

# Intellectual Property Newsletter No. 42



## Contents

### 営業秘密管理

テレワークに伴う営業秘密管理

### 特許侵害

無効審判との関係で、当該審判に関与していない被告も、  
無効の抗弁の主張が信義則に反するとされた事例

知財高裁(4部)令和元年6月27日判決〔薬剤分包用ロールペーパー事件〕

### 審決取消

和解契約上の不爭条項により無効審判の請求人適格が否定された事例

知財高裁(4部)令和元年12月19日判決〔二重脛形成用テープ事件〕

### 意匠

意匠権の国内消尽が肯定された事例

知財高裁(1部)令和元年8月28日判決〔イヤープッド事件〕

### 著作権法

チラシ中の表現の著作物性が否定された事例

大阪地裁(26部)平成31年1月24日判決〔コンタクトレンズ販売店チラシ事件〕

### 不正競争

実施に対し受けるべき料率(不競法5条3項)として15%を認定した事例

知財高裁(2部)令和2年1月29日判決〔マーカー事件控訴審終局判決〕

## 事務所 News

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。

## 営業秘密管理

## テレワークに伴う営業秘密管理

重富 貴光

PROFILEはこちら



新型コロナウイルス感染拡大問題の発生等を契機として、従前にもましてテレワークが実施されるようになってきました。このような状況を踏まえ、経済産業省は、テレワークとの関係において、企業が保有する秘密情報が不正競争防止法における「営業秘密」として保護を受けることができるように管理を促す観点から、「[テレワーク時における秘密情報管理のポイント\(Q&A解説\)](#)」(「Q&A解説」)を公表しています<sup>1</sup>。

経済産業省は、営業秘密の管理体制構築に関し、従前より①「[営業秘密管理指針](#)」<sup>2</sup>、②「[秘密情報の保護ハンドブック](#)」<sup>3</sup>を公表していますが、今回のQ&A解説は、テレワークにより即した形での営業秘密管理の在り方を示すものとして位置付けられます。具体的には、テレワークに伴う営業秘密管理体制構築に向けた対応方針(総論)を示すとともに、①従業員による秘密情報記載書類の持ち帰り、②勤務先貸与端末機器・従業員私物端末機器の利用、③社内サーバー・外部クラウドを利用した電子データ管理、④オンライン会議・チャットツールの利用等の各論に関し、営業秘密管理の在り方を説明しています。

営業秘密として保護されるための要件の1つである「秘密管理性」は、企業が保有している情報のうち、(1)秘密として管理

する情報の範囲(外縁)を明確にしたうえで、(2)当該情報が秘密とされていることが従業員にとって認識・予見できるような措置を確保することを求めています。テレワークにおいては、社外に持ち出される情報が秘密として管理されるべきことを明確に認識・予見できるように、従前にもまして、①アクセス・持ち出すことができる権限を有する者の限定、②情報に対する秘密表示の徹底、③情報の開示・共有態様の制限を意識する必要があります。また、外部クラウド・オンライン会議・チャットツールの利用に際しては、セキュリティを十分に確保したサービスを選定するとともに、利用マニュアルを策定するなどして秘密情報の漏洩を防ぐための措置が必要となります。Q&A解説では、これらの事項につき、企業が留意すべき事項について項目を上げて分かりやすく解説しています。

なお、テレワーク環境の整備・テレワーク時のセキュリティ確保の方策等については、総務省公表の「[テレワークセキュリティガイドライン第4版](#)」<sup>4</sup>も参考になります。

テレワークは今後も益々広がっていくことが予想されますので、今一度、秘密情報の管理体制についてご確認を頂ければと存じます。

<sup>1</sup> [https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/teleworkqa\\_20200507.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/teleworkqa_20200507.pdf)

<sup>2</sup> <https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/h31ts.pdf>

<sup>3</sup> <https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf>

<sup>4</sup> [https://www.soumu.go.jp/main\\_content/000545372.pdf](https://www.soumu.go.jp/main_content/000545372.pdf)

[← 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。

## 特許侵害

無効審判との関係で、当該審判に関与していない被告も、  
無効の抗弁の主張が信義則に反するとされた事例渡辺 洋  
PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和元年6月27日判決(平成31年(ネ)第10009号)裁判所ウェブサイト〔薬剤分包用ロールペーパー事件〕

裁判例はこちら

## 1. 事案の概要

発明の名称を「薬剤分包用ロールペーパー」とする特許権(本件特許権)の特許権者であるXが、Y1~Y3によるY製品の製造・販売が、本件特許権を侵害するとして、損害賠償等を求めた事案です。原審において、Yらは、進歩性欠如による無効の抗弁(特許法104の3)を主張し、さらに原審係属中に、Y1のみが請求人となって、原審で主張したのと実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づいて、進歩性欠如を理由とする無効審判(別件無効審判)を請求しました。当該審判請求は不成立の審決(別件審決)となったところ、Y1が審決取消訴訟を提起しなかったため、別件審決は確定し、その後原審は、進歩性は認められるとしてYらの無効の抗弁を退け、Xの請求を一部認容する判決をしました。これに対し、Yらのみが控訴をしたのが本件となります。本稿では、Yらの控訴を棄却した本判決のうち、Yらの進歩性欠如による無効の抗弁の主張が、別件審決との関係で信義則に反するとした判断に絞って紹介します。

表1 時系列表

①	H28.7.4	X→Y1-3 本件特許侵害訴訟提起 Y1-3 進歩性欠如による無効の抗弁主張
②	H29.7.10	Y1 進歩性欠如を理由とする本件特許の無効審判(別件無効審判)を請求(②の無効の抗弁と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく)
③	H30.6.26	別件無効審判請求につき不成立との審決(別件審決)
④	H30.8.6	出訴引明経過後による別件審決確定
⑤	H30.8.24	原審 口頭弁論終結
⑥	H30.12.18	原審 Yらの無効の抗弁を排斥し一部認容判決
⑦	H30.12.28	Yら 控訴(本件)

## 2. 本判決の内容

## (1) Y1の進歩性欠如による無効の抗弁の主張について

本判決は、「特許無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない」とする特許法167条の趣旨は、紛争の蒸し返しの防止及び紛争の一回的解決の要請にあるところ、この要請は、「無効審判手続においてのみ妥当するものではなく、特許の有効性について侵害訴訟手続と無効審判手続のいわゆるダブルトラックで審理される場合においても妥当する」として、「侵害訴訟の被告が無効の抗弁を主張するとともに、当該無効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請求をした場合において、当該無効審判請求の請求無効不成立審決が確定したときは、上記侵害訴訟において上記無効の抗弁の主張を維持することは、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法2条の趣旨に照らし許されないと解するのが相当である。」(下線は筆者)と判示しました。そして、Y1の無効の抗弁は、確定した別件審決で排斥された無効理由と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づくものと認められるとして、信義則に反し許されないとしました。

## (2) Y2、Y3の進歩性欠如による無効の抗弁の主張について

さらに、本判決は、Y2、Y3について「別件無効審判の請求人又は参加人のいずれでもない」としつつも、

① Yら3者間には、Y製品に関し、Y2はY3に対し、Y3はY1に対しY商品をそれぞれ販売するという継続的な取引関係があり、本件特許が別件無効審判で無効とされた場合には、XのYらに対する請求はいずれも理由がないことに帰するので、別件無効審判に関する利害は、Yら3者間で一致している(下線は筆者)

② Y2及びY3は、原審において、Y1の主張する無効の抗弁と同

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のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

一の無効の抗弁を主張し、また、Y1とともに、別件無効審判の審判請求書等を書証として提出していることからすると、Y2及びY3は、別件無効審判の内容及び経緯について十分に認識し、別件無効審判におけるY1の主張立証活動を事実上容認していたものと認められる(同)

旨指摘したうえで、「上記①及び②の事実関係の下においては、Y2及びY3は、別件無効審判の請求人のY1と同視し得る立場にあるものと認めるのが相当である」(同)として、Y1と同様、確定した別件審決で排斥された無効理由と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく無効の抗弁の主張は、信義則に反し許されないと判断しました。

### 3. 本判決の意義

既に知財高判平成30年12月18日〔美肌ローラ事件〕において、「侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法104条の3第1項による特許無効の抗弁として主張することは、特段の事情がない限り、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法2条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである」との規範が示されていました。本件はこれをさらに進めて、無効審判の請求人又は参加人ではない者でも、「無効審判の請求人と同視し得る立場にある」場合には、当該規範が妥当する(手続きに関与していない審判との関係で主張の制限を受ける)との判断を示した点に先例的価値を有します。但し、どういった場合に「無効審判の請求人と同視し得る立場にある」ということになるのかは明確ではなく、また本判決は〔美肌ローラ事件〕判決が留保した「特段の事情」により例外的に信義則に反しないとされる余地を否定しているようにも読めます。これらの点において、本判決の射程は今後の議論に委ねられていますが、無効審判請求に係る特許権につき、侵害訴訟の被告となった場合には、留意すべき判決と言えるでしょう。

[← 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。

## 審決取消

## 和解契約上の不爭条項により無効審判の請求人適格が否定された事例

黒田 佑輝  
PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和元年12月19日判決(平成31年(行ケ)第10053号)裁判所ウェブサイト〔二重唖形成用テープ事件〕

裁判例はこちら

本件は、無効審判の請求人が、利害関係人(特許法123条2項)に該当せず請求人適格を有しないとして、無効審判請求を却下されたことを不服として審決取消訴訟を提起したものです。主たる争点は、無効審判の請求人(原告)が被請求人(被告)との間で、無効審判請求前に締結していた和解契約の不爭条項に基づき、無効審判の請求が制限されるか、というものでした。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。

被告は、原告らが販売していた二重唖形成用テープが、被告の特許(特許第3277180号、「本件特許権」)を侵害すると主張して、原告らとの間で訴訟外の紛争関係に入りましたが、交渉の結果、平成29年8月21日に和解契約(本件和解契約)を締結しました。同契約では、原告らが被告の本件特許権が有効に成立していることを確認した第1条に引き続いて、第2条で「乙ら(原告ら)は、自ら又は第三者を通じて、無効審判の請求又はその他の方法により本件特許権の効力を争ってはならない。ただし、甲(被告)が特許侵害を理由として乙ら(原告ら)に対し訴訟提起した場合に、当該訴訟における抗弁として本件特許権の無効を主張することはこの限りではない。」と定められていました。さらに、第3条では原告らが本件商品として特定された商品の販売を同年8月31日までに中止すること、第6条では、紛争解決のための和解金として、本件商品の販売による利益額に相当する4500万円の支払義務を負うことなどが定められていました。被告は、平成30年2月13日に、本件商品とは別の商品について、本件特許権を侵害するとして原告に対して侵害訴訟を提起しました。これに対し、原告は、侵害訴訟内で無効の抗弁を主張するとともに、

本件特許権に関する特許無効審判を請求しました。

知財高裁は、本件和解契約第2条について、「特許無効審判請求により本件特許権の効力(有効性)を争ってはならない旨の不爭義務を負うことを定めた条項であって、原告が本件特許に対し特許無効審判を請求することは、およそ許されないことを定めた趣旨の条項であることを自然に理解できる。」と判断し、双方が代理人を選任して十分に協議を重ねて契約を締結したという経緯から見ても、文言通り解することが相当としました。原告は、第2条による不爭義務は、第3条で販売を中止した本件商品及びそれと同一の構成に係る紛争に限定されるべきであるから、被告が本件商品とは別の構成に関する商品に対して権利行使する場合には、第2条は適用されないと主張しましたが、裁判所は文言及び交渉経緯に照らしてそのような解釈を否定しました。

この他、原告は、本件和解契約が実質的に原告の過去の販売行為に関する特許権実施許諾契約であるから、公正取引委員会作成の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」のうち第4の4の「(7) 不爭義務」が本件和解契約にも適用されるなど、幾つかの理由を挙げて、本件和解契約第2条は公序良俗に違反するとも主張しました。しかし、知財高裁は、そもそも本件和解契約は特許権実施許諾契約としての性質を有しないなどと判断し、原告の公序良俗違反の主張を認めませんでした。

知的財産権侵害に関する訴訟外での和解においては、しばしば不爭条項が設けられることがありますが、本件は不爭条項によって実際に無効審判の請求が妨げられた事例として参考に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。

## 意匠

## 意匠権の国内消尽が肯定された事例



長谷部 陽平  
PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和元年8月28日判決(平成31年(ネ)第10023号)裁判所ウェブサイト[イヤホン事件]

裁判例はこちら

本件は、被控訴人(1審原告)が知的財産権を侵害するイヤホンを販売等している(被控訴人がイヤホンに装着するイヤパッドを控訴人(1審被告)から購入した上でこれを同封したイヤホン(原告製品)を販売等している)旨を控訴人が自身のウェブサイト上に掲載等した行為について、被控訴人が控訴人に対し、不正競争防止法2条1項15号(平成30年法律第33号による改正後の2条1項21号)に定める不正競争行為に該当するとし、差止めを求めた事案です。原審は、被控訴人が知的財産権を侵害している旨の事実は虚偽であるとして、その事実の告知・流布の差止めを求める被控訴人の請求を認容しました。

本判決は、被控訴人による原告製品の販売等について控訴人の実施許諾が認められるとの判断を示した上で、「念のため、消尽の成否についても検討を加える」として、概要以下のとおり判断を示しました。

▶特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものと消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品の譲渡等行為には及ばず、特許権者は、当該製品について特許権を行使することは許されないものと解される。このように解するのは、特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害し、ひいては特許法1条所定の特許法の目的にも反することになる一方、特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものといえることができ、特許権者から譲渡

された特許製品について、特許権者がその流過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないためである。そして、この趣旨は、意匠権についても当てはまるから、意匠権の消尽についてもこれと同様に解するのが相当である。

▶本件事実関係に照らすと、被控訴人は、原告製品(イヤホン)に被告製品(イヤパッド)を付属させて販売していたものであり、被告製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものとはいえず、控訴人から被控訴人に対する被告製品の譲渡によって、被告製品については本件知的財産権(特許権+意匠権)は消尽するものと解される。

▶(被告製品の譲渡に関する個別事情を精査すべきとの控訴人主張に対し)消尽の効果が生じるか否かを、第三者には知り得ない、譲渡人と譲受人間における事情に係らせることは、消尽を認める趣旨に沿わない。

▶(被告製品の譲渡の前提となる控訴人被控訴人間の実施許諾等の合意が解除等されたときは消尽の効果も失われるとの控訴人主張に対し)本件において控訴人が解除等を主張しているのは実施許諾等の合意についてであり、消尽の根拠となっている被告製品の譲渡についてではないから、消尽の効果を争う主張としては、それ自体失当というべきである。

本判決は、意匠権の国内消尽について詳細な判断を示した上級審判決であり、実務上参考になると考えられることから、御紹介する次第です。

← 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にのみ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御受け頂ければと存じます。

## 著作権

## チラシ中の表現の著作物性が否定された事例



鷺見 健人  
PROFILEはこちら

大阪地裁(26部)平成31年1月24日判決(平成29年(ワ)第6322号)裁判所ウェブサイト〔コンタクトレンズ販売店チラシ事件〕

裁判例はこちら

本件は、コンタクトレンズ販売店の経営等を行う原告が、同じくコンタクトレンズ販売店の経営等を行う被告に対し、被告が作成・配布しているチラシは原告旧店舗のチラシ(本件チラシ)を複製又は翻案したものであるなどとして、著作権(複製権及び翻案権)・著作人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害の不法行為等に基づく損害賠償を請求した事案です。

本件では、本件チラシ(下図)の著作物性(著作権法2条1項1号)が主な争点の一つとなりました。



原告は、本件チラシの表現のうち、①「検査時間 受診代金」(文言の上に「×」の記号あり)や「検査なし スグ買える!」という宣伝文句、②「コンタクトレンズの買い方比較」という表、③「なぜ検査なしで購入できるの?」という箇所の説明文言について、それぞれ独立して、又は組み合わせることにより、創作性が認められると主張しましたが、裁判所は、以下のとおり判示して、本件チラシの著作物性を否定し、原告の請求を棄却しました。なお、本件チラシに掲載されている男女のイラストは、インターネット上のフリーアイコン等を使用したものとされており、原告はイラストの著作物性は主張していません。

裁判所は、まず①の宣伝文句に関し、「不要になる事項を文字(単語)で抽出し、その文字(単語)の上に「×」を付すことはありふれた表現方法であるし、「検査なし スグ買える!」という表現は、眼科での受診(検査)なしでコンタクトレンズをすぐ買えるという原告旧店舗のビジネスモデルによる利便性を、文章を若干省略しつつそのまま記載したものにすぎず、そこに個性が現れ

ているということとはできない上に、強調したい部分に着色等したり、「!」を付したりするなどして強調することもありふれた表現方法にすぎない。」と判示しました。

次に、②の表に関しては、「確かに、表現方法としては文章で伝えるなどの別の方法が存することは原告主張のとおりであるが、本件チラシは販売宣伝のために作成されたものであるから、その性質上、表現が記載されるスペースは限られ、また見た者が一目で認識、理解し得るような表現をすべきことも求められるから、表現方法の選択の幅はそれほど広いとは認められない。」と判示した上で、「文字で表現しようと思えばできる事項を表形式にまとめることは通常行われる手法であり(中略)、表形式で比較するに当たり、縦の欄に原告旧店舗と他の店舗や他の販売方法を並べ、横の欄に複数の事項を列記し、マトリクス形式でまとめるというのも、ありふれた手法にすぎない」と判示しました。

さらに、③の説明文言に関しても、「原告旧店舗では眼科での受診(検査)なしでコンタクトレンズを購入することができる理由を文章で説明したもので、その内容は法規の内容や運用を説明した上で、原告旧店舗では、顧客の経済的・時間的な負担の観点から、販売時に処方箋の有無を前提としていないことを説明したものにすぎない。」と判示し、創作性を否定しました。

また、①ないし③の組合せについては、「何かを強調し、分かりやすく伝えるために、説明文とキャッチフレーズと表形式のものを組み合わせることそれ自体は、特徴的な手法とは認められない」として、創作性を否定しました。

なお、以上の判断は、控訴審においても支持され、原告の控訴は棄却されています(大阪高判令和元年7月25日〔平成31年(ネ)第500号〕)。

本件はあくまで事例判断ではありますが、チラシ・Webサイト等、宣伝・広告を目的に作成したデザイン・表現の著作物性を検討するに当たり参考になりますので、本稿にて紹介いたしました。

← 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にのみ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

## 実施に対し受けるべき料率(不競法5条3項)として15%を認定した事例



富田 詩織  
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和2年1月29日判決(平成30年(ネ)第10081号)裁判所ウェブサイト〔マリカー事件控訴審終局判決〕

裁判例はこちら

本件は、「マリオカート」シリーズのゲームソフトを販売する一審原告Xが、一審被告会社Y1による①「マリカー」等の標章(「Y標章」)、②「マリオ」等のコスチューム(「Yコスチューム」)の使用行為が、不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為、③「maricar.」等のドメイン名(「Yドメイン名」)の使用行為が同法2条1項13号の不正競争行為に該当するなど主張し、Y1に対して標章等の使用差止め、Y1及びその代表取締役Y2に対して1000万円の損害賠償を請求した事件です。なお、当審における損害賠償請求額は5000万円に拡張されています。

本件については、第一審判決(弊所知的財産Newsletter2018年12月号参照。)において、Xの損害賠償請求が全額認容され、当審においても、Y標章、Yコスチューム、Yドメイン名の使用行為についての不正競争防止法違反を理由とする損害賠償の原因(数額の点は除く。)は理由があるとの中間判決が言い渡されていました(弊所知的財産Newsletter2019年7月号参照。)

第一審判決では、XがY1の不正競争行為によって被った損害は1026万4609円と認定されていました(料率については閲覧制限の対象とされており不明。)。この点について、本判決は、炭酸パック化粧品事件大合議判決(弊所知的財産Newsletter2019年7月号参照。)の流れに沿って、以下の理由から、Yドメイン名を使用している店舗の売上げに係る料率は15%、Yドメイン名を使用していない店舗の売上げに係る料率は12%とするのが相当とし、使用許諾料相当損害額は、9239万9253円であると認定し、Xの請求を全額認容し差止請求についても認容しました。

・不競法5条3項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも当該商品等表示についての許諾契約における料率に基づかなければならない必然性はない。不正競争行為をした者に

対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の料率に比べて自ずと高額になる。

- ・実施に対し受けるべき料率は、①当該商品等表示の実際の許諾契約における料率や、それが明らかでない場合には業界における料率の相場等も考慮に入れつつ、②当該商品等表示の持つ顧客吸引力の高さ、③不正競争行為の態様並びに当該商品等表示又はそれに類似する表示の不正競争行為を行った者の売上げ及び利益への貢献の度合い、④当該商品等表示の主体と不正競争行為を行った者との関係など訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。
- ・これを本件についてみるに、①Xが、Xの著作物や商標等に関してこれまで締結したライセンス契約における料率、②X商品等表示は著名なもので、高い顧客吸引力を有していると認められること、③Y1は、X商品等表示の持つ高い顧客吸引力を不当に利用しようとする意図をもって不正競争行為を行ってきたのであり、X商品等表示と類似するY標章、Yコスチューム及びYドメイン名がY1の売上げに貢献した度合いは相当に大きいと認められることといった事情からすると、Yドメイン名を使用しているMariCAR店舗及びA店の売上げに係る料率は15%とし、Yドメイン名を使用していないその他の店舗の売上げに係る料率は12%とするのが相当である。

本件は、特許権に関する炭酸パック化粧品事件大合議判決を受け、同判決以前の第一審判決より高い損害額を認定した事例として、実務上参考になると考えます。

← 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ならず、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。





## News

### ALB IP rankings 2020で 当事務所の知的財産グループは高い評価を得ました。

トムソンロイター社出版のAsian Legal Business(ALB)2020年5月号のIP Rankings 2020において、当事務所はJapan DomesticのPatents部門において、4年連続の高い評価(Tier 1)を得ました。  
また、Japan DomesticのCopyright/Trademarks部門においても高い評価(Tier 2)を得ました。

Asian Legal Business のウェブサイトはこちらからご覧いただけます

← 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提供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よって提供されるべきでなく、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。