

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2018年12月号〉

Contents

1 | 事務所ニュース



2 | 引用発明は特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」には該当しないとして本件特許の取消決定を取り消した事案



知財高裁(3部)平成30年11月6日判決

〔マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイス事件〕

3 | 原告の高気圧酸素補給カプセルに係る意匠と被告製品の意匠との類似性を否定した事例



東京地裁(40部)平成30年9月21日判決〔酸素カプセル意匠事件〕

4 | 無償の使用許諾合意の解約に「正当な理由」を要するとして解約を認めなかった事例



知財高裁(3部)平成30年10月9日〔生長の家事件〕

5 | 「MariCAR」の公道カートレンタル事業における標章等の使用が不正競争に該当すると判断された事例



東京地裁(第46部)平成30年9月27日判決〔マリカー事件〕

6 | セミナーのご案内



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。

事務所 *News*

News.1

 当事務所の重富貴光弁護士が、
Chambers Asia Pacific 2019 Intellectual Property: Domestic
の弁護士評価において、Band 3 にランクインいたしました

当事務所の重富貴光弁護士は、Chambers Asia Pacific 2019 Intellectual Property: Domestic
の弁護士評価において、Band 3にランクインいたしました。

また当事務所は、Chambers Asia Pacific 2019 Intellectual Property: Domesticの分野におい
てBand 4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](#)

News.2

IP Business Journal 2018/2019に
当事務所の弁護士インタビューが掲載されました

レクシスネクシス・ジャパン株式会社出版のIP Business Journal 2018/2019に当事務所の弁護
士インタビュー記事が掲載されました。

インタビューには当事務所の重富貴光弁護士、古庄俊哉弁護士、長谷部陽平弁護士が回答
しました。

[IP Business Journal 2018/2019はこちらからご覧いただけます](#)

→ [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。

引用発明は特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」には 該当しないとして本件特許の取消決定を取り消した事案



杉野 文香

Ayaka Sugino

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)平成30年11月6日判決(平成29年(行ケ)第10117号)裁判所ウェブサイト
〔マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイス事件〕

→ 裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイスおよびキット」とする本件発明につき、設定登録後になされた異議申立てによって本件特許の取消決定(本件取消決定)がなされたことから、本件特許の特許権者であるXが、本件取消決定の取り消しを求めた事案です。

特許庁は、進歩性欠如を理由に本件特許は取り消されるべきであると判断しました。

これに対し、知財高裁は、引用発明が、特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」に該当しないとして、本件取消決定は進歩性の判断の前提となる引用発明の認定を誤っており、相違点を看過していると判断しています。具体的には判断は次のとおりです。

知財高裁は、特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」とは、①当業者が出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明することができたかを判断する基礎となるべきものであるから、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない、②刊行物に物の発明が記載されているといえるためには、刊行物の記載及び出願時の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが必要であるとする規範を立てました。その上で、本件取消決定は、引用発明を、P1タンパク質に対するモノクローナル抗体を用いて、患者サンプル中のマイコプラズマ・ニューモニエの検出を行うラテラルフローデバイスに関

する発明として認定しているところ、各証拠等に照らせば、ラテラルフローデバイスは、イムノクロマトグラフィー法に基づく検出デバイスで、抗体と抗原がサンドイッチ複合体を形成する必要があり、モノクローナル抗体を用いてサンドイッチ複合体の形成に基づく検出を行う場合には、適切な抗体を組み合わせる必要があること等が認められるが、引用例には具体的なモノクローナル抗体の組み合わせを示す記載はない等の理由から、引用例の記載及び出願時の技術常識からは引用発明を直ちに作り出すことは出来ないと判断しました。

特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」の解釈については、光学活性置換ベンジルアルコール事件判決(東京高判平成3年10月1日(平3(行ケ)8号)判時1403号104頁)やアカルボース製剤事件判決(東京地判平成20年11月26日(平19(ワ)26761号)裁判所ウェブサイト)において、出願時の技術水準を基礎として当業者がその発明を実施し得る程度に発明の内容が開示されている必要がある旨の判断が示されており、本判決はこれらの裁判例で示された判断を踏襲したものと評価できます。

本判決は、特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」について知財高裁が解釈を示したものであり、進歩性の判断の前提となる引用発明の認定方法としても参考になると思いましたがで紹介する次第です。

→ 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。

原告の高気圧酸素補給カプセルに係る意匠と被告製品の意匠との類似性を否定した事例

手代木 啓
Kei Teshirogi

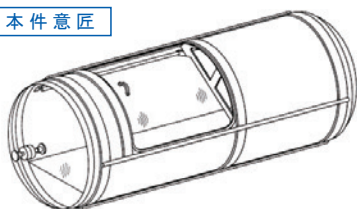
PROFILEはこちら

東京地裁(40部)平成30年9月21日判決(平成29年(ワ)第11295号)裁判所ウェブサイト[酸素カプセル意匠事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、高気圧酸素補給カプセルに関する意匠権(「本件意匠」)を有する原告Xが、被告Yらに対して、本件意匠とYらが製造・販売する酸素カプセル(「被告各製品」)に係る意匠(「被告各意匠」)とが類似するため、これを製造・販売する行為は本件意匠に係る意匠権を侵害すると主張して、意匠法37条1項に基づく侵害行為の差止め等を求めた事案です。なお、本件意匠及び被告各製品のうちの一つの斜視図は以下のとおりです。

本件意匠



被告製品



本件の主な争点は本件意匠と被告各意匠の類否ですが、結論として、裁判所は両意匠が類似しないと判断しました。

裁判所は、本件意匠の基本的構成態様として、内部に横たわっている利用者に高気圧の酸素を供給することのできる円筒状の構造体であることをはじめとして、開口部の位置、大きさ、形状やドアの設置位置等に係る構成を認定し、当該基本的構成態様は被告各意匠においても共通すると認定しました。これに対し、本件意匠の具体的構成態様については、物品の側部全体及びドアが透明であり、内部のベッド等を覗き見することができる構成等を認定し、この点は側部が不透明な半楕円形状で

ある被告各意匠とは相違すると認定しました。

その上で、裁判所は、本件意匠の要部は基本的構成態様ではなく、上記具体的構成態様にあると判示し、当該構成が相違する本件意匠と被告各意匠は類似しないと判示しました。すなわち、裁判所は、基本的構成態様について、酸素等を充填させた中に人が入る装置に係る先行意匠を引用しながら、高気圧酸素補給カプセルが酸素を装置内に充填して高気圧状態にし、利用者がカプセル内部に横たわり酸素を補給するという方法で使用されるものであることに鑑みて、本件意匠が円筒形状であることや、開口部の位置、大きさ、形状、ドアの設置位置等は、一般的なありふれた態様であって需要者の注意を惹くような特徴ではなく、要部たりえないと判断しました。これに対し、本件意匠の胴部の側部が透明になっているという具体的構成態様については、これにより需要者が外部から内部の構造を目にすることができるとともに、内部から外部の景観を目にすることができるため、物品外部の構成要素と物品内部の構成要素が一体となって本件意匠全体の美感を形成しており看者に強い印象を与えるという点で、当該構成こそが本件意匠の要部に当たると判断しました。

このように意匠の要部(看者の注意を最も惹く部分)は物品の性質、用途、使用態様等も考慮して認定されますので、必ずしも基本的構成態様(意匠に係る骨格に相当する部分)内に認められない場合もあり、この場合は両意匠の基本的構成態様が共通していても、要部の相違により非類似の判断がなされることがあります。本件も、高気圧酸素補給カプセルの機能や使用方法に鑑みて要部を基本的構成態様ではなく具体的構成態様に係る構成に認めており、実務上の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。

無償の使用許諾合意の解約に「正当な理由」を要するとして 解約を認めなかった事例

富田 詩織
Shiori Tomida

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)平成30年10月9日判決(平成29年(ネ)第10101号)裁判所ウェブサイト[生長の家事件]

→ 裁判例はこちら

本件は控訴人ら(原告(X1・X2)ら)が、被控訴人ら(被告(Y1・Y2)ら)は、X1が著作権を有する「大調和の神示」等と題する著作物(「本件著作物」)を、Yらが出版した書籍(「本件各書籍」)において複製したなどとして、複製権等に基づき本件各書籍の複製等の差止め等を請求した事例です。なお、X1はAの宗教的信念に基づき設立された公益財団法人であり、Y1は、生長の家の教義を広めること等を目的とする宗教法人法上の法人です。

本件の争点は多岐に渡りますが、裁判所が、著作者であるA自身やAの意向に基づいてX1がY1に対し本件著作物を無償で使用させることを当初から想定していたと認められるとして、X1がY1に対し、本件著作物を無償で個別の承諾なく使用することを少なくとも黙示に許諾した(「本件使用許諾」)とした上で、本件使用許諾の解約に関し判断した部分をご紹介します。

裁判所は、

- ・ 本件著作物は、生長の家の宗教伝道に用いられる文章の中でも特に重要な宗教上の意義を有するものであり、本件著作物が教規に記載され、生長の家における宗教行として日常的にその読誦をすべきものとされていることからすれば、Y1が本件著作物を利用できない場合、生長の家の教義の伝道に支障が生じる可能性が高い
- ・ 本件著作物の著作権がX1に移転した後も、A自身やAの意向に基づいて設立される生長の家の宗教法人に本件著作物を無償で使用させることを当初から想定していたのであるから、本件使用許諾が、X1が正当な理由なく自由にいつでも解約し、Y1による使用を禁止することができるの趣旨を含むものであったとは考え難い
- ・ Y1は50年以上にわたり、無償で本件著作物を使用し、安定

して生長の家の教義の伝道に使用してきた

として、本件使用許諾の合意の解約には「正当な理由」が必要である旨判示しました。

さらに、裁判所は、正当な理由の有無について、本件使用許諾の合意に係る当事者間の関係は同合意の解約の正当な理由を基礎づける一事情として考慮されるべきではあるものの、両者の対立状況や関係修復の可能性から直ちに解約の正当な理由があるということとはできず、本件著作物の使用目的・態様、本件著作物が使用できなくなった場合にY1が受ける不利益の程度等を総合して、解約の正当な理由の有無を判断することが相当とし、

- ・ 本件著作物を使用できないと生長の家の伝道活動に支障が生じる可能性が高いこと
- ・ 50年以上という長期間に及び安定した使用であること
- ・ 本件各書籍は、本件著作物を収録する他の著作物と同様、生長の家の教義の伝道に使用されるものであり、本件使用許諾の趣旨を逸脱するということとはできないし、Y1が本件著作物を本件使用許諾の趣旨を逸脱して使用した形跡もうかがわれないこと

を考慮すると、X1とY1との間に係争が存在し、関係の修復が相当程度困難であるとしても、本件使用許諾の合意を解約し、Y1に上記の不利益を受忍させるに足る正当な理由があると認めることはできないとしました。

本件は、無償の使用許諾であるにもかかわらず宗教伝道に用いられる文章であることを重視して本件使用許諾の内容を解釈した事例判断であり、一般化できるものではありませんが、無償の使用許諾の解約に「正当な理由」が必要な場面や、その判断基準を判示したものとして、実務上参考になると考えられます。

→ 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と存じます。

「MariCAR」の公道カートレンタル事業における標章等の使用が
不正競争に該当すると判断された事例重富 貴光
Takamitsu Shigetomi

PROFILEはこちら

東京地裁(46部)平成30年9月27日判決(平成29年(ワ)第6293号)裁判所ウェブサイト[マリカー事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、人気ゲーム「マリオカート」シリーズのゲームソフトを販売する原告が、「MariCAR」との屋号を用いて公道カートをレンタルする事業(「本件レンタル事業」)を営む被告会社(「被告」)等に対し、不正競争防止法等に基づく標章等の使用差止等を求めた事案です。原告が使用差止等を求めた対象は、大要、①「マリカー」「MariCar」等の標章(被告標章第1)、②「マリオ」「ルイージ」等のコスチューム(被告標章第2)、③「maricar」を含むドメイン名等です。

原告の主張及び裁判所の判断事項は多岐に亘りますが、以下では、裁判所が認容した不正競争防止法違反に関する主な判断部分をご紹介します。

1 被告標章第1の標章について

▶【周知商品等表示性】

原告文字表示マリカーは、広く知られていたゲームシリーズである「マリオカート」を意味する原告の商品等表示として、遅くとも平成22年頃には日本全国のゲームに関心を有する者の間で、広く知られていた。日本においてゲームに関心を有する層は相当広範囲にわたっており、観光の体験等で公道カートを運転してみたい一般人も含まれ、原告文字表示マリカーは、日本全国の本件レンタル事業の需要者において広く知られていた。

▶【類似性・誤認混同のおそれ】

被告標章第1は、本件レンタル事業において使用された場合、周知性が認められる原告文字表示マリカーと類似している上、両者の商品ないし役務の間には強い関連性が認められるから、これに接した日本全国の需要者に対し、原告文字

表示マリカーを連想させ、その営業が原告又は原告と関係があると誤信させると認められる。

2 被告標章第2のコスチュームについて

▶【周知商品等表示性】

原告表現物マリオは、その人物のイラストとしての基本的な表現上の特徴を同じくする「マリオ」が登場する原告のゲームソフトである「マリオ」シリーズの長年にわたる販売及び人気により、原告の商品の出所を表示する商品等表示となったといふべきであり、遅くとも、国内出荷本数ランキングで2位を、国内及び世界における出荷本数ランキングで5位を獲得する売上げを記録した「Newスーパーマリオブラザーズ」が発売された平成18年5月には、日本全国の者の間で、原告の商品等表示として少なくとも周知性を得ており、また、遅くとも、「マリオ」が「ギネス世界記録」が発表した「ゲーム史上最も有名なゲームキャラクターTop50」において1位を獲得した平成23年11月には、外国に在住して日本を訪問する者の間でも、原告の商品等表示として広く認識されていたと認めることが相当である(※「ルイージ」「ヨッシー」及び「クッパ」の表現物についても周知商品等表示性肯定)。

▶【類似性・誤認混同のおそれ】

被告が、被告標章第2を使用して行った宣伝行為は、原告の周知の商品等表示と類似する標章を商品等表示として使用しているものであり、これに接した需要者に対し、被告と原告との間に、原告と同一の商品化事業を営むグループに属する関係又は原告から使用許諾を受けている関係が存するものと誤信させるものと認められる。

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。

3 ドメイン名について

➤【図利加害目的の有無】

被告は、原告文字表示マリカーと類似する各ドメイン名を使用することにより、同文字表示が有する高い知名度を利用し、原告の公認あるいは協力の下で本件レンタル事業を営んでいるかのような外観を作出し、不当に利益を上げる目的があったものと認めることができ、本件各ドメイン名の使用につき、「不正の利益を得る目的」を有していたと認めることができる。

本件は、人気ゲームソフトの「マリオ」キャラクター等の利用可否を巡って世間の耳目を集めた事件ですが、裁判所は、原告の「マリカー」及びマリオ等の表現物の周知商品等表示性のほか、ゲームソフト(商品)と公道カートのレンタル(役務)との関連性があるとして、被告営業が原告と関係がある(いわゆる広義の混同がある)と判断しました。また、ドメイン名使用における図利加害目的を肯定するにあたり、原告の「マリカー」の知名度を利用して図利加害目的があると判断しました。人気キャラクターに関する標章等の法的保護の範囲を考えるにあたって参考となるかと思います(なお、原告はキャラクターの著作権保護を求めており、重要な論点ですが、裁判所による実質的判断はなされていません。)

[→ 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。

 セミナーのご案内

名古屋エリア

弊所主催セミナー

「紛争事例に学ぶ共同研究開発契約書ドラフティングのポイント」

日時 2018年12月10日(月)14時30分～16時30分

会場 ウィンクあいち(愛知県産業労働センター)1301

住所 名古屋市中村区名駅4丁目4-38

講師 若林元伸 古庄俊哉 石津真二

 セミナー詳細はこちら

※弊所HP(お申込みフォーム)からの申込みは終了しておりますが、
お電話(052-563-7800)にて受付可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

[→ 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。