

Intellectual Property Newsletter 99 No. 99



Contents

審決取消

拒絶査定不服審判における特許審決に対する審決取消訴訟を却下した事例

知財高裁(1部)令和7年1月15日判決〔切屑検出装置事件〕

商標

立体商標の商標法3条1項3号該当性を肯定した事例

知財高裁(2部)令和6年12月25日判決〔歯科用歯形模型用支持台事件〕

著作権

著作権法15条1項の職務著作の成立を認めた事例

知財高裁(4部)令和6年12月25日判決〔ファッション色彩能力検定試験テキスト事件〕

事務所 News

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを提供したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

審決取消

拒絶査定不服審判における特許審決に対する審決取消訴訟を却下した事例

秋田 康博
PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和7年1月15日判決(令和6年(行ケ)第10036号)裁判所ウェブサイト〔切屑検出装置事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

Xは、Xがした特許出願について、拒絶理由通知を踏まえて手続補正書を提出して補正したものの(本件補正1)、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求したところ、審判手続で複数回の補正が行われた末、特許庁は、原査定を取り消し、最終的な補正(本件補正2)による発明(本件補正発明2)について特許すべきものとする旨の審決(本件審決)を行いました。

これに対しXは、より早い段階で行った本件補正1に係る発明こそ特許されるべきだと主張し、本件審決の取消しと、Xが望む審決の内容(本件補正1に係る発明による特許)を判決で直接宣言することを求めて訴訟を提起しました。

2 争点

本件では以下の2点が争点となりました。

- (1) Xの請求のとおり特許を認められた本件審決について、Xがそれを取り消す法的利益(訴えの利益)を有するか。
- (2) 裁判所において、Xが正当と考える審決の結論を判決において宣言することが認められるか。

3 裁判所の判断

裁判所は、Xの訴えについて、訴えが不適法でその不備を補正することができないものと認め、口頭弁論を経ることなく却下しました。その理由は以下のとおりです。

(1) 訴えの利益(争点(1))について

「本件審決は、原査定である本件拒絶査定を取り消した上で、Xの判断によって最後にされた補正である本件補正2による補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明を特許すべきとするものであり、審判請求人であるXの請求を全て認めているものであるから、Xにこれを取り消す利益はないというべきである。

したがって、上記請求は、訴えの利益を欠くものとして不適法である。」

つまり、本件審決は、補正後のものであるとはいえ、最終的にXの請求を全て認めたものであるため、裁判所は、そのことをもって、Xは訴えの利益を欠くとなりました。

(2) 本件補正1による特許

Xは「補正却下の決定を取り消し、当該補正(本件補正1)に基づく特許を与える」との結論を直接判示するよう裁判所に求めましたが、審決取消訴訟はあくまで審決の適法性を審理するものであり、「裁判所は、審決取消訴訟において、請求を理由があると認めるときは、当該審決を取り消さなければならず(特許法181条1項)、その判決が確定したときは、審判官において更に審理を行い、審決をしなければならないものである(同条2項)」との規定を踏まえ、「Xが正当と考える審決の結論を裁判所に宣言することを求めるこれらの請求は、いずれも不適法である。」としました。

4 コメント

本判例では、特許庁の拒絶理由通知に応じたものであったとしても、ひとたび補正をした発明が特許された場合には、補正前の発明に戻すことが手続的には困難であることが明示されました。補正が拒絶査定通知を踏まえたものであるとしても、出願人の出願内容のとおり特許されたのであれば、出願人には不服を申し立てる利益がないと扱われることとなります。

また、法律上、裁判所は特許庁の審決の取消しの判断ができるにとどまり、独自に特許査定を行うことはできません。元の審決が取り消されるべきものであるとしても、改めて特許庁における審決というステップを経る必要があります。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみならず、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

商標

立体商標の商標法3条1項3号該当性を肯定した事例

古庄 俊哉
PROFILEはこちら

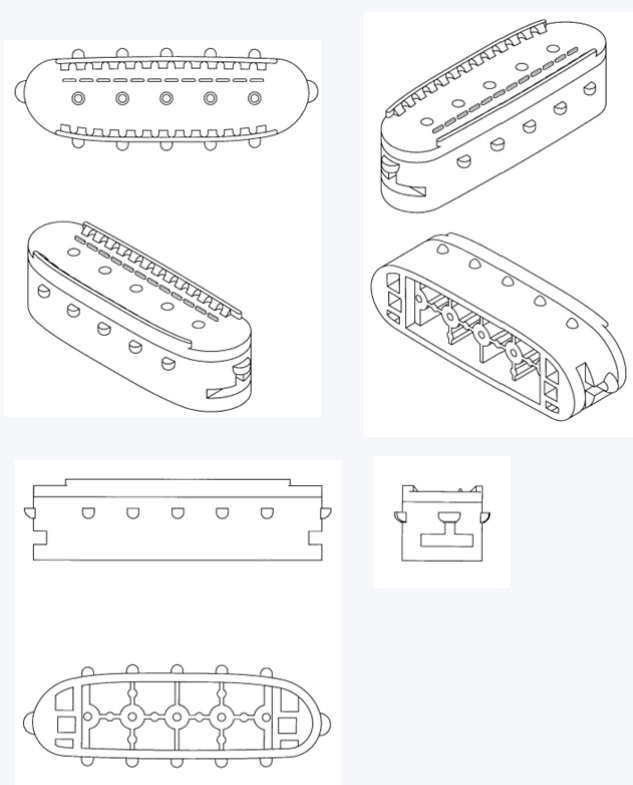
知財高裁(2部)令和6年12月25日判決(令和6年(行ケ)第10058号)裁判所ウェブサイト〔歯科用歯形模型用支持台事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、指定商品を第9類「歯科用歯形模型用支持台」とする下記の立体商標(「本願商標」)の商標出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟です。

【本願商標】



特許庁は、①本願商標の形状は、同種の商品等について、その機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲内の形状によって構成されるものであって、需要者としても、商品の機能や美観を際立たせるために選択された形状と認識するものであるから、本願商標は、商品の形状を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あり、商標法3条1項3号に該当する、②本願商標が独立して、出所識別標識として取引者、需要者に認識されるに至ったということとはできず、本願商標が指定商品に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識するに至ったと認めることはできないから、本願商標は、商標法3条2項の要件を具備しないと判断して、原告X(出願人)の拒絶査定不服審判請求は成り立たないとの審決(「本件審決」)を下しました。

本件においては、本件審決における商標法3条1項3号及び同条2項の各該当性についての認定判断の誤りの有無が争点となり、裁判所は、いずれの争点についても本件審決の判断に誤りはないと判断し、Xの請求を棄却しました。本稿では、商標法3条1項3号該当性についての裁判所の判断をご紹介します。

2 裁判所の判断

まず、裁判所は、立体的形状のみからなる商標の商標法3条1項3号該当性判断の一般論として、以下のとおり判示しました。

- ▶ 立体的形状のみからなる商標の商標法3条1項3号該当性は、当該立体的形状が指定商品の形状を「普通に用いられる方法で表示」するものであり、自他商品識別力を欠くものと認められるか否かという観点から判断されるのであり、同法4条1項18号のように商品の当然に備える特徴である立体的形状(商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状)のみからなる標章であると認められることまでは要しない。
- ▶ 客観的にみて、商品の機能又は美観に資することを目的として採用されると認められる商品の形状は、特段の事情のない限り、商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものと解するのが相当である。すなわち、商品の形状が、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品について、

次ページへ続く ➔

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターにのみ依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

機能又は美観に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば、当該形状が他の特徴を有していたとしても、商標法3条1項3号にいう「普通に用いられる方法で表示」したものに該当するというべきである。

そのうえで、裁判所は、以下の理由から、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、商標登録を受けることはできない旨判示し、本件審決の判断に誤りはないと結論付けました。

- ▶ 本願商標の形状のうち、①略楕円状の上面を有する直方体状の形状(底面は中抜きされている。)であり、②上面及び側面に規則的に孔やくぼみ、突起などを配置した形状であることは、一般的な支持台の形状といえることができる。
- ▶ 本願商標の形状のうち、③その上面において、中央に5つの孔が一行に等間隔に並べられ、長手方向の両側縁の内側には、傾斜のある連続した突部が設けられ、その連続した突部の傾斜部には、半円状の切欠きが複数設けられた形状(第1特徴的形状)であること、前記連続した突部の一方と中央の連続した孔の間には、複数の小突起が一行に点線状に設けられた形状(第2特徴的形状)であることは、いずれも「歯科用歯形模型用支持台」(支持台)として、ともに「歯科用作業模型」を構成する「歯科用模型固定用プレート」(固定用プレート)の下面におけるダウエルピンの挿入だけでなく、切欠け部や突部との嵌合等により、両者が連結して固定され、又は連結強度を高めて確実に固定されるようにするという商品の機能に資することを目的とするものと認められる。
- ▶ 本願商標の各特徴的形状を含む形状は、客観的にみて、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品等について、機能又は美観に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のもものと認めるのが相当である。
- ▶ 本願商標は、商品の立体的形状以外の標章は含んでいないから、本願商標は、その需要者からみて、指定商品である歯科用歯型模型用支持台の形状を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として、自他商品識別力を有さないというべきである。

3 コメント

立体商標の商標法3条1項3号該当性について、近時の知財高裁判決(知財高裁(4部)令和6年10月30日判決〔シン・ゴジラ事件〕)では、「商品の形状からなる商標は、その形状が、需要者において、その機能又は美観上の理由から選択されると予測し得る範囲を超えたものである等の特段の事情のない限り、商品等の形状そのものの範囲を出るものでなく、商品の形状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して、商標法3条1項3号に該当するものと解される」との判断枠組みが示されています。本判決も近時の知財高裁判決の判断枠組みと軌を一にするものと考えられます。

なお、本願商標の商標法3条2項該当性(使用による自他商品識別力の獲得)については、本願商標を使用した立体的形状が、その形状のみによって十分な自他商品識別力を獲得するに至ったと認めることはできないと判断されています。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみならず、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

著作権

著作権法15条1項の職務著作の成立を認めた事例

池田幸来子
PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和6年12月25日判決(令和6年(ネ)第10035号)裁判所ウェブサイト〔ファッション色彩能力検定試験テキスト事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件は、Y(被控訴人・第1審被告)が販売する書籍(「本件書籍」)について、Yの従業員であり、本件書籍の執筆者の一人であったX(控訴人・第1審原告)が、職務著作(著作権法15条1項)は成立しておらず、Yは著作者ではないなどと主張して、本件書籍の著作権(複製権)侵害を理由に、Yに損害賠償等を求めた事案です。

本件書籍は、訴外財団法人を実施主体とするファッション色彩能力検定の標準テキストという位置づけであったところ、Xは、本件書籍の作成指示は訴外財団法人の理事からなされており、Yの従業員として職務上執筆したものでないこと、本件書籍の表紙に訴外財団法人の名称が記載されていることなどから、職務著作は成立しないと主張しました。なお、第1審(東京地方裁判所令和5年(ワ)第70315号)では、職務著作の成立が認められ、Xの請求が棄却されています。

本件では、第1審に引き続き職務著作の成否が中心的な争点となりましたが、裁判所は、職務著作の成立を認め、控訴を棄却しました。

2. 職務著作について(著作権法15条1項)

従業員等が職務上作成する著作物については、法人その他使用者(「法人等」)の業務円滑化及び著作物利用の促進という観点から、一定の要件の下で、法人等が著作者となることが定められています。具体的な要件は、①著作物の作成が法人等の「発意」に基づくこと、②法人等の「業務に従事する者」が著作物を作成したこと、③「職務上作成する著作物」であること、④法人等が自己の「著作の名義の下に公表するもの」であること、⑤「その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定め」がないことです。

3. 裁判所の判断

(1) 「職務上作成する著作物」について

本件書籍は、訴外財団法人を実施主体とする検定試験の標準テキストという位置づけであったところ、裁判所は、「(本件書籍は、訴外財団法人と被控訴人の間で、)被控訴人を「発行」主体とし、被控訴人(文化服装学院)が内容を検討し、その職員において執筆するという役割分担が整理されたこと、実際にも、本件書籍の執筆を担当したのは、控訴人を含む被控訴人の従業員3名であり、この3名に対しては、被控訴人から「原稿料」が支払われていることが認められる。」として、本件著作はYの従業員としてのXが「職務上作成する著作物」であると判断しました。

(2) 「著作の名義の下に公表するもの」について

本件書籍の奥付には、「発行」としてYを指す名称が記載され、©マーク下にも同名称の英語表記が記載されていたところ、裁判所は、これらに加え、「本件書籍は、その性質上、執筆者個人の表現の個性・創作性が重視されるものではなく、あくまで本件検定試験に準拠したテキストとして制約を受けた上で執筆されたものであるから、そのようなテキストの発行を企画・編集した発行主体(組織体)を著作物の創作主体として遇することが自然といえる。」として、本件書籍がYの著作名義の下に公表されたものであると判断しました。

(3) 小括

裁判所は、その他の要件の充足も認定した上で、職務著作の成立を認めました。

4. まとめ

本判決は事例判決ではありますが、検定試験の標準テキストとしての本件書籍の性質や特有の事情が考慮されている点で、職務著作の成否の検討の参考になると思い、紹介した次第です。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。



事務所 News

当事務所の弁護士が、Chambers Global 2025 Intellectual Property: Domesticにおいて、高い評価を得ました

Chambers Global 2025 Intellectual Property: Domesticにおいて、当事務所の弁護士及び知的財産部門が高い評価を得ました。

詳細はChambersのウェブサイトに掲載されています。



【分野】

Intellectual Property: Domestic : Band 4



【弁護士】

Intellectual Property : Domestic : Band 2 重富 貴光

[Chambers&Partnersのウェブサイトはこちらからご覧いただけます](#)

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみによってお任せいただき、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。



事務所 *News*

当事務所の知的財産グループは、The Legal 500 Asia Pacific Rankings 2025において高い評価を得ました

Legalease Ltd が発行する The Legal 500 Asia Pacific の2025年版において、当事務所の知的財産グループは 高い評価(Tier 2)を得ました。



Leading Firm 2025
Intellectual property : Tier 2



Leading Individuals 2025(Leading partners: Bengoshi)
Dispute resolution : 重富貴光



Recommended Lawyers 2025
Dispute resolution : 重富貴光
Intellectual property : 平野恵稔、重富貴光、古庄俊哉

The Legal 500 Asia Pacific 2025のウェブサイトはこちらからご覧いただけます

← 目次へ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみによってお任せいただき、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。