

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2017年2月号〉

Contents

- 1 | リーチサイトによる侵害コンテンツへの
誘導行為の対処について



- 2 | 存続期間が延長された特許権の効力について判断を示した事例
知財高裁(特別部)平成29年1月20日判決



- 3 | 機械装置の発明において主引例と副引例の組み合わせに
動機付けがないとして進歩性が認められた事例
知財高裁(4部)平成28年12月7日判決



- 4 | 意匠の類似性を否定して特許庁の審決を取り消した事例
知財高裁(4部)平成28年12月21日判決



- 5 | 性犯罪被害者の書籍が無断で翻案されたものであるなどとして
映画の上映などが差し止められた事例
知財高裁(2部)平成28年12月26日判決



- 6 | 不競法5条2項の推定について、
その99%が履滅されとの判断が示された事例
大阪地裁(第21民事部)平成28年10月13日判決



- 7 | 営業秘密防御法成立後の米国



- 8 | セミナーのご案内



リーチサイトによる侵害コンテンツへの 誘導行為の対処について

重富 貴光
Takamitsu Shigetomi

PROFILEはこちら

文化庁に設置された文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会において、いわゆるリーチサイトによる侵害コンテンツへの誘導行為の対処の在り方について検討が行われています。リーチサイトとは、著作権・著作隣接権を侵害するコンテンツ(アニメ・漫画・映画・ゲーム・音楽・放送等)へのリンクを集めて掲載しているサイトをいいます。このリーチサイトについては、著作権法上、侵害行為に該当するか否かが明らかではなく、著作権者・著作隣接権者がリーチサイト運営者に対してリンク削除要請を行っても対応がなされず、侵害コンテンツへの誘導が多数生じている現状にあります。

平成28年12月27日に開催された第4回委員会では、①著作権・著作隣接権を有する関係者に対して実施されたリーチサイト等による侵害コンテンツへの誘導行為の実態等に関するヒアリング結果の報告、②侵害コンテンツへの誘導行為の行為類型の整理、③侵害コンテンツへの誘導行為の対処を検討するにあたっての論点出しがなされました。

このうち、侵害コンテンツへの誘導行為の類型(上記②)としては、(1)サイト型(違法にアップロードされた著作物等へのリン

ク情報をウェブサイトに掲載して、ユーザーを当該著作物等へ誘導する行為類型)、(2)アプリ型(アプリケーションソフトを介して、違法にアップロードされた著作物等へのリンク情報を提供して、ユーザーを当該著作物等へ誘導する行為類型)があるとの確認がなされました。

また、侵害コンテンツへの誘導行為の対処を検討する際の論点(上記③)として、(1)誘導行為のうち、一定の悪質な範囲については、現行法下においても民事・刑事責任の対象となるか(侵害コンテンツの公衆送信者による公衆送信や、侵害コンテンツの違法ダウンロード(複製)を容易にしたとして、リーチサイト運営者に公衆送信権・複製権の幫助責任が成立するか)、(2)現行法上の対応以外にどのような対応策があるかとの論点が提示されました。

リーチサイトへの対応に関しては、著作権・著作隣接権の保護と表現の自由のバランスに留意しつつ、対応すべき行為の範囲等や法制面での対応を含め、具体的な検討を進めるべきとされています。第4回委員会における検討状況は、以下の「こちら」からご覧いただけます。

検討状況は、文化庁ウェブサイト公表されています。詳しくは[こちら](#)

[→ contents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。

存続期間が延長された特許権の効力について 判断を示した事例

長谷部 陽平
Yohei Hasebe

PROFILEはこちら ▶

知財高裁(特別部)平成29年1月20日判決(平成28年(ネ)第10046号)裁判所ウェブサイト[オキサリプラチン大合議事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、発明の名称を「オキサリプラチン」の医薬的に安定な製剤とする特許権(「本件特許権」)を有する控訴人・原告が、オキサリプラチンを有効成分とする点滴静注液(「被告製品」)を製造等する被控訴人・被告に対し、これらの行為が本件特許権を侵害すると主張して、被告製品の生産、譲渡の差止め等を求めた訴訟です。本件特許に関しては、存続期間の延長登録の出願が複数行われ、延長登録がされました。そこで、本件では、存続期間延長後の本件特許権の効力が被告製品に及ぶか否かが争われました。

本判決は、存続期間延長後の本件特許権(医薬品の成分を対象とする物の特許発明に係る特許権)の効力につき、「医薬品の成分を対象とする物の特許発明の場合、存続期間が延長された特許権は、具体的な政令処分で定められた『成分、分量、用法、用量、効能及び効果』によって特定された『物』についての『当該特許発明の実施』の範囲で効力が及ぶと解するのが相当である(ただし、延長登録における『用途』が、延長登録の理由となった政令処分の『用法、用量、効能及び効果』より限定的である場合には、当然ながら、上記効力範囲を画する要素としての『用法、用量、効能及び効果』も、延長登録における『用途』に限定される。)」と、「存続期間が延長された特許権に係る特許発明の効力は、政令処分で定められた『成分、分量、用法、用量、効能及び効果』によって特定された『物』(医薬品)のみならず、これと医薬品として実質同一なものにも及ぶべきであり、第三者はこれを予期すべきである。…政令処分で定められた上記構成中に対象製品と異なる部分が存する場合であっても、当該部分が僅かな差異又は全体的にみて形式的

な差異にすぎないときは、対象製品は、医薬品として政令処分の対象となった物と実質同一なものに含まれ、存続期間が延長された特許権の効力の及ぶ範囲に属するものと解するのが相当である。」と述べて、医薬特許の存続期間延長登録の要件論に関する最高裁判決(最判平成27年11月17日(平成26年(行ヒ)第356号))の判断と同様の「6要素」により特定された政令処分対象品及びその実質同一物についての特許発明の実施の範囲で、存続期間が延長された特許権の効力が及ぶとの理解を示しました。

また、本判決は、医薬特許の存続期間延長登録の要件論について判断しながら存続期間が延長された特許権の効力論についても言及した知財高裁判決(知財高判(第3部)平成21年5月29日(平成20年(行ケ)第10458号))及び知財高裁大合議判決(知財高判(特別部)平成26年5月30日(平成25年(行ケ)第10195号))の判断を巡り議論がされていた「実質的同一物」につき、「医薬品の成分を対象とする物の特許発明において、政令処分で定められた『成分』に関する差異、『分量』の数量的差異又は『用法、用量』の数量的差異のいずれか一つないし複数があり、他の差異が存在しない場合に限定してみれば、僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異かどうかは、特許発明の内容(当該特許発明が、医薬品の有効成分のみを特徴とする発明であるのか、医薬品の有効成分の存在を前提として、その安定性ないし剤型等に関する発明であるのか、あるいは、その技術的特徴及び作用効果はどのような内容であるのかなどを含む。以下同じ。)に基づき、その内容との関連で、政令処分において定められた『成分、分量、用法、用量、効能及び効

[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。

果』によって特定された『物』と対象製品との技術的特徴及び作用効果の同一性を比較検討して、当業者の技術常識を踏まえて判断すべきである。」とした上で、「上記の限定した場合において、対象製品が政令処分で定められた『成分、分量、用法、用量、効能及び効果』によって特定された『物』と医薬品として実質同一なものに含まれる類型を挙げれば、次のとおりである。」として、本件事案を超えて、4類型を具体的に例示して、知財高裁としての考え方を示しました。

さらに、本判決は、「実質的同一物」につき議論がされていた均等論の適用ないし類推適用の可否について、ボールスプライン事件最高裁判決（最判（第3小法廷）平成10年2月24日（平成6年（オ）第1083号））の5要件を適示した上で「特許発明の技術的範囲における均等は、特許発明の技術的範囲の外延を画するものであり、法68条の2における、具体的な政令処分を前提として延長登録が認められた特許権の効力範囲にある前記実質同一とは、その適用される状況が異なるものである…法68条の2の実質同一の範囲を定める場合には、前記の五つの要件を適用ないし類推適用することはできない。」、「ただし、一

般的な禁反言（エストップル）の考え方に基づけば、延長登録出願の手続において、延長登録された特許権の効力範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がある場合には、法68条の2の実質同一が認められることはないと解される。」との判断を示しました。

特許の存続期間延長登録の要件論については、最判平成27年11月17日（平成26年（行ヒ）第356号）において「医薬品の成分を対象とする物の発明について、医薬品としての実質的同一性に直接関わることとなる両処分の審査事項は、医薬品の成分、分量、用法、用量、効能及び効果である。」との判断が示され、同判決を受けて特許庁の審査基準も改訂されました。しかし、存続期間が延長された特許権の効力については、上級審の裁判例が存在しませんでした。本判決は、存続期間延長後の特許権の効力につき、知財高裁が判断を示した裁判例としてたいへん注目されます。ただし、本判決の射程は、基本的に、医薬品の成分を対象とする物の特許発明に限定されると理解されますので、今後、更なる裁判例の積み重ねが期待されます。

[→ contents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。

機械装置の発明において主引例と副引例の組み合わせに
動機付けがないとして進歩性が認められた事例黒田 佑輝
Yuki Kuroda

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)平成28年12月7日判決(平成28年(行ケ)第10011号)裁判所ウェブサイト[掘削土飛散防止装置事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、被告Yの、発明の名称を「掘削土飛散防止装置」とする特許(「本特許」)に関する審決取消訴訟です。原告Xは、進歩性欠如などを理由に、本特許の無効審判を請求しましたが、特許庁は請求不成立の判断を下しました。本件は、この特許庁の判断に対する審決取消訴訟であり、知財高裁は本特許の進歩性を認めるなどして請求を棄却しました。

本特許は、全体構成が、図に示されるダウンザホールハンマーと呼ばれる掘削機に関する発明です。本特許の発明(「本発明」)は、図中1aで示される掘削土飛散防止装置(「本装置」)であり、掘削装置5を覆う筒状のカバーです。本装置は、掘削され、掘削装置5の内部を上昇して、排土口73から吐き出される土を受け止めて、本装置に沿って落下させることによって、掘削土の飛散を防止し、また掘削機を本装置で囲うことによって、掘削音を緩和できるとの効果を有しているとされます。また、本装置の筒の下端はワイヤーに接続されており、このワイヤーの長さの変更によって、筒状部の長さを変更することができます。

これに対して、主引例は、コンクリート杭の打設装置に関する発明であって、掘削機を覆う伸縮カバーが記載されており、伸縮カバーの下端が接地する態様が開示されていましたが、伸縮カバーをワイヤーで伸縮させる構成が開示されておらず、この点が本特許の発明と主引例の相違点の1つでした。原告がこの主引例との組み合わせを主張した副引例は、リーガレスオーガ方式と呼ばれる別方式の掘削機を土砂飛散防止用のジャバラ筒で覆い、この筒をワイヤーで伸縮させるとの発明でしたが、ジャバラ筒の下端と地面の間には、必ず所定の間隔が設けら

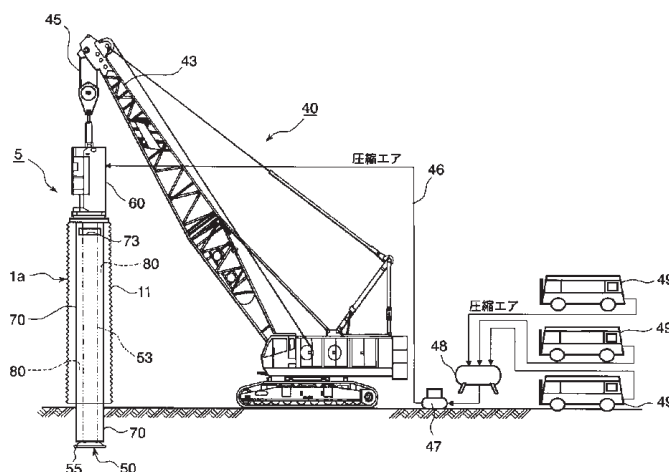
れ、地面に接しない構成となっていました。

判決は、こうした構成の違いを前提として、主引例と副引例を組み合わせる動機付けの有無を検討しました。判決は、まず、双方の伸縮カバーとジャバラ筒の目的について比較し、副引例のジャバラ筒は、堆積土砂の取除きや羽根上の土砂の取除き作業を行うことを目的としているのに対し、主引例の伸縮カバーはこうした目的を有していないと判断しました。

さらに、使用態様について、主引例が、使用中、伸縮カバーの下端が接地するように設置されるのに対し、副引例のジャバラ筒は、使用中伸縮カバーの下端と地面の間には所定の間隔が維持される点で、使用態様が異なると判断しました。

このような目的及び使用態様の相違から、知財高裁は主引例と副引例を組み合わせる動機付けがないとして、進歩性を肯定しました。

本件は、動機付けに関する判断として参考となる事例と考えられます。



→ contents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依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士へのアドバイスをお受け頂ければと存じます。

意匠の類似性を否定して 特許庁の審決を取り消した事例

古庄 俊哉
Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)平成28年12月21日判決(平成28年(行ケ)第10125号)裁判所ウェブサイト[吸入器事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、意匠に係る物品を「吸入器」とする意匠出願(「本願意匠」)の拒絶査定不服審判において特許庁がなした請求不成立審決に対する取消訴訟です。

拒絶査定不服審判において、特許庁は、本願意匠は、本願出願前に公開特許公報に掲載された図に表された「薬剤吸入器」の意匠(「引用意匠」)に類似する意匠(意匠法3条1項3号)であるから、新規性を欠き、意匠登録を受けることができないと判断しました。これに対し、裁判所は、本願意匠と引用意匠の類似性を否定し、審決を取り消しました。

裁判所は、まず、本願意匠及び引用意匠に係る物品の需要者は、薬剤を吸引する必要がある患者及び医療関係者であること、需要者である患者は、吸入器の本体部を持って、マウスピース部を口にくわえて、薬剤を吸引するという使用状況に応じて両意匠に係る物品を観察し、また、需要者である医療関係者は、患者が薬剤を適切に吸引できるよう、薬剤の性質に応じた吸引の機能を有しているか否か、患者の症状や属性に応じた使用が可能か否かという観点から、両意匠に係る物品を観察すると判断しました。そして、薬剤の吸引という吸入器の機能の観点からは、患者が薬剤を吸引するマウスピース部の端部の形態が最も強く需要者の注意を惹く部分であるということができると判示しました。その上で、裁判所は、本願意匠と引用意匠の共通点と相違点を以下のとおり検討しています。まず、「本体部、マウスピース部及びマウスピースカバー部からなる。横幅、奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と、その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒ

ンジ部を介して開閉可能に設けられ、全体の形状が側面視略倒立『へ』の字形状とするものであり、本体部の下端部から前面に向かってやや扁平筒状のマウスピース部が配設されたものである。」という基本的構成態様において本願意匠と引用意匠は共通するものの、その態様は、ありふれたものであり、需要者の注意を強く惹くものとはいえない、また、具体的構成態様における共通点も、需要者の注意を強く惹くものとはいえないと判断しました。他方、本願意匠と引用意匠にはマウスピース部の端部において、以下のとおり形態の相違があり、この相違点は、需要者である患者及び医療関係者らの注意を強く惹き、視覚を通じて起こさせる美感に大きな影響を与えるものであると認定しました。

「本願意匠のマウスピース部の端部には、端壁が設けられ、その中央に円形孔が形成されている。しかも、本願意匠のマウスピースカバー部は、着色されているから、マウスピース部に注意が向けられるものであって、さらに透明であることから、マウスピースカバーを開けたときも閉めたときも、その円形孔を観察することができる。そして、その円形孔は、本体部に貯蔵された薬剤を患者に噴出させる速度、方向等に影響を与えるのであるから、この点は、特に機能を重視する医療関係者に対し、強い印象を与えるものということができ、患者についても同様である。」

「これに対し、引用意匠のマウスピース部の端部は、端壁がなく、単に筒状のまま大きく開口したものであり、マウスピースカバー部は、不透明であるところ、マウスピース部の端部に端壁がなく、単に筒状のまま大きく開口した態様の吸入器は、従来から見られたものであり…、ありふれたものである。」

[次ページへ続く](#)

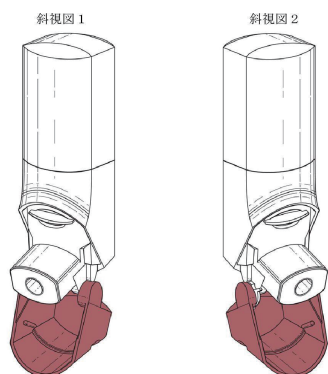
結論として、裁判所は、本願意匠と引用意匠は、基本的構成態様において共通するものの、その態様は、ありふれたものであり、需要者の注意を強く惹くものとはいえず、また、具体的構成態様における共通点も、需要者の注意を強く惹くものとはいえないものの、マウスピース部の端部の形態の相違点(本願意匠は、その中央に円形孔が形成された端壁を設けたものであるのに対して、引用意匠は、端壁がなく、単に筒状のまま大きく開口した点)は、需要者である患者及び医療関係者らの注意を強く惹き、視覚を通じて起こさせる美感に大きな影響を与えるものである、そして、本願意匠と引用意匠のマウスピース部の端部における相違点は、本願意匠のマウスピースカバー部が透明で着色されていることと相まって、需要者である患者や

医療関係者の注意を強く惹くものと認められ、異なる美感を起こさせるものであり、それ以外の共通点から生じる印象に埋没するものではないとして、本願意匠と引用意匠の類似性を否定しました。

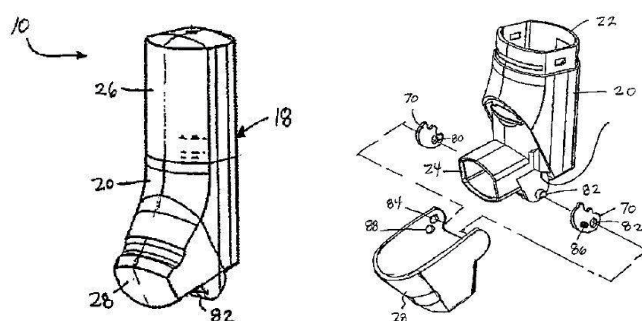
本件は、本願意匠と引用意匠の大部分の構成について類似性を肯定しながら、意匠の一部分の構成が果たす機能からもたらされる需要者に対する印象を重視して、本願意匠と引用意匠の類似性を否定しています。本判決の判示内容は、意匠の類否性判断において参考になると思われます。

なお、本件の関連事件として、平成28年(行ケ)第10126号～10132号の各判決が同日に知財高裁4部にて言い渡され、本判決と同様の判断が示されています。

本願意匠



引用意匠

[→ contents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。

性犯罪被害者の書籍が無断で翻案されたものであるなどとして
映画の上映などが差し止められた事例平野 恵稔
Shigetoshi Hirano

PROFILEはこちら

知財高裁(2部) 平成28年12月26日判決(平成27年(ネ)第10123号) 裁判所ウェブサイト[性犯罪被害者小説の翻案権侵害の映画上映差止等事件]

→ 裁判例はこちら

Xは、性犯罪被害を受けたノンフィクション小説(本件著作物)の著作者です。Yは、Xの小説を映画化したいと考え、脚本の第1稿を書いて、Xに承諾を求めました。Xが、映画化を拒絶したところ、YはXに「書籍から使用している場面・台詞に関しては、すべて削除いたします。」などと書いたメールを送って、脚本を書き直し、本件映画を製作しました。Xは、Yが①本件映画が本件各著作物の翻案権・複製権を侵害している、②Xの著作物人格権(同一性保持権)を侵害している、③本件映画の内容がXの人格権としての名誉権を侵害している、④本件著作物の場面・台詞の不使用の合意があるのにこれに反している、として、Yに対し、本件映画の上映等の差止め等と損害賠償請求を行いました。

原審は、①Xが請求していた本件映画の8つのエピソードのうち4つについて翻案権侵害を認め、②から④についてもXの主張を認め、Yに対し、翻案権侵害や名誉棄損の表現を含む本件映画の上映や複製等を差止め、損害賠償として55万円の支払いを命じました(東京地判平27.9.30裁判所ウェブサイト)。これを不服としてYが控訴しました。

いずれの争点もとても興味深いものですが、翻案権侵害に絞って報告したいと思います。

翻案かどうかの判断において、4つのエピソードについて知財高裁は原審と概ね同様の判断をしています。詳細は、裁判所ウェブサイトの判決の22頁～34頁と別紙エピソード別対比表(52頁～60頁)を参照していただきたいのですが、1つのエピソード

だけ紹介すると次のとおりです。

本件著作物と本件映画とを対比して、①公園に駆け付けた恋人(婚約者)がX(主人公)の様子に驚いて、誰かに何かされたのかと聞いたこと、②X(主人公)はうなずくことしかできなかったこと、③元恋人(婚約者)が、X(主人公)が性犯罪被害を受けたことを知ってやり場のない怒りで手近な物に当たる様子、④X(主人公)が元恋人(婚約者)に対して「ごめんなさい」と謝り続けたこと、及びその著述(描写)の順序が共通し、同一性があると認定しました。そして、これら同一性のある部分は、「それぞれの著述だけを切り離してみれば、事実の記載にすぎないようにも見えるものの、」Xが被害を受けた当事者としての視点から、①～④の各事実を選択し、被害直後のXの状況や元恋人とのやりとりを格別の修飾をすることなく短文で淡々と記述することによって、Xの感じた悔しさ、やるせなさ、罪悪感等を表現したものとみることができ、その全体として、Xの個性ないし独自性が表れており、思想又は感情を創作的に表現したものと認められる。」とし、本件映画のこのエピソードの描写は、①から④の表現上の共通性により、「本件著作物の同一性ある著述部分の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しているものと認められ、本件映画の上記描写に接することにより、本件著作物の同一性ある著述部分の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるから、本件著作物の同一性ある著述部分を翻案したものと認められる。」と判断しました。

→ contents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。

不競法5条2項の推定について、 その99%が履減されるとの判断が示された事例

廣瀬 崇史

Takashi Hirose

PROFILEはこちら

大阪地裁(第21民事部)平成28年10月13日判決(平成27年(ワ)第2504号)裁判所ウェブサイト[遊技場標章使用差止等事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

大阪地裁は、遊技場を営業する原告(「X」)の使用する標章(「ZENSHIN GROUP」「全秦グループ」「ゼンシングループ」等)について、新聞における広告やテレビCMの状況から、Xの営業表示として周知であったと認定し、当該周知な営業表示である標章と類似ないし同一の標章(「ZENSHIN」「全秦」「ゼンシン」等)を被告(「Y」)が使用することで、開業当初のYの店舗と、Xの店舗ないしXとの関係について一定の誤認混同が生じたと認定しました。

しかし、Yの利益の額をXの損害と推定する不正競争防止法5条2項の推定について、需要者による店舗選択の要素、Yによる標章の使用地域及び店舗の営業実態等から、その99%が履減されるとの判断が示された事案です。

その判断においては、例えば、次のような事情が考慮されています。

・需要者である遊戯客は、遊技台の機能や機種、出玉感、交換率等の個別店舗の具体的営業内容そのものを主要な選択要素とすることから、営業主体の誤認が店舗の選択や売上

に結びつく関係は薄弱である。

・Xの店舗及びYの店舗はともに、需要者が限られた離島地域に所在するところ、Yの店舗には、元々存在した別店舗を買収してその営業実態を実質上承継したものもあり、Yの店舗の営業がXの店舗の顧客の誤認混同により生じた需要によって継続的に成り立っているとは考えられない。

・Yの標章を使用して営業を営んでいるのは離島地域におけるYの店舗だけであり、不正競争防止法5条2項で推定されるべきXの損害は、Yの店舗の営業の影響を受ける範囲、すなわち、その競合店となるXの店舗において生じた損害だけが問題となり、離島外の建物におけるYの標章の使用は、Xの営業に損害をもたらさない。

本件は、離島地域における遊技場の営業に関するものである点で一定程度特殊性があるものの、需要者の動向や店舗の営業実態等を考慮し不正競争防止法5条2項の推定を覆す事由を具体的に検討したものとして、実務上参考になると思われます。

[→ contents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や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。

営業秘密防御法成立後の米国

橋口 瑞希
Mizuki Hashiguchi

PROFILEはこちら

営業秘密に関する米国最古の判決は、チョコレートの製法をめぐる判決¹だと言われています。米国にとって、昨年は、営業秘密法の分野で歴史に残る一年でした。2016年5月11日に「2016年営業秘密防御法²」という連邦法が成立したからです。この法律は、三つの点で画期的だと考えられています。

第一に、連邦裁判所で、営業秘密の所有者が、営業秘密の不正使用に関する訴訟を提起できるようになりました。訴訟提起のためには、営業秘密が、米国内の複数の州又は米国外で提供される製品やサービスに関連している必要があります。

2016年8月17日に判断されたエンプロイ・ブリッジ事件³では、当初、州の営業秘密法のみに基づく主張が行われていたため、連邦裁判所に管轄権があるか否かが争点になりましたが、原告が「2016年営業秘密防御法」に基づく主張を訴状に追加したことによって、管轄権をめぐる問題が解決しました。

第二に、営業秘密の拡散を阻止することを目的として、所有物を暫定的に差し押さえるための命令を連邦裁判所に申請できるようになりました。

このような命令は、パネラ事件⁴で2016年8月3日に出されています。パネラ社は、ベーグルやスープを販売するカフェを営んでいます。被告は、パネラ社のIT部門の責任者として、店頭で注文を取る際の正確さの向上や混雑緩和を目指したプログラムを開発するなど、経営戦略に関わってきました。ところが、2016年7月18日、被告は、パネラ社と締結した秘密保持・競合禁止契約に競合他社として指定されていたピザ・レストランで、情報・デジタル部門の責任者として働き始めました。パネラ社は、被告が営業秘密を持ち出したとして、「2016年営業秘密防御法」と州の営業秘密法に基づいて訴訟を提起し、暫定的

差止命令を要求しました。裁判所は、原告の主張を認め、被告に対し、原告の機密情報が保存されていたノートパソコンを解析業者に引き渡すことや、当該機密情報の使用禁止を命じました。

第三に、違法であると考えられる行為を報告するために、営業秘密を内緒で政府当局や弁護士に報告したり、封印された状態で営業秘密を訴訟書類等に開示したりした個人は免責されるとの規定が設けられています。「2016年営業秘密防御法」によれば、雇用者は、営業秘密や機密保持に関する契約を従業員と締結する際、この免責規定を従業員に通知する必要があります。当法律によれば、通知義務を怠った雇用者は、故意にかつ悪意を持って営業秘密を開示した従業員に対する訴訟で勝訴しても、懲罰的損害賠償金等を獲得できない可能性があります。

2016年12月6日に判断されたユーナム事件⁵では、被告がユーナム社から書類のぎっしり詰まった袋や箱を運び出す様子が監視カメラに映っていました。ユーナム社が提訴したところ、被告は、違法行為を捜査するためにユーナム社の営業秘密を弁護士に渡したのだから、「2016年営業秘密防御法」に基づいて免責されるべきだと主張しました。しかし、裁判所は、被告の抗弁を裏付ける証拠が乏しく、被告が営業秘密を用いて訴訟を提起したという記録もないので、被告の主張は認められないと判断しました。

米国のフォーブス誌は、「2016年営業秘密防御法」が与える影響の範囲が極めて広いことに言及し、当法律の制定は、2011年の米国特許法改正以来、知的財産の分野で最も重要な進展だと述べています⁶。

[→ contents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。

 セミナーのご案内

大阪エリア

商事法務 大阪連続講座
〈集中講座〉
事業会社リスク管理のための契約書作成の実務

「ライセンス契約・共同開発契約」

日時 2017年2月10日(金)13時30分～16時30分

会場 大江ビル会議室

住所 大阪市中央区農人橋1-1-22

講師 重富貴光

名古屋エリア

巡回特許庁 in 中部

「知っておきたい、ゲーム業界の発展を支える知的財産権制度」

日時 2017年2月22日(水)13時30分～16時30分

会場 ウィンクあいち 5階小ホール2

住所 名古屋市中村区名駅4-4-38

講師 重富貴光

名古屋エリア

巡回特許庁 in 中部

「中部知財フォーラム2017」

日時 2017年3月1日(水)13時30分～17時00分

会場 名古屋マリオットホテルアソシア16階アゼリア

住所 名古屋市中村区名駅1-1-4

パネルディスカッション モデレーター 重富貴光

※上記各セミナーの詳細は以下のURLをご参照ください。

<http://www.ohebashi.com/jp/seminar.html>

弊所では、ご希望の内容に応じて知的財産に関するセミナー・相談会をお請けしております。
セミナー・相談会等のご希望がございましたら、以下のメールアドレス宛てにご連絡下さい。

✉ IPnewsletter@ohebashi.com

→ contents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。