

Intellectual Property Newsletter 50 No. 50



Contents

法改正

日本版アミカスキュリエ制度の導入に向けて

特許侵害

アンテナ装置に関する特許のサポート要件充足を否定した事例

知財高裁(3部)令和2年12月1日判決〔アンテナ装置事件〕

商標

焼き肉のたれの容器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(3部)令和2年12月15日判決〔エバラ焼き肉のたれ事件〕

事務所 *News*

執筆情報のご案内

法改正

日本版アミカスキュリエ制度の導入に向けて


 重富 貴光
 PROFILEはこちら

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会は、「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方(案)」の取りまとめ案を令和2年12月24日に公表し、いわゆるパブリックコメント手続に付しました(詳細は[特許庁HP参照](#))。

取りまとめ案では、特許制度の在り方について様々な検討状況の説明がされていますが、とりわけ、いわゆる日本版アミカスキュリエ制度は導入に向けて本格的な動きがありますので、紹介させていただきます。

アミカスキュリエ(amicus curiae)制度は米国に由来します。米国では、社会的に影響のある重要な法律問題等を含む訴訟事件において、裁判所が幅広い意見を参考にしうえて判断するべく、第三者がいわゆるアミカスブリーフ(amicus brief)と呼ばれる意見書を裁判所に提出し、裁判所がこれを参考にし審理判断することが行われています。

我が国では、いわゆる[アップル対サムスン訴訟](#)において当時の現行法の枠組みで可能な範囲で、標準必須特許問題について第三者が意見を述べる試みが実施されました。今回は、その

ような第三者意見募集手続を法的に制度化する措置が検討されています。

このいわゆる日本版アミカスキュリエ制度の概要は、以下のとおりです(第三者意見募集制度(案)ご参照)。

上記のとおり、日本版アミカスキュリエ制度は、当事者による証拠収集手続として位置付けられています。第三者が意見書を裁判所に提出し、提出された意見書につき、当事者が立証に必要と認める意見書を謄写して書証として裁判所に提出することが想定されています。また、この制度は、特許権・実用新案権に係る侵害訴訟において導入することが想定されています。

特許権侵害訴訟において、重要論点に関し、裁判所が国内外の関係者の様々な意見を参考に十分熟慮された判決をなすことを可能にする制度設計自体は望ましいといえます。

パブリックコメント手続は令和3年1月25日までとされており、その後、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において具体的な制度が検討・決定されるものと思われます。

		第三者意見募集制度(案)	アップル対サムスン訴訟での意見募集
	意見募集の主体・意見書の提出先	裁判所	当事者双方・その代理人
	意見書を提出できる者(提出資格)	限定しない(広く一般に対し意見を求める)	限定しない(広く一般に対し意見を求めた)
論点1	制度の位置付け	当事者による証拠収集手続	当事者による証拠収集手続
	当事者の合意・申立て	一方当事者の申立て(他方当事者への意見聴取あり)	当事者双方の合意あり
	求める意見の内容	事件に関する特許法・実用新案法の適用その他の必要な事項であって、裁判所が必要と認めた事項 ・例：標準必須特許による請求権の行使の制限 ・例：特定のIoT技術について、各業界におけるロイヤリティの算定方法。	FRAND宣言された特許による差止請求権・損害賠償請求権の行使の制限
	意見書の取扱い	当事者は、必要と認める意見書を謄写し、書証として裁判所に提出。裁判所は、書証として提出された意見書を判断の基礎とできる。	合意により、当事者は、全ての意見書を書証として裁判所に提出。裁判所は、書証として提出された意見書を判断の基礎とした。
論点2	対象の事件	特許権・実用新案権に係る侵害訴訟	特許権に係る侵害訴訟
論点3	対象の審級	第一審(東京地裁・大阪地裁)・控訴審(知財高裁)	知財高裁
論点4	第三者への働きかけ提出意見書数の制限	特段の制限なし	特段の制限なし
	意見募集の時期・期間	裁判所が裁量で設定	弁論の最終段階における2か月の期間

(出典：https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/44-shiryu/03.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。

特許侵害

アンテナ装置に関する特許のサポート要件充足を否定した事例



鷲見 健人
PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和2年12月1日判決(令和2年(ネ)第10039号)裁判所ウェブサイト〔アンテナ装置事件〕

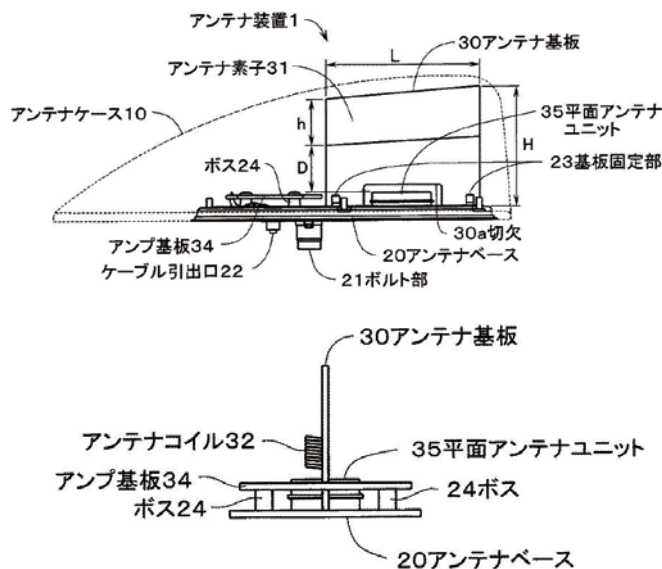
裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、発明の名称を「アンテナ装置」とする特許(「本件特許」)の特許権者であるX(一審原告・控訴人)が、Y(被告・被控訴人)によるY製品の生産等が本件特許の請求項1の特許権を侵害するとして、損害賠償等を求めた事案です。原審は、請求項1に係る特許はサポート要件(特許法36条6項1号)を充足せず無効にされるべきであるとして、Xの請求を棄却したため、これを不服とするXが控訴しましたが、知財高裁は、原判決の判断を是認し、Xの控訴を棄却しました。

2 本件特許の請求項1

本件特許の請求項1は、「車両に取り付けられた際に、車両から約70mm以下の高さで突出するアンテナケースと、/該アンテナケース内に収納されるアンテナ部/からなるアンテナ装置であって、/前記アンテナ部は、面状であり、上縁が前記アンテナケースの内部空間の形状に合わせた形状であるアンテナ素子と、該アンテナ素子により受信されたFM放送及びAM放送の信号を増幅するアンプを有するアンプ基板とからなり、/前記アンテナ素子の給電点が前記アンプの入力に高さ方向において前記アンテナ素子と前記アンプ基板との間に位置するアンテナコイルを介して接続され、/前記アンテナ素子と前記アンテナコイルとが接続されることによりFM波帯で共振し、/前記アンテナ素子を用いてAM波帯を受信し、/前記アンテナコイルを介して接続される前記アンプによってFM放送及びAM放送の信号を増幅することを特徴とするアンテナ装置。」(「本件発明」)です(右図(特許公報図5・図6)参照。)



3 本判決の判断

知財高裁は、サポート要件の判断手法について、従来の裁判例において示されてきた判断手法(「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討)を示した上で、まず、本件発明が発明の詳細な説明に記載されているか否かについて、以下のとおり判断しました。

(1) 発明の詳細な説明に記載された発明の課題

- 発明の詳細な説明には、車両には多種多様な用途に応じたアンテナが搭載されていることがあり、車両に搭載するアンテナの数が増大すると車両の美観が損なわれるとともに取り付けるための作業時間も増大するため、アンテナ

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。

装置に複数のアンテナを組み込むことが考えられるが、限られた空間しか有していないアンテナケースを備えるアンテナ装置に、既設の立設されたアンテナ素子に加えてさらに平面アンテナユニットを組み込むと相互に他のアンテナの影響を受けて良好な電気的特性を得ることができないという課題が示されている。

(2) 発明の詳細な説明に記載された発明

- ▶ 発明の詳細な説明に記載された発明は、上記課題を解決するために、アンテナ素子と、アンテナ素子の直下であって、前記アンテナ素子の面とほぼ直交するよう配置されている平面アンテナユニットとを備えるアンテナにおいて、平面アンテナユニットの上面とアンテナ素子の下端との間隔を約 0.25λ 以上とするものであると認められる。そして、そのような発明によれば、既設のアンテナ素子に加えてさらに平面アンテナユニットを組み込んでも(筆者注:相互に他のアンテナの影響を受けずに)良好な電気的特性を得ることができるという効果が生ずることが記載されている。

(3) 実施例

- ▶ 発明の詳細な説明に記載された実施例は、前記認定の発明の詳細な説明に記載された発明の実施の形態を具体的に示し、その発明の課題を解決するという効果が生ずることを示すものであると認められる。

(4) 結論

- ▶ 本件発明は、①アンテナ素子に加えて別のアンテナである平面アンテナユニットを組み込むことは構成要件とされてはならず、また、②仮にアンテナ素子に加えて平面アンテナユニットを組み込んだ場合に、アンテナ素子の下縁と平面アンテナユニットの上面との間隔が約 0.25λ 以上であることも構成要件とされていない。
- ▶ そのため、本件発明は、アンテナ素子に加えて平面アンテナユニットを組み込み、アンテナ素子の下縁と平面アンテナユニットの上面との間隔を約 0.25λ 以上とするアンテナ装置以外にも、①そもそもアンテナ素子以外に平面アンテナユニットが組み込まれていないアンテナ装置の発明を含み、また、②アンテナ素子に加えて平面アンテナユニットが組み込まれてはいるものの、アンテナ素子の下縁と平面

アンテナユニットの上面との間隔が約 0.25λ 未満であるアンテナ装置の発明を含むものであり、本件発明は、発明の詳細な説明に記載された発明ではない。

- ▶ そして、知財高裁は、本件発明は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術常識に照らし、当業者が課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められないと結論付け、サポート要件の充足性を否定しました。
- ▶ なお、Xは、発明の詳細な説明には、高さ約70mm以下のアンテナケース内に収納されながらも、受信性能が良好なFM・AM共用アンテナを提供する旨の第1の課題が記載されており、第1の課題は、平面アンテナユニットをアンテナケース内に設けるか否かにかかわらず生じる課題であると主張しました。しかしながら、知財高裁は、Xの主張する第1の課題は、本件特許の背景技術の課題であって、出願人が出願した先行特許においてその課題は解決されたものであり、発明の詳細な説明には、そのような背景技術の課題が解決されてもなお生じる課題として上記(1)の課題が示されているとして、Xの主張を排斥しました。

4 まとめ

本件では、従来の裁判例において示されてきた判断基準に従いサポート要件の充足性が判断され、特許権者の主張する発明の課題が認められず、サポート要件の充足が否定されました。本件は、サポート要件不充足の典型例ではありますが、機械装置についてサポート要件を否定した比較的珍しい事案ですので、参考事案として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。

商標

焼き肉のたれの容器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

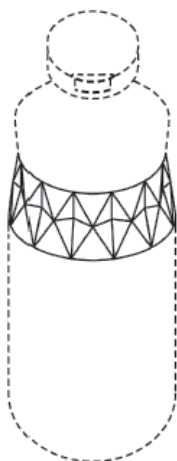
和田 祐以子

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和2年12月15日判決(令和2年(行ケ)第10076号)裁判所ウェブサイト〔エバラ焼き肉のたれ事件〕

裁判例はこちら

原告は、焼き肉のたれの容器に関して、「商品を封入した容器の胴部中央よりやや上から首部にかけて配された立体的形状からなる。前記立体的形状は容器周縁に連続して配された縦長の菱形形状であり、各々の菱形形状は中央に向かって窪んでいる。」という内容の位置商標(下図。なお、破線部分は商標を構成する要素ではない。)を出願(本願商標)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。



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、請求不成立の審決を下しました。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が、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号のうち、商品の形状については、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美観をより優れたものしたりするなどの目的で選択されるものであり、出所表示識別のために選択されたと需要者が認識しない場合が多く、また、公益上の観点から先に商標出願したことのみを理由として当該形状を独占させること

も適切でないとして、「商品等の形状は、同種の商品が、その機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、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として、3条1項3号に該当する」としました。その上で、多くの包装容器の例を挙げ、包装容器の表面に付された連続する縦長の菱形の立体的形状は、液体状の商品及びそのうちの焼き肉のたれの包装容器について、機能や美観に資するものとして、取引上普通に採択、使用されている立体的な装飾の一つであり、その位置は、包装容器の上部又は下部が一般的であること、そして、実際の使用例においては、いずれの場合も、その立体的形状の上又は下に、商品名等を目立つ態様で表示したラベルが貼付されていることが認められ、需要者は、そのようなラベルによって商品名等を容易に認識することができることを判示しました。

そして、本願商標について、容器の胴部中央よりやや上から首部にかけて、容器周縁に連続して配された縦長の菱形の立体的形状であり、各々の菱形形状は中央に向かって窪んでいるものであるところ、本願商標を構成する立体的形状及びそれを付す位置は、需要者及び取引者において、商品の機能又は美観上の観点から採用されたものと予測し得る範囲のものであったとしました。また、本願商標の図の破線部分は商品容器の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではなく、また、本願商標は、その立体的形状の下に商品名等が記載されたラベルを貼付することを構成自体に含むものではないが、本願商標は、容器の胴部中央よりやや上から首部にかけて配されており、指定商品が焼き肉のたれであることからすると、その下に商品名等が記載されたラベルが貼付されることは容易に予測されるものであり、その観点からも本願商標を構成する立体的形状は出所識別ではなく機能や美観に資するものとして採択、使用されるとして、以上より、本願商標を構成する立体的形状は、

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。

同種の商品が、その機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲のものであり、その範囲を超えた形状であると認めるに足りる特段の事情は存在しないと判示しました。

また、知財高裁は、同法3条2項の該当性について、「立体的形状からなる位置商標が使用により自他商品識別力を獲得したといえるかどうかは、当該商標の形状、その使用期間及び使用地域、当該商標が付された商品の販売数量やその広告の期間及び規模並びに当該商標の形状に類似した形状を有する他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断すべきである」という判断枠組みを示した上で、

- ・ 食用又は飲用の液体の包装容器を見るときにはラベルに注意を払うものと認められ、ラベルの記載が需要者に強い印象を与えるところ、本願商標使用商品は、ラベルに記載された「エバラ」や「黄金の味」の標章が需要者に強い影響を与える一方、本願商標は取引上普通に使用される立体的形状からなり、ラベルに近接した位置に配置されていることから、本願商標は出所を識別させる標識として認識されているとは認められない。
- ・ 本願商標使用商品の販売実績、宣伝広告実績により、「エバラ焼き肉のたれ 黄金の味」や「エバラ」については消費者に広く知られていると推認されるが、「エバラ焼き肉のたれ 黄金の味」商品には、本願商標使用商品と異なる包装の商品が含まれ、また、本願商標使用商品において自他商品識別機能を果たしているのはラベルであることから、本願商標使用商品の販売実績が相当に及んでいても、本願商標を構成する立体的形状が出所識別させる標識として認識されているとは言えない。
- ・ テレビCMにおいて、本願商標使用商品の容器表面が視認できるように映し出される時間は短く、テレビCMにより本願商標を構成する立体的形状が需要者に印象付けられたとは言えない。また、パンフレットやムック本等において、本願商標使用商品の写真が使用されているが、本願商標を構成する立体的形状を商品又はその容器の特徴として宣伝するなど、その立体的形状自体を強く印象付ける表示をしていない。
- ・ 原告が行った、本願商標使用商品を含む4種の容器の写真をもって商品名を想起させるアンケートは、本願商標

を構成する立体的形状以外の部分も含んだ容器全体の形状を対象としており、本願商標の識別力の有無を立証するのに相当な手段であるとは言えない。

等の点を指摘して、これらの点を総合考慮し、同法3条2項に該当しないと判断しました。

本件は、平成26年改正商標法に基づき新たに認められた商標の類型である位置商標について商標登録が認められなかった事例であり、判断要素も含め、実務上参考になると思いますので、ご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御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 2021 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 2021 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 2021 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。



執筆情報のご案内

レクシスネクシス・ジャパン

Business Law Journal 2021年2月号

法務のためのブックガイド2021

「社会環境の変化に応じた実務感覚のアップデート」

著者 廣瀬崇史

← 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。