

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2017年9月号〉

Contents

1 | 事務所ニュース



2 | 拡大集中許諾制度について



3 | SNSサービスを提供している被告のSNSサーバが
原告特許発明の技術的範囲に属しないとされた事例

東京地裁(40部)平成29年7月12日判決



4 | 酸味のマスクング方法に関する発明について、訂正が願書に添付した明細書に
記載した事項の範囲内においてしたものとはいえないとして本件特許を無効とした
審決を取り消した事例

知財高裁(1部)平成29年7月19日判決



5 | 特定の地域の飲食店の団体が商標法4条1項10号の「他人」に該当し、
引用役務の提供者に変動があっても各段階を区別することなく引用商標の
周知性を判断することができるとした事例

知財高裁(1部)平成29年7月19日判決



6 | 被告が営業秘密について不正開示行為であること又は不正開示行為が介在したことを
重大な過失により知らないで原告の文書を取得したと認めることはできないとして、
不正競争防止法2条1項8号所定の不正競争の成立を否定した事例

東京地裁(29部)平成29年7月12日判決



7 | 登録商標侵害に対する先使用の抗弁と権利濫用の抗弁の成立を認めた判決

最高人民法院2014年8月14日判決




事務所 *News*

News.1

海外講演・出版情報①

パリで2017年6月に橋口瑞希ニューヨーク州弁護士が行なった米国知的財産法に関する講演が学術委員会によって出版対象に選出され、出版が決定しました。

講演名 《Ombres d'incertitude en droit de la propriété intellectuelle aux États-Unis》

News.2

海外講演・出版情報②

ニューヨークで2017年8月に開催されたIntellectual Property Scholars Conferenceで、橋口瑞希ニューヨーク州弁護士が人工知能の特許適格性に関する講演を行ないました。同講演の内容に基づく出版が決定しました。

講演名 《The Patent Eligibility of Artificial Intelligence in the United States, Europe, and Japan》

News.3

セミナー活動ご報告

古庄俊哉弁護士、松田誠司弁護士が2017年8月1日に名古屋で職務発明制度改正と今後の実務対応に関するセミナーを行ないました。同セミナーは6月に東京・大阪でも開催させていただき、いずれの会場も多数のご来場を賜りました。弊所一同、心よりお礼申し上げます。

講演名 《職務発明制度改正と今後の実務対応について》

[→ 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。

拡大集中許諾制度について

松田 誠司
Seiji Matsuda

PROFILEはこちら

近年、文化庁では、著作物等の適切な保護と利用・流通や、新時代のニーズに合致した著作権制度の在り方等について検討されていますが、今回は、導入が検討されている拡大集中許諾(Extended Collective License(ECL))制度¹についてご紹介したいと思います。

一般に、第三者が創作した著作物を利用するには、著作権者の許諾を得る必要がありますが、これが必ずしも容易でない場合があります。その背景事情の一つに、デジタルネットワーク化が社会に定着し、ますます進展していることが挙げられます。出版物や絵画のような従来型の著作物の創作及び流通とは大きく異なり、インターネットを通じた文章、写真等の配信、デジタル・アーカイブの利用のように「大量の著作物等が、大量の創作者により、大量に創作され、また、それを利用しようとするニーズも非常に大きなもの」となっています²。また、権利者が不明な著作物³も相当数存在するとされています。このような大量のデジタル・コンテンツや孤児著作物においては、利用の都度、個別の許諾を得ることは事実上困難であり⁴、また今後のイノベーションを促進していくためには著作物の円滑な利用を促進する必要性がより高まっているものと思われます。そこで、利用許諾を得るための窓口を一元化することにより権利者搜索費用及び取引費用の低減を図り、著作権者の利益の保護するための制度としてのECLが注目を集めることとなりました。

ここで、ECLとは、「法定された規定(ECL規定)に基づき、相当数の権利者を代表する集中管理団体(ECL団体)との間で自主的に行われた交渉を通じて著作物等利用許諾契約を締結した利用者に対して、当該利用許諾契約と同一の条件下で、当該集中管理団体に管理を委託されていない著作物等の利用を認める制度」をいいます⁵。この制度は、すでにアイスランド、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、イギリスで導入されており、アメリカでも導入が検討されています⁶。対象となる著作物及び利用行為について限定が付された制度

とすることも考えられ、例えばアメリカでは、対象となる著作物を「言語」「言語著作物に付随する絵画や図形」「写真」に限定し、「教育又は研究」のための利用行為に限定することが検討されています⁷。

ECL制度は、特に大量の著作物を利用しようとする者にとって有用といえそうですが、他方で、権利者の立場からすれば、なぜ自己が委託していないECL団体が著作物の利用を許諾できるのかという根本的な疑問が生じ得ます。したがって、同制度の導入にあたっては、ECL団体による許諾の有用性ばかりではなく、これを法的に正当化できるだけの理論的説明が必要です⁸。

次に、制度を導入するとしても、いかなる制度設計とするのが重要です。ECL団体による許諾は、管理を委託していない権利者の著作物についてまで拡張的に効力を及ぼすわけですから、著作物の利用について著作権者の許諾を必要とするの著作権法の原則に立ち返れば、ECL制度の適用を望まない著作権者についてはその適用を排除できること(オプトアウト)が必要だと考えられます。また、特に孤児著作物については、長期間にわたって権利者が現れない場合において使用料をどのように取り扱うかが問題となるでしょう。実務的には、例えば、利用者が複製及び翻案について許諾を得たとしても、公表権、氏名表示権及び同一性保持権といった著作人格権について手当てをしておかなければ、利用行為が違法となるリスクを免れないことになってしまうため、制度上どのように担保するのが重要となります。

「知的財産推進計画2017」⁹によれば、ECL制度について「具体的課題について検討を進める」こととされています。ますます情報の流通と利活用が重要となることを見据え、バランスの取れた全体最適な制度の導入が求められているといえます。

「拡大集中許諾制度の検討について」は、[こちら](#)からご覧いただけます。

¹ ECLについては、小嶋崇弘「著作権等の集中管理を通じた著作物利用の円滑化」(『著作権研究』第42号85頁)等の研究があります。² 平成28年度文化庁委託事業「[拡大集中許諾制度に関する調査研究報告書](#)」(一般財団法人ソフトウェア情報センター、2017年3月)1頁。³ 諸外国ではorphan works(孤児著作物)と呼ばれています。⁴ 著作権法上、著作者不明等の場合につき裁定制度(67条、103条)が存在しますが、利用実績は低調なものにとどまっています。⁵ 前掲報告書4頁。⁶ 「拡大集中許諾制度の検討について」(平成29年7月28日文化庁著作権課)5頁。⁷ 前掲注6、6頁。⁸ 理論的には、黙示の許諾や、労働協約、事務管理の考え方を根拠とする説明があり得ます(前掲報告書5頁以下)。⁹ [知的財産推進計画2017](#)(平成29年5月16日知的財産戦略本部決定)

[→ contentsへ戻る](#)

SNSサービスを提供している被告のSNSサーバが 原告特許発明の技術的範囲に属しないとされた事例

廣瀬 崇史
Takashi Hirose

PROFILEはこちら

東京地裁(40部)平成29年7月12日判決(平成28年(ワ)第14868号)裁判所ウェブサイト[SNSサーバ特許侵害事件]

[→裁判例はこちら](#)

本件は、名称を「人脈関係登録システム、人脈関係登録方法と装置、人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする2つの特許権を有するX社(X)が、ソーシャルネットワーキングサービスを提供するY社(Y)が当該サービスの提供に使用しているサーバ(Yサーバ)が、上記特許に係る発明(本件発明1及び本件発明2)の技術的範囲に属すると主張して、Yに対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、実施料相当額及び弁護士費用の合計114億1140万円のうち1億円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案です。裁判所は、Yサーバは、2つの特許権に係る発明のいずれの技術的範囲にも属しないと判断しました。

本件発明1の構成要件は次のとおりですが、裁判所はこのうち、D及びFの「送信したとき」の意義を解釈し、YサーバはD及びFを充足しないと判断しました。

A 登録者の端末と通信ネットワークを介して接続し、

B 登録者ごとに、当該登録者の識別情報と、当該登録者と人間関係を結んでいる他の登録者の識別情報とを関連付けて記憶している記憶手段と、を備えたサーバであって、

C 第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを第一の登録者の端末(第一の端末)から受信して第二の登録者の端末(第二の端末)に送信すると共に、第二の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信して第一の端末に送信する手段と、

D 上記第二のメッセージを送信したとき、上記第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて上記記

憶手段に記憶する手段と、

E 上記第二の登録者の識別情報を含む検索キーワードを上記第一の端末から受信し、この第二の登録者の識別情報と関連付けて記憶されている第二の登録者と人間関係を結んでいる登録者(第三の登録者)の識別情報を上記記憶手段から検索し、検索した第三の登録者の識別情報を第一の端末に送信する検索手段と、

F 上記第一の登録者が上記第三の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを上記第一の端末から受信して上記第三の登録者の端末(第三の端末)に送信すると共に、第三の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第三の端末から受信して第一の端末に送信したとき、上記記憶手段に記憶されている上記第一の登録者の識別情報と上記第三の登録者の識別情報とを関連付ける手段と、

G を有してなることを特徴とする人脈関係登録サーバ。

Xは、この点につき、「送信したとき」の「とき」は「同じころ」という意義を有するものであり、「ある程度の幅をもった時間」を意味すると主張しました。しかし、裁判所は、「とき」に関する広辞苑第六版、大辞林第三版、用字用語新表記辞典、最新法令用語の基礎知識改訂版の記載内容等を踏まえ、「とき」は条件(仮定的条件)を示すものとして使われており、Dに該当するには、「第二のメッセージを送信した」ことを条件として、第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて記憶手段に記憶される必要があり、上記Fに該当するには、Dと同様に、サーバが「第二のメッセージを・・・送信した」ことを条件

[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。

に、第一の登録者の識別情報と第三の登録者の識別情報とを関連付けて記憶手段に記憶することが必要であるとしてきました。

一方、裁判所は、Yサーバで会員甲(甲)と会員乙(乙)の人間関係を記憶するプロセスは、①Yサーバが、甲の乙に対する友人(知人)追加リクエストを受信する、②Yサーバが、甲の乙に対する友人(知人)追加リクエストを乙に通知する、③乙がYサービスの画面上の「追加する」をクリックして甲からの「追加リクエスト」を承認する、④Yサーバが甲と乙を友人(知人)として記録する、⑤Yサーバが、甲に対し、「追加リクエスト」が承認されたことを通知する、というものであると認定し、「追加リクエスト」が承認されたことの通知が、「第二のメッセージ」に該当し得るとしました。また、裁判所は、Y従業員の陳述書等に基づき、Yサーバが有する記憶手段により、甲と乙が友人(知人)として記憶されたことを条件として、甲に対し、「追加リクエストの承認」を通知するという処理がされている、つまり、甲に対し、「追加リクエスト」が承認

された旨の通知がなされなかったとしても、Yサーバで甲と乙が友人(知人)として記憶されると認定しました。

それゆえ、裁判所は、Yサーバは、「第二のメッセージを送信したとき」に「上記第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段」を有しているということではできないから、D及びFを充足しないと結論付けました。

また、裁判所は、上記判断と同様に、Yサーバは本件発明2の「上記第二のメッセージを送信したとき…上記記憶手段に記憶する手段」との構成要件も充足しないと判断しました。そして、裁判所は、他の構成要件の充足性や無効事由につき判断するまでもなく、Xの請求には理由がないとして、請求を棄却しました。

本件は事例判断ではあるものの、特許発明の請求項の文言解釈等について、実務の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お受け頂ければと存じます。

酸味のマスクング方法に関する発明について、訂正が願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえないとして本件特許を無効とした審決を取り消した事例



石津 真二

Shinji Ishizu

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)平成29年7月19日判決(平成28年(行ケ)第10157号)裁判所ウェブサイト[酸味のマスクング方法事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、原告Xが有する酸味のマスクング方法に関する特許(「本件特許」)に関する審決取消訴訟です。被告Yは進歩性欠如、サポート要件違反などを理由として無効審判を請求し、これに対し、Xは、訂正請求(「本件訂正」)をしました。特許庁は、本件訂正が願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえないなどとして本件特許を無効とするとの審決を下しましたが、知財高裁は、本件訂正の一部を認め、当該審決を取り消しました。

本件の争点は、本件訂正の可否です¹。

本件発明は、食品、医薬品及び医薬部外品などの経口摂取又は口内利用時に酸味を呈する製品に、高甘味度甘味剤であるスクラロースを甘味の閾値²以下の量で用いることを特徴とする酸味のマスクング方法に関する発明であるところ、本件訂正前の特許請求の範囲の請求項は以下のとおりです。

- ・醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品、又はコーヒーエキスを含有する製品に、スクラロースを該製品の0.000013～0.0042重量%の量で添加することを特徴とする酸味のマスクング方法(【請求項1】)。
- ・クエン酸を水溶液濃度で0.1～0.3%含有する製品に、スクラロースを0.0000075～0.003重量%の量で添加することを特徴とするクエン酸含有製品の酸味のマスクング方法(【請求項2】)。

本件訂正後の請求項1乃至3にそれぞれ対応する訂正事項1乃至3のうち、本稿では、本審決取消訴訟で訂正が認められた訂正事項1及び2について紹介いたします³。訂正事項1及び

2の具体的内容は以下のとおりです。

- ・特許請求の範囲請求項1のうち「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品、又はコーヒーエキスを含有する製品に」を「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品に」に、スクラロースの添加下限値である「0.000013」を「0.0028」に、「酸味のマスクング方法」を「該製品の酸味のマスクング方法」に、それぞれ訂正する(訂正事項1)。
- ・特許請求の範囲請求項2のうち「クエン酸を水溶液濃度で0.1～0.3%含有する製品に」を「クエン酸を0.1～0.3%含有する飲料に」に、「スクラロースを0.0000075～0.003重量%の量で添加する」を「スクラロースをその甘味を呈さない範囲で且つ0.00075～0.003重量%の量で添加する」に、「クエン酸含有製品」を「クエン酸含有飲料」に、それぞれ訂正する(訂正事項2)。

裁判所は、審決とは異なり、訂正事項1及び2いずれについても、特許請求の範囲を減縮するものである上、本件特許の明細書(「本件明細書」)に記載した事項の範囲内においてなされたものであるとして、「当業者によって本件明細書、特許請求の範囲又は図面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との関係において、新たな技術的事項を導入しないもの」と判断しました⁴。判断の具体的内容は以下のとおりです。

訂正事項1について

- ・本件明細書の実施例2では醸造酢15部、スクラロース0.0028部等を含有する調味液と塩抜きしたきゅうりを4対6の割合で合わせて得たピクルスが、スクラロースを添加してい

¹ Xは、知財高裁において、本件訂正に関する取消事由のみを主張し、その他の無効理由に係る取消事由については主張しないとしています。

² 「甘味の閾値」とは、本件特許において甘味物質の甘味を呈する最小値のこととされています。

³ 訂正事項3は、新たに「コーヒーエキスを含有する飲料に、スクラロースを、極限法で求めた甘味閾値の1/100以上0.0013重量%以下の量で添加することを特徴とする該飲料の酸味のマスクング方法。」との【請求項3】を特許請求の範囲に追加するものですが、コーヒーエキスを含有する飲料においては「極限法で求めた甘味閾値が「0.0013重量%」を下回る場合があるため、「0.000013重量%」を「極限法で求めた甘味閾値の1/100以上」とする訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるとして、訂正は認められておりません。

⁴ 本裁判例は、ソルダージスト事件(知財高裁平成20年5月30日判決平成18年(行ケ)10563号)の一般論を参照していますが、本裁判例の事案は「除くクリーム」とする訂正ではありません。

次ページへ続く

ないピクルスに比べて酸味がマイルドとなっており、酸味のマスキング効果を確認した対象は調味液ではなくピクルスである。そのため、当該効果を奏するものと確認されたスクラロース濃度は、調味液に水分等を含むきゅうりを合わせた後のピクルスのスクラロース濃度であり、きゅうりに含まれる水分により0.0028重量%より低いことが技術上明らかである。

- ・0.0028重量%より低いスクラロース濃度においてピクルスに対する酸味のマスキング効果が確認された以上、0.0028重量%のスクラロース濃度でも酸味のマスキング効果を奏することは本件明細書の記載及び技術常識から明らかである。

訂正事項2について

- ・本件発明における酸味を呈する製品としてはクエン酸等を

含有するもの、例えば、飲料が挙げられている。

- ・「0.00075重量%」は、本件明細書の試験例1においてクエン酸を0.1%含有する水溶液に対するスクラロースの甘味閾値の数値として開示されていた。「0.0000075重量%」は、上記「0.00075重量%」の1/100の値であり、スクラロース添加量の最小値を意味するものと十分に理解される。
- ・酸味マスキング効果の有無がサポート要件において問題とされるのは格別、訂正要件に係る判断の当否を左右するものとはいえない。

本件は、事例判断ではあるものの、訂正要件の当否について技術常識を踏まえた判断を示した裁判例として、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のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

特定の地域の飲食店の団体が商標法4条1項10号の「他人」に該当し、引用役務の提供者に変動があっても各段階を区別することなく引用商標の周知性を判断することができるとした事例



富田 詩織

Shiori Tomida

PROFILEはこちら

知財高裁〔1部〕平成29年7月19日判決（平成28年（行ケ）第10245号）裁判所ウェブサイト〔南三陸キラキラ丼事件〕

→ 裁判例はこちら

本件は、原告Xが「南三陸キラキラ丼」（標準文字）商標（「本願商標」）の登録出願についての拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決につき、取消訴訟を提起した事案です。

特許庁は、宮城県本吉郡南三陸町（「南三陸町」）地域の飲食店の団体（「本件団体」）が本件商標と同一の引用商標等を使用して、本願商標の指定役務と同一又は類似の役務を提供していたことから、本願商標が商標法4条1項10号に該当するとしました。

これに対し、Xは、(1)飲食店が同じ地域にたまたま複数存在して、その中の一部がバラバラに商標を使用していたというだけでは、未登録商標を使用する団体（主体）とすることはできない、(2)震災前（第一段階）、震災～本願商標の登録出願（第二段階）、本願商標の登録出願～審決（第三段階）の各段階において、引用役務の提供者が異なっており、第一段階における引用商標の使用に関する証拠は第二段階及び第三段階の、第二段階における引用商標の使用に関する証拠は、第三段階の周知性を認定するための証拠とならないと主張しました。

知財高裁は、以下のとおり判断し、Xの請求を棄却しました。

(1) 本件団体の「他人」性について

- ・商標法4条1項10号の「他人」には、単一の者だけではなく、特定の商標の持つ出所識別機能及び品質保証機能を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価することのできるようなグループも含まれる（最高裁昭和59年5月29日判決民集38巻7号920頁（注：不正競争防止法1条1項1号及び2号の「他人」についての判例）参照）。
- ・提供店は、引用商標の出所識別機能及び品質保証機能を保護発展させるという共通の目的のもとに結束をしていたといえるから、本件団体は「他人」に該当する。

(2) 各段階の区別について

- ・未登録周知商標を有する「他人」と無関係なものが、従前蓄積されていた商標の信用にただ乗りすることは、出所混同の防止との点からも、既得の利益の保護との点からも、許されない。
- ・第一段階と第二段階の本件団体について、①第一段階の最後の提供店8店と第二段階の最初の提供店9店は、Xを含む4店が共通し、提供を中止した店の中には、震災により提供再開が不可能であった店もあると推認される状況の中で4店が第二段階の提供店に加わっている。②いずれも引用商標を用いて南三陸町又はその周辺の地域を発展させる意味で共通性があり、震災により具体的な目的が復興へと変容したにすぎない。③第二段階では第一段階からの役務の提供の継続性が強調されているが、第一段階のみの提供店から異議が出されるなどの事情もない。
- ・第二段階と第三段階の本件団体について、①本願商標の登録出願の前後において、提供店に変動はない。②第三段階において「南三陸キラキラ丼使用基準」が定められ、これを遵守しなければ別件商標（南三陸飲食店組合長Aが個人名義で登録した「南三陸キラキラ丼」商標・第30類）の利用ができないことになったが、同基準の遵守が特に困難とも不当とも思われず、提供店に大きな変動はない。
- ・したがって、第一段階から第三段階の各段階を区別することなく、引用商標の周知性を判断することができる。

この判決は、(1)団体の商標法4条1項10号の「他人」該当性について、不正競争防止法1条1項1号及び2号についての判例と同様の基準を示した点、及び(2)事例判断ですが、引用役務の提供者に変動があったとしても、各段階を区別することなく引用商標の周知性を判断することができる場合を示した点につき、参考になるものと考えます。

→ 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。

被告が営業秘密について不正開示行為であること又は不正開示行為が介在したことを重大な過失により知らないで原告の文書を取得したと認めることはできないとして、不正競争防止法2条1項8号所定の不正競争の成立を否定した事例



古庄 俊哉

Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

東京地裁(29部)平成29年7月12日判決(平成28年(ワ)第35978号)裁判所ウェブサイト[光配向用偏光照射装置事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、原告Xが、Xが所持する2通の文書(「本件各文書」)に掲載された情報(「本件情報」)を取得した上、Xを相手方とする訴訟及び保全事件において本件各文書を証拠又は疎明資料として裁判所に提出した被告Yに対し、Yの行為は、不正競争防止法(「不競法」)2条1項8号所定の不正競争に該当する旨主張して、同法3条1項に基づく本件情報の使用及び開示の差止め等を求めた事案です。本件各文書には、Xの製品である光配向用偏光照射装置(「X製品」)に関する情報が記載されており、各丁にConfidentialとの記載がなされていました。Xは、本件各文書を台湾の代理店及び中国企業に開示しましたが、開示に先立ち、これらの企業に対して秘密保持義務を課していました。Yは、X製品の製造販売等がYの保有する特許権を侵害するとして、Xを相手方とする特許権侵害訴訟及び仮処分申立てをし、X製品の動作、構造等を特定する証拠又は疎明資料として、本件各文書を裁判所に提出しましたが、XはかかるYの行為が不競法2条1項8号所定の不正競争に該当すると主張しました。これに対し、Yは、本件各文書はYが平成27年に通常の営業活動の中で受領したものであり、当業者に有用な情報の開示もないなどと反論しました。

本件の争点は多岐に亘りますが、裁判所は、Yの行為は不正競争に該当するかという争点について、Yが本件各文書を取得する過程で不正開示行為が介在したと仮定しても、Yに不競法2条1項8号所定の不正競争は認められない旨判断して、Xの請求を棄却しました。具体的には、裁判所は、以下の理由から、Yが本件各文書を取得した時点で、守秘義務違反による不

正開示行為であること又は不正開示行為が介在したことを疑うべき状況にあったと認めることはできず、Yに不競法2条1項8号所定の重大な過失は認められないと判示しています。

- ・ 本件各文書は、Xが中国企業に対してX製品を販売する目的で台湾の代理店及び中国企業に提供したものであり、また、その内容も、Yが自社の製品に取り入れるなどした場合にXに深刻な不利益を生じさせるようなものであるとは認められない。
- ・ Yは、Xの競合企業であり、同様の営業活動を行っていたものであるから、Yが営業活動の中でXが営業している製品の情報を得ることは当然に考えられるのであり、その一環として、本件各文書を取得することは不自然とはいえず、Yが通常の営業活動の中で取得することは十分に考えられるものである。
- ・ XとYが競業関係にあるとしても、Xが取引先との間で本件各文書に関する秘密保持契約を締結したか否か、本件各文書に記載された内容が取引先の守秘義務の対象に含まれるか否かについて、Yが直ちに認識できたとは認められないし、本件各文書のConfidentialの記載をもって、直ちに契約上の守秘義務の対象文書であることが示されているものともいえない。

本件は、事例判断ではありますが、競合関係にある企業の文書の取得について、不正開示行為であること又は不正開示行為が介在したことにつき「重大な過失」(不競法2条1項8号)が認められないと判断された事例として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。

登録商標侵害に対する先使用の抗弁と権利濫用の抗弁の成立を認めた判決



松井 衡

Ko Matsui

PROFILEはこちら

最高人民法院(「最高院」)2014年8月14日判決((2014)民提字第24号)最高院ウェブサイト

→ 裁判例はこちら

本判決は、登録商標侵害の主張に対する周知表示の先使用の抗弁及び権利濫用の抗弁の成立を認めた最高院の指導性判例です¹。

深セン歌力思服飾株式会社(原審被告。「歌力思社」)は、「ellassay」(指定商品は第18類のハンドバッグ等)及び「歌力思」(同第25類の服装等)の商標を登録し、女性向け服装を中心とするアパレル事業を営み、杭州銀泰世紀百貨株式会社(原審被告)の店舗等に自らのブランドショップを出店しています。王碎永(個人。原審原告)は、2011年6月に女性用ハンドバッグ等(第18類)を指定商品として、「歌力思」との文字からなる商標(第7925873号)を登録しました(「本件商標」)。歌力思社は、同商標を第18類の指定商品では取得していませんでした。なお、王碎永は「歌力思」との文字を含む第4157840号登録商標も侵害されたと主張しましたが、同商標は2014年4月2日に歌力思社の関連会社が従前から有していた商号権を侵害するものとして、北京高級人民法院から無効宣告を受けています。(なお、本件商標も本判決後の2015年に無効宣告を受けています。)

王碎永は原審において、歌力思社が「ellassay」商標を付した女性用ハンドバッグに、「ブランド中国語名:歌力思」と記載したタグを付したことが登録商標権の侵害にあたりと主張して原審に認容されました。

歌力思社らは、最高院に再審を申立てて先使用の抗弁を主張した他、王碎永による本件商標の行使は権利の濫用であると主張したところ、最高院は以下の理由で同申立を認め、原審判決を取り消しました。なお、中国商標法59条3項は、(商標権

者の登録前に)「他人が同一商品又は類似商品において商標登録者よりも先に登録商標と同一又は類似しかつ一定の影響のある商標を既に使用していた場合」に先使用の抗弁が成立するとしています。但し、本判決においては、歌力思社が本件商標の登録より前に同一又は類似商品において同一の商標を使用したかにかかる事実認定の有無が明確ではないように思われます。

- 1.法律の目的及び精神に背き、他人の正当な権益を損害することを目的に、悪意で権利を取得し行使して、市場の正当な競争秩序を乱す行為は、いずれも権利の濫用に該当し、法律の保護及び支持を得ることはできない。
- 2.本件において歌力思社には合法的な先使用権という基礎がある。歌力思社は、1996年に「歌力思」を企業の商号として使用しており、1999年には服装等の指定商品に「歌力思」の登録商標権を取得し、2008年に「歌力思」は中国トップ500高価値ブランドにランクインしている。企業の商号及び登録商標としての「歌力思」は、すでに高い市場知名度を有している。
- 3.商標の基本的な機能は商品とサービスの出所を区別することであるところ、歌力思社は「ellassay」商標を表示することで、被疑侵害商品の提供者を明確に表明した。歌力思社の商号、商標等は高い市場知名度を持っており、一方で王碎永は本件商標が同様に知名度を有していたことを証明していない。このような状況のもと、歌力思社の販売行為が、一般消費者をして当該商品が王碎永によるものであると誤認させることはありえない。
- 4.「ブランド中国語名:歌力思」という文字はタグにのみ使用さ

¹ 指導性判例の意義については、本ニュースレター5号(2017年5月号)拙稿をご参照ください。

次ページへ続く ➤

れていた。「歌力思」そのものは歌力思社の商号であるし、しかも「ellassay」商標とは相互指示関係にあるから、歌力思社が被疑侵害商品のタグに「歌力思」という文字を使用して商品の生産者を示すというやり方は、明らかに不当というわけではない。

5.「歌力思」は造語であって、固有の顕著性が強く、常識から判断すれば、何ら接触も知識もない状況において、偶然にしまったく同じ商標が重複して登録される可能性は低い。歌力思社は広東省深圳市にあり、王碎永はかつて広東省

広州市で長く革製品の商売を行っていた。地理的に近い場所で、経営範囲の関連性の高い商品を取り扱っていた者である王碎永が2009年にアパレル商品と関連性の高いハンドバッグ、財布等の商品に関して本件商標を登録申請し、権利侵害の訴えを提起したことは、権利の濫用を構成する。

本判決では、先使用の抗弁の成立も認めています。同一又は類似商品にかかる先使用の事実が弱かった可能性があります。一方で、併せて権利濫用の抗弁を認めており、実務の参考になると考えて紹介しました。

→ [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のアドバイスをお受け頂ければと存じます。