

知的財産 -Intellectual Property-

# Newsletter

〈2017年5月号〉

## Contents

1 | 対象製品等の特許発明の特許出願手続において特許請求の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（均等侵害の第5要件）について判断した最高裁判決  
最高裁(第二小法廷)平成29年3月24日判決



2 | 著作権の権利制限規定の在り方について



3 | 医薬品組成物に関する発明に関して  
特許庁の発明の要旨認定の誤りを認めた事例  
知財高裁(3部)平成29年3月8日判決



4 | X主張の著作物について著作権がXに属していると認められなかった事例  
東京地裁(46部)平成29年3月23日判決



5 | 権利濫用を理由に商標権の行使が制限された事例  
東京地裁(46部)平成29年3月28日判決



6 | 不競法2条1項14号(現行法15号)の虚偽事実の告知が形式的には認められるが正当行為として違法性が阻却されるとした事例  
知財高裁(3部)平成29年3月22日判決



7 | 欧米におけるキャッチフレーズの商標権保護



8 | 著作物の要件である「創作性」が認められる基準の例を示した「指導性判例」  
貴州省貴陽市中級人民法院2015年9月18日判決



9 | セミナー・執筆情報のご案内



## 対象製品等の特許発明の特許出願手続において 特許請求の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(均等侵害の第5要件)について判断した最高裁判決

古庄 俊哉  
Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

最高裁(第二小法廷)平成29年3月24日判決(平成28年(受)第1242号)裁判所ウェブサイト[マキサカルシトール事件最高裁判決]

[→裁判例はこちら](#)

### 1 事案の概要

本件は、角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許(「本件特許」)に係る特許権の共有者である被上告人Y(原告・被控訴人)が、上告人Xら(被告・控訴人)の輸入販売等に係る医薬品の製造方法は、本件特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり、その本件特許に係る特許発明(「本件発明」<sup>1)</sup>)の技術的範囲に属すると主張して、Xらに対し、当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求めた事案です。

X1は、角化症治療薬であるマキサカルシトール原薬の輸入販売をしており、X2乃至X4は、この原薬を含有するマキサカルシトール製剤をそれぞれ販売していました。Xらのマキサカルシトール原薬に係る製造方法(「Xら製造方法」)を本件特許に係る特許請求の範囲の請求項13(「本件特許請求の範囲」)に記載された構成と対比すると、目的化合物を製造するための出発物質等が、本件特許請求の範囲に記載された構成ではシス体のビタミンD構造のものであるのに対し、Xら製造方法ではトランス体のビタミンD構造のものである点において相違しているものの、その余の点については、Xら製造方法は、本件特許請求の範囲に記載された構成の各要件を充足していました。そこで、Yは、Xら製造方法は、本件発明と均等なものとして、同発明の技術的範囲に属する旨(均等侵害)を主張しました。

これに対して、Xらは、Yにおいて、本件特許の特許出願時に、本件特許請求の範囲に記載された構成中のXら製造方法と異なる上記の部分につき、Xら製造方法に係る構成を容易に

想到することができたと主張して、均等侵害の第5要件の充足を争いました。

本件特許の出願人であるYらは、本件特許の特許出願時、本件特許請求の範囲に、目的化合物を製造するための出発物質等としてシス体のビタミンD構造のものを記載していましたが、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造のものは記載していませんでした。また、本件特許の明細書には、トランス体をシス体に転換する工程の記載など、出発物質等をトランス体のビタミンD構造のものとする発明が開示されているとみることができる記載はありませんでした。

### 2 最高裁の判断

最高裁は、以下のとおり判断して、Xら製造方法は本件特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして本件発明の技術的範囲に属するとして原審(知財高裁(特別部)平成28年3月25日判決)の判断を是認しました。

- 出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の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存するとはいえないというべきである。
- 出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る

<sup>1</sup> Yは、本件特許に対する無効審判請求を受け、平成25年9月25日付け訂正請求書により、特許請求の範囲の減縮を目的として、本件特許に係る明細書中の特許請求の範囲の訂正を請求し、特許庁は、「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をして、訂正を認めました。

[次ページへ続く](#)

構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の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存するというべきである。

- 本件の事実関係等に照らすと、Yが、本件特許の特許出願時に、本件特許請求の範囲に記載された構成中のXら製造方法と異なる部分につき、客観的、外形的にみて、Xら製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。

### 3 本判決の意義

出願時にその存在が知られていた特許請求の範囲外の他の構成(出願時同効材)について、当初から当該構成を含むように特許請求の範囲に記載することが容易にできたにもかかわらず出願時にはそのような構成を特許請求の範囲には記載しなかったことが、均等侵害の第5要件の「特段の事情」に当たる

か否かについては、見解が分かれていました。本判決は、単に出願時同効材を特許請求の範囲に含めなかったという事情だけでは、「特段の事情」には該当せず、出願人が「客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるとき」にかかる「特段の事情」が存するというべきであることを示し、第5要件の「特段の事情」の判断基準を明確化した点に意義があります。

均等侵害の第5要件は、均等侵害の成立を否定する側、すなわち、被疑侵害者側が主張立証責任を負うと解されていますが、本判決によれば、出願人が「客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえること」について、被疑侵害者側が主張立証責任を負うこととなります。したがって、本判決の判断は、被疑侵害者側の均等侵害の第5要件の主張立証に一定のハードルを課したものと理解できます。いかなる場合に出願人が「客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえる」のかについては、今後の事例の集積も待たれるところです。

→ 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。

## 著作権の権利制限規定の在り方について



重富 貴光

Takamitsu Shigetomi

PROFILEはこちら

文化審議会著作権分科会の法制・基本問題小委員会は、昨年度において「新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチーム」を設置し、著作権の権利制限規定等について検討してきました。その検討結果を踏まえて、平成29年2月に「中間まとめ」が公表され、パブリックコメント募集がなされました。

「中間まとめ」は、在り方として、権利制限規定の「明確性」と「柔軟性」の適切なバランスを備えることを志向したうえで、権利者に及ぶる不利益の度合い等に応じた3つの「層」について、それぞれに対応した権利制限規定を整備することが適切であるとしています。

①第1層…著作物の本来の利用には該当せず、権利者の利益を通常害さないと評価できる行為類型

例：情報通信設備のバックエンドにおける複製、所在検索サービス・情報分析サービスを行うための検索・分析用データベースの作成、CPS(サイバーフィジカルシステム)サービス、リバース・エンジニアリング

②第2層…著作物の本来の利用には該当せず、権利者に及ぶ得る不利益が軽微な行為類型例：所在検索サービス、情報分析サービスの結果提供の際に行われる著作物の表示行為

③第3層…公益的政策実現のために著作物の利用の促進が期待される行為類型

例：翻訳サービス、教育関係、障害者関係サービス

そのうえで、「中間まとめ」は、①第1層の行為類型については、適切な範囲内で抽象的に類型化を行い、柔軟性の高い規定を整備する、②第2層の行為類型については、著作物の利用の目的等によってある程度大きくりに範囲を画定した上で、相当程度柔軟性のある規定を整備する、③第3層の行為類型については、権利制限の範囲を画定した上で、適切な明確性と柔軟性の度合いを検討するとしています(要するに、柔軟性については第1層、第2層、第3層の順に高く、明確性については第3層、第2層、第1層の順に高くなるように制度設計するとしています)。

権利制限規定については、いわゆる日本版フェアユース規定導入に向けた動きが2009年以降にみられましたが、改正としては各論的に個別規定を創設するに止まっている状況です。今後、「中間まとめ」を踏まえつつ、改正法案の策定に向けた検討がなされる予定であり、その動向が注視されます。とりわけ、IoT、ビッグデータ、人工知能等の情報関連技術革新が加速度的に進展する状況で、第1層・第2層に分類される行為の著作権法上の取り扱いについては、これを明確にすることが望まれます。

「中間まとめ」は、以下の「こちら」からご覧いただけます。

「文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめ」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。

## 医薬品組成物に関する発明に関して 特許庁の発明の要旨認定の誤りを認めた事例

黒田 佑輝  
Yuki Kuroda

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)平成29年3月8日判決(平成27年(行ケ)第10167号)裁判所ウェブサイト  
[オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、被告Yが有する、発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」と題する特許(「本特許」)に関する審決取消訴訟です。原告Xは、進歩性要件違反などを理由として無効審判を提起しましたが、特許庁が請求不成立の審決を下しました。本件は、この特許庁の判断に対する審決取消訴訟であり、知財高裁は特許庁の発明の要旨認定の誤りを認め、審決を取り消しました。

本件は、抗がん剤であるオキサリプラチンを溶液化した発明であり、「緩衝剤」として、一定量の「シュウ酸」を含むことが特許請求の範囲に記載されていましたが、この「シュウ酸」の意義が問題となりました。すなわち、本発明の溶液中に存在する「シュウ酸」には、オキサリプラチン溶液に外部から添加されるシュウ酸(「添加シュウ酸」と、水中でオキサリプラチンが分解されることで生じる「解離シュウ酸」が観念されるところ、特許請求の範囲における、「シュウ酸」が、(1)前者のみを意味しているのか、(2)両者を合わせたものを意味しているかが争われました。特許庁は(2)の解釈をとったのに対し、知財高裁は(1)の解釈をとり、特許庁の発明の要旨の認定に誤りがあると判断しました。

知財高裁は、まず、特許請求の範囲のうち、特に請求項1の記載に着目し解釈を行いました。まず、本発明のオキサリプラチン溶液組成物が、①オキサリプラチン、②緩衝剤であるシュウ酸またはそのアルカリ金属塩、③担体である水、を「包含す

る」ものであるから、包含された各要素は、組成物を構成するそれぞれ別個の要素として把握されうると理解するのが自然としました。その上で、解離シュウ酸はオキサリプラチンと水を混合して初めて生じるものであるから、これを、シュウ酸に含めて理解することは不合理と解釈しました。ついで、緩衝剤は、一般的に「緩衝作用を有するものとして調合された薬」を意味するから、オキサリプラチンの分解で自然に生じる解離シュウ酸をこれに含めることには問題があると判断しました。さらに、緩衝剤は「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」とされているところ、解離シュウ酸はシュウ酸のアルカリ金属塩ではないため、後者は添加シュウ酸でしかあり得ない以上、前者も添加されたものを意味すると解釈するのが自然であると判断しました。

このように、請求項1の記載のみから、「シュウ酸」には添加シュウ酸のみが含まれるとの解釈が自然であると認定した後、知財高裁は、主として被告の反論に応答する形で、明細書の記載や、発明の目的を考慮しても、依然として裁判所の解釈が正しいと判断しました。

いわゆるリパーゼ判決(最判平成3年3月8日民集45巻3号123頁)が、発明の要旨の認定において特許請求の範囲の記載が重要視されることを示していますが、本件は、これを意識しつつ、具体的事案において発明の要旨認定の在り方を示した事例として実務上参考になるものと思われます。

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

## X主張の著作物について著作権が Xに属していると認められなかった事例



平野 惠稔  
Shigetoshi Hirano

PROFILEはこちら

東京地裁(46部)平成29年3月23日判決(平成28年(ワ)第16088号)裁判所ウェブサイト[あぶらとり紙デザイン著作権事件]

→ 裁判例はこちら

1. Xは、本件著作物の著作権を有しているとして、Yが製造販売するあぶらとり紙の商品のデザインは本件著作物に依拠して作成されたものであり、Xの著作権(複製権)の侵害に当たると主張して、Yに対し、損害賠償を求めました。

本件著作物



Y商品表紙のデザイン



2. Yは、本件著作物とY商品表紙のデザインが同一又は類似であることを争わず、本件著作物の著作物性、本件著作物の著作者及び著作権者などについて争いました。

3. 本件著作物の著作者及び著作権者について

(1) Xは、「Xは、昭和51年2月頃、Yが開発した製法によるあぶらとり紙の製造をYに委託するに当たり、「ふるや紙」との名称を考案し、Xの代表取締役Aの知人Bに対して商品の表紙デザインの作成を依頼した。Bはこれを受けて本件著作物を作成してその著作権をAに譲渡し、AはXに対し同著作権を譲渡し、Xは、Bから受領した本件著作物の原画をYに交付して、これを表紙とするあぶらとり紙(X商品)の製造を委託した。」と主張しました。そして、Xは、本件著作物をBが作成したことについて、Bが書いた「ふるや紙」「かほり紙」「ゆとり紙」と本件著作物(「ふるや紙」と記載)とを比較して「本件著作物はBの筆跡によるものである」と鑑定した筆跡鑑定を証拠として提出し、また、Bが「ふるや紙」と書いたものを証拠として提出して、これが本件著作物を再現しているから、Bが著作者であると主張しました。

なお、Xは、他店が「ふるや紙」の名称を使用して混同が生じるようになったため、商品名を「ゆとり紙」に変更したとして、現在X商品に

は「旧ふるや紙」と記載しています。

(2) 裁判所は、次のように判断し、本件著作物の著作者がBであることを否定し、Xの著作権を認めませんでした。

① 筆跡鑑定について、上記「ふるや紙」と「ふろや紙」等の文字は一見類似するが、本件著作物の作成者以外の者が本件著作物をまねて後者を作成したとみる余地があり、類似すること自体は本件著作物の作成者がBであることの根拠となるものでないとし、Bによる本件著作物の再現についても同様であると判断しました。

また、筆跡鑑定の内容については、本件著作物と「かほり紙」及び「ゆとり紙」との相違を指摘し、「表現上の特徴的部分が一致するということができない」とし、筆跡鑑定が「毛筆等の筆記具で記載された原画ではなく、単色で印刷されたデザイン画を比較したにとどまり、筆致等は不明であり」、さらに、「デザインの過程で加筆修正が施され得ることを考慮すると、その鑑定結果により本件著作物の作成者を判断できない」としました。

② Xによる「ふるや紙」をAが命名したとの主張については、昭和40年代以前から、伝統的な金箔の製法に用いられる和紙につき、使用された後に使用できなくなったものが「ふるや」と呼ばれており、皮脂を取るための化粧紙に転用されていたと認定し、「ふるや紙」という名称をAが新たに考案したと認めることはできないと判断しました。

③ その他、Xが本件著作物の著作権者であれば、XがYに製造委託を中止したときに本件著作物の原画の返還を求めていること、長く自らが著作権者と主張しなかったことは不合理であるとしました。また、Xが、X商品に「ふるや紙」と命名して広く知られるようになっていたにもかかわらず、他店が「ふるや紙」を使用したから自らが名称を変更したことも、Xの主張からすれば不合理であるとして、全面的にXの主張を退けました。

→ 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は掲載されず、必要に応じて別途弁護士からのアドバイスをお受け頂ければと存じます。

## 権利濫用を理由に商標権の行使が制限された事例

長谷部 陽平  
Yohei Hasebe

PROFILEはこちら

東京地裁(民事46部)平成29年3月28日判決(平成28年(ワ)第8475号)裁判所ウェブサイト[OKTAL/SCANeR商標権侵害事件]

## → 裁判例はこちら

本件は、原告(商標権者)による商標権の行使(差止・損害賠償請求等)が権利の濫用にあたるとして、原告の請求が棄却された事案です。権利濫用を理由に商標権の行使が制限された事例は、最高裁平成2年7月20日判決(民集44.5.876)[POPEYE商標事件]をリーディングケースとして複数存在します。また、高部真規子「商標権の行使と権利の濫用」『知的財産法の理論と実務 第3巻[商標法・不正競争防止法]』113頁(新日本法規出版, 2007)ほか多数の論文が発表されています。

原告は、平成26年1月29日に「OKTAL」及び「SCANeR」(いずれも標準文字商標)につき商標登録出願を行い、同年6月13日に商標登録(以下、「SCANeR」に係る登録商標を「本件登録商標1」、「OKTAL」に係る登録商標を「本件登録商標2」といい、本件登録商標1及び2に係る商標権を「本件商標権」といいます。)を受けました。そして、原告は、被告による「SCANeR」、「SCANeR studio」及び「OKTAL社」の使用が本件商標権を侵害するとして、被告に対し、損害賠償等を請求しました。

裁判所は、本件の事実関係につき、原告がフランス・オクトル社(フランスで以前から「OKTAL」及び「SCANeR」の登録商標を有する会社)から50%の出資を受けて設立され、フランス・オクトル社の日本における販売代理店として「OKTAL」及び「SCANeR」の商標を使用してスキャナー(フランス版スキャナー)の輸入販売等を行うとともに、同じ商標を使用してフランス版スキャナーを日本の顧客の要望に応じてカスタマイズしたスキャナー(日本版スキャナー)を製造販売していたこと等の各事実を認定しました。そして、各認定事実を踏まえ、裁判所は、次のとおり権利濫用であるとの判断を示しました。

「上記認定事実によれば、①『OKTAL』はフランス・オクトル社の商号であり、『SCANeR』は同社の商品名であること、②原告はこれ

らの商標をフランス・オクトル社の販売代理店の立場でフランス版スキャナーの販売のために使用していたこと、③原告は、フランス・オクトル社との資本関係が解消された後も、同社との関係を示して日本版スキャナーの販売を続けたこと、④原告がフランス・オクトル社との関係が悪化した時期に本件登録商標1及び2の商標登録出願をしたこと、⑤被告はフランス・オクトル社の販売代理店としてフランス版スキャナーの輸入販売を行っていることが明らかである。以上の事情を総合すると、『SCANeR』及び『OKTAL』の商標は商品の出所がフランス・オクトル社に由来することを示すものとして取引者及び需要者に認識されていると認められるから、かつての販売代理店であった原告が、現在の販売代理店である被告に対して本件各商標権を行使することは、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標法の目的に反し、権利の濫用に当たると判断するのが相当である。」

なお、原告は、日本版スキャナーとフランス版スキャナーは全くの別製品であり、日本では「SCANeR」は日本版スキャナーを、「OKTAL」は原告をそれぞれ表示するものと認識されていると反論しました。しかし、裁判所は、「日本版スキャナーはフランス版スキャナーを日本の顧客の要望に応じてカスタマイズしたものであって、原告が日本版スキャナーに使用する『OKTAL』及び『SCANeR』はその基となったフランス版スキャナーないしフランス・オクトル社を表示するものとして需要者に認識されていると解される。」として、原告の反論を退けています。

本件は、上記高部論文において「登録商標に商標権者独自の信用が体化しておらず、正当に標章が帰属すべき第三者が存在する場合」に分類される新事案であり、事例判決ではありませんが、参考になるものと思います。

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

## 不競法2条1項14号(現行法15号)の虚偽事実の告知が 形式的には認められるが正当行為として違法性が阻却されるとした事例

廣瀬 崇史  
Takashi Hirose

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)平成29年3月22日判決(平成28年(ネ)第10094号)裁判所ウェブサイト[化粧品特許侵害虚偽事実告知事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

製剤等を開発するY社(Y)が、X社(X)の製造販売する化粧品(X製品)がYの特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して、X及び取引先であるZ社(Z)を被告として、その製造販売の差止めと損害賠償等を求める別件侵害訴訟を提起したが棄却され、控訴審でも控訴が棄却されて一審判決が確定しました。本件は、X及びXの代表者X1が、Y、Yの代表取締役Y1及びY2、並びに別件侵害訴訟の訴訟代理人Y3を被告として、訴訟手続を通じてXによる特許権侵害及びY2の研究成果盗用という虚偽の事実をZに告知した行為は、不競法上の虚偽事実の告知に該当する等と主張し、不競法4条や会社法429条1項に基づき、損害賠償等を求めた事案の控訴審です。紙面の関係から、不正競争行為の成否についての知財高裁の付加判断の一部についてのみ説明します。

知財高裁は、別件侵害訴訟は、Xの取引先であるZも共同被告(侵害者)として提起されており、同訴訟においては、特許の無効を理由に、特許権の侵害を理由とするYの請求が認められず、同請求を棄却した一審判決が確定したのであるから、結果として、同訴訟においてYが主張していたX製品が特許侵害品であるとの事実は、虚偽であったことになり、また、訴訟手続を通じてその虚偽の事実がZに告知されたことになり、形式的には不正競争に該当するとしました。

しかし、知財高裁は、「特許権者が、競業者ないしその取引先に対する関係でおよそ請求が成り立たないことを知りながら、あるいは、当然そのことを知り得たはずであるのに、あえて当該取引先をも共同被告として訴訟を提起するなど、訴訟制度を濫用的に利用したと評価し得るような特別な事情が存する場合は格

別として、そのような場合でなければ、外形的には不正競争に当たり得るとしても、訴訟提起自体を違法と評価することはできないというべき」としました。そして、別件侵害訴訟の提起に先立ちXから無効審判請求がなされていたが、Yは、これを争っており、かつ、提訴の時点ではまだ確定的な判断は示されていなかったこと、Yに、専らXの信用を毀損する目的など、訴訟制度を濫用的に利用したと評価されるべき不当な目的があったことを認めるに足りる証拠もないこと等から、YがZを共同被告として別件侵害訴訟を提起したのは、正当な権利行使の一環で、正当行為として違法性が阻却されるものと認めるのが相当であるとしました。

さらに、Yが、訴訟行為を通じてX1によるY2の研究成果盗用の事実を告知したとの点については、知財高裁は、①不正競争を構成する具体的事実の主張立証責任は不正競争の存在を主張する側にあること、②X1が何らかの形でY2の研究成果にアクセスしてこれを取得し利用したことを推認させる方向に働く具体的事情の存在がYにより指摘されていること、③当該推認を弱めるための主張立証として効果的でかつ容易なのはX1がX製品を独自に開発した過程を明らかにすることであるところ、本件訴訟の控訴審に至るまでかかる主張立証が全く行われておらず、本件各記載内容が虚偽の事実であると断定することには疑問があるといわざるを得ないこと等から、虚偽事実の告知の成立を認めなかった原判決の認定判断に誤りはないとしました。

製造者の取引先を含めて侵害訴訟を提起し、訴訟手続を通じてなされた行為が、不競法上の虚偽事実の告知に当たり違法かどうか争われた珍しい事例として、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受けなければなりません。

## 欧米におけるキャッチフレーズの商標権保護

橋口 瑞希  
Mizuki Hashiguchi

PROFILEはこちら

フランスのロレアル社がIoTを駆使した製品の開発に乗り出した時、メディアは、《parce que vous le valez bien》(「あなたにはその価値があるから」)という言葉を使ってこの取組みを報道しました。この言葉は、1970年代からロレアル社が宣伝に使用してきたキャッチフレーズです。その英語版(“because you’re worth it”)は、米国商標として登録されています。

2017年3月9日、欧州連合司法裁判所は、キャッチフレーズに関する商標権を欧州連合で取得するためには、そのキャッチフレーズに、商品の出所を示す顕著な特徴が存在する必要があるという判決を言い渡しました<sup>1</sup>。

この事件で、ドイツのピューマ社は、欧州連合において、“FOREVER FASTER”というキャッチフレーズの商標登録を試みました。ピューマ社は、この商標が使われる商品として、靴とスポーツ用品を指定しました。ところが、欧州連合知的財産庁はピューマ社の商標出願を拒絶しました。ピューマ社は、欧州連合知的財産庁の判断の破棄と、“FOREVER FASTER”の商標登録を求め、欧州連合司法裁判所に上訴しました。

欧州理事会規則第207/2009号の第7条(1)(b)には、「顕著な特徴が完全に欠如している商標は、登録されないものとする。」と規定されています。本件では、“FOREVER FASTER”という商標に顕著な特徴があるか否かが争点になりました。

第7条(1)(b)を適用した欧州連合司法裁判所の裁判例によれば、消費者が商品の商標を見てもその商品の出所を特定することができない場合には、商標に顕著な特徴はないと判断されます。この判断基準は、出願された商標がキャッチフレーズである場合にも同様に適用されます。裁判例によれば、キャッチフレーズが消費者を驚愕させるような突飛さを兼ね備えている必要はありません。消費者がキャッチフレーズを見て商品の出所を識別できるのであれば、そのキャッチフレーズには顕著な

特徴があると判断されます。

本件の場合、“FOREVER FASTER”は、靴やスポーツ用品が敏速な動作を可能にするように設計されているということを消費者に伝え、販売促進を実現するための宣伝文句に過ぎず、商品の出所を示す役割を果たさないため、顕著な特徴が完全に欠如している、と欧州連合司法裁判所は判断しました。この結果、欧州連合における“FOREVER FASTER”の商標登録は実現しませんでした。

ところで、米国商標審査基準の第1213.05項(b)(i)には、商標の役割を果たす文言として使用されるキャッチフレーズは商標として登録可能であると規定されています。同項によれば、商品を単純に説明しただけの宣伝文句については、商標登録が認められません。

米国フロリダ州のピンチャーズ蟹小屋というシーフード・レストランは、食材の新鮮さをアピールするために、“You Can’t Fake Fresh”(「鮮度はごまかせない」)というキャッチフレーズを使用してきました。これは、第1213.05項(b)(i)を満たす米国商標として登録されています。この商標の所有権者は、“You Can’t Fake Steak”(「ステーキはごまかせない」)という似た表現のキャッチフレーズを使用していたステーキ・ハウスの経営会社を商標権侵害で提訴しました。

2017年3月27日、米国フロリダ州中部地区連邦地方裁判所は、消費者がこれらのキャッチフレーズを混同しているという証拠がないとして、原告の訴えを退けました<sup>2</sup>。

ピューマ事件は、キャッチフレーズを欧州連合で商標登録する際に、そのキャッチフレーズに商品の出所を明示する識別力があるか否かが厳しく審査されることを物語っています。そして、米国のピンチャーズ事件は、類似したキャッチフレーズを使用しても、消費者の混同が生じなければ、その使用は商標権侵害には該当しないことを示しています。

<sup>1</sup> Puma SE v. European Union Intellectual Property Office, Case T-104/16, ECLI:EU:T:2017:153 (Mar. 9, 2017).

<sup>2</sup> Phelan Holdings v. Rare Hospitality Mgmt., No. 8:15-CV-2294-T-30TBM (M.D. Fla., Mar. 27, 2017).

→ contentsへ戻る

## 著作物の要件である「創作性」が認められる 基準の例を示した「指導性判例」

松井 衡  
Ko Matsui

PROFILEはこちら

貴州省貴陽市中級人民法院2015年9月18日判決((2015)筑知民初字第17号)最高人民法院ウェブサイト

### → 裁判例はこちら

今回ご紹介するのは、中国の最高人民法院が「指導性判例」として選定した判決で、民俗(民間)芸術から派生した美術作品において、創作性が認められる基準を示した判決です。中国の貴州省黄平県周辺には、苗族(少数民族)の一部族である「革家人」が多く住んでおり、特徴ある蠟染の伝統芸術で有名ですが、本件はそれに関連するものです。

1. 原告は、2003年に鳥、銅鼓及び花模様を組み合わせて対称的に配置した図画(以下「本件著作物」)を発表し、それを2009年に本にして出版しました。原告は、貴州の食品加工会社である被告が、その商品の化粧箱(以下「被告商品包装」)に本件著作物の一部を無断で使用し、原告の著作権人格権および著作権(財産権)を侵害したとして、使用の差止、損害賠償及び謝罪広告等を求めました。

2. 被告らは、被告商品包装をデザインした第三者Aの図柄および本件著作物はどちらも上記貴州「革家」の伝統蠟染の図案から派生しているところ、本件著作物は創作性(独創性)がないので著作権が成立しないと主張しました。

3. 貴州省貴陽市中級人民法院は、次のように判断しました。

(1) 本件著作物の鳥、銅鼓と花模様等の対称的配置は確かに貴州革家伝統蠟染からインスピレーションを得ているが、本件著作物では鳥の外形等に豊富な線が加えられ、描写がより鮮やかで、中間の銅鼓と花模様も作者の構想と融合して伝統蠟染芸術の図案とは異なっている。

(2) 中国著作権法実施条例第2条は、著作権法上の『著作物』を、「文学、芸術および科学の分野において独創性を有し、かつある種の有形的な形式で複製できる知的成果を指す」と規定するところ、本件著作物は伝統蠟染芸術作品の伝承への創造を伴った派生作品であり、原告が独創性を有する範囲内にお

いて著作権法の保護を受ける。

(3) 被告商品包装による本件著作物の侵害の有無は、著作権法実施条例4条8項の「絵画、書道、彫像等の線、色彩、又はその他の方法で構成される審美的意義を有する平面的または立体的な造形芸術の著作物」との(美術著作物の)定義に照らして両者を比較して判断されること、鳥及び花の図形の構成、線の取捨及び配列が一致している。

また、第三者Aが2006年にその作品を創作したとする証拠が示されず、むしろ本件著作物にアクセスする機会があったことから、被告は本件著作物の複製権を侵害したといえるとなりました。そして、被告商品包装が原告の著作権を侵害していると認定し、被告商品包装の使用差止、在庫廃棄、請求の半分(10万元)の損害賠償を命じましたが、謝罪広告の請求については棄却しました。

4. 本判決は、事例にかかる判決ではあるものの、最高人民法院審判委員会は、創作性(独創性)の認定基準を示すものとして指導性判例に選定しました。中国は、審級制度として原則二審制を採用しており、ほとんどの案件において各省の高級人民法院以下の法院において終局判決が下されます。そのために、重要な法律問題を含む案件に対して、最高人民法院がその判決を通じて統一した法解釈を示す機会は限られています。それを補うために、他の案件の指針となりうる判決を最高人民法院審判委員会が選定して公表するのが指導性判例の制度です。今年3月に、最高人民法院は本判決を含む10の知的財産権に関する判決を指導性判例として指定しました。この指導性判例は、著作権法が保護する著作物の要件を判断する具体的な基準を示しており、今後の参考になるものと思われたので紹介しました。

→ 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ならず、必要に応じて別途弁護士から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

### 東京エリア

弊所主催セミナー

### 「中国・ASEANにおける 知的財産権の管理」

日時 2017年5月19日(金)16時00分～18時00分

会場 弁護士法人大江橋法律事務所 東京事務所

住所 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル2階

講師 林依利子 定金史朗 長谷部陽平

※上記セミナーへのお問い合わせ・参加のお申し込みは、以下のメールアドレス宛てにお名前・会社名・所属部署・メールアドレスに「5/19 中国・ASEAN知財セミナー東京」を明記の上ご連絡ください。

✉ [seminar-tokyo@ohebash.com](mailto:seminar-tokyo@ohebash.com)

※ご好評につき残席わずかとなっております。参加ご希望の方はお早めにお申し込みください。

### 申込受付終了セミナー

※以下のセミナーは、ご好評につき受付を終了させていただきました。

大阪 5/12(金)「中国・ASEANにおける知的財産権の管理」(会場:弊所大阪事務所)

大阪 5/26(金)「中国、日本、米国における特許訴訟の戦略的対応」(会場:弊所大阪事務所)

### 名古屋エリア

弊所主催セミナー

### 「AIをめぐる知財・情報法」

日時 2017年6月14日(水)15時00分～16時30分

会場 ウィンクあいち 1302号室

住所 名古屋市中村区名駅4-4-38

講師 重富貴光 黒田佑輝

👉 [お申込みフォームはこちら\(SSL対応\)](#)

※上記セミナーの詳細は5月中旬頃に弊所ホームページに掲載予定です。

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@ohebash.com](mailto:IPnewsletter@ohebash.com)

## 執筆情報のご案内

### 知財管理 2017年3月号 Vol. 67 No. 3 (No. 795)

出版社 一般社団法人 日本知的財産協会

発行年月 2017年3月20日

論文 画像検索エンジンをめぐる著作権侵害問題とフランスにおける強制許諾制度の導入

執筆者 橋口瑞希

### NBL No. 1094号, No. 1096号

出版社 株式会社商事法務

発行年月 2017年3月15日(No.1094), 2017年4月15日(No.1096)

論文 TPP締結に伴う産業財産権法の改正について(上)(下)

執筆者 松田誠司

→ [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。