

Intellectual Property Newsletter No. 69



Contents

特許侵害

構成要件非該当として請求棄却した原判決を取り消し、
構成要件該当性を認めた上で請求を一部認容した事例

知財高裁(2部)令和4年7月6日判決〔車両誘導システム事件〕

審決取消

パラメータ発明についてサポート要件の充足性を肯定した事例

知財高裁(1部)令和4年6月23日判決〔塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム審決取消請求事件〕

商 標

「温石灸」との商標について商標法3条1項3号の該当性が争われた事例

知財高裁(3部)令和4年6月16日判決〔温石灸事件〕

不正競争

営業秘密の秘密管理性要件が認められるための留意点

東京地裁(29部)令和4年7月20日判決〔バイオ乾燥機事件〕

事務所 *News*

執筆情報のご案内

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。

特許侵害

構成要件非該当として請求棄却した原判決を取り消し、
構成要件該当性を認めた上で請求を一部認容した事例秋田 康博
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和4年7月6日判決(令和2年(ネ)第10042号)裁判所ウェブサイト〔車両誘導システム事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、発明の名称を「車両誘導システム」とする特許1及び2(併せて「本件特許」)の特許権(「本件特許権1」、「本件特許権2」)を有するX(原告・控訴人)が、Y(被告・被控訴人)の使用に係るYシステム1～3が本件特許権1を、Yシステム4が本件特許権1及び2を侵害すると主張して、Yに対し、損害賠償等を請求した事件の控訴審判決です。

原審(東京地裁令和2年6月11日判決平成31年(ワ)7178号))は、Yシステムにつき構成要件該当性を否定し、Xの請求を棄却しました。これに対してXが控訴したところ、知財高裁は、構成要件該当性を認め、無効の抗弁を排斥した上で、損害額についてXの請求の一部を認め、原判決を取り消してXの請求を一部認容しました(なお、Xは控訴審において請求を拡張したところ、控訴審での認容部分は原審での請求部分及び控訴審での拡張部分のうち一部になります。)

争点は構成要件該当性、無効論、損害論と多岐にわたりますが、紙幅の関係上、以下では本件発明1のうち「第1の検知手段」及び「第1の遮断機」と、「通信手段」の位置関係に関する構成要件該当性についての原審及び知財高裁の認定判断をご紹介します。

2 原審の判断

本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1(「本件発明」)の構成要件は次のとおりです(下線は筆者)。

A1 有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに設置されている、ETC車専用出入口から出入りをする車両を誘導するシステムであって、

B1 前記有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに出入りをする車両を検知する第1の検知手段と、

C1 前記第1の検知手段に対応して設置された第1の遮断機と、

D1 車両に搭載されたETC車載器とデータを通信する通信手段と、

E1 前記通信手段によって受信したデータを認識して、ETCによる料金徴収が可能か判定する判定手段と、

F1 前記判定手段により判定した結果に従って、ETCによる料金徴収が可能な車両を、ETCゲートを通して前記有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに入る、または前記有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアから出るルートへ通じる第1のレーンへ誘導し、ETCによる料金徴収が不可能な車両を、再度前記ETC車専用出入口手前へ戻るルート又は一般車用出入口に通じる第2のレーンへ誘導する誘導手段と、を備え、

G1 前記誘導手段は、前記第1のレーンに設けられた第2の遮断機と、前記第2のレーンに設けられた第3の遮断機と、を含み、

H1 さらに、前記第2の遮断機を通過した車両を検知する第2の検知手段と、前記第3の遮断機を通過した車両を検知する第3の検知手段と、を備え、

I1 前記第1の検知手段により車両の進入が検知された場合、前記車両が通過した後に、前記第1の遮断機を下ろし、前記第2の検知手段により車両の通過が検知された場合、前記車両が通過した後に、前記第2の遮断機を下ろすことを特徴とする

J1 車両誘導システム。

原審は、本件発明における技術的課題の1つとして、車両の逆走を許さず後続の車両と衝突するおそれを防止するというものがあることに照らし、「第1の遮断機」(後掲図1の1)との構成は、「通信手段」(後掲図1の3)よりもETCレーンの入口側に位置することが必要というべきであると解釈しました。これに対し、Yシステム1(後掲図2参照)は通信手段の先に第1の遮断機が

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。

設置されていることから、構成要件B1～D1を充足しないとして、構成要件該当性を否定しました。

3 知財高裁の判断

知財高裁は、次のとおり判示して、「第1の検知手段」及び「第1の遮断機」と、「通信手段」の位置関係が限定されていないと解釈しました。

「「第1の検知手段」については、有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに出入りをする車両を検知することや、「第1の遮断機」が「第1の検知手段」に対応して設置されたこと、「第1の検知手段」により車両の進入が検知された場合、前記車両が通過した後に、第1の遮断機を下ろす旨の記載があるのみであって、それ以上に、「第1の遮断機」「第1の検知手段」及び「通信手段」が設置される位置関係を特定する記載はないから、それぞれが設置される位置関係によって構成要件該当性が左右されるものではないというべきである。」

また、原審のように設置される位置関係を限定して解釈すべきという旨のYの主張に対しては、次の理由を挙げて排斥しました。

- ▶本件特許の特許請求の範囲には、「通信手段」と「第1の遮断機」の位置関係について特定されていない。
- ▶ETC非対応車がETCレーンに進入した場合であっても車両を安全に誘導するシステムを提供するという本件発明の作用効果1が奏功するには、「通信手段」がETC車載器からデータを受信するタイミングにつき、車両が「第1の遮断機」を通過する前後いずれでも支障ない。
- ▶ETCシステムにおいて逆走車の走行を許さず、また先行車との衝突を回避し得る、安全な車両誘導システムを提供するという本件発明の作用効果2についても、料金不払などを目的として、ETC専用レーンの出口や離脱レーンの出口から遡ってETC専用レーンに逆進入する車両のような「逆走車」の走行防止と、「通信手段」と「第1の遮断機」との位置関係とは関係がないし、先行車との衝突回避も、通信手段の位置にかかわらず、車両が「第1の遮断機」を通過した後に同遮断機を下すことで衝突防止が可能となる。

4 まとめ

本件では、東京地裁は、明細書記載の目的に照らして、クレーム

に記載されている「第1の検知手段」、「第1の遮断機」及び「通信手段」の位置関係を限定して解釈しましたが、知財高裁は、請求項の文言には位置関係の特定がないし、作用効果の奏功という観点からも位置関係の限定は必要ないとして、結論を異にしました。

目的の記載からクレームが限定解釈されるか否かというクレーム解釈につき、東京地裁と知財高裁とで判断が分かれた事例として参考になるものと思い、ご紹介いたしました。

図1 本件発明1の実施例

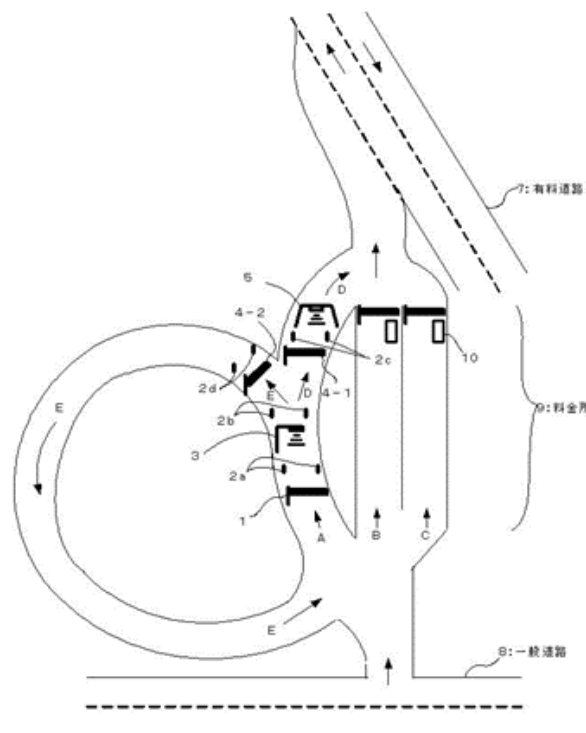
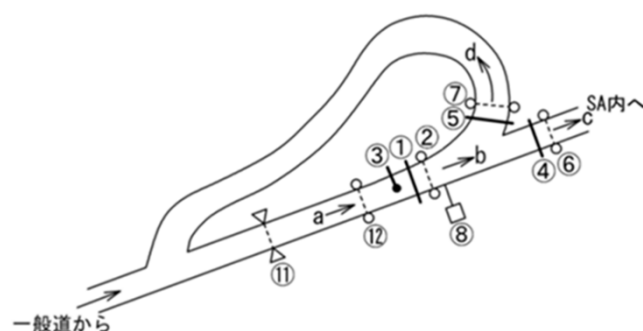


図2 Yシステム1の模式図



[← 目次へ戻る](#)

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御受け頂ければと存じます。

審決取消

パラメータ発明についてサポート要件の充足性を肯定した事例



松本 健男

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和4年6月23日判決(令和2年(行ケ)第10143号)裁判所ウェブサイト〔塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム審決取消請求事件〕

裁判例はこちら

I 事案の概要

本件訴訟の被告(Y)は、発明の名称を「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム及びその製造方法」とする特許出願をし、特許権の設定登録(特許第6100034号)を受けていました。原告(X)が、このうち請求項1に係る特許(「本件発明」)について特許無効審判(無効2020-800001号事件。「本件審判」)を請求したところ、特許庁はこれを不成立とする審決(「本件審決」)をしました。Xは、無効理由として、サポート要件違反及び実施可能要件違反を主張していましたが、これらはいずれも理由がないと判断されました。

〔本件発明〕

TD方向の引裂強度が2~6cNであり、かつ、MD方向の引張弾性率が250~600MPaである塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムであって、

温度変調型示差走査熱量計にて測定される低温結晶化開始温度が40~60℃であり、

塩化ビニリデン繰り返し単位を72~93%含有するポリ塩化ビニリデン系樹脂に対して、エポキシ化植物油を0.5~3重量%、クエン酸エステル及び二塩基酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも一種の化合物を3~8重量%含有し、かつ、

厚みが6~18μmである、塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム。

これに対し、Xは、サポート要件の判断の誤り、実施可能要件の判断の誤り及び手続違背を取消事由として主張して本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起しましたが、知財高裁は、Xの請求を棄却しました。本稿では、サポート要件に関する部分についてご紹介します。

II 知財高裁の判断

1 Xの主張

Xは、本件審決にサポート要件の判断の誤りがあることの理由として、①本件発明の発明特定事項は7個のパラメータで構成されているところ、本件審決は3個のパラメータが本件発明の範囲にあれば本件発明の課題を解決できると認識できると判断したが、なぜ本件発明を特定するために3個ではなく7個のパラメータが必要なのか、説明がつかないし、本件明細書の記載を踏まえれば、3個のパラメータが本件発明の範囲にあるのみでは、当業者において本件発明の課題を解決できると認識することができないと主張しています。また、②「引裂強度」、「引張弾性率」、「低温結晶化開始温度」の各数値範囲につき、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、数値範囲の少なくとも一部について、本件発明の課題を解決できると認識することはできない等の主張をしました。

以下では、裁判所の判断の要旨をご紹介しますが、紙面の都合上、②については、「引張弾性率」の数値範囲に関して判示した部分に絞ってご紹介します。

2 Xの主張①に関する判断の要旨

- ▶特許法36条6項1号の趣旨に鑑みると、特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないことを主張する場合には、特許請求の範囲に記載された特定の発明特定事項(物の発明の場合においては、例えば、素材、その形状、含有量や物性の数値範囲、用途等)との関係において、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記載に実質的に裏付けられていないことを具体的に指摘する必要があるというべきである。
- ▶しかるところ、Xは、特許請求の範囲に記載された特定の発明特定事項との関係において、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記載に実質的に裏付けられていないことを

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。

具体的に指摘するものではないから、この点において、Xの主張は主張自体理由がない。

3 Xの主張②に関する判断の要旨

- Xは、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲は、「250~600MPa」であるが、「250MPaから500MPaまで」の範囲については、実施例による裏付けを欠いているから、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲のうち、少なくとも上記範囲については、本件発明の課題を解決できると認識することはできないとして、本件発明はサポート要件に適合しない旨主張する。
- しかし、本件明細書の【0039】の記載から、「MD方向の引張弾性率」が、「250MPa以上」であれば、「鋸刃でフィルムをカットするために力を加える際、フィルムのMD方向への伸びを抑制でき、鋸刃がフィルムに食い込みやすくて、カット性が向上」し、「600MPa以下」であれば、「フィルムが軟らかく、鋸刃の形状に沿ってフィルムをきれいにカットでき、切断端面に多数の裂け目が発生するのを抑制できる」ことから、「本実施形態のラップフィルム」の「MD方向の引張弾性率」を「250~600MPa」の範囲としたことを理解できる。また、本件明細書には、MD方向の引張弾性率が「510MPa」ないし「540MPa」の範囲の本件発明の実施例(実施例1ないし6)では、「裂けトラブル抑制効果」の評価結果が「◎」又は「○」、「カット性」の評価結果がいずれも「◎」であったことが示されており、「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムのフィルム切断刃によるカット性を維持しつつ、巻回体からのフィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂けトラブルを低減する」という本件発明の効果が確認されている。
- 一方、本件明細書には、「250MPaから500MPaまで」の範囲については実施例の記載がないが、上記【0039】の記載が不合理であることをうかがわせる証拠はないから、上記【0039】の記載から、上記範囲のものについても、本件発明の上記効果を奏するものと理解できる。
- 以上によれば、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、本件発明の「引張弾性率」の「250~600MPa」の数値範囲全体にわたり、本件発明の上記効果を奏するものと認

識できるものと認められるから、上記効果を奏する塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを提供するという本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められる。

サポート要件については、知財高裁(特別部)平成17年11月11日判決(平成17年(行ケ)第10042号)が、「特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべき」との一般的な判断基準を示し、また、パラメータ発明の場合について、「発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する」との判断基準を示しており、その後の裁判例の多くはこの基準を踏襲しています。

本件の判断は、この判決の基準に整合するものであり、パラメータ発明のサポート要件について検討する際、一事例として参考となると考え、紹介した次第です。

[← 目次へ戻る](#)

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御受け頂ければと存じます。

商 標

「温石灸」との商標について商標法3条1項3号の該当性が争われた事例


 小山 隆史
 PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和4年6月16日判決(令和4年(行ケ)第10002号)裁判所ウェブサイト〔温石灸事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、Xが、指定役務を第44類「あん摩・マッサージ及び指圧、きゅう、はり治療、カイロプラクティック、医療情報の提供、栄養の指導」とする「^{おんじやくきゅう}温石灸」との商標(「本件商標」)について商標登録出願をしたところ、本件商標は商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求しましたが、特許庁は、当該審判請求は成り立たないとの審決(「本件審決」)をしました。Xが本件審決の取消しを求めて知財高裁に提訴したところ、知財高裁は、本件商標は商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本件審決を維持し、Xの請求を棄却しました。

2 本件審決の要旨

本件審決は、本件商標を上記の指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「温めた石を用いた灸(施術)」であること、すなわち役務の質(内容)を認識するにとどまるから、本件商標は商標法3条1項3号に該当し、また、本件商標を「温めた石を用いた灸(施術)」を内容とする役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は同法4条1項16号にも該当するというものでした。

3 知財高裁の判断

Xは、「温石灸」の語を用いて提供している役務(施術)は、温石の下にもぐさを置き、温められたもぐさから出る成分を身体に浸透させる方法で行われるもので、このような温石及びもぐさの両方を用いる役務(施術)はXが初めて開始し、本件商標も施術とともにXが創出した造語であるから、「温石灸」の語は、本件商標の指定役務との関係で出所識別機能を発揮すること、「温石灸」の語は、「温めた石を用いた灸(施術)」ほどの意味合いを漠然と想起させ得るものだが、施術において「温石」をどのよう

に用いるかや、「温石」と「灸」との関係性が明らかではないため、「温石灸」の語から直接的かつ具体的な施術の方法及び内容(効能)等が想起されるものではないこと、鍼灸、マッサージ等の本件商標の指定役務を提供する業界(「本件業界」)において、「温石」のみならず「温石灸」の文字を一連に書して使用されている例は限られていることなどを主張しました。

知財高裁は、商標法3条1項3号の判断基準として、次のように判示しました。

「商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠く規定されているのは、このような商標は、指定役務との関係で、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他役務の識別力を欠くものであることによるものと解される。

そうすると、出願に係る商標が、その指定役務について役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、審決がされた時点において、当該商標が当該役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、当該商標の取引者、需要者によって当該役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される。そして、当該商標の取引者、需要者によって当該役務に使用された場合に役務の質を表示したものと一般に認識されるかどうかは、当該商標の構成やその指定役務に関する取引の事情を考慮して判断すべきである。」

その上で、知財高裁はまず、本件審決時点の取引の実情として、本件業界では、「温石」や「温石療法」の語が、温めた石を示すほか、温めた石を患部に置く施術を表すものとして用いられ

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御受け頂ければと存じます。

ていることや、鍼灸院において「温石灸」の語が同様の意味で用いられている事実を認定しました。

知財高裁は、温石を用いた施術及び灸は、患部を熱で温める方法が、温めた石か火をつけたもぐさを用いるかという点において異なり、本件業界において、温石を用いた施術は、「温石療法」や「温石」等と呼ばれ、灸とは区別されて取り扱われている実情があったと指摘しました。

他方で、知財高裁は、温石を用いた施術及び灸は、熱を発する物体を身体の特定の位置に置き、熱の刺激による効果を得る施術であるとの点で共通すると指摘しました。実際にも、ウェブサイトで温石を用いた施術が灸とともに紹介されていることが多いことや、温石を用いた施術が鍼灸治療の一つとして紹介されているウェブサイトもあること、鍼灸院において、温石を用いた施術が、「温石灸」との名称で、灸と並ぶ通常の施術メニューの一つとして広く行われていたことから、温石を用いた施術は、必ずしも灸と厳格に区別されていたものではなく、患部を温めるための道具として火をつけたもぐさの代わりに温めた石を用いることにより、灸に類似する効果を得ることができる施術として、「温石灸」との名称でも広く行われている実情があったと認定しました。

以上から、知財高裁は、本件審決時点の本件業界において、「温石灸」の語は、「火をつけたもぐさの代わりに温めた石を患部に置く、灸と同種の施術」を表す語として、「温めた石を用いた灸(施術)」ほどの意味合いの語であると取引者、需要者に容易に理解されるものであったとし、本件商標の取引者、需要者によって本件商標の指定役務に使用された場合には、役務の質を表示したものと一般に認識されるものとして、商標法3条1項3号に該当すると判断しました。

また、知財高裁は、この判断を前提に、本件商標が、「温めた石を用いた灸(施術)」以外の指定役務に対して使用された場合には、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるとして、商標法4条1項16号にも該当すると判断しました。

4 まとめ

知財高裁は、本件商標について、患部を温めるための道具として温めた石を用いる施術が「温石灸」の名称でも広く行われ

ているといった取引の実情を考慮して、商標法3条1項3号に該当すると判断しました。また、知財高裁は、上記の取引の実情の下では、原告が本件審決以前から温石及びもぐさの両方を用いる施術を「温石灸」と称して行っているとの事情は、本判決の結論を左右しないと述べています。

本判決は事例判断ですが、商標法3条1項3号の該当性について、実務上の参考となるところがあると考えられましたので、ご紹介した次第です。

[← 目次へ戻る](#)

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御受け頂ければと存じます。

不正競争

営業秘密の秘密管理性要件が認められるための留意点



渡辺 洋

PROFILEはこちら

東京地方裁判所(29部) 令和4年7月20日判決(令和元年(ワ)第31378号)裁判所ウェブサイト「バイオ乾燥機事件」

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件は、不正競争防止法(不競法)2条6項の営業秘密該当性が争点となった事案です。原告Xは、被告Yとの間で、Xの製造にかかる「バイオ乾燥機」と称される木材用乾燥機をYに販売する売買契約を締結していましたが、Xの納入が遅れたことを理由に、Yより当該契約を解除する意思表示がされました。その後、Yが自身で同種の乾燥機を製造した等の事情があったところ、Xが、Yは本件契約に際してXから開示された資料(本件資料)に記載された「バイオ乾燥機」に関する情報(本件情報)を不正に取得又は使用したと主張し、当該行為は不競法2条1項4号又は7号の不正競争行為であるとして、Yに対して損害賠償を求めて本訴訟を提起しました(なお、YからXに対して売買代金返還請求訴訟も提起され、本訴訟に併合されています。)

2. 本判決—営業秘密該当性の否定

本判決は、概要以下のように述べ、本件情報は不競法2条6項の営業秘密に該当しないとして、Xの請求を棄却しました。

▶不競法2条6項所定の営業秘密に当たるというためには、本件情報について、①「秘密として管理されている」こと、②「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であること、及び③「公然と知られていないもの」であること、の各要件を満たす必要がある。

そして、上記①の「秘密として管理されている」とは、客観的にみて、情報にアクセスした者において当該情報が秘密情報であることを認識し得る程度に管理されていることと解される。

▶本件についてみると、本件資料の中には、不動文字で「極秘資料」である旨の記載や手書きで「秘密情報」である旨の記載が認められる。

しかし、これらの記載がされた具体的な時期を認めるに足りる確な証拠はなく、かえって、XからYに送付された同様の

資料には、「極秘資料」、「秘密情報」等の記載が存在しない。そうすると、XがYに本件資料に記載された本件情報を開示したと主張する時点において、本件資料に「極秘資料」又は「秘密情報」の記載がされていたと認めることはできない。

▶他に本件資料及び本件情報の具体的な管理方法を認めるに足りる証拠はないことからすれば、本件情報が、客観的にみて、これにアクセスした者において当該情報が秘密情報であることを認識し得る程度に管理されていたと認めることはできず、秘密として管理されていたということとはできない。

3. 秘密管理性が認められるための留意点

不競法上の営業秘密といえるためには、秘密管理性の要件を満たす必要がありますが、本判決も指摘するとおり、そのためには、当該情報が秘密情報であることが客観的に認識可能な程度に管理されていることが必要となります。この点、当該情報が記録された資料に「秘密資料」や「持出厳禁」といった表示がされていると、秘密管理性を肯定する方向に傾きやすいといえますが、仮にそのような表示がされていたとしても、それがいつの時点から表示されていたのか(行為者に取得・開示された時点で表示されていたのか)について疑義があると、本件同様、当該表示をもって秘密管理性を肯定することができなくなります。したがって、営業秘密として扱われることを企図して、秘密情報が記録された資料等にその旨の表示を施す場合には、当該表示を付した時期も証明できるようにしておくことが望ましい点にご留意ください。

[← 目次へ戻る](#)

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。

事務所 *News***当事務所の弁護士がIP Stars 2022の特許分野で高い評価を得ました**

Managing Intellectual Property(MIP) が発表したIP Stars 2022 にて当事務所の弁護士が以下の分野において高い評価を得ました。

【弁護士】

- ・Patent star 2022 : 重富 貴光

IP Starsのサイトはこちらからご覧いただけます

当事務所の知的財産グループがIAM Patent 1000 Japan Domesticの分野で高い評価を得ました

Law Business Research Ltdが発行するIAM (Intellectual Asset Management) Patent1000の2022年版において、当事務所はJapan Domesticの下記分野にて高い評価を得ました。
また当事務所の弁護士がその分野で高い評価を得ました。

【分野】

- ・Litigation : Bronze Tier
- ・Transactions : Recommended

【弁護士】

- ・Litigation: Silver : 重富 貴光
- ・Litigation: Bronze : 古庄 俊哉

IAM Patent 1000のサイトはこちらからご覧いただけます

← 目次へ戻る

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。



執筆情報のご案内

「方法特許の消尽論 「モノ」から「コト」への産業構造変化を踏まえて」

執筆者 重富 貴光

書籍名 別冊パテント27号

「知的財産権のエンフォースメントの新しい地平」

「第19回公開フォーラム『知的財産権のエンフォースメントの新しい地平』」

公開日 2022年8月22日

出版社等 日本弁理士会

「方法特許の消尽論 「モノ」から「コト」への産業構造変化を踏まえて」はこちらからご覧いただけます

[← 目次へ戻る](#)

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。