



Contents

特許侵害

「生体用水素ガス供給装置」に係る発明の均等侵害の成否について 判断された事例(均等侵害不成立)

知財高裁(4部)令和4年12月26日判決〔生体用水素ガス供給装置事件〕

審決取消

サポート要件違反を認めた事例

知財高裁(4部)令和5年1月26日判決〔抗PCSK9抗体事件〕

商標

商標法4条1項6号の該当性を否定し商標登録取消決定の取消しを認めた事例

知財高裁(4部)令和4年12月26日判決〔OLYMBEER事件〕

著作権

建築設計図の著作物性

知財高裁(4部)令和5年1月31日判決〔ディアキッズ事件〕

不正競争

誤認混同のおそれ及び著名性の認定判断(消極)

知財高裁(4部)令和4年12月26日判決〔ルプタン事件〕

事務所 News

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。

特許侵害

「生体用水素ガス供給装置」に係る発明の均等侵害の成否について
判断された事例(均等侵害不成立)

小山 隆史
PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和4年12月26日判決(令和3年(ネ)第10099号)裁判所ウェブサイト〔生体用水素ガス供給装置事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、発明の名称を「生体用水素ガス供給装置」とする特許1及び2(「本件特許1及び2」)の各特許権(「本件特許権1及び2」)を有するX(控訴人・原告)が、Y(被控訴人・被告)が製造販売等するY製品1及び2(生体用水素ガス供給装置)が本件特許権1及び2をそれぞれ侵害するとして、Y各製品の製造等の差止め等を求めた事案です。原判決では、Y製品1及び2は本件特許1及び2の構成要件をそれぞれ充足せず、本件特許1及び2には無効理由があるとして、Xの請求を棄却したため、Xは控訴しました。Xは原判決後に本件特許1の訂正審判請求を行い、これを認める審判が確定しました。控訴審では、Xは、本件特許1については、訂正後の請求項6の発明(「本件訂正発明6」)¹に基づく請求原因のみ主張しました。本稿では、Y製品1²について、本件訂正発明6との関係で、Xが控訴審で新たに主張した均等侵害の判断部分を紹介します。

2 文言侵害

知財高裁は、構成要件11Aの「被電解原水が導入される電解室」とは、これに続く文言から、「肋膜」により内部と外部とが

区画されるものであるところ、明細書の記載から、電解室の内部と外部が別個の独立した状態になるべく、電解室の内部と外部とで水が連通しないように、隔膜によって、内部と外部が完全に区画されているものを指すと認定しました。これに対し、Y製品1は、(eにあるとおり)内タンクと外タンクとで水が連通するものであり、構成要件11Aの「前記電解室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜」を有さないから、構成要件11Aを充足せず、文言侵害は成立しないと判断しました(なお、それ以外の構成要件は全て満たすと認定されています)。

3 均等侵害の成否

知財高裁は、均等論について以下のとおり判断し、成立を否定しました(下線は筆者)。

(1)均等論第1要件(非本質的部分)

- ▶ 均等論の第1要件で問題となる特許発明の本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解される。
- ▶ また、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の

¹ 本件訂正発明6の構成要件は以下のとおりです。

11A:被電解原水が導入される電解室と、前記電解室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜と、前記電解室の内部及び外部のそれぞれに前記隔膜を挟んで設けられた少なくとも一対の電極板と、を有し、前記電解室の外部の電極板が前記隔膜に接触させて設けられている電解槽と
11B:前記一対の電極板に直流電圧を印加する直流電源と、
11C:陰極となる電極板から発生する水素ガスを希釈するための希釈用ガス供給器と、を備え、
11D:さらに前記電解室の内部の電極板が前記隔膜に接触させて設けられており、
11E:前記電解室の外部に、前記一対の電極板の一方の電極板を包含する側室が設けられており、
11F:前記電解室の内部および前記側室に被電解原水が導入されており、
11G:前記希釈用ガス供給器から供給される希釈用ガスを前記陰極又は陰極水面に送風することにより、
11H:電解時の前記陰極又は前記陰極水面から7cm離れた位置の水素ガス濃度を常に4vol%未満に維持し、水素ガス濃度が0.1~4vol%の、水素ガスと希釈用ガスを含む混合ガスを生体に供給する
11I:生体用水素ガス供給装置。

² Y製品1の構成は以下のとおりです(図面番号は省略)。

a. 筐体内に設けられ、水が導入される底板を有する外タンクと、外タンク内に底部に水の流出孔と4カ所の正方形穴と各穴の下部に突出した枠体を有する内タンクを設け、内タンク上部に被せる吸引補助管付きのキャップを備えた電解槽であり、

b. 前記内タンクには、その中央に多数の孔を開けた水滴防止中蓋を設け、底部の4箇所の正方形穴の外面に外部からケーシング(高分子膜の上側に網目状の陰極電極板、下側に網目状の陽極電極板をそれぞれ接合した部材)を保持し、
c. 各ケーシングの陰極電極板と陽極電極板に直流電圧を印加する直流電源と、
d. 陰極電極板から発生する水素ガスを吸引補助管に速やかに到達させるとともに、水素ガスを希釈するための空気供給器と、を備え、
e. 使用者が内タンクに注入した水は、
・内タンク底部の流出孔
・正方形穴と高分子膜の上面に接合した網目状の陰極電極板との網目の隙間から外タンク内に流出し、内タンクと外タンクで同一高さの水面となり、当該水面は水の電気分解の時間経過に伴い下降し、
f. 空気供給器から供給される空気を水滴防止中蓋の下面に設けた空気排出口から送風し、吸引補助管の先端入口から水素ガスと空気の混合ガスを排出し、他方で、陽極電極板で発生した酸素ガスを枠体から内タンクと外タンクの隙間内の水内を通して外部に排出し、
g. 前記eの水面は、水1.2L程度注ぎ入れた位置(陰極から水面までの距離は約6cm前後)になり、水面は電気分解の時間経過に伴い下降するが、陰極から水面までの距離は大きくは変化しない、
h. 水素ガスと空気を含む混合ガスを生体に供給する生体用水素ガス供給装置。

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を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。

記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定される。ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らして客観的に不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。

- ▶ 本件明細書1によれば、本件訂正発明6は、従来技術である生体用水素ガス供給装置では、水素ガス発生装置から鼻腔カニューラへの導管の一部に空気混合器を取り付けることにより、…水素ガス発生装置から空気混合装置に至る導管において爆発限界を超える水素ガスを通過させているため、安全に使用することができなかったため、健康上有益な水素ガスを医療の現場や家庭で安全に使用することができる生体用水素ガス供給装置を提供するという課題を解決するため、希釈用ガスを陰極又は陰極水面に送風することにより、水素ガスを爆発限界外の一定の濃度(4vol%)未満に維持することにしたというものである。
- ▶ そして、本件明細書1には、本件訂正発明6の効果として、「本発明によれば、健康上有益な水素ガスを、医療の現場や家庭で安全に使用することができる。」と記載されている。
- ▶ すなわち、本件訂正発明6は、発生した水素ガスに着目して、希釈用ガスを陰極又は陰極水面に送風することにより、水素ガスを爆発限界外の一定濃度未満に維持するものであり、これが本件訂正発明6の本質的部分というべきである。
- ▶ したがって、本件訂正発明6の「前記電解室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜」という構成を、Y製品1における「①内タンクの側壁の一部、②流出孔を有する内タンクの底部、③4つの高分子膜」との構成に置換することは、水素ガスの濃度に関わるものでないから、本質的部分を置換するものとはいえない。よって、Y製品1は、均等の第1要件を充足する。

(2)均等論第2要件(置換可能性)

- ▶ 本件訂正発明6は、健康上有益な水素ガスを医療の現場や

家庭で安全に使用することができる生体用水素ガス供給装置を提供することを課題とし、水素ガスが発生する陰極表面もしくは陰極水面に希釈用ガスを吹き付けることにより、水素ガス発生の特典から生体に送り届けられるまでのあらゆる時点において、水素ガスを爆発限界外の濃度である4vol%未満に維持することにより、健康上有益な水素ガスを、医療の現場や家庭で安全に使用することができるという作用効果を奏するものである。

- ▶ 本件訂正発明6における「前記電解室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜」という構成を、Y製品1における「①内タンクの側壁の一部、②流出孔を有する内タンクの底部、③4つの高分子膜」との構成に置換したとしても、水素ガスの濃度に影響するものではなく、実験成績証明書によれば、Y製品1は、陰極から約6cm前後上にある陰極水面にも空気を送風しており、水素ガス濃度が2.6vol%の、水素ガスと空気を含む混合ガスを生体に供給するものであるから、本件訂正発明6と同様の効果が奏されるものといえる。よって、Y製品1は、第2要件を充足する。

(3)均等論第3要件(置換容易性)

- ▶ Y製品1は、内タンク空間と外タンク空間の間を水が連通する構成の下で高分子膜を水平に配置し、高分子膜の上側に保持された陰極電極板で発生する水素ガスと、高分子膜の下側に保持された陽極電極板で発生する酸素ガスの混合が起こり得る状態を許容した上で、陽極電極板で発生した酸素ガスは、枠体内に集めて大きな気泡を形成し、流出孔から内タンク内に進入するのを防止した上、内タンクと外タンクの間隙内の水内を通過して外部に排出するというものである。そうすると、本件訂正発明6とY製品1は、その基本的発想を異にするものというべきであって、Y製品1における「①内タンクの側壁の一部、②流出孔を有する内タンクの底部、③4つの高分子膜」との構成への置換が本件訂正発明6の単なる設計変更とはいえない。
- ▶ また、本件明細書1においては、「前記電解室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜」との構成を、Y製品1のような「①内タンクの側壁の一部、②流出孔を有する内タンクの底

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よって提供されるべきでなく、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。

部、③4つの高分子膜」との構成に置換した場合に生じ得る事項についての示唆もないから、本件明細書1において、上記のような置換をする動機付けとなるものも認められない。

- ▶ これらの事実関係によれば、このような置換が容易であったとはいえないから、Y製品1は、均等の第3要件を充足しない。

4 まとめ

知財高裁は、均等論の第1要件(非本質的部分)について、マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決(平成28年3月25日判時2306号87頁)の基準に倣い、本質的部分の抽出にあたり、本件発明の明細書の従来技術の記載を認定し、これとの比較において、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を認定した上で、置換部分の本質的部分ではないとして充足を認めました。また、第2要件(置換可能性)については、置換部分によっても本件訂正発明6と同様の効果が奏されるとして充足を認めました。しかし、第3要件(置換容易性)については、本件訂正発明6とY製品1は設計思想を異にしており、本件明細書1に置換をする動機付けとなるものも認められないことなどを理由に充足を否定しました。本件は事例判断ですが、均等論の判断のあり方について参考になると思われるため、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。

審決取消

サポート要件違反を認めた事例

秋田 康博
PROFILEはこちら

知財高裁(第4部)令和5年1月26日判決(令和3年(行ケ)第10093号)裁判所ウェブサイト〔抗PCSK9抗体事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、Yが、発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする特許(特許番号第5705288号。請求項の数9。「本件特許」)について、平成27年3月に設定登録を受けたところ、Xが、令和2年2月、本件特許につき特許庁に無効審判を請求したものの、不成立審決(「本件審決」)がされたことから、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、サポート要件違反を認め、本件審決を取り消しました(請求認容)。

2 裁判所の判断

ところで、本件特許を巡っては、本件審決及び本件訴訟以前から、YとZとの間で法的紛争がありました。

Zは、平成28年1月、本件特許について無効審判を請求したところ、Yによる請求項1及び9以外を削除する旨の訂正請求を認めた上、不成立審決がなされました。Zは、平成29年12月、これに対して審決取消訴訟を提起しましたが、請求は棄却されました(知財高判平成30年12月27日。「別件審決取消訴訟」)。

反対に、YがZに対して本件特許に係る侵害訴訟を提起し、Yの請求が認容されて、Zが販売していた医薬品の販売等が差し止められました(東京地判平成31年1月17日、知財高判令和元年10月30日¹)。

本件訴訟は、こうした経緯を経た上で、上記医薬品をZと共同開発したXが、本件特許の無効を求めるものとなります。

3 裁判所の判断—サポート要件違反

裁判所は、特許請求の範囲の記載のサポート要件適合性について、「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載と

を対比し、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」とした上で、以下のとおり、サポート要件違反を認定しました。

まず、本件特許の請求項1(「本件発明」)について、「①「PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ」、②「PCSK9との結合に関して、21B12抗体(「参照抗体」)と「競合する」、③「単離されたモノクローナル抗体」との発明特定事項を有するものであり、①と②の発明特定事項は、③のモノクローナル抗体の性質を決定するもの」と解しました。

その上で、参照抗体自体の作用効果等を踏まえ、本件発明における「PCSK9との結合に関して、21B12抗体(参照抗体)と競合する」との発明特定事項は、参照抗体と競合する抗体であれば、参照抗体と同様のメカニズムにより、LDLRタンパク質の結合部位を直接封鎖して、PCSK9とLDLRタンパク質の間の相互作用を妨害等することを明らかにする点(結合中和抗体としての機能的特性を有する点)に技術的意義があるものというべきであると認定しました。

他方で、本件明細書の発明の詳細な説明には、参照抗体と競合する抗体がPCSK9上へ結合する位置についての具体的な記載はなされておらず、技術常識によってもその位置が明らかとはいえず、また、本件発明の「PCSK9との結合に関して、参照抗体と競合する」との性質を有する抗体には、本件明細書の発明の詳細な説明に記載される数グループの抗体以外に非常に多種多様な抗体が包含されることは自明であることから、参

¹ 本ニュースレター2020年1月号で取り上げた判例です。

[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。

照抗体と競合する抗体であればPCSK9とLDLRタンパク質の結合部位を直接封鎖するとはいえず、当業者において、参照抗体と競合する抗体が結合中和抗体であるとの理解に至るということは困難というほかないとして、「PCSK9との結合に関して、21B12抗体(参照抗体)と競合する抗体」であれば、結合中和抗体としての機能的特性を有すると認めること(は)できない」と認定しました。

Yは、参照抗体と競合するが、PCSK9とLDLRタンパク質との結合を中和できない抗体が仮に存在したとしても、そのような抗体は本件発明の技術的範囲から文言上除外されている旨主張しましたが、本件発明の技術的意義を踏まえれば、参照抗体と競合する抗体に結合中和性がないものが含まれるとすると技術的意義の前提が崩れる(結合中和性のないものを文言上除けば足りると解すれば、抗体がPCSK9と結合する位置について、例えば、PCSK9の大部分などといった極めて広範な指定を行うことも許されることになり、特許請求の範囲を正当な根拠なく広範なものとするのを認めることになるから相当でない。)として、その主張を排斥しました。

以上の事情から、裁判所は、本件発明はサポート要件に適合するものと認められないと判断しました。

4 裁判所の判断－別件審決取消訴訟の関係

本件判決の主たる争点はサポート要件違反ですが、それに関連して、別件審決や別件審決取消訴訟での判決によってサポート要件違反についてのXの主張や裁判所の判断に支障がないかという点も問題となりました。これに関して裁判所は、次のとおり判示しました。

まず、Yは、XとZが実質的に利害を共通していることを前提として、本件特許についてのサポート要件違反等を理由とした別件審決が確定していることをもって、Xがサポート要件違反に係

る主張をすることが特許法167条に反する旨主張しました。これに対して裁判所は、XとZは別法人であって、親子会社や、日本法人と外国法人の関係にあるなど実質的に同一の当事者であると評価すべき特段の事情は認められないとして、上記主張を排斥しました。

また、別件審決取消訴訟において、本件特許のサポート要件違反に関する主張が退けられていることについて、同訴訟においてサポート要件違反の主張が退けられたのは、当時の主張や立証に鑑み、参照抗体と競合する抗体は参照抗体とほぼ同一のPCSK9上の位置に結合し参照抗体と同様の機能を有するものであることを当然の前提としていたと理解できるのに対し、本件訴訟において【A】博士や【B】博士の各供述書、【F】教授の鑑定書等による構造解析、「EGFaミミック抗体」に係る関係書証等の新証拠に基づく新主張により、上記前提に疑義が生じたにもかかわらず、この前提を支える判断材料が見当たらないことから、別件審決取消訴訟での判決の結論と判断を異にすることには相応の理由があると判示しました。

5 まとめ

本件では、前記4の新証拠に基づく新主張がなされたところ、本件発明の技術的意義に着目して、サポート要件について別件審決や別件審決取消訴訟の判決とは異なる判断をしました。サポート要件及び特許法167条について判断した事例として実務上参考になることから紹介した次第です。

[← 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御受け頂ければと存じます。

商標

商標法4条1項6号の該当性を否定し商標登録取消決定の取消しを認めた事例

水野 真孝
PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和4年12月26日判決(令和4年(行ケ)第10067号)裁判所ウェブサイト〔OLYMBEER事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件の経緯としては、まず、原告(「X」)が商標権者である、「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、ビール製造用ホップエキス、乳性飲料」に関する第32類に分類される商品を指定商品とする、「OLYMBEER」の欧文字と「オリンピック」の片仮名を2段に表示してなる登録商標(「本件商標」)について、登録異議の申立てがされたところ、特許庁は、オリンピック及びオリンピック競技大会を表象する文字「OLYMPIAD」及び「オリンピック」(「引用標章」)との関係で、本件商標が商標法4条1項6号に違反して登録されたものであることを理由に取消決定(「本件取消決定」)をしました。



商標法4条1項6号は、国若しくは地方公共団体等であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって、著名なものと同一又は類似の商標は、商標登録を受けることができない旨を規定した条文になります。

これに対して、Xは、引用標章は著名ではないこと及び本件商標は引用標章と非類似であることを主張し、本件商標は商標法4条1項6号に該当しないため、本件取消決定の判断には誤りがあると主張して、本件取消決定の取消しを求めました。

裁判所は、少なくとも本件商標が引用標章と類似するとはいえず、本件商標は商標法4条1項6号には該当しないとして、Xの請求を認容しました(なお、引用標章の著名性については、商標法4条1項6号が規定する著名性を有するものであると認めることについては、疑義も残るといわざるを得ず、少なくとも他の商標との類似性の判断において、著名性が高いことを前提にすることは相当でないとしています。)

本稿では、判決のうち、本件商標と引用標章との類似性に対する判断部分をご紹介します。

2 本件取消決定の理由

特許庁が、本件商標が引用標章と類似していると判断した理由は以下のとおりです。

- 本件商標は、その構成文字に相応して、「オリンピック」の称呼を生じ、引用標章は、その構成文字に相応して「オリンピック」の称呼が生じる。本件商標から生じる「オリンピック」の称呼は、引用標章から生じる「オリンピック」の称呼とは、より強く発音される語頭三音「オリ」と「ン」の五音を共通にするものであり、差異音は中間における「ビ」と「ピ」の濁音と半濁音の微差と、語尾の「ド」の音の有無であって、これらを一連に称呼するときには聴取し難く、両者の称呼上の類似性は高い。
- 本件商標と引用標章は、外観においては、語頭から後半部分にかけて「OLYM」、「オリ」と「ン」及び「ン」の文字を共通とするところ、このような文字部分は、看者の注意をより強く引きつけるものであること、かつ、中間の「ビ」と「ピ」の片仮名部分も、同じ「ヒ」の文字に濁点が付されているか、半濁点が付されているかの差にすぎないことから、両者は外観上、一定の類似性を有する。

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よってお伝えされるべきでなく、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。

- ▶ 当該文字は全体として一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものの、その構成文字は、上記した外観の共通性及び称呼の類似性に鑑みれば、「オリンピック(OLYMPIC)」、「オリンピック競技大会」ないし「国際オリンピック大会」の観念を生じる引用標章を想起させる場合があり、両者は、観念において近似した印象を有する。
- ▶ 本件商標と引用標章とは、外観において共通性を有し、称呼の類似性は高く、観念において近似した印象を有するものであること等を踏まえて総合的に判断すれば、両者は、相紛らわしい類似する商標というのが相当である。

3 裁判所の判断

裁判所は、大要、以下のとおり、本件商標は引用標章と類似しない旨判断しました。

- ▶ 本件商標は、「OLYMBEER」の欧文字と「オリンビアー」の片仮名を2段に表示してなるものである。引用標章は、「OLYMPIAD」の欧文字又は「オリンピアード」の片仮名である。外観において、本件商標と引用標章は、2段か1段かという点において異なる。また、欧文字同士、片仮名部分同士を比較しても、欧文字部分では8文字中冒頭の4文字が共通するのみであり、片仮名部分では本件商標が6文字、引用標章が7文字であり、冒頭の「オリ」と、5文字目・6文字目の「アー」が共通するが、これらの文字の間に、本件商標では濁点を付した「ビ」が、引用標章では半濁点を付した「ピ」がある上、引用標章では語末に濁点を付した「ド」があるという点で相違する。以上によれば、本件商標と引用標章は、外観において相紛れるおそれはない。
- ▶ 本件商標は、欧文字と片仮名が2段となっており、片仮名部分が欧文字部分の読み仮名となっていると理解されることから、「オリンビアー」の称呼を生じる。引用標章からは「オリンピアード」の称呼を生じる。両者は、「オリ」の部分と「アー」の部分の共通にするものの、両者の間に本件商標では濁音「ビ」が、引用標章では半濁音「ピ」があり、さらに、語末が、本件商標が長く伸びる母音で終わるのに対し、引用標章が濁音の「ド」で終わるという点で相違する。以上によれ

ば、本件商標と引用標章は、称呼において相紛れるおそれはない。

- ▶ 本件商標は、辞書に記載されておらず、造語と認められ、特定の観念を生じない。引用標章は、辞書に記載されている「オリュンピア紀」、「国際オリンピック競技大会」の観念を生じる。そうすると、両者は観念において比較できない。
- ▶ 本件商標と引用標章は外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないのであるから、両者は類似しないものというべきである。

4 まとめ

以上のとおり、知財高裁は、本件商標が引用標章と類似しないと判断して、本件取消決定を取り消しました。

本判決は、事例判断ではありますが、商標法4条1項6号該当性について特許庁と判断を異にしたものであり、裁判所における商標の類否判断の認定手法、考慮要素等につき、実務上参考になるものと思い紹介させていただきました。

[← 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ならず、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。

著作権

建築設計図の著作物性



渡辺 洋

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和5年1月31日判決(令和4年(ネ)第10079号)裁判所ウェブサイト(ディアキッズ事件)

裁判例はこちら

1. 事案の概要

設計士であるX(原告・控訴人)は、Y(被告・被控訴人)がZ¹の管理運営する商業施設にYの運営系列のカフェ店舗(Y店舗)を出店するに際し、Y店舗の内装工事に係る建築設計図(X設計図)を作成したところ、YはXに無断でZに対しX設計図を利用することを許諾し、ZはX設計図に基づきY店舗の内装工事を外部に発注し、Yは完成したY店舗においてカフェを開店しました。これに対し、Xは、Yの行為は、X設計図に表現されている内装(X内装)を複製し、Y店舗開店後はX内装の複製物を公衆に提示する等するものであり、X設計図に係る著作権や著作者人格権を侵害するものであるとして、不法行為による損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権に基づきYに対して450万円の支払を求めて訴えを提起しました。

なお、原判決が公開されていないため、詳細な事実関係は不明ですが、Zが発注した内装工事では、デザイン・設計料は工事代金とは別に支払が予定され、Xはこのデザイン・設計料を受領できるはずであったところ、この請求権は消滅時効にかかってしまった模様です。Xが著作権侵害を理由として提訴したのはこのような背景によるものと考えられます。

2. 関連事件を含めた経緯

原審は、X設計図は、その作成において、表現手法がCADやCGを用いた機械的なものであること、またY店舗はYが運営するカフェの系列店として出店するものであったため、内装のデザインには制約があったことなどを指摘し、著作物性を認めるための創作性要件(著作権法2条1項1号)を欠くとして、X設計図の著作物性を否定し、Xの請求を棄却しました。

これに対しXが控訴したのが本件となりますが、控訴審であ

る知財高裁も、X設計図には、創作性が認められないとして、著作物性を否定し、Xの請求を棄却した原判決を維持しました(控訴棄却)。理由も原審の判断を維持していますが、以下の点を明示的に述べています。

- ①設計図は工事に携わる者に共通して利用されるものであり、多くの場合、様々な関係者が施工内容を理解することができるよう、作図上の表現方法や内装の具体的な表現は実用的、機能的でありふれたものにならざるを得ない。
- ②(設計図に著作物性が認められる場合であっても)設計図は、建物やその内装の完成のための手段であり、通常それ自体が鑑賞の対象となるものではない性質からして、設計に係る契約においては、特段の合意がない限り、設計報酬とは別に設計図ないし内装の著作権についての使用料請求権が設計者に留保されるとは認め難い。

3. 本判決の意義

建築設計図は、著作権法10条1項6号の「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」の「学術的な性質を有する図面」として保護され得ると解されていますが、著作物性を認めるための建築設計図の創作性は、「作図上の表現方法やその具体的な表現内容に作成者の個性が発揮されている場合に認められる」とされています(知財高判平成27年5月25日〔メゾンA事件〕²)。もともと、「その作図上の表現方法や建築物の具体的な表現内容が、実用的、機能的で、ありふれたものであったり、選択の余地がほとんどないような場合には、創作的な表現とはいえない」とされており、「一般に建築設計図面は、建物の建築を施工する工務店等が設計者の意図したとおり施工できるように建物の具体的な構造を通常の製図

¹ 原審では相被告だったようですが、Zに対する控訴はされなかったため、Zは被控訴人からは外れています。

² https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_ip/124/085124_hanrei.pdf

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。

法によって表現したものであって、建築に関する基本的な知識を有する施工担当者であれば誰でも理解できる共通のルールに従って表現されているのが通常であり、作図上の表現方法の選択の幅はほとんどないといわざるを得ない」(同前)とも解されていますので、建築設計図について著作物性が認められる範囲は極めて限定的であるといえます。

本件も、従前の裁判例の判断枠組に従い、X設計図の著作物性を否定したものといえ、その判断内容に目新しい点はありません。ただし、本判決も上記②で指摘するように、通常建築設計図に係る権利関係は設計契約等で著作権法とは別に処理されることが多く、建築設計図の著作物性が問題になる例は珍しいと考えられますので、本稿で紹介した次第です。

[← 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。

不正競争

誤認混同のおそれ及び著名性の認定判断(消極)



鷺見 健人
PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和4年12月26日判決令和4年(ネ)第10051号裁判所ウェブサイト〔ルプタン事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、高級ファッションブランド「クリスチャン ルプタン」(「ルプタン」)のデザイナーであるX(原告・控訴人)及び女性用ハイヒールの靴底に特定の赤色を付した表示(「X表示」)を使用した商品(「X商品」)の製造販売を行うX会社(原告・控訴人)(以下、Xと合わせて「Xら」)が、Y(被告・被控訴人)が製造販売する女性用ハイヒール(「Y商品」)は周知著名なX表示と類似する商品であり、不正競争防止法2条1項1号及び2号に掲げる不正競争に該当すると主張して、Yに対し、Y商品の製造販売等の差止め、廃棄及び損害賠償の支払等を請求した事件(東京地裁令和4年3月11日判決(平成31年(ワ)第11108号))の控訴審判決です。

原審は、X表示が「商品等表示」に該当することを否定して、Xの請求を棄却したのに対して(弊所知財ニュースレター2022年5月号参照)、知財高裁は、X表示の「商品等表示」該当性については認定判断することなく、他の要件の非充足を判断して、Xの各請求を棄却しました。以下では、知財高裁の判断要旨をご紹介します。

X表示



Y商品1



2 知財高裁の判断要旨

(1) 不競法2条1項1号(周知表示混同惹起行為)

知財高裁は、大要、以下のとおり認定して、需要者がY商品をX商品であると誤認混同するおそれがないと判断しました。

- 一般的に、女性が靴を購入するときは、履き心地(フィット感)、色・形のデザイン性、歩きやすさ、値段といった点に着目し

て取引がされるものであり、靴を購入するときは実店舗で複数の靴を試着して自分にフィットするものを選択して購入することがほとんどである。特に、女性用ハイヒールは、サイズの合わない靴を選択すると身体等に負担がかかるものであるから、実店舗での試着が勧められている。実際、X商品及びY商品も、公式オンラインショップで販売されており、試着サービスもあるが、その売上高は、全体のごくわずかを占めるにとどまる。

- 女性用ハイヒールの市場は、大別して、①高級ブランド品、②手ごろな価格帯のブランド品、③安価な無名品の3つのセグメントに分けられるとされているところ、X商品は、最低でも8万円を超える高価格帯のハイヒールであり、10万円を超えるものもあり、①高級ブランド品の市場に分類される。他方、Y商品は、1万6000円から1万7000円(いずれも税抜き)のハイヒールであるから、②手ごろな価格帯のブランド品に分類される。このように、Y商品とX商品は、価格帯が大きく異なるものであって市場種別が異なる。
- 女性用ハイヒールの需要者の多くは、実店舗で靴を手に取り、試着の上で購入しているところ、路面店又は直営店はいうまでもなく、百貨店内や靴の小売店等でも、その区画の商品のブランドを示すプレート等が置かれていることが多いので、ブランド名が明確に表示されているといえ、しかも、それぞれの靴の中敷きにはブランドロゴが付されていることから、仮に、Y商品の靴底に付されている赤色がX表示と類似するものであるとしても、こうした価格差や女性用ハイヒールの取引の実情に鑑みれば、Y商品を「ルプタン」ブランドの商品であると誤認混同するおそれがあるといえないことは明らかというべきである。

(2) 不競法2条1項2号(著名表示冒用行為)

さらに知財高裁は、大要、以下のとおり認定して、X表示は「他人の著名な商品等表示」とはいえないと判断しました。

- Xは、会社を設立以後、全世界に店舗を展開して、X表示を付

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よってお任せいただき、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。

した高価格帯の女性用ハイヒール(X商品)を販売し、数多くの著名人や芸能人に愛用され、また、日本でも、平成10年以降は路面店等のショップで販売が開始されて、年間30億円を超える売り上げを誇り、数多くの雑誌、メディア等でX表示は「レッドソール」として取り上げられ、一定の需要者には「靴底が赤い」女性用ハイヒールは「ルブタン」のブランドを指すものと認識されているといえる。

- ▶ しかし他方で、靴底が赤色の女性用ハイヒールは、X商品以外にも少なからず我が国においては流通しており、女性用ハイヒールの靴底に赤色を付した商品形態をXらが独占的に使用してきたものとはいえない。
- ▶ また、本件アンケートは、東京都、大阪府、愛知県に居住し、特定のショッピングエリアでファッションアイテム又はグッズを購入し、ハイヒール靴を履く習慣のある20歳から50歳までの女性を対象としたものであるが、本件アンケート結果によると、靴底が赤いハイヒール靴を見たことがないものを含め、X表示を「ルブタン」ブランドであると想起した回答者は、自由回答と選択式回答を補正した結果で51.6%程度にとどまる(なお、本件アンケート調査結果では、赤いハイヒール靴を見たことがある人に限定して認識率を評価するのが適切であるとするが、本件アンケート調査は、主要都市で、しかも、ファッション関係にそれなりに関心のあるハイヒール靴を履く習慣のある女性を対象としたものであり、その当否についても疑義がある上、そこから更にこうした限定を付すことは明らかに相当でない)。この結果によれば、X表示は、一定程度の需要者に商品出所を認識されているとはいえるが、それが著名なものに至っているとまでは評価することができない。

3 まとめ

本件では、誤認混同のおそれについては、価格差に起因する商品の市場の相違及び女性用ハイヒールの取引の実情(多くは実店舗で試着の上で購入すること)が、著名性については、X商品以外の靴底が赤色の女性用ハイヒールの流通状況及びアンケート調査の結果がポイントとなり、各要件を充足しないとの帰結に繋がったものと思われれます。

本件は事例判断ではありますが、耳目を集めたルブタンのレッドソールに関する事案の控訴審判決であり、また、知財高裁の判断のポイントは実務上参考になるものと思ひ、紹介させていただきました。特に、知財高裁が、アンケート調査の手法自体の当否にも疑義があると判示している点は、今後の周知著名表示の立証手法としてアンケート調査を検討する際の参考になるものと思ひます。

[← 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、The 2023 World Trademark Review 1000 -The World's Leading Trademark Professionalsにおいて高い評価を得ました

Law Business Research Ltdが発行するThe 2023 World Trademark Review 1000 - The World's Leading Trademark Professionalsにおいて、当事務所の弁護士が、Japan Domestic分野にて高い評価を得ました。

【弁護士】

enforcement and litigation : Silver : 重富 貴光

[関連サイト\(The 2023 World Trademark Review 1000\)](#)はこちらからご覧いただけます。

当事務所の弁護士が、Chambers Global 2023 Intellectual Property:Domesticにおいて、高い評価を得ました

Chambers Global 2023 Intellectual Property: Domesticにおいて、当事務所の弁護士及び知的財産部門が高い評価を得ました。

【分野】

Intellectual Property: Domestic: Band 4

【弁護士】

Intellectual Property : Domestic : Band 3 重富 貴光

詳細はChambersのウェブサイトに掲載されております。

[Chambers&Partnersのウェブサイト](#)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。