

知的財産 -Intellectual Property-

# Newsletter

〈2018年9月号〉

## Contents

### 1 | 日本における国際的ADR(調停、仲裁)



### 2 | インターネット上のサービスについて文言侵害及び均等侵害の主張が排斥された事例

知財高裁(1部)平成30年6月19日判決〔携帯端末サービスシステム事件〕



### 3 | 基板から残渣を除去する組成物等に関する特許が実施可能要件及びサポート要件に適合しないとされた審決の判断に誤りはないとした事例

知財高裁(3部)平成30年7月5日判決〔基板残渣除去特許無効事件〕



### 4 | サイレンサーの減音量及び圧力損失等について不正競争防止法2条6項の「営業秘密」該当性を否定した事例

知財高裁(1部)平成30年7月3日判決



## 日本における国際的ADR(調停、仲裁)

平野 惠稔  
Shigetoshi Hirano

PROFILEはこちら

1. 最近、日本の国際的ADRについて、様々な動きがあります。ADRについては意外と知られていないので、概要をお知らせした上で、最近の動きについてご紹介します。
  2. ADRとは、Alternate Dispute Resolution(代替的紛争解決手段)の略であり、裁判の代替という意味です。裁判の特徴は、厳格な法的手続きによって当事者の公平が図られて、中立の裁判官によって国家の司法権の発動として審理判断が行われることです。これに対して、当事者が自主的な合意に基づいて、第三者である仲裁人(民間人)の審理判断によって紛争解決を得るものが仲裁です。また、紛争について、裁判官や第三者の審理判断を求めないで、あくまで当事者が和解を行うことを助ける手続きが調停です。裁判型の仲裁と調整型の調停がADRの代表的な2形態です。調停と仲裁は組み合わせられることがあります(例えば、調停が成立しなかったら仲裁に進む、という形態です)。
  3. ADRには、常設のADR機関が行うものと、紛争発生に応じて個別(アド・ホック)に行うものとの区別があります。United Nations Commission on International Trade Law(国際連合国際商取引法委員会)(UNCITRAL)が定めた仲裁や調停のルールはもともとアド・ホックなADRのためのルールを定めたものです。一方、ADR機関としては、国際的には、国際商業会議所(ICC)国際仲裁裁判所、アメリカ仲裁協会・紛争解決国際センター(AAA/ICDR)、ロンドン国際仲裁裁判所(LCIA)、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)、香港国際仲裁センター(HKIAC)、最近では、中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)が多く的事件を取り扱っています。日本には、一般的な国際的紛争に関して、[国際商事仲裁センター\(Japan Commercial Arbitration Association, JCAA\)](#)が、知的財産の紛争については、日弁連と弁理士会が共同で運営している、[日本知的財産仲裁センター](#)があります。それぞれのADR機関は、自ら
  4. 国際的な紛争について日本で行われる仲裁が少ないということは2001年の司法改革審議会意見書でも問題とされ、これを受け、新仲裁法が2003年に制定されました。その後、2004年には、「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」も制定されました。しかし、その後も、国際的なADRは日本で少ないのが現状で、2018年からは、内閣官房の下、「国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議」が開催され、政府内でも議論がなされています。
  5. 最近では、2018年夏より、日本仲裁人協会が、同志社大学の協力を得て、国際調停に特化した人的・物的インフラを整備・充実し、国際的な標準レベルの調停を日本でできるようにするため、常設施設を備えた調停専門機関「京都国際調停センター」(Japan International Mediation Center in Kyoto)を設置することを決めています。また、[一般社団法人「日本国際紛争解決センター」](#)が設立され、2018年5月1日から、大阪中之島合同庁舎内で、国際仲裁専門の施設の運営がなされ、大阪での国際ADR用の物的インフラが整備されました。同センターでは東京でも同様の施設を運用する予定です。さらに、特許庁の支援を受けて、元CAFC長官のレーダー氏などを含む仲裁人を擁する一般社団法人「東京国際知的財産仲裁センター」が設立され、2018年9月に、国際知的財産紛争(おそらくは国際標準規格を実施するに必要な標準必須特許(Standard Essential Patent)を巡る紛争)の国際仲裁常設機関が東京に設置される予定であると発表されています。
- このように、最近になって特に日本における国際ADRを支援する様々な取組が活発になされてきており、これからの日本における国際ADRの活性化が期待されています。

[→ 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のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

## インターネット上のサービスについて文言侵害及び均等侵害の主張が排斥された事例



松田 誠司

Seiji Matsuda

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)平成30年6月19日判決(平成29年(ネ)第10096号)裁判所ウェブサイト[携帯端末サービスシステム事件]

### → 裁判例はこちら

本件は、「携帯端末サービスシステム」(「本件発明」)に係る特許権(「本件特許権」、特許第4547077号、出願日平成12年9月14日)を保有する特許権者(「X」)が、インターネット上のサービスである「アメーバピグ」(「Yシステム」)は本件特許権を侵害するものであると主張して、不当利得の返還等を請求した事案です。「アメーバピグ」とは、被告Yが提供するインターネット上のサービスであり、ユーザーがキャラクター(ピグ)を設定し、仮想空間において、他のキャラクターとチャットやゲームをする等して楽しむことができるものです。

本件発明は、「携帯端末の表示部に気に入ったキャラクターを表示させることができる携帯端末サービスシステムに関する」(【0001】)ものであり、構成要件A～Hに分説されていますが、本件で特に問題となったのは構成要件C「その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段」との関係です。明細書の記載によれば、従来技術では、携帯端末自体のメモリーにキャラクター画像情報が保存されているため、キャラクター選択につきあまり幅がなかったこと(【0003】)、サービス提供者にとっても携帯端末自体に情報が保存されている以上、情報を更新するためには新規な機能を有する携帯端末自体を開発せざるを得ず、キャラクター画像情報により効率良く利益を得るのは困難であったこと(【0003】)、本件発明の目的は、「ユーザーが十分な満足感を得ることができ、かつ、サービス提供者は利益を得ることができる携帯端末サービスシステムを提供するところにあること」(【0004】)等が記載され、具体的にはパーツ等に応じた情報提供料を通信料に加算する態様のみが記載されています(【0019】、【0024】、【0033】、【0038】及び【0043】)。また、本件発明が携帯端末を前提とする発明であり、通信以外のサービスの料金を通信料

に加算して電話会社が代行回収することが一般的に行われていたとの出願日当時の実情を認定したうえで、「本件発明の『課金手段』(構成要件C)は、その文言のとおり、決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する態様の課金手段を意味する」との解釈を示しました。

Yシステムについてみると、「ショップ」でピグのアイテムを購入するには仮想通貨である「コイン」が必要であり、「コイン」は携帯電話会社の提供する決済システムにおいて通信料金と合算して料金を支払うことにより購入し得るものですが、アイテムの購入は事前に購入した「コイン」によって行われるものであり、この段階で通信料に合算されることはないことが認定されています。したがって、Yシステムは構成要件Cを充足せず、文言侵害は成立しないと判断されました。

次に、Xは、構成要件Cは非本質的部分である(均等侵害の第1要件)等と主張してYシステムにつき均等侵害を主張しました。しかしながら、裁判所は、ボールスブライン事件最高裁判決及びマキサカルシトール事件最高裁判決を引用したうえで、キャラクター画像情報に対する課金方法に関する公知技術を参酌し、「本件発明の本質的部分については、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のもの」と認定しました。その結果、構成要件Cを備えないYシステムは本件発明と本質的部分において相違すると判断され、Xの請求を棄却した原判決が支持されました。

本件は、明細書の記載に加え、出願日当時の実情等からクレーム解釈を行ったものであり、また、マキサカルシトール事件最高裁判決後に第1要件及び第5要件の非充足を理由に均等侵害を否定した事例として参考になるものと思われるのでご紹介する次第です。

### → 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御受け頂ければと存じます。

## 基板から残渣を除去する組成物等に関する特許が実施可能要件及びサポート要件に適合しないとした審決の判断に誤りはないとした事例

廣瀬 崇史  
Takashi Hirose

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)平成30年7月5日判決(平成29年(行ケ)第10143号)裁判所ウェブサイト[基板残渣除去特許無効事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、Xが発明の名称を「ウェーハレベルパッケージングにおけるフォトレジストストリッピングと残渣除去のための組成物<sup>1</sup>及び方法」とする国際出願をし、特許権の設定登録を受けたところ、Yが特許庁に無効審判を請求し、訂正請求を経た後、Xの特許(本件特許)を無効とする審決がされ、Xがその取消しを求めて訴訟を提起したものです。知財高裁は、実施可能要件及びサポート要件に適合しないとした審決の判断に誤りはないとし、Xの請求を棄却しました。

知財高裁は、明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件に適合するというためには、物の発明にあつては、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づいて、その物を生産でき、かつ、使用できるように、方法の発明にあつては、その方法を使用できるように、それぞれ具体的に記載されていることが必要であるとし、本件の組成物は、①集積回路基板等からポリマーやエッチング・アッシング残渣を除去することが可能であることと、同時に、②金属で形成された回路の損傷量を許容し得る範囲に抑えることが求められるものであり、実施可能要件適合性の判断に当たっては、①②の性質を両立している組成物を生産することができるかどうかの検討が必要としました。

まず、知財高裁は、発明の詳細な説明に記載の試験は、基板からのポリマー、エッチング・アッシング残渣の除去性能に関し、除去対象としてレジストを選択した場合の評価を得ることを目的とするものと認められるが、金属で形成された回路の損傷量を許容し得る範囲に抑えることに関して、いずれの試験も、これを評価したと認めるに足りる記載は見当たらないこと等から、

①②を両立している組成物についての具体的な実施例が記載されているとは認められませんでした。

次に、知財高裁は、有機アンモニウム化合物を含有するレジスト除去・洗浄剤では、除去は塩基の作用によるもので、塩基の濃度が高い、又は、pHが高いほど除去作用が強いという傾向にあること、回路に用いられる銅やアルミニウムの腐食性が接触する組成物・溶液の種類とそのpHに依存することは、当業者の技術常識であり、当業者は、一般論として、塩基の濃度とpHを調整することにより、レジスト除去に代表されるポリマー、エッチング・アッシング残渣の除去作用の強弱と、回路材料である金属の腐食作用の強弱を変化させることが可能であると一応理解できること等を認定しました。そして、知財高裁は、本件明細書に接した当業者は、pHを調整することにより、①②の両立が可能であることを一応理解できるとしました。

しかし、知財高裁は、本件明細書の発明の詳細な説明には、実際のpHが明らかにされた具体的な組成物の記載は存在しないこと、①②が両立している具体的な組成物の例も記載されていないことを認定し、調整の出発点となるべき具体的な組成物の実際のpHの値が明らかにされていないことに加え、基板からの除去作用と回路材料である金属の腐食作用との関係において、どの程度のpHの調整が必要かについての具体的な情報が余りにも不足していたとしました。そして、当業者が、本件の組成物を生産しようとする場合、具体的に使用するレジストや回路材料等を念頭に置いて、①②を両立した適切な組成物を得るためには、的確な手掛かりもないまま、試行錯誤によって各成分の配合量を探索せざるを得ず、このような試行錯誤は過

<sup>1</sup> 特定の構造を有する有機アンモニウム化合物及びオキソアンモニウム化合物を含むものです。詳細は判決書p3以降をご参照ください。

[次ページへ続く](#)

度の負担を強いるもので、本件明細書の発明の詳細な説明は、本件の組成物を生産でき、かつ、使用することができるように具体的に記載されているものとはいえないとしました。

なお、Xは、追試実験に係る証拠を提出していますが、実施可能要件適合性は、出願時の技術常識を前提として、発明の詳細な説明の記載に基づいて判断すべきで、出願後に提出された証拠で要件適合性の立証をすることはできないこと、当該追試実験に係る証拠を考慮するとしても、レジスト除去作用と回路材料である金属の腐食防止作用とが両立することを示すものは見当たらず、本件の組成物が現実にも得られるのかも判然としなしていないとしています。

ちなみに、知財高裁は、サポート要件についても、本件明細

書の発明の詳細な説明には、①②の性質が両立していると具体的に評価された実施例に関する記載はなく、当業者が組成物を生産しようとする場合、過度の試行錯誤によって各成分の配合量を探索せざるを得ないことを理由に、特許請求の範囲の記載は、当業者が本件明細書の発明の詳細な説明の記載から①②を両立させることのできる組成物と認識できる範囲内のものであるとはいえないとし、審決の判断に誤りはないとしました。

本件は、実施可能要件の適合性判断等について、明細書の発明の詳細な説明の記載の考慮の仕方等、実務上参考になるところがあると思われ、紹介する次第です。

[→ 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。

## サイレンサーの減音量及び圧力損失等について不正競争防止法2条6項の「営業秘密」該当性を否定した事例

杉野 文香  
Ayaka Sugino

PROFILEはこちら

知財高裁(一部)平成30年7月3日判決(平成30年(ネ)第10013号裁判所ウェブサイト)

→ 裁判例はこちら

本件は、サイレンサーを製造販売していたXが、ルーツプロア及び真空ポンプを製造販売していたYに対し、①XがYに対し提示したX製品の減音量及び圧力損失等の技術情報は不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に該当し、Yが第三者に対しXの技術情報に基づきX製品の模倣品を製造させることは同法2条1項7号の不正競争行為に当たるとして同法3条1項に基づきY製品の製造・販売の差し止め及び同法3条2項に基づき同製品の廃棄を求め、また、②X製品に関する技術情報を用いて模倣品を第三者に製造させXの商機を奪ったこと及び継続的取引を解消したことは取引上の信義則に基づく義務の不履行又は不法行為に該当するとして債務不履行又は不法行為(同法4条及び5条2項、民法709条)による損害賠償を求めた事案です。XとYは、平成2年頃からX製品に関する取引を行っていましたが、Xは、Yの元従業員から、Yが平成9年以降、第三者にX製品の模倣品を製造させ、それをYの製品に組み込んで顧客に販売しているという情報を得たことから、本件訴訟を提起するに至りました。

原審は、①X製品に関する技術情報は営業秘密に該当しない、②Yに義務の不履行は認められず、また、不法行為責任を負うべき事情もないとしてXの請求を棄却しました。Xはこれを不服として控訴しましたが、知財高裁は、原審の判断を維持しました。

本件で、営業秘密該当性に関し争点となったのは、X製品の減音量及び圧力損失等の非公知性です。

非公知性の判断に関しては、X製品の発注から納品に至るまでのXY間でのやり取りが問題となり、知財高裁は、原審の以下の認定を引用しました。

- ・ X製品の注文に際し、YからXに対し、製品の減音量、圧力損失等の仕様が指定された「サイレンサ選定・確認依頼書」が送付されていた。
- ・ Xは、Yからの注文に対し、製品の形状や寸法等が記載された「見積図」を提示し、Yがこれを了承した場合に、同見積図に基づき製品を製造し、納入していた。
- ・ Yは、自社製品から生じる騒音を防止するために、Xから納入されたサイレンサーを製品に組み込み取引先に販売していた。

これらの事実を踏まえ、知財高裁は、以下の理由からX製品の減音量及び圧力損失等は不特定の第三者も知りえる状態にあり非公知性は認められないと判示しました。

- ・ X製品の減音量及び圧力損失等はXからYに提示されたものであるが、XY間で秘密保持契約が締結されたことを疑わせる事情はない。
- ・ X製品の減音量及び圧力損失は、適宜の測定方法により容易に測定できるだけでなく、X製品が備えるべき性能としてYが指定した情報であり、また、X製品はYの製品に組み込んでYの顧客に売却することを前提としたものであるから、その性質上当然にYが秘密保持義務を負うものではない。

製品の構造から容易に把握できる情報は、非公知性が否定されるため、その意味で本件はXの立証に限界があった事案であるといえます。本件のような事態を未然に防ぐためには、相手方に、製品の模倣品に関する取扱制限を課すことが考えられます。

→ 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。