



## Contents

### 特許侵害

#### 化学特許侵害事件にて、測定方法(充足性)・サポート要件が争われた事例

東京地裁(46部)令和2年3月26日判決〔セルロース粉末特許事件〕

### 審決取消

#### 審決取消訴訟において初めて提出された従来技術文献を 副引例として特許発明の進歩性を肯定した事例

知財高裁(1部)令和2年5月28日判決〔ポリオレフィン系延伸フィルム事件〕

### 商標

#### 「混同を生ずるおそれ」の判断例

知財高裁(2部)平成31年3月26日判決〔PUMA vs SHI-SA事件〕

### 著作権法

#### 試験問題の解説を動画配信する行為の翻案権侵害該当性〔消極〕

知財高裁(3部)令和元年11月25日判決〔テスト解説動画配信事件〕

### 不正競争

#### 不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為の成立を否定した事例

知財高裁(1部)令和2年3月24日判決〔瞬間冷凍設備事件〕

## 特許侵害

## 化学特許侵害事件にて、測定方法(充足性)・サポート要件が争われた事例



重富 貴光  
PROFILEはこちら

裁判例はこちら

東京地裁(46部)令和2年3月26日判決(平成29年(ワ)第24598号)裁判所ウェブサイト[セルロース粉末特許事件]

## 1 事案の概要

本件は、発明の名称を「セルロース粉末」とする特許(特許第5110757号「本件特許」)の特許権者(原告)が、被告によるセルロース粉末の製造販売が本件特許を侵害するとして、製造等の差止・廃棄及び損害賠償請求をした事案です。本件では複数の請求項及び製品について侵害の成否等が争われましたが、本件特許の請求項1に係る発明(「本件発明1」)の構成要件充足性及び有効性に関して実務上参考となる判断がされていますので、その点をご紹介します。

## 2 本件特許の概要

本件特許は、医薬品等に使用される圧縮成形用賦形剤に用いられるセルロース粉末について、仕様として求められる成形性、流動性及び崩壊性をバランスよく併せ持たせる観点から、セルロース粉末の粉体物性を特定範囲に制御することを内容とするものです。

本件発明1の構成要件は、以下のとおり分説されます。

- 1A:天然セルロース質物質の加水分解によって得られるセルロース粉末であって、
- 1B:平均重合度が150~450、
- 1C:75 $\mu$ m以下の粒子の平均L/D(長径短径比)が2.0~4.5、
- 1D:平均粒子径が20~250 $\mu$ m、
- 1E:見掛け比容積が4.0~7.0cm<sup>3</sup>/g、
- 1F:見掛けタッピング比容積が2.4~4.5cm<sup>3</sup>/g、
- 1G:安息角が54°以下のセルロース粉末であり、
- 1H:該平均重合度が、該セルロース粉末を塩酸2.5N、15分間煮沸して加水分解させた後、粘度法により測定されるレベルオフ重合度より5~300高いことを特徴とする
- 1I:セルロース粉末。

## 3 構成要件充足性

本件発明1の構成要件1Bの充足性に関し、平均重合度をどのような測定方法によって測定すべきかが争われました。裁判所は、請求項1には平均重合度の測定方法は記載されていないが、①発明の詳細な説明には、実施例・比較例における各物性の測定方法として、平均重合度は「第十三改正日本薬局方、結晶セルロースの確認試験(3)に記載された銅エチレンジアミン溶液粘度法により測定された値」という具体的な測定方法(「本件測定方法」)により測定された値である旨の記載がある、②明細書において、本件測定方法に基づいて測定された各実施例、比較例の平均重合度が記載された上で、それらのセルロースが持つ諸機能(発明の効果)が検証されている等の事情に照らせば、特段の事情がない限り、当業者は、本件測定方法による平均重合度が構成要件1Bの範囲に入れば当該要件を充足すると考えるといえ、また、そのように解することによって第三者に不測の不利益が生じるとはいえないから、本件測定方法により測定された平均重合度が本件発明1の構成要件の範囲内であれば、当該セルロースは同構成要件を充足すると判断し、一部の被告製セルロース粉末の構成要件充足性を認めました。

## 4 有効性(サポート要件)

他方で、裁判所は、本件発明1はサポート要件(特許法36条6項1号)を充足しないと判断しました。

構成要件1H(該平均重合度が、該セルロース粉末を塩酸2.5N、15分間煮沸して加水分解させた後、粘度法により測定されるレベルオフ重合度より5~300高いことを特徴とする)に関し、1Hに規定される加水分解条件によってセルロース粉末を加水分解して生成されたセルロース粉末のレベルオフ重合度について、明細書の実施例には明示的な記載がなく、かつ、優先日当時の技術常識によってもそれが記載されているに等しいとはいえないとして、明細書の詳細な説明には構成要件1Hに記

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。

載された実施例の記載はなく、本件発明1は発明の詳細な説明の記載により当業者が発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではないとして、サポート要件違反であると判断しました。上記判断を導くにあたり、裁判所は、1Hに規定される加水分解条件を提唱し、原告が明細書でも引用している論文を検討し、当該論文では加水分解条件によってレベルオフ重合度の変動することが予想されるとされていたこと等を認定しています。

## 5 コメント

特許侵害訴訟においては、構成要件充足性を巡って、構成要件に規定された測定値の測定方法が争われることが少なくありません。本判決は、医薬品の規格基準書とされる日本薬局方に示された特定の試験に記載された測定方法が明細書に記載され、本件測定方法に基づいて測定された実施例・比較例が記載されていることを認定し、特段の事情がない限り、本件測定方法によって構成要件充足性を判断すべきとしました。特許出願の際には測定方法を可能な限り明確かつ具体的に記載しておくことの重要性が示されているといえます。

サポート要件に関しては、出願時及び補正時において、請求項に記載された技術的事項に対応する実施例(実施例が存在しない場合には技術常識による立証)が可能であるか否かを十分に点検することの重要性を示す判断と評価できます。なお、本件では、並行する無効審判請求事件(無効2018-800078)において、本件発明1はサポート要件を充足するとの判断がされており、現在、審決取消訴訟が係属しています。裁判所と特許庁の判断が分かれている点は興味深く、知財高裁による判断が注目されます。

[← 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。

## 審決取消

審決取消訴訟において初めて提出された従来技術文献を副引例として  
特許発明の進歩性を肯定した事例

和田 祐以子

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和2年5月28日判決(令和元年(行ケ)第10075号)裁判所ウェブサイト〔ポリオレフィン系延伸フィルム事件〕

裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「ポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法及び該方法により製造されたポリオレフィン系延伸フィルム」とする発明(「本件発明」)の請求項6ないし8について、原告が無効審判を請求し、被告が請求項7及び8について訂正請求(「本件訂正」)をしたところ、特許庁が本件訂正を認めた上、請求を不成立とする審決(「本件審決」)をしたため、原告が本件審決の取消しを求めた事案です。知財高裁は、本件審決のうち請求項7(「本件発明7」)及び請求項8(「本件発明8」)に係る発明の進歩性に関する判断部分について、本件審決には相違点の容易想到性の判断に誤りがあるとして、本件審決を一部取り消しました。本判決は論点が多岐にわたりますが、上記判断のみに焦点を絞りご説明します。

本件審決と本判決は、共通する判断として、本件発明7と特開平3-260689号(「主引例」)に記載の発明(「主引用発明」)との相違点について、本件発明7のポリオレフィンフィルムは「第1のスキン層と、コア層、及び第2のスキン層とを含む」三層のものであるのに対して、主引用発明のポリオレフィンフィルムは「メルトフローレート(MFR)0.8、融点164°Cのホモポリプロピレン70重量%、融点134°Cの高密度ポリエチレン12重量%及び平均粒径1.5 $\mu$ mの重質炭酸カルシウム18重量%を配合(A)し、270°Cに設定した押出機にて混練した後、シート状に押し出した一層のものである点で異なる(「本件相違点」)との判断を示しています。

そして、本件相違点に関し、本件審決は、「第1のスキン層とコア層及び第2のスキン層とを含む構造の基材層を使用すること」は主引例に記載されておらず、この構成を想到する動機付けとなる記載もないとし、また、主引例には「2層以上の積層された構造であっても良い」と記載されているものの、「3層の積層さ

れた構造」を採用する動機付けとなる記載はないとして、本件相違点に係る構成の容易想到性を否定しました。

これに対し、本判決は、本件相違点に関する新たな副引例として、主引例中に従来技術として記載されていた特開昭58-69015号公報を引用しました(特開昭58-69015号公報は無効審判段階では証拠提出されておらず、審決取消訴訟において初めて証拠提出されました。)。知財高裁が新たに引用した特開昭58-69015号公報(「副引例」)には、ポリオレフィンフィルムに関し「当該ラベルはポリプロピレンの延伸フィルムを紙状層とし、反対側の表面を構成するポリエチレンフィルムを裏面層とする少なくとも2層構造の複合フィルムよりなるラベルであり、中間層に2軸配向のポリプロピレンフィルム層を含む3層以上であることが好ましく、複合フィルムが3層以上の場合、例えば(A)ポリプロピレン、(B)ポリプロピレン、(C)ポリエチレンを、(B)よりなるフィルムが中間層となるように積層し、共押出で製造する」ことが開示されています。本判決は、副引例の当該記載を踏まえ、主引例及び副引例に接した当事者がポリオレフィンフィルムについて3層の構成を採用することは当然あり得るとして、主引用発明について、「3層」の積層された構造を採用する動機づけが認められるとの判断を示しました。知財高裁はこの判断を基礎に、本件発明7及び本件発明8の容易想到性を肯定しました。

本判決は、無効審判において主引例とされた文献に従来技術として挙げられていた文献が審決取消訴訟において新たに副引例として提出されたことを契機として、容易想到性に関し審決と異なる判断を示したものであり、事例判決ではありませんが、特許無効論において特許明細書中の引用文献まで含めて資料を精査することの重要性を再認識させるものとして、紹介させていただきます。

[← 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御受け頂ければと存じます。

## 商標

## 「混同を生ずるおそれ」の判断例



渡辺 洋

PROFILEはこちら

裁判例① 裁判例②

知財高裁(2部)平成31年3月26日判決(①②事件双方) ①平成29年(行ケ)第10204号審決取消請求事件、  
②平成29年(行ケ)第10206号審決取消請求事件 裁判所ウェブサイト(PUMA vs SHI-SA事件)

1. スポーツブランドのロゴとして著名な商標(下記X商標1及び2。指定商品第25類(被服、運動用特殊靴等。))の権利者であるXが、指定商品を第25類(Tシャツ、帽子)とするYの登録商標(Y商標1及び2)の無効審判を請求し、いずれも請求不成立の審決となったため、当該審決の取消を求めた事案です(Y商標1につき事件①、Y商標2につき事件②)。XY間では他にもYの商標をめぐって訴訟が係属していましたが、本稿では事件①②に絞り、かつ商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の判断についてのみご紹介します。

X商標1



Y商標1



X商標2



Y商標2



2. 知財高裁は両事件において、XY両商標につき、商標の外観、想起される観念、生じ得る称呼の観点から検討し、事件①ではY商標1はX商標1との関係で混同のおそれはないとし審決を維持しつつ、②事件ではY商標2はX商標2との関係で混同のおそれはあるとし、審決を取消しました。

## (1)事件①について

**外観** Y商標1とX商標1とは、「SHI-SA」又は「PUMA」の文字と動物図形との組合せによる全体的な形状が共通しているが、

最も大きな構成部分である「SHI-SA」又は「PUMA」の文字部分や、上記文字部分の下の2段にわたる文字部分の有無が異なること等からすると、両商標の外観は、その違いが明瞭に看出来るのであって、相紛れるおそれはない。

**観念** Y商標1からは、沖縄の伝統的な獅子像である「シーサー」の観念が生じ、X商標1からは、ネコ科のほ乳類である「ピューマ」又は「PUMA」ブランドの観念が生じる。

**称呼** Y商標1からは、「シーサオキナワンオリジナルガーディアンシッドッグ」等並びに「シーサー」又は「シーサ」の称呼が生じ、X商標1からは、「ピューマ」又は「プーマ」の称呼が生じる。

結論両商標は、外観に加え、観念や称呼においても異なるものであり、同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき混同が生ずるおそれがあるとはいえない。

## (2)事件②について

**外観** シルエット、白線による模様があるかなどにおいて異なるが、全体のシルエットは似通っており、Y商標2において、白線による模様等がシルエット全体に占める面積は比較的小さいから、外観全体の印象は相当似通ったものであるといえる。

**観念** Y商標2からは、何らかの四足動物という観念が生じるのに対し、X商標2からは、「PUMA」ブランドの観念が生じる。

**称呼** Y商標2からは特定の称呼は生じないが、X商標2からは、「プーマ」の称呼が生じる。

結論以上に加え、「PUMA」ブランドの著名性等も考慮すれば、「混同を生ずるおそれ」がある。

3. 両判決は特段新しい判断を示したものではありませんが、同一当事者で似たような商標が問題となった事案につき、結論を違えたものとして、商標法の混同の有無の具体的な判断手法を確認するに役立つと考え、ご紹介した次第です。

← 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お伝えされるべきでなく、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。

## 著作権法

## 試験問題の解説を動画配信する行為の翻案権侵害該当性〔消極〕

杉野 文香

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和元年11月25日判決(令和元年(ネ)第10043号)裁判所ウェブサイト〔テスト解説動画配信事件〕

裁判例はこちら

本件は、中学校受験のためのSAPIX(サピックス)小学部等を運営するXが、中学受験のための学習塾を経営するYに対し、Xの作成した国語の学力テストの問題(「本件問題」)及び本件問題の解説(「本件解説」)をインターネット上で動画配信するYの行為(「Yライブ解説」)が翻案権侵害に該当する等と主張し、Yに対し、当該動画等の配信の差止め、及びその予防を求めるとともに、損害賠償を請求した事案の控訴審です。なお、Yライブ解説において画面に本件問題や本件解説が表示されることはありませんでした。

**原審**は、本件問題を編集著作物、本件解説を言語の著作物と認定し著作物性を肯定する一方で、翻案権侵害等は認めず、Xの請求をいずれも棄却する判決を言い渡しました。これを不服としてXが控訴したのが本件になります。

控訴審においても、原判決の判断が維持されましたが、Xが、主としてYライブ解説による翻案権侵害につき主張を補充したことから、知財高裁は、Xの当該主張に関し次のとおり判断しました。

まず、知財高裁は、江差追分事件(最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決)で示された翻案の意義を示したうえで、「翻案の意義は…編集著作物についても同様であると解されるから、編集著作物の翻案が行われたといえるためには、素材の選択又は配列に含まれた既存の編集著作物の本質的特徴を直接感得することができるような別の著作物が創作されたといえる必要があるものと考えられる」と判断しました。

その上で、(i)本件問題に係る翻案権侵害については、Yライブ解説が「作成された問題(すなわち、素材の選択及び配列等)を所与のものとして、これに対する解説、すなわち、問いか

けられた問題に対する回答者の思考過程や思想内容を表現する言語の著作物」であり、「思考過程や思想内容の表現にその本質的特徴が現れている」ものであるから、「編集著作物である本件問題と、言語の著作物である被告ライブ解説とでは、その本質的特徴を異にするといわざるを得」ず、仮に、Yライブ解説が、「本件問題が取り上げた文を対象とし、本件問題が提起したのと同じの問題を、その配列・順序に従って解説しているものであるとしても、それは、あくまでも問題の解説をしているのであって、問題を再現ないし変形しているのではな」と判断し、翻案権侵害を否定しました。

また、(ii)本件解説に係る翻案権侵害については、①本件解説とYライブ解説とが「本件問題の読解対象文章及び設問・選択肢の文章を前提としているということでは全く共通」であるとしても、そのこと自体からは、「表現にわたらない内容の同一性」がもたらされるにすぎないから、表現の本質的特徴の同一性の有無は、別途、文言等の共通性等を通じて判断されるべきものである。②本件解説とYライブ解説とが「いずれも本件問題に対する解説であることに由来して内容の類似性・同一性はみられ」、Yライブ解説が「その内容については部分的に本件解説と本質的特徴を同一にするといえる」としても、その表現については、「本件解説と本質的特徴を同一にするとは認められない。」と判断し、翻案権侵害を否定しました(下線は筆者による)。

本件は事例判決ではありますが、編集著作物における翻案権侵害の考え方や同一の問題に対する解説の翻案権侵害の考え方を示している点で参考になると思われますので紹介させていただきます。

[← 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御受け頂ければと存じます。

## 不正競争

## 不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為の成立を否定した事例

古庄 俊哉  
PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和2年3月24日判決(令和元年(ネ)第10072号)裁判所ウェブサイト〔瞬間冷凍設備事件〕

裁判例はこちら

## 1 事案の概要

本件は、控訴人(一審原告)Xが、商品開発に係る契約の相手方であった被控訴人(一審被告)Yに対し、①Yは契約の約定に違反してXの有していたノウハウ(「本件ノウハウ」)を活用しY製品を販売したと主張して、契約の約定に基づくY製品の販売等の差止め等を求めるとともに、②本件ノウハウを使用することが不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に該当すると主張して、Y製品の製造、販売等の差止め等及び損害賠償を求めた事案です。

原審(東京地裁)は、Yの請求を全て棄却し、知財高裁も、原審の判断を支持してXのYに対する請求はいずれも理由がないものと判断し、控訴を棄却しました。

本稿では、上記②の不正競争行為に関する知財高裁の判断をご紹介します。

## 2 不正競争行為の成否に関する知財高裁の判断

Xは、本件ノウハウ(ドラム型の製氷機において飽和食塩水を瞬間凍結させて製氷する際の冷媒の使用条件)が「営業秘密」(不正競争防止法2条6項)であり、本件ノウハウを活用したY製品の販売行為は営業秘密である本件ノウハウを使用するものであり同条1項7号の不正競争行為であるなどと主張しましたが、知財高裁は、以下のとおり判示して、不正競争行為の成立を否定しました。

## (1) 本件ノウハウが「営業秘密」に当たるか

Yにおいて、本件ノウハウが完成する前から、型式「WB」の製氷機を用いてマイナス50度程度の条件で冷媒を用いて濃塩水氷を製氷することが可能であったことや、冷媒蒸発温度がマイナス65度になる冷凍機が一般に流通していたことなどの事情に照らせば、技術的には、本件ノウハウの完成前から

同ノウハウに係る方法を用いて濃塩水氷を製氷することができたことが認められる。加えて、XがYに本件ノウハウを伝えたとする平成29年4月28日時点で、両者の間に有効な秘密保持契約が存在していたことを認めるに足りる証拠がないなどの事情にも照らせば、本件ノウハウは、そもそも非公知性及び有用性の要件を欠き、「営業秘密」に当たらない。

## (2) Y製品の販売が本件ノウハウの「使用」に当たるか

そもそも、Yにおいて、本件ノウハウの完成する前から、型式「WB」の製氷機を用いてマイナス50度程度の条件で冷媒を用いて濃塩水氷を製氷することが可能であったことや、冷媒蒸発温度がマイナス65度になる冷凍機が一般に流通していたことからすれば、Y製品の販売は、Yがかねてより行ってきた事業活動そのものであり、本件ノウハウを実現し又はそれと同視し得るものということとはできない。

よって、Yにおいて平成29年6月頃、訴外Z社に対してY製品2台を販売したことが本件ノウハウの「使用」(不正競争防止法2条1項7号)に該当するものとはいえない。

## 3 まとめ

知財高裁は、本件ノウハウが、Xが主張する本件ノウハウの完成前からYにおいて使用されていたものであることを認定し、「営業秘密」の要件である非公知性及び有用性を否定しました。また、同様の理由で、不正競争防止法2条1項7号にいう、「営業秘密」を「示された」者がそれを「使用」したとの要件に該当しないと判断しています。

本件は、事例判決ではありますが、「営業秘密」該当性及び不正競争防止法2条1項7号の要件該当性の判断を示し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。