

# 判決要約

No. 331

| 番号          | 概要 | キーワード   |
|-------------|----|---------|
| 1 事件番号(裁判所) |    | 3 出願番号等 |
| 2 判決言渡日(判決) |    | 4 要約    |

|     |    |   |                                   |
|-----|----|---|-----------------------------------|
| 331 | -1 | 職務発明の実績補償金の支払時期が社内規則に明記されていない場合、対価請求権の消滅時効の起算点は登録後に会社が発明を実施した時である。職務発明規定とは別に定められた表彰規定により授与された金銭は、職務発明の対価とは言えず、時効完成後の債務承認が認められなかった | 職務発明の対価、実績補償、対価請求権の消滅時効、時効後の債務の承認 |
|-----|----|---|-----------------------------------|

1. 平 16 (ワ) 11261 号 (大地 21 民)  
 2. 平 17. 4. 28 (棄却)  
 4. (1) **前提となる事実**：原告は、被告会社に勤務していた昭和 54 年 8 月に本件発明をなし、特許を受ける権利を被告に譲渡した。被告は、本件発明について特許出願し、昭和 61 年 10 月に本件特許権の設定登録を受けた。被告は、遅くとも昭和 63 年 1 月 31 日から本件発明を実施し、平成 9 年 10 月 24 日、米国の A 社に対し、本件発明に係る米国特許権の実施を許諾し、300 万ドルを受領した。原告は、被告の表彰規定 99 に基づき、平成 13 年 6 月と平成 14 年 10 月に功績表彰を受け、副賞 3 万円と副賞 12 万円を授与された。

被告の社内では、昭和 60 年、発明考案取扱規定(発明規定 85)及び功績表彰規定(表彰規定 85)が施行された。発明規定 85 の 7 条③は「実施補償は、社員表彰規程ならびに同細則の定める功績表彰に関する規程を適用してこれを実施する」と規定していた。更に、平成 10 年に改訂発明考案取扱規定(発明規定 98)が施行され、平成 11 年に改訂功績表彰(表彰規定 99)が施行された。

(2) **争点及び当事者の主張**：  
**ア 対価請求権の消滅時効期間の起算点** 原告：平成 9 年 10 月 24 日、被告：昭和 63 年 1 月 31 日  
**イ 対価請求権の消滅時効完成後の債務承認の成否** 原告：功績表彰の副賞の金銭は、職務発明の対価としての性質を有するから、対価請求権の消滅時効完成後に、対価請求権に係る債務を承認したものである。被告：功績表彰の副賞の金銭は、職務発明の対価ではなく、対価請求権の消滅時効完成後の債務承認はない。

(3) **裁判所の判断**：**ア 対価請求権の消滅時効** 特許法 35 条 4 項の定める「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は、対価請求権の発生時において、客観的に見込まれる額を算定することが可能であり、対価請求権の発生時に客観的に対価の額も定まっているというべきである。発生時に客観的に対価の額が定まっている対価請求権を行使するに際して、勤務規則等で定めた対価の支払時期は、法律上の障害であり、支払時期が到来するまでは対価請求権を行使することはできない(最高裁判所平成 15 年 4 月 22 日第三小法廷判決・民集 57 卷 4 号 477 頁)。発明規程 85 の 7 条によれば、一義的に明確な支払回数や支払時期の定めがないことを考慮すると、実施補償の支払時期は、特許権の登録後、被告が発明を実施したときに到来するものと解する。原告の対価請求権の消滅時効期間の起算点は、被告が本件発明を実施してその支払時期が到来した昭和 63 年 1 月 31 日であり、その後 10 年の経過により対価請求権は消滅している。

**イ 消滅時効完成後の債務承認の成否** 表彰規程 99 とは別に、職務発明の対価について定める発明規程 98 が存在し、発明規程 98 に基づいて職務発明の対価の支払を受けたが表彰規程 99 に基づく表彰を受けなかった者、発明者でないために発明規程 98 に基づく職務発明の対価の支払を受けなかったが表彰規程 99 に基づく表彰を受けた者が存在する。このような事実を考慮すると、功績表彰及びその副賞は、職務発明の発明者に与えられる場合があったとしても、その性質は、元来、恩恵的な表彰というべきものであって、功績表彰の副賞として授与される金銭は、職務発明の対価としての性質を有するものとは認められず、対価請求権の消滅時効完成後の債務承認に該当しない。

(特 35 条 3 項、同 35 条 4 項) 重要度 ☆  
(高瀬 彌平)

|     |    |   |                   |
|-----|----|---|-------------------|
| 331 | -2 | 研磨パッドの発明につき、原材料物質のポリウレタンを実施例に基づいて限定した訂正を新規事項とした審決が維持された | 新規事項、実施例、商品名、技術常識 |
|-----|----|---|-------------------|

1. 平 17 (行ケ) 10146 号 (知高)  
 2. 平 17. 11. 29 (棄却)  
 3. 特許 3359629 号、平 17 (行ケ) 10068 号、訂正 2004-39190 号  
 4. 本件特許に係る発明は、ポリウレタンを主な構成素材とする研磨パッドに関するものである。原告は、「ポリウレタン」を「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体がポリウレタン中に分散された発泡ポリウレタンであり」(限定 1)とし、研磨パッドについて「さらに弾性率の変化率(60℃における弾性率/20℃における変化率)が 0.47 以上であって弾性率の温度依存性が小さい」(限定 2)とする訂正を行なった。

限定 1 の根拠として、実施例中の「エクспанセル 551DE (塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体)」なる記載につき、原告は、商品名の後に括弧書きで上位概念に当たる発明特定事項を記載することは慣用的記載方法であり、括弧書きは「エクспанセル 551DE」の説明として記載されているのではなく、「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」の一具体例として「エクспанセル 551DE」が記載されている、と主張した。

これに対し、被告は、実施例には本来具体的な化合物名が記載されるべきであり、商品名が記載されている場合は括弧書きの中にその商品がどのようなものかの説明が記載されるのであるから、実施例に上位概念のすべてが記載されているとすることはできないとした。

判決は、「エクспанセル 551DE」は商品名「エクспанセル」として販売されるプラスチック球体の多数あるグレードの一つであって、括弧書きは「エクспанセル 551DE」の説明にとどまり、この記載をもって「エクспанセル 551DE」以外の「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」全般を用いることが明細書に記載されているとはいえないとした。

限定 2 については、原告は、明細書に明示的記載がないことは自認しているが、他の特許公報等を根拠に、弾性変化率を指標とすることが当業者の技術常識であり、弾性変化率の数値は実施例及び比較例に記載の 20℃及び 60℃での弾性率から算出できると主張した。

判決は、原告が根拠とした他の特許公報等がすべて本件発明と技術分野を同じくし、発明の目的や課題の解決手段を共通にするものであるとは認められないから、弾性変化率を指標とすることが技術常識であるとも認められず、当業者がそのような計算をすること自体期待できないとし、審決を維持した。

(特 126 条 3 項) 重要度 ☆ ☆  
(前 直美)

|  |   |  |
|--|---|--|
| 331<br>-3  | 菓子類のおまけとなるフィギュアの模型原型について、応用美術の著作物に該当する場合があるとされた   | 著作物、純粋美術、応用美術、フィギュア、模型原型、著作権使用許諾契約、許諾料   |
| <p>1. 平16(ネ)3893号(大高8民)</p> <p>2. 平17.7.28(棄却)</p> <p>4. <b>事案の概要：</b>(1)(本訴)原告(被控訴人)が、被告(控訴人)に対し、被告が製造販売する菓子類のおまけとなる各種のフィギュアの模型原型を原告が製造し、これを被告に提供するに当たり、両者の間で複数の著作権使用許諾契約を順次締結し、許諾料(ロイヤルティ)や違約金について定めていたところ、被告が原告に対し商品の製造数量について過少報告をし、また、未払いのロイヤルティがあると主張して、上記各契約に基づくロイヤルティ及び約定違約金の支払を請求した。(2)(反訴)被告が、原告に対し、前記各著作権使用許諾契約の一部について、上記各契約は、フィギュア模型原型が著作物であり、原告が著作権を有していることを前提として締結されたものであるが、実際にはフィギュア模型原型は著作物ではないから、錯誤により無効であるなどと主張して、被告が原告に対して支払ったロイヤルティの一部につき、不当利得返還を請求した。(3)原審は、フィギュア模型原型は著作物ではないと認定したが、前記各著作権使用許諾契約が錯誤又は公序良俗違反により無効であるとはいえないとして、原告の請求を、一部認容し、被告が本件控訴を提起した。</p> <p><b>判示事項：</b>(1)(純粋美術と応用美術の区別) 美的創作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、制作者が当該作品を専ら鑑賞の対象とする目的で制作し、かつ、一般的平均人が上記目的で制作されたものと受け取るもの(純粋美術)と、思想又は感情を創作的に表現したものであるけれども、制作者が当該作品を上記目的以外の目的で制作し、又は、一般的平均人が上記目的以外の目的で制作されたものと受け取るものに分類することができる。いわゆる応用美術とは、後者のうちで、制作者が当該作品を実用に供される物品に適用されることを目的として制作し、又は、一般的平均人が当該作品を実用目的で制作されたものと受け取るものをいう。応用美術一般に著作権法による保護が及ぶものとまで解することはできないが、応用美術であっても、実用性や機能性とは別に、独立して美的鑑賞の対象となるだけの美術性を有するに至っているため、一定の美的感覚を備えた一般人</p> |   | <p>を基準に、純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価される場合は、「美術の著作物」として、著作権法による保護の対象となる場合があるものと解するのが相当である。</p> <p>(2)(本件模型原型は純粋美術か否か) 本件模型原型は、いずれも、実在する動物や、絵画に描かれた妖怪ないし人物等を立体的に表現したものである。本件模型原型は、誰が制作しても同じような表現にならざるを得ないような類型的な表現方法を用いたとはいえず、一定の限度で制作者の個性が表れているといえるから、思想又は感情を創作的に表現したものであるということが出来る。本件フィギュアは、極めて精巧なものであるとはいえ、その使用目的は、菓子の販売促進を図ることにあることに変わりはないと認められる。そして、本件模型原型は、上記のような本件フィギュアを量産するための金型の原型及び彩色用の見本として用いられるものである。してみると、本件模型原型は、思想又は感情を創作的に表現したものであるけれども、制作者が、当該作品を専ら鑑賞の対象とする目的ではなく、実用目的で制作されたものであり、かつ、一般的平均人が、実用目的で制作されたものと受け取るものというべきであるから、純粋美術には該当しないものと解するのが相当である。そして、上記制作目的及び一般的平均人の認識からすれば、本件模型原型は、応用美術に該当するものというのが相当である。</p> <p>(3)(応用美術たる本件模型原型は著作物か否か) 本件動物フィギュアに係る模型原型は、一定の美的感覚を備えた一般人を基準に、純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価されるとまではいえず、著作物には該当しないと解される。本件妖怪フィギュアに係る模型原型は、石燕の「画図百鬼夜行」を原画とするものとして、そうでないものいづれにおいても、一定の美的感覚を備えた一般人を基準に、純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価されるものと認められるから、応用美術の著作物に該当するというのが相当である。</p> <p>(著1条、2条1項1号、2条2項、10条1項4号) 重要度☆☆ (渡辺 弘司)</p> |
| 331<br>-4  | 不競法2条1項3号(平成17年改正前のもの)の「同種の商品が通常有する形態」に該当するか否かは、商品全体を観察して判断すべきとして、被控訴人の商品販売行為は不正競争行為にあたるとした | 形態模倣、通常有する形態、独創性   |
| <p>1. 平17(ネ)10083号(知高3)</p> <p>2. 平17.12.5(一部認容)</p> <p>4. <b>事案の概要：</b>控訴人(原審原告)と被控訴人(原審被告)は、ともにノースリーブ型のカットソーの販売を行っている。本件は、控訴人が、被控訴人の販売した商品(被告商品)は控訴人の商品(原告商品)を模倣したものであり、被控訴人の商品販売行為は不競法2条1項3号の不正競争行為に該当するとして、損害賠償を請求した事案である。なお、適用法は、平成17年改正前の不正競争防止法である。</p> <p><b>原審の概要：</b>原審(東地平16(ワ)12793号)では、不競法2条1項3号について、「同種の立法趣旨が資金及び労力を投下した商品形態の開発者の市場への先行利益を保護するものであることからすれば、同種の先行商品に全く同一の形態のものが存在しない場合であっても、既に市場で広く見られるいくつかの商品形態を単に組み合わせただけであって、しかも、その組み合わせること自体も容易であるような商品形態については、同法2条1項3号にいう「同種の商品が通常有する形態」に当たるものを解するのが相当である」とした。そのうえで、原告商品の個別の形状はいずれもそれ自体では独創性の乏しい特徴のない形状であること、いくつかの形状の組み合わせは一般的であって各形状の組み合わせは容易であることから、原告商品の形態は「同種の商品が通常有する形態」であると認定し、被告商品と原告商品とが実質的に同一であるか否かを検討するまでもなく、被告商品の販売行為は不正競争行為に該当しないとした。原告は、この判決を不服として控訴した。</p> <p><b>判示事項：</b>控訴審では、まず、原告商品の形態と被告商品の形態は実質的に同一であり、被告商品の発注時期や市場の共通性などの諸事情を総合考慮して、被告商品は原告商品を模倣して製造されたものと認定した。そして、原告商品の形態は、ノースリーブ型のカットソーであることから必然的に</p>  |   | <p>導かれる形態ということではできないし、何らかの特定の効果を奏するために必須の技術的形態ということもできないこと、原告商品の販売以前に原告商品と全体として同一の形態を有する商品は市場に見当たらず、商品全体として原告商品の形態が個性を有しないものではないことから、原告商品の形態は「同種の商品が通常有する形態」であると認められないとした。</p> <p>被控訴人は、原告商品の販売以前に、各形状の一つ又はいくつかの形状を備えた商品が存在することから、原告商品は「同種の商品が通常有する形態」にあたることを主張したが、裁判所は、「不正競争防止法2条1項3号は、商品形態についての先行者の開発利益を模倣者から保護することを目的とする規定であるところ、同法の規定によって保護される商品の形態とは、商品全体の形態であり、また、必ずしも独創的な形態である必要はない。そうすると、商品の形態が同法の規定にいう「同種の商品が通常有する形態」に該当するかどうかは、商品を全体としての観察して判断すべきであって、被控訴人の主張するように、全体としての形態を構成する個々の部分的形状を取り出して個別にそれがありふれたものかどうかを判断した上で、各形状を組み合わせることが容易かどうかを問題にするというような手法により判断すべきものではない」として、被控訴人の主張を退けた。そして、被控訴人の商品販売行為は不正競争行為にあたるとして、控訴人の損害賠償請求を一部認容した。</p> <p><b>備考：</b>平成17年法改正により、不競法2条1項3号の「同種の商品が通常有する形態」は、「商品の機能を確保するために不可欠な形態」と改められ、あわせて「商品の形態」と「模倣する」の定義規定が新設された。</p> <p>(不競法2条1項3号(平成17年改正前のもの)) 重要度☆☆ (田中 拓人)</p>  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>331<br/>-5</p>   | <p>特許権を有する原告が、被告の製造、販売した装置の製造等の差止め及び損害賠償を求め、ほぼ認められた特許権侵害差止等請求事件</p>   | <p>先使用権の援用</p>  |
| <p>1. 平16(ワ)1307号(名地9民)<br/>2. 平17.4.28(認容)<br/>3. 特許2528251号<br/>4. (1) 本件の争点：(a)被告による先使用権の援用の可否；訴外A社が先に製造したパレット積替装置は、本件発明の技術的範囲に属するか。訴外B社が本件特許の先使用権を有しているか。被告が訴外B社の先使用権を援用できるか。(b)特102条2項の推定覆滅等の成否；原告の信用不安等の要因により、訴外C社松戸工場に納入されたパレット積替装置を原告が受注する可能性がなかったか。被告と原告の営業力の顕著な格差により、推定の量的一部覆滅が認められるか。(c)被告の利益額；利益額の算定に当たり、本件発明の寄与割合を考慮すべきか。</p> <p>(2) 原告の主張：訴外B社からは、「原告製品と同じものを製造してほしい。」という抽象的な指示があっただけで、上記のような抽象的な指示によって、「訴外B社の手足として被告製品を製造した」とは認められない。</p> <p>(3) 被告の主張：訴外A社の販売会社である訴外B社も、訴外A社と同様に先使用権を取得している。被告は、訴外B社から、注文及び具体的な指示を受け、同社の指揮監督下に被告製品を製造した。</p>  |   | <p>(4) 裁判所の判断：先使用権を有している製造業者が、先使用権の範囲内の製品を製造して販売業者に販売し、販売業者が同製品を販売するような場合においては、販売業者は製造業者の有する先使用権を援用することができるかと解するのが相当であるが、先使用権者たる製造業者の利益保護のためには、販売業者による同製品の販売行為が特許権の侵害にならないという効果を与えれば足りるのであって、製造業者が先使用権を有しているという一事をもって、販売業者にも製造業者と同一の先使用権を認めるのは、販売業者に過大な権利を与えるものとして、先使用権制度の趣旨に反することが明らかである。訴外B社は、訴外A社が製造する製品を販売することが本件特許権の侵害とならないことを主張できるとどまり、自らかかる製品の製造ないし製造の発注を行うことまでも正当化できるものではない。被告が、訴外B社から注文を受けて、専ら同社のために、被告製品を製造、納入したにすぎないとしても、かかる行為を正当化することができないことも当然であり、被告による先使用権の援用は許されないというべきである。</p> <p>(特79条、102条2項) 重要度☆<br/>(岡田 淳平)</p>  |
| <p>331<br/>-6</p>   | <p>標章の示す商品主体は控訴人であることを根拠とする、被控訴人に対する商品の販売等に対する差止めおよび損害賠償の請求が棄却された</p> | <p>不正競争行為、標章の示す商品主体</p>   |
| <p>1. 平17(ネ)10022号(知高2)<br/>2. 平17.9.15(棄却)<br/>4. (1) 事案の概要：控訴人が被控訴人に対し、被控訴人による別紙標章目録1又は2記載の各標章で包装した饅頭又はせんべいの販売行為は、不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当し、控訴人の著作権(複製物の譲渡権)を侵害する等主張して、商品の販売等の差止めおよび損害賠償を求めた訴訟の控訴審である。</p> <p>(2) 控訴人の主張：控訴人は、原判決における、①本件饅頭の製造販売については、A商事のBが被控訴人に対して提案したものであったが、Bの提案内容は、被控訴人のオリジナル饅頭を製造販売するものであったこと、②饅頭本体の絵柄や包装紙のデザイン、「撃」という商品名は被控訴人が発案したものであること等の認定、およびかかる事情から、本件標章(下記参照)が被控訴人の商品であることを示す商品等表示である旨の認定は誤りであり、本件標章は、控訴人の商品等表示である旨等主張した。</p> <p>(3) 裁判所の判断：下記認定等により、控訴人の請求は棄却された。</p> <p>仮に控訴人の主張するように「オリジナル饅頭」とは、饅頭本体に直接絵柄を印刷した地域限定販売の饅頭の総称で、A商事が企画した商品名であるとしても、原判決が判示(第4の1(2)ア(ア))するように、Bの提案内容は、饅頭本体に野菜等の天然色素を使用して文字や絵柄を印刷する販売地域限定のオリジナル饅頭を被控訴人の商品として製造販売するというものであり、被控訴人は、Bの提案を受けて、自社の</p> |   | <p>オリジナル饅頭の販売を決意し、その製造を委託する意思がある旨をBに伝えた上、本件標章を包装紙に付して「撃」という商品名で本件饅頭を販売してきたこと、本件饅頭の絵柄のデザインは、被控訴人において発案したものであること、菓子箱を包む包装紙のデザインについても被控訴人が検討し、表面の中央に被控訴人のウェブページの写真を用いること、外周を迷彩柄とすることは被控訴人の提案に係るものであり、また、「撃」という商品名についても被控訴人が発案したものであることに照らすと、控訴人の上記主張は採用することはできない。</p> <p>また、上記認定事実には照らすと、本件標章を控訴人代表者Bが考案したものとは認め難いし、また、控訴人が主張するように控訴人と被控訴人が協議の上で本件饅頭の絵柄のデザイン及び菓子箱を包む包装紙のデザインが決定されていたという経緯があるとしても、そのことをもって本件標章が控訴人の商品等表示であることの根拠となるものではない。</p> <p>標章目録2</p>  <p>(不競法2条1項1号) 重要度☆<br/>(井上 洋一)</p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 331<br>-7   | 被告各物件はフレキシブル基板用コネクタに係る原告実用新案権および特許権の技術範囲に属するとして、差止請求および損害賠償請求が認容された | 技術的範囲、差止請求、損害賠償請求  |
| <p>1. 平15(ワ)25867号(東地46民)</p> <p>2. 平17.9.29(認容)</p> <p>3. 実新2580074号,特許2692055号,2814447号</p> <p>4. (1) <b>本件考案の概要</b>: 本件考案に係るフレキシブル基板用電気コネクタは、上方に開口せるハウジングの開口部に接触部が配列された複数の接触子と、該ハウジングに保持された部材に形成され上記開口部に臨む位置に設けられた回動支持部と、上記接触子に近接した所定位置と該所定位置から離反した開放位置との間を上記回動支持部により回動自在に支持され、上記所定位置に向け回動した際に上記接触子上に配されたフレキシブル基板を接触子に対して圧する加圧突部を有する蓋状の加圧部材を備え、上記回動支持部は、該回動支持部の回動軸線方向における各接触子と対応せる位置で複数に分割され、それぞれが上記対応せる接触子と一体に形成され、ハウジングの対応保持溝に保持されていることを特徴とする。</p> <p>(2) <b>判示事項</b>: 被告は、加圧部材が「回動支持部により回動自在に支持され」とは、加圧部材を、「接触子に近接した所定位置」と「所定位置から離反した開放位置」のいかなる位置に回動させても、加圧部材が「回動支持部」によって支持されている必要があるのに対し、被告各物件における回動案内部は、加圧部材を「所定位置から離反した開放位置に回動」させた場合には、回動案内部と加圧部材は、「支持」どころか、「接触」すらしない、と主張する。</p> <p>しかし、本件考案における加圧部材が「回動支持部により回動自在に支持され」とは、加圧部材が「接触子に近接した</p>  |   | <p>所定位置と該所定位置から離反した開放位置との間を」回動する際に、「回動支持部により回動自在に支持され」るものであることは、請求項1から明らかである。すなわち、本件考案は、加圧部材がフレキシブル基板を押圧している間に、接触部からの反力を受け止めるために、接触子と一体に形成された回動支持部が加圧部材を回動支持するものであるから、その「該所定位置から離反した開放位置」とは、フレキシブル基板を挿入する直前ないし同基板を挿入した直後で押圧する前の加圧部材の位置(加圧部材がハウジングの前縁部に当接する位置)であり、その後、加圧部材が同基板を押圧しながら「接触子に近接した所定位置」に回動するまでの間、接触部からの反力を回動支持部により受け止め、回動自在に支持されていれば足りるのであり、加圧部材が上記開放位置(ハウジングの前縁部と当接する位置)からさらに接触子とは逆方向に回動する場合のことを想定して規定しているものではないことは、本件考案明細書の記載及び図面から明らかである。被告は、加圧部材を「所定位置から離反した開放位置」(ハウジングの前縁部に当接した位置)からさらに接触子とは逆方向に回動させても、加圧部材が「回動支持部」によって支持されている必要がある、と主張するものであり、この主張に理由がないことは明らかである。(他に、争点がいくつかあるが割愛する。)</p> <p>なお、被告物件は、上述した考案に加えて他の2件の特許発明に対しても技術的範囲に属すると認められた。</p> <p>(特70条,実27条,特100・102条)重要度☆☆(永井 豊)</p>   |
| 331<br>-8   | 本件商標の不使用については、正当な理由があるから、商標法第50条に規定される登録取消審判の請求は成り立たない、とした審決が取り消された | 商標の使用、商標不使用に係る正当な理由  |
| <p>1. 平17(行ケ)10097号(知高2)</p> <p>2. 平17.12.20(認容)</p> <p>3. 商標3338377号,審判取消2003-30608号</p> <p>4. <b>審決</b>: 本件商標は、審判請求登録前3年以内に日本国内において指定役務「飲食物の提供」について使用されなかったものの、その不使用については商標権者たる被告には本件商標について真摯なる使用の意思が認められるから、商標法50条2項ただし書にいう正当な理由がある。よって本件審判の請求は成り立たない。</p> <p><b>原告</b>: 不使用につき正当な理由があるとした本件審決は違法として取り消されるべきである。</p> <p><b>被告</b>: ①本件商標は、使用されている。②仮に被告による使用の事実が認められないとしても、不使用について正当な理由があるとした審決の認定判断に誤りはない。③原告による本件取消審判請求は、被告を害することを目的としてなされたものであり、権利濫用に該当する。</p> <p><b>判示事項</b>: ①商標法第50条2項にいう「使用」は日本国内における使用でなければならないと解すべきものである。被告は、関連業者を本件商標を表示した店舗に案内するも、米国におけるものであり、また、本件商標の付された指定役務のカatalog等取引書類の頒布が認められるが、日本国内における頒布であると認めるに足りる証拠はないから、日本国内における使用とは認められない。加えて、被告は日本国内において「飲食物の提供」をしたことはなく、日本の需要者は被告の飲食物の提供を受けられないから、上記取引書類の頒布は指定役務「飲食物の提供」に関するものとは認められない。さらに、被告は、インターネットのウェブページにより同役務に関する広告を行っていることを主張するが、同ウェブページは米国サーバー上に設けられたものであり、日本からもアクセス可能とはいえ、内容もすべて英語表示であり、日本の需要者を対象としたものとは認められず、よって同広告を日本国内における使用に該当するものとはできない。ニューズ・ウィーク等世界的に著名な雑誌における本件商標を付した商業広告についても、これらの雑誌が日本国内で頒布されたとしても日本国内で発行されたものではなく、内容も英語表示であり、日本の需要者を対象としたものとは認められない。加えて上記雑誌の広告は、被告会社自体の宣伝、フランチャイズ事業の広告であり、「飲食物の提供」に關</p> |   | <p>するものとは認められない。よって、本件商標は、指定役務について審判請求の登録前3年以内に日本国内において被告によって使用されたと認めることはできない。②審決は、被告は日本におけるビザに係るフランチャイズ展開につき具体的な準備を進めており、本件商標について真摯なる使用の意思が認められ、資力等のあるマスター・フランチャイジーを捜し契約を締結するまでに一定の時間を要することを鑑みると、商標使用者の業務上の信用の維持を図るという商標法の目的に照らしても、被告が本件商標を我が国において使用していないことについては正当な理由があるものとすべきであると判断したものである。しかしながら、商標法50条2項ただし書の「正当な理由」があるというには、商標権者において登録商標を使用できなかったことが真にやむを得ないと認められる特別の事情が具体的に主張立証される必要があると解すべきところ、審決の認定事実によっては商標権者の責めに帰することのできない特別の事情があったと認めることはできず、また、他に上記特別の事情が存したことを認めるに足りる証拠もない。外国企業である被告が日本におけるマスター・フランチャイジーの発掘・契約に至らなかったのは被告の責めに帰すことのできない事情が存在したからであるとの被告の主張は、企業たる被告の内部事情にすぎず、これをもって前記特別の事情と認めることはできない。よって、本件商標の不使用について商標法50条2項ただし書の「正当な理由」があることはできない。③原告による本件取消審判請求は、原告の商標登録出願の障害となる本件商標を排除するために行われたものと推認することができ、何ら違法ということとはできない。また、本件商標が日本国内において取引者・需要者に広く知られ信用を獲得するに至っていたとは認めるに足りる証拠はないから、本件審判請求が本件商標に対するフリーライドを意図したものであると認めることもできない。よって、原告の本件取消審判請求を権利濫用ということとはできない。</p> <p>以上のとおり、原告の本件取消審判請求を不成立とした審決は違法というほかなく、取消しを免れない。よって、原告の請求を認容する。</p> <p>(商50条1項,2項)重要度☆☆☆(中馬 典嗣)</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>331<br/>-9</p>  | <p>被告商品の配色が、原告商品の配色と類似するとして不正競争防止法2条1項1号（混同惹起行為）に基き、差止・廃棄及び損害賠償を請求したが棄却された</p> | <p>商品等表示、周知性、権利の濫用、後発品、商品の形態、特別顕著性、需要者、同種商品</p>  |
| <p>1. 平17(ワ)5658号(東地29民)<br/>2. 平18.1.25(棄却)<br/>4. 1. 胃潰瘍治療剤を販売してきた原告A社が、後発品(ジェネリック医薬品)を販売するB社に対して、被告商品の配色は原告商品のそれと類似することを理由に、製造販売の差止め及び廃棄、損害賠償を求めた事件である(不競法2条1項1号, 同3条, 同4条)。因みに、原告商品は、緑色及び白色の2色からなるカプセルを、銀色地に青色の文字等を付したPTPシートに装填された形態であるのに対して、被告商品は当初、上記原告商品の配色と同様であったが、後にPTPシート地の色を金色に、PTPシートの文字の色を緑色に変更している。<br/>2. 裁判所は以下の理由により、原告商品の配色につき不競法2条1項1号の商品等表示性を否定し、原告の請求を棄却した。<br/>(1) 商品の形態(商品の配色もその一要素)は、本来的には商品の出所を表示するものではないが、(i)商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していること(特別顕著性)、及び(ii)特定の事業者による長期間の独占的使用、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により、需要者において、その形態を有する商品が特定の事業</p> |  | <p>者の出所を表示するものとして周知となっていること(周知性)の2要件を充たすことで例外的に商品等表示としての二次的意味を有するに至る。<br/>(3) 原告は、胃潰瘍治療剤として類似の配色を持ったものは今まで存在せず、原告配色は独自性を有すると主張したが、裁判所は「同種商品」とは、胃潰瘍治療剤に限らず医療用医薬品全体をいうとし、該範囲における類似配色の商品を数種例示して特別顕著性を否定した。<br/>(4) 原告商品は全医薬品中、処方ランキングで長年上位(1~4位)に位置しており医療機関において原告商品が広範に使用されてきた事実は認められる。しかし、「需要者」とは医師又は薬剤師であって患者ではないと考えられるところ、医療用医薬品は一般消費財とは異なり、医師等がその薬効に応じて選択する商品であり、商品の形状や配色が該需要者の着目の対象となる程度は著しく低いから、原告商品が該商品の出所を表示するものとして周知になったとはいえないし、原告商品の特徴は原告配色にあるとして強力な宣伝がされた等の特段の事情も認められないとして周知性も否定した。<br/>(不競法2条1項1号, 3・4条) 重要度☆☆<br/>(田村 正)</p> |

From Editors

## 編集後記

昨今の弁理士法の改正により、弁理士は、関税定率法に基づく輸入差止申立の専任代理と侵害物品認定手続に関する手続の代理を行うことができるようになりました。弁理士は、特許権等の出願から登録までの権利取得に深くかかわり権利内容を十分に熟知することができる立場にあります。模倣品による国内企業の被害が大きいという現状では、このような立場にある我々弁理士に、国内における模倣品対策の適切な支援がより一層求められていると考えます。今月号の特集が、国内における模倣品対策をどのように行えばよいのかの一助になれば幸いです。(boo)

この編集後記の執筆にあたって、4年前の Patent 誌の編集後記を眺めていると、FIFA ワールドカップに触れている編集後記が散見されました。4年の歳月を経て、今年もワールドカップがドイツで開催されました。残念ながら日本代表は一次リーグで1勝もできませんでした。日本代表のジーコ監督は、選手の

自主性を重んじた采配を心がけていたようですが、選手はそれに答えることができなかつた印象です。組織を動かすとき、その組織を構成する個々人の力量を見極めることの重要性を、ワールドカップを通して学んだように思います。(城)

今月号の特集は、水際・模倣品対策です。弁理士は、これらも業務範囲なのですが、畑違いのような感じがして、なかなか馴染みにくい分野ではないでしょうか？ 本号にて少しでも親しみを持って頂ければと思います。

パテント編集委員の仕事は、今月号で終わりですが、自分の普段やっていない分野を見ることができて勉強になりました。ありがとうございます。ただ、もう査読はしたくないですが・・(´\_`;)。(J. T)

昨年の税関における知的財産侵害物品の差止件数が実用新案登録出願の件数よりも多いのには、正直驚きました。査読をしていても税関職員の方のご苦勞がひしひしと伝わってきました。知財の専門家である弁理士が無関心ではいられないと反省させられました。(K. N)

### 次号予告【2006年8月号】

8月号では、「商標」と「著作権」を特集いたします。

「商標」では、現商標法における問題点の一つである「不使用商標」の問題と、地域団体商標制度が実際に動き出した現状についての報告とそこで浮かび上がってきた問題点を、座談会形式で掘り下げて論じます。

「著作権」では、平成17年の重要判例について、詳細に解説いたします。

どうぞご期待下さい。