2020.04月号

知的財産ニュースレター

Intellectual Property Newsletter No.40

Contents

法改正

著作権法改正（１）

特許侵害

特許法１０２条1項に基づく損害額の算定について判示した知財高裁大合議判決

知財高裁（特別部）令和2年2月28日判決〔美容器事件大合議判決〕

審決取消

進歩性要件における動機付けの有無につき、審決と異なる判断をした事例

知財高裁（3部）令和2年2月20日判決〔高コントラストタイヤパターン事件〕

商標

対流式石油ストーブに関する位置商標について商標登録を認めなかった事例

知財高裁（２部）令和2年2月12日判決〔対流式石油ストーブ事件〕

パブリシティ権

パブリシティ権侵害における損害額の認定

知財高裁（3部）令和2年2月20日判決〔ジル・スチュアート事件〕

不正競争

瓶の形態について商品等表示該当性が争われた事例

大阪高裁（8部）令和2年2月14日判決〔ガラス瓶事件控訴審〕

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。

法改正

著作権法改正（１）

平野 恵稔
PROFILEはこちら

1．本国会に著作権法改正法案が提出されました。2回に分けて解説することとします。

2．インターネット上の海賊版対策の強化

インターネット上では、漫画や雑誌などが違法にコピーされたサイトがあふれています。「漫画村」（閉鎖済）という違法サイトでは、権利者団体によると約3000億円の漫画などがタダ読みされたといいます。このような違法サイトは、リーチサイト（違法コンテンツへのリンクを掲載して、違法コンテンツにユーザーを誘導するもの）によって多くの人に利用されることになります。リーチサイト対策やダウンロードを違法化することはインターネット上の海賊版対策として重要で、喫緊の課題であり、昨年の通常国会で法案を提出予定でしたが、種々の意見が出されて見送りになり、再度検討された上、今国会で提出されました。

（1）リーチサイト・リーチアプリ対策

リーチサイト・リーチアプリは侵害コンテンツを送信しているわけではなくリンクを貼っているにすぎないので、従来の著作権法では、著作権侵害の幇助行為があるにすぎないと評価するしかなく、差止めや刑事罰がなかったのですが、改正によって、①リーチサイト・リーチアプリ[1]において侵害コンテンツ[2]へのリンクを提供する等の行為[3]のうち一定のもの（公衆を侵害著作物等に殊更に誘導する[4]ものであると認められるウェブサイト等）を著作権侵害行為とみなすこととし（113条2項）、刑事罰（3年以下の懲役・300万円以下の罰金（併科可））をもうけました（120条の2、3号等）。また、②リーチサイト運営行為・リーチアプリ提供行為に刑事罰（5年以下の懲役・500万円以下の罰金（併科可））をもうけ（119条2項4号・5号）、侵害コンテンツへのリンク提供等を認識しつつ放置するなどの場合には、個々のリンク提供等について民事責任を負うこととしました（113条3項）。昨年の法案で批判のあった、自ら直接的にサイト運営・アプリ提供を行っていない「プラットフォーム・サービス提供者」が処罰対象になるのではないかとの疑念を払拭するために、これに一般には民事刑事の規制が及ばないことを明文化しました（113条3項、119条2項4号・5号）[5]。

（2）侵害コンテンツのダウンロード違法化

既に、違法にアップロードされたデジタル方式の音楽・映像を違法と知りながらダウンロードする行為については、2009（平成21）年著作権法改正により、私的使用目的であっても違法とされ、2012（平成24）年には、刑事罰化されています。今回の改正は、対象を音楽・映像から著作物全般（漫画・書籍・論文・プログラムなど）に拡大し、昨年度、その対象範囲が広すぎると批判されたことから、主観面で、違法にアップロードされたことを知りながら（重過失によって知らなかった場合も対象とはなりません）、ダウンロードする場合のみに限定しました（30条2項）。

また、同様に、対象範囲を次のように範囲を狭めています。

---

[1] 法文では「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」とされています（113条2項）。

[2] 侵害コンテンツは「侵害著作物等」とされ、「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能かが行われた著作物等」をいいますが、著作権からは「28条に規定する権利（翻案以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る）を除く」とされ、2次的著作物を除いています。

[3] 法文では、「侵害著作物等利用容易化」とされ、リンク等を貼ることは「送信元識別符号等の提供」とされています（113条2項）。

[4] サイト運営者が、侵害コンテンツへの誘導のために、デザインや表示内容等を作り込んでいるような場合とされています。

[5] プラットフォーム・サービス提供者は、「当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供したに過ぎない者」とされています（113条3項、119条2項4号・5号）。

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。

① 漫画の1コマ～数コマなど「軽微なもの」は対象外(30条1項4号)

「複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らして」判断されます。

② 2次創作・パロディは対象外(30条1項4号[6])。ただし、2次創作物を、第三者が2次創作者の許諾なくさらに無断転載している場合に、それを知りながらダウンロードする行為は2次創作者の権利を直接侵害していることから違法となり、刑事罰も科され得ます。

③ スクリーンショットを行う際に、違法にアップロードされた画像(アニメのキャラクターなど)が写り込むことなどを違法化対象から除外(30条の2[7])

④ 「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」を除外(30条1項4号)

国民による正当な情報収集等への委縮を防止する必要がある一方で、海賊版対策の実効性を低下させないための要件です。この要件により、ユーザー側が特別な事情を立証する必要があるとともに[8]、居直り的な利用を確実に防止することが可能になるとしています。

さらに、刑事罰については、対象となる著作物が、違法にアップロードされた著作物全般で正規版が有償で提供されているものに限定され[9]、さらに、ダウンロードを、継続的に又は反復して行う場合が対象となっています(119条3項2号)。

---

[6] 著作権(28条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された2次的著作物に関わるものに限る。)を除く)を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。)と定義されています。

[7] 「複製伝達対象事物等」に付随する「付随対象事物等」に係る著作物(「作成伝達物」)のうち、当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となる場合における当該著作物を「付随対象著作物」として違法化対象から除外しています。

[8] 刑事罰の場合は、検察官が特別な事情がないことを立証します。

[9] 「録音録画有償著作物等」(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となっているものに限る。)であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権または著作隣接権を侵害しないものに限る。))の著作権を侵害する自動公衆送信又は著作隣接権を侵害する送信可能化に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画であり、「有償著作物等特定侵害録音録画」と定義されています。

⬅ 目次へ戻る

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。

特許侵害

特許法102条1項に基づく損害額の算定について判示した知財高裁大合議判決

古庄 俊哉
PROFILEはこちら

知財高裁(特別部)令和2年2月28日判決(平成31年(ネ)第10003号)裁判所ウェブサイト〔美容器事件大合議判決〕

裁判例はこちら

令和2年2月28日、知財高裁は、特許法102条1項に基づく損害額の算定に関する大合議判決を言い渡しました。本稿では、特許法102条1項の各要件に関する本判決の内容の概要をご紹介します。

1 事案の概要

本件は、発明の名称を「美容器」とする特許権(「X特許権」)を有する一審原告Xが、一審被告Yに対し、Yによる美容器(「Y製品」)の製造、譲渡等が上記特許権を侵害すると主張して、Y製品の製造販売等の差止め及び廃棄、並びに、損害賠償を請求した事案です。

原審は、Y製品の製造販売等は、X特許権を侵害するとして、Y製品の販売等の差止め及び廃棄を認め、損害賠償請求の一部を認容しました。Xは、特許法102条1項による損害額を主張しており、原審は同項の損害額の算定に当たって、Xの製品(「X製品」)の単位数量当たりの利益の額にY製品の譲渡数量を乗じた額から、同項ただし書の事情として5割を控除し、さらに、寄与度を考慮して9割の減額をしました。

知財高裁は本件を大合議事件として審理し、結論としては、Y製品は本件特許権2を侵害するとして、Y製品の販売等の差止め及び廃棄を認め、X特許権の侵害による特許法102条1項の損害額を4億4006万円と認定し、損害額についての原審の判断を変更しました。

2 「侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」の意義

(1)「侵害行為がなければ販売することができた物」

本判決は、「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる、と判示しました。

そのうえで、X製品は、X特許権に係る発明(「本件発明」)の実施品であり、「侵害行為がなければ販売することができた物」に当たることは明らかであると判断しました。

(2)「単位数量当たりの利益の額」

本判決は、「単位数量当たりの利益の額」は、特許権者等の製品の売上高から、特許権者等において上記製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきであると判示しました。

本件においては、製造原価、販売手数料、販売促進費等の費用が、X製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用として控除すべき費用であると判断されました。他方、「単位数量当たりの利益の額」を算定するに当たっては、特許権者等の製品の製造販売のために直接関連しない費用を売上高から控除するのは相当ではないとして、(管理部門の人件費や交通・通信費、X製品の製造販売のために必要な既に支出した費用(例えば、当該製品を製造するために必要な機器や設備に要する費用で既に支出したもの)は、控除すべき費用ではないとされました。

(3)特許発明の特徴部分が製品の一部にすぎない場合

本判決は、特許発明を実施した特許権者等の製品において、特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者等の逸失利益となることが事実上推定されるというべきであると判示したうえで、本件においては、X製品の特徴部分がX製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、X製品の販売によって得られる限界利益の全額をXの逸失利益と認めるのは相当でなく、事実上の推定が一部覆滅されると判断しました。

具体的には、本判決は、X製品の特徴部分のX製品における位置付け、X製品が上記特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合考慮すると、

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。

同覆滅がされる程度は、全体の約6割であると判示し、「単位数量当たりの利益の額」の算定に当たって、X製品全体の限界利益の額から、その約6割を控除した金額をX製品の「単位数量当たりの利益の額」と認定しました。

3 「実施の能力に応じた額」

本判決は、特許法102条1項の「実施の能力」は、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであり、その主張立証責任は特許権者側にある、と判断しました。

そのうえで、Xは、毎月の平均販売個数に対し、約3万個の余剰製品供給能力を有していたと推認でき、この余剰能力の範囲内で月に平均2万個程度（Yは月平均2万0690個程度のY製品を譲渡）の数量のX製品を追加して販売する能力を有しており、Xには、Yが販売したY製品の数量のX製品を販売する能力を有していたと認められると判断しました。

4 「販売することができないとする事情」

本判決は、特許法102条1項ただし書の「特許権者が販売することができないとする事情」（「販売できない事情」）とは、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品及び特許権者の製品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当し、これらの事情や同事情に相当する数量の主張立証責任は、侵害者側にあると判示しました。

本判決は、X製品は、比較的高額な美容器であるのに対し、Y製品は、X製品の価格の8分の1ないし5分の1程度の廉価で販売されていることからすると、Y製品を購入した者は、Y製品が存在しなかった場合には、X製品を購入するとは必ずしもいえないというべきであるから、価格の差異を販売できない事情として認めることができると判断しましたが、その他にYが主張する事情は販売できない事情であるとは認めませんでした。

販売できない事情として認められた価格の差異に相当する数量について、本判決は、X製品及びY製品の上記の価格差は小さいとはいえないことからすると、同事情の存在による販売できない事情に相当する数量は小さくはないものと認められる一方で、美容器の需要者の中には、価格を重視せず、安価な商品がある場合は同商品を購入するが、安価な商品がない場合は、高価な商品を購入するという者も少なからず存在すること、X製品はY製品に比べてその品質は高く、X製品は、その販売価格が約2万4000円であるとしても、3000円ないし5000円程度の販売価格のY製品の需要者の一定数を取り込むことは可能であるといえることなどを考慮して、相当する数量がかなりの数量になるとは認められない。以上の事情を考慮すると、この販売できない事情に相当する数量は、全体の約5割であると認めるのが相当であると判断しました。

5 発明の寄与度を考慮した損害額の減額の可否について

Yは、本件発明のY製品の販売への寄与率は0であると主張しましたが、本判決は、Yの主張が、上記の各控除とは別に、発明がY製品の販売に寄与した割合を考慮して損害額を減額すべきであるとの趣旨であるとしても、これを認める規定はなく、また、これを認める根拠はないから、そのような寄与度の考慮による減額を認めることはできないと判示しました。

6 損害額

以上を踏まえて、本判決は、特許法102条1項によるXの損害額は、3億9006万円、Yによる本件特許権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は、認容額、本件訴訟の難易度及びXの差止請求が認容されていることを考慮して、5000万円であると認め、合計4億4006万円の損害賠償を認容しました。

7 おわりに

知財高裁は、令和元年6月7日大合議判決（炭酸パック化粧料事件大合議判決）において、特許法102条2項及び3項に基づく損害額算定の在り方について判示しましたが、本判決において、特許法102条1項に基づく損害額算定に関しても知財高裁の考え方が明らかになりました。

本判決の個々の判断内容自体に目新しい点は多くはありませんが、位置付けについて諸説があった「寄与度」、「寄与率」を特許法102条1項本文の「単位数量当たりの利益の額」の枠内で考慮するという立場を採用しているようにも考えられます。

特許権侵害に基づく損害賠償の在り方が見直されている中で、本判決は、実務上重要な意義を有するといえ、ご紹介させていただいた次第です。

⬅ 目次へ戻る

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。

審決取消

進歩性要件における動機付けの有無につき、審決と異なる判断をした事例

渡辺 洋
PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和2年2月20日判決(平成31年(行ケ)第10043号)裁判所ウェブサイト〔高コントラストタイヤパターン事件〕

裁判例はこちら

1. 発明の名称を「高コントラストタイヤパターン及びその製作方法」とする特許権について、無効審判請求を不成立とした審決に対し、知財高裁は進歩性要件(特許法29条2項)を欠くとして、無効理由を認め当該審決を取り消した事例です。
2. 一般にタイヤ表面は製造過程で光沢を有することになりますが、本発明はタイヤ表面にブレード(図1)等を設けることで、当該部分(パターン部分)が光を吸収し、艶消し効果をもたらし、これを設けない部分とのコントラストを高めるという従来技術を改良するもので、タイヤの品質情報やブランドを示すための表示マークを一層明瞭にすることができるというものでした。

図1

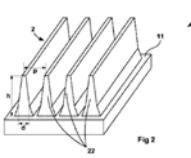


図2

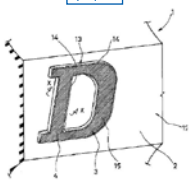
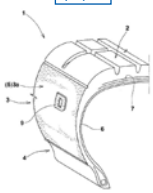


図3



3. 本発明は「ブレードの壁は、その面積の少なくとも1／4に亘り、5μm~30μmの平均粗さRzを有し、この平均粗さを有するブレードの壁は、ブレードの高さの下四分の一に位置している」構成を有するのに対し、従来技術である主引例発明は、本発明と同じく、「表示マークの識別性を高める」ために細溝等を設ける構成を開示していたものの(実施例は図2)、ブレードの壁面に該当する構造の平均粗さについて特定されていない点が相違点として存在しました。この相違点について、「外表面の少なくとも一部に、十点平均粗さRzが5~100μm・・・の表面粗さを有する粗面部を具えることを特徴とする空気入りタイヤ」という請求項を有する副引例発明が存在したところ(実施例は図3)、これを主引例発明に組み合わせる動機付けが当業者に存在したかが争点となりました。
4. この争点につき、審決では、①(目的)副引例発明は、タイヤが時間の経過とともに油分や添加材が外表面に滲み出し、反射光等によりぎらついて見えて外観を損ねることを回避することを目的としており、表示マークの識別性のためにコントラストを形成しようとする本発明とは目的を異にする②(阻害要因)副引例発明では、表面全体の外観を対象としており、表示マークを設けたパターン部分以外にも粗面部を形成することになるが、これではコントラストが生じにくくなり、目的との関係で主引例発明に適用することに阻害事由が存在するとし、動機付けはないものと判断しました。

これに対し、本判決は、①表示マークの識別性の向上は、タイヤの外観を優れたものとするための一手段であるとしたうえで、副引例発明にはコントラストを高めるという発想はないものの、同発明が課題とする油分等が外表面に滲み出す現象は、表示マーク部分を含めたタイヤ全体に生じ、表示マークの識別性の低下につながりうるものであるから、表示マーク部分を含むタイヤの外観性をさらに向上させるために、当業者が副引例発明を主引例発明に組み合わせる動機があるとし、②標章等と外表面の双方に粗面部を設けている図3の実施例からすれば、副引例発明は、標章等以外の部分について粗面部を設けても標章等が視認できることを前提としており、また主引例発明の記載からしても、必ずしも表示マークのコントラストは低下しないと考えられ、阻害事由はないとしました。

5. 特許庁が主引例発明の目的を「コントラストの形成」と狭く捉え、阻害事由については抽象的な検討にとどまったのに対し、知財高裁は「タイヤの外観性の向上」と目的を広く捉え、阻害事由も実施例等を参照し具体的に検討した点が結論を左右したものと考えられます。事例判断ですが、動機付けの有無の判断の参考になればと思い、紹介した次第です。

目次へ戻る

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。

商　標

対流式石油ストーブに関する位置商標について商標登録を認めなかった事例

黒田　佑輝
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和2年2月12日判決(令和元年(行ケ)第10125号)裁判所ウェブサイト〔対流式石油ストーブ事件〕

裁判例はこちら

本件は平成26年改正商標法に基づいて新たに認められた商標の類型である位置商標の出願に関する事件です。位置商標は、商標法施行規則4条の6で「商標に係る標章(中略)を付する位置が特定される商標」と定義されています。原告は、対流式石油ストーブに関して、「石油ストーブの燃焼部が燃焼する時に、透明な燃焼筒内部の中心領域に上下方向に間隔をあけて浮いた状態で現れる3つの略輪状の炎の虚像からなる。図に示す黒色で示された3つの略輪状の部分が、炎の虚像を示しており、赤色で示された部分は石油ストーブの燃焼部が燃焼していることを示している。」という内容の位置商標を出願(本願商標または本願形状)しましたが、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を申し立てました(下図)。

特許庁は、本願商標について、商標法3条1項3号(商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標)に該当し、同法3条2項(使用による識別性)に該当しないと判断して請求不成立の審決を下し、これに対し原告は知財高裁に審決取消訴訟を提起しました。知財高裁は特許庁の判断を支持し原告の請求を棄却しました。

知財高裁は、同法3条1項3号に関して、「商品等の具体的形状は，商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されるが，一方で，当該商品の用途，性質等に基づく制約の下で，通常は，ある程度の選択の幅があるといえる。しかし，同種の商品等について，機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれば，当該形状が特徴を有していたとしても，商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状」は同号に該当し、商標登録を受けることができないと述べました。そのうえで、知財高裁は、原告の位置商標における「三つの略輪状の炎の立体的形状」は美感を向上するために採用された形状であり、かつ、原告の特許によれば暖房効果を高めるとの機能も有していると認定し、本願形状は機能または美観上の理由から採用されると予測される形状を超えているものということはできないと認定しました。

続いて、知財高裁は、同法3条1項3号に該当する商標であっても、使用された結果、自他識別力を獲得するに至った場合には同条2項に基づいて商標登録を受けることができることから、本願商標の使用について検討しました。裁判所は本願形状を使用した商品(原告使用商品)が、昭和55年から中断期間を挟みつつ40年近く製造されていること、これまで本願形状を有する商品はOEM品を含め原告が製造したものしかないこと、グッドデザイン賞を受賞し、マスコミにも取り上げられたことがあること、近時は年平均約2万9000台を出荷していたこと等の事実を認定しました。他方で、原告使用商品が属する自然通気形開放式ストーブの中で、平均シェアは2%程度に過ぎないこと、販売実数も決して多くはなく、マスコミでの露出も多いとは言えないこと等の事実を認定し、本願商標が原告の事業に係る商品であることを認識することができるとまでは認められず、商標法3条2項に該当しないと判断しました。

本件は、位置商標に関して商標登録が認められなかった事例判断として実務上参考となると考えられます。

← 目次へ戻る

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。

パブリシティ権

パブリシティ権侵害における損害額の認定

富田 詩織
PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和2年2月20日判決(平成31年(ネ)第10033号)裁判所ウェブサイト〔ジル・スチュアート事件〕

裁判例はこちら

本判決は、ファッションデザイナーであるX1(ジル・スチュアート)及びそのマネジメント会社であるX2が、X1の氏名を冠したブランド(「本件ブランド」)の元ライセンシーであり、Xらより本件ブランドに係る商標を譲り受け、日本国内において本件ブランド事業を展開していたYに対し、YウェブサイトにX1氏名(被告表示1)及びX1の肖像写真(被告表示2)を掲載した行為は、X1のパブリシティ権を侵害するなどとして、不法行為等に基づく合計6億3008万4000円の損害賠償などを請求した事件の控訴審判決です。原判決(東京地裁平成31年2月8日判決平成28年(ワ)第26612号外・裁判所ウェブサイト)は、X1のパブリシティ権に基づく損害賠償請求につき、Yに対し、Xら各自への111万3230円の限度で請求を認容したところ、これに対し、X2とYがそれぞれ判決内容を不服として控訴しました。

本判決は、Yの不服部分である、パブリシティ権侵害の存在を認定した上で、X2が低額すぎるとして不服としたXらの損害額の算定について詳細な判示をした上で、原判決の結論を支持していますので、本稿ではこの部分をご紹介いたします。

本判決は、X1の「世界的な名声については」「一定の留保を付けざるを得ないのに比して、日本国内での名声(特に被告商品の需要者層におけるもの)は、それなりに高いと認められる」とした上で、

- 日本におけるX1の名声には、各ライセンシーによるマーケティングの成果という側面が多分にある。
- X1が「世界的に有名な」ファッションデザイナーであるとの名声が日本において形成されるについては、各ライセンシーの寄与が相当程度に大きかったと認められる。

として、X1の肖像等が顧客誘引力を有し同人にはパブリシティ権が認められるとしても、それらは、いわゆる超一流のファッションデザイナーのものと同列ではないし、パブリシティ権の形成にあたってYがライセンシーとして寄与してきたという経緯を考慮すべきとしました。

その上で、本判決は、パブリシティ権に関してX2が損害額の立証のために引用した過去の裁判例及び文献について、「過去においてパブリシティ権の価値が検討された事案の多くは、きわめて知名度が高い権利者(その多くは、知名度の高さが「公知の事実」に近いような芸能人、運動選手等である。)の名称及び肖像等が有する顧客誘引力を、その知名度の形成に寄与していない他社が利用した事例であるから、これらの事案を通じて形成された法理論及びマーケティング理論並びに個別の事案における裁判所の判断は本件にそのまま適用できるものではない」とし、X1の「我が国における認知度は、それなりに高いことからすると、その形成に当たって一審被告の貢献が大きいことを考慮しても、パブリシティ権侵害に対する損害賠償の額を余りに少額とすることもまた相当ではない」とした上で、原判決の損害額の算定には誤りはないとしました。

本判決が指摘するとおり、これまでのパブリシティ権に関する事案は、知名度が非常に高い権利者の顧客誘引力をその知名度や顧客吸引力に寄与したとはいえない者が利用した事例であったところ、本件は、相対的には知名度がきわめて高いとはいえないという認定がなされた者について、パブリシティ権を肯定はするものの、損害額においてその調整を図った事例として、実務上参考になるものと考えます。

目次へ戻る

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。

不正競争

瓶の形態について商品等表示該当性が争われた事例

和田 祐以子
PROFILEはこちら

大阪高裁(8部)令和2年2月14日判決(令和元年(ネ)第1635号)裁判所ウェブサイト〔ガラス瓶事件控訴審〕

裁判例はこちら

本件は、ガラス製品の製造販売を行う控訴人(原審原告)が、同業者である被控訴人(原審被告)に対し、原告が製造・販売する食品・調味料用のガラス瓶(「原告商品」)の形態が不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該当するとして、被告がガラス瓶を製造・販売する行為の差止め及び損害賠償等を求めた事案です。原審(大阪地裁平成29年(ワ)第12720号)は、原告商品の形態の「商品等表示」該当性を否定し、原告の請求を認めませんでした。そして、控訴審も原審と同様の判断を行い、控訴を棄却しました。

裁判例において、商品の形態が、他の商品と識別し得る独特の特徴を有し、かつ、「商品等表示」として需要者の間で広く認識されるに至った場合には、不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」として保護されることが認められています。通常、「商品等表示」該当性を上記の要件で判断し、その上で、類似性、誤認混同のおそれ等の他の要件を判断することが多いですが、本件は、需要者の希望により、被告の商品が原告商品の代替品として開発されたという経緯に照らし、先に類似性を認めた上で、「商品等表示」該当性及び誤認混同のおそれについて判断しています。以下、判断内容を記載します。

- 被告の商品は、需要者の希望により原告商品の代替品として、原告商品の図面を参照して開発されたという経緯から、原告商品と形態が類似している。
- 商品の形態が不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に当たるというためには、①原告商品の形態が、他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していること(特別顕著性)及び②その形態が長期間独占的に使用されるか、短期間でも強力な宣伝広告等により、需要者においてその形態が特定の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)が必要である。

① 特別顕著性について(否定)

・原告商品が、他のメーカー製の似た形状・サイズの瓶と比べ、独自性を有し特別顕著性を獲得したと認めることは困難である。

・また、原告は複数のガラス瓶メーカーに対して原告商品と同型の商品を製造・販売する許諾を与えているところ、これらのガラス瓶メーカーは原告との関連性をうかがわせる標章を付していないため、これらの製品に接した需要者は、特段の事情のない限り、原告以外にも原告商品と同一又は類似の形態を有する食調瓶を製造・販売しているメーカーがあると認識することになり、このことは、原告商品の形態の顕著性を減殺する方向に働く。

② 周知性について(否定)

・原告商品のシェア率や宣伝方法が限定的であること等から、原告商品の形態が周知であると認めるに足りる立証はなされていない。

- 誤認混同のおそれの有無は、当該取引、すなわち食調瓶を製造する原告と被告、食調瓶の需要者である食品メーカー等、両者を仲立ちする商社等の取引の実情に照らし検討すべきである。本件では、被告は、需要者の求めに応じて原告商品の代替品となる商品を開発し、これを被告の商品として販売していたという事情等に照らし、誤認混同のおそれは認められない。

本件は、事例判決ではありますが、原告商品の特別顕著性について具体的に判断・認定を示した裁判例であり、参考になると思われますので、ご紹介する次第です。

← 目次へ戻る

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。