

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2019年4月号〉

Contents

- 1 | **法改正**
平成31年(2019年)特許法改正について
- 査証制度の創設と損害賠償額算定方法の見直し - [→](#)
- 2 | **特許侵害**
均等侵害の第5要件の判断手法～意識的除外を否定した事例のご紹介～
東京地裁(40部)平成30年12月21日判決〔骨切術用開大器事件〕 [→](#)
- 3 | **審決取消**
記載要件違反の主張を認めず審決を支持した事例
知財高裁(1部)平成31年2月6日判決〔美容ローラー事件〕 [→](#)
- 4 | **商標**
指定役務を「建物の売買」等とする「LOG」(標準文字)から成る登録商標について、商標法3条1項3号に該当するとした事例
知財高裁(1部)平成31年2月27日判決〔LOG事件〕 [→](#)
- 5 | **著作権**
ある販促DVDに依拠し作成された販促DVDによる翻案権侵害判断手順
東京地裁(46部)平成31年2月28日判決〔スピードラーニング事件〕 [→](#)
- 6 | **不正競争**
秘密管理性の要件の欠如を理由に営業秘密該当性を否定した事案
大阪高裁(8部)平成31年2月14日判決〔ゴミ貯溜機技術情報漏えい事件(控訴審)〕 [→](#)
- 7 | **海外動向**
中国における知財法制立法動向:
外商投資法の成立と技術輸出入管理条例の修正等 [→](#)
- 8 | **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受けなければなりません。

平成31年(2019年)特許法改正について - 査証制度の創設と損害賠償額算定方法の見直し -

平野 恵稔
Shigetoshi Hirano

PROFILEはこちら

1. 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会では、権利保護の実効性を高めるため、知的財産制度の見直しについての検討が行われていました。これは、デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、中小・ベンチャー企業が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが拡大してきていますが、せっかく取得した特許を保護しようとする際に、現状では、証拠は侵害者側に偏在しており、立証が困難であり、さらに、刑事罰などはあまり発動されないことから侵害を抑止しにくい状況で、特許保護のため、訴訟制度の改善が必要であるという認識に基づくものです。

そして、本国会に改正案が提出され、間もなく成立する見込みです。

2. 今回の改正では、次の2点が改正されようとしています。

ア 査証制度の創設(特許法105条の2の新設)

この制度の概要につきましては[先月号](#)をご参照ください。

査証制度が申立人にとって立証のために必要な制度である一方、査証される相手方にとっての負担は大きいものがありますので、査証申立ての要件について、裁判所がどのような事案で、どのようなレベルで認定するかが、今後、実務において、大変注目されます。

また、改正法では、査証制度によって、不用意に申立人に相手方の営業秘密が流出することを防ぐために、相手方は、査証報告書の全部または一部について申立人に開示しないことの申立てができ、裁判所が申立人に開示しないこととすることができることとされました(特許法105条の2の6・2項3項)。しかし、マスキングが裁判所によって正当になされたか申立人として何ら検証できないのは不都合です。小委員

会では、Attorneys' Eyes Onlyの制度(弁護士が非開示部分のない査証報告書をみて、裁判所の非開示決定の正当性を確認することができる)が検討されましたが、将来の課題とされました。このような制度が必要か否かも査証制度の運用を見ながら検討されていくものと思われます。

イ 損害賠償額算定方法の見直し(特許法102条の改正)

(ア) 現102条1項(2項)で覆滅された部分に対して3項を併用すること

損害の推定が覆滅される理由としては、現1項本文の「実施の能力がないとされる部分」と、同ただし書の「販売することができない事情」とがあります。小委員会では、従前の裁判例について「実施の能力がないとされる部分」については3項の併用を肯定、「販売することができない事情」については併用を否定するのが趨勢と整理し、3項を併用するかは引き続き裁判所の判断に任せる、併用をすべきとして裁判例を否定する趣旨の立法はしないこととされました。しかし、実際に改正される102条1項の条文では、覆滅された部分に対しては、両方共通して、3項が併用される、すなわち、実施に対し受けるべき金銭の額相当額の損害賠償を請求できる旨の書きぶりとなっています。また、経産省によって、改正法は「侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする」とまとめられています。このような経過で、改正法を裁判所がどう適用していくのか、従前の裁判例の流れが変わるのかが注目されます。なお、2項によって覆滅された部分についても、1項と同様の解釈がなされるだろうとされています。

[次ページへ続く](#)

(イ)実施に対し、受けるべき金銭の額の算定

ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨が明記されました(実用新案法、意匠法及び商標法も改正)。

(ウ)見送られた課題

損害賠償額算定方法について、小委員会では、実損の填補を超える損害賠償、つまり、懲罰的損害賠償や、利益吐き出し型賠償の導入が検討されましたが、将来の課題とされました。

[→ 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。

均等侵害の第5要件の判断手法～意識的除外を否定した事例のご紹介～

古庄 俊哉
Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

東京地裁(40部)平成30年12月21日判決(平成29年(ワ)第18184号)裁判所ウェブサイト[骨切術用開大器事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、名称を「骨切術用開大器」とする特許(本件特許)を有する原告Xが、被告Yが製造、貸渡し及び貸渡しの申出をしている骨切術用開大器(Y製品)が、上記特許に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属し、本件発明に係る特許権の侵害行為に当たると主張して、Yに対し、特許法100条1項に基づく別紙物件目録記載の製品の製造、貸渡し及び貸渡しの申出の差止め等を求めた事案です。裁判所は、Y製品は、本件発明の構成要件E「前記2対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている骨切術用開大器」を充足しないと判断して文言侵害を否定しつつも、Y製品の構成は、本件発明と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属すると判断し、均等侵害の成立を認めました。

本稿では、主に、均等侵害の第5要件(対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき)に関する判示部分をご紹介します。

本件発明の構成要件Eは、本件特許に係る出願に対する特許庁の拒絶理由通知を受けて、補正(本件補正)により追加された構成であるところ、均等侵害の第5要件の非充足に関し、Yは、以下のとおり、均等侵害の第5要件の非充足を主張しました。

●本件補正時にXが提出した意見書(本件意見書)において、X自身、本件発明は「2組の揺動部材を備える点、および、揺動部材の一方に、他方に係合する係合部を備える点において、引用文献1に記載された発明…と相違しています。」と明確に述べている。

●このことからすれば、Xは、構成要件Eにおける「2対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている」との構成に関し、外形上、かかる「係合部」を備えない構成を特許発明の対象から意識的に除外したと解されるような行動をとったものというべきである。

これに対して、裁判所は、以下のとおり判示し、Yの主張を退け、均等侵害の第5要件の充足を認めました。

●本件意見書の「引用文献1には、端部が回転可能に連結されることにより開閉可能に設けられた一対のジョーを備えた開創器アセンブリが開示されています。」「このような構成(判決注:本件発明に係る構成)によれば、2組の揺動部材を同時に開かせることにより、骨に形成した切り込みの拡大作業を容易にし、また、切り込みの切断面に局所的に過大な押圧力が作用することを防ぐことができる」、「2つの開創器アセンブリを単に着脱可能に組み合わせただけでは本発明の構成を導くことはできません。」「引用発明1には、切り込みの切断面に作用する押圧力を低減するという課題、および、2つの開創器アセンブリを一体で開動作させるという係合部の作用に対する示唆がありません」などの記載によれば、本件意見書の主旨は、特許庁審査官に対し、引用例1が一対の揺動部材を開示していることを指摘し、それに対し、本件発明は、開閉可能な2対の揺動部材を組み合わせ、一方の揺動部材を他方の揺動部材に係合するための係合部を設けることにより、両揺動部材が同時に開くことを可能にするものであることを説明する点にあるというべきである。そして、同意見書には、係合部の構成、すなわち、係合部を

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。

揺動部材の一部として構成するか、揺動部材とは別の部材により構成するかを意識又は示唆する記載は存在しない。

- 本件意見書の「2組の揺動部材を備える点、および、揺動部材の一方に、他方に係合する係合部を備える」との記載は、上記説明の文脈において本件発明の構成を説明したものにすぎないというべきであり、同記載をもって、本件補正により構成要件Eが追加された際に、Xが、係合部を揺動部材とは別の部材とする構成の特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできない。

上記のとおり、裁判所は、出願経過における特許請求の範囲の補正にかかるXの説明がどのような文脈でなされたものであるのかを検討し、XがY製品の構成を意識的に除外したと認めることはできない旨判示しています。本判決では、意識的除外の判断においては、争いとなっている特許請求の範囲の記載につき出願審査中になされた補正がどのような拒絶理由を受けてなされたものであるのか、当該補正に関する出願人の説明がどのような文脈で何を意図してなされたものであるかなどを実質的に検討する必要があることが示されていると考えられます。

→ [contentsへ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士人大江橋法律事務所です。弁護士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。

記載要件違反の主張を認めず審決を支持した事例

手代木 啓
Kei Teshirogi

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)平成31年2月6日判決(平成30年(行ケ)第10048号)裁判所ウェブサイト[美容ローラー事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、被告Yが有する発明の名称を「美容器」とする発明(「本件発明」)について、原告Xが、実施可能要件違反(特許法36条4項1号違反)・サポート要件違反(特許法36条6項1号違反)・進歩性欠如(特許法29条2項違反)を理由に無効審判請求をしたところ、特許庁は請求不成立の審決(「本件審決」)を行ったため、Xが本件審決の取消しを求めた事案です。

結論として、知財高裁は、Xの主張する取消事由にはいずれも理由がないとして、本件審決の判断を支持しました。以下では、知財高裁による記載要件違反(実施可能要件違反及びサポート要件違反)の主張に関する判断についてご紹介します。

まず、実施可能要件違反について、本件発明の実施形態の正面図及びその4-4線における部分断面図は本稿末尾の図のとおりですが、Xは、本件特許の「係止爪」(断面図の25a)の「弾性変形」の態様が明細書に開示されていないとして、明細書の記載だけでは本件発明を実施できないと主張しました。

これに対し、知財高裁は、実施可能要件の判断基準について、以下のとおり一般的な規範を述べています。

「明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件に適合するというためには、物の発明にあっては、当事者が明細書、図面全体の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、その物を生産でき、かつ、使用できるように、具体的に記載されていることが必要である」

その上で、知財高裁は、明細書の記載及び上図の断面図から軸受け部材25が回転体27の穴に挿入されるものであること、上図において係止爪25aが鎖線で示されていること等から係止爪25aは軸受け部材25の円筒面よりも内周側に掘り下がるように形成されていることといった係止爪25aの弾性変形の方法に

係る構成を認定しています。そして、係止爪25aは、回転体27を軸受け部材25に嵌挿する際に内周方向に曲がるように変形することで段差部28aを乗り越え、元に戻ることで段差部28aに係止爪25aが係止されることが、当業者にとって容易に理解できるため、Xによる実施可能要件違反の主張に理由はないと判示しました。

また、サポート要件違反については、本件発明が片側のみ穴が開いている非貫通の回転体に対し、回転体を支軸に回転可能に支持するための課題解決手段を提供するものであるところ、Xは、係止爪の弾性変形の方法に選択の余地がある以上、当業者は課題解決手段を把握することができず、特許請求の範囲に記載された発明は、発明の詳細な説明に記載されたものではないと主張しました。

これに対し、知財高裁は、サポート要件の判断基準について、以下のとおり一般的な規範を述べています。

「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、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ものである」

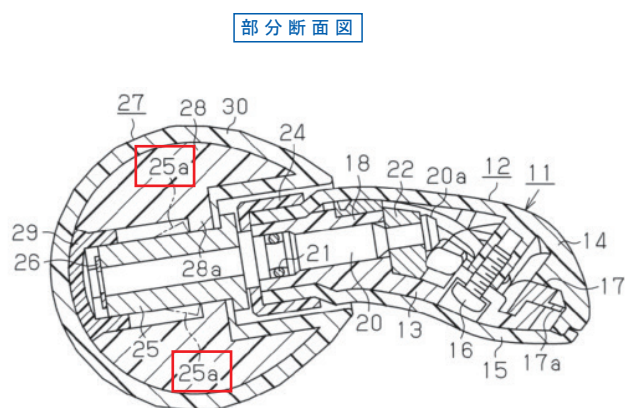
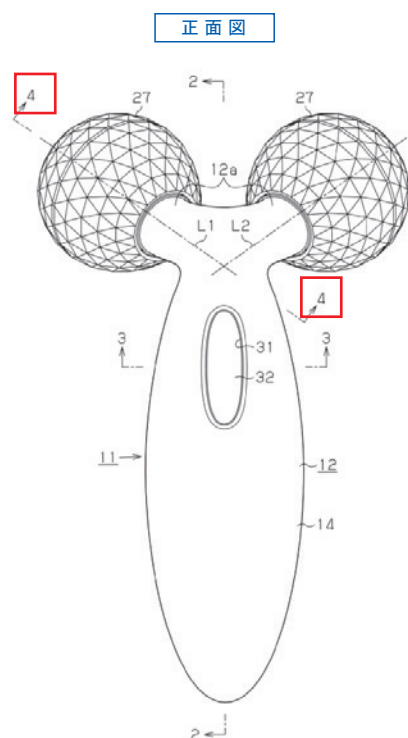
その上で、知財高裁は、特許請求の範囲に記載された軸受け部材に回転体を支持する構成と、明細書の記載及び図面に示された軸受け部材と回転体との嵌挿構造とを対比した上で、

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お受け頂ければと存じます。

当業者であれば、軸受け部材の内周方向に係止爪が弾性変形するためのクリアランス(隙間)が存在すると理解でき、これによって片側のみ穴が開いている非貫通の回転体を支軸に回転可能に支持する構成を把握できるため、本件発明の上記課題が解決可能であることを理解できると判示しました。

本件は、事例判断ではありますが、記載要件違反の主張に対して一般的な規範を示した上で、明細書の記載及び図面から本件特許の出願当時の当業者の理解可能性の可否に関する判断を詳細に述べていますので、その判断過程は実務の参考になると考えます。

[→ 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。

指定役務を「建物の売買」等とする「LOG」(標準文字)から成る登録商標について、商標法3条1項3号に該当するとした事例

黒田 佑輝
Yuki Kuroda

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)平成31年2月27日判決(平成30年(行ケ)第10143号)裁判所ウェブサイト[LOG事件]

→ 裁判例はこちら

本件で問題となった商標(本件商標)は、その構成が「LOG」(標準文字)であり、指定役務として、第36類「建物の賃借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買の代理又は媒介」及び第37類「建設工事、建設工事に関する助言」を含むものでした。

原告Xは、本件商標が商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当するとして、商標登録無効審判を提起しましたが、特許庁は請求不成立の審決を下しました。これに対してXは審決取消訴訟を提起しました。知財高裁は、商標法3条1項3号の判断に誤りがあるとして、原告の訴えを認め、審決を取り消しました。

商標法3条1項3号は、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(中略)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格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」については商標登録を受けることができないと定めています。本件では下線部の部分が問題となりました。

知財高裁は、その判断基準を「需要者又は取引者によって、当該商標が、当該指定役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得ることをもって足りる」と述べたうえで本件を検討しました。

本件において、知財高裁は、商標の構成そのものである

「LOG」のみならず、社会通念上同一と認められる「Log」や「log」、さらに、「LOG」から比較的容易に想起される「ログ」に関する用例を検討しました。そのうえで、「役務の提供の用に供する物の内容について、それが丸太で構成される建物又は丸太風の壁材で構成される建物であることを表示するために、その役務の主体や客体の名称の一部」にこれらの単語が数多く使用され、かつ、「丸太で構成される建物等に関するものであることを表示するために」これらの単語が、他の単語との組み合わせまたは単独で、数多く使用されていたことを認定しました。

このような事例から、知財高裁は「本件商標の査定時において、「LOG」は、本件役務の提供の用に供する建物の種別について、ログハウス、ログキャビンなどの丸太で構成される建物又は丸太風の壁材で構成される建物という一定の内容であることを、本件役務の需要者又は取引者に明らかに認識させるものといえることができる」と判断しました。

なお、商標登録無効審判に関する審決と本判決を比較すると、Xは、審決取消訴訟において、「LOG」や「Log」、「log」さらには「ログ」に関して、数多くの使用実例を証拠として追加提出しており、このような証拠提出活動が特許庁と裁判所の結論の差異に影響を与えた可能性があります。本判決は、実務上拒絶理由として用いられることが多い商標法3条1項3号に関する事例として、参考になるものと考えられます。

→ 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。

ある販促DVDに依拠して作成された販促DVDによる翻案権侵害判断手順

池田 佳菜子
Kanao Ikeda

PROFILEはこちら

東京地裁(46部)平成31年2月28日判決(平成29年(ワ)第16958号)裁判所ウェブサイト[スピードラーニング事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、原告が作成する「スピードラーニング」という名称の英会話教材の販促DVD(「原告DVD」)が映画の著作物又は編集著作物に当たることを前提に、被告が「スピードイングリッシュ」という名称の英会話教材の販促DVD(「被告DVD」)を作成配布等すること、原告が有する複製権又は翻案権並びに同一性保持権を侵害するなどとして、原告が被告に対し損害賠償を求めた事案です(民法709条)。争点は複数ありますが、本稿では映画の著作物の翻案権侵害の判断手順についてご紹介します。結論として、被告DVDは原告DVDの表現に一定の変更等が加えられて別の表現となっていることを前提に(よって被告DVDは二次的著作物です。)、被告DVDによる翻案権侵害(著作権法27条)が認められました。

原告DVD及び被告DVDは、いずれも商品の購入を検討している顧客を対象に配布するためのDVDであり、商品受講者の体験談や商品開発者からのメッセージ等が収録されていました。双方のDVDには構成や用いられている素材、スクリプト等に共通する箇所が多く、判決では、被告DVDは原告DVDに依拠して作成されたものであると判断されています。

判決は、江差迫分事件(最高裁判平成13年6月28日判決・民集55巻4号827頁)を念頭に、「著作権法は、思想又は感情の創作的な表現を保護するものであり、既存の著作物に依拠して作成、創作された著作物が、思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には、複製又は翻案には当たらないと解される。」とメルクマールを示した上で、①原告DVDと被告DVDの内容の共通点・相違点を認定→②共通点について、表現といえるか、表現だとして創作性が否定されないかを判断→③表現上の創作性がある箇所が共通

する場合に、原告DVDの表現上の本質的な特徴を被告DVDから直接感得することができるかとの順番で判断しています。

たとえば双方のDVDのイントロダクションは、外国人と話している様子と共に、「あなたはどんな自分になりたいですか。になりたい未来のあなたを想像してください」などの音声流れる点で共通していますが(①)、英会話の宣伝用DVDにおいて外国人と話している様子を用いる点はアイデアであるとして「表現」が否定され、問いかけの表現も通常よく使用されるありふれた表現であるとして創作性が否定されています(②)。

他方、紺色の背景の中央に白い扉が現れ、白い扉が拡大されるに従いその扉が手前に開き、その奥に宇宙が広がる点、扉の先の宇宙の中心に白い光が現れ、それが次第に大きくなり、その後、海外の光景の写真が表示され、その写真が拡大していくとともに、「外国人の友達が欲しい」という英会話を学ぶ動機を示すフレーズが画面の下部に赤字で表示され、そのような写真の表示、拡大とフレーズの表示が、写真及びフレーズを変えて5回繰り返されるとの共通箇所については(①)、表現は全体として個性があり創作性があると判断され(②)、その後③の判断がなされています。

本判決は、表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分における既存の著作物との同一性と翻案について、判断手順をわかりやすく示していることからご紹介しました。

なお、販促DVDとの性質から、被告DVDが単体で販売されたことはありませんでしたが、被告DVDには顧客が被告商品を継続的に購入するために重要な役割を果たすことが期待されていたことから、原告が「その著作権…の行使につき受けるべき金銭の額」(著作権法114条3項)は、被告DVD・1枚あたり1000円と認めるのが相当と判断されていますので、あわせてご紹介します。

→ 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。

秘密管理性の要件の欠如を理由に営業秘密該当性を否定した事案

和田 祐以子

Yuiko Wada

PROFILEはこちら

大阪高裁(8部)平成31年2月14日判決(平成30年(ネ)第960号)裁判所ウェブサイト[ゴミ貯溜機技術情報漏えい事件(控訴審)]

→ 裁判例はこちら

本件は、控訴人(原審原告)が被控訴人(原審被告)らに対し、ゴミ貯溜機に関する技術情報(本件技術情報)が不正競争防止法2条6項「営業秘密」に当たるとして、また、ゴミ貯溜機の商品表示が同法2条1項1号の周知商品等表示であるとして、被控訴人らに対し使用差止め及び損害賠償等を求めた事案です。本稿では本件技術情報の営業秘密該当性に関する裁判所の判断に焦点を当ててご紹介します。

不正競争防止法2条6項において「営業秘密」は「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義され、ある情報を「営業秘密」というためには①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3要件を全て充足する必要があるとされています。

本件において、裁判所は、秘密管理性の非充足を理由に本件技術情報が「営業秘密」に該当しないとの判断を示しました。同判断のポイントは、控訴人の社内においては本件技術情報は営業秘密として一定の管理がされていることを認めながらも、控訴人が当該技術情報を取引先に開示する際に秘密保持契約を締結しないことが多かったこと等を理由に最終的に本件技術情報の秘密管理性を否定しているという点です。

すなわち、本件において、裁判所は、控訴人社内における本件技術情報の管理に関し、「本件技術情報は、電子データと電子データを印刷した紙ベースで保管され、それらの情報にアクセスできる者を福島工場の従業員18人と役員等の限られた控訴人の従業員に限り、また、就業規則に従業員の秘密保持義務を定めるほか、秘密保持の誓約書の提出を受けていた旨主張する」とも

に、それらの従業員は、本件技術情報が控訴人にとって重要な技術情報であり、社外に持ち出したり、漏洩したりしてはいけない秘密の情報であることは十分に認識できていたから、営業秘密として管理されていたと主張する。証拠(略)によれば…そのとおり認めることができる。」との判断を示しながら、他方で、控訴人と取引先との取引関係に関し、「証拠として提出された(控訴人と外注先との間で締結された)当該秘密保持契約に係る契約書は、平成14年の作成日付のもの2通と、平成15年の作成日付のもの及び平成21年の作成日付のもの各1通にとどまる。」「控訴人から被控訴人らに対して、少なくとも当該部品を製造するのに必要な範囲で、控訴人製品の図面等の情報が交付されていたことを推認できるが、控訴人と被控訴人らとの間で秘密保持契約が締結された形跡はない。」「控訴人が、被控訴人との間で、被控訴人に交付する技術上の情報につき、秘密保持契約を締結し、又は締結しようとした形跡は全くない。」として、秘密保持契約の締結の事実がほとんど認められないことを強調し、最終的に「控訴人内部における本件技術情報の管理状況については控訴人の主張どおり認められるものの、控訴人が外注先に対して控訴人製品の図面等の情報を交付する際には、必ずしも秘密保持契約を締結しておらず、むしろ締結しなかった方が多かったことがうかがわれる。」等として、本件技術情報の秘密管理性を否定しました。

以上のとおり、本件は、事例判決ではありますが、社内における情報管理と社外における情報管理とを区別して詳細に事実認定し、「営業秘密」該当性を否定した事例として参考になるものと思われます。

→ 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お受け頂ければと存じます。

中国における知財法制立法動向： 外商投資法の成立と技術輸出入管理条例の修正等

松井 衡
Ko Matsui

PROFILEはこちら ▶

中国の全国人民代表大会(国会に相当)は、本年3月15日に外商投資法を可決しました。同法は2020年1月1日から施行され、それと同時に中華人民共和国中外合資経営企業法等の外資三法と呼ばれた法律が廃止されます(同法42条)。外商投資法は明確には規定していませんが、併せて同法の下での行政法規である中外合資経営企業法实施条例(「合弁法实施条例」)も廃止される一方で、既存の企業にかかる経過措置等の関連規定が制定されるのではないかと予想されます。

さらに、本年3月18日に公布され、同日に施行された国务院令709号は、中華人民共和国対外貿易法の下での行政法規である技術輸出入管理条例(「技術条例」)の24条3項、27条及び29条を削除するとともに、合弁法实施条例43条2項3及び4号を削除しました。これらの行政法規の修正は公布日に施行されました。

これらの廃止又は修正される法律及び行政法規は、中国への投資を行う外国企業(「外国投資家」)が、自ら有している技術を中国に移転する際の規制となってきた条文を含んでいます。米国¹及びEU²は、それぞれ2018年3月及び6月に、これらの法令が、WTO(世界貿易機構)の法である「知的財産権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)」3条及び33条等に違反するとして、中国に対しWTOへの提訴の前提となる協議の要請をしていました。さらに、米国は、2018年3月の通商法301条による報復関税の理由の一つとしてこれらの法令を挙げ³、米中貿易協議を通じてこれらの法令の廃止、修正を求めました。今回、中国はこの要請にある程度まで応じたこととなりますが、TRIPS違反を主張されたすべての条文が廃止されたわけではありません。

外商投資法の立法による外資三法の廃止は、日本企業が中国で設立してきた中国企業との合弁企業(「合弁企業」)の会

社組織に対して大きな影響を与えると予想されます。さらに、改廃前の法令が定めてきた外国から中国への技術移転取引(ライセンス契約等)に対する規制がなくなることで、これら取引を行う外国投資家による知的財産権の管理を容易にする面があると考えます。

削除された合弁法实施条例43条2項3及び4項は、①外国側パートナーから合弁企業への知的財産権のライセンス契約を(参入特別管理措置の対象である)合弁企業における認可の対象としたうえで、②その要件として(a)同ライセンス契約の期間を「通常、10年を超えないものとする」と定め、さらに(b)契約期間満了後にライセンシーに継続使用する権利を付与することで、事実上のpaid-upライセンスを強制してきました。

合弁法实施条例の規制に加えて、外国の技術所有者(ライセンサー)から中国のライセンシー(この規制の対象は合弁企業に限られない)向けの知的財産権のライセンス契約に適用される技術条例は、外国のライセンサーに対して、第三者侵害をしないことの表明保証を強制し(同24条3項)、いかなる改良技術についても、改良した当事者に帰属すると定め(同27条)、さらにライセンシーによる技術の改良や、改良した技術の使用をライセンス契約等が制限することを禁じてきました(同29条)。これらの規制は、ライセンス等の技術移転取引の条件を、中国側ライセンシーにとって一律に有利とするよう強制し、当事者が協議によって市場ベースの取引条件で合意することを制限してきました。そして、一般的には、外国の技術所有者は上記のような不利な条件での取引を躊躇せざるを得ないにもかかわらず、中国市場へのアクセスを得ることの代償としてこれらを受諾させられることが、内国民待遇原則等に違反するものだと強く批判されてきました。

¹ <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/542-1.pdf>

² <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE/Search/DDFDocuments/245753/q/WT/DS/549-1.pdf>

³ <https://ustr.gov/sites/default/files/Section%20301%20FINAL.PDF>

次ページへ続く ▶

上記の規制が廃止・修正されたことで、今後のライセンス取引においては、有効な法令に従う限りで、当事者がライセンスの条件を従前に比べて自由に定めることができるようになります。但し、既に上記の規制を遵守した条件で締結したライセンス契約の効力は、当事者が改めて条件を変えることに合意しない限り、従前の条件のままとなります。

一方で、前述のとおり、今回の改正は、米国及びEUが問題視した条文全てを修正したわけではありません。例えば、EUは、ライセンス契約の届出を義務づける技術条例18条乃至21条及び技術の所有者が行うべき表明保証の内容を定める24条1、2項もTRIPSに違反していると主張していますが、これらは今回の削除の対象とはなっていません。

なお、立法された外商投資法は、これら以外に、中国の行政機関及びその職員が、行政手段を用いて、外国のライセンサーや外国投資家に対して、中国への技術移転を強制することを禁止し(同22条)、さらにそれらが職務の執行過程で知り得た外国投資家の営業秘密を漏えいしたり、目的外で使用したりすることを明文で禁じています(同23条)。これらの条文も、今後の日本企業の中国における知財管理に影響を与えると予想されますが、稿を改めて説明いたします。

[→ 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。

 執筆情報のご案内

判例と実務シリーズ:No.492

先使用権の成立要件

「対象製品に具現された技術的思想」と「特許発明の技術的思想」の同一性
-ピタバスタチンカルシウム医薬事件-

書籍名 知財管理 Vol.69 No.3

出版社 一般社団法人日本知的財産協会

発行年月 2019年3月

執筆者 重富貴光

[→ 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して頂きます。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。