

アドバンス IP News

2017年2月1日発行 第86号

Contents

目次

○トピックス○

〔特許〕

特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令が閣議決定… 2

〔中国〕

中国で年間特許出願件数が 100 万件を超え、世界総件数の最高記録を更新… 2

○審決情報○

〔商標〕

ペガサス図形の類否…………… 3

○判決情報○

〔特許〕

平成 27 年（行ケ）第 10261 号 審決取消請求事件…………… 7

〔著作権〕

平成 28 年（ネ）第 10054 号

ゴルフクラブのシャフトデザイン著作権侵害差止等請求控訴事件…………… 10

〔商標〕

平成 28 年（行ケ）第 10109 号 審決取消請求事件…………… 16

○海外情報○

〔中国〕

『特許の厳格な保護に関する若干の見解』を公表：特許…………… 18

〔中国〕

知的財産保護の強化：四法共通…………… 19

○特許紹介○

特許第 6034249 号「垂直軸型風車の集風装置」のご紹介…………… 20

1. 概要

経済産業省ホームページ平成29年1月17日付更新記事によりますと、第192回国会で成立した環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律（以下「TPP整備法」という。）の施行に伴い、特許法施行令及び特許法等関係手数料令について、所要の規定の整備を行います、とのことです。

2. TPP整備法の趣旨

TPP整備法は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴い、同協定を的確に実施するため、特許権の存続期間の延長制度の整備等を内容とする特許法の一部改正を含む、関連する国内法の規定の整備を総合的・一体的に行うものです。

3. 閣議決定された政令の概要

TPP整備法において、特許審査等により特許発明の権利化までに一定期間以上を要した結果、権利者が権利を行使できる期間が短くなった場合に、その期間の一部を補償するための特許権の存続期間の延長登録の制度が整備されます。これに伴い、特許法における特許権の存続期間の延長制

度に関する条文番号等が形式的に変更されることに対応する改正を行うとともに、期間補償のための延長登録の出願をする場合に納付すべき手数料を定めるものです。

4. 施行期日

TPP整備法の施行の日より施行します。

5. コメント

現段階での特許権の存続期間延長といえますと、薬事法（現・医薬品医薬機器等法）に係る製薬分野又は農薬取締法に係る農薬分野に適用されておりますが、本法令の閣議決定、更には本法令に関連する法律の改正等により、審査や審判等により権利化までに一定期間以上要した特許発明に対しても存続期間の延長が可能になるとのことです。本政令については、その続報が入り次第IPニュースでも取り上げます。

上記トピックスの詳細は、経済産業省ホームページの下記該当ページをご参照下さい。

<http://www.meti.go.jp/press/2016/01/20170117002/20170117002.html>

世界知的所有権機関（WIPO）が11月23日にジュネーブで発表したところによると、2015年に中国の特許出願件数は初めて1年で100万件を超え、世界の特許出願件数の最高記録更新を促す原動力となっているとのことです。当日公表された『世界知的財産指標』の年次報告書からは、2015年に世界各地のイノベーターから計約290万件の特許出願がなされており、2014年と比較して7.8%増加しており、特許保護のニーズが6年間連続して高まり続けていることが示されています。

2015年に中国国家知識産権局では110数万件の特許出願が受理されていますが、米国の特許出願は約58万9000件で第2位、日本は約31万8000件で第3位、韓国は約21万3000件で第4位ですので、中国の出願件数は、世界で第2位から第4位の米国、日本、韓国の特許所管官庁で受理された特許出願の総件数にほぼ相当することになります。

WIPOのガリ事務局長の話によると、2015年に世界各地の政策決定者は、みな経済成長を刺激しようとして知的財産権の出願を促進し、よい成果を上げているといえます。中国が世界の特許出願の増加を後押しし続けている以外にも、多くの国で知的財産の利用が増加していることは、グローバル知識経済において知的財産が益々重要となっていることを物語っています。

また、2015年に全世界で約124万件の特許が登録されていることも、中国で特許登録件数が増加したことによるものであり、その前年と比較して5.2%増加しています。中国で2015年の特許登録件数は約35万9000件にも達し、米国の約29万8000件を超えて登録件数が最多の国となっています。このほか、商標や工業的意匠の登録出願においても、中国は世界一となっています。（北京三友知識産権代理有限公司からのレターに拠ります。）

1. 標題

異議2014-900325

登録第5697739号商標の商標登録に対する登録異議の申立て

2. 争点

図形商標の類似性 商標法第4条第1項第11号の該当性

3. 本件商標

登録番号：第5697739号



指定商品：

第3類 香水類，コロソ，香料，化粧品 ほか
第9類 眼鏡，サングラス ほか

第14類 腕時計，計時器具，宝玉，半貴石，宝飾品，人造宝飾品 ほか

第18類 ハンドバッグ，肩掛けかばん，メッセンジャーバッグ，トートバッグ，携帯用化粧道具入れ ほか

第25類 被服，履物，帽子，新生児用被服，ドレス，スカート，ズボン及びパンツガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用衣服，運動用特殊衣服 ほか

第35類 化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 ほか

権利者：ブレッドン バター リミテッド

登録日：平成26年（2014）8月29日

4. 引用商標

引用商標1

登録番号：第2213821号



指定商品：

第20類 クッション，座布団，まくら，マットレス

第25類 被服

権利者：エトロ エス ピー エー

登録日：平成2年（1990）2月23日

引用商標2

登録番号：第2234133号



指定商品：

第14類 身飾品，宝玉及びその模造品

第18類 かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ

第25類 ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト

第26類 つけあごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。） ほか

権利者：エトロ エス ピー エー

登録日：平成2年（1990）5月31日

引用商標3

登録番号：第3285166号



指定商品：

第9類 サングラス，その他の眼鏡，眼鏡の部品及び附属品

権利者：エトロ，エス，ピー，エイ

登録日：平成9年（1997）4月18日

引用商標4

登録番号：第3297576号



指定商品：

第14類 貴金属、貴金属製食器類、身飾品、宝
玉及びその原石並びに宝玉の模造品、時計 ほか
権利者：エトロ エス、ピー、イー、

登録日：平成9年（1997）4月25日

引用商標5

登録番号：第4082910号



指定商品：

第3類 せっけん類、香料類、防臭用化粧品及び
その他の化粧品 ほか

権利者：エトロ、エス、ピー、エイ

登録日：平成9年（1997）11月14日

引用商標6

登録番号：第4155150号



指定商品：

第24類 綿織物類、亜麻織物、黄麻織物、大麻
織物、ラミー織物、絹織物、毛織物、その他の織
物 ほか

権利者：エトロ・ソシエタ・ペル・アチオニ

登録日：平成10年（1998）6月12日

引用商標7

登録番号：第4192648号



指定商品：

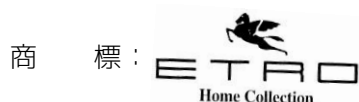
第25類 イブニングドレス、カクテルドレス、
スーツ、ジャケット、スカート、その他の被服 ほか

権利者：エトロ・ソシエタ・ペル・アチオニ

登録日：平成10年（1998）10月2日

引用商標8

登録番号：第4210793号



指定商品：

第24類 タオル、ハンカチ、敷き布、布団、布
団カバー、まくらカバー、毛布

権利者：エトロ、エス、ピー、エイ

登録日：平成10年（1998）11月13日

5. 登録異議の申立て理由要旨

（異議申立人の主張）

「本件商標と引用商標は、共にペガサスをモチー
フにしてなるものであり、しかも、両商標の大部
分の図形はペガサスを黒いシルエットで表してな
り、そのペガサスは後ろ足で立ち上がった状態に
あるため、時と所を異にした離隔観察においては
外観上相紛らわしいものとなる。

また、本件商標と引用商標の図形部分は、ペガ
サスをモチーフにしてなるものであることから、
共にペガサス商標と認識される。

そうすると、本件商標と引用商標とは、観念上
も相紛らわしいものとなり、類似する。」

6. 当審の判断

◆本願商標と引用商標の構成◆

ア 本願商標の構成

本件商標は、「前足を上げ、後ろ足で立ち上がって
いるような翼を有する右向きの馬と思しき四足動
物を横から捉えた黒塗りのシルエット図形からな
るものである。」

イ 引用商標1、3ないし6及び8の構成

引用商標1、3ないし6及び8（以下『引用商標
A』という。）の図形部分は、「前足を前方に出し、
後ろ足を後方に伸ばし切り疾走するような翼を有
する左向きの馬と思しき四足動物を横から捉え、
目、頭部、翼部などの形状の輪郭を白線で描いた
黒塗りのシルエット図形（以下『引用図形A』と
いう。）からなる」ものである。

ウ 引用商標2の構成

引用商標2は、「薄黒色の図案化した『E』の文字
に重なるように、前足を前方に出し、後ろ足を後
方に伸ばし切り疾走するかのよう翼を有する右
向きの馬と思しき四足動物を横から捉え、目、頭
部、翼部などの形状の輪郭を白線の組合せで描い
た白色のシルエット図形（以下『引用図形B』と
いう。）を、黒地の王冠を配した円形の縁飾り図形

内に配した構成からなるものであり、その構成は、全体として一つの紋章を表したものとして看取されるものとみるのが相当である。」

エ 引用商標7について

「引用商標7は、図案化した白抜きの『E』の文字を背景にした、前足を前方に出し、後ろ足を後方に伸ばし切り疾走するような翼を有する左向きの馬と思しき四足動物を横から捉えた黒塗りのシルエット図形（以下『引用図形C』という。）と認められる。」

◆本件商標と引用商標の類否◆

ア 本件商標と引用商標Aについて

（ア） 称呼及び観念について

翼を有する馬と思しき四足動物を横からみた姿で黒塗りのシルエットが、「ペガサスをモチーフにしてなるものであるとしても、ペガサスが実在しない架空の動物であることからすると、これを描く場合、翼を有する馬として写実的に描き、あるいは漫画的やシルエット風に描くなど表現手法はまちまちであり、その構成も様々であって、さらには、その姿勢、体勢及び各部位も様々な形状に描かれるなど、その描出方法、表現方法も異なるのが実情であるから、単に『ペガサス』をモチーフにしたというのみでは、図形を特定し得ないといふべきであり、単に『ペガサス』の称呼及び観念を生じるものとみることはできない・・・本願商標と引用商標Aが称呼及び観念において相紛れるおそれはないものである。」

（イ） 外観について

「本件商標は、翼を上方に広げ、尻尾を下方に曲げ、前足を上げて後ろ足で立ち上がっている右向きの態様を黒塗りのシルエットのみで表してなるものであり、一方、引用図形Aは、翼を水平後方に広げ、尻尾を水平に伸ばし、曲げた前足を前方に出し、後ろ足は後方に伸ばして疾走している左向きの態様であって、その黒塗りのシルエットに、目、頭部、翼部などの形状の輪郭を白線で明確に描いているものであるから、立ち上がった体勢と疾走している体勢において印象が明らかに異なり、また、向き、各部位などの構成態様及び描出方法においての明らかな差異を有するものであるから、

外観において十分区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。」

イ 本件商標と引用商標2について

（ア） 称呼及び観念について

引用商標は、「その構成全体として一体の紋章を表したものとして看取されるとみるのが相当であり、親しまれた称呼及び観念を生じるものとは認められない・・・本件商標と引用商標2は、称呼及び観念においては、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、紛れるおそれはないものである。」

（イ） 外観について

「件商標がシルエット図形のみ構成であるのに対し、引用商標2は、円形の縁取り図形の中央に引用図形Bを配した紋章として認識されるものであるから、両者は、商標全体としての構成態様において明らかに相違し、紛れるおそれはない」、また、「本件商標と引用図形Bは、ともに翼を有する馬と思しき四足動物の右向きシルエット図形であるが、本件商標は、翼を上方に広げ、尻尾を下方に曲げ、前足を上げて後ろ足で立ち上がった体勢を黒塗りのシルエットのみで表してなるものであり、一方、引用図形Bは、目、頭部、翼部などの形状の輪郭を大小の白線の組合せで疾走している体勢を描いた白色のシルエットで表しているものであるから、それらの体勢、各部位などの構成態様及び描出方法において明らかな差異を有するものであるから、印象が異なり、外観において十分区別し得るものである。」

ウ 本件商標と引用商標7について

（ア） 称呼及び観念について

引用商標7は、「その構成中、欧文字1字からなる『E』の文字部分からは、出所識別標識としての称呼、観念を生じないといふべきであり、また、引用図形Cは、上記（1）と同様に、ペガサスをモチーフにしてなるものであるとしても、直ちに特定の称呼及び観念を生じないとみるのが相当であり・・・本件商標と引用商標7は、称呼及び観念においては、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、紛れるおそれはないものである。」

（イ） 外観について

「本件商標が立ち上がった体勢の右向きシルエット図形のみ構成であるのに対し、引用商標7は、図案化した白抜きの『E』の文字を背景に疾走している体勢の左向きシルエット図形を配してなるものであるから、両者は、商標全体としての構成態様において明らかに相違するものであり、異なるものとして認識されるとみるのが相当である」、また、「本件商標と引用図形Cを比較しても、ともに翼を有する馬と思しき四足動物の横向きシルエット図形であるが、本件商標は、立ち上がった体勢の右向きシルエット図形のみ構成であるのに対し、引用図形Cは、疾走する体勢の左向きシルエット図形であるから、それらの体勢、向き、各部位などの構成態様及び描出方法において明らかな差異を有するものであり、外観において十分区別し得るものである。」

エ 小括

「以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務が引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。」

7. コメント

特許庁で判断された外観の相違点（ア）～（オ）の概略は以下のとおりです。

		本件商標	引用商標 1, 3～6, 8	引用商標2	引用商標7
(i)	翼	翼を上方に広げ	翼を水平後方に広げ		
(ii)	尻尾	尻尾を下方に曲げ	尻尾を水平に伸ばし		
(iii)	足・躯体 (動的印象)	前足を上げて後ろ足で立ち上がっている	曲げた前足を前方に出し、後ろ足は後方に伸ばして疾走している	疾走している体勢	疾走する体勢
(iv)	向き	右向き	左向き		左向き
(v)	画風	黒塗りのシルエット	黒塗りのシルエットに、目、頭部、翼部などの形状の輪郭を白線で明確に描いている	目、頭部、翼部などの形状の輪郭を大小の白線の組合せ・白色のシルエット	シルエット図形

シルエット図形の類否判断においては、外観の判断が最も影響されるといえ、全体の構成が正面向きか・横向きか、左向きか・右向きか、動的か・静的か、また、細部の相違・共通点から、比較される両図形の受ける印象等に基づいて判断がなされます。また、比較される図形が周知・著名である場合には、取引の実情が考慮され、その図形から使用している者、使用しているものに係る動物等の観念や称呼が生じると認められ、類否判断に考慮される可能性があります。

本件については、対象がペガサスのような比較的一般的に利用されることが多いものであることから、図形全体としてよりも各部の構成が類否判断の重要な要素になります。

本件商標と引用商標は、各部の構成が相違すること、特に立ち上がっている構成（後ろ重心）か疾走している構成（前に重心）かで受ける印象が大きく異なります。そのため、同一の対象をシルエット図形にしているとしても、両者を時と所を異にして観察しても相紛れるおそれはないといえます。

なお、シルエット図形の対象が独特である場合や、周知といえる場合は、全体の構成が類否に影響しますので、異なる判断になります。

1. 標題

訂正に係る事項が新規事項か否かが争われ、原告の請求が認容された事例。

(平成28年12月21日 知財高裁判決言渡)

2. 関連キーワード

訂正請求、新規事項の追加、サポート要件

3. 関連特許法規

134条の2第9項(126条5項を準用)、36条6項1号

4. 事案の概要

本件は、被告が、発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする原告の特許(以下、「本件特許」という。請求項の数は8。)につき、本件特許の請求項1ないし8に対して特許無効審判請求をし、その後に原告は本件特許の当該請求項に対し訂正請求(以下「本件訂正」という。)をしたが、特許庁より「本件訂正を認めない。本件特許の請求項1ないし8は無効とする。」旨の審決(以下、単に「審決」という。)を受けたことから、その審決の取消を求めた事案である。

5. 訂正後の特許請求の範囲の記載

本件訂正後の特許請求の範囲1ないし4(以下、請求項番号に合わせて「本件訂正発明1」～「本件訂正発明4」とする。)の記載は次のとおりである。ちなみに、下線は本件訂正により変更(追加記載)した箇所である。また、本件訂正発明4については、本件訂正前後で記載の変更はないが、本判決文では本件訂正前については「本件発明4」としている。なお、本件訂正前の特許請求の範囲1ないし3については、本判決文においては「本件発明1」～「本件発明3」としているが、その記載は割愛する。

【請求項1】Crが5mol%以上20mol%以下、残余がCoである合金と

非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって、このターゲットの組織が、合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相(A)と、前記相(A)の中に、ター

ゲット中に占める体積の比率が4%以上40%以下であり、長軸と短軸の差が0~50%である球形の合金相(B)とを有し、前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有していることを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。

【請求項2】Crが5mol%以上20mol%以下、Ptが5mol%以上30mol%以下、残余がCoである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって、このターゲットの組織が、合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相(A)と、前記相(A)の中に、ターゲット中に占める体積の比率が4%以上40%以下であり、長軸と短軸の差が0~50%である球形の合金相(B)とを有し、前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有していることを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。

【請求項3】Crが5mol%以上20mol%以下、Ptが5mol%以上30mol%以下、Bが0.5mol%以上8mol%以下、残余がCoである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって、このターゲットの組織が、合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相(A)と、前記相(A)の中に、ターゲット中に占める体積の比率が4%以上40%以下であり、長軸と短軸の差が0~50%である球形の合金相(B)とを有し、前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有していることを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。

【請求項4】球形の合金相(B)は、中心部がCr25mol%以上であって、中心部から外周部にかけてCrの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。

ちなみに、請求項5ないし8については、本件訂正前後でそれらの記載に変更はないが、本判決文では、本件訂正前後でそれぞれ「本件発明5ないし8」、「本件訂正発明5ないし8」と称している。なお、「本件発明(本件訂正発明)5ないし8」の記載は本稿では割愛する。

6. 本件審決の理由の要旨

要するに、① i) 本件訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえず、新たな技術的事項を導入するものであるから、特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項の規定に適合せず、本件訂正を認めることはできない、ii) 本件各発明は、発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないから、その特許請求の範囲の記載は、同法36条6項1号に規定する要件(以下「サポート要件」という。)を満たしておらず、その特許は、同法123条1項4号に該当し、無効にすべきものである、②仮に、本件訂正が認められたとしても、本件各訂正発明は、発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないから、その特許請求の範囲の記載は、サポート要件を満たしておらず、その特許は、同法123条1項4号に該当し、無効にすべきものである、などというものである。

7. 取消事由

本件の取消事由は、以下の三点であり、次に記す。なお、各取消事由に係る当事者の主張は割愛する。

(取消事由1)

本件訂正が新規事項の追加に当たるとした判断の誤り

(取消事由2)

本件各発明のサポート要件に係る判断の誤り

(取消事由3)

本件各訂正発明のサポート要件に係る判断の誤り

ちなみに、当裁判所は、取消事由1、3について判断し、取消事由1については理由があると判断し、取消事由3については一部認容(本件(訂正)発明4に係る部分)とした。なお、取消事由2については判断しなかった。当裁判所の判断としては取消事由1の判断を記す。

8. 当裁判所の判断

(取消事由1について)

(1)(中略)上記のとおり、ターゲット全体の合金の組成はCr、Pt、B、Coからなり、球形の合金相(B)の組成は、合金であって、当該合金の成分は、Cr、Pt、B、Coのいずれか2つ以上からなり、さらに、これらを「焼結」させることにより、金属元素同士の拡散が進むのであるから、焼結後にできる球形の合金相(B)は組成としてCrとCoを含むものである。

そうすると、各訂正事項は、「球形の合金相(B)」の組成のうちCrとCoの濃度分布に限定を付加するものということができる。

したがって、各訂正事項は、いずれも、球形の合金相(B)の組成のうちCrとCoの濃度分布について、「Co濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」という限定を付加するものということができる。

(2) 本件明細書の記載

(中略)。

本件明細書の【0016】には、「球形の合金相(B)には、少なからずCrの濃度が低い領域と高い領域が存在し」と、球形の合金相(B)の組成のうち、Crの濃度分布について「Cr濃度の高い領域と低い領域」があることが、明示的に記載されている。また、前記のとおり、請求項1ないし3における球形の合金相(B)は、いずれも組成としてCrとCoを含むものであるから、球形の合金相(B)の組成のうち、Coの濃度分布について、「Co濃度の高い領域と低い領域」があることも、本件明細書の上記記載から自明である。

(3) 新たな技術的事項の導入の有無

前記のとおり、本件訂正は、特許請求の範囲に限定を付加するものであって、各訂正事項は、いずれも本件明細書に明示的に記載された事項ないし本件明細書の記載から自明な事項である。このような場合、本件訂正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものというべきであるところ、本件訂正前の特許請求の範囲や本件明細書に、球形の合金相(B)に含まれるCrと

C oの濃度分布について、各訂正事項に矛盾する記載も見当たらない。

したがって、本件訂正は、本件明細書等に記載された範囲内においてするものであるということが出来る。

(4) 被告の主張について

ア 被告は、本件明細書の【0015】、【0018】及び実施例1～9などの記載から、球形の合金相(B)について「中心付近にC rが濃縮し外周部にかけてC rの含有量が中心部より低くなる」という組成以外の組成は、本件明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項ではないと主張する。

イ 本件明細書の【0015】には、「球形の合金相(B)が、中心付近にC rが25mol%以上濃縮し、外周部にかけてC rの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることが有効である。本願発明は、このようなターゲットを提供する。」と記載されている。しかし、【0015】の記載は、特許請求の範囲請求項4に記載された発明の内容を開示したものの、すなわち「本願発明は、このようなターゲットを提供する。」との文言にいう「本願発明」は、請求項4に記載された発明を指すものとも解される。

また、本件明細書の【0018】には、「組成不均一な相(B)、すなわち中心付近にC rが25mol%以上濃縮し、外周部にかけてC rの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が容易に形成されるようになる。」と記載され、かかる球形の合金相(B)の具体的な組成を前提として【0019】も記載されている。しかし、【0018】は、「合金相(B)が球形であると」、特定の濃度分布を有する合金相が「容易に形成される」と説明するにとどまり、それ以外の濃度分布を有する合金相が形成されることを排除するものではない。

さらに、本件明細書の発明を実施するための形態は、発明を実施するための最良の形態が記載さ

れたものであって、本件明細書の実施例の記載は、発明の内容を制限するものではない。

ウ したがって、本件明細書の【0015】、【0018】及び実施例1～9などの記載をもって、球形の合金相(B)のC r濃度の傾斜の方向についてまで特定、限定されているものということとはできず、各訂正事項が、C r濃度が中心部から外周部にかけて高くなるような濃度分布等を含むものであったとしても、これをもって新たな技術的事項を導入するものであるということとはできない。よって、被告の主張は採用できない。

(5) 小括

以上のとおり、本件訂正における各訂正事項は、いずれも、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内においてするものであるというべきである。

よって、本件訂正を認めなかった本件審決の判断は、誤りである。

9. コメント

取消事由1については、上述のとおり、明細書の文言を丁寧に解釈して本件訂正の適法性を認容した形になります。

しかしその一方で、本稿では省略しましたが、本件訂正発明1～3のサポート要件については、違反すると判断しました。サポート要件の判断に当たっては、本件明細書の【0015】の「球形の合金相(B)が、中心付近にC rが25mol%以上濃縮し、外周部にかけてC rの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることが有効である。本願発明は、このようなターゲットを提供する。」なる記載がキーポイントになっております。

本件の詳細は、下記のURLをご参照下さい。

URL :

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/086375_hanrei.pdf

1. 標題

被控訴人（原審被告）の販売する被告シャフトは、控訴人（原審原告）の著作物であるゴルフクラブのシャフトの外装デザイン（本件シャフトデザイン）の特徴を全て踏襲した上で、配色、パターンの位置等を変えたものであるから本件シャフトデザイン（予備的に本件原画）に係る控訴人の著作権（翻案権、二次的著作物の譲渡権）及び同一性保持権を侵害するとして、被控訴人の行為の差止等を求めたものの、その著作物性が否定され、請求が棄却された事案。

（平成28年12月21日 知財高裁 第2部）

2. 関連法規

著作権法第2条1項1号

3. 事案の概要

（1）本件は、「控訴人が、被控訴人に対し、①別紙被告シャフト目録（原判決別紙被告シャフト目録記載の各シャフトに、それぞれデザインを記載したもの）記載1～83の被告シャフトが、主位的には、控訴人の著作物である本件シャフトデザインの翻案に当たり、予備的には、控訴人の著作物である本件原画の翻案に当たるから、被控訴人の被告シャフト製造、販売行為が、控訴人の著作権（翻案権、二次的著作物の譲渡権）を侵害し、②被告シャフトの製造は、主位的には、控訴人の意に反して本件シャフトデザインを改変してなされたものであり、予備的には、控訴人の意に反して本件原画を改変してなされたものであるから、控訴人の著作者人格権（同一性保持権）を侵害し、③別紙被告カタログ目録（原判決別紙被告カタログ目録記載の各カタログに、それぞれデザインを記載したもの）記載1及び2の被告カタログの製作は、控訴人の意に反して、控訴人の著作物である本件カタログデザインを改変してなされたものであるから、控訴人の著作者人格権（同一性保持権）を侵害しているとして、①被告シャフト5～8による著作権（翻案権、二次的著作物の譲渡権）

侵害につき民法703条、704条に基づく使用料相当額の不当利得金5400万円及びこれに対する不当利得日である平成19年6月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の返還、②被告シャフト及び被告カタログによる著作者人格権（同一性保持権）侵害につき民法709条に基づく慰謝料850万円の内金425万円及びこれに対する不法行為の後である平成27年8月18日（訴状送達の日翌日）から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払、③被告シャフト及び被告カタログによる著作者人格権（同一性保持権）侵害につき著作権法112条1項に基づく被告シャフト及び被告カタログの製造及び頒布の差止め並びに同条2項に基づく廃棄、並びに、④被告シャフトによる著作者人格権（同一性保持権）侵害につき、同法115条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案」です。

なお、本件の原審（東京地裁平成27年（ワ）第21304号）では、「本件シャフトデザイン、本件原画及び本件カタログデザインは、いずれも、著作権法上の著作物に当たらないとして、控訴人の請求を全部棄却」しています。

（2）当事者

本件の控訴人Xデザイン事務所ことXは、グラフィックデザイン等を業として行うデザイナーです。

一方、被控訴人は、ゴルフ用品等スポーツ用品の製造、販売等を目的とする株式会社です。

（3）本件シャフトデザイン及び本件カタログデザインの作成等

本件の原審によれば、次のような経緯があったということです。

ア 被控訴人は、平成14年頃、広告業者である訴外N社に対し、新たなゴルフクラブ用のシャフトの外装デザインを依頼し、同社は控訴人にこれを依頼した。控訴人は、立体であるシャフトを平面に展開したデザイン図である本件原画を作成して同社に納品し、同社から約定のデザイン料1

0万円を受領した。被控訴人は、本件原画を基に、本件シャフトデザインを外装に用いたシャフト（モデル名「Tour AD I-65」。以下「本件シャフト」という。）を製造し、同年11月頃販売を開始した。イ 被控訴人は、その頃、訴外N社に対し、被控訴人が扱う製品のカタログの表紙デザインを依頼し、同社は控訴人にこれを依頼した。控訴人は、本件カタログデザインを作成して同社に納品し、同社から約定のデザイン料20万円を受領した。被控訴人は、本件カタログデザインを用いて平成15年度の製品カタログ（以下「本件カタログ」という。）を製作し、平成15年初旬頃から頒布した。

その後、被控訴人は、本件シャフトの後継モデルとして83種類のシャフト（被告シャフト）を製造販売し、平成26年及び平成27年頃、被告カタログを製作し、頒布しているということです。

なお、原審（別紙）の原告デザイン目録によれば、原告原画は下記（原画）のようなものであり、カタログデザインは下記（カタログデザイン）のようなものです。また、本控訴審（別紙）の被告シャフト目録によれば、被告シャフトは例えば下記（被告シャフト例）のようなものであり、カタログデザインは下記（被告カタログ例）のようなものです。

原画（ウラ）



原画（オモテ）



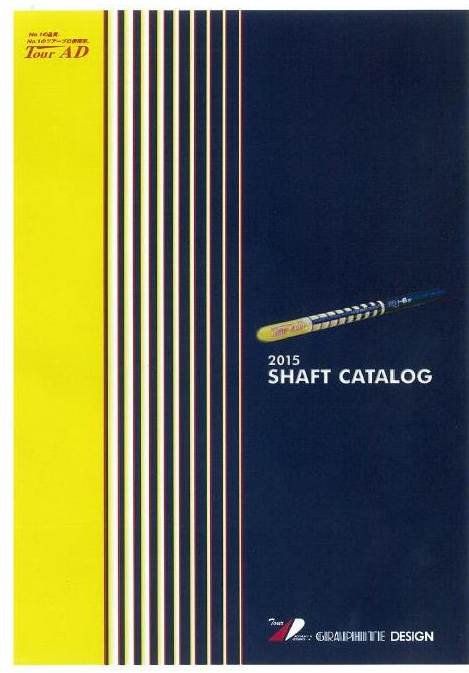
被告シャフト例



カタログデザイン



被告カタログ例



4. 本件の争点

本件では、控訴人の控訴理由とそれに対する被控訴人の反論が行われ、「本件シャフトデザイン及び本件原画の著作物性」（争点1）、「本件カタログデザインの著作物性」（争点2）、「不当利得及び損害の額」（争点3）、「被告シャフトによる翻案権及び二次的著作物の譲渡権並びに同一性保持権侵害

の有無」(争点4)、「被告カタログによる同一性保持権侵害の有無」(争点5)、「権利の濫用の有無」(争点6)、が争われました。

5. 裁判所の判断

本件判決では、次のように争点1及び争点2についての判断を行い、念のためとして争点4も判断した上で、その余の点を判断するまでもないとして、控訴人の請求が棄却されています。

◆争点1 本件シャフトデザイン及び本件原画の著作物性について◆

(1) 応用美術の著作物性について

裁判所では、応用美術の著作物性の判断について、最初に、次のような基本的考え方を示しています。

「著作権法は、建築(同法10条1項5号)、地図、学術的な性質を有する図形(同項6号)、プログラム(同項9号)、データベース(同法12条の2)などの専ら実用に供されるものを著作物になり得るものとして明示的に掲げているのであるから、実用に供されているということ自体と著作物性の存否との間に直接の関連性があるとはいえない。したがって、専ら、応用美術に実用性があることゆえに応用美術を別異に取り扱うべき合理的理由は見出し難い。また、応用美術には、様々なものがあり得、その表現態様も多様であるから、美的特性の表現のされ方も個別具体的なものと考えられる。

そうすると、応用美術は、「美術の著作物」(著作権法10条1項4号)に属するものであるか否かが問題となる以上、著作物性を肯定するためには、それ自体が美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないとしても、高度の美的鑑賞性の保有などの高い創作性の有無の判断基準を一律に設定することは相当とはいえず、著作権法2条1項1号所定の著作物性の要件を充たすものについては、著作物として保護されるものと解すべきである。

もっとも、応用美術は、実用に供され、あるいは産業上の利用を目的とするものであるから、美的特性を備えるとともに、当該実用目的又は産業上の利用目的にかなう一定の機能を実現する必要

があり、その表現については、同機能を発揮し得る範囲内のものでなければならない。応用美術の表現については、このような制約が課されることから、作成者の個性が発揮される選択の幅が限定され、したがって、応用美術は、通常、創作性を備えているものとして著作物性を認められる余地が、上記制約を課されない他の表現物に比して狭く、また、著作物性を認められても、その著作権保護の範囲は、比較的狭いものにとどまることが想定される。そうすると、応用美術について、美術の著作物として著作物性を肯定するために、高い創作性の有無の判断基準を設定しないからといって、他の知的財産制度の趣旨が没却されたり、あるいは、社会生活について過度な制約が課されたりする結果を生じるとは解しがたい。また、応用美術の一部について著作物性を認めることにより、仮に、何らかの社会的な弊害が生じることがあるとすれば、それは、本来、著作権法自体の制限規定等により対処すべきものと思量される。」

これに対して、被控訴人は、「著作権法、意匠法及び不正競争防止法の諸規定からすれば、実用に供される機能的な工業製品ないしそのデザインは、その実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えていない限り、著作権法2条1項1号の「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当たらないというべきである」と等の主張をしていましたが、裁判所では、「確かに、実用に供される機能的な工業製品ないしそのデザインについて、応用美術として著作権法による保護を求める場合には、応用美術が美術の著作物である以上、美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないが、応用美術には、装身具等の実用品自体であるもの、家具等に施された彫刻等実用品と結合されたもの、染色図案等実用品の模様として利用されることを目的とするものなど様々なものがあり、表現態様も多様であるから、前述したように、応用美術が一方において実用的機能を有することを理由として、一律に著作物性を否定することは相当ではなく、また、「美的」という観点からの高い創作性の判断基準を設定することも相当とはいえない」とし、「上記の見解に反する限度で、被控訴人の主張は採用できない」と

判断しました。

(2) 本件シャフトデザイン及び本件原画の著作物性について

裁判所では、事実認定に基づき本件シャフトデザインや本件カタログデザインについて、被控訴人が訴外N社を通じて控訴人に指示したことを認めつつ、本件シャフトデザイン及び本件原画の著作物性の有無については、次のように否定しました。

「控訴人は、①本件シャフトデザイン等の縞模様を含むベース部分は、トルネード（竜巻）をイメージし、人間のパワーの源である赤から、シャフトのカーボンを表す黒に昇華していく表現であり、ゴルフ界に嵐を巻き起こすという意味を込めている、②ブランドロゴの横字画部の右側を鋭角に伸ばすことでボールの弾道やエネルギーの伸びと指向性を表現している、③ブランドロゴをトルネード模様（縞模様）の上に配置することでシャフト縦方向へのパワーを表現する工夫を凝らしているから、本件シャフトデザイン等には創作性が認められるべきである、と主張する。

しかし、①縞模様は、本件シャフトデザイン及び被告シャフト以外にもシャフトのデザインに用いられた例がある（乙1の添付資料8）上に、様々な物のデザインとして頻繁に用いられ、縞の幅を一定とせず徐々に変更させていく表現も一般に見られるところである。ゴルフシャフトの色として、赤、黒及びグレーの3色を用いた例は証拠上複数見られる（甲30の3の中央の画像の真ん中のシャフト、甲30の4の中央の画像の一番上のシャフト、甲30の5の中央の画像の後ろのシャフト）。よって、本件シャフトデザイン等を縞模様とし、縞の幅を変化させ、縞の色として赤、黒及びグレーを選択したことは、ありふれている。

また、②いわゆるデザイン書体は、文字の字体を基礎として、これにデザインを施したものであるところ、文字は、本来的には情報伝達という実用的機能から生じたものであり、社会的に共有されるべき文化的所産でもあるから、文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、

一般的には困難であると考えられる。しかも、本件において、「Tour AD」のブランドロゴは、上記ア(I)のとおり、既存のフォントを利用した上で、「T」の横字画部を右に長く鋭角に伸ばしたものであるところ、文字として可読であるという機能を維持しつつデザインするに当たって、文字の一字画のみを当該文字及び他の文字の字画を妨げない範囲で伸ばすことは一般によく行われる表現であること、文字の一字画を伸ばした先を単に鋭角とすることも、平凡であることからすれば、この表現が個性的なものとは認められない。

さらに、③ブランドロゴをトルネード模様の上に配置したことに關しては、シャフトのデザインに製品等のロゴを目立つように配置することは、他のゴルフクラブのシャフトにも頻繁に見られる（甲29、甲30の1～5）表現であり、細長いシャフトに文字を大書して目立たせる配置をすることの選択の幅は狭いから、ブランドロゴをトルネード模様の上に配置したことが個性的な表現とはいえない。よって、本件シャフトデザイン等に、創作的な表現は認められず、著作物性は認められない。」

◆争点2 本件カタログデザインの著作物性について◆

控訴人は、「本件カタログデザインは、本件シャフトデザイン等の特徴的部分である縞模様部分を長方形の平面に表現し、これをカタログの表紙とすることで本件シャフトデザインをアピールすることを意図して制作されたものであるから、創作性がある、と主張」していました。

しかし裁判所は、「縞模様は、様々な物のデザインとして頻繁に用いられ、縞の幅を一定とせず徐々に変化させていく表現も一般に見られる上、縞の色として、原色である赤と、無彩色である黒及び白を選択することも、特段の工夫が見られず、平凡であるから、本件カタログデザインには、本件シャフトデザイン等より更に創作的な表現はなく、著作物性は認められない」、と判断しました。

◆争点4 被告シャフトによる翻案権及び二次的著作物の譲渡権並びに同一性保持権侵害の有無について◆

裁判所では上記のように本件シャフトデザイン等の著作物性を否定しましたが、「控訴人は、本件シャフトデザイン等に著作物性が認められる場合であっても、複製権等の侵害は主張せず、著作権（翻案権、二次的著作物の譲渡権）及び著作者人格権（同一性保持権）の侵害を主張」していたため、「念のため、仮に、本件シャフトデザイン等に著作物性が認められるとした場合に、被告シャフトが本件シャフトデザイン等を翻案したものであり、被控訴人が、控訴人の著作権（翻案権、二次的著作物の譲渡権）及び著作者人格権（同一性保持権）を侵害したといえるか、について判断」しました。

（１）本件シャフトデザイン等の本質的特徴について

裁判所では、「著作物の翻案（著作権法27条）とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう（最高裁平成11年（受）第922号同13年6月28日第1小法廷判決、民集55巻4号837頁参照。）」との判例に基づき、「仮に、本件シャフトデザイン等に著作物性が認められるとした場合には、その本質的特徴は、赤と黒を基調にし、グレーをリングに用い、グリップ側に血液を象徴する赤、ヘッド側にカーボンを象徴する黒を用いて、縞模様を構成する赤と黒の幅を徐々に変化させつつ、赤と黒とが馴染むぼかし部分を入れて、グリップ側からヘッド側へと人間の血液を象徴する赤色部分が減少しカーボンを象徴する黒が増加していくことを具体的に表現した点にあるものと認められる」と判断しました。

（２）本件シャフトデザイン等と被告シャフトとの対比

上記本件シャフトデザイン等の本質的特徴を認定した上で、裁判所は、被告シャフトとの対比を

行い、本件シャフトデザイン等の本質的特徴は上記（１）の通りであるところ、「①全く同じ配色の被告シャフトはないから、被告シャフトは、いずれも、本件シャフトデザイン等の本質的特徴である配色を備えていない。また、②本件シャフトデザイン等の色Aが赤であるのは、人間の血液を象徴したものであるところ、被告シャフト1～50（42～46のMJカラーを除く。）、55～68、73の色Aは白系、被告シャフト51～54の色Aはシルバー系、被告シャフト74～77、79～81の色Aはグレー、被告シャフト42～46のMJカラー、82、83の色Aは黄色と、いずれも、血液をイメージしにくい色である。さらに、③本件シャフトデザイン等の色B及びDは共に黒であり、黒と彩度のみを異にするグレーを用いることによって、グリップ側からヘッド側へ連続した印象を与える表現となっているものと解されること、被告シャフト5～8、13、14、16～19、61～64（42～46のMTカラー）、65～68、69～72（42～46のMJカラー）、83、並びに被告シャフト9、10及び41のブルーの色B及びD、並びに、被告シャフト5～31、37～64、69～83の色B及びCは、同系色ですらない異なる色である。

したがって、被告シャフトはいずれも、上記①の特徴を備えないことに加え、被告シャフト1～4は上記②の特徴を備えず、被告シャフト5～31は上記②及び③の特徴を備えず、被告シャフト32～36は上記②の特徴を備えず、被告シャフト37～68は上記②及び③の特徴を備えず、被告シャフト69～72は上記③の特徴を備えず、被告シャフト73～77は上記②及び③の特徴を備えず、被告シャフト78は上記③の特徴を備えず、被告シャフト79～83は上記②及び③の特徴を備えない。よって、被告シャフトはいずれも、本件シャフトデザイン等の本質的特徴を直接感得させるとはいえない。」としました。

その結果、裁判所では、「仮に、本件シャフトデザイン等に著作物性が認められるとしても、被告シャフトは、本件シャフトデザイン等の表現上の本質的特徴を直接感得できるものではないから、仮に、被告シャフトに創作性がある場合には、別

個の著作物であることとなる。したがって、被控訴人による被告シャフト製造、頒布が、本件シャフトデザイン等に係る控訴人の著作権（翻案権、二次的著作物の譲渡権）を侵害したとは認められない」と判断しました。

6. コメント

本件は、要するに、スポーツ用品会社が訴外広告代理店にゴルフクラブのシャフトのデザイン等を依頼したところ、その広告代理店がデザイン会社にデザインを依頼し、デザイン会社から納品されたデザインに基づいてゴルフクラブのシャフトやカタログを作った当該スポーツ用品会社が、当該デザイン会社から訴えられたというものです。

著作物の創作者は、著作物を創作した者になります。そのため、一般的には、上記の例の場合には、著作物性が認められるようなデザインであれば、著作権や著作者人格権はデザイン会社が有することになります。

したがって、上記のような場合には、予め、上記スポーツ用品会社或いは訴外広告代理店とデザイン会社との間で、著作権の移転契約や著作者人格権の不行使特約などを内容とする契約書を別途作っておかないと、後々になって、本件のような紛争を生ずることになりかねません。

本件の場合では、デザインを完成させるに当たり、控訴人と被控訴人との間で数度のやり取りがあったようですが、裁判になったのは、デザインの納品から12年程度経ってからということなので、作成当時の関係が良くても、将来を見越した契約は、しっかり結んでおいた方が無難と言えます。

なお、応用美術の著作物性に関する裁判例は、先月のIPニュースでも掲載させて頂きました。

本件の裁判長も、先月の場合と同様に、応用美術の著作物性についての知財高裁の平成26年(ネ)第10063号(TRIP・TRAP事件(IPニュース第66号で紹介済))により、高度の創作性は不要とする解釈を示したと同一の裁判長であり、同様の考え方が踏襲されています。

また、本件では、ゴルフクラブのシャフトという、実用目的又は産業上の利用目的にかなう一定の機能を実現する必要があると共に、商業的観点からの要請も有る工業製品に関するものですが、裁判所では、「同機能を発揮しつつも、なお、デザインが作成者の個性の表現であると認められる場合も想定されるから、実用的、商業的観点から作成され、評価されるデザインであるという理由で、一律にそのデザインの著作物性を否定するのは相当ではない。シャフトのデザインの表現については、上記のような実用的、商業的観点からの制約が課されることから、作成者の個性が発揮される選択の幅が限定され、創作性を備えているものとして著作物性が認められる余地が狭いものと解されるが、個性を表現する余地がないわけではない」とした上で、著作物性の判断がされています。

なお、本件判決文の詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。

【判決文等URL】

(本件判決文)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/086373_hanrei.pdf

(本件原審判決文)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/086138_hanrei.pdf

(本件原審別紙)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/086138_option1.pdf

1. 事案の概要

本件は、不服2015-13533号事件(以下、「本件審決」とする。)に対する審決取消訴訟です。

原告は、平成26年10月15日、下記に記載の構成からなる商標について、第30類「バウムクーヘン」を指定商品とする商標(以下「本願商標」とする。)の登録出願(商願2014-86622号)をし、その後、平成27年3月12日付の手續補正書により、指定商品を第30類「銚田市産のバウムクーヘン」と補正しました。

しかしながら、原告は、平成27年5月1日付で商標法3条1項3号を理由とする拒絶査定を受けました。

原告は、これに対して拒絶査定不服審判を請求しましたが、本願商標は、「HOKOTABAUM」の欧文文字をややデザイン化した書体で横書きしてなるもので、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示してなるものであるため、銚田市を産地又は販売地とするバウムクーヘンであることを表わしたものと認識するにとどまるといえるので、商標法3条1項3号に該当するとして、原告の請求は認容されませんでした。原告は、これを不服として、本件審決取消訴訟を提起しました。

詳細は、裁判所HPにてご確認ください。

http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/086190_hanrei.pdf

2. 本願商標

本願商標：**HOKOTABAUM**

出願番号：商願2014-86622

出願日：平成26年(2014)10月15日

指定商品

第30類 銚田市産のバウムクーヘン

3. 争点

本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤り

4. 裁判所の判断

本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤り

本願商標には、欧文文字「BAUM」が含まれていますが、菓子業界においては、バウムクーヘンを表示するに際し、「URUOIBAUM」、「HITOTSUGIBAUM」、「PREMIUM BAUM」、「TERABAUM」などと「BAUM」の文字部分とその他の文字部分とを組み合わせた商標を用いることが少なからずあることが認められることから、本願商標のうち「BAUM」の部分は、需要者、取引者にバウムクーヘンを認識させるということができるとしました。

また、本願商標に含まれている「HOKOTA」の欧文文字部分においては、「ほこた」の称呼が自然に生じ、「ほこた」の称呼を有する地方自治体として、茨城県の銚田市があり、銚田市を表示するに際し、「HOKOTA」、「Hokota」との欧文文字を用いることが少なからずあると認められるので、本願商標のうち「HOKOTA」の部分は、需要者又は取引者に茨城県所在の銚田市を認識させることができました。

そして、菓子業界においては、取扱商品を表示するに際し、「遠野バウム」、「広島バウム」、「琉球バウム」、「原宿バウム」など、その商品の生産又は販売がされる地域名と商品名であるバウムを組み合わせた標章が用いられていることが少なからずあると認められるので、本願商標が指定商品である「銚田市産のバウムクーヘン」に使用された場合、本願商標は、その全体から、銚田市を産地又は販売地とするバウムクーヘンという意味を有するものとして、需要者又は取引者に認識されるものということができるとしました。

さらに、本願商標については、「HOKOTABAUM」という欧文文字をゴシック体の太字で表し、

さらに、全体的に若干丸みを帯びるようにデザイン化させているものの、菓子業界においては、欧文字で表した標章を、全体的に若干丸みを帯びるようにデザイン化させることは特殊な手法とは言えないので、本願商標は「HOKOTABAUМ」の欧文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということができるとし、以上のことから本願商標は、商標法3条1項3号に該当するとしました。

5. コメント

知財高裁は、本願商標のうち、「BAUM」の部分は、お菓子のバウムクーヘンを、「HOKOTA」の部分は、茨城県所在の鉾田市をそれぞれ需要者又は取引者に対して認識させ、また本願商標の構成は、ゴシック体の太文字の標章に全体的に若干丸みを帯びるようにデザイン化されてはいるもののこのようなデザイン化が菓子業界においては、特殊なものとはいえないことから、商標法3条1項3号に該当するので原告の請求は棄却されるべきであるとしてきました。

原告は、本願商標は「HOKOTA」と「BAUM」で分離すべきでない、「HOKOTA」の文字部分については、日本人の姓として、「鉾田姓」少なからず使用されていることから「鉾田姓」も連想するので、「HOKOTA」の部分が商品の産地や販売地を容易に認識させるとは言えない、原告の指定商品は、「モンドセレクション」などの世界三大大会等で受賞されていて、国際的品評会でも高い評価を得ていて、マスメディアにも多数取り上げられているので使用による識別力を獲得している、「仙台伊達バウム」、「不来方バウム」、「北アルプスバウム」など本願商標と似たような構成の商標が登録されていることなど、種々の主張をしておりますが、いずれの主張も裁判官に認められませんでした。

「HOKOTA」の部分については、茨城県の鉾田市を、「BAUM」の部分については、「バウムクーヘン」を認識させるという裁判所の判断については、妥当だと思えます。

しかしながら、本願商標と似たような構成の商標が登録されているにも関わらず、本願商標についてのみ登録が認められないのは不公平だという主張や、本願商標は全体としてやや太字で、ゴシック体調の文字であり特徴のある書体で記載されているので普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではないという主張については、一考の余地があるのではないかと考えます。

例えば、登録例として挙げられている第5309422号「仙台伊達バウム」は、その商標の構成のうち、「仙台」の部分は宮城県の仙台市を、「伊達」の部分については、「伊達政宗」などの「伊達姓」を、「バウム」の部分については、「バウムクーヘン」を認識させますし、第5822138号「はりまや橋バウム」は、その商標の構成のうち、「はりまや橋」の部分については、高知県にある「はりまや橋」を、「バウム」の部分については、「バウムクーヘン」を認識させますし、第5357340号「北アルプスバウム」は、その商標の構成のうち、「北アルプス」の部分については、「飛騨山脈の通称」であり、「バウム」については、「バウムクーヘン」を認識させます。

商標法3条1項3号に該当すると思われるような構成の商標であっても、上述の通り登録されているものがいくつかありますので、このような場合にどのように出願するのは大変悩ましい問題だと思えます。

予算があれば、標準文字のものと、ある程度デザイン化したものの2パターンで出願するのが良いのですが、予算がないので1件しか出願できない場合は、登録可能性に重点を置くならばデザイン化したものを、使用に問題がないか確認できれば権利化にこだわらないというのであればダメで元々で、標準文字で出願ということになりますが、本願商標については、ほぼゴシック体の文字でデザイン化が中途半端だったため、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものの範疇を脱しないものと判断されてしまったようです。

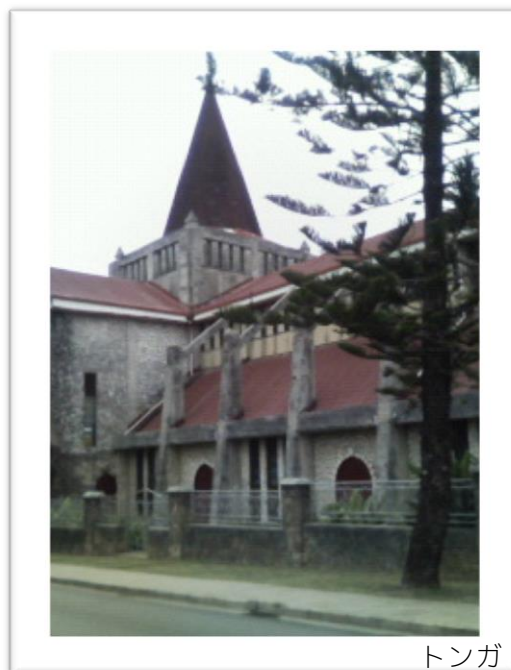


2016年11月29日、国家知識産権局から『特許の厳格な保護に関する若干の見解』が公表されました。同見解では活動目標が掲げられ、2020年までに、特許を厳格に保護するための政策法規体系と活動体制構造を一応健全化し、特許に関する事件の取締りに力を入れて、その効率と水準を全体的に向上させ、特許保護に協力する体制を効果的に運用して、特許権の付与、確認、行使の連携体制を良好に運用して、迅速に共同して保護する体制を全体的に強化することで、特許保護と発明の水準、特許の質との間に良好な相互影響関係を形成するとされています。また、特許権侵害行為や特許表示冒用行為を効果的に抑制して、犯罪分子を厳しく取り締まり、特許権者の法的な権利を着実に守ることで、権利者と社会公衆の特許保護に対する信頼度、満足度を大幅に向上し、特許権行使の能力を顕著に向上させ、創作を尊重し、イノベーションを尊ぶ気風をさらに強めることで、特許が厳格に保護されるという状況を一応形成するとしています。

現在、インターネット等の侵害が著しい被害地帯に対して、同見解では、オンライン特許取締監督管理体制を強化することにも触れられています。ネットワーク取引プラットフォームに対する監督

管理を強化して、事業者のプロバイダ加入を確認し、日常の事業の各場面で特許権保護について明確な要求を示し、侵害行為や表示冒用行為についての内部苦情処理体制をネットワーク取引プラットフォームが確立するよう指導するとのこと。また、ネットワーク取引プラットフォームとの協力も強化して、侵害や表示冒用に対する早期警戒モニタリングや事前のリスク防止を強化することで、特許権侵害や特許表示冒用のような違法行為の端緒を速やかに発見し把握する。電子商取引分野においても特許に関する取締りの協力配置体制を強化して、オンライン事件の処理効率とオンラインからオフラインに移る事件の協力水準を向上するとしています。オンラインでの特許権侵害と特許表示冒用の端緒については、オフラインでの調査も積極的に行い、法に基づき迅速に処理します。国際間の電子商取引についても特許に関する取締り、監督管理を厳格に行い、国内での監督管理と国際間の監督管理の連携を促進することで、侵害行為や表示冒用行為を全力で取り締まるとのこと。

(北京三友知識産権代理有限公司からのレターに拠ります)



トンガ



北京知的財産法院から知的財産裁判の典型事例が公表され、法に基づき被告・北京秀潔新興建材有限責任公司に対し、同公司の製造・販売するコンクリート界面処理剤の商品について「墻錮」の字句の使用を直ちに停止し、原告・美巢集団股份有限公司の経済的損害及び合理的な支出 1000 万元を賠償するよう命じる判決が下されました。情報によると、これは、北京知的財産法院の創設以来、商標権侵害事件で命じられた最高の賠償額であるといえます。

侵害の賠償額と訴訟のための合理的な支出の負担を大幅に引き上げることで侵害行為に対する威嚇力を強化することは、北京知的財産法院が現在行っている重要な試みです。「墻錮」の商標権侵害事件が特例という訳でなく、北京知的財産法院は、「蒙克雷爾（モンクレール）」の商標権侵害事件においても、商標法に規定されている法定賠償額の上限 300 万元で賠償額を決定しており、ゲーム「全民武俠」の著作権侵害事件においても、先例の裁判で採用されている認定基準に従って、第一審人民法院が事件の証拠を勘案して被告に 150 万元の賠償を命じた判決を法に基づき支持しています。

関連のデータが示すところによりますと、2014 年以前、全国の人民法院における特許権侵害事件の平均賠償額は約 8 万元でしたが、北京知的財産法院の関係責任者の話によりますと、2015 年の同法院における平均賠償額は 45 万元まで達していて、司法による保護水準が大幅に向上しており、知的財産の価値を認定して保護する上での司法の役割が効果的に発揮されているということです。また、知的財産権侵害の賠償額を引き上げることに加え、司法機関は、情状の重い悪意による侵害行為に対する懲罰的賠償の適用を強化し、権利者が侵害行為を差し止めるために支払った合理的な支出を侵害者に負担させることにも努めています。今年 3 月、広東省高級人民法院の龔稼立院長は、法律の改正過程で知的財産権侵害の懲罰的賠償制度を導入し、反復侵害、大規模侵害、侵害を業と

するような侵害の悪意が明白な侵害者に対して、法定の裁判手続に従って、実際の損害や侵害による得た利益の具体的な金額を明らかにしたり、又は法定賠償額を合理的に決定する方法を適用する以外にも別に一定額の懲罰的賠償を命じることを人民法院に認めることで、悪意による侵害行為に効果的な制裁を加えることを提案しています。その後、深圳市では懲罰的賠償制度を構築する上で大胆な試みがなされており、パブリックコメントがされた『深圳経済特区の知的財産保護活動を強化する若干の規定』では、悪意により知的財産権が侵害されたとき、人民法院は、様々な要素に基づいて賠償額を権利者が実際に得るべき賠償額の 2 倍から 3 倍に引き上げることができるということが明らかにされています。話によると、北京知的財産法院でも、悪意による侵害行為に対する懲罰的賠償の適用強化が検討されているということです。

北京知的財産法院の関係責任者が記者に知らせたところによりますと、同法院で「動的平衡弁」の発明特許権侵害事件が審理されるに際して、被告の事業規模、主観的悪意、特許製品及び被疑侵害製品の単価、業界利益などの要素が総合的に考慮された結果、特許法に規定されている 100 万元の法定賠償額の上限を超えて、経済的損害 150 万元及び訴訟のため支出された合理的な費用 5 万元を賠償すべき旨が被告に命じられたとのことでした。四方如鋼公司在悪意により知的財産訴訟を提起したことの損害賠償責任について遠東水泥公司在訴えた事件では、北京知的財産法院は、四方如鋼公司在正当な理由を欠くと明らかに知りながら、遠東水泥公司に対して悪意により特許権侵害訴訟を提起して、遠東水泥公司に弁護士費用等の経済的損害を被らせたと認定し、これを賠償するよう四方如鋼公司に命じています。

（北京三友知識産権代理有限公司からのレターに拠ります）

風力発電装置は、原子力発電所や火力発電所のような大規模集中型の発電所のように大きな設備を必要としない小規模分散型の発電システムです。そのため、基本的に風力発電装置は装置単体で機能するものですから、電力の供給が必要な箇所にピンポイントで設置することができ、災害の発生などに伴い電力会社からの給電網による電力の供給が途絶えた場合であっても、風力発電設備に損傷がなければ独自に電力の供給が可能です。特に、小型風力発電装置の場合には、従来、郊外の広い敷地に設置されていた比較的大型の風力発電装置とは異なり、市街地に多数分散して設置することが期待されています。しかし、市街地の環境では一般的に平均風速が弱いため、特に発電開始風速（カットイン風速）が高く設定されている小型風力発電装置の場合には、風車を定格風速の領域で安定して動作させ、安定的な電力の供給を行うために、集風装置を用いて風車周辺の風を集束し、風車に流入する風を増速させる装置が提案されています。

本特許は、低風速の風況にあっても効率の良い集風装置を得ること、風車を通過した風を円滑に風車から離脱させて風車に流入する風の抵抗にならないようにすること、強風時にも集風板を備えた風車を効率良く運用して、風力発電装置の効率的な運用を可能とすることといった従来の風車の集風装置に存在する課題の解決を図ったものです。

図1は本特許の集風装置の実施形態の概要を示す斜視図で、図2は、本特許の集風装置と風車の配置を示す説明図です。図1と図2の中央部に配設されているのは、風車の主軸が水平面に対して垂直に設置される垂直軸型風車Wであり、垂直軸型風車Wの周囲には、該垂直軸型風車Wの上下に上側集風板Uと下側集風板Dとが設けられ、該垂直軸型風車Wの外周には図中1～8の集風板により構成される外周側集風板Oが設けられています。上側集風板Uと下側集風板Dとは垂直軸型風車Wの上下方向を通流する風を風車に導くものです。

上側集風板Uは、垂直軸型風車Wの上面側に配設され、上側集風板Uの外縁から垂直軸型風車Wに向かって下側に傾斜した集風路を形成しており、その集風路を形成する板面は、垂直軸型風車Wの直上部分を底面とした逆円錐台形状の面状に形成されています。そして、該上側集風板Uのうち、外周側集風板Oの直上に相当する部分にはスリッ

トUsが設けられており、該外周側集風板Oに設けられた起点軸Sの動作を支障なく行えるようになっています。

下側集風板Dは、垂直軸型風車Wの下面側に上記上側集風板Uとは垂直軸型風車Wを挟んで対称に配設され、下側集風板Dの外縁から垂直軸型風車Wに向かって上側に傾斜した集風路を形成しています。また、その集風路を形成する板面は、垂直軸型風車Wの直下部分を底面とした円錐台形状の面状に形成されており、該下側集風板Dのうち、外周側集風板Oの直下に相当する部分にはスリットDsが設けられており、前記上側集風板Uに設けられたスリットUsと同様に外周側集風板Oに設けられた起点軸Sの動作を支障なく行えるようになっています。

外周側集風板Oは、上側集風板Uと下側集風板Dとの間に設けられ、垂直軸型風車Wの主軸Aに平行で且つ該垂直軸型風車Wの主軸Aを中心として、該垂直軸型風車Wの主軸Aに取付けられたブレードBの回転半径から適当な距離をおいて、等間隔に放射状に複数設けられた集風板であり、図1と図2では1から8までの8枚の集風板により構成されています。外周側集風板Oを構成する1から8までの個々の集風板のうち主軸に近い側の一方の端には、風車の主軸Aに設けられたブレードBの回転半径から適当な距離を置いた位置に該主軸Aと平行に起点軸Sが設けられ、当該主軸Aから更に遠い側の他方の端には風車の主軸Aと平行に終点軸Eが設けられています。

図3(A)は、こうした外周側集風板Oを外周方向から図示したものです。図中の220は上側集風板Uに設けられたスリット部分Usの断面、230は下側集風板Dに設けられたスリット部分Dsの断面を表し、上述しましたように、図中のSは外周側集風板Oのうち主軸A寄りの端部に設けられた起点軸Sを表し、図中のEは同じく外周側集風板Oの他端部に設けられた終点軸Eを表しています。該起点軸Sと該終点軸Eとの間には帆布250が展開されており、該帆布250の上側集風板Uと下側集風板Dとに挟まれた部分は、外周側集風板Oとして機能し、該帆布250は本集風装置周囲の風況に応じて、外周側集風板Oの終点軸Eに巻き取られることにより、集風板として機能する面積を変動させて、本集風装置を効率的に運用することが可能です。また、外周側集風板

○の該起点軸Sの上端部は、上側集風板Uの板面に設けられたスリットUsを抜けて該上側集風板Uの上又は内部に設けられた上側ガイドレール260に摺動可能に取付けられ、該起点軸Sの下端部は、下側集風板Dの板面に設けられたスリットDsを抜けて該下側集風板の下又は内部に設けられた下側ガイドレール270に摺動可能に取付けられています。更に、該終点軸Eの上端部は、上側集風板Uの板面に設けられたスリットUsを通過して該上側集風板の上又は内部に設けられた上側ガイドレール260にベアリングを介して回動可能に接続され、該起点軸Eの下端部の末端近くは前記下側ガイドレールに270にベアリングを介して支持され、該下端部は帆布の巻取り等を行う集風板駆動モータMに接続されています。そのため、外周側集風板○を構成する起点軸Sと終点軸Eとの間に展開されている帆布250の面積を減少させる場合には、終点軸Eの下部に設けられている該集風板駆動モータMにより、該終点軸Eを回転させて、該終点軸Eの周囲に帆布250を巻取り、併せて、該起点軸Sの上端部と下端部とを上記ガイドレール260及び270上を摺動させて、該起点軸Sを主軸Aとの平行を維持したまま該終点軸E方向に移動させ、該起点軸Sと該終点軸Eとの距離を変動させる事によって、その間に展開された帆布250の面積を減少させます。

図3(B)は、図3(A)に示した外周側集風板○を構成する帆布250を終点軸Eに巻き取った場合を示したものです。起点軸Sと終点軸Eとの間に展開されていた該帆布250が該終点軸Eに巻き取られると、該起点軸Sは該帆布250の巻取りに伴い該終点軸Eの近傍へ平行移動し、垂直軸型風車Wの周囲が開放されて、該帆布250により生じていた集風板の効果は喪失します。

減少した外周側集風板○の面積を増加させる場合には、上記の場合とは逆に、終点軸Eの下端部

に設けられた上記集風板駆動モータMを逆方向に回転させて、該終点軸Eに巻きつけられた帆布250を送り出すと共に、起点軸Eの上端部と下端部とを上記ガイドレール260及び270上を摺動させて該起点軸Sを主軸Aとの平行を維持したまま、風車の主軸A方向に移動させ、該起点軸Sと該終点軸Eとの距離を変動させる事によって、その間に展開された外周側集風板○を構成する該帆布250の面積を増大させます。

本特許の垂直軸型風車の集風装置は、風車に通流されている実際の風速が、本集風装置が設けられた垂直軸型風車Wのカットオフ風速に至ったと判定した場合には、集風板駆動モータMを駆動して外周側集風板○として構成されている帆布250を巻取り、集風板による集風効果を喪失させる制御を行います。その後、集風装置近傍の風況から風車に通流されている実際の風速が、集風装置が設けられた垂直軸型風車Wのカットオフ風速より低下したと判定した場合には、集風板駆動モータMを逆転する等して駆動し、外周側集風板として構成されている帆布250を展開して、外周側集風板○による集風効果を復活させる制御を行います。また、本集風装置に設けられた垂直軸型風車Wの風下に当たる外周側集風板を判定し、該外周側集風板に設けられた集風板駆動モータMを駆動して、当該風下に該当する外周側集風板を構成する帆布250を巻取り、該外周側集風板による集風効果を喪失させる制御を行います。そして、当該制御は、風向の変動に併せて、適宜行われ、風向の変動に応じて、風下側に当たる外周側集風板を構成する帆布250を巻取り、風下側であった外周側集風板が風上側になった場合には、既に巻き取られた外周側集風板を構成する帆布250を再度展開する制御を行います。

(特許権者：株式会社ピーエス三菱)

図1

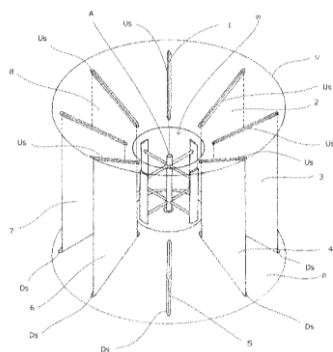


図2

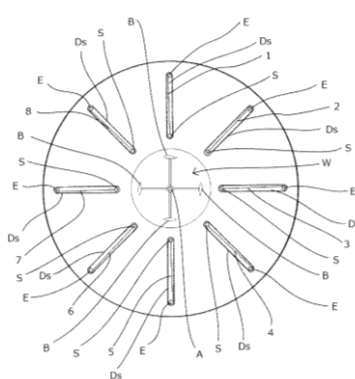
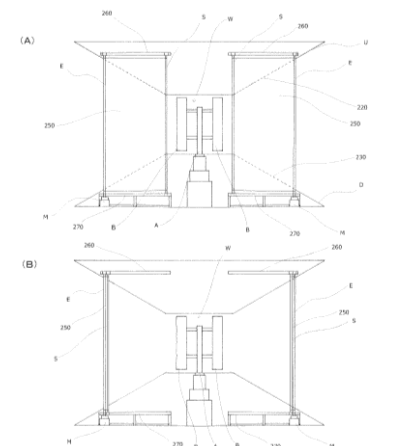


図3



後 記

昨年、弊所が入居するビルのエレベーター改修工事がされ、操作が快適になりました。外観的にはエレベーター内にディスプレイが取り付けられ、開延長や鏡の設置などバリアフリー仕様になりました（車いすで来られた方は今まで見たことはありませんが、、、）。大きなビルの最新型のエレベーターと比較してしまうと、足元にも及びませんが、小さいビルにしては乗り降りしやすいと思います。ただ、最近のものは比較的ゆっくりと動作するためか、はたまた下の階の企業さんが新しくなったためか、待ち時間は以前より長く感じ、焦る気持ちを抑えることが多くなってしまっているように思います。

エレベーターのディスプレイでは、緊急時の動作環境等の説明のほか、心が和む自然の画像や音楽が流れており、ときおり今日の雑学を教えてください。今日の雑学では、なるほどと思うけれど、どうでもいいような内容で、「三毛猫はほぼ雌しか生まれず、雄の三毛猫は日本、英国、フランスの3例しか発見されていない」、「1円をつくるのに1円以上かかっている」、「梅雨前線や桜前線のほかにタンポポ前線、もみじ前線などがある」、「イカの墨は料理に使えるがタコの墨は料理に使えない（美味しくない）」、「アイス（菓子）は脂肪分により、アイスクリーム、アイスマルク、ラクトアイス、氷菓子など名前が異なる」、「貝の砂抜きは、蜆は真水で浅瀬や蛤は塩水で行う」などです（得る覚えなので誤っているかもしれませんが、、、面白いものを覚えようとしていますが、全て忘れてしまっていました、、、）。ディスプレイを見ていると、焦りが和らいで良いですが、たまには、「阪神大震災で役に立ったものベスト5」など忘れがちになるけど大切なことを教えてくれるとありがたいなと思ったりします。

「アドバンスIPニュース」第86号 発行日：2017年2月1日

編集・発行 アドバンス国際特許事務所

〒107-0072 東京都港区赤坂2-5-7 N I K K E N 赤坂ビル8階

TEL 03-5570-6081 E-Mail advance@mx7.mesh.ne.jp