



Contents

特許取消決定に対する取消訴訟

明確性要件に関する特許庁・裁判所の判断が分かれた事例

知財高裁(1部)令和2年9月3日判決〔両面粘着テープ事件〕

商標

防護標章登録に必要な需要者における認識の程度

知財高裁(4部)令和2年9月2日判決〔Tuché事件〕

著作権

画像のリツイートに氏名表示権侵害を認めた事例

最高裁(第三小法廷)令和2年7月21日判決〔リツイート事件最高裁判決〕

不正競争

アマゾン社に対する虚偽の商標侵害の告知が信用毀損行為に該当するとされた事例

東京地裁(40部)令和2年7月10日判決〔COMAX事件〕

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。

決定取消

明確性要件に関する特許庁・裁判所の判断が分かれた事例



鷲見 健人
PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和2年9月3日判決(令和元年(行ケ)第10173号)裁判所ウェブサイト(両面粘着テープ事件)

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件は、発明の名称を「両面粘着テープ、車載部品固定用両面粘着テープ、及び、車載用ヘッドアップディスプレイカバー固定用両面粘着テープ」とする特許(「本件特許」)について特許取消決定(「本件決定」)がなされ、特許権者が本件決定の取消しを求めた事案です。知財高裁は、本件決定には、明確性要件、実施可能要件及びサポート要件の適合性の判断のいずれにも誤りがあるとして、本件決定を取り消しました。本稿では、中心的な争点となった明確性要件の適合性に関する判断部分をご紹介します。

2. 本件決定の判断

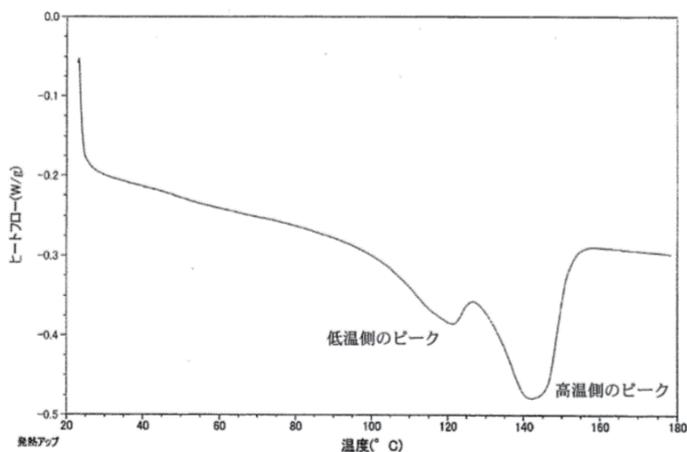
本件特許の請求項1は、「基材の両面にアクリル粘着剤層を有する両面粘着テープであって、／前記基材は、発泡体からなり、／…／前記発泡体は、示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140℃以上であり、…／前記発泡体がポリプロピレン系樹脂を含有する／ことを特徴とする両面粘着テープ。」(「本件発明」)です。

本件では、本件発明の発明特定事項のうち、「前記発泡体は、示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140℃以上であり」の明確性が争点となりました。

本件決定は、まず、「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピーク」とは「融点」を意味する技術用語であることを前提に、本件発明の「発泡体」は、「ポリプロピレン系樹脂を含有する」組織体であり、「ポリプロピレン系樹脂」以外の成分を含むため、本件発明の「発泡体」を示差走査熱量計により測定すると、本件発明の「発泡体」に含まれている各成分の融点に対応する結晶融解温度ピークが複数測定され、また、ポリプロピレン系樹脂自体に由来する結晶融解温度ピークも複数測定される場合がある旨説示しました。その上で、本件決定は、本件発明

の「前記発泡体は、示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140℃以上であり」について、結晶融解温度ピークが複数測定される場合に、どの結晶融解温度ピークが「140℃以上」であることを意味するのかが不明であると判断しました。

なお、示差走査熱量計により複数の結晶融解温度ピークが測定された場合のグラフは、例えば下図のようになります(下図は原告が実施した実施例2の追試結果です)。



3. 本判決の判断

これに対し、知財高裁は、以下のとおり述べて、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえないと判示しました。

① 特許請求の範囲の記載

- 特許請求の範囲には、「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピーク」について特定する記載はない。
- 「ピーク」とは、「①山のいただき。②絶頂。最高潮」(広辞苑第6版)を意味することからすれば、「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140℃以上であり、」との記載は、示差走査熱量計による測定結果のグラフのピーク(頂点)が140℃以上に存在することを意味するものと解するの

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のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

がまずは自然である。

② 特許出願時の技術常識

➤ 結晶融解温度ピークの面積は、吸熱量を示すものであり、含まれる材料の結晶融解温度に応じて1個のピークが存在する場合と複数のピークが存在する場合があります。複数のピークが存在する場合に各ピークのアーク面積(吸熱量)は、そのピークを発現する材料の含有量と相関することは、本件特許の出願時の技術常識である。

③ 本件特許の明細書の記載

➤ 本件明細書の実施例1~7は、ポリプロピレン系樹脂と直鎖状低密度ポリエチレンの混合物より構成される発泡体であり、その結晶融解温度ピークは、それぞれ141.5~147.4°Cであることが記載されている。これに対し、比較例2、3は、直鎖状低密度ポリエチレンのみにより構成される発泡体であり、その結晶融解温度ピークは94°C、92°Cであることが記載されている。本件特許請求の範囲には、複数のピークが生じる場合に、特定のピークを選択する旨の記載や、全てのピークが140°C以上であることの記載が存在しないところ、上記のとおり、実施例1~7の発泡体は、比較例2、3と同じ直鎖状低密度ポリエチレンを20~60重量%で含有するから、【表1】に記載された141.5~147.4°C(140°C以上)の結晶融解温度ピーク以外に、140°C未満の結晶融解温度ピーク(筆者注:直鎖状低密度ポリエチレンのピーク)を含むであろうことは、当業者であれば、上記の技術常識により、容易に理解することができる。

➤ そうすると、本件明細書の実施例1~7についての結晶融解温度ピークは、複数の結晶融解温度ピークのうち、ポリプロピレン系樹脂を含有させたことに基づく140°C以上のピークを1個記載したものであることが理解できるから、「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140°C以上」は、複数の結晶融解温度ピークが測定される場合があることを前提として、140°C以上にピークが存在することを意味するものと解される。

➤ 本件発明は、ポリプロピレン系樹脂の含有量を規定するものではないから、ポリプロピレン系樹脂の含有量が、140°C未満のピークを示す直鎖状低密度ポリエチレンの含有量を下

回る場合を含むことは、実施例7の記載から明らかである。そして、このような場合に、当業者であれば、140°C未満に一番大きいピーク(最大ピーク)が生じ得ることを理解することができるのであり、「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140°C以上である」について、複数のピークがある場合のピークの大小は問わないものと解するのが合理的である。

④ 結論

➤ 本件発明の「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140°C以上である」とは、示差走査熱量計による測定結果のグラフのピーク(頂点)が140°C以上に存在することを意味し、複数のピークがある場合のピークの大小は問わないものと解され、その記載について、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということとはできない。

4.まとめ

本件では、知財高裁が、本件決定においては考慮されていなかった本件特許出願時の当業者の技術常識を前提に、本件明細書の実施例を分析したために、発明特定事項の明確性について本件決定と異なる判断がされたものと考えられます。明確性要件適合性に関し、技術常識の主張立証により特許庁の判断が覆された参考事例として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。

商標権

防護標章登録に必要な需要者における認識の程度



渡辺 洋

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和2年9月2日判決(令和元年(行ケ)第10166号)裁判所ウェブサイト〔Tuché事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件は、防護標章に必要な需要者における認識の程度が問題になった事案です。防護標章とは、需要者の間で広く認識された登録商標につき、他人がその商標をその指定商品(役務)と類似しない商品(役務)について使用すると、当該商標権者の商品(役務)であるかのように出所の混同を生じさせるおそれのある場合に、当該商標権者に、予め使用意思のない非類似商品(役務)についてまで登録を認めることによって、商標権の禁止的効力を上記非類似の商品(役務)にまで拡大することとするものです(商標法64条以下)。

本件の原告(グンゼ株式会社)は、「ストッキング」や「女性用下着」等を取り扱っており、指定商品を第25類「被服、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」とする下記の商標(原登録商標)を登録していましたが、同一の商標について、使用意思のない第5類「生理用ショーツ」等を指定商品として、防護標章の出願登録をしました。特許庁は、原登録商標が「需要者の間に広く認識されている」(商標法64条1項)とはいえないとして拒絶査定をし、不服審判請求も不成立としたため、原告は当該審決の取消しを求めて提訴しました。

<原登録商標>

Tuché

2. 知財高裁の判断

知財高裁は、以下のように判断し、原告の請求を棄却しました(下線や太字、傍点は筆者によります)。

▶ 「防護標章登録制度は、原登録商標の禁止権の及ぶ範囲を非類似の商品又は役務について拡張する制度であり、一方で、第三者による商標の選択、使用を制約するおそれがあることに鑑みると、同法64条1項の『需要者の間に広く認識さ

れている』とは、原登録商標の指定商品の全部又は一部の需要者の間において、原登録商標がその商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして、全国的に認識されており、その認識の程度が著名の程度に至っていることをいうものと解するのが相当である。」

- ▶ 商標法64条1項の文言や趣旨からすれば、「『需要者』は、『商品に係る登録商標』(原登録商標)の需要者をいうものと解されるから、この『需要者』の範囲を防護標章登録出願である本願の指定商品(筆者注:本件では「生理用ショーツ」等)の需要者と重なる範囲に限定すべき理由はない。」
- ▶ 原告が取り扱う「ストッキング」等の商品は、第25類の「被服」に含まれるから、これらの商品の需要者において、原登録商標が「需要者の間に広く認識されている」かを判断する。
- ▶ 原告は原登録商標を使用した商品(原告使用商品)を、19年以上にわたり、全国的に継続的に販売しており、「その売上高及び市場シェアから、原登録商標は相当数の需要者において原告の業務に係るストッキングを表示するものとして認識されていたものと認められる。」
- ▶ 一方で、原登録商標の構成や使用態様をみると、商品のパッケージには「Tuché」の文字だけでなく、色や柄等を強調した記載や、原告を示す著名商標である「GUNZE」の記載があること、アクセント記号になじみのない需要者にとっては「トゥシェ」の称呼は自然には生じないことからすれば、原登録商標が記憶や印象に強く残りやすいものとは直ちに認められず、また原告使用商品の売上高も、毎年減少傾向にあり、近年はピークの売上高の3分の1以下であり、その市場シェアも減少傾向にあること、原告使用商品の広告宣伝は、大規模なものとはいえず、その広告宣伝効果は限定的であることなどからすれば、「本件審決時において、大半の需要者が原登録商標を原告の業務に係るストッキングを表示

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お受け頂ければと存じます。

するものとして認識しているものとはいえず、原登録商標に係る需要者の認識の程度は、著名の程度に至っているものと認めることはできない。」

- ▶ したがって、原登録商標は、本件審決時において、原告の業務に係る指定商品を表示するものとして「需要者の間に広く認識されている」ものと認めることはできない。

3. 本判決の意義

防護標章の「需要者の間に広く認識されている」との要件の解釈については、JOURNAL STANDARD事件(知財高裁平成22年2月25日)が「当該登録商標が広く認識されているだけでは十分ではなく、商品や役務が類似していない場合であっても、なお商品役務の出所の混同を来す程の強い識別力を備えていること、すなわち、そのような程度に至るまでの著名性を有していることを指すものと解すべきである」との判断を示していますが、本件はこれと同様の立場に立ったうえ、「需要者」の範囲が、防護標章登録出願である本願の指定商品の需要者と重なる範囲に限定されず、あくまで原登録商標の需要者の範囲を基準とすると明確化した点に意義があるといえます。また、具体的な判断において、使用態様や売上高、宣伝広告といった観点から、原登録商標について「相当数の需要者」には認識されていたものの、「大半の需要者」には認識されているとはいえないとした点も参考価値があります。

以上より、防護標章における「需要者の間に広く認識されている」との要件充足性の判断に当たって実務上参照価値が高いといえ、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。

著作権

画像のリツイートに氏名表示権侵害を認めた事例



富田 詩織
PROFILEはこちら

最高裁第三小法廷令和2年7月21日判決(平成30年(受)第1412号)裁判所ウェブサイト〔リツイート事件最高裁判決〕

裁判例はこちら

本件は、写真家である原告(X)が、ツイッターを運営する米国法人(Y)に対して、ツイッターのウェブサイト上になされた投稿により、Xが撮影した写真(「本件写真」)に係るXの氏名表示権(著作権法19条1項)等を侵害されたとして、Xに対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、上記投稿に係る発信者情報の開示を求める事案です。

具体的な事実の経緯は以下のとおりです。

平成26年12月、訴外Aのツイッター上のアカウントにおいて、Xに無断で、本件写真を複製した画像(「本件元画像」)の掲載を含むツイートが投稿されました。その後、訴外B～Dのツイッター上の各アカウント(「本件各アカウント」)が、それぞれ、上記Aのツイートのリツイート(第三者のツイートを紹介ないし引用する、ツイッター上の再投稿)をしました。これにより、本件各アカウントの各タイムライン(個々のツイートが時系列順に表示されるページ)に、本件元画像を複製した画像が表示されるようになりました。本件元画像の隅には、Xの氏名表示(「本件氏名表示部分」)があったのですが、各タイムライン上に表示される画像(「本件各表示画像」)は、本件元画像の上部及び下部がトリミング(一部切除)された形となっていたため、本件氏名表示部分が表示されなくなっていました。

上記のような事実関係のもとに、知財高裁(控訴審)は、上記のリツイート行為(「本件各リツイート」)による氏名表示権侵害を認めたため、Yが上告し、氏名表示権につき、①本件各リツイート者(B～D)は、本件各リツイートによって、著作権侵害となる著作物の利用をしていないから、「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしていないし、②本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば、氏名表示部分がある本件元画像を見ることができることから、本件各リツイート者は、本件写真につき「すでに著作権者が表示しているところから従って著作権者を表示」(同条2項)しているといえるので、原審(控訴審)の判断は

誤っていると主張しました。

この点について、最高裁は、以下のとおり判断しました。

①について、「著作権法19条1項は、文言上その適用を、同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用により著作物の公衆への提供又は提示をする場合に限定していない。また、同法19条1項は、著作者と著作物との結び付きに係る人格的利益を保護するものであると解されるが、その趣旨は、上記権利の侵害となる著作物の利用を伴うか否かにかかわらず妥当する。そうすると、同項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は、上記権利に係る著作物の利用によることを要しないと解するのが相当である」。

②について、「本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば、本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるとしても、本件各表示画像が表示されているウェブページとは別個のウェブページに本件氏名表示部分があるというにとどまり、本件各ウェブページを閲覧するユーザーは、本件各表示画像をクリックしない限り、著作者名の表示を目にすることはできない。また、同ユーザーが本件各表示画像を通常クリックするといえるような事情もわかれぬ。そうすると、本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば、本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって、本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではないというべきである。」

本件は、最高裁が、①氏名表示権の侵害の要件としては著作権侵害となる著作物の利用は不要であると判断し、②ツイッターのシステムの仕様により氏名表示がトリミングされているにすぎない場合も氏名表示権を侵害すると判断しており、今後の著作者人格権の議論に影響を及ぼす重要な判断として、ご紹介いたします。

← 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お受け頂ければと存じます。

不正競争

アマゾン社に対する虚偽の商標侵害の告知が信用毀損行為に該当するとされた事例

岩崎翔太

PROFILEはこちら

東京地裁(40部)令和2年7月10日判決(平成30年(ワ)第22428号)裁判所ウェブサイト〔COMAX事件〕

裁判例はこちら

本件は、原告が、通販サイト「アマゾン」上で訴外バルジャノ社が開設している仮想店舗において、下記原告商標を付した枕、マットレス等の原告商品を販売していたところ、被告がアマゾン社に対して原告商品は「偽造品である」旨の告知をしたことから、アマゾン社が、訴外バルジャノ社に対し、原告商品の出品停止措置を行ったという事案です。原告は、被告に対し、被告のアマゾン社に対する告知は虚偽であり、不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)2条1項21号の信用毀損行為に該当するとして損害賠償等を求めました。本判決においては、被告の告知行為の信用毀損行為該当性及び原告の損害の有無が争点となりました。なお、原告及び被告は、いずれも枕、マットレス等の輸入販売を業とする株式会社で競争関係にあることが前提となっていました。

原告商標権:COMAX(標準文字)第20類マットレス、まくら、クッション、座布団、家具
被告商標権:COMAX(標準文字)第17類天然ゴム、ゴム

まず、裁判所は、前提事実として、被告の行為を下記のとおり認定しました。

「被告は、平成30年5月8日頃、本件サービス(筆者注:登録された商標を他社が不正に使用して出品するのを防ぐことができるアマゾン社のブランド登録サービス)・・・(中略)・・・の登録フォーマットに、被告登録商標をいくつかの商品ごとに複数回に分けて、概ね、以下の内容を入力し、原告商品が被告の権利を侵害する旨の申告(以下「本件申告」という。)を行った。

(ア) 申告内容:偽造品であること (イ) ブランド名:COMAX (ウ) 登録商標:被告各商標 (エ) 権利侵害の内容を把握できる、詳しい情報:「・・・(中略)・・・当社は他社・他販売店に対し、「COMAX」「COMAX Natural」の使用を許可していません。・・・(後略)・・・」

次に、裁判所は、アマゾン社の対応をも踏まえ、被告による本件申告の趣旨を以下のとおり商標侵害の告知であると解した上、原告商標権と被告商標権の商品区分が異なるため商標侵

害の事実は無い旨を認定しました。

「本件申告の内容は、・・・(中略)・・・①本件サービスの利用に当たり、被告は、被告各商標権を登録していること、②被告は本件申告に当たって被告各商標を入力した上で申告内容について記載していること、③アマゾン社からバルジャノ社へのメール(甲8、9、12)にも「商標権を侵害しているとの主張が権利者から届きました」と記載され、更に同各メールには「侵害の種類」として「商標権」と記載されるとともに、被告各商標権等の登録番号が記載されていることなどの事実によれば、本件申告は原告商品が被告各商標権を侵害していることを趣旨とするものであると認めるのが相当である。」

最後に、裁判所は、アマゾン社による出品停止措置は本件申告によって原告商品が被告各商標権を侵害すると誤信したことによるものではなく、アマゾン社の出品停止措置と本件申告との間に相当因果関係が無いとする被告の主張を、以下の理由で排斥した上、無形損害として50万円の損害が生じている旨の判断をしました。

「本件におけるアマゾン社による原告商品の出品停止措置は、被告の商標権侵害等の事実は存在しないにもかかわらず、原告の説明及び原告から送付された資料等を十分に顧慮しないまま行われたものであって、合理的な根拠を欠くものであるといわざるを得ない。他方、アマゾン社による上記出品停止措置は、本件申告に基づいて行われたものであり、本件申告と無関係の理由により行われたものであると認めるに足りる証拠はない。」

本判決では、被告はアマゾン社に対して虚偽の商標侵害の告知を行ったものですが、原告との関係では、被告の虚偽の告知行為が信用毀損行為に該当すると判断されました。本判決は、事例判断に過ぎませんが、通販サイト運営者に対する権利侵害告知という比較的身近な事例として参考になる判決と思われましたので紹介した次第です。

← 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。