

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2018年4月号〉

Contents

1 | 最新の法改正情報

① TPP11協定締結に伴う特許法等の改正



② 不正競争防止法・特許法等の改正法案の国会提出



③ 著作権法改正法案の国会提出



2 | 半導体装置に関する特許発明について被告の元従業員が発明者であると主張して相当の対価の請求をしたところ消滅時効の成立が認められた事例



東京地裁(29部)平成30年2月28日判決〔半導体装置職務発明対価請求事件〕

3 | 特許発明の進歩性に関し顕著な効果を認めた審決の判断を取り消した事例



知財高裁(3部)平成30年2月20日判決〔ソルダペースト事件〕

4 | 真正商品の並行輸入に該当するとして商標権侵害の実質的違法性を欠くとした事例



知財高裁(2部)平成30年2月7日判決〔NEONERO事件〕

5 | 折り畳み傘の形態が商品等表示に当たり、被告による被告商品の輸入及び販売行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当するとされた事例



東京地裁(46部)平成30年2月27日判決〔折り畳み傘事件〕

6 | セミナー・執筆情報のご案内



法改正①

TPP11協定締結に伴う特許法等の改正

松田 誠司
Seiji Matsuda

PROFILEはこちら

去る3月8日、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP、いわゆるTPP11)の署名がなされ、これに伴い、3月27日、国内法整備のための法律案(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律案)が国会に提出されました。本稿では、上記法律案の成立によりわが国に導入される知財関連の法制度についてご紹介致します¹。法制度の詳細及び問題点等については、拙稿「TPP協定締結に伴う産業財産権法の改正について(上)(下)」(NBL 1094(2017.3.15)号、1096(2017.4.15)号)をご覧ください。

主要な改正事項2点²のうち、1点目は、特許権の存続期間の延長制度の整備です。現行特許法67条2項以下においても特許権の延長登録制度が存在しますが、その適用対象は、医薬品又は農薬等に係る特許権に限られています。これに対し、新たに導入される延長登録制度は、不合理な審査遅延が生じた場合にこれを回復することを旨とするものであり、その適用対象は限定されていません。具体的には、特許出願の日から5年を経過した日又は出願審査の請求があった日から3年を経過した日のいずれか遅い日以後に特許権の設定の登録があった場合に、特許権の存続期間の延長ができる制度を設け、適切な権利期間が確保されることになります。もっとも、わが国の特許審査は迅速であるため、本制

度の対象となる案件はそれほど多くなるとは思われません。むしろ、他のCPTPP加盟国における審査遅延から、日本企業を含む出願人を救済する点に実益があるように思われます。

2点目の改正事項は、商標権侵害に対する法定損害賠償制度の導入です。CPTPP協定において、商標の不正使用という侵害行為に関し、法定損害賠償制度または追加的損害賠償制度を設けることが求められています。商標の不正使用という概念は、TPPにおいて単なる商標権侵害でなく、より限定された侵害態様を指す概念として用いられており、登録商標と社会通念上同一の商標による侵害を指すと考えられています。このような商標の不正使用による損害の賠償を請求する場合において、商標権者は、侵害者に対し、当該登録商標の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額として請求できることとされました。本改正により、商標権者は、商標の不正使用という侵害行為に関し、ほとんど立証負担を要することなく損害の賠償を求めることが可能となります。もっとも、本改正事項も、商標権侵害に対して十分な司法救済が得られない他のCPTPP加盟国における侵害事案との関係で実益があるように思われます。

現時点における想定では、上記いずれの改正も、わが国の知財実務に直ちに大きな影響を与える可能性は高くないものと思われますが、今後の解釈及び運用には注意が必要だと思われます。

¹ なお、当職は、TPP整備法案の策定等に関与しましたが、本稿の内容はあくまでも個人の見解であって、特許庁その他政府組織及び団体等とは何ら関係がないことをあらかじめお断りします。
² 平成28年に公布、施行された「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成28年法律第108号)による特許法の改正事項(ただし未施行)としては、特許法30条に規定するグレースピリオド(猶予期間)を6月から12月に延長することが挙げられていますが、当該改正事項は今般の不正競争防止法等改正法案による特許法の改正により措置されることとなりました。したがって、本稿において取り上げた法改正とは別途施行されることになります。

関連情報はこちら [内閣官房サイト「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律案の概要」](#)
[特許庁サイト「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律\(平成28年12月16日法律第108号\)」](#)

[→ contentsへ戻る](#)

法改正②

不正競争防止法・特許法等の改正法案の国会提出

石津 真二
Shinji Ishizu

PROFILEはこちら

本年2月27日、不正競争防止法等の一部を改正する法律案（「不競法等改正案」）が、国会に提出されました。

この不競法等改正案は、「第四次産業革命の下、IoT やAIなどの情報技術の革新が目覚ましく進み、企業の競争力の源泉は、データ、その分析方法、これらを活用した製品やビジネスモデルへ移り変わりつつある状況において、データの利活用を促進するための環境を整備するほか、知的財産や標準の分野においてビッグデータ等の情報技術の進展を新たな付加価値の創出につなげるための所要の措置を講ずる」ことを趣旨として、国会へ提出されています。

改正の概要としては、

- (1) 不正競争防止法（「不競法」）の一部改正として、①相手方を限定して業として提供するデータ（ID/パスワード等の電磁的方法により管理されているものに限り。）の不正な取得、使用及び開示の不正競争への位置付け、これに対する差止請求権等の民事上の措置の創設、②暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等だけでなく、その効果を妨げる役務の提供等の不正競争への位置付け、③書類提出命令における書類の必要性を判断するためのインカメラ手続及び同手続への専門委員の関与の創設
- (2) 工業標準化法の一部改正として、①「日本工業規格(JIS)」を「日本産業規格(JIS)」に、法律名を「産業標準化法」に改めること、②認証を受けずにJIS マークの表示を行った法人等に対する罰金刑の上限を現行の100万円から1億円に引き上げること等
- (3) 特許法の一部改正として、①特許料等の軽減措置の全ての中小企業への拡充、②書類提出命令における書類の必要性を判断するためのインカメラ手続及び同手続への専門委員の関与の創設、③判定制度の関係書類に営業秘密が記載されている場合における閲覧の制限、④特許出願等における新規性喪失の例外期間を現行の6月から1年へ延長すること

等が掲げられ、多くの条文が改正される予定です。

例えば、不競法におけるデータの不正取得等に対する差止め等の創設に関しては、「不正競争」行為を定める不競法第2条に、同条1号乃至16号として、新たに以下の各条項を追加することとされています。

（定義）

第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

- 十一 窃取、詐欺、脅迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為（以下「限定提供データ不正取得行為」という。）又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
- 十二 その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
- 十三 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
- 十四 限定提供データを保有する事業者（以下「限定提供データ保有者」という。）からその限定提供データを示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、その限定提供データを使用する行為（その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものに限り。）又は開示する行為
- 十五 その限定提供データについて限定提供データ不正開示行為（前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為をいう。以下同じ。）であること若しくはその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
- 十六 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為があったこと又はその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為

不競法等改正案において上記の限定提供データに該当し得るデータの例としては、①自動走行車両向けに提供する三次元地図データ、②POSシステムで収集した商品毎の売上データ、③化学物質等の素材の技術情報を要約したデータ、④船主・オペレーター・造船所・機器メーカー等の関連企業がそれぞれ収集し、共有している船舶運航データ等が挙げられています。

また、これらデータの不正使用により生じた成果物（物品、AI学習済みプログラム、データベース等）の提供行為は不正競争行為とはされていません。

今後、不競法等改正案が成立した場合には、上記の点も含め、不正競争行為として新設された条文等の解釈・検討に留意すべきものと思われます。

関連情報はこちら

[経産省HP](#) [衆議院HP](#)[→ 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受けなければなりません。

法改正③

著作権法改正法案の国会提出



富田 詩織

Shiori Tomida

PROFILEはこちら

本年2月23日、著作権法の一部を改正する法律案(本稿において「著作権法改正案」といいます。)が、本国会に提出されました。

この著作権法改正案は、「デジタル・ネットワーク技術の進展により、新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応するため、著作権者の許諾を受ける必要がある行為の範囲を見直し、情報関連産業、教育、障害者、美術館等におけるアーカイブの利活用に係る著作物の利用をより円滑に行えるようにする」ことを趣旨として、国会へ提出されています。

改正の概要としては、①デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備、②教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備、③障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備及び④アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等が掲げられ、多くの条文が改正される予定です。

例えば、現在、技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための公表された著作物の利用のみを定めている著作権法30条の4には、上記①として、以下のような改正が予定されています。

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)

第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

- 一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
- 二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
- 三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

上記改正により、必要性等の一定の制限はあるものの、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」については、複製、公衆送信といった方法を問わず、利用することができることとなります。他方で、「柔軟な」権利制限規定とされているように、上記著作権法30条の4を含む新たな権利制限規定の運用にあたっては、その権利制限の外延を画するための解釈・検討も新たに必要となるものと考えられます。

この他にも、上記①として電子計算機における利用に供される著作物の利用(著作権法改正案47条の4関係)や電子計算機を用いて情報を検索し又は情報解析を行い、及びその結果を提供する者による著作物の軽微利用(同47条の5関係)について、上記②として学校教育における公衆送信等について(同35条関係)、上記③として視覚障害者等に係る権利制限規定の対象者の拡大について(同37条3項関係)、そして上記④として美術の著作物の解説又は紹介を目的とした自動公衆送信等について(同47条関係)、それぞれ権利制限規定の改正がなされる予定です。

著作権法改正案は、上記②以外については、平成31年1月1日が施行期日とされています。国会動向を注視するとともに、特に上記①の「柔軟な」権利制限規定の適用について、解釈・検討を行う必要がありそうです。

関連情報はこちら

[文科省HP](#) [衆議院HP](#)[→ 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受けなければなりません。

半導体装置に関する特許発明について被告の元従業員が発明者であると主張して 相当の対価の請求をしたところ消滅時効の成立が認められた事例

廣瀬 崇史

Takashi Hirose

PROFILEはこちら

東京地裁(29部)平成30年2月28日判決(平成29年(ワ)第38795号)裁判所ウェブサイト[半導体装置職務発明対価請求事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、被告(Y)の従業員であった原告(X)が、Y保有の半導体装置に関する特許第2869978号(本件特許)に関して、Xが本件特許に係る発明(本件発明)の発明者であるとして、Yに対して、特許法35条3項(平成16年法律第79号による改正前のもの)による相当の対価の支払請求権(本件対価請求権)に基づき、1000万円の支払を求めた事案です。

争点は、本件発明に係る相当の対価の額はいくらであるか、本件対価請求権は時効により消滅したかの2点でしたが、本件では後者のみ判断がなされています。

前提として、Y保有の本件特許の出願日は、昭和63年9月26日で、その発明者はXとされていました。なお、Xは、昭和59年4月から昭和63年6月までの間、Yに雇用されていました。

本件では、Yは、①本件対価請求権は、特許法35条3項に基づくもので、消滅時効期間は10年間であること、②Yは、本件発明を実施していないが、仮に、X主張のとおり、平成11年1月8日から平成14年1月8日まで実施していたとしても、Yは、当時、従業員がした発明の実施の有無を毎年7月頃に調査し、実施が確認できた場合には実績補償金を当該年の12月末日までに支払うこととしていたので、Xは、平成14年12月31日には、実績補償金の支払を請求することができ、消滅時効の起算日は、遅くとも平成14年12月31日で、Xが訴えを提起した平成29年11月15日には、本件対価請求権について消滅時効が完成していると主張し、裁判所はYの主張を認めました。

裁判所は、まず、特許法35条3項(当時)は、「従業者等は…職務発明について使用者等に特許を受ける権利…を承継させ…たときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と規定しているので、相当の対価の支払請求権は、原則として、特許を受ける権利を承継させたときに発生し、その時点から、権利を行使することができるので、その時点が消滅時効の起算点となるが、勤務規

則その他の定に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期が消滅時効の起算点となることを確認しました。また、裁判所は、相当の対価の支払を求める請求権は、従業者等と使用者等との衡平を図るために法が特に設けた債権であるから、その消滅時効期間は10年と解すべきであることを確認しました。

そして、裁判所は、本件発明がXの職務発明であることを認めたとうえで、YがXに出願補償金及び登録補償金を支払ったこと、Xが訴状に「XがYに所属していた…間に書いた特許」と記載していることなどを総合すると、Xは、遅くともYによる本件特許の出願日までに、Yに対し、本件発明につき特許を受ける権利を承継させたことが認められるとしました。

そして、裁判所は、被告は、少なくとも平成11年から平成12年にかけて、毎年7月頃には職務発明の実施の有無を調査し、実施が確認できた場合にはその年の12月中旬に実施補償金を支払っていたことが認められ、弁論の全趣旨によれば、この取扱いを、被告の勤務規則その他の定に基づくものであって、平成14年においても継続していたものと推認することができるとしました。これを前提に、裁判所は、仮に、X主張の期間(平成11年1月8日から平成14年1月8日)に本件発明を実施したとの事実が認められたとしても、Xは、遅くとも平成14年12月末日までに、本件対価請求権を行使することができたこと、従って、本訴提起時(平成29年11月15日)より前には、10年の消滅時効は完成しており、Yが第1回口頭弁論期日(平成30年1月15日)に時効を援用したことにより、本件対価請求権は、時効により消滅したことを認定しました。

本件は、平成16年改正前の特許法に基づく相当の対価の請求事案ですが、相当の対価の請求権の時効消滅の解釈に関する従来の取り扱いが改めて確認された事例として参考になるものと思われ紹介しました。

→ 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。

特許発明の進歩性に関し顕著な効果を認めた審決の判断を
取り消した事例長谷部 陽平
Yohei Hasebe

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)平成30年2月20日判決(平成29年(行ケ)第10063号)裁判所ウェブサイト[ソルダペースト事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、本件特許¹(特許第4447798号「ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法」)の有効性が争われた事案です。特許庁無効2015-800058事件の審決は、本件特許発明と甲1発明²(主引例発明)との相違点(はんだ粉末が、本件特許発明1では無鉛系であるのに対し、甲1発明でははんだ粉末の金属組成が特定されておらず、無鉛系であるか不明である点)を認定し、甲1発明において相違点に係る本件特許発明の特定事項とすることは当業者が容易に想到し得るとしたうえで、本件特許発明は当業者が予測することのできない格別の効果を奏するとして、進歩性ありとの判断を示しました。これに対し、本判決は、本件特許発明は顕著な効果を奏しないとして、本件特許発明につき進歩性欠如の判断を示し、審決を取り消しました。

本判決の判断のポイントは、以下の点にあります。

- ・ はんだ付性の低下防止という本件特許発明の奏する効果について、当該効果が生じる具体的な理由(加熱に伴うはんだの再酸化の防止)を分析し、明確にした。
- ・ 本件特許発明の数値限定(分子量が少なくとも500である)について、本件特許明細書の記載に基づき、臨界的意義が存しないことを明確にした。
- ・ 被告実験について、実験方法等を詳細に検討し、本件特許発明の効果を客観的に示すものではないとした。

特許発明の進歩性判断にあたっては、進歩性を否定する論理付けが一応成立している場合(例えば、従来技術との相違点に係る構成の組合せ又は置換が容易である場合)であっても、特許発明が顕著な効果(予想以上の効果)を奏する場合には、進歩性を肯定し得ると考えられています。本判決は、事例判決ですが、特許発明の進歩性に関し、顕著な効果を奏するか否かにつき裁判所と特許庁の判断が分かれた事例として参考になるため紹介します。

¹ 【請求項1】(訂正後)

無鉛系はんだ粉末、ロジン系樹脂、活性剤及び溶剤を含有するソルダペースト組成物において、分子量が少なくとも500であるビニルフェノール系化合物からなる酸化防止剤を含有するソルダペースト組成物。

² 特開平5-185283

→ contentsへ戻る

真正商品の並行輸入に該当するとして商標権侵害の実質的違法性を
欠くとした事例黒田 佑輝
Yuki Kuroda

PROFILEはこちら



知財高裁〔2部〕平成30年2月7日判決（平成28年（ネ）第10104号）裁判所ウェブサイト〔NEONERO事件〕

→ 裁判例はこちら

本件はイタリアの身飾品製造販売会社（「PVZ社」）の日本国内における独占的な代理店であり、PVZ社から輸入していた身飾品のブランド名の商標権（ブランド名「NEONERO」に関する2件の商標権（X商標））を有する原告（被控訴人、X）が、同ブランド名の標章（「NEONERO」の文字を含む2件の標章（Y標章））を付したPVZ社の商品を並行輸入して販売していた被告（控訴人、Y）に対して、商標権侵害に基づく商品の販売の差止め等を求めた事案です。

原審はYによる並行輸入商品の販売等が商標権侵害の違法性阻却事由に該当するとはいえないとして、Xの請求を認めましたが、知財高裁は、Yの主張を認めて商標権侵害の成立を否定しました。

並行輸入品に関しては、最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁（フレッドペリー事件）が、「①当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、②当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、③我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合」という3つの要件を充たす場合には商標権侵害の実質的違法性を欠くと判示しており、本判決もこれに従っています。

なお、上記3要件は並行輸入品の輸入に関する要件でしたが、本件では、Yの行為として並行輸入品のチラシにY標章を掲載したことが問題とされていたため、知財高裁は、並行輸入品の広告については、上記①の要件が「当該商品に当該商標

を使用することが外国における商標権者との関係で適法であること」に置き換わると判示しました。

こうした基準を前提に、知財高裁は、本事案について判断しました。まず、①の要件については、Y標章はX商標に類似しているものの、YはPVZ社から輸入した商品をそのまま販売しているため、YはY標章を、PVZ社との関係で適法に用いることができ、要件を充たすと判断しました。ついで、②の要件については、XがPVZ社の独占的販売代理店であることから、XとPVZ社は法律的に同一人と同視できる関係にあるとして、要件の充足を認めました。

③の要件について、知財高裁は、②の要件を充たせば③の要件も原則として充たすとしつつ、「外国の商標権者と我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視できる場合であっても、我が国の商標権の独占権能を活用して、自己の出所に係る商品独自の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるにもかかわらず、外国における商標権者の出所に係る商品が輸入されることによって、そのような品質又は信用を害する結果が生じたといえるような場合には、この利益は保護に値」して商標権侵害となるとの一般論を判示しました。

本件の場合、Xが販売している商品は、Xが、PVZ社製パーツの組合せや鎖の長さなどを指定してPVZ社に作成させたり、自ら引き輪やイヤリングなどのパーツを取り付けたりした商品を含んでいるが、それらは身飾品としての機能からすれば付随的な部分に過ぎないなどと述べ、XがPVZ社とは独立してXの商品の品質又は信用の維持を図ってきたという実績までは認められないとし、③の要件の充足も認めました。

本件は、商標権者が販売している商品に独自のアレンジを加えているにもかかわらず、並行輸入業者の行為の適法性が認められた事案として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もの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受けなければなりません。

折り畳み傘の形態が商品等表示に当たり、被告による被告商品の輸入及び販売行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当するとされた事例

手代木 啓
Kei Teshirogi

PROFILEはこちら

東京地裁(46部)平成30年2月27日判決(平成28年(ワ)第10736号)裁判所ウェブサイト[折り畳み傘事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、原告Xが、被告Yに対して、Xの販売する折り畳み傘の形態が商品等表示に当たり、被告商品の輸入、譲渡等の行為が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に当たると主張して、同法3条1項及び2項に基づく被告商品の輸入等の差止め及び各被告商品の廃棄、並びに、同法4条、民法709条及び不正競争防止法5条1項、2項又は3項に基づく損害賠償を請求した事案です。

結論として、裁判所は、被告による被告商品の輸入及び販売行為は、不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当すると判断しました。

上記判断の前提として特に争いとなったのは、原告商品形態が周知の商品等表示に該当するかという点です。

裁判所は、商品の形態については「商標等と異なり、本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではない」としつつ「商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至る場合」には不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するとしています。裁判所によれば、商品の形態が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至るための要件は次の通りです。

- ① 商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性)
 - ② その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により、需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)
- 本件において、まず①の点について、裁判所は、一般の折り

畳み傘が折りたたんで包袋に入れた状態において円筒形の形態をしているのに対し、原告商品は折りたたんで包袋に入れた状態において全体的に薄く扁平な板のような形状を有することを認め、一般的な折り畳み傘とは明らかに異なる形状を有していると評価しました。また、原告商品形態の特徴である薄さが原告商品の広告及び多数のメディアにおいて強調されたこと、一般の折り畳み傘とは明らかに異なる形態であるからこそ多数のメディアに取り上げられたこと、一般消費者もインターネット上で原告商品の薄さを強調する感想を多数書き込んでいることを認め、原告商品は需要者に対し、全体的に薄く扁平な板のような形状を有する商品であるという強い印象を与えるとして、原告商品形態には特別顕著性が認められると判断しました。

次に、②の点については、原告商品が全国の多数の店舗で展示、販売され、それによって原告商品形態が店舗を訪れた顧客の目に触れたこと、原告の広告活動や各種メディアからの取材等により、原告商品形態の薄く扁平な板のような形状を強調する多数の雑誌や新聞の発行、テレビCMや番組による放送が行われ、原告商品形態が全国の一般消費者の目に触れたこと、その結果、原告商品は、原告商品形態を一見して認識し得る形で長期間、相当大規模に宣伝され、爆発的な販売実績を記録したことから、原告商品形態は原告の出所を示すものとして需要者に広く認識されていると認めました。

このように本件は商品の形態が不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するための一般的な基準を示した上で、詳細な事実認定の上、商品等表示該当性を認めた事案として実務の参考になると解されますので紹介いたします。

¹ 裁判所は、原告商品の年間販売数量が平成20年には200万本を超えたこと、平成29年10月末までの累計販売数量は2000万本を超えたこと、日本に輸入される折り畳み傘の総数のうち原告商品が占める割合が平成19年から平成26年までの間は8ないし9%であったこと等を認定しています。

→ contentsへ戻る

 セミナーのご案内

東京エリア

大阪エリア

弊所主催セミナー

職務発明の実務Q&Aセミナー

東京会場

日時 2018年5月24日(木) 16時30分～18時00分

会場 大江橋法律事務所 東京事務所会議室

住所 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル2階

講師 重富貴光 松田誠司 石津真二 富田詩織

大阪会場

日時 2018年5月30日(水) 16時30分～18時30分

会場 大江橋法律事務所 大阪事務所会議室

住所 大阪市北区中之島2丁目3-18 中之島フェスティバルタワー27階

講師 重富貴光 松田誠司 石津真二 富田詩織

※上記セミナーの申込方法及びセミナーに関する詳細は、後日弊所HPに掲載致します。

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@oheebashi.com 執筆情報のご案内

特許権侵害訴訟における訂正の再抗弁のあり方

掲載誌 BUSINESS LAW JOURNAL No.122(2018年5月号)

出版社 レクスネクシス・ジャパン株式会社

発行年月 2018年3月

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。