

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2018年3月号〉

Contents

- 1 | 被告による自動麻雀卓の生産等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(47部)平成30年1月30日判決〔自動麻雀卓事件〕



- 2 | 複数の発明が同時に出願されている場合の拒絶査定不服審判における手続違背の違法を理由に審決が取り消された事例

知財高裁(1部)平成30年1月30日判決〔IRO化合物事件〕



- 3 | 商標権の共有者の1人が商標登録取消審決に対する取消訴訟を単独で提起することは適法であるとした事例

知財高裁(4部)平成30年1月15日判決〔緑健青汁事件〕



- 4 | 準拠法が日本法であるとの判断を前提に、被控訴人が、控訴人の営業秘密について不正開示行為であること若しくは同行為が介在したことを重大な過失により知らないで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

知財高裁(4部)平成30年1月15日判決〔光配向用偏光照射装置事件〕



- 5 | 執筆情報のご案内



被告による自動麻雀卓の生産等が原告特許発明の技術的範囲に属しないとされた事例



手代木 啓
Kei Teshirogi

PROFILEはこちら

東京地裁(47部)平成30年1月30日判決(平成29年(ワ)第5074号)裁判所ウェブサイト[自動麻雀卓事件]

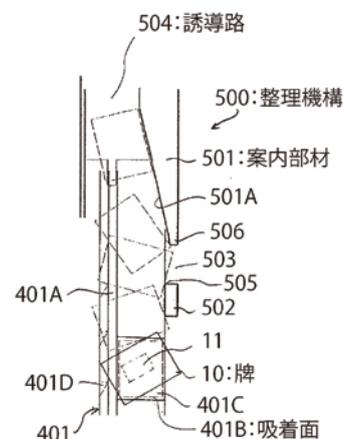
→ 裁判例はこちら

本件は、名称を「自動麻雀卓」とする特許権(「本件特許」)を有する原告Xが、被告Yに対して、被告が輸入・販売する各被告製品は本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(「本件発明」)の技術的範囲に属すると主張して、各被告製品の輸入・販売等の差止め及び各被告製品の廃棄を求めるとともに、損害賠償を請求した事案です。

結論として、裁判所は、各被告製品は、本件発明の技術的範囲に属しないと判断しました。

本件発明において洗牌された牌は概要次の機序により一方方向に整列されます。まず、磁性体を埋設した牌が攪拌装置により攪拌され、汲上機構により取り上げられます。当該汲上機構に設けられた円筒回転体の周面部位には円筒回転体の一側端から牌の横幅ほどの幅を持ち中心に磁石が埋設された吸着面が配設されており、当該円筒回転体が回転することにより、当該吸着面に磁気力により牌が吸着され下方から上方に吸い上げられます。吸い上げられた牌は前記吸着面の外側の軌道に沿って配設された案内部材によって牌の向きを揃えながら下方

から上方に移動し、案内部材の延長上であって円筒回転体の頂上付近にある誘導路において円筒回転体の吸着面から剥離されます¹。円筒回転体の吸着面に吸着した牌が案内部材によって向きを揃えながら誘導路に侵入する様子を図示すると左図のとおりです。



¹ 案内部材と誘導路からなる、牌を一方方向に整列して送り出すための機構を整理機構といいます。

本件においては、裁判所は、以下の本件発明の構成要件I及びKの意義を解釈し、各被告製品が構成要件I及びKを充足しないと判断しました。

I 該円筒回転体の周面部位には前記円筒回転体の一側端から牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面を配設し、
K 前記整列機構は、前記円筒回転体に吸い上げられた牌の方向を揃えるため前記吸着面の外側の軌道に沿って配設した案内部材と、

特に、牌の横幅が約24.0mmであるのに対し、各被告製品の吸着面の幅は約32.6mmと牌の縦幅(約32.9mm)に近い長さであるため、「前記円筒回転体の一側端から牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面」(構成要件I)の解釈が問題となりました。

Xは、①吸着面の幅は牌の横幅より9mmほど長めであるにすぎないこと、②本件特許に係る明細書(「本件明細書」)に「円筒回転体の幅は牌の縦幅と略等しい寸法で」よとの記載があること等から、各被告製品の吸着面は「牌の横幅ほどの幅をもつ」といえると主張しました。

一方、裁判所は、まず本件発明が解決しようとする課題が攪拌装置から牌を取り上げて各場に供給する機構の小型化にあることを認定し、本件発明は牌を移動させるための円筒回転体を縦方向に回転させることにより、牌を水平移動させるためのスペースとしては円筒回転体の幅があれば足りるとすることで上記課題を解決しようとするものであることを認定しました。その上で、構成要件I及びKが有する技術的意義は、円筒回転体の周面部位に配設された「円筒回転体の一側端から牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面」上で、吸着面からはみ出た牌の部分に「前記吸着面の外側の軌道に沿って配設した案内部材」を当接さ

次ページへ続く

せることによって、牌の向きを揃える点にあるとしました。そして、このような技術的意義に鑑みれば、「円筒回転体の一側端から牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面」は、吸着面の幅が、牌の横幅と同一か、牌の吸着面からはみ出た部分に案内部材を接触させることによって牌の方向を揃えることができる程度に狭くなっていることを意味し、少なくとも牌の縦幅に近似した幅を有する吸着面はこれに含まれないと判断しました。

以上を前提に、裁判所は、各被告製品の吸着面の幅は牌の縦幅に近似するから構成要件Iの「円筒回転体の一側端から牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面」を充足しないと結論付けました²。

なお、裁判所は、Xの主張について、上記①に対しては、牌の横幅よりも9mmも幅の長い各被告製品の吸着面では吸着面からはみ出た牌の部分に案内部材を当接することで牌の向きを揃えることができず、上記本件発明の技術的意義が発揮されないとし、上記②に対しては、本件明細書は円筒回転体自体の幅が牌の縦幅と略等しい寸法でよいとしているに過ぎず、吸着面の幅が牌の縦幅と略等しい寸法でもよいとする事の根拠になるとは認めがたいとしていずれも採用しませんでした。

本件は事例判断ではありますが、特許発明の請求項の解釈について、実務の参考になると解されますので紹介いたします。

² 構成要件Kについては、上記技術的意義から「前記吸着面の外側の軌道に沿って配設した案内部材」には少なくとも吸着面の外側の軌道に近似する線よりも内側に配設された案内部材は含まれないとして、各被告製品の案内部材が吸着面の外側の軌道よりも内側に配設されていることから構成要件Kも充足しないと判断しています。

[→ contentsへ戻る](#)

複数の発明が同時に出願されている場合の拒絶査定不服審判における 手続違背の違法を理由に審決が取り消された事例

重富 貴光
Takamitsu Shigetomi

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)平成30年1月30日判決(平成28年(行ケ)第10218号)裁判所ウェブサイト[IRO化合物事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「トール様受容体(TLR)に基づく免疫反応を調整する免疫調節スクレオチド(IRO)化合物」とする発明についての特許出願(「本件出願」)の拒絶査定に対する不服審判請求不成立審決の取消訴訟における判決です。

本判決は、以下に示すとおり、原告(本件出願の出願人)が主張した審決取消事由のうち、審決には手続違背に係る違法があるとの主張を容れて審決を取り消しました。

1 手続違背に関する判断規範

特許法50条本文は、拒絶査定をしようとする場合は、出願人に対し拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し、同法17条の2第1項1号に基づき、出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ、これらの規定は、同法159条2項により、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも準用される。…複数の発明が同時に出願されている場合の拒絶査定不服審判において、従前の拒絶査定の理由が解消されている一方、複数の発明に対する上記拒絶査定の理由とは異なる拒絶理由について、一方の発明に対してはこれを通知したものの、他方の発明に対しては実質的にこれを通知しなかったため、審判請求人が補正により特許要件を欠く上記他方の発明を削除する可能性が認められたのにこれを削除することができず、特許要件を充足する上記一方の発明についてまで拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れる機会を失ったといえるときにも、当然妥当するものであって、このようなときには、当該審決に、特許法50条を準用する同法159条2項に規定する手続違背の違法があるというべきである。

2 本件に関する検討

拒絶査定不服審判において、従前の拒絶査定の理由とは異なる拒絶理由について、同時に出願されている複数の発明のうち、TLR9に係る発明¹に対してはこれを通知したものの、TLR7及び8に係る各発明に対しては実質的にこれを通知しなかったため²、原告が補正により特許要件を欠くTLR7及び8に係る各発明を削除する可能性が認められたのにこれを削除することができず、特許要件を充足するTLR9に係る発明についてまで拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れる機会を失ったものと認められる。したがって、審決³には、特許法50条を準用する同法159条2項に規定する手続違背の違法があるというべきであり、当該手続違背の違法は、審決の結論に影響を及ぼすというべきであるから、取消事由は理由がある。

拒絶査定不服審判段階における出願人(審判請求人)への手続保障については、近時、その趣旨を説く知財高裁判決(平成22年(行ケ)第10298号(平成23年10月4日判決)及び平成25年(行ケ)第10131号(平成26年2月5日判決))がなされるとともに、論稿も発表されています(清水節「審判請求時の補正とその却下の決定について」『知的財産権 法理と提言 一牧野利秋先生傘寿記念論文集』469頁(2013年 青林書院))。本判決は、複数の発明が同時に出願されている場合において、各々の発明との関係において審判体が査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には、拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与えるべき類型にあたることに意義があります。審決取消訴訟における取消事由との関係において、手続違背の取消事由を検討するにあたって参考となるかと存じます。

¹ 多くの疾患の発病に関わるトール様受容体(TLR)はTLR2、TLR3、TLR4、TLR5、TLR7、TLR8及びTLR9から選択されますが、本判決の判示によれば、拒絶査定不服審判における拒絶理由通知は、トール様受容体(TLR)のうち、少なくともTLR7ないし9に係る発明については、IRO化合物のアンタゴニスト作用及びその治療効果を有することが確認されたものと理解される内容となっていました。

² 本判決の判示によれば、拒絶査定不服審判における拒絶理由通知は、実質的にはTLR7及びTLR8に係る発明に対して拒絶理由を示すものでない内容となっていました。

³ 審決は、TLR7ないし9についてアンタゴニスト作用を有するものであるとすることはできないとして実施可能要件及びサポート要件に適合しないとしています。

→ contentsへ戻る

商標権の共有者の1人が商標登録取消審決に対する取消訴訟を単独で提起することは適法であるとした事例

富田 詩織
Shiori Tomida

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)平成30年1月15日判決(平成29年(行ケ)第10107号)裁判所ウェブサイト[緑健青汁事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、商標登録第5151243号(「本件商標」)に係る商標権をAと共有するXが、本件商標の商標登録を取り消した審決の取消しを求める訴訟(「本件訴訟」)を単独で提起した事案です。本件の争点の1つとして、商標登録取消審決に対する取消訴訟は、共有者全員による訴え提起が必要な固有必要的共同訴訟か否かが問題となりました。

本判決は、以下のように述べて、Xのみによる本件訴訟の提起は適法であると判断しました。なお、本判決は結論としては本件商標の商標登録取消審決を維持し、Xの請求を棄却しています。

いったん登録された商標権について、登録商標の使用をしていないことを理由に商標登録の取消審判がされた場合に、これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは、商標権は審判請求の登録日に消滅したものとみなされることとなり、登録商標を排他的に使用する権利が消滅するものとされている(商標法54条2項)。したがって、上記取消訴訟の提起は、商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、商標権の共有者の1人が単独でもすることができるものと解される。そして、商標権の共有者の1人が上記取消訴訟を提起することが出来るとしても、訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない。

また、商標権の設定登録から長時間経過した後他の共有者が所在不明等の事態に陥る場合や、訴訟提起について他の共有者の協力が得られない場合なども考えられるところ、このような場合に、共有に係る商標登録の取消審決に対する取消訴訟が固有必要的共同訴訟であると解して、共有者の1人が単独で提起した訴えは不適法であるとする、出訴期間の満了と同

時に取消審決が確定し、商標権は審判請求の登録日に消滅したものとみなされることとなり、不当な結果となりかねない。

さらに、商標権の共有者の1人が単独で取消審決の取消訴訟を提起することができる和解しても、その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には、その取消しの効力は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法32条1項)、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続きが行われることになる(商標法63条2項の準用する特許法181条2項)。他方、その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には、他の共有者の出訴期間の満了により、取消審決が確定し、商標権は審判請求の登録日に消滅したものとみなされることになる(商標法54条2項)。いずれの場合にも合一確定の要請に反する事態は生じない。なお、各共有者が共同して又は格別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は、類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであるから、併合の上審理判断されることになり、合一確定の要請は充たされる。

以上によれば、商標権の共有者の1人は、共有に係る商標登録の取消審決がされたときは、単独で取消審決の取消訴訟を提起することができる和解するのが相当である(最高裁平成13年(行ヒ)第142号同14年2月22日第二小法廷判決・民集56巻2号348頁参照(筆者注:無効審決の取消訴訟についての事例)。)。 [リンクはこちら](#)

共有者の一部による商標登録取消審決の取消訴訟の提起の適法性について明示した裁判例はありませんでした。考え方としては、商標登録取消審判は共有者の全員を被請求人として請求しなければならないこと(商標法56条、特許法132条2項)などを根拠として、固有必要的共同訴訟であり不適法であ

[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。

るという立場(参考:実用新案登録の拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟について最高裁平成7年3月7日判決・民集49巻3号944頁。[リンクはこちら](#))と、商標権を現状のまま維持する保存行為(民法252条但書、民法264条)に該当するなどとして共有者の一部による提訴を適法とする立場(参考:無効審判の審決取消訴訟について前記平成14年最判。)が考えられるところでした。本判決は、商標登録取消審決の取消訴訟の提起が保存行為に該当することを理由として明示した上で、共有者の一部商標登録取消審決の取消訴訟の提起ができるとの判断を初めて示した事例です。

なお、本判決の対象となっているのは商標不使用を理由とする登録取消審決ですが、本判決が述べる理由は他の商標取消審決の取消訴訟にも妥当するため、商標登録取消審決の取消訴訟一般に通用するものと考えられます。

[→ 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。

準拠法が日本法であるとの判断を前提に、被控訴人が、控訴人の営業秘密について不正開示行為であること若しくは同行為が介在したことを重大な過失により知らないで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

石津 真二
Shinji Ishizu

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)平成30年1月15日判決(平成29年(ネ)第10076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、控訴人Xが所持する2通の文書(「本件各文書」。本件各文書の各丁にはConfidentialとの記載あり。)に掲載された光配向用偏光照射装置に関する情報(「本件情報」)を日本国外において取得した上で(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契約を締結し本件情報に関し秘密保持義務を課していました。)、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控訴人Yに対し、Yの行為は、不正開示行為であること若しくは同行為が介在したこと(「不正開示行為等」)を重大な過失により知らないで取得し、使用するなどしたものであり、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、不競法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。なお、本事案は、本ニュースレター平成29年9月号で紹介しました東京地裁平成29年7月12日(平成28年(ワ)第35978号) [リンクはこちら](#) の控訴審です。

本件の争点は多岐にわたりますが、控訴審において判断された争点は、①準拠法が日本法か否か、②Yが不正開示行為等につき重大な過失により知らないで取得等したか否か(不競法2条1項8号所定の不正競争該当性)です。

まず、上記争点①(準拠法)については、Xは、不競法に基づく差止請求権が物権的請求権であることから、法の適用に関する通則法(「通則法」)13条¹が適用され、また、仮に通則法17条²が適用されたとしても営業秘密の使用が行われたのは日本であるから結果発生地は日本であり、準拠法は日本法となると主張し、Yは、通則法17条が適用され、本件情報の使用・開示

により影響を受ける主たる市場地である中国を結果発生地であると捉えるべきであり、準拠法は中国法になると主張しました。

そして、裁判所は、上記争点①(準拠法)について以下のとおり、日本法であると判断しました(いずれも下線は筆者によります。)

- ✓ 違法行為により権利利益を侵害された者が提起する差止め、廃棄及び謝罪広告の請求に関する訴えについては、いずれも違法行為に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律関係の性質は不法行為であり、その準拠法については、通則法17条によるべきである。よって、同条所定の「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力」として、「加害行為の結果が発生した地の法」によるべきことになる。
- ✓ Xは、Yが日本国内における営業秘密に係る情報の使用又は開示をしたことが違法であると主張しているところ…当該情報の使用又は開示が日本国内において行われたことは、当事者間に争いが無い。…かかる行為の結果が発生した地は、使用又は開示が行われ、権利侵害という結果が発生した地である日本と解すべきであり、日本の法律を準拠法とすべきである。

次に、上記争点②(不競法2条1項8号所定の不正競争該当性)について、Yは、通常の営業活動の中で受領したものである、Xが台湾の代理店及び中国企業との間で秘密保持契約を締結していたか否かはYには知り得ない事実である、及び本件各文書には「Confidential」との記載があるものの中国ではビジネスの実情として真に保護すべき秘密情報は書面に記載しないことが慣例であり「Confidential」との記載は形骸化している等

¹ 通則法13条1項「動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。」

² 通則法17条本文「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。」

次ページへ続く ▶

主張しました。

裁判所は、上記争点②(不競法2条1項8号所定の不正競争該当性)について、以下のとおり、「重大な過失」の意義を示しつつ、Xに深刻な不利益を生じさせるものとは認められないこと、及び通常の営業活動の中で取得されたものであること等を認定し、原審の判断を是認しました(いずれも下線は筆者によります。)

- ✓ 不競法2条1項8号所定の「重大な過失」とは、取引上要求される注意義務を尽くせば、容易に不正開示行為等が判明するにもかかわらず、その義務に違反する場合をいうものと解すべきである。
- ✓ Yが、本件情報の記載された本件各文書を取得するに当たって、本件各文書の内容がそれを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ことは、不正開示行為等であることについて重大な疑念を抱いて調査確認すべき取引上の注意義務が発生することを根拠付ける要素の1つとなり得る。
- ✓ これに対し、本件各文書が通常の営業活動の中で取得されたものであることは、不正開示行為等であることについて重大な疑念を抱いて調査確認すべき取引上の注意義務の発生を妨げる事実^①に該当すると解される。

- ✓ Yが、本件各文書を取得するに当たり、本件各文書のConfidentialの記載以外に、本件各文書の保有者から、本件情報を秘密情報として扱うように指示されたり、秘密保持契約の締結を求められたり、あるいは、報酬や利益と引換えに本件各文書を得たなど、本件情報が秘密情報であることを疑うべき事実があったことを認めるに足りる証拠はない。そうすると、本件各文書のConfidentialの記載のみをもって、Yにおいて、本件各文書の取得に当たって、不正開示行為等であることについて重大な疑念を抱き、保有者に対し法的問題がないのかを問い合わせるなどして調査確認すべき取引上の注意義務があったとまではいえない。

本件は、事例判断ではありますが、本件における裁判所の判断からすれば、不競法2条1項8号の「重大な過失により知らないで」との要件を満たすためのハードルは高いことが推察されます。

したがって、企業が営業秘密を取引先等に開示する場合、秘密保持契約の締結を行った上、「Confidential」等の記載を行うのみならず、当該秘密保持契約の内容として、当該取引先等が第三者にさらに開示を行う際、当該取引先等から当該第三者に対して①秘密情報として扱うよう指示する及び②秘密保持契約の締結を求める等の手段を講じるようにしておくべきであることがうかがわれます。

→ [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。

執筆情報のご案内

職務発明の実務Q&A [勁草法律実務シリーズ]



解説

平成27年改正特許法(平成28年4月1日施行)における実務の指針となるべく、職務発明制度を丁寧に概観したうえで、いかなる運用が許容されているのか及びあるべき運用とは何かを詳説し、関連する裁判例を紹介するとともに、より具体的な悩みどころについてQ&Aで道筋を示しました。さらに、職務発明規程等の書式も提供することで、「実務で使える」解説書に仕上げております。多くの方に、ご活用いただければ幸いです。

出版社 勁草書房

発行年月 2018年2月

編集・執筆 松田誠司 他

執筆 石津真二 富田詩織

[→ 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。