



光通信・知財の窓

—光内外特許事務所—

所長・弁理士 中谷 光夫

東京都中央区八丁堀3-12-5 九管ビル 5F

TEL:03-6410-5553 FAX:03-3555-7785

hikari.naigai@mbr.nifty.com

<http://www.hikari-naigai.com/>



2013・7・10

暑中御見舞

平成25年盛夏



著作権確認等請求控訴事件

解説

著作権確認等請求控訴事件（大阪高等
裁判所・平成24年（ネ）第1019号
判決言渡 平成24年12月26日）

第1 事案の概要

被控訴人（第一審原告）は、日本漢字能力検定の実施等を業とする特例財団法人（日本漢字能力検定協会）である。控訴人（第一審被告）は、教材の開発、制作、出版及び販売を目的とする株式会社オーク及び、その代表取締役で、第一審原告の設立当初から平成21年4月まで第一審原告の理事長であった者P1である。

（第一審原告の請求）

被告らは、別紙目録記載の各書籍の編集著作権が被告オークに帰属する旨及び同書籍を制作販売する原告の行為が被告オークの著作権を侵害している旨を告知、流布してはならない。

（原審判決 大阪地裁 平成21年（ワ）第18463号）

原告が別紙目録記載の各書籍に付き編集著作権を有することを確認する。被告は、別紙目録記載の各書籍の編集著作権が被告オークに帰属する旨、原告の行為がオークの著作権を侵害している旨を、告知、流布してはならない。として、原告の請求を略認容した。

これを不服として、オーク及びP1が控訴したものである。

第2 主な争点

本件対策問題集の編集著作権の帰属について

本件対策問題集の奥書には、編集者として、控訴人オークの一事業部門である日本教育振興会が記載されていることから、本件対策問題集の編集著作権者は、控訴人（第一審被告）オークであると推定されることになる（著作権法14条）。

そこで、上記推定が覆されるかが問題となる。ところ、被控訴人は、本件対策問題集について、①被控訴人の発意に基づき、②被控訴人の従業員が職務上作成したものであり、③被控訴人名義で公表される筈のものであったから、その編集著作権は、著作権法15条1項に基づき、被控訴人に帰属すると主張する。

第3 判決

判決は、本件控訴を棄却する。

第4 裁判所の判断

当裁判所も、本件対策問題集の編集著作権者は、著作権法第15条1項により、全て被控訴人であると認められると判断する。その理由は下記の通りである。

（1）発意について

著作権法15条1項にいう「法人の発意に基づく」とは、当該著作物を創作することについての意思決定が、直接又は間接に法人等の判断により行われることを意味すると解され、発案者ないし提案者が誰であるかによって、法人等の発意に基づくか否かが定まるものではない。つまり、本件対策問題集が被控訴人の判断で行われたものであれば、「被控訴人の発意に基づく」と言えるのである。

編集プロダクションが創作的な編集作業を行ったとは解されない以上、編集プロダクションとの業務委託契約書を締結した以外に編集作業に関与したとは認められない控訴人（オーク）を発意者と認めることは出来ない。

（2）制作者について

控訴人は本件対策問題集の策定が、創作行為の中核的部分である旨主張するが、該編集方針は、抽象的なアイディアに過ぎず、編集著作物として保護される具体的な表現とは言えないから、採用できない。問題の作成が、被控訴人の指定した選択・配列方針に従って行われたものであり、問題内容の最終的な決定権を有していたのも被控訴人であることに照らせば、被控訴人の編集方針を超える独自の創作性があったと言うことはできない。

以上の通りであるから、本件対策問題集について、素材の選択・配列に付いて創作性のある作業を行ったのは、被控訴人の従業員であると認められる。

（3）名義について

著作権法15条1項の「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」とは、その文言からして、結果として「法人等の名義で公表されたもの」ではなく、創作の時点において「法人等の名義で公表することが予定されていたもの」と解釈するのが相当である。この点、編集著作権者を意味する「編者」が日本漢字教育振興会と表記されていたものであるが、その編集著作権者は、被控訴人の従業員であり、上記事実のみをもって、日本漢字教育振興会（オーク）を本件対策問題集の編集著作権者とみなすことはできない。

以上の通りであるから、本件においては、控訴人（第一審被告）オークが編集著作権者であるとの著作権法14条の推定を覆す事情が存在するといえ、本件対策問題集の編集著作権者は、著作権法15条1項により被控訴人（第一審原告）であると認められる。

第5 考察

控訴審の判決は、殆ど第1審と同様の判断を示している。

著作権法では、著作権法第15条第1項に規定されている要件（法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物（プログラムの著作物を除く）で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作権者は、その作成時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする）が満たされる場合、法人等の業務に従事する者が職務上作成した著作物の著作権者を法人とし、法人が原始的に著作権を取得することになっている。なお、プログラムの著作物については「その法人等が自己の著作の名義の下に公表する」という要件は課されない（著作権法第15条第2項）。

これに対し、特許法では、法人の発明は認められておらず、職務発明についての特許を受ける権利は原始的に発明者個人に帰属し、それから企業等に譲渡される（特許法第35条 職務発明）。この方式は、現在、次の特許法改正の課題として、組上に上がっている。

今後の実務の参考になる部分があるかと思われるので、紹介した。

以上

■職務発明と対価■

やる気を引き出す報奨制度 ～各社、様々な取り組み～

企業に勤務する研究者や従業員が、その業務範囲の中で職務上行った発明を「職務発明」という。研究者などのやる気を引き出し、従業員による訴訟を減らすことを目的に、企業は職務発明に対する報奨制度を工夫している。

輸送用機器メーカーのH社は、従業員に支払う職務発明の対価について、保有特許が使われているかどうか、ライセンス料などの利益をいくら生み出したかなどを事業所ごとに調べて評価・決裁する。退職者の場合でも、現役時代の発明が利益を生み出していれば対象にしている。

特許法では、発明した従業員が、特許に関する権利を企業に渡した場合、「相当な対価」を受ける権利があると定めている。同社がライセンス料を考慮に入れて対価を支払う理由は、職務発明訴訟では、裁判所がライセンス料収入を根拠に相当な対価を算定するからだ。

また、電気機器メーカーのS社では、従業員が制度を選べる仕組みを採用。出願報奨など初

▶報奨制度の例◀

一括報奨型

特許の出願や登録時に報奨金を支払う。早期に報奨金を受け取ることができる。

実績重視型

特許で生じた利益に応じて報奨金を支払う。報奨金の受け取りの時期は後ずれしやすい。

期の支払いを手厚くするコースと、ライセンス実績の比重が高いコースのどちらかを選べる。

2004年に改正された特許法では、会社側と従業員が協議して対価を支払う社内規定を作るよう促し、その規程が不合理な場合に限って裁判所が対価を算定する制度に変わった。現状では、従業員が納得する社内規定をどう定めるのが、訴訟を回避するカギとなっており、未だに訴訟リスクのある制度といえる。

このような状況を受けて、経済界は以前から職務発明の帰属を最初から法人側にすることで訴訟リスクを減らしてほしいと要望。今年に入り、政府も企業の訴訟リスクに配慮し、職務発明を最初から法人に帰属させる方向を含めて制度見直しの検討に入った。職務発明を巡る法改正の動きが今後注目されそうだ。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

ITベンチャー企業向け 技術評価機関を設置

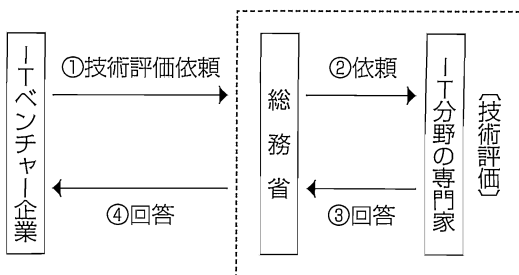
— 総務省 —

総務省はIT（情報技術）ベンチャー企業の技術进行评估する第三者機関を設置する。大学教授など約370人で構成し、技術の新規性や使い勝手などを専門的な立場から審査する。第三者機関が「お墨付き」を与えることで、ベンチャーキャピタルによる投資を促進する。近年、ITの複雑化や高度化で技術の評価が見極めにくくなり、ベンチャーキャピタルが投資をためらう事例が増えていた。

第三者機関はベンチャー企業などから依頼を受け、評価する。費用は総務省が出す。年間20～30件の評価を見込んでいる。

ベンチャー企業は動画データの圧縮技術や通信網の制御技術、コンピューターウイルスの駆除技術といった独自の技術を持つ。しかし、こうした技術がどれだけ収益を生むのかはベンチャーキャピタルには判断がつかず、投資ができないケースが多い。

同省はベンチャー企業の優れた技術の事業化を進め、日本のIT産業の国際的な競争力を強化したいと期待している。



審 決 紹 介

図形と文字「DAIWA」との結合商標(別掲1)は、日南市章(別掲2)が指定商品に係る一商圏以上の範囲の取引者、需要者に広く認識されていたということができないのみならず、外観において上記図形と日南市章が類似するものの、上記文字より呼称・観念が生ずるのに対し、日南市章よりは特定の呼称、観念が生じないため、全体として類似するとはいえないから、商標法第4条第1項第6号に該当しない、と判断された事例(不服2011-10066、平成24年11月30日審決、審決公報第158号)



1 本願商標

本願商標は別掲1の構成からなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金属製建造物組立セット」、第19類「セメント及びその製品、木材、石材、建築用ガラス」及び第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、平成21年7月16日に登録出願されたものである。

2 原査定・拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は宮崎県日南市の市章として広く知られている標章と類似するものである。従って、本願商標は商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1) 日南市章の著名性について

日南市章は別掲2の構成からなる。日南市章は昭和25年12月20日に旧日南市の市章として制定され、日南市もこれを継承しているものである。

そして、日南市章は日南市を表示するものとして同市の公共施設、ホームページ、広報用パネル、マンホールの蓋などに使用され、大きなイベントの際にはメインとなる舞台や調式等の背景に日南市章が赤色で表示された日南市旗が掲げられていること、これらのイベント等を報じる新聞記事やテレビ放送には、背景等に日南市章が写ることも多く、また、日南市の観光や物産を紹介する書籍、ホームページにも、日南市の名称と共に日南市章が掲載されることがあると、認められる。

しかしながら、日南市章が日南市の公共施設やホームページ等に表示されたからといって、本願商標の指定商品の取引者、需要者が一般に目

にするとは認められない。また、イベント等を報じる新聞記事の写真、テレビ放送等に写る日南市章は背景として小さく写り込んでいるに過ぎず、目立つものとは認められない。そして、日南市の観光や物産を紹介する書籍、ホームページも、本願商標の指定商品の取引者、需要者が一般に目にするとは認められない。

従って、日南市章が本願商標の指定商品に係る一商圏以上の範囲の取引者、需要者に広く認識されていたということではできない。

(2) 本願商標と日南市章との類似について

日南市章は別掲2の通りの構成からなる。上下左右に三角形の突起を有する黒塗りの肉太円輪郭とその輪郭内部の中心に内包される黒塗りの正円からなる図形からなるものである。

他方、本願商標は別掲1の通りの構成からなる。上下左右に三角形の突起を有する黒塗りの肉太円輪郭とその輪郭内部の中心に内包される黒塗りの正円からなる図形部分と、その下方に上記図形と比して1/5程の大きさで「DAIWA」の文字を配した構成を組み合わせた結合商標である。そして、本願商標の図形部分は本願商標の大きな部分を占めるものではあるものの、「日」という漢字の古代書体由来するありふれた図形であって、その部分が取引者、需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められない。

他方、本願商標の「DAIWA」の文字部分は図形部分と比して1/5程の大きさに過ぎないものの、同部分から「ダイワ」の呼称が生じることは否定できない。

また、我国には、「ダイワ」「大和」を冠した企業名が多数存在するから、取引者、需要者は「DAIWA」の文字部分を企業名に関する表示として認識し、同部分からそのような企業名としての観念を生じるものと認められる。

従って、本願商標の「DAIWA」の文字部分から出所識別標識としての呼称、観念が生じないとは認められない。

以上によれば、本願商標の構成から図形部分を抽出し、この部分だけを日南市章と比較して商標そのものの類似を判断することは、許されないというべきである。

そして、本願商標と日南市章を全体として対比すると、外観において本願商標の図形部分と日南市章は類似するものの、本願商標が「ダイワ」の呼称を生じ、「ダイワ」ないし「大和」の企業名としての観念を生じるのに対し、日南市章は特定の呼称、観念を生じるものとは認められないから、全体として類似するとは言えない。

(3) まとめ

以上の通り、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。よって、結論の通り審決する。

お し ら せ

●商標権存続期間更新登録申請

今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期間に入る商標権

昭和28年	商標登録第 436285号～第 437642号
〳 38年	〳 第 630476号～第 633095号
〳 48年	〳 第1044598号～第1048806号
〳 58年	〳 第1638615号～第1646800号
平成5年	〳 第2604601号～第2614602号
平成15年	〳 第3371457号～第3371457号
平成15年	〳 第4730440号～第4737741号

各年の12月1日～12月末日までに設定登録された商標権

(明治、大正時代に設定登録された商標権につきましてはお問い合わせ下さい)

●この手続期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から期間満了日までとなっており、存続期間は通常設定登録の日から10年間ごとになります。

商標権存続期間更新登録申請に際しては、更新登録申請書を提出し、この申請書に登録料を表示し、又は登録料を添付します。(尚、存続期間経過後6ヶ月は登録申請できます。)

平成9年4月1日から更新登録手続が変更されましたので、ご注意下さい。更新登録申請についての疑問点などがございましたら、お知らせ下さい。

●特許出願の審査請求期限について

特許出願は出願手続と別個に、審査請求手続を行わなければならない特許庁審査官による審査を受けることができます。審査請求可能な期間は出願日から3年です。この期間に審査請求されなかった特許出願は取り下げたものとみなされます。

平成22年8月中の特許出願については速やかにチェックされ、必要なものは7月中旬に審査請求されるようお勧めします。

審査請求の際には特許庁へ審査請求料(特許印紙)を納付します。ご不明の点がございましたらお問合せください。

●特許料等の減免制度

個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、

審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。減免を受けるための要件、手続等の詳細は、以下の特許庁HPでご確認ください。
<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm>

●特許、商標の出願状況(推定)

	特 許	商 標
25年3月分	40,121	10,260
前 年 比	93%	90%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm