

判決要約

No.286

番号	概要	キーワード
1 事件番号(裁判所)		4 被告(被控訴人)
2 判決言渡日(判決)		5 出願番号等
3 原告(控訴人)		6 要約

286 - 1	著作物の著作権を侵害した被告に対し、原告等に対し著作権法 114 条 1 項の損害額の支払いが認容された	著作権 114 条に基づく損害賠償
------------	--	-------------------

<p>1 平 13 (ワ) 22157 号 (東地 46 民)</p> <p>2 平 14 . 4 . 23 (一部認容)</p> <p>3 (有)アクアブルー他</p> <p>4 田中聡</p> <p>6 事実関係: 原告らは、それぞれ別紙(本要約に添付せず)一欄表の「原告ら」欄に対応する「タイトル名」欄記載の「本件ゲームソフト」に係るプログラムの著作物の著作権者である。被告は、ゲームソフトの販売店を共同経営していた。被告は共同経営の販売店において原告らの許諾を得ずに違法に CD に複製した本件ゲームソフトを、同店に登録した顧客に対して真正品より著しく安価に販売した。もって、本件ゲームソフトに係るプログラムの著作物の著作権を侵害した。原告らは、「著作権法 114 条 1 項または 2 項に基づく損害を選択的に主張する。すなわち、著作権法 114 条 1 項にいう「利益の額」には、著作権の侵害によって生ずる商品の販売等による積極的利益、侵害がなかったとすれば財産の減少を免れたという消極的利益も含まれる。さらに、著作権法 114 条 2 項に基づく主張は、該著作権法 114 条 2 項の「受けるべき金銭の額」とあるのは、「通常受けるべき金銭の額」とは異なり、裁判所が業界相場等にとらわれることなく、諸般の事情を考え、妥当な利用相当額を認定できるようにしたものである。」と主張する。</p> <p>判示事項: (1)被告は本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。前記請求原因事実、を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなす。この事実によれば、被告は、一覽表の「本数」欄記載の数量の本件ゲームソフトを製造販売し、原告らが有する本件ゲームソフトに係るプログラムの著作物の著作権を侵</p>	<p>害したものである。</p> <p>(2)原告の主張について: 原告らは、著作権法 114 条 1 項の「利益」は、侵害品の販売等による積極的利益に限られず、財産の減少という消極的利益も該当すると主張するが、侵害者が当該複製物を販売している場合は積極的利益を意味することは条文の文言上明白である。原告の主張する LEC 事件においては、侵害者が、侵害品を販売せず、自ら使用していたもので、これと同一には論じられない。著作権法 114 条 1 項は平成 10 年の改正前の特許法 102 条 1 項と同一の構成をとり、この改正前特許法 102 条 1 項では救済が十分ではないため、改正後特許法 102 条 1 項を 102 条 2 項とし、新たに特許法 102 条 1 項を定めたものである。原告らは現行特許法 102 条 1 項と同様の効果を求めているが 条文上根拠がなく認められない。</p> <p>(3)原告らの損害額について: 前記請求原因事実、を前提として原告らの損害額について判断する。著作権法 114 条 1 項は「著作物を無断で複製したものが当該複製物を販売している場合には、侵害者が当該複製物を販売することによって得た利益の額をもって著作権者が受けた損害の額と推定する」ものであることが明らかである。この場合の利益とは現実の利益である。すなわち、一本当たりの利益 3,000 円(販売価格 - 製造原価) × 販売数である。著作権法 114 条 2 項によって原告らの被った損害額を計算する場合であっても、著作権法 114 条 1 項による損害額を上回るものでない。弁護士費用も刑事事件が先行したものであり、原告が積極的に争うことも無かったので通常の額が相当である。</p> <p>以上の如く、判示する。</p> <p>(著 114 条 1・2 項, 特 101 条 1・2 項) 重要度 (土井 稔清)</p>
---	---

286 - 2	不競法の形態模倣に該当しないが、費用労力を分担し商品化した商品と同一形態商品を他人から仕入販売する行為は継続的取引契約の付随義務違反とされた	商品形態模倣, 包装, 他人の商品, 継続的取引契約, 契約付随義務, 契約違反, 損害賠償, 商事法定利息
------------	--	--

<p>1 平 12 (ワ) 1974 号</p> <p>平 12 (ワ) 12240 号 (大地 21 民)</p> <p>2 平 14 . 4 . 9 (一部認容)</p> <p>3 (株)パシオン・インターナショナル</p> <p>4 エコー金属(株)</p> <p>6 判示事項</p> <p>不競法 2 条 1 項 3 号: (1)原告商品のブラシ本体は、平成 6 年ごろ中国で同形態が製造されていたこと、原告が加えた修正がほとんど看者の注意を惹かないこと等を考慮すると、同種の商品が通常有する形態にすぎない。(2)商品ブラシの包装(台紙及びプリスターパック): 原告商品は、その包装が商品と一体となり、商品自体と容易に切り離せない態様で結びついており、この包装形態で市場に流通しているから、この包装は同号の「商品の形態」に含まれる。プリスターパック包装でも、ブラシの並べ方は種々の配置が考えられ、また、台紙デザインも、記載文言、配色、文字の配置、書体、印刷の質等は、種々の選択が考えられ、原告商品は、包装部分を含めた商品形態において、同号により保護される。</p> <p>同号の「他人の商品」: (1)甲乙が商品化して市場に置くために費用労力を分担した場合、第三者の模倣行為に対し、両者とも保護を受けるが、甲乙は相互に「他人の商品」に当たらないため不正競争行為とはできない。(2)負担費用、労力、リスクの程度を考慮すると、原告商品を商品化して流通に置くについて、原告のみが費用労力を負担したとはできず、被告も一定労力、リスクを負担したと評価できるから、両者が費用労力を分担したとすると、原告商品は、被告にとって「他人の商品」に該当しないから、同号を理由とする原告の請求は理由がない。</p> <p>原被告間の継続的取引契約違反: (1)原被告間には継続的取引契約が成立するに至っていたから、契約関係解消に当たっても、信義則上、被告は、合理的期間内は原告商品と実</p>	<p>質的に同一形態商品を原告以外から仕入販売することはできない。(2)原告が商品化等に投下した費用労力の程度、取引打ち切りに対応して商品仕様を変えなければならない等を考慮すると、上記合理的期間は約 6 月間とする。(3)被告が定期的に一定数量購入が義務付けられる継続的取引契約が締結されたとはできないから、取引中止の一事をもって契約違反とはできない。しかし、被告が、原告と費用労力を分担して商品化した原告商品と実質的同一と評価される形態の商品を原告以外に製造させ仕入れることは許されない。(4)被告商品は原告商品の形態と実質的同一程度に類似しているから、被告が、被告商品を原告以外から仕入販売したことは、上記契約に付随する信義則上の義務に反する行為であり、被告は、上記義務の合理的期間は同契約違反の仕入行為により、原告が得ることができたであろう損害を賠償する責任を負う。</p> <p>契約違反による損害の発生及び額: (1)被告商品の販売数量: 大創産業の調査嘱託回答によれば、被告が販売した被告商品の数量は、6 万 4,392 個である。文書提出命令に従った被告販売台帳によれば、大創産業に被告商品 5 万 1,012 個納品が示されているが、上記回答は大創産業作成であって、より信用性が高いから、上記認定を覆すには足りない。(2)原告が得られたであろう 1 個あたりの利益額: 13.97 円 = 最終時点取引価格 51 - 仕入価格 29.06 - 輸送費 7.97</p> <p>原告から仕入れた場合に原告が得られたであろう利益も同額であるとす。(3)被告が他社から仕入れて大創産業に販売したことによる原告損害: 89 万 9556 円 = (6 万 4392 × 13.97)</p> <p>継続的取引契約違反を理由とする請求は、金 89 万 9,556 円及び支払済みで商事法定利率の割合による金員の支払を求める限度で理由がある。</p> <p>(不競 2 条 1 項 3 号, 民法 415 条, 商法 514 条) 重要度 (山口 栄一)</p>
---	---

286 - 3	翻訳者名の表示なく翻訳台本の一部を書籍に採録する行為を、適法な引用ではないとした原判決が維持された	複製権、氏名表示権、演劇台本翻訳、二次的著作物、注意義務
1 2 3 4 6	<p>平 13 (ネ) 3677 号・5920 号 (東高 6 民) 原審: 平 12 (ワ) 20058 号 (東地 29 民)</p> <p>平 14 . 4 . 11 (棄却)</p> <p>最相葉月こと南美穂, (株) 小学館</p> <p>橋本邦彦</p> <p>概要: 被控訴人は、米国の作曲家レナード・バーンスタインの著作に係る英語演劇台本を日本語に翻訳し、その二次的著作物たる翻訳台本「ヤング・ピープルズ・コンサート……音楽って何?」につき著作権を有していた。</p> <p>控訴人最相の著作に係る書籍「絶対音感」には、その翻訳台本の一部が、被控訴人の氏名の表示なく採録されていた。</p> <p>本事案は、被控訴人の控訴人に対する請求を一部認容した一審判決に対して双方が控訴した事案である。</p> <p>争点: (1) 控訴人書籍への被控訴人台本の一部の採録は、適法な引用か(引用の要件、公正な慣行、目的の正当性)。(2) 氏名表示権の侵害か。(3) 控訴人らの過失の有無。この点について控訴人らは、日本語版コンサート企画者らが本件翻訳台本を作成したと考えてもやむを得ない事情があるから、それ以上に調査する注意義務はなく、過失はないと主張した。</p> <p>判示事項: (1) 本件書籍中において原告翻訳部分は、括弧で区分され、他の部分と明瞭に区別されているから「引用」の要件は満たす。引用に際して出所を明示する慣行があることは顕著な事実。この慣行が法 32 条 1 項の「公正な」という評</p>	<p>価に値することは明らか。出所の明示のためには、出典の記載の他、被引用著作物が翻訳著作物である場合には、著作者(翻訳者)名を合わせて表示する必要があるといえる。本件書籍では、原著作者名や日本語版コンサート企画者らの名は記載されているものの、翻訳者が被控訴人であることは記載されていない。このため、本件書籍の採録方法は、公正な慣行に合致しない。著作権侵害の罪とは別に出所明示義務違反の罪が設けられているから、出所明示を怠っても著作権侵害が成立するわけではないとする控訴人らの主張は、出所の明示が公正な慣行と認められるに至っていない場合に限り当てはまり、本件には当てはまらない。本件引用は、本件書籍のテーマと密接に関連し、その説得力を増すための資料として著名な作曲家の見解を紹介したもので、範囲、分量も、本件書籍全体と比して殊更多いとはいえない。よってその目的は正当な範囲内である。</p> <p>上記より、適法な引用でないから、複製権侵害である。</p> <p>(2) 上記(1)より、氏名表示権の侵害である。</p> <p>(3) 控訴人らは、原著作物を翻訳して本件翻訳台本を作成した者がいることに思いを至し、この点につき調査をすれば容易に翻訳者が原告であることを知り得たはずであるから、過失責任を免れない。</p> <p>(著 32 条 1 項, 48 条 1 項, 19 条 1 項, 21 条) 重要度 (岡戸 昭佳)</p>
286 - 4	本件発明「窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」について特許異議申立がされ、補正が要旨を変更するものとされ、その結果訂正が棄却され、特許が取消された審決が指示された事例	要旨変更、訂正棄却 特許異議申立
1 2 3 4 5 6	<p>平 11 (行ケ) 398 号 (東高 13 民)</p> <p>平 14 . 4 . 24 (棄却)</p> <p>豊田合成(株), (株) 豊田中央研究所</p> <p>特許庁長官</p> <p>特許 2658009 号</p> <p>経緯: 本件発明「窒化ガリウム(GaN)系化合物半導体発光素子」は、H4.7.23 に出願(国内優先権主張, H3.7.23)され、H8.2.1 に手続補正書による補正を経て、H9.6.6 に設定登録(特許第 2658009 号)されたが、H10.3 に特許異議申立(平成 10 年異議第 71450 号事件)がされ、H10.9.7 に訂正請求がされ、H11.10.1 に補正が明細書の要旨を変更するものであるから昭和 62 年改正特許法第 40 条により手続補正書提出時に出願されたものとみなされ、特開平 5-211347 号記載の発明と同一であり、独立して特許を受けることができず、本件訂正は認められないとして特許を取り消す旨の審決(平成 11 年審判第 35191 号)がされた。本件は、この審決に対して審決取消請求がされ、H14.4.24 に請求棄却の判決がされたものである。</p> <p>出願当初の請求項 1 は、「n 型の GaN 系化合物半導体 (Al_xGa_{1-x}N; X=0 を含む) から成る n 層と、p 型不純物を添加した i 型の GaN 系化合物半導体(Al_xGa_{1-x}N; X=0 を含む) から成る i 層とを有する GaN 系化合物半導体発光素子において、少なくとも前記 i 層に対する電極であって前記 i 層に接合する層を Ni とした事の特徴とする GaN 系化合物半導体発光素子」であったが、「...n 層」が「少なくともガリウム(Ga)と窒素(N)とを含む n 型の GaN 系化合物半導体から成る第 1 層」と「...i 層」が「p 型不純物を添加した少なくとも Ga と N とを含む GaN 系化合物半導体から成る第 2 層」と補正され、更に、電極について、「前記第 1 層の電極は、Al,Ti 又はそれを含む合金からなり、前記第 2 層の電極は Ni 又は Ni を含む合金から成る事の特徴とする」と訂正された。</p> <p>原告の主張: 「i 層」と「p 層」の相違は p 型不純物を添加した GaN 系半導体の抵抗率の大小であるにすぎない。本件場合は、「i 層」であっても「p 層」であっても、半導体化合物の組成が GaN 系化合物であり、添加不純物の導電型が p 型であり、金属は Ni である。即ち、GaN 系半導体の「i 層」に適した電極金属として Ni が発見されれば、Ni が GaN 系半導体の「p 層」に適した電極である事も当初明細書を見た当業</p>	<p>者には自明となる。Ni の接触面における障壁高さが Al に比べて良好である事は、p 型不純物が添加されている GaN 系化合物半導体層が「i 層」であるか「p 層」であるかに関係ない。</p> <p>本件発明のように i 層が薄い「MIS」素子は「pn 接合素子」と何ら変わるところがない。絶縁層は p 型であり、いずれも金属は共通に存在するので、両者共に「pn 接合型」発光素子というべきである。</p> <p>被告の主張: GaN 系化合物半導体において Zn を添加した層は、従来、MIS 構造における高抵抗層(i 層)及び青色発光層として使用され、p 型導電性を示さなかった。Mg を添加した高抵抗な GaN 系化合物半導体に低速電子線照射処理を行う事により、初めて低抵抗の p 型導電性が得られた。「i 型」か「p 型」かは発光メカニズムに基づいて明確に区別される。電極に接する層が「i 型」である場合には MIS 構造発光素子に分類され、電極に接する層が「p 型」である場合には pn 接合発光素子に分類される。この両者は GaN 系化合物半導体の性質を利用して構成される発光素子として二つに大別されている。当初明細書には全て i 層の電極についてのみ記載されており、p 層の電極については全く記載されていないので、当業者にとって MIS 構造の i 層に形成される電極を pn 接合の p 層の電極として同様の作用効果を奏するかどうかは、当初明細書の記載内容からは自明でない。</p> <p>裁判所の判断: 電子線照射、熱アニール等の処理により、高い輝度を有する半導体発光素子の実用化に必要な程度に低い抵抗率のものが「p 型 GaN」、これと異なる高抵抗率のものが「i 型 GaN」と呼ばれていた事、また、「p 型 GaN」及び「i 型 GaN」は、抵抗率の相違から、GaN の発光素子において「pn 接合」「in 接合」と、異なる用語により区別されていた事が認められる。したがって「i 型」と「p 型」とが同一視できないものであり、しかも、当初明細書には「p 型 GaN」に関する記載は認められないのであるから、当初明細書において「i 型」GaN 半導体であったものを「p 型」GaN 半導体をも含む用語である「p 型不純物を添加した層」に補正する事は、その範囲を拡張するものとなるので、本件補正が当初明細書の要旨を変更するものであるとした本件決定の判断に誤りはない。</p> <p>(特 29 条 1 項 3 号, 113 条 1 項 2 号, 改正前特 40 条, 126 条 3 項) 重要度 (柴田 茂夫)</p>

286 -5	被告のひとり(株)ホームックスが所有する実用新案権に基づき被告らが原告に対して損害賠償等の請求をしたことが原告に対する不法行為だとして訴えた事件で、原告の請求が認められ、実用新案権者とその代理人に損害賠償が命じられた	不法行為、警告、調査・検討の義務、虚偽の事実の流布、均等、登録の有効性欠如
	<p>1 平11(ワ)6249号(東地29民)</p> <p>2 平14.4.24(一部認容)</p> <p>3 (株)ヤマキチ</p> <p>4 (株)ホームックス・天野 広</p> <p>5 実用新案登録2569914号</p> <p>6 事件の経過:被告のひとり(株)ホームックスは、実用新案登録第2569914号「木造家屋の外壁下地構造」を平成10年2月6日に取得した。この実用新案権に基づき同被告はフランチャイズシステムを構築して顧客を集めた。一方同被告は、弁理士天野広を代理人としてライバル関係にある原告(株)ヤマキチのフランチャイズシステムのフランチャイジーである製作代行店13社に対し「原告のSSパネルの家屋施工用壁下地パネルは、被告ホームックスの実用新案権を侵害する」として、それらパネルの製造・販売を速やかに中止することを要求するとして警告した。原告ヤマキチは本件損害賠償請求訴訟を提起するとともに、被告の登録実用新案に対し異議申立をして認められ、平成14年2月7日東京高裁は同異議決定の取消しの請求を棄却し確定した。</p> <p>判示事項:原告構造は、本件実用新案権の構成要件である「硬質発泡ウレタン」を使用しない点で異なる。また原告構造は、本件考案の実用新案登録出願時における公知技術から当業者が容易に推考できたものであるから、本件考案の構成</p>	<p>と均等なものとはいえない。すると、被告ら警告書を原告のフランチャイジーに送付したことは、不正競争防止法2条1項14号所定の「虚偽の事実を流布した行為」に該当する。</p> <p>本件実用新案登録は進歩性欠如を理由として取り消され、当該実用新案登録はさかのぼって効力が消滅したこと、本件考案は進歩性が欠如していることは明白であると解すべきであること、原告構造は、本件構成を文言上充足しないのみならず、均等といえないことに照らすならば、被告らは、原告構造が本件実用新案権を侵害していたか否かについて、十分な調査、検討をすべき義務を尽くしていないといえる。よって警告書を発した被告らの行為は不法行為を構成する。</p> <p>評釈:正当に登録されている実用新案権に基づき警告を発した行為が不法行為と認定された事件である。またその登録実用新案の有効性欠如等まで検討の義務を被告らに課すという、事実上権利行使に大きな足枷をはめる権利者にとっては極めて不遜な判決である。異議申立て異議が認められたとしても、一旦登録になっているものを「進歩性欠如が明白であった」と認定するのは行き過ぎ。また警告の手続をした代理人弁理士の過失まで認定するという理不尽な判決と言える。また判決で示された「均等」の解釈は不可解。</p> <p>(民709条、不競2条1項14号)重要度 (加藤 誠)</p>
286 -6	自動車整備業用システムで使用するデータベースについて、著作物性、損害額などについて争われた	データベース、著作物、複製、損害
	<p>1 平8(ワ)10047号 平8(ワ)25582号(東地47民)</p> <p>2 平14.3.28(一部認容)</p> <p>3 翼システム(株)</p> <p>4 (株)システムジャパン</p> <p>6 本件は、自動車整備業用システムで使用するデータベースについて、(1)データベースの著作物性、(2)複製に該当するか、(3)複製が不法行為に該当するか、(4)原告の損害、(5)原告が被告取引先に虚偽事実を告知したか、について争われたものである。</p> <p>判示事項:(1)データベースの著作物性(棄却):公表データから実在するものだけを選択した点につき「通常されるべき選択であって、本件データベースに特有のものとは認められないから、情報の選択に創作性があるとは認められない」と判示し、また、ダミーデータや架空の代表的なデータを収録している点につき「原告が作り出した架空のデータを収録したということにすぎないから、情報の選択の創作性を基礎付けることはない」と判示して、データベースの著作物性について否定している。</p> <p>(2)複製に該当するか(認容):ダミーデータを含む大多数のデータが一致していることから、複製と認定している。</p> <p>(3)複製が不法行為に該当するか(認容):「民法709条にいう不法行為の成立要件としての権利侵害は、必ずしも厳密な法律上の具体的権利の侵害であることを要せず、法的保護に値する利益の侵害をもって足りるというべきである。」「被告がデータベースを販売した行為は、取引における公正かつ自由な競争として許される範囲を甚だしく逸脱し、法的保護に値する原告の営業活動を侵害するものとして不法行為を構成する」と判示している。</p> <p>(4)原告の損害(一部認容):原告が提出した被告との競合</p>	<p>事例に基づいて、現実に競合があった58件の40%に当たる23件を損害と認定(民事訴訟法248条)。</p> <p>(5)原告が被告取引先に虚偽事実を告知したか(棄却):データベースを複製したことが認められ、虚偽事実の告知に該当しない。</p> <p>評釈:(1)データベースの著作物性:実在データだけを抽出し、ダミーデータを含めて時系列的にデータを並べるといったアイデアについては、確かに本件特有のものではないだろうが、それによって表現されたデータベース自体は本件特有のものになるのであるから、アイデアの創作性ではなく表現の創作性を保護する著作権においては、データベースの経済的価値や複製の容易さに鑑みて、本件データベースを著作物と認める余地があったのではなかろうか?</p> <p>(2)原告の損害:データベースが著作物と認められなかったことから、原告の損害額を推定する著作権法104条の規定が適用されなかった。</p> <p>データベースの複製による損害額の立証の困難性や、不法行為と損害との相当因果関係の立証の困難性に鑑みれば、民事訴訟法248条の適用において特許法102条や著作権法104条に規定されている損害額の推定規定に準じた損害額の認定がなされてもよかったのではなかろうか?</p> <p>データベースは、その構築に多大な労力や時間を要し、多大な経済的価値を有している反面、電子データであるがゆえに複製が容易である。そのようなデータベースの複製につき、不法行為の成立を認めながら、その損害額については、かなり低い認定がなされている。これでは、日本の損害賠償制度に対して「侵害し得」と辛評されてもいたしかたあるまい。法整備の必要性を感じさせる判決であった。</p> <p>(著2・104条、民709条、民訴248条)重要度 (松尾 憲一郎・内野 美洋)</p>

286 - 7	「金盃菊正宗」を構成要素とする登録商標は、著名商標「菊正宗」と出所混同を起すとした登録異議取消決定が維持された	出所混同のおそれ、著名性、商標の要部、著名商標と周知商標
1 平 13 (行ケ) 494 号 (東高 13 民) 2 平 14 . 5 . 29 (棄却) 3 金盃酒造(株) 4 特許庁長官, 被告補助参加人: 菊正宗酒造(株) 5 商標登録 4382255 号 6 判示事項	<p>「菊正宗」商標の著名性: (1)「菊正宗」は、雑誌紹介に留まらず、昭和 45~61 年の間、銘柄別出荷量で 6~9 位、シェアで 2.0~2.8%を保持する外、平成 10 年度全国清酒出荷量も、「菊正宗」は、「月桂冠」、「白鶴」、「大関」、「松竹梅」、「日本盛」に次ぎ、「黄桜」等を上回る。(2)補助参加人において、「菊正宗」商標又は商標商品について、新聞雑誌等に広告掲載等して活発な宣伝広告を続けていること、補助参加人の「菊正宗」商標登録第 1964970 号商標は、25 の防護「標章」登録がされていること、を総合すれば、「菊正宗」商標は、本件商標の出願日及び登録査定時に、補助参加人の清酒を示すものとして、取引者等に広く知られていた著名商標である。(3)「金盃」と対比した場合の「菊正宗」商標の著名性: 「金盃」銘柄の清酒出荷量は、昭和 45~55 年の間は、20 位台後半、シェア 0.4%程度であったが、昭和 61 年には、46 位、シェア 0.3%となっていること、平成 10 年度全国清酒出荷量では、「金盃」は上位 80 銘柄にないこと、平成 12 酒造年度の製成数量において、「菊正宗」と「金盃」とでは、12 倍以上の開きがある。「['91SAKE] 世界の酒日本の酒」に、「金盃 秘蔵酒 大吟醸」の外 3 件の銘柄が掲載されていること、「酒類産業の 30 年」に、昭和 52 年 10 月の「金盃・生酒」の発売等の記載がある。上記事実によれば、「金盃」が一定の周知性を有していても、取引者等の認識程度は、「菊正宗」の著名性の程度には到底及ばない。(3)以上、本件商標の構成中「菊正宗」と同じ補助参加人の「菊正宗」商標が、本件商標の出願前に、既に著名性を獲得していた旨の認定に誤りはない。</p> <p>商品の出所混同のおそれ: (1)本件商標を見た場合、最も目につくのは、中央に太く顕著に大書された「正宗」であるが、慣用商標であるから自他商品識別力はない。「清酒の正統復興」も記述的部分と解される。菊及び盃の図形は、日本酒の商標としてありふれ、注意深く観察しない限り認識でき</p>	<p>ない。(2)「金盃菊正宗」部分は、銘柄として自然に理解できる上、本件商標の中央上部に、縁取り文字をもって比較的目立つ態様で書されているから、本件商標を全体観察した場合、「金盃菊正宗」を除いた部分は、本件商標の出所表示標識としての機能を担う部分でない。(3)本件商標の「金盃菊正宗」部分が、同書、同大、同間隔にまとまりよく表示されているが、「菊正宗」商標が補助参加人の表示として著名性を有し、原告の「金盃」の取引者等における認識程度が「菊正宗」商標の著名性の程度に到底及ばないから、取引者等は「菊正宗」部分に強く印象付けられ、「菊正宗」商標を想起すると解すべきであり、本件商標の要部「菊正宗」部分に着目して商品の出所混同のおそれを検討した審決の判断過程に誤りはない。(4)この点、原告は「重陽の節句の菊花の宴を引き合いに「盃」と「菊」が清酒を介して密接な関連を有すると主張するが、清酒の取引者等の一般的認識として浸透している証拠はない。(5)また、「金盃菊」商標が「菊正宗」商標に比肩すべき著名性の立証のない本件において、著名な「菊正宗」商標の存在に拘らず、取引者等が、「金盃菊正宗」中の「金盃菊」を一つのまとまりとして認識できない。(6)広告は、多数の地酒等の広告が並ぶ中に比較的小さく掲載されているものがほとんどであり、本件商標の周知性を基礎付けできない。(7)原告は、本件商標の使用について殊更に「菊正宗」部分を強調することはなく、実際、「菊正宗」との出所混同クレーム等もない旨主張するが、その事実上、商標法 4 条 1 項 15 号の出所混同のおそれを否定すべき事情として評価できない。付言すれば、酒類小売店のチラシ等において、本件商標を付した商品表示として、「金盃」と「菊正宗」との間に間隔を設けたり、「金盃」部分のみをやや小さい文字で表記している事例が複数認められ、むしろ取引者等間で現実の出所混同が生じている。(8)以上、本件決定の「取引者等は、『菊正宗』に強く印象付けられ、恰も、該商品が申立人あるいは同申立人と何らかの関係性を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある」との判断に誤りはない。</p> <p>(商 4 条 1 項 15 号, 4 条 3 項, 48 条の 2) 重要度 (山口 栄一)</p>
286 - 8	発光 LED の特許侵害が認められなかった	LED, 分析報告書 クレーム解釈
1 平 12 (ワ) 12193 号 (東地 46 民) 2 平 14 . 2 . 28 (棄却) 3 日亜化学工業(株) 4 豊田合成(株) 5 特許 2770720 号 6 事案: 原告は、発明の名称を「窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」とする本件特許を所有しており、被告の発光ダイオードチップ(被告チップ)および被告チップを組み込んだ LED 製品(被告 LED 製品)が本件特許を侵害するとして、被告に対して 1 億円の支払を求めた。	<p>これに対し、被告は本件クレームにおける「前記第二の金属電極は、……前記 p 層とのオーミック接触を阻害する Al もしくは Cr を含まないことを特徴とする……」という要件が、第二の金属電極に Al を一切含まないという意味に解されるところ、被告チップからは Al が検出されているから、被告チップは本件特許発明の技術的範囲に属しないとして原告の主張を争った。</p>	<p>判決: 本判決は、原被告双方から提出された被告チップの分析結果を検討・評価し、少なくとも被告チップの電極の最表面に Al が存在する事実を認定した。その上で、本判決は、本件特許発明が、ボンディング用電極における Al 若しくは Cr の存在が p 層とのオーミック接触を阻害する原因になるとの認識に立った上で、「元素」としての Al 及び Cr そのものを本件特許発明の構成要素から排除することを意図したものであると解し、上記構成要件にいう Al は「金又はバナジウムとの合金を形成するもの」に限定され、酸化アルミニウムの状態で存在しているものは含まないとの原告主張をも排斥して、最終的に被告チップ及び被告 LED 製品は本件特許発明の技術的範囲に属しないとされた。</p> <p>コメント: 本件事件の原被告は、発光 LED 技術をめぐって激しく争っており、本判決もそれらの事件の 1 つに関するものであり、その意味で注目される。</p> <p>(特 70 条) 重要度 (窪田 英一郎)</p>

286 -9	<p>発明者たる従業者（原告）が、特許権者たる使用者（被告）に、発明の譲渡契約やそれを定める勤務規則等やその手続に不備があることを理由に、特許発明の持分の一部は原告に帰属する、との主張を棄却する中間判決がなされ、特許権の全ては被告たる使用者に全て帰属するとともに、種々の諸事情は全て「相当対価」に反映させる、との方針が明確に示された</p>	<p>職務発明、契約相当の対価（相当対価）勤務規則その他の定</p>
<p>1 平13(ワ)17772号(東地46民) 2 平14.9.19(棄却) 3 中村修二 4 日亜化学工業(株) 5 特許2628404号 6 本件における請求の内容： 主位的請求：原告は、本件発明についての特許を受ける権利は、本件発明の完成と同時に発明者である原告に原始的に帰属し、その後、現在に至るまで被告に承継されていないと主張して、被告に対し、主位的に、一部請求として本件特許権の一部（共有持分）の移転登録を求めるとともに、被告が本件特許権を過去に使用して得た利益につき不当利得の返還の一部として、1億円及び遅延損害金の支払を求めている。 予備的請求 - その1：原告は、予備的に、仮に本件発明についての特許を受ける権利が職務発明として被告に継承されている場合には、特許法35条3項に基づき、発明の相当対価の一部請求として、本件特許権の一部（共有持分）の移転登録並びに1億円及び遅延損害金の支払を求めるとしている。 予備的請求 - その2：また、仮に、特許法35条2項に基づく対価請求として、特許権の一部（共有持分）の移転登録を求めることが許されない場合には、同項に基づき、発明の相当対価の一部請求として、20億円及び遅延損害金の支払を求めるとしている。</p> <p>判旨：1 特許法35条の趣旨等についての裁判所の基本的な考え方：特許法35条は、職務発明に関して使用者等と従業者等の利害を調整するとともに、従業者の保護を図った規定であり、同条3項、4項は強行規定であるから、契約、勤務規則等において従業者等の受け取るべき対価の額について定めたととしても、従業者等は、これに拘束されることなく、特許法の趣旨に従った相当対価を請求することができる。使用者が従業員の同意を得ないまま定めた職務発明規定等も、特許法35条にいう「勤務規則その他の定」に該当する。このように解しても、同条3項、4項を強行規定と解する以上、従業者等の保護に欠けることにはならない。また、使用者等と従業者との間での黙示の合意も、同条にいう「契約」に該当するものとして、成立し得るものである。</p>	<p>2 本件について：(1)本件発明は、職務発明に該当する。原告が業務命令に反して研究を続けた結果本件発明をしたことは、相当対価算定の際に被告会社の貢献度の認定に当たって考慮されるべき事情にすぎない。(2)本件においては、次のとおり、特許法35条所定の「契約、勤務規則、その他の定」が存在する。 被告会社の昭和60年改正社規第17号は、特許法35条にいう「勤務規則その他の定」が該当する。遅くとも本件発明のされる前までに、従業員と被告会社との間で、勤務発明の特許を受ける権利は被告会社に承継される旨の黙示の合意が成立していた。黙示の合意は、特許法35条、労働基準法15条1項に反するから認められないとの原告の主張は、欠当である。原告と被告会社との間で、本件発明の特許を受ける権利を譲渡する旨の個別の譲渡契約が成立している。証拠上、原告と被告会社の双方の契約意思を明確に認定することができる。民法93条但書（心裡留保）、錯誤、特許法35条違反、労働基準法15条1項違反、民法90条により譲渡契約が無効であるとの原告の主張、及び、債務不履行により譲渡契約が解除されたとの原告の主張は、いずれも欠当である。(3)したがって、上記の「勤務規則その他の定」及び「契約」が存在したものであり、本件発明についての特許を受ける権利は、特許法35条の規定の効果として、発明者である原告から被告会社に承継されたものというべきであるから、この旨をいう被告の主張は、理由がある。(4)そうすると、本件においては、本件発明についての特許を受ける権利が被告会社に承継されていないことを前提として、本件特許権の持分の移転登録と1億円及び遅延損害金の支払を求めるとする主位的請求は、理由がないこととなるので、引き続き、本件発明についての特許を受ける権利が被告会社に承継され、本件特許権が有効に被告会社に帰属していることを前提として、特許法35条3項、4項に基づいて相当対価を請求する予備的請求（上記の予備的請求 - その1、その2）についての審理を行うべきものである。</p> <p style="text-align: right;">(特35条)重要度 (パテント編集委員会)</p>	

From Editors

編集後記

システム特許、ソフトウェア、裁判制度、諸条約の改正といったように、私たちの環境は目まぐるしく変化しており、まだまだ変化しそうな問題を多く抱えていることは周知の通りである。知的財産権の強化が叫ばれている日本ではあるが、米国では強化は一段落して教育の時代に入っているとか。強化と教育の同時路線を進めている日本の政策が効を奏すかどうかは、我々弁理士にもかかわっていることであり、そのためには本誌で現状を把握するのも大切なことであろう。(iwapi-)

今月号の特集は「最近の動向」ですが、現在我々弁理士が最も関心のある事項といえば、来年度から実施が予定されている訴訟代理権付与のための「能力担保研修」ではないでしょうか。特許庁から3月に発行された「能力担保措置の実施に関する研究会報告書」を見ると、(当然ではありますが)民法や民事訴訟法の理解にかなりのレベルが要求されているように思います。また、既にいくつかの大学で「能力担保研修」に耐えられる知識を獲得するための「基礎研修」としての講義が行われています。

私自身、民法や民訴の基本書を通読したことはなく、今回必要に迫られ読み始めたところです。我々が勉強した特許法の中にも民法に関連する条文がありますが、これらは民法に対する

例外的な位置付けとなっています。知的財産権に対する法律の専門家を名乗るには、例外だけでなく原則も知識として習得しておく必要があるとの思いを強く持ちました。(K.S)

9月上旬に来た台風16号にはかなり悩まされた。東京にはほとんど関係なかったが、ちょうど出かける予定にしていた沖縄県宮古島の近辺に60時間も停滞し、その間の交通を完全に麻痺させたからだ。幸いにして出かける朝には風雨も弱まったので事なきを得たが、その間大いに気をもんだものである。我が身を振り返るに、この度のパテント編集では私の作業停滞により班長や事務局の方に気をもませたことと思われ、反省しきりである。(T.Y)

今月号は「最近の動向」を特集しています。ソフトウェアプログラムやシステム特許権侵害など特許に関する話題のほか、裁判員制度や、中国の法律に関する話題も掲載しており、大変興味深い内容となっています。

私自身、今までは毎月送られてくるパテント誌を何となく眺めていただけですが、初めて編集作業に携わり、編集委員の苦労を思うと、皆さん空いた時間にもパテント誌を是非一読していただきたいと思います。何か収穫が得られるはずですよ。(O)