

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2020年1月号〉

新年のご挨拶



重富 貴光

Takamitsu Shigetomi

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、本Newsletterの配信を開始してから3年が経過し、本年より4年目を迎えさせて頂くことになりました。本年も本Newsletterが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いです。

さて、振り返る2019年も知的財産を取り巻く環境は大きな変化の一年でありました。AI、IoTの技術開発動向は様々な場面で取り上げられ、その知的創造活動を起点に、言わば「デジタル革命」とも呼ぶべき時代が形成されつつあります。

また、米国系IT企業の台頭によりプラットフォーム型ビジネスモデルの普及もグローバルレベルで人々の生活に浸透してきています。それらに伴い、知的財産の在り方、その利活用の仕方、護られるべき権利も変化していき、それらの情報収集と理解、また適切な対応がより一層重要となってきております。

弊所の知的財産プラクティスグループは、上述した知的財産を取り巻く大きな変化にも柔軟に対応し、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・名古屋を拠点に国内外の知財関連業務を取り扱っております。また、海外でのビジネス取引の増加に伴い、外国企業との特許紛争をはじめとする様々な知財争訟においても迅速かつ適切な対応でリーガルサービスを提供しております。

旧年は、トムソンロイター社出版のAsian Legal Business (ALB) 2019年5月号のIP Rankings 2019において、弊所は3年連続でJapan DomesticのPatents部門において高い評価(Tier 1)を得ました。またJapan DomesticのTrademarks/Copyright部門においても高い評価(Tier 2)を得ました。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

Contents

1 | 新年のご挨拶

2 | **法改正**
裁判のIT化
ーフェーズ1が2020年(令和2年)2月3日から実施されます3 | **特許侵害**
機能的に表現された抗体クレームの解釈
知財高裁(1部)令和元年10月30日判決〔アリロクマブ事件〕4 | **審決取消**
拒絶査定が引用する主引例と異なる主引例に基づき
本願発明の進歩性を否定したとして、審決の手續違背が争われた事例
知財高裁(1部)令和元年11月13日判決〔冷却装置が改善されたピストン事件〕5 | **商標**
ランプシェードの立体的形状を用いた立体商標について無効審判の
請求が成り立たないとした審決の判断を知財高裁が支持した事例
知財高裁(4部)令和元年11月26日判決〔ランプシェード立体商標事件〕6 | **不競法**
品質誤認表示と商品出所表示・真実に反する表示
知財高裁(3部)令和元年11月11日判決〔浄水器用カートリッジ事件〕

7 | 事務所ニュース



裁判のIT化－フェーズ1が2020年（令和2年）2月3日から実施されます

平野 惠稔
Shigetoshi Hirano

PROFILEはこちら

1. 適正かつ迅速な裁判の効果的・効率的実現を図り、民事裁判手続を国民にとって一層利用しやすいものとするために、裁判手続に情報通信技術（IT）を導入・活用する取組みがはじまっています。裁判手続等のIT化はアメリカ、シンガポール、韓国等では広く普及・定着しており、ドイツ等でも近時進展していると言われ、日本での遅れが指摘されていました。
2. 裁判手続等のIT化は次の内容を含んでいます。

e提出(e-Filing)

○主張、証拠をオンライン提出する ○手数料の電子納付、電子決済 ○訴訟記録を電子記録にする

e事件管理(e-Case Management)

○主張証拠へ随時オンラインアクセスする ○裁判期日をオンラインで調整 ○本人、代理人が期日の進捗、進行計画を確認

e法廷(e-Court)

○ウェブ会議、テレビ会議の導入、拡大 ○口頭弁論期日（第1回期日等）の見直し ○争点整理段階におけるITツールの活用

3. 裁判手続等のIT化は政府の「未来投資戦略2017」（2017年（平成29年）6月9日閣議決定）を受けて2017年（平成29年）10月に内閣官房に設置された有識者会議である「裁判手続等のIT化検討会」（法務省が参加、最高裁がオブザーバー参加）が検討し、2018年（平成30年）3月30日に報告書が出されています。この報告書では次の段階に分けたIT化のプロセスが提案されました。

フェーズ1

現行法の下でのウェブ会議・テレビ会議等の運用（e法廷）

フェーズ2

新法に基づく弁論・争点整理等の運用（e法廷）

フェーズ3

オンラインでの申立て等の運用（e提出、e事件管理）

4. 法改正をすることなく、現行法下で行えるフェーズ1については、一部裁判所で先行して導入されることになっており、東京・大阪地裁の知財部、知財高裁では、導入に向けて、弁護士会とも協議や模擬裁判を重ねてきました。そして、今般、フェーズ1の運用が2020年（令和2年）2月3日から開始されることが発表されました。

フェーズ1では、Microsoft Teamsという汎用ソフトウェアを使い、現在行われている電話会議による弁論準備手続（民訴法168条・170条3項）、進行協議期日（民訴規則95条・96条1項）、また、当事者双方が裁判所に出頭せずに争点整理を行う場合として、書面による準備手続（民訴法176条）をウェブ会議で行います。その他、ファイル編集・共有機能の利用、メッセージ機能の利用がなされることも想定されています。スムーズにMicrosoft Teamsが使えるように最高裁と日弁連ではマニュアルを作成して対応しているところです。

汎用ソフトであるだけに、模擬裁判などで、セキュリティの問題や使い勝手など問題も指摘されており、成功裏に導入され、さらに他の裁判所に広がっていくかどうかは、今後の運用にかかっていると思います。

5. 立法改正を必要とするフェーズ2、フェーズ3については、（公）商事法務研究会に設置された「民事裁判手続等IT化研究会」で各種論点を洗い出して、検討されており、同研究会は「民事裁判手続のIT化の実現に向けて（報告書（案）」を先般公表し、これに対するコメントを経て最終報告書を提出する予定です。そして、2020年度（令和2年度）にはこの報告書を基にして、法制審議会が開かれて、本格的に3つのeが立法化される予定となっています。

→ 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。

機能的に表現された抗体クレームの解釈



古庄 俊哉

Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和元年10月30日判決(平成31年(ネ)第10014号)裁判所ウェブサイト[アリロクマブ事件]

→ 裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスプチリシンゲクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする2件の特許権(「本件各特許権」)を有する被控訴人(一審原告)が、控訴人(一審被告)に対し、控訴人による被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産、譲渡、輸入又は譲渡の申出が、本件各特許権を侵害する旨主張して、上記各行為の差止め並びに被告製品及び被告モノクローナル抗体の廃棄を求めた事案です。

一審判決(東京地裁(46部)平成31年1月17日判決[[裁判所ウェブサイト](#)])は、被告モノクローナル抗体及び被告製品は、本件各特許権に係る発明(「本件各発明」)の技術的範囲にそれぞれ属し、控訴人の主張する無効理由はいずれも理由がないなどとして、控訴人に対し、被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産、譲渡、輸入又は譲渡の申出の差止め並びに被告製品の廃棄を命じました。知財高裁も、被告モノクローナル抗体及び被告製品は、本件各発明の技術的範囲に属し、また、控訴人主張の無効理由はいずれも認められないものと判断し、控訴人の控訴を棄却しました。

本稿では、本件各発明の技術的範囲の属否、及び、差止請求の当否に関する知財高裁の判断についてご紹介致します。

2 本件各発明の技術的範囲の属否について

例えば、本件各発明のうち、特許第5705288号の請求項1記載の発明の特許請求の範囲は以下のとおりです(下線は筆者によります)。

- A PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ、
- B PCSK9との結合に関して、配列番号368、175及び180のアミノ酸配列からそれぞれなるCDR1、2及び3を含む重鎖と、配列

番号158、162及び395からそれぞれなるCDR1、2及び3を含む軽鎖とを含む抗体と競合する、
C 単離されたモノクローナル抗体。

本件各発明の特許請求の範囲においては、抗体のアミノ酸配列が特定されておらず、PCSK9とLDLR間の結合を遮断して「中和する」(構成要件A)、PCSK9との結合に関して参照抗体と「競合する」(構成要件B)という抗体が持つ特性、機能により発明が特定されています。

控訴人は、本件各発明の技術的範囲の属否に関し、

■本件各発明は、抗体のアミノ酸配列を全く特定せず、参照抗体と競合する機能のみによって発明を特定する機能的クレームであり、出願人が明細書で開示した具体的な構成に示された技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきであり、明細書の記載から当業者が実施し得る範囲に限定解釈すべきである

■本件各発明の技術的範囲は、本件各明細書記載の実施例である具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られるから、これらとはアミノ酸配列が異なる被告モノクローナル抗体及び被告製品は、本件各発明の技術的範囲に属しないと主張しました。

しかし、知財高裁は、以下のとおり判示して、控訴人の主張を排斥し、被告モノクローナル抗体及び被告製品は、本件各発明の技術的範囲に属する旨判断しました。

■本件各発明をいわゆる「機能的クレーム」と呼ぶかはさておき、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないが、明細書の記載及び図面を考慮して、そこに開示された技術的思想に基づいて解釈すべきであって、控訴人の主張は、サポート要件又は実施可能要件の問題として検討されるべきものである。

次ページへ続く ▶

■本件各明細書に開示された技術的思想は、参照抗体1又は2と競合する単離されたモノクローナル抗体が、PCSK9がLDLRに結合するのを妨げる位置及び／又は様式で、PCSK9に結合し、PCSK9とLDLR間の結合を遮断し(中和)、対象中のLDLの量を低下させ、対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏するというものである。そして、被告モノクローナル抗体及び被告製品は、上記技術的思想に基づいて解釈された本件各発明の技術的範囲に属する。

■本件各発明は、PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和し、参照抗体と競合する、単離されたモノクローナル抗体を提供するものであり、PCSK9とLDLR間の結合を遮断して「中和」すること、PCSK9との結合に関して参照抗体と「競合」することの双方を構成要件としている。そして、本件各明細書には、本件各発明が、参照抗体1又は2と競合する機能のみによって発明を特定するものであることをうかがわせる記載があるとはいえず、そのことを前提に実施例に限定されるとする控訴人の主張は採用できない。

3 差止請求の当否について

被控訴人の差止請求に対し、控訴人は、

■低容量投与が可能なPCSK9-LDLR結合中和抗体製品は、被告製品しか市場に存在しないため、被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産、譲渡等が差し止められると、低容量投与が適当である患者に対して適切な治療を行うことが不可能となる

■仮に被告製品が本件特許権の技術的範囲に属するとしても、本件特許権に基づき被告製品及び被告モノクローナル抗体の製造・譲渡を差し止めることは、現に被告製品の投与を受けている患者に重大な健康上の不利益を生じさせるとともに、現在「レパーサ」の投与を受けている患者にも将来の治療上の不安をもたらすものであり、公共の利益に反する結果を招く

として、本件各特許権に基づく差止請求は、権利の濫用(民法1条3項)に当たり、許されない旨主張しました。

これに対し、知財高裁は、

■医薬品の分野においては、公共の利益の観点から差止請求権を制限すべき場合もあり得ると解されるものの、具体的な事実を立証することなく、単に患者にとって選択可能なオプ

ションが存在する方が望ましいとの理由により、侵害品の生産、譲渡等の差止請求が許されないと解することはできないと判示し、差止請求は権利濫用に当たらないと判断しました。

4 本判決について

本判決は、本件各発明を「機能的クレーム」とは呼んでいないものの、発明を特定する事項が機能や特性によって表現されているクレームの技術的範囲の解釈手法を示したものと見て、非常に参考になると考えられます。

なお、知財高裁(2部)令和元年10月3日判決([裁判所ウェブサイト](#))においても、機能的に表現された抗体クレームの解釈が争点となり、知財高裁は以下のとおり判示しました。

「特許請求の範囲が…抽象的、機能的な表現で記載されている場合においては、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。もっとも、このことは、特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定するものではなく、明細書及び図面の記載から当業者が理解することができ、実施することができるのであれば、同構成はその技術的範囲に含まれるものと解すべきである。」

機能的クレームの技術的範囲は、特許請求の範囲の記載を基礎として、明細書の記載及び図面を参酌して、そこに開示された技術的思想に基づいて解釈すべきという解釈方針自体は、本判決も同様であると考えられます。

また、本判決は、結論としては、差止請求が権利濫用であるという控訴人の主張を退けていますが、理由中で「医薬品の分野においては、公共の利益の観点から差止請求権を制限すべき場合もあり得る」と判示して、差止請求権の行使が制限される可能性を示していることも興味深い点です。

→ 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。

拒絶査定が引用する主引例と異なる主引例に基づき本願発明の進歩性を否定したとして、審決の手續違背が争われた事例

和田 祐以子

Yuiko Wada

PROFILEはこちら

知財高裁(一部)令和元年11月13日判決(知財高裁平成30年(行ケ)第10149号)裁判所ウェブサイト[冷却装置が改善されたピストン事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、発明の名称を「冷却空洞が改善されたピストン」とする発明に係る特許出願(「本件出願」)について、出願人である原告が、拒絶査定(「本件拒絶査定」)を支持した審決(「本件審決」)の取消を求めた事案(「本件訴訟」)です。本件訴訟においては、取消事由として本件審決の手續違背及び進歩性の判断の誤りが争点となりましたが、以下では手續違背の争点に焦点を絞って説明します。

本件拒絶査定は、本件出願の請求項1に係る発明(「本件発明1」)の進歩性判断に関し、原告が「引用文献1、2」(引用文献1は本件訴訟の甲12、引用文献2は本件訴訟の甲1)に記載の発明と本件発明1には相違点がある旨を主張したのに対し、引用文献1(甲12)の記載については何ら具体的な言及をすることなく、相違点は周知の課題及び引用文献2(甲1)の記載から当業者であれば容易になし得るものであると述べ、「本願の請求項1に係る発明は、引用文献1、2に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものである。」との判断を示しました。他方で、本件審決は、明確に引用文献2(甲1)に記載された発明(「甲1発明」)を主引例と位置付けた上で、本件発明1の進歩性を否定する判断を示しました。

本件訴訟において、原告は、本件拒絶査定は引用文献1(甲12)に記載された発明を主引例として本件発明1の進歩性欠如の判断を示したものであるのに対し、本件審決は甲1発明を主引例として本件発明1の進歩性欠如の判断を示しているとして、本件審決には手續違背がある旨を主張しました。

これに対し、裁判所は以下のとおり判示して、原告の主張を退けました。

➤「(本件拒絶査定においては)甲12文献と甲1文献が『引用文献1、2』と並列して記載され、甲1文献は『引用文献2』とされている上、進歩性に関し、甲1発明の認定や本願発明との一致点、相違点についての記載もないから、一見すると甲1文献が副引用例ではないかとの誤解を招き得る記載といえなくもない。しかし、…本件拒絶査定書では、結論として、本件拒絶理由通知書記載の理由2によって拒絶すべきものであることが記載され、理由2において、甲12文献及び甲1文献双方を引用し、甲1文献の具体的な記載内容を摘示した上で、本願発明は、甲12文献及び甲1文献のそれぞれに記載された発明から進歩性を欠くと判断しており、甲12文献及び甲1文献に記載された発明に基づく進歩性欠如を理由に拒絶査定をしたものと理解することができる。」「本件拒絶査定の手続においては、記載の仕方が適切とはいえないものの、甲1文献を主引用例とする進歩性欠如の拒絶理由が通知されていたものというべきである」

➤「(本件審決においては)甲1文献を主引用例として、本件補正発明の独立特許要件を判断しているところ、同文献は…本件拒絶理由通知、本件拒絶査定のいずれにおいても主引用例とされていたものと評価することができる。」

本件は、事例判決ではありますが、主引例の特定に関し不明確な記載がなされている拒絶査定について、裁判所がその記載全体を実質的に理解することにより主引例を特定した事例として、参考になるものと考えます。

[→ 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。

ランプシェードの立体的形状を用いた立体商標について無効審判の請求が成り立たないとした審決の判断を知財高裁が支持した事例

廣瀬 崇史
Takashi Hirose

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和元年11月26日(令和元年(行ケ)第10086号)裁判所ウェブサイト[ランプシェード立体商標事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、デンマークの有名デザイナーである故Aがデザインしたランプのかさ(ランプシェード)の立体的形状について、Aと協力関係にあり当該形状を用いた商品(本件商品)を長期間販売してきたY社(Y)を商標権者として商標(本件商標¹)の登録がなされ、X社(X)が商標法3条2項²の要件を満たさないことを主張して無効審判を請求したところ、特許庁は審判の請求は成り立たないと審決をしたことから、Xが知財高裁に審決取消訴訟を提起したものです。

知財高裁は、特許庁の判断、すなわち、ランプシェードの立体的形状である本件商標は、Yの業務に係る商品であることを表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたといえるから、商標法3条2項の要件を具備し、その他、同法4条1項18号及び7号のいずれにも該当するものではないとの判断を支持しました。知財高裁の判断の概要は次のとおりです。

1 商標法3条2項該当性について

知財高裁は、次の事情を考慮し、本件商品の立体的形状である本件商標は、自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至り、登録出願時及び登録査定時において、Yの業務に係る商品であることを表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたことが認められると認定し、商標法3条2項の要件を具備すると判断しました。

・ Aがデザインした本件商品の立体的形状は、Yによる本件商

品の販売が日本で開始された1976年当時、独自の特徴を有していた。

- ・ 本件商品は販売開始後本件商標の登録出願日(2013年12月13日)までの約40年間の長期間にわたり日本国内において継続して販売されていた。
- ・ その間本件商品は、Aがデザインした世界のロングセラー商品であり、そのデザインが優れていること及び本件商品はYが製造販売元であることを印象づけるような広告宣伝が継続して繰り返し行われていた。

2 商標法4条1項18号該当性について

Xは、本件商標の立体的形状のうち、いずれの構成が欠けても、ランプシェードとしての最適な光のコントロールは得られないから、本件商標の立体的形状は、全ての構成がランプシェードの機能を発揮させるために不可欠であることからすると、本件商標は、本件商品が当然に備える特徴のみからなる商標であるといえるから、商標法4条1項18号に該当する旨主張しました。

この点について、知財高裁は、X主張の機能を発揮するためのランプシェードの立体的形状は、シェードの枚数、形状、向き又はそれらの組合せなどにおいて本件商標の立体的形状以外にも様々な構成を採り得ることは明らかであるから、機能を発揮させるために不可欠な形状であると認めることはできず、商標法4条1項18号に該当しないと判断しました。

¹ 本件商標は、上記URLに掲載されている判決書の別紙のとおり、上部に小さな凸部を有する5層構造のランプシェードの立体的形状からなり、上から1層目の円筒状の形状と2層目から5層目が組み合わさった4枚のシェードの形状から構成されたものです。具体的な形状については、当該判決書の別紙をご参照ください。

² 商標法3条2項は、商標法3条1項3号から5号(通常識別力がないとされるもの)に該当する商標であっても、「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」は、商標登録を受けることができるとしています。

[次ページへ続く](#)

3 商標法4条1項7号該当性について

Xは、概要、次の①～③のような主張をし、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるといえるから、商標法4条1項7号に該当する旨主張しました。

- ①本件商品に係る商標権、著作権等の知的財産権はAに帰属するから、商標登録を取得できるのは、A及びその相続人のみであるところ、Yは、商標権の権利承継を証明していないから、本件商標の商標登録出願は、いわば他人の商標の盗用であり、国際信義を著しく損なう。
- ②本件商品の立体的形状は、A及びその相続人によってすら商標登録されておらず、世界の市場で商標権のないものとして広く流通し、パブリックドメインとして認識されている。日本のみで商標登録が認められると、「正規品」を購入しなければならない日本国の消費者及び世界各国の事業者に不利益を被らせ、日本国の貿易及び知的財産権に対する信頼を著しく毀損し、国際信義に反する。
- ③Yが指定商品を「照明用器具」から「ランプシェード」に変更したことから、商標権の効力は「ランプシェード」にのみ及び、「照明用器具」に及ばないと解すべきなのに、Yは、X及びその関連会社に対し、Xの製造に係る「照明用器具」の商品等の輸入差止め等を行う目的で本件商標の商標登録を受けたものであるから、本件商標の出願はXを害する目的でされたものである。

知財高裁は、商標法上他人の著作権と抵触する商標について商標登録を受けることができない旨を定めた規定は存在せず、かつ、商標法29条の規定は他人の著作権と登録商標が抵触する場合があることを前提とするものであるから、商標法上他人の著作物について商標登録出願を行うことを禁止するものではないものと解されるとしました。そして、問題となっている立体的形状についてAの著作権が成立していたとしても、商標法上、A以外の第三者が商標登録出願を行うことが禁止されるものではないから

①及び②の主張は、その前提において、採用することができないとしました。また、外国で商標登録されていない立体的形状について、日本で商標登録を受けることが直ちに国際信義に反するものとはいえないという意味でも②の主張を採用しませんでした。

また、知財高裁は、指定商品に類似する商品についての登録商標又はこれに類似する商標の使用は、当該登録商標の商標権の侵害とみなされ(商標法37条1号)指定商品に類似する商品についても商標権の禁止権が及ぶこと、YはYの業務を表示するものとして周知著名な商品等表示に当たると認識していた本件商標の登録を受けた後、東京税関長に対し「侵害すると認める物品」を本件商標又はこれに類似する商標を付した電球及び照明用器具類、「予想される輸入者」をXとして輸入差止めの申立てをしたことに照らすと、YがXの製造に係る「照明用器具」の商品等の輸入差止め等を行う目的で本件商標の商標登録出願を行ったことは、社会的相当性を欠くものとはいえず③の主張は理由がないと判断しました。

本件は、事例判断ですが、立体商標に関する裁判例として、商標法3条2項該当性の認定方法、その他関連論点の主張立証について、実務の参考になると考えられたことから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。

品質誤認表示と商品出所表示・真実に反する表示

富田 詩織
Shiori Tomida

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和元年11月11日判決(令和元年(ネ)第10039号)裁判所ウェブサイト[浄水器用カートリッジ事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、ろ過カートリッジを販売している控訴人(原告・X)が、被控訴人ら(被告ら・Yら)がインターネット上の店舗において販売している家庭用浄水器のろ過カートリッジに関し、Yらウェブサイト等や被告商品等のパッケージに付された被告表示が、品質を誤認させるものであって、不正競争防止法(平成30年法律第33号による改正前のもの。以下「不競法」といいます。)2条1項14号(現行法の同項20号。)に該当すると主張し、Yら各ウェブサイトにおける被告表示の差止めなどを求めた事例です。原審は、Xの主張する被告表示はいずれも不競法2条1項14号に該当しないとして、請求を棄却していました。

上記の被告表示として、Xは、以下のような表示が品質誤認を生じさせるなどと主張していました。

被告表示1	タカギ社製 交換用カートリッジを お探しの皆様へ
被告表示3	当社製品が採用している活性炭は、『塩素・カルキ臭』の除去はもちろん、『カビ臭・農薬などの有害物質』さえも除去可能な、良質な活性炭を吟味したうえで採用しています。これらの有害物質 ^(※注) がしっかり除去できているのかを確認する試験規格(JIS規格)がありますが、当社の高除去タイプカートリッジは、この試験を第三者機関で行い、しっかり除去されている事を確認済です。 (※判決注:カビ臭・農薬などの有害物質)

知財高裁も、原審と同様、被告表示はいずれも不競法2条1項14号に該当しないとして控訴を棄却しました。その中で、知財高裁は、控訴人の補充主張に対し、以下のような判断を付加していますので、ご紹介します。

1 不競法2条1項14号(品質誤認表示)と同1号(商品出所表示)の関係

「控訴人は、被告表示1は、被告各商品がタカギ社純正品で

あると誤認させると主張する。しかし、「タカギ社純正品」であるとの表示が商品の品質等を表示していると理解するのは疑問であり、むしろ、商品の出所を表示するものと理解すべきであるから、控訴人主張の点は、不競法2条1項1号の問題としてとらえるべきもので、同項14号の問題としてとらえるべきものではない。そして、控訴人は、本訴においては同項1号該当の主張はしないと明言しているのであるから、控訴人の上記主張は、それ自体失当である。」

知財高裁は、「タカギ社純正品」であるとの表示は商品の品質(タカギ社純正品=高品質)等ではなく、商品の出所(タカギ社が製造・販売すること)を表示しているとして、Xの主張は本来不競法2条1項1号の商品出所表示として捉えるべきであるとの整理を示しました。不競法2条1項1号の商品出所表示の場合には、「需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示」であることの主張・立証が必要となり、立証のハードルが厳しくなります。不競法2条1項1号と14号の主張の整理に際しては、本件が参考になるものと考えます。

2 不競法2条1項14号(品質誤認表示)と広告宣伝中の真実でない表示

「被告表示3は、①被告各商品が有害物質を除去する性能を有していること(第1文)、②上記性能の具有につき第三者機関による試験を実施して確認済みであること(第2文)、という二つの内容から成る。控訴人の主張は、①について…虚偽の内容である旨を、②については被控訴人らが…等からすれば虚偽の内容と認定されるべき旨を主張するものである。

このうち、上記②については、仮にそのような試験結果が得

次ページへ続く

られていなかったとすれば、被告表示3は真実に反する内容を含むということにはなるが、そのことによって直ちに、被告表示3が不競法2条1項14号の文言にいう「商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量について誤認させるような表示」に該当するものではない(換言すれば、商品に関する広告宣伝の文章中に真実でない表示が含まれていたとしても、必ずしも不競法違反の問題を生じるとは限らない。)。被告表示3が同号に該当するか否かは、結局のところ上記①が虚偽の内容といえるか否かにかかってくるというべき」

知財高裁は、品質表示そのものでない部分に真実でない表示が含まれていたとしても、不競法違反の問題が生じるとは限られず、本件では②の部分が真実でなかったとしても①が虚偽の内容といえない限りは品質誤認表示には該当しないと判断しています。

他方で、品質誤認表示該当性については、地裁の判断ではありますが、爪切り意匠権等侵害事件(大阪地判平成31年3月28日 [裁判所ウェブサイト](#))が、「品質を直接・間接に左右する事実も14号の「品質」に当たるし、品質がどのようなものであるかを間接的に推認させる事実を誤認させる表示をすることも、同号の「品質誤認表示に該当するとして、中国製であるにも関わらず「日本仕上げ」という表示を付すことについて不競法2条1項14号該当性を肯定する判断をしています。

本判決は上記爪切り事件とは異なる立場を採ったのか、あるいは、①②という複数の表示が存在する本件については①こそが品質を直接に表示するものであり、間接的な表示に過ぎない②の虚偽性は問題にする必要がないなどという形で整理ができるかについては、今後の議論に委ねられるものと考えます。

→ [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。

事務所 *News***当事務所の重富貴光弁護士が、
Chambers Asia Pacific 2020 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 2020 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 2020 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](#)

→ [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。