

知的財産 -Intellectual Property-

# Newsletter

〈2017年10月号〉

## Contents

1 | データ利活用の促進に向けた制度の構築について



2 | 明確性要件に違反するとして審決を取り消した事例

知財高裁(4部)平成29年8月22日判決



3 | 原告出願のスマイリーマークを含む商標について  
商標法4条1項11号該当性が肯定され商標登録ができないと判断されたもの

知財高裁(2部)平成29年8月8日判決



4 | 知的財産に係る水際取締りの概要について



5 | ユニットシェルフの商品形態自体が不正競争防止法2条1項1号の  
「商品等表示」に該当するとして、差止請求を肯定した事例

東京地裁(46部)平成29年8月31日判決



6 | セミナー・執筆情報のご案内



## データ利活用の促進に向けた制度の構築について

平野 惠稔  
Shigetoshi Hirano

PROFILEはこちら

昨年度、第四次産業革命を背景に、ビッグデータの利活用が国際競争力の有無を分けるとの問題意識の下、ビッグデータの利活用を推進するための法律制度について検討がはじまりました。具体的には、通産省「産業構造審議会・知的財産分科会・営業秘密の保護・活用に関する小委員会」において議論され、本年5月に中間とりまとめが公表されました。中間とりまとめでは、ビッグデータの活用というのはビッグデータを絞り込む定義が困難なため、データ一般のやり取りを安心してでき、データの収集・分析・管理等に対する投資に見合った適正な対価を得ることができる環境整備のための制度構築を目指すこととし、具体的な制度の構築にあたっては、データを活用した企業活動を萎縮させることのないよう、データに物権的な権利を設定する法的アプローチではなく、不正な行為を規制する形式での法制化を検討するとの方向性が示されました。

これを受けて、今年の7月から、悪質性の高い行為によるデータを取得する行為等を不正競争防止法における不正競争行為として新たに規定し、差止請求などの民事的な救済措置等(刑事措置については、引き続き検討)を制度化するために、「産業構造審議会・知的財産分科会・不正競争防止小委員会」での検討が始まりました。

小委員会の議論では、既に、①行為規制による保護の前提となるデータとして、一定の技術的な管理(ID/パスワードによる管理など)がなされていること、事業活動に有用なものであることを要件として設ける(投資していたことを保護の要件とすること、保護をうける要件として一定の量以上のデータとすることな

どとはしない)。②悪質性の高い行為による取得行為(不正取得)や不正取得したデータの使用・提供行為を規制する。③不正提供であること、もしくは、そのデータについて不正取得または不正提供が介在したことを知って、もしくは、重大な過失により知らないでデータを取得し、または、その取得したデータを使用し、もしくは、提供する行為を規制する。④取得後に悪意または重過失に転じた場合も、その取得したデータを使用し、もしくは、提供する行為者を規制し、善意者の保護の観点から、適切な適用除外を設ける。⑤救済措置としては、差止と損害賠償、信用回復措置等を設ける。⑥損害賠償額の推定規定を設ける。⑦侵害品の譲渡等の行為については規制対象としない。⑧一般の不法行為と同様の除斥期間・消滅時効を設ける、ことなどについてはコンセンサスが得られています。データの保護については、つまり、現状の営業秘密の規制と似た制度により保護されることとなります。データは、公知となれば営業秘密による保護を受けることはできませんが、技術的な管理等がなされていれば、不正取得行為などからの保護を受けることができるようになります。9月の小委員会では、①正当取得したデータの不正使用・提供行為(不正の利益を得る目的または図利加害目的での使用、提供行為)を規制すること、②事後的悪意者の使用規制として悪意になる前の取引の範囲で適用除外を認め、提供行為には適用除外を設けないことについて議論され、同意が得られた模様で、あとは、刑事罰を設けるかどうかが争点となっているようです。

[→ 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。

## 明確性要件に違反するとした審決を取り消した事例

長谷部 陽平  
Yohei Hasebe

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)平成29年8月22日判決(平成29年(行ケ)第10006号、平成29年(行ケ)第10015号)裁判所ウェブサイト[ランフラットタイヤ事件]

→ 裁判例はこちら

発明の名称を「ランフラットタイヤ」とする発明に係る特許(「本件特許」)についての無効審判請求事件において、特許庁は、本件特許の特許請求の範囲請求1及び2の記載のうち、「動的貯蔵弾性率の急激な降下前に存在する動的貯蔵弾性率がほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線A」及び「(動的貯蔵弾性率)の急激な降下部分の外挿線B」がそれぞれ明確ではないとして、明確性要件違反の審決をしました。本件ではかかる明確性要件に関する審決の判断の当否が争われ、本判決は、以下のとおり、上記各記載はいずれも明確であるとして、審決を取り消しました<sup>1</sup>。

本判決は、明確性要件に関し、次の判断基準を示しました。

特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけでなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。

<sup>1</sup> 本件では明確性要件以外の審決の判断も争われましたが、本稿では、明確性要件に関する判断を紹介します。

そのうえで、本判決は、願書に添付した図面、ASTM規格・JIS規格から認定される技術常識を踏まえ、また、線の引き方による外挿線の交点温度の差が1℃にとどまること等を考慮すると、特許請求の範囲の記載は、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確なものとはいえないと判断しました。

従来の裁判例の多くは、明確性要件に関し「特許請求の範囲の記載が第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるかという観点から判断されるべき」として不利益に関する予測可能性に着目した判断基準を用いてきました。これに対し、本判決は、不利益の不当性に着目した判断基準を示しています。また、知財高裁(第4部)平成29年5月30日判決(平成28年(行ケ)第10190号)及び知財高裁(第4部)平成29年3月28日判決(平成28年(行ケ)第10207号)も本判決と同じ判断基準を用いています。現時点で両判断基準の関係に関する議論はありませんが、一般論として、予測可能性の有無の判断要素と不当性の有無の判断要素は異なり得ることから、明確性要件に関する今後の裁判例及び議論の動向が注目されます。

→ contentsへ戻る

## 原告出願のスマイリーマークを含む商標について 商標法4条1項11号該当性が肯定され商標登録ができないと判断されたもの

廣瀬 崇史

Takashi Hirose

PROFILEはこちら

知財高裁(2部)平成29年8月8日判決(平成29年(行ケ)第10034号)裁判所ウェブサイト[スマイリーフェイス商標事件]

[→裁判例はこちら](#)

判決によれば、原告(X)は、米国にある「ハーベイボールワールドスマイル財団」の知的財産権を管理するための日本人です。Xは、本記事の文末に掲載している本願商標の出願について拒絶査定を受けたことから、不服審判請求をしたところ、請求は成り立たない旨の審決がなされたので、審決取消訴訟(本件)を提起しました。

審決の主な理由は、本願商標は、本記事の文末に掲載している第三者の登録商標である引用商標1ないし3等と類似し、また、本願商標の指定商品と引用商標1ないし3の指定商品が同一又はそれに含まれるものであること等から、商標法4条1項11号に該当し、商標登録を受けられないというものでした。本件においても、本願商標は、当該条項に該当し、登録を受けることができないと判断されました。その判断の概要は次のとおりです。

まず、本願商標は、円輪郭内の上部に目と思われる小さい黒塗りの縦長楕円形を二つ並べ、その下に口と思われる両端上がりの弧線を描いた図形(本願図形)と、筆記体で右上がりに横書きした「Harvey Ball」の文字からなるものとされています。

そして、次の理由から、本願商標は、本願図形を分離、抽出して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分の結合しているものとはいえず、視覚上、最も強く印象に残るのは、本願図形であるから、類否判断に際して、本願図形を要部として取り出すことができるとされています。

- ・本願図形は、一見して人の笑顔を簡潔、かつ、象徴的に表現したものと認識されるものであり、本願商標中の主要部を構成上占めている。
- ・「Harvey Ball」の文字部分は、ありふれた筆記体で書かれて

いる上、図形部分に比してかなり小さく表示されている。

- ・文字部分によって隠された図形部分の円輪郭線は全体の4分の1にも満たないこと等から、本願商標からはその図形部分の円輪郭線を明確に認識することができる。

なお、Xは、本願商標の要部は、「Harvey Ball」であると主張し、その理由として、本願図形は、長年にわたって描かれ続けている単なる図形であって自由に使われており、登録商標を検索すると7000件もヒットすること、原告は、本願出願の指定商品を含む第25類において引用商標1ないし3の登録があるにもかかわらず合計308件の登録商標を有していること等の主張をしています。

しかし、知財高裁は、本願図形は、上記のとおり、一見して人の笑顔を簡潔、かつ、象徴的に表現したものと認識されるものであって、十分な識別力を有するということができるとしました。そして、原告が第25類において多くの登録商標を有していること等は、要部の判断を左右するものではないとしています。

また、Xは、「Harvey Ball」は人名であり、本願図形(スマイリーフェイス)の創作者として日本はもとより世界中で有名であると主張していますが、知財高裁は、仮にそうでも、本願商標でその構成中、視覚上、最も強く印象に残るのは、本願図形であるということができるから、上記判断を左右するものではないとしています。

次に、本願商標と引用商標1ないし3(の図形部分)とは、次のような理由で、類似性が認められています。

- ・要部である本願図形と、引用商標1ないし3の図形部分は、いずれも、互いに円輪郭、円輪郭内部に配された二つの小

<sup>1</sup> 商標法4条1項11号では、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものについては、商標登録を受けることができないとされています。

[次ページへ続く](#)

さい黒塗りの縦長楕円形及びその下方に配した両端上がりの弧線を基本的な構成要素とする。

- これらによって円形の顔に目と口を有する人の笑顔を、簡潔かつ、象徴的に描写したものと看取される点において外観的な印象を共通にする。

- 細部において相違する点があることは、この判断を左右しない。

本件は、事例判断ではありますが、類否判断に際する要部の認定等について参考になると考えられることから紹介する次第です。

本願商標



引用商標1



引用商標2



引用商標3



[→ 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。

## 知的財産に係る水際取締りの概要について

松田 誠司  
Seiji Matsuda

PROFILEはこちら

権利者において自己の知的財産権の侵害を認知した場合、当該知的財産侵害事案の根本的原因が海外からの侵害製品の輸入であるときは、訴訟上の請求のみならず、国内市場における流通を未然に防ぐべく、同製品の我が国への引取り自体を取り締まることが考えられます。本稿では、関税法に基づく知的財産侵害物品に係る輸入差止申立制度<sup>1</sup>(いわゆる水際取締り)についてご説明いたします。

関税法は、「輸入してはならない貨物」として、麻薬及び覚醒剤、拳銃、爆発物、偽造通貨等に加え、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他知的財産権を侵害する物品並びに不正競争行為を組成する物品<sup>2</sup>(知的財産侵害物品)を掲げています(関税法69条の11第1項)。そして、貨物が知的財産侵害物品に該当する場合には、税関長はこれを没収・廃棄または積戻しを命じることができます(同条2項)。知的財産侵害物品については、その該当性につき認定手続という制度(69条の12)が設けられており、税関長の職権でこれを行うことができますが、特許権者その他知的財産に係る権利者は、積極的なアクションとして、税関長に対し認定手続を執るべきことを申し立てることができます(69条の13)。権利者は、輸入差止申立書に「侵害の事実を疎明するための資料等」及び「識別ポイントに係る資料」等を添付して提出することとされています<sup>3</sup>が、ここで重要なのは「識別ポイント」の記載です。「識別ポイント」とは、「侵害すると認める物品を

識別することができるポイントを図解したもの」であり、権利の内容と直接関係しない事項でも構わないとされています<sup>4</sup>。なお、申立人は、輸入者への損害を担保するため供託を命じられる場合があります(69条の15)、また、輸入者は、一定の場合には、通関解放金を供託することで認定手続を取りやめさせることができます(69条の20)。

今年上半年(1月から6月まで)の知的財産侵害物品の差止状況<sup>5</sup>についてみると、輸入差止件数は1万5393件と上半期としては過去3番目の高水準でした。差止件数は、平成10年代における1万件台から漸増して25年には2万8000件を超えていましたが、近年の差止件数は年間3万件前後であり、今年も同様の水準が見込まれます。次に、仕出国は、中国が全体の92.8%を占めていますが、中国は7年連続で9割以上を占めており一極集中の傾向がみられます。差止めの根拠についてみると、例年、件数ベースで90数%、点数ベースで70数%と商標権が圧倒的多数を占めますが、今年上半期に限っては点数ベースで意匠権が27.9%と大幅に増加した点が特徴的です。

輸入差止申立ては、申立てから1月以内に審査が行われる迅速性の点で優れています<sup>6</sup>。また、近年の傾向として輸入形態の小口化が進み、郵便物による輸入が90%を超える現状からすれば、税関で国内への流入を阻止する手続として権利保護の実効性が高いといえます。

<sup>1</sup> 関税法69条の2以下。なお、関税法に基づく水際措置は輸入だけでなく、輸出についても規定していますが、本稿では輸入を念頭にご説明いたします。

<sup>2</sup> 不正競争防止法2条1項1号から3号までまたは10号から12号までに掲げる行為を組成する物品に限られます。

<sup>3</sup> 税関ウェブサイト「権利別申立ての具体的手順(特許権)」

<sup>4</sup> 税関ウェブサイト「識別ポイントに係る資料」

<sup>5</sup> 平成29年9月8日財務省報道発表資料

<sup>6</sup> 関税法基本通達第6章第8節69の13-1(輸入差止申立ての審査期間)

[→ contentsへ戻る](#)

## ユニットシェルフの商品形態自体が不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該当するとして、差止請求を肯定した事例



石津 真二

Shinji Ishizu

PROFILEはこちら

東京地裁(46部)平成29年8月31日判決(平成28年(ワ)第25472号)裁判所ウェブサイト[ユニットシェルフ事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、2本の棒材を結合して構成された支柱などからなる形態を有する組立て式の棚であるユニットシェルフを平成9年1月以降現在まで継続的に販売する原告Xが、被告Yに対し、上記の商品形態(「原告商品形態」)が周知の商品等表示であり、被告Yが当該形態と同一又は類似の形態(「被告商品形態」)のユニットシェルフを販売することが不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たると主張して<sup>1</sup>、被告Yに対し、同法3条1項、2項に基づき同ユニットシェルフの譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案です。

例えば、Xが販売している各ユニットシェルフ(原告商品1～3)のうち原告商品1の斜視図、Yが販売している各ユニットシェルフ(被告商品1～3)のうち被告商品1の斜視図は、それぞれ以下の各図のとおりです<sup>2</sup>。



原告商品1



被告商品1

本件の争点は、(1)原告商品形態が不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該当するか、(2)原告商品形態の周知性、(3)原告商品と被告商品の類似性及び混同のおそれの有無等です。

<sup>1</sup> Xは、本件において、不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為(デッドコピー))の不正競争に当たるとは主張しておりません。

<sup>2</sup> 原告商品1～3は2～4段の各ユニットシェルフであり、被告商品1～3も2～4段の各ユニットシェルフです。

裁判所は、上記争点(1)について、「商品において、形態は必ずしも商品の出所を表示する目的で選択されるものではない。もともと、商品の形態が客観的に明らかに他の同種の商品と識別し得る顕著な特徴を有し、かつ、その形態が特定の事業者により長期間独占的に使用されるなどした結果、需要者においてその形態が特定の事業者の出所を表示するものとして周知されるに至れば、商品の当該形態自体が「商品等表示」(不正競争防止法2条1項1号)になり得るといえる。」と述べ(下線筆者)、具体的には以下のとおり判断しました。

まず、裁判所は、原告商品形態は以下の①～⑥の各形態を有すると認定しました。

- ① 側面の帆立は、地面から垂直に伸びた2つの支柱と、その支柱の間に地面と平行に設けられた支柱よりも短い横棧からなる。
- ② 帆立の支柱は、所定の直径の細い棒材を、間隙を備えて2本束ねた形となっている。
- ③ 帆立の間には、横棧より少ない数の平滑な棚板が配置されている(棚板の配置されていない横棧が存在する。)
- ④ X字状に交差するクロスバーが、帆立の支柱のうち背側に位置する2つの支柱の間に掛け渡されている。
- ⑤ 帆立の横棧及びクロスバーは所定の直径の細い棒材からなる。
- ⑥ 帆立、クロスバー及び棚板のみで構成された骨組み様の外観(スケルトン様の外観)を有している。

その上で、①・③・④・⑤の特定の形態及び②の特徴的な形態を全て組み合わせ、かつ、全体として上記の要素のみから構成される骨組み様の外観を有するものであり、このような形態は原告商品全体にわたり、商品を見た際に原告商品形態①～⑥

次ページへ続く ▶

の全てが視覚的に認識されることを前提に、以下の各理由から、原告商品形態は平成16年頃の時点において、客観的に明らかに他の同種商品と識別し得る顕著な特徴を有していたと判断しました。

- ・ 帆立・棚板・クロスバー・支柱等の要素について、それぞれ複数の構成があり得、また、それらの組合せも様々であり、上記要素以外にどのような要素を付加するかについても選択の余地があること
- ・ 原告商品は、各要素について内容が特定された形態が組み合わせられ、かつ、これに付加する要素がないものであるから、原告商品形態は多くの選択肢から選択された形態であること
- ・ 原告商品は、原告商品形態であることにより特にシンプルでスッキリしたという印象を与える外観を有するとの特徴を有するもので、全体的なまとまり感があると評されることもあったこと
- ・ 平成20年頃までは原告以外が原告商品形態を有する同種の製品を販売していたとは認められないこと

なお、被告は上記①～⑥の各個別の形態を取り上げて各形態がありふれた形態である等主張しましたが、裁判所は、「原告商品形態が他の同種の商品と識別し得る特徴を有するといえるか否かを検討する際は、原告商品形態①～⑥のうちの個別の各形態がありふれている形態であるか否かではなく、原告商品形態①～⑥の形態を組み合わせた原告商品形態がありふれた形態であるかを検討すべきである。」として当該主張を排斥しています。

<sup>3</sup> なお、平成20年以降、原告以外が製造販売した原告商品形態を有する商品の販売規模は、原告による販売規模の数分の1にとどまることから、原告商品形態は現在においても周知性を有すると認定されています。

争点(2)については、原告の販売実績(平成16年までの累積で販売数量30万台、売上高38億円程度等<sup>3</sup>)、原告商品形態が一見して認識し得る状態で平成9年から全国の多数の店舗において展示・販売(特に各パーツをセットとして販売)されていたこと、カタログ・チラシ等による大規模な宣伝広告活動(例えば平成9年以降のカタログの毎年の発行部数は約23万～185万部等)及び原告商品形態が分かる写真を含む雑誌の発行を踏まえ、原告商品は全体の外観に特徴を有する原告商品形態を有する一連の商品として、原告商品形態を一見して認識し得る形で長期間(5年を超える期間)、相当大規模に宣伝等され、原告に独占的に販売されてきたため、平成16年頃には需要者の間に広く認識されたものとなったと判断されています。

争点(3)については、被告商品も上記①～⑥の各形態を有し、被告商品形態と原告商品形態との違いは棒材の直径及び棚板の厚さが1mm程度異なるのみであり、被告商品形態は原告商品形態とそのほぼ全部において同一であるといえるとされています。その上で、原告商品と被告商品との脚部の幅、支柱の高さ、色等が僅かに異なること、販売形態・ブランドが異なることを踏まえても、上記形態が商品全体の外観に関し、かつ、商品を構成する各要素であって、需要者に最も強い印象を与えるものであることから、被告商品は原告商品と混同を生じさせるものであると判断されています。

本件は、商品の形態が「商品等表示」に該当することを肯定した一事例として、参考になるものと思われます。

→ contentsへ戻る



## セミナーのご案内

**東京エリア**

経営調査研究会主催セミナー

**「職務発明制度改正の実務」**

～特許庁の法改正立案担当者が、報奨制度の変更、退職者との関係等実務上問題となりやすい論点をQ&amp;A形式で解説～

**日時** 2017年10月23日(月)13時30分～16時30分**会場** 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム**住所** 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8**講師** 松田誠司**東京エリア****「国際知財司法シンポジウム2017」**

～日中韓・ASEAN諸国における知的財産紛争解決～

**日時** 2017年10月30日(月)～11月1日(水)**会場** 弁護士会館 講堂「クレオ」**住所** 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3**パネリスト** 平野恵稔

(10月30日(月)模擬裁判 代理人役・パネルディスカッション)

**詳細URL** <https://www.jsip-tokyo2017.com/>**名古屋エリア**

中部経済産業局主催

中小企業のための知財活性化セミナー

**「営業秘密保護について・****職務発明制度の運用について」****日時** 2017年11月2日(木)13時30分～16時00分**会場** 三重県産業支援センター  
高度部材イノベーションセンター1階PRホール**住所** 四日市市塩浜町1-30**講師** 重富貴光※上記各セミナーの詳細はこちらのURLからご参照いただけます。 <http://www.ohebashi.com/jp/seminar.php>

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](mailto:IPnewsletter@ohebashi.com)


## 執筆情報のご案内

**最新青林法律相談 商標の法律相談 I・II****出版社** 青林書院**発行年月** 2017年9月**執筆者** 平野恵稔 重富貴光 古庄俊哉 (共同執筆)→ [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。