

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2019年3月号〉

Contents

- 法改正**
特許権侵害訴訟における証拠収集方法の拡充
～査証制度を創設する特許法改正案が閣議決定
- 審決取消**
移動ロボットのコンテキスト動作に関する発明の進歩性を否定した
審決を支持した事例
知財高裁(1部)平成31年1月16日判決〔ロボットのコンテキスト動作技術事件〕
- 商標法**
「～については(株)…の登録商標です」や「®」表示と商標的使用該当性等
知財高裁(2部)平成31年1月29日判決〔QRコード事件〕
- 不正競争**
モデルチェンジがなされた商品に対する形態模倣を認めた事案
知財高裁(4部)平成31年1月24日判決〔サックス用ストラップ事件〕

特許権侵害訴訟における証拠収集方法の拡充 ～査証制度を創設する特許法改正案が閣議決定

古庄 俊哉
Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

政府は、3月1日、特許権侵害の可能性がある場合に、中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設等を主な内容とする特許法の一部改正案を閣議決定しました。

特許権侵害訴訟においては、特許権者が被疑侵害者の侵害行為を立証しなければならないところ、例えば、製造方法の発明が問題となる事案の場合、被疑侵害者の製造方法を特許権者側で立証することは容易ではありません。我が国には、米国のディスカバリーのような強力な証拠開示制度はなく、証拠保全手続、書類提出命令などの既存の制度も侵害行為の立証のための証拠収集方法として十分に機能しているとは言い難いと考えられています。そこで、今般、特許権の侵害に係る訴訟における当事者の証拠収集手続を強化するため、査証制度の創設が提案されました。

査証制度とは、当事者の申立てにより裁判所が指定する査証人が、立証されるべき侵害に係る事実の有無の判断に必要な証拠の収集を行うための査証を行い、裁判所に報告書を提出する制度です。中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行うことにより、被疑侵害者の製造方法等、外部からは通常把握できない事項に関する証拠収集が容易になることが期待されます。

他方、査証制度が濫用されると、営業秘密の漏洩等の問題が生じ得ることが懸念されており、裁判所が査証を命ずる要件は厳格に設定されています。今回の改正法案では、査証申立ては提訴後に限られており、当事者から査証の申立てがなされた場合、裁判所は、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方の書類、装置等について確認、作動、計測、実験

等の措置による証拠の収集が必要と認められる場合において、特許権侵害を疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、他の手段では当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときに、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができることとされています(特許法改正法案105条の2第1項本文)。また、当該証拠収集に要すべき時間又は査証を受ける当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、査証を命じないこととされています(同項ただし書)。

改正法案には、査証により営業秘密の漏洩等が発生しないようにするための仕組みとして、当事者が査証人の忌避を申し立てることができること(同105条の2の3)、査証を受けた当事者は、査証人が作成する査証報告書について、その全部又は一部を申立人に開示しないことの申立てができ、裁判所は、正当な理由があると認めるときは、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないこととすることができること(同105条の2の6・2項3項)、査証人が査証に関して知得した秘密を漏洩、盗用したときの刑事罰(同200条の2)などが盛り込まれています。

特許法の改正法案は、閣議決定を経て、開会中の第198回国会(通常国会)に提出されています。査証制度が創設された場合、特許権侵害訴訟の実務に大きな影響を与えることになると思われますので、今般、ご紹介させていただきました。

特許法等の一部を改正する法律案の概要、法律案などについては、[経済産業省のウェブサイト](#)で閲覧することができます。

[→ 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や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。

移動ロボットのコンテキスト動作に関する発明の進歩性を 否定した審決を支持した事例

廣瀬 崇史

Takashi Hirose

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)平成31年1月16日判決(平成29年(行ケ)第10177号)裁判所ウェブサイト[ロボットのコンテキスト動作技術事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、ロボットに、人のような外観と動作を与えるべく身振りによる表現と口頭による表現との結びつきを確保する機能を達成するため、ロボットによって話されるテキスト中に、その口頭表現に関連付けられる抑揚及び／又は動作のためのコマンドを挿入することを可能とすることを特徴とする発明(本願発明)について、引用例(引用例1¹)記載の発明(引用発明)並びに別の引用例(引用例2²等)及び参考文献から認められる周知の技術事項から当業者が容易に発明できたとして、特許を受けることができないとした審決の判断を支持した知財高裁の事例です。

認定されている引用発明との相違点は次の3点です。

・相違点1

本願発明のテキストは、「前記ロボットによって話される」ものであるのに対して、引用発明のテキストは、メッセージ処理設備が有するメッセージ読上手段によって読み上げられるものである点。

・相違点2

本願発明の「コマンド・タグ」は、「動作を表現する図形的なシンボルを含」み、言葉を話すことと同時の動作が、「前記図形的なシンボルに一致する動作」であるのに対して、引用発明の開始制御タグや終了制御タグは、図形的なシンボルを含むものではない点。

・相違点3

本願発明では、ライブラリが「ツリー構造を有して」いるのに対して、引用発明では、そのような特定はなされていない点。

(1)相違点1に関する容易想到性について

知財高裁は、参考文献の記載から、ロボットに発話させること

は、本願優先日前における周知技術であったといえ、また、引用例1に、メッセージ読上手段をロボットの一部として構成し、発話の主体をロボットとすることを示唆する記載があること等から、周知技術に基づいて、メッセージ読上手段をロボットの一部として構成し、テキストをロボットによって話されるものとするのは、当業者が適宜採用し得る程度の事項であるといえると思いました。

(2)相違点2に関する容易想到性について

知財高裁は、引用例1に、従来技術として引用例2が引用され、電子メールの内容に含まれる「顔文字」によりロボットの矩体全体又は矩体に属する部分を制御することが示されていること、引用例2には、特に、ネットワークに接続された電子メール端末において、ユーザに対して電子メールを読み上げ、電子メール内の特定の記号列によって手や足を動かすための電子メール提示方法等に関する発明において、電子メールに含まれる「スマイリーと呼ばれる記号列」によりロボットを制御することが記載されていること³等を考慮し、テキスト中の絵文字や顔文字によりロボットの動作を制御することは、本願優先日前における周知技術であったといえると判断しました。そして、知財高裁は、メッセージの解析結果に基づいてメッセージの内容を音声により読み上げるとともにその読上げに対応させてロボットの動作を制御するシステムに関する発明である引用発明において、メッセージに埋め込む動作制御情報として上記周知技術に係る顔文字や絵文字すなわち「図形的なシンボル」を採用することの動機付けがあることは明らかであると思いました。

1 詳細は割愛しますが、ロボットの動作を制御するシステム、具体的には、物理的又は仮想的に動作可能な動作体を備え、与えられたメッセージを解析し、その解析結果に基づいて前記メッセージの内容を順次出力するとともにその出力に対応させて前記動作体の動作を制御するシステムに関する文献です。

2 詳細は割愛しますが、ネットワークに接続された電子メール端末において、ユーザに対してメールを読み上げ、電子メール内の特定の記号列により、手足を動かすための電子メール提示方法等に関するものです。

3 これ以外にも複数の文献の記載を取り上げています。

[次ページへ続く](#)

(3)相違点3に関する容易想到性について

知財高裁は、まず、複数の参考文献の記載をもとに、ロボット制御を含むコンピュータのプログラミングに供するシステムにおいて、ユーザに選択させる情報をツリー構造で管理し、ツリー表示を行わせることにより、情報の選択操作の便を図ることは、本願優先日前に既に一般的に行われていた周知の技術事項であったとすることができると思いました。

そして、知財高裁は、本願発明及び引用発明に係る技術も、参考文献記載の技術も、いずれもコンピュータのプログラミングに関連するものであること、引用例1には、データをツリー表示することによって、データ選択を容易なものとする技術を組み合わせることを妨げる記載は見当たらないこと、上記の周知の技術事項があること等を考慮し、コンピュータのプログラミングに関連する技術に係る発明である引用発明において、ロボット制御におけるプログラミング作業を簡単化するために、参考文献に示されたものを含む上記周知技術を採用することの動機付けがあるとしました。また、本願発明における効果に関して特別顕著性なものでもないとしています。

本件は、事例判断ですが、ロボット動作に関する興味深い発明について、引用例記載の発明並びに他の引用例及び複数の参考文献から認定した周知の技術事項から進歩性を否定したのとして、その判断過程が実務の参考になると考え紹介させて頂きました。

[→ 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。

「～については(株)…の登録商標です」や「®」表示と商標的使用該当性等

石津 真二
Shinji Ishizu

PROFILEはこちら

知財高裁(2部)平成31年1月29日判決(平成30年(行ケ)第10059号)裁判所ウェブサイト[QRコード事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、被告Yが有していた、指定商品を第9類(電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品等)とする、「QRコード」及び「QR Code」の文字を上下二段に書してなる登録商標(「本件商標」)につき、原告Xが、本件商標は、その全指定商品について、継続して過去3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないため、商標法50条1項の規定により取り消されるべきであると主張して商標登録取消審判を請求したものの、特許庁が本件商標は要証期間内に使用されており不成立との審決を下したため、Xが当該審決の取消訴訟を提起した事案です。

本件商標と、本件で問題となったYの使用商標のうちの一例(「本件使用商標」。Yは、複数の使用商標を挙げて主張を展開していますが、中心的に問題となったもののみを取り上げます。)は、それぞれ、以下のとおりです。

QR コード
QR Code

本件商標

本件使用商標
(赤囲み部分)

知財高裁も、特許庁の結論を維持しました。争点は、①本件使用商標がYのアプリケーションソフトウェア(「本件商品」)について、自他商品等の識別機能を発揮する態様で使用されていたか(商標的使用該当性)、②本件使用商標と本件商標の社会通念上の同一性、③本件商品の商標法上の「商品」該当性、の3点です。

(1) 商標的使用該当性

知財高裁は、QRコードがカメラ付き携帯電話の普及に伴い

爆発的に普及し、スマートフォン用のアプリのアイコンに多く記載されているものであることから、「QR Code」及び「QRコード」は、2次元コードの規格の一種であると認識されることがある点を認めつつも、①Yが「QRコードについてはYの登録商標です。」との表示や「®」の表示を付してYの登録商標であることを広く知らしめていること、②Y以外の会社も、各ウェブサイトや広告において「QR Code」及び「QRコード」がYの登録商標である旨の表示をしていることから、「QR Code」及び「QRコード」について、自他商品等の識別機能を発揮する態様で使用されることがあり得るべきと指摘しました。

その上で、本件使用商標が、カタログ上、他の記載と独立して記載されていることから、本件商品についての識別標識として記載されており、自他商品等の識別機能を有すると判断しました。

(2) 本件使用商標と本件商標の社会通念上の同一性

知財高裁は、「QRコード」と「QR Code」との称呼及び観念は同一であること、本件使用商標の「QR Code」との記載において「Q」と「R」の重なりについては文字が判別できる僅かな重なりであることを述べて、本件商標における上下二段配置・本件使用商標における文字の重なり及び赤色は、いずれも、本件使用商標と本件商標の社会通念上の同一性には影響を与えないと判断しました。

(3) 本件商品の商標法上の「商品」該当性

知財高裁は、「商標法上の商品というためには、商取引の対象となり得ることが必要であり、そのためには、必ずしも当該商品が有償で譲渡される必要はなく、当該商品自体は無償で譲渡されるものであっても、当該商品の譲渡によって利益を得る

次ページへ続く ▶

仕組みがあり、その仕組みの一環として、当該商品が無償で譲渡されるのであれば、当該商品は交換価値を有し、商取引の対象となっていると認めることができるというべきである。」との規範を定立し、本件商品は無償でダウンロードできるものの、本件商品を活用したサービスの展開に大きく寄与するものであるとして、本件商品の商標法上の「商品」該当性を肯定しました。

本裁判例における判断を踏まえ、慣用的に記載することの多い「～については(株)…の登録商標です」や「®」との表示が、商標法50条1項の「使用」該当性を肯定する間接事実として用いられ得るものであることは実務上参考になると思われま。また、これらの記載は、例えば、特にヒット商品や爆発的に普及したサービスに関連する商標について、普通名称化をなるべく防止するための一つの方策でもあると思われま。

[→ 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。

モデルチェンジがなされた商品に対する形態模倣を認めた事案



杉野 文香

Ayaka Sugino

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)平成31年1月24日判決(平成30年(ネ)第10038号)裁判所ウェブサイト
〔サックス用ストラップ事件〕

→ 裁判例はこちら

本件は、サックス用ストラップを販売するXが、同じくサックス用ストラップを販売しているYに対し、Yが販売する商品(Y商品)はXが平成28年3月頃より販売する商品(X商品)の形態を模倣したものであり、YによるY商品の販売は、不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為(商品形態模倣行為)に該当するとして、同法3条1項及び2項に基づき、Y商品の販売等の差止及び廃棄を、同法4条に基づき、損害賠償金880万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案です(X商品及びY商品の形態は上記判例リンクの末尾に添付された別紙をご参照ください。)。X商品は、モデルチェンジ後の商品であり(以下、モデルチェンジ前の商品を「旧X商品」といいます。)、Yは、旧X商品が販売される以前からXと取引をしており、旧X商品の輸出・販売も行っていた等の事情が存在しました。

原審は、不正競争防止法2条1項3号の保護を受け得るのは、旧X商品の形態を実質的に変更した部分に基礎を置く部分に限られるところ、当該部分とこれに対応するY商品の部分とは実質的に同一とは認められず、また、YがX商品に依拠したとも言えないとして、Xの請求を棄却しました。

これに対し、知財高裁は以下のとおり判断して、Xの請求を認めました。なお、本件の争点は多岐に亘りますが、今回は原審と異なる判断をしたモデルチェンジ商品の形態模倣に関する判断のみをピックアップして紹介させていただきます。

①不正競争防止法2条1項3号の「商品の形態」の判断基準

▶同号の趣旨は、「他人が資金、労力を投下して商品化した商品の形態を他に選択肢があるにもかかわらず、ことさら模倣した商品を、自らの商品として市場に提供し、その他人と競争する行為は、模倣者においては商品化のための資金、労力や投資のリス

クを軽減させるものであるから、事業者間の競争上不正な行為として規制」することにある。

▶かかる趣旨からすると、同号の「商品の形態」とは、商品全体の形状をいい、特段の資金や労力をかけることなく作り出すことができるありふれた形態はこれに含まれない。

▶商品の形態がありふれた形態であるかは「商品を全体として観察して判断すべきであり、全体としての形態を構成する個々の部分的形状を取り出して」判断することは相当でない。

②X商品とY商品の同一性

▶X商品の形態は、その販売開始時に存在した他の商品と比較しても、全体として相違する形態をしており、ありふれた形態とはいえない。

▶X商品と旧X商品とは、V型プレートの形状が明らかに異なる。サックス用ストラップの形態において、V型プレートが需要者の注意を引きやすい特徴部分であることからすると、両商品は商品全体として異なる印象を与えるものであり、別個の形態である。

▶X商品とY商品はその基本的構成態様や各パーツの具体的な構成態様において多数の共通点があることから、両商品は商品全体として共通の印象を与えるものであり、その相違点も些細なものにとどまるため、実質的に同一の形態である。

③依拠性

▶Y商品の開発はXから旧X商品の供給が受けられなくなったことを契機とすること/YはXとの取引を通じて旧X商品の形態・特徴を熟知しており、X商品が旧X商品のモデルチェンジ品であると容易に認識できたこと/X商品の開発期間が約1年であるのに対し、Y商品の開発期間は約3か月であること等から、Y商品はX商品に依拠したものと認められる。

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は依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士へのアドバイスをお受け頂ければと存じます。

④保護期間(不正競争防止法19条1項5号イ)

X商品の形態は旧X商品の形態とは別個の形態であり、X商品の販売開始時期は平成28年3月頃であることからすると、X商品が日本国内で最初に販売された日は同月頃と認められ、保護期間の範囲内である。

本判決は、モデルチェンジがなされた商品において、モデルチェンジ前後の商品形態が異なることを前提に、モデルチェンジ後の商品の販売時期を基準として不正競争防止法19条1項5号イの保護期間を判断しました。モデルチェンジ前後の商品形態の同一性判断はケースバイケースであり、同一性が肯定される場合も十分に考えられます。本判決では判断されておきませんが、上記のように同一性が肯定された場合には、保護期間の判断基準時はモデルチェンジ前の商品の販売時期となり、場合によっては保護期間が既に経過していると判断される可能性も否定できません。

商品のモデルチェンジは、時代の流行等に合わせてしばしば行われるものであり、本件の判断は参考になるものと思いますので紹介させていただく次第です。

[→ 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お受け頂ければと存じます。