

Intellectual Property Newsletter No. 52



Contents

特許侵害

方法発明の構成要件の一部のみを実施している被告に対して 直接侵害の成立を肯定した事例

大阪地裁(26部)令和3年2月18日判決〔手摺取付装置・方法事件〕

審決取消

無効審判における特許権者の説明態度は、実施可能要件充足性判断の考慮要素となるか

知財高裁(3部)令和3年2月24日判決〔耕うん機事件〕

発信者情報開示

最終ログイン者に関する発信者情報の開示を否定した事例

知財高裁(4部)令和3年2月4日判決〔最終ログイン者開示事件判決〕

不正競争

「オリゴ糖100%」という表示につき品質誤認表示があったと認められた事例

東京地裁(46部)令和3年2月9日判決〔オリゴ糖事件〕

特許侵害

方法発明の構成要件の一部のみを実施している被告に対して
直接侵害の成立を肯定した事例古庄 俊哉
PROFILEはこちら

大阪地裁(26部) 令和3年2月18日判決(平成29年(ワ)第10716号)裁判所ウェブサイト〔手摺取付装置・方法事件〕

裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」とする発明(本件発明)に係る特許権を有する原告Xが、被告Yの製造、販売するY製品(手摺)に係るY方法(手摺の取付方法)は本件発明の技術的範囲に属し、YによるY製品の製造、販売及び販売の申出は本件特許権の間接侵害(特許法101条4号、5号)に該当し、また、YによるY方法の使用は本件特許権の直接侵害に該当するとして、Yに対し、本件特許権に基づきY製品の製造、譲渡、譲渡の申出及びY方法の使用の差止等を請求した事件です。

Y製品はマンション等のベランダの手摺であり、Y方法により取り付けられるものであるところ、Y方法は、概要、手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工と、その後のガラス取付作業から成るものです。本判決では、Yは、Y製品の取付けに当たり、Yは、Y方法のうち手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工までを行い、その後のガラス取付作業は、別の施工業者によって施工されている(すなわち、Y自身はY方法の工程の一部のみを行っている)ことが前提事実として認定されています。

Yは、Yが行っているのは、Y方法のうち手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工までであること主張して、直接侵害の成立を争いました。これに対して、裁判所は以下のとおり判示して、Yの主張を退け、直接侵害の成立を認めました(なお、直接侵害の成否に関する判断に先立ち、Y方法が本件発明の構成要件をすべて充足するとの認定判断がなされています。)

- Yは、Y製品を販売し、Y方法のうち、手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工までを行い、ガラス取付作業は別の施工業者によって施工されている(なお、弁論の全趣旨によれば、Yは、ガラスの販売は行っていないものと認められる。)
- もっとも、証拠によれば、ガラス取付作業に当たる施工業者は、Y製品を使用して、Yの指定したY方法により、Yの作業に引き続いて取付作業を行ったものと見られる。この点

で、Yとガラス取付作業に当たる施工業者とは、共同してY方法を実施していたものと評価できる。

- したがって、Yは、本件特許権の直接侵害に当たる行為をしていたものと認められる。

方法発明の全工程を実施している者がおらず、方法発明の工程の一部を被告が実施し、残りの工程を被告以外の第三者が実施している場合に直接侵害の成立を認めた事案として、東京地判平成13年9月20日判時1764号112頁(電着画像事件)があります。電着画像事件では、被告自身が実施していない工程についても、被告が当該第三者を道具として当該工程を実施しているとして(いわゆる道具理論)、方法発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視して、方法発明に係る特許権の侵害と評価すべきものであると判示されています。

本件では、電着画像事件と同様に、YはY方法の工程の一部のみしか行っておらず、Y自身の行為のみに着目すると、当該行為は本件発明の構成要件の一部のみしか充足しない事案ですが、「Yとガラス取付作業に当たる施工業者とは、共同してY方法を実施していたものと評価できる」として、Yによる直接侵害が認定されている点が本件の特徴的な判断です(ただし、本判決は、電着画像事件が判示したような道具理論を持ち出していません。)。また、本判決は、第三者が、Y製品を使用して、Yの指定したY方法により、Yの作業に引き続いて取付作業を行ったことから、Yが当該第三者と「共同してY方法を実施していた」という評価をしています。本件事案における判断にとどまっておらず、工程の一部を行っている被告とその残りの工程を行っている第三者との間にどのような関係があれば、「共同」して方法発明の全工程を実施したといえるのかといった点の一般論については判示していません。この点については、今後議論を深めていく必要があるのではないかと思います。

[← 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御受け頂ければと存じます。

審決取消

無効審判における特許権者の説明態度は、
実施可能要件充足性判断の考慮要素となるか

渡辺 洋

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和3年2月24日判決(令和2年(行ケ)第10049号)裁判所ウェブサイト〔耕うん機事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件は、発明の名称を「作業機」とする耕うん機に関する特許の実施可能要件が問題となった事案です。具体的には、以下の請求項の記載についての、実施可能性が問題となりました(この記載の構成を、以下「本件構成」と言います。)

エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少する

耕うん機には、田や畑の耕うんをする耕うんロータ部分と、それをカバーするエプロンというパーツ(筆者注:車でいうところのフロントカバー(ボンネット)をイメージください。耕うんロータに付着した土を掃除する場合には、このエプロンを跳ね上げる必要があります。)があるところ、本件発明たる耕うん機は、ガススプリングと、てこの原理を利用することで、エプロン角度の増加に伴ってアシスト力が増加し、エプロンを跳ね上げる際に要する作業負担を軽減させるものであり、本件構成はそれを意味するものとして記載されていました。

2. 審決及び本判決の判断

(1) 審決は、当業者が明細書の記載から本件構成を裏付ける理論的説明を理解できない等として、本件発明の実施可能要件充足性を否定しましたが、その理由の一つとして、無効審判における特許権者X(被請求人)の説明が矛盾・変遷していることを指摘しました。すなわち、口頭審理陳述要領書でXは、「『圧縮状態の力の方が、伸長状態の力よりも大きい』というガススプリングの特性を前提」とし、「したがって、例えば、エプロンが下降した状態でガススプリングが伸長状態になり、エプロンが跳ね上げられた状態でガススプリングが圧縮状態になるように、ガススプリングの作業機に対する取付方向を逆にすれば、エプロン角度が増加するにつれて、ガススプリング自体の力が大きくなる」(下線引用ママ)等と説明していたところ、これは本件発明の「ガススプリングは、前記エプ

ロンが下降した地点において収縮するように構成される」「エプロン角度が増加するにつれて、ガススプリング自体の力(F)は小さくなる($F_1 > F_2$)が、その差は小さい」こと等と「整合しないことは明らかであって、本件発明の技術的意味を十分理解した者であれば、間違うはずのない説明事項である」とし、この点についてのXの「説明が二転三転していることからも、本件特許の出願時に、当業者がどのようにすれば上記事項を備えるように、本件発明が実施可能であったということとはできない。」と判断しました。

(2) これに対し、本判決は、実施可能要件充足性を否定した審決の判断は誤りであるとして、審決を取り消しました。そのうち、審決がXの説明が矛盾・変遷しているとした点については、以下のように判示しました。

- 審決が、本件発明の説明と整合しないと指摘する箇所は、審理事項通知書で審判体の暫定的な見解(本件発明と同様の(てこの原理の)支点の位置関係を有する作業機との違いが不明であるというもの)に対し、本件発明と同様の支点の位置関係を有する作業機であっても、本件構成のようにエプロン角度の増加に伴ってアシスト力が増加するのとは異なる構成(エプロン角度が増加するにつれてアシスト力が徐々に減少する構造等)も設計できることを述べた箇所であるものと認められる。
- そのため、Xの口頭審理陳述要領書に本件審決が指摘する箇所の記載があったとしても、「それをもって、原告が本件発明の理論的説明や技術的意義を誤って説明したものと、原告の本件発明に関する説明が二転三転しているとも認めることはできず、本件発明を実施することができなかったとは認められない。」。

3. 本判決の意義

実施可能要件は、明細書の発明の詳細な説明において、当

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。

業者が、明細書の記載及び出願時の技術常識に基づき、過度の試行錯誤を要することなく実施できるかどうかを基準とします。審決は、その実施可能要件充足性の判断にあたり、無効審判での特許権者の説明態度（発明との整合性や変遷）を考慮しました。これに対し、本判決は、審決が指摘するような矛盾や変遷は認められないと判断しましたが、実施可能要件充足性の判断において、特許権者の説明態度を考慮すること自体の当否については、明示的な判断を控えており、考慮できる可能性を排除していない点が注目されます。特許権者の説明態度で実施可能要件充足性の判断が変わるという事態がどこまであり得るのかは疑問ですが、無効審判時の説明態度が結論に影響しうるということを示唆している点で、念のため紹介する次第です。

[← 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。

発信者情報開示

最終ログイン者に関する発信者情報の開示を否定した事例



富田 詩織
PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和3年2月4日判決(令和2年(ネ)第10020号)裁判所ウェブサイト〔最終ログイン者開示事件判決〕

裁判例はこちら

本件は、控訴人(原告・X)が、氏名不詳者がインターネット上のウェブサイト に 投稿した動画(「本件投稿動画」)は、Xが著作権を有するX動画と同一であり、X動画に係るXの公衆送信権等を侵害することが明らかであるとして、經由プロバイダである被控訴人(被告・Y)に対して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(「プロバイダ責任制限法」)4条1項に基づき、本件投稿動画が投稿されたウェブサイト に、投稿者と同じユーザーIDで最後にログインした者(「最終ログイン者」)に関する発信者情報(氏名又は名称及び住所)の開示を求めた事案です。

最終ログイン者に関する発信者情報が、プロバイダ責任制限法4条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するかについて、知財高裁は、以下のとおり判断し、Xの最終ログイン者に関する発信者情報開示請求を棄却しました。

- プロバイダ責任制限法4条1項に基づいて発信者情報開示ができるのは、文言上、侵害情報の発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称、住所を開示対象とする趣旨と解される。
- また、プロバイダ責任制限法2条4号に定義される「発信者」は、記録媒体に侵害情報を記録し、又は送信装置に侵害情報を入力した者に関する情報が開示対象となることになるが、侵害情報の記録又は送信装置への入力という意味合いにおいて、侵害情報の送信に当たる行為は、本件投稿行為であるというほかない。
- 最終ログイン者に関する発信者情報は、侵害情報の送信である本件投稿行為そのものの発信者情報ではないから、法4条1項の定める開示対象とはいえない。
- 仮に、侵害情報の送信そのものでなく、その準備行為等、これと密接に係るログインに係る発信者情報も、法4条1項の定める開示対象になると解したとしても、最終ログイン者に

関する発信者情報は、本件投稿行為の後約1年8か月も経過した後の最終ログインに係るものであって、侵害情報の送信の準備行為とはいえないことはもちろん、本件投稿行為との関連も極めて希薄なものというべきであるから、結局、法4条1項の定める開示対象であるとはいえない。

知財高裁は、「発信者」該当性について、プロバイダ責任制限法の文言及び従前の裁判例の基準に従ったうえで、侵害情報の記録又は入力行為として、本件投稿行為という特定の行為のみを記録又は入力行為として認定し、本件投稿行為をした者と最終ログイン者との同一性を否定しています。

発信者情報開示請求のタイミングが遅れた場合、經由プロバイダなどの情報が既に消去されていることも危惧されます。しかし、本判決を前提とすると同一IDでの最終ログインについて発信者情報開示請求を行うことはできず、当該侵害行為に関する発信者情報開示請求のみが認められることとなります。本判決を受けて、発信者情報開示請求について、早期の対応を行う必要性が高まったと評価できます。

第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。

一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
(略)

◀ 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御受け頂ければと存じます。

不正競争

「オリゴ糖100%」という表示につき品質誤認表示があったと認められた事例

和田 祐以子

PROFILEはこちら

東京地裁(46部)令和3年2月9日判決(平成30年(ワ)第3789号)裁判所ウェブサイト〔オリゴ糖事件〕

裁判例はこちら

本件訴訟は、「カイトキオリゴ」という名称のオリゴ糖含有食品(原告商品)を販売する原告が、「はぐみオリゴ」という名称のオリゴ糖含有食品(被告商品)を販売する被告に対し、被告商品が「オリゴ糖100%」等と表示していること(本件表示)につき、被告商品の品質について誤認させるような表示をし(不正競争防止法2条1項20号)、原告の営業上の利益を侵害した等と主張して、同法3条1項に基づき本件表示行為の差止めを求めるとともに、同条2項に基づき本件表示の抹消等を求め、また、被告が「原告の販売するカイトキオリゴはオリゴ糖100%ではないが、被告の販売するはぐみオリゴはオリゴ糖100%である」等の内容(本件虚偽事実)を告知流布した行為(同法2条1項21号)につき、同法3条1項に基づき告知流布行為の差止めを、同条2項に基づき本件虚偽事実の記載された書面等の回収を求め、さらに被告による上記各行為について、不法行為による損害賠償として11億1844万3444円及びこれに対する遅延損害金を求めた事案です。

本件の主な争点は、①被告による品質誤認表示行為の有無、②被告による信用毀損行為の有無、③損害の発生及び額の3点です。裁判所は、①について品質誤認表示行為があったと認め、②について信用毀損行為があったと認めず、③について損害の発生を認めた上で、被告が受けた利益の97%について推定の覆滅を認めました。

前提として、「オリゴ糖」は単糖類がグリコシド結合によって結合した糖化合物ですが、その範囲については、2糖類であるショ糖も含まれるとするもの、3糖類以上のものから単糖が20個程度結合したものとするもの等様々とされています。被告商品は、名称を「オリゴ糖類食品」とする食品であり、原材料名として記載されていたものはいずれもオリゴ糖に含まれるとされていますが、被告製品におけるオリゴ糖の合計の重量比の割合は53.29%でした。しかし、被告が提出した証明書では、被告商品

の原材料について、何らの説明なく、オリゴ糖が100%であるとされていました。原告商品は、名称を「オリゴ糖含有食品」とする食品であり、原材料変更前における原告商品に含まれるオリゴ糖の割合は97.5%、変更後は約70%でした。以下、裁判所による判断を記載いたします。

【①:被告が品質誤認表示行為を行ったかについて】

- 被告商品は、オリゴ糖を含むことをうたう商品であり、オリゴ糖類食品は、オリゴ糖が健康に有用な効果作用を発揮するとされている。被告商品も、被告商品に含まれるというオリゴ糖についてその種類ごとの効能、オリゴ糖を摂取することによる効能を述べる等して販売されていた。これらによると、需要者は、被告商品はオリゴ糖が商品の効能等を決するものであると理解し、被告商品におけるオリゴ糖の純度、割合が示された場合には、被告商品に含まれる上記の効能等を有するオリゴ糖の成分の割合が示されて、被告商品の効能に関係する表示がされていると理解するといえる。以上より、被告商品に含まれているオリゴ糖の割合についての表示は、被告商品の品質についての表示といえる。
- 本件表示のうち、「純粋100%オリゴ糖」、「純度100%」等の表示は、需要者に対し、被告商品に含まれるオリゴ糖の成分の割合が100%であるか、少なくともそれに近いものであるとの印象を与えるものであって、被告商品の品質について誤認させるような表示であると認められる。また、上記のようなオリゴ糖の健康食品市場における位置付けや被告商品の説明に照らしても、本件表示のうち「オリゴ糖100%」、「100%オリゴ糖」等という表示も、これと同時に用いられている等する上記の「純度」に係る表示と併せて読まれる等して、需要者に対し、被告商品の100%又はそれに近い部分が上記の効能を有する成分であるオリゴ糖で構成されているとの印象を与え、被告商品の品質について誤認させるような

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。

表示であるといえる。

- 被告は、アフィリエイトに対し、上記表示を含む説明をサイトで示す等しており、アフィリエイトが行った上記表示を含む宣伝行為は、被告の行為であるといえ、これらの行為は被告による品質誤認表示行為といえる。

【②：被告が信用毀損行為を行ったかについて】

- 原告従業員Aは、陳述書において、被告従業員が、原告商品及び被告商品につき、「向こうは100%じゃないので。」「オリゴ糖100%なので、特に赤ちゃんや妊婦さんに効果が高いのが売りです。」等述べたとする。また、原告が被告に対し上記の件につき抗議したところ、被告は、弁護士に委任して、原告に「一部の従業員において原告指摘のような発言があったようだ」旨等を記載した回答書面（本件回答書面）を送付した。
- もっとも、被告は、本件回答書面に、紛争を回避するために原告の主張を争わずに謝罪するという方針の下で作成したものであり、事実を記載したものではないと主張する。被告においてそのような対応をすることがあり得ないわけではなく、また、本件回答書面も被告従業員が上記のような具体的な発言をしたことまでを裏付けない。また、原告従業員Aは被告を原告の競業他社と捉えており、立場的に中立とはいえない。したがって、上記原告従業員Aの陳述等を直ちに信用することはできない。
- 被告は、アフィリエイトに対し、「オリゴ糖100%で作っているため、他社商品と差別化ができ」る等記載した文書を配布している。しかし、上記文書は原告商品の品質が劣っていることまでを述べるものではない。
- 以上より、被告において、信用毀損行為があったということはない。

【③：損害の発生及び額について】

- 不正競争防止法5条2項により、被告が自身の品質誤認表示行為によって受けた利益の額が、原告が受けた損害の額と推定される。もっとも、本件では、被告によるアンケート結果、オリゴ糖類食品市場における原告商品の占有率（平均約24.4%）、ある一定の時期より被告が品質誤認表示を削除したこと等の事情を考慮すると、被告の品質誤認表示による被告商品の販売数量の増加と、原告商品の販売数量の低

下との間には、それほど強い相関関係が成り立つとはいえず、被告が受けた利益の額の97%について、原告が受けた損害の額であるとの推定が覆滅されとするのが相当である。

本判決は、事例判断ではあるものの、被告による表示が品質についての表示であり、被告の行為が品質誤認表示行為であることを認めている点で興味深い（なお、推定覆滅を97%で認めており、結論として妥当なものと考えます。）事例であると思いますので、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御受け頂ければと存じます。