

新年のご挨拶



重富 貴光
PROFILEはこちら

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、また知的財産Newsletterをお読み頂きまして、誠に有難うございました。お陰様で、Newsletterの配信を開始してから7年が経過し、本年より8年目を迎えさせて頂くことになりました。本年もNewsletterを皆様の知的財産関連業務に少しでもお役立て頂ければ幸甚でございます。

2023年における知的財産分野の動きですが、従前にもまして生成AIの開発・活用が活発に行われるようになり、これに伴い、知的財産法上の様々な論点が生じ、議論されるようになりました。知的財産戦略本部は2023年10月に「AI時代の知的財産権検討会」を開催し、様々な論点を整理しています。文化庁も、著作権分科会法制度小委員会にて2023年12月に「AIと著作権に関する考え方について(素案)」を公表しています。生成AIの開発・活用にあたっては、権利者及び利用者の双方の立場を十分に把握・理解したうえで、調和の取れた法制度及び法解釈を構築することが極めて重要であり、我々法律実務家も動向を注視するとともに、あるべき実務を検討・提言することが期待されています。

海外に目を向けるに、欧州では、長年の課題であった欧州統一特許及び統一裁判所の各制度が2023年6月に発効し、欧州特許実務に大きな変革がもたらされた1年となりました。

弊所の知的財産プラクティスグループは、上述のような知的財産分野において刻々と変化する制度・法律・判例・実務の動きに柔軟に対応し、より質の高いリーガルサービスを提供できるよう大阪・東京・名古屋を拠点に様々な知財関連業務を取り扱っております。また、欧米・アジアを中心とする海外における知財案件についても迅速かつ適切にリーガルサービスを提供しております。旧年は、IAMとWTRによってロンドンで開催されたGlobal IP Awards 2023にて、弊所はPatent Litigation Firm of the Year for Japanを受賞いたしました。その他、Chambers Asia Pacific 2024, Asian Legal Business (ALB) 2023年5月号のIP Rankings 2023 Japan DomesticのPatents部門・Copyright/Trademarks部門においても高い評価を受けることができました。

引き続き皆様のお役に立てるよう研鑽してまいります。

年頭にあたり、旧年中に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますと共に、本年も倍旧のお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

弁護士法人大江橋法律事務所

パートナー弁護士 重富 貴光

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。

Intellectual Property Newsletter No. 85



Contents

新年のご挨拶

審決取消

阻害要因を否定して進歩性を欠くとした審決の判断が維持された事例

知財高裁(4部) 令和5年11月14日判決〔表示装置事件〕

商 標

商標法4条1項11号該当性について特許庁と知財高裁とで判断が分かれた事例

知財高裁(4部) 令和5年11月30日判決〔VENTURE事件〕

著 作 権

業務委託契約書上の著作権の権利移転に係る規定等の解釈が問題となった事例

知財高裁(第2部) 令和5年11月28日判決〔第2次スーパーロボット大戦OG事件〕

不正競争

医療用医薬品の形態の不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」「混同のおそれ」該当性

知財高裁(3部) 令和5年10月4日判決〔吸入器事件〕

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。

審決取消

阻害要因を否定して進歩性を欠くとした審決の判断が維持された事例

古庄 俊哉
PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和5年11月14日判決(令和4年(行ケ)第10113号)裁判所ウェブサイト〔表示装置事件〕

裁判例はこちら

Xらは、発明の名称を「表示装置」とする発明(「本願発明」)について特許出願したところ、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求するとともに、特許請求の範囲の請求項1を変更する旨の手続補正書を提出しました。しかし、特許庁は、同補正に係る発明(「本件補正発明」)は特許法29条2項により特許を受けることができないとして、当該補正を却下した上、補正前の本願発明も同項により特許を受けることができないとし、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、Xらは本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起しました。

Xらは、取消事由として本件審決の容易想到性の判断の誤りを主張し、かかる取消事由に関し、引用発明(引用文献1)は周囲光の照度がしきい値を下回るときに最低輝度を維持するような制御をするもの(「最低輝度の維持制御技術」)であり、本件補正発明のように照度と放射輝度が比例関係となるような構成(「照度輝度比例構成」)を採用することには阻害要因があると主張しました。

しかし、裁判所は、以下のとおり判示して、Xらの阻害要因の主張を排斥するとともに、その他のXらの主張も採用できないとして、請求を棄却しました。

- 引用文献1に記載されている発明は、表示装置と紙の発光の仕組みの違いを踏まえつつ、表示装置においても印刷物のような自然な画像品質を提供することを目的として、これを実現するため、周囲光特性及び実質的な紙の光学特性を用いて、紙に印刷された画像コンテンツの特性を模倣しようとするものと認められる。
- このような引用発明において、紙の光学特性(紙のような印刷表示媒体を反射面とする外光の照度とその反射光の輝度は比例関係にある)を用いて、表示装置の表示における外光

の照度と放射輝度の関係を、印刷表示媒体を反射光とする外光の照度とその反射光の輝度の関係に一致させることにより、外光による印刷表示媒体の外観を模した表示画像とすること(「技術常識3」)は、ごく自然なものというべきである。

- 引用文献1には、最低輝度の維持制御技術が開示されているが、引用文献1の記載事項全体を踏まえてみれば、最低輝度の維持制御技術の位置づけは、「一実施形態」であり、本来の目的との関係で必須のものとはされていない。
- 最低輝度の維持制御技術は、周囲光の照度がしきい値を下回るときに初めて発動されるものであって、それ以外の条件下においては、照度輝度比例構成と矛盾・抵触するものではなく、むしろこれを前提とするものといえる。すなわち、最低輝度の維持制御技術と照度輝度比例構成とは、技術思想としては両立・並存するものといえることができ、引用発明が最低輝度の維持制御技術を有するものであるとしても、照度輝度比例構成の採用を必然的に否定するような関係にはない。
- 以上の検討を踏まえると、引用発明に含まれる最低輝度の維持制御技術は、引用発明と技術常識3を組み合わせる阻害要因になるものではないというべきである。

本判決は、引用発明が開示する技術(最低輝度の維持制御技術)の引用文献における位置付け、当該技術の発動場面などを検討したうえで、Xらが阻害要因として主張した構成・技術同士の関係について、矛盾・抵触するものではなく、両立・併存するものである旨判断しています。進歩性判断における阻害要因について検討する際に参考になる一事例として、ご紹介させていただきます。次ページです。

¹ 本願発明の明細書によれば、本願発明は、特に印刷表示媒体の拡散反射光を再現する表示装置に関するもので、本願発明の構成により、画素から出射される光束が所定の割合の拡散反射率で制御されていることによって、表示装置によって印刷表示媒体の拡散反射光を再現して、表示装置が紙のような印刷媒体であるかのような感覚を与えることが可能となるという効果を奏するとされていました。

[← 目次へ戻る](#)

商 標

商標法4条1項11号該当性について特許庁と知財高裁とで判断が分かれた事例

松本 健男
PROFILEはこちら

知財高裁(4部) 令和5年11月30日判決(令和5年(行ケ)第10063号) 裁判所ウェブサイト〔VENTURE事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、商標登録出願の拒絶査定不服審判の不成立審決(「本件審決」)に対する審決取消請求事件です。Xは、「VENTURE」の文字を標準文字で表してなる商標(「本件商標」)について、第25類「被服」その他を指定商品として登録出願をしたところ、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求しましたが、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決がなされました。そこで、Xは、本件訴訟を提起しました。

本件審決の理由の骨子は、本件商標は、本件商標出願日前の商標登録出願に係る商標(「引用商標」)に類似する商標であり、本件商標の指定商品中第25類「被服、作業服、ズボン及びパンツ、帽子、ラッシュガード」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本件商標は、商標法4条1項11号に該当し、登録することができないというものでした。

Xは、取消事由として、商標法4条1項11号の判断の誤りを主張しており、本件訴訟の争点は、本件商標と引用商標の類否でした。

本件商標

VENTURE

引用商標



2 本件審決の類否判断の要旨

本件審決の判断は以下のようなものでした。

- ▶本件商標は、「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念を生じる。
- ▶引用商標中「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分との間に意味上の繋がりは見だし難く、文字の大きさ、文字種、文字の書体も異なり、他にこれらの文字部分を常に不可分一体のものとしてのみ認識し把握すべき格別の理由もないから、各文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能

能を果たし得る。引用商標は、その構成中「VENTURE」の文字部分を分離、抽出し、この部分だけを要部として他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許される。

- ▶本件商標と引用商標は、全体の外観においては「遊」の文字部分が相違するものの、本件商標と引用商標の要部である「VENTURE」の文字部分との比較について、外観において互いに似かよった印象を与える。また、両者は「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念を共通にする。そうすると、本件商標と引用商標は、要部の比較において、外観上似かよった印象を与えるものである上、称呼及び観念を同一にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標といべきである。

3 本件判決のポイント

結論から述べると、知財高裁は、特許庁の判断を否定し、本件商標は商標法4条1項11号に該当するものではないと判断しました。

知財高裁の結論が特許庁と異なるものとなったポイントは、引用商標について、特許庁は「VENTURE」の文字部分を要部と判断したのに対し、知財高裁はこれを要部と認めなかったことにあるので、判決のうち引用商標についての認定部分に絞ってご紹介します。

- ▶引用商標は、中央上部に筆文字風の書体による「遊」の漢字を大きく配し、底辺部にゴシック体風の書体による「VENTURE」の欧文字を配した構成からなる結合商標である。
- ▶この外観に着目して具体的に観察すると、中央上部の「遊」の文字は、「VENTURE」を構成する各文字よりも縦横とも約5倍の大きさで、面積にして約25倍相当となる。「遊」の文字と「VENTURE」文字部分(7文字分)全体の面積を比較して

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。

も、前者が後者の約3.5倍ということになり、「遊」の文字部分が「VENTURE」の文字部分に対して圧倒的な存在感を示している。また、「遊」の文字の書体は、勢いのある行書の筆文字風であり、「遊」の語義と相まって、看者に躍動感と趣味感を印象づける書体であるのに対し、「VENTURE」は、太目の文字をわずかに右に傾けたゴシック体風の書体という以上の特徴はみられない。そして、「遊」の文字部分は、中央上部に配置され、これが商標の全体構成の中心部分をなすとの位置づけを否応なくアピールするのに対し、「VENTURE」の文字部分は、底辺部で「遊」を支える台座のような印象を与える外観となっている。

➤ 称呼及び観念に着目して検討するに、引用商標の構成中、「VENTURE」の文字部分からは、「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念を生ずる。そして、「遊」の文字部分からは、「ゆう」又は「あそ」（び、ぶ）の称呼を生じ、「あちこち出歩いてあそぶ」等の観念を生ずる。したがって、これを全体として観察した場合、一応は「ユウベンチャー」又は「アソベンチャー」の称呼を生ずるといえるが、一義的に明確とはいえず、一連一体の文字商標としての読み方は定まらない（よく分からない）という印象を取引者、需要者に与えることも否定できない。また、「遊」の部分から生ずる観念（あちこち出歩いてあそぶ）と「VENTURE」の部分から生ずる観念（冒険）とを統合する単一の観念を見出すことは困難であり、造語としての「ユウベンチャー」又は「アソベンチャー」から特定の観念が生ずるとも認められない。

➤ 以上の認定を踏まえ、上記で示したところを参考に、引用商標における分離観察の可否及び要部認定について検討する。引用商標は、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分からなる結合商標であり、原則として全体観察をすべきであるが、上記各構成部分を比較すると、文字の大きさの違いからくる「遊」の文字部分の圧倒的な存在感に加え、書体の違いからくる訴求力の差、全体構成における配置から自ずと導かれる主従関係性といった要素を指摘することができ、称呼及び観念において一連一体の文字商標と理解すべき根拠も見出せない等の事情を総合すると、引用商標に接した取引者、需要者は、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分を分離して理解・把握し、中心的な構成要素として強い存在

感と訴求力を発揮する「遊」の文字部分を略称等として認識し、これを独立した出所識別標識として理解することもあり得ると解される。

➤ 他方、「VENTURE」の文字部分は、商標全体の構成の中で明らかに存在感が希薄であり、従たる構成部分という印象を拭えず、これに接した取引者、需要者が、「VENTURE」の文字部分に着目し、これを引用商標の略称等として認識することは、常識的に考え難い。したがって、「VENTURE」の文字部分を引用商標の要部と認定することはできないといふべきである。本件審決中、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分との分離観察が可能という点は正当であるが、「VENTURE」の文字部分を要部と認めた部分は是認できない。

知財高裁は、以上の認定判断を前提に、

➤ 全体観察を前提に検討すると、引用商標の「遊」の文字の有無の違いに対応して、外観、称呼、観念のいずれにおいても両者は大きく異なっており、類似性を肯定することはできない

➤ 引用商標の「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分を分離観察の上、「遊」の部分のを要部として類否判断をした場合に、本件商標との類似性が認められないことは言うまでもない

と述べ、本件商標は、商標法4条1項11号に該当するものではないと結論づけました。

4 まとめ

知財高裁の結論が特許庁と異なるものとなったポイントが、引用商標について、特許庁は「VENTURE」の文字部分を要部と判断したのに対し、知財高裁はこれを要部と認めなかったことにあることは上記のとおりです。

知財高裁は、このような判断の前提として、各文字部分の大きさ及び書体の特徴について丁寧に認定しています。その具体的な認定部分を確認しておくことは、結合商標について類否判断を行う必要のある事案を検討する上で参考となると考え、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。

著作権

業務委託契約書上の著作権の権利移転に係る規定等の
解釈が問題となった事例岩崎 翔太
PROFILEはこちら

知財高裁(第2部)令和5年11月28日判決(令和5年(ネ)第10073号)裁判所ウェブサイト[第2次スーパーロボット大戦OG事件]

裁判例はこちら

本件は、控訴人(原告)が、被控訴人トーセ(被告トーセ)が、原告が著作権を有する動画(本件各動画)を使用して、「第2次スーパーロボット大戦OG」との名称のゲームソフト(本件ソフト)等を開発又は製作し、これらのソフトに係る権利を被控訴人バンダイナムコ(被告バンダイナムコ)に譲渡して、被告バンダイナムコが本件ソフト等を販売したことにより、被告らが、共同して原告の本件各動画に係る頒布権を侵害したなどとして、被告らに対し、民法709条及び719条に基づき損害賠償請求等を行った事案です。

原告は、被告トーセとの間で「コンピューターソフトの開発業務」に係る業務委託契約(本件業務委託契約)を締結していたところ、本件では、本件業務委託契約に基づき本件各動画に係る著作権が被告トーセに移転したといえるのか否かが主要な争点となりました。知財高裁は、これを肯定した原判決を維持し、本件各動画に係る著作権は被告トーセに移転しており、原告の請求は認められないとの判断をしました。

本件の争点は多岐にわたりますが、本稿では、上記争点に係る判断内容をご紹介します。

1 本件業務委託契約の内容

本件業務委託契約には、大要、以下の条項がありました(「甲」が被告トーセ、「乙」が原告)。

- 甲は、コンピューターソフトの開発業務(本件業務)を乙に委託する(第1条)。
- 乙は、甲からそのつど個別に発行される発注書の仕様、日程等に従って本件業務を行う(第2条)。
- 乙は、発注書の定める納期に本件業務の成果物を甲の指定する場所に納入する(第5条)。
- 成果物並びにその関連資料とテスト結果報告書の著作権その他一切の知的財産権及び成果物の所有権は、第5条に規

定する成果物の引渡完了をもって乙から甲へ移転する(第7条)。

2 事実関係

原告は、本件業務委託契約締結後、本件ソフトの製作に関わるようになり、その過程で本件各動画を製作し、原告が使用していた貸与パソコンに保存していました(原告によれば、本件各動画は未完成であったことから、共有サーバへのアップはされていませんでした)。その後、本件業務委託契約は合意により終了することとなり、原告は、被告トーセに対し、本件各動画を保存したまま貸与パソコンを返却しました。

3 本判決の内容

「まず、本件業務委託契約第7条第1項…にいう『成果物』の納入に関し、本件業務委託契約第5条は、当該成果物は同条第1項又は第3項の規定に従って被告トーセに納入されるべきものと定めている。このような成果物は、その完成の程度にかかわらず、これに係る著作権又は著作者人格権が生じる可能性がある。第7条の規定は、これらの著作権又は著作者人格権を対象とする趣旨の規定と解されるのであり、同条の文言上も、成果物の程度について限定は付されていない…。したがって、本件業務委託契約第7条の…『成果物』には、原告による本件業務の遂行の結果製作され、被告トーセに納入されるべき物全てが、その完成の程度いかんにかかわらず含まれると解するのが相当である。

次に、…被告トーセは、ゲームソフトの開発に関する成果物の納入場所につき、これを被告トーセが管理するデータ共有サーバと指定していたが、被告トーセにおいては、パソコン(被告トーセが業務受託者に貸与したもの)に成果物を格納したままの状態で当該パソコンを返却することをもって、当該成果物の納入

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。

とするとの扱いがされていたものと認められる…。

本件各動画…が、被告トーセから委託を受けたコンピューターソフトの開発業務を原告が遂行した結果製作された物であることは、当事者間に争いが無いから、本件各動画…は、その完成の程度いかににかかわらず、本件業務委託契約第7条…にいう『成果物』に該当する。また、原告は、『原告は、本件業務委託契約の終了の際、原告が作業をして製作したデータ等を原告が使用していたパソコンに格納した上、当該パソコンを被告トーセに返却し…た』旨主張する。そうすると、原告は、本件各動画について、遅くとも本件業務委託契約の終了時には、『第5条に規定する成果物の引渡』をしたものと認めるのが相当である。

以上によると、…本件各動画の著作権は、本件業務委託契約第7条…により、…原告から被告トーセに移転した」といえる。

4 原告の主張に対する判断

本判決は以下のとおり判示し原告の主張をいずれも排斥しました。

「原告は、本件各動画…は原告が本件業務委託契約の対象外である本件追加業務を遂行した結果製作されたものであるから、本件業務委託契約…の適用はないと主張する。

しかしながら、…本件各動画は、コンピューターソフトである本件ソフトの開発又は製作の過程で製作されたものと認められるから、少なくとも形式的には、本件業務委託契約第1条…に定める「コンピューターソフトの開発業務」の遂行の結果製作された成果物に該当する。他方、原告が主張する合意（本件業務委託契約とは別に本件追加業務に係る業務委託契約を締結する旨の原告と被告トーセとの間の合意）があったこと…を認めるに足りる証拠はない。そもそも、本件業務委託契約の各約定…に照らすと、本件業務委託契約は、コンピューターソフトの開発業務に係る原告と被告トーセとの間の包括的な基本契約としての性質を有しているものと解するのが相当である。これらの点に照らすと、本件各動画…は、原告が本件業務委託契約の対象たる業務を遂行した結果製作されたものと認められ、これを覆すに足りる証拠はない。」

また、「原告は、本件各動画は、本件業務委託契約の終了時には未完成であったところ、原告が未完成の成果物を被告トーセに引き渡すことはあり得ないなどとして、原告は本件各動画を被告トーセに引き渡していないと主張する。

しかしながら、…仮に、…本件各動画が本件業務委託契約の終了時に未完成であったとの事情があったとしても、…原告が被告トーセに対し本件業務委託契約第5条の規定に従って…本件各動画を含む成果物を納入したとの前記認定を覆すに足りない…。」

製作に係る業務委託契約においては、著作権を含む知的財産権の取扱いを規定することが一般的ですが、契約書の記載が概括的なものにとどまる場合には、本件のように、業務委託契約の委託範囲や契約上の文言（本件では「成果物」「引渡」など）について争いが生じる可能性がありますので、業務実態も踏まえ、適切に契約書を作成することが重要です。

本判決は事例判断ではありますが、契約解釈の一例として実務上も参考となり得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

医療用医薬品の形態の不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」「混同のおそれ」該当性

石津 真二
PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和5年10月4日判決(令和5年(ネ)第10012号)裁判所ウェブサイト〔吸入器事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件は、気管支喘息用の医療医薬品であるX商品を製造販売するXが、原告商品の形態は商品等表示に当たり、被告Y1が当該商品等表示に類似した形態を商品等表示として使用した後発医療薬(ジェネリック医薬品)であるY1商品を製造し、被告Y2がこれを販売する行為は、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など主張して、Yらに対し、Y1商品の譲渡等の差止め・廃棄を求めるとともに、損害賠償を請求した事案です。

X商品とY1商品の各形態は、それぞれ以下のとおりです。

X 商品

1 保管時形態



シムビコート30



シムビコート60

2 使用時形態



シムビコート30及びシムビコート60で共通

Y1 商品 1

1 保管時形態



(被告商品1-1)



(被告商品1-2)

2 使用時形態



(被告商品1-1)



(被告商品1-2)

Y1 商品 2

1 保管時形態



2 使用時形態



第一審の東京地裁は、Xの請求を棄却しました。知財高裁もXの請求棄却の結論は維持しつつも、商品形態に係る特別顕著性・周知性及び混同のおそれの判断の基礎となる需要者について、改めて判断していますので、当該箇所をご紹介します。

2. 知財高裁の判断

(1) 商品形態に係る特別顕著性・周知性

まず、商品の形態が不競法2条1項1号の「商品等表示」に該当するための要件については、第一審と同様、以下のとおり判示しています。

商品の形態は、商標等とは異なり、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く、当然には不競法2条1項1号の「商品等表示」に該当しないが、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がある。そして、このように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し、同号の「商品等表示」に該当するためには、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)、かつ、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)が必要であると解される。

そして、X商品の吸入器及びマウスピースの部分の形態は、薬剤の性能を発揮し、患者が薬を最も効果的に吸入することができるように設計された形状であり、後発医薬品についても治療学的同等性(臨床試験による評価における同等性)及び製剤学的同等性の点で同等であるとの判定を得るために同様の構成を採用しているという背景から、X商品の実質的機能を達成するための構成に由来する不可避的な形態であるとして、特別

[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。

顕著性を否定しています。

また、周知性については、以下のとおり基準を定立しました。

X商品の形態を控訴人が独占的に使用できたのはXが意匠権及び特許権を有していたことによるものであるところ、知的財産権の存在により独占状態が生じ、これに伴って周知性が生じるのはある意味では当然のことであり、このような独占状態に基づいてX商品の形態について一定の周知性が生じたとしても、このような周知性だけを根拠に不競法の適用を認めることは、結局、上記知的財産権の存続期間満了後も、第三者によるその利用を妨げることに等しい。このような事態は、価値ある情報の提供の対価として、その利用の一定期間の独占を認める一方、期間経過後はこれを公衆に開放してその利用を認める知的財産権の制度趣旨に反し、相当でない。もっとも、このように、周知性が知的財産権に基づく独占により生じた場合でも、知的財産権の存続期間が経過し、第三者の同種競合商品が市場に投入されて相当期間経過するなどして、知的財産権を有していたことに基づく独占状態の影響が払拭された後で、なおX商品の形態が出所を表示するものとして周知であるとの事情が認められれば、不競法2条1項1号を適用する余地があると解すべきである。

その上で、本件では、意匠権の存続期間満了から約4年、特許権の存続期間満了から約1年2か月しか経過しておらず、かつ、その間にY1商品以外の第三者の後発医薬品が販売されたという事情が認められないことから、周知性を否定しています。

(2) 混同のおそれ

混同のおそれの判断の基礎となる需要者については、医療用医薬品特有の事情から、以下のとおり判断しています。

医療用医薬品は、医師が患者を診察し、その診察における診断に基づいて処方する薬の種類や量を決定する。控訴人商品及び被控訴人商品は、患者が吸入器による薬剤の吸入を行う医薬品であるから、医師が診察の際に患者に対して吸入器の使用方法を説明するために医薬品の現物を示すことがあり、この際に患者が意見を述べる機会があると認められるものの…薬の処方はいくまで医師が患者の病態や薬の効能、副作用等を考慮して行うのであって、患者が自由に薬の種類等を選択できるということはない。また、薬剤師は、医師の処方に基づいて医

薬品を調剤するが、医師が銘柄名処方をしたが後発医薬品への変更を不可と判断しなかった場合、及び医師が一般名処方をした場合には、後発医薬品を調剤することが可能であり、その際、患者に対し、後発医薬品を希望するか否かにつき患者の意向を確認した上で医薬品の調剤を行う…。患者は、調剤薬局において、上記の範囲で意向を示し、先発医薬品か後発医薬品かの選択をすることができるが、それ以上に患者が医薬品の選択を行うことができるとは認められない。

以上の事情を総合すれば、不競法2条1項1号にいう主たる「需要者」は医師及び薬剤師であり、患者は「需要者」に含まれるものの、従たる需要者の立場にすぎないと解される。

そして、以下の各事情から、混同のおそれがあるとは認められないと判断しました。

- ①主たる需要者である医師は、患者の病態や医薬品の薬効及び副作用等を考慮要素として処方を行うとともに、後発医薬品への変更の可否を検討するのであって、このような考慮要素に基づいて行う処方の際に、X商品の形態とY1商品の形態が類似しているために、X商品とY1商品を混同するとは考えられないし、そのようなことは本来あってはならないことであること、
- ②主たる需要者たる薬剤師は、先発医薬品と後発医薬品との区別を意識して調剤を行い、かつ、患者に渡す際の箱及び保管時形態の外観には商品名の記載があることから形態によるX商品とY1商品の混同を生じるおそれがあるとは認められないこと、
- ③従たる需要者たる患者は、原則として、医師が処方し、薬剤師が調剤した医薬品の交付を受けるのみであること。

3. まとめ

商品形態に基づき不競法2条1項1号該当性を主張する場合、特別顕著性及び周知性の要件を満たす必要があり、本判決はこれらの要件を満たすためのハードルは低くないことを示唆しています。また、本判決では、混同のおそれの有無についても、その前提としての需要者についての丁寧な認定を踏まえた判断がなされており、参考になると思われましたので、ご紹介する次第です。

[← 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。



事務所 *News*

当事務所はChambers Asia Pacific 2024にて高い評価を得ました



Oh-Ebashi LPC & Partners

当事務所の重富貴光弁護士は、Chambers Asia Pacific 2024 Intellectual Property: Bengoshiの弁護士評価において、Band3にランクインいたしました。

また当事務所は、Chambers Asia Pacific 2024 Intellectual Property: Domesticの分野においてBand4の評価を得ました。

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。