

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2019年12月号〉

Contents

1

特許侵害

特許請求の範囲の記載を緻密に解釈して技術的範囲を定め、
実施例の記載を考慮しなかった事例

大阪地裁(21民)令和元年10月24日判決〔広告配信サービス特許侵害訴訟事件〕



2

商標

不当な利益を得ることを目的として信義則上の義務に
違反してなされた出願行為に係る商標登録の処理

知財高裁(3部)令和元年10月23日判決〔「仙三七」事件〕



3

著作権

いわゆるTPP協定により新設された著作権法114条4項の適用判断(消極)

知財高裁(3部)令和元年10月23日判決〔ひのきケーブルテレビ事件〕



特許請求の範囲の記載を緻密に解釈して技術的範囲を定め、 実施例の記載を考慮しなかった事例

平野 惠稔
Shigetoshi Hirano

PROFILEはこちら

大阪地裁(21民)令和元年10月24日判決(平成30年(ワ)第7123号)裁判所ウェブサイト[広告配信サービス特許侵害訴訟事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、Xがその特許権に基づきYシステムの提供の差止めと損害賠償請求を求めた事案です(結論は棄却)。

Yシステムが構成要件E「前記広告情報管理サーバは、前記無線通信装置が一旦前記指定地域の外に出た後、再び前記指定地域内に戻っても、同じ前記広告情報を前記無線通信装置に送信しないこと」を充足するかが問題となりました。Xは、Yシステムでは、サーバは、広告主が設定した配信数に達するまで、配信エリア内のスマートフォンに対して広告データを送信すること(構成g)という特徴を有しており、広告主が広告データの配信期間を1日以内とし、1人のスマートフォンのユーザーに対して1日に配信する回数を1回に制限する設定をすると、「広告データをスマートフォンに送信し、そのスマートフォンが一旦配信エリアの外に出た後、再び配信エリア内に戻っても、同じ広告データを当該スマートフォンに送信しないこと(構成e)」という構成を有することになると主張しました。

裁判所は、構成要件Eの「前記無線通信装置が一旦前記指定地域の外に出た後、再び前記指定地域内に戻っても」の解釈として、一旦指定地域に存在した無線通信装置は、①その指定地域内に存在し続ける場合もあれば、②指定地域外に出る場合もあり、②は、指定地域外に出たままの場合(②-1)と、再び指定地域内に戻る場合(②-2)があるとし、②-1の場合は無線通信装置が指定地域外にあるので広告情報が送信されないが、①の場合と②-2の場合は無線通信装置に同じ広告が送信される可能性があるので、この文言は、送信しない無線通信装置として②-2だけを記載し、あえて①の場合を記載していないものだとしました。そして、構成要件Eは、サーバが、

無線通信装置が一旦指定地域外に出た後、再び指定地域内に戻った場合に、同じ広告情報を無線通信装置に送信しないことを特徴とし、その具体的構成として、サーバは、単に、同じ広告情報を無線通信装置に再送信しないようにする構成を備えているだけでは足りず、「一旦指定地域外に出た後、再び指定地域内に戻ったことを把握して、当該無線通信装置に、同じ広告情報を再送信しないようにする構成」(再訪者への再送信禁止構成)を備えていなければ、構成要件Eを充足するとはいえないと解釈し、当該構成を備えていないYシステムは構成要件Eを充足しないと判示しました。

実施例ではYシステムと同様、再訪者への再送信禁止構成の記載はありませんでしたが、裁判所は、特許請求の範囲の記載は明確であり、この点考慮の必要はないと判断しました。また、出願経過として、拒絶理由通知に対し、構成要件Eを加える補正がされて権利化されていましたが、その際、Xは、明細書には記載がないものの、再訪者への再送信禁止構成が特徴的であると強調して権利を取得していました。これを斟酌し、裁判所は、この構成要件が本件発明の技術的範囲の確定には重要なものであると解釈しました。

実施例がXの現実のシステムであるとする、XシステムとYシステムは同様の構成を有していることになり、特許権を侵害しているか否かの紛争になったのが本件の経緯でないかと思われるが、権利生成過程でクレームが限定されてしまっており、Xは実施例の記載を主張しましたが、裁判所は、クレームの解釈は明確だとして、実施例の記載を考慮しなかった事例です。

[→ 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からのアドバイスをお受け頂ければと存じます。

不当な利益を得ることを目的として信義則上の義務に違反してなされた 出願行為に係る商標登録の処理

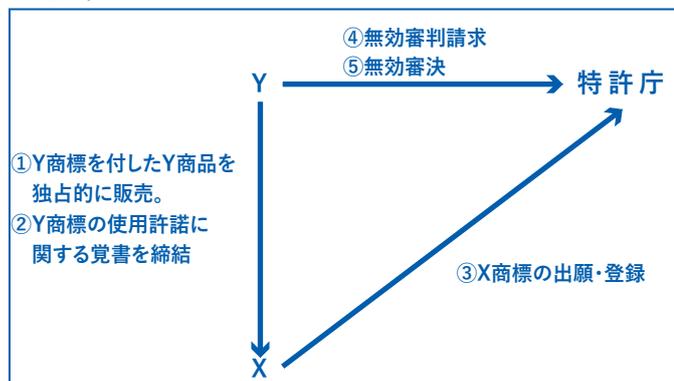
杉野 文香
Ayaka Sugino

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和元年10月23日判決(令和元年(行ケ)第10073号)裁判所ウェブサイト[「仙三七」事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、^{さんしちにんじん}三七人参(高麗人参の一種)を原材料とした健康食品(Y商品)を関係会社に委託して製造しているYが、Xが保有する登録商標(商標:「仙三七」、指定商品:サプリメント(第5類))(X商標)について無効審判を請求したところ、商標法4条1項7号を理由に無効審決がなされたことから、Xが当該審決の取消しを求めた事案です。本件の背景として、YはXに対し、Y商品を長期間独占的に販売しており、YがY商品に付していた「仙三七」なる商標について、指定区分を第29類(全類指定)とする商標登録(Y商標)がなされたことを契機として、XとYとの間でY商標の使用許諾に関する覚書(本覚書)が締結されていたという事情がありました。また、本覚書には「第五条 甲(Y)及び乙(X)は、第三者が本件の権利を侵害し、又は侵害しようとしていることを知った時は、互いに遅滞なく報告し合い協力してその排除に努めるものとする。」「第七条 甲及び乙は信義に基づいて本覚書を履行するものとし、万一本覚書に関して疑義が生じた場合には、甲及び乙は互いに誠意を持ってこれを解決するものとする。」との条項が規定されていました。もっとも、実際にはY商標の保護範囲からY商品は外れており、それに気づいたXが、Y商品が対象となるよう出願し登録されたのがX商標でした。詳細は以下の関係図をご参照ください。



特許庁は、Y商標がY商品を正しく保護していないことが判明したのであれば、本覚書第7条に基づき、「仙三七」の商標権の登録出願手続をするようYに注意喚起すれば足りるにもかかわらず、上記事情を奇貨としてX商標の出願をしたことはYの「仙三七」との商標を剽窃したものと言わざるを得ず、X商標の登録出願の経緯は著しく社会的妥当性を欠くと判断しました。

これに対し、知財高裁は、以下のとおり判断し、法4条1項7号該当性を肯定しました。

➤ 法4条1項7号の規範

法4条1項7号所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、健全な商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠く出願行為に係る商標も含まれると解される。

➤ Xの信義則上の義務

XとYは、Y商品について長期間にわたる取引関係にあり、本覚書がY商標をY商品に付して販売することを前提として、第三者からのY商標に係る商標権侵害に対する対策の合意(第5条)や信義に基づく本覚書の履行の合意(第7条)を規定していたことからすると、X自身が三七人参を原材料とした健康食品との関連で「仙三七」との商標を商標登録することは全く想定されていなかったといえるのであり、Xは、Yとの関係において、YがY商標を付したY商品を販売することを妨げてはならない信義則上の義務を負っていたといえる。

➤ Xの義務違反

- ・ X商標が認められると、Yは「仙三七」なる商標を付してY商品を販売することができなくなり重大な営業上の不利益を受けるおそれがあることから、X商標の登録出願はXの信義則上の義務に反する。

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からのアドバイスをお受け頂ければと存じます。

・Xは、Y商標がY商品を指定商品に含んでいない可能性やX商標の登録出願についてYに何ら告げることなくX商標を取得し、Y商品と同種の競合品を購入する段取りを整えてからYとの取引終了を一方的に申し入れており、「仙三七」なる商標をY商品と同種の商品に付すことにより生じる利益を独占する等の不当な利益を得ることを目的としていたことが認められるため、XによるX商標の出願行為はYとの間の信義則上の義務違反となるのみならず、健全な商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠く。

近時、商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」は広く解される傾向にあります。本件は、事例判断ではありますが、契約書の義務違反ではなく、契約の条項を根拠に信義則上の義務を導いたうえで、当該義務違反を構成し、不当な利益を得ることを目的とした出願行為は健全な商道德に反し著しく社会的妥当性を欠くと判断している点で実務上参考になると思われれますので、紹介させていただきます。

[→ 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。

いわゆるTPP協定により新設された著作権法114条4項の適用判断(消極)

渡辺 洋
Hiro Watanabe

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和元年10月23日判決(平成31年(ネ)第10018号)裁判所ウェブサイト[ひのきケーブルテレビ事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、著作権等管理事業法に基づき登録を受けた著作権等管理事業者であり、放送事業者から著作権等の管理委託を受けた原告X(被控訴人)が、Xの許諾なしに上記放送事業者の地上テレビジョン放送を受信して有線放送を行っている被告Y(控訴人・有線テレビジョン放送事業者)に対し、著作隣接権の有線放送権(著作権法99条1項)侵害の不法行為に基づく損害賠償として、民法709条、著作権法114条3項及び4項により、約3億5千万円の支払いを求めた事案です。本稿では、著作権法114条4項に関する裁判所の判断を紹介します。

いわゆるTPP協定により新設された著作権法114条4項(平成30年12月30日施行)により、侵害された著作権等が著作権等管理事業者(例:JASRAC。本件におけるX)により管理されている場合は、著作権者等は、当該著作権等管理事業者の使用料規程のうちその侵害行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出した額(複数ある場合は最も高い額)を損害額として賠償請求することが認められるようになりました。本件でXには、有線テレビジョン放送事業者に対する許諾使用料を定めた使用料規程(本件使用料規程)が存在し、それには「年間の包括的利用許諾契約によらない場合」と「年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合」の区別があり、後者の使用料は前者の使用料の半額と定められていました。そこでXは、著作権法114条4項に基づき、使用料規程の算出方法のうち最も高額である「年間の包括的利用許諾契約によらない場合」の使用料により算出した損害額が認められると主張しました。

これに対し裁判所は、「著作権法114条4項は、同条3項により損害の賠償を請求する場合において、当該著作権等管理事業者

が定める使用料規程により算出した金額をもって、同条3項に規定する金銭の額とする旨を定めるものである。そして、同条3項は、不法行為による著作権等侵害の際に著作権者等が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定であるところ、不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから、現実の損害が発生しなかった場合には、それを理由とする賠償請求をすることができないことは自明である」としたうえで、①Xは、ほぼ全ての事業者との間で、本件使用料規程とは別に存在する基本合意等に基づき減額された使用料の支払いを受けており、減額措置が受けられるのにあえてそれより遥かに高額な本件使用料規程による使用料を支払っている事業者は存在しないこと、②訴訟前のXとYの交渉においても基本合意等に基づく使用料が前提とされていたこと等の事実を照らせば、本件使用料規程による損害の算定は、Xに生じた現実の損害の算定方法としてはおよそ非現実的であり、相当でないとして、結論として著作権法114条4項の適用を否定しました。その上で、同条3項による使用料相当額の損害として、基本合意等をベースとして算出した約4700万円の請求を認容することとどめました。

本件は、著作権法114条4項の適用が初めて問題となった例と考えられ、本判決は同規定があくまで現実の損害の填補を認める趣旨であるとの理解より、使用料規程が存在する場合でも「その侵害行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定」であるかを現実の運用に照らして判断する態度を示したものと解されます。その意味で同規定の先例的意義を有するものと言え、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。