



Contents

特許侵害

物の生産方法の推定規定(特許法104条)に基づき 特許権侵害を肯定した知財高裁判決

知財高裁(2部)令和4年2月9日判決〔エクオール含有抽出物生産方法特許事件〕

審決取消

サブコンビネーション発明の要旨認定

知財高裁(3部)令和4年2月10日判決〔知的財産権の活用候補者提示情報処理装置事件〕

商標

商標不使用に基づく商標登録取消審判請求が信義則に反し許されない場合

知財高裁(1部)令和4年2月10日判決〔BOAST事件〕

著作権

コンピュータソフトウェア開発における著作権の帰属

大阪地裁(26部)令和3年7月29日判決〔段ボール生産総合管理システム事件〕

不正競争

ウェブサイト上の表示につき需要者の認識を具体的に認定して 不競法2条1項1号の該当性を否定した事例

知財高裁(1部)令和4年1月18日判決〔交換用浄水カートリッジ控訴事件〕

特許侵害

物の生産方法の推定規定(特許法104条)に基づき
特許権侵害を肯定した知財高裁判決長谷部 陽平
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和4年2月9日判決(令和2年(ネ)第10059号)裁判所ウェブサイト〔エクオール含有抽出物生産方法特許事件〕

裁判例はこちら

知財高裁は、令和4年2月9日、原判決を取り消して、物の生産方法の推定規定(特許法104条¹)を適用し、控訴人らが製造販売する製品の生産方法が特許発明の技術的範囲に属するとし、特許権侵害を肯定する判決をしました。本件の争点は多岐にわたりますが、特許法104条に関する判断を中心に、以下ご紹介します。

1. 事案の概要

本件は、エクオール含有抽出物の製造方法等に係る特許(「本件特許」)の特許権者である控訴人(一番原告)が、被控訴人らが製造販売する製品の1つである原料(「被控訴人原料」)の生産方法(「被控訴人方法」)は本件特許に係る特許発明(「本件訂正発明」。なお、訂正後の特許請求の範囲に係る発明である。)の技術的範囲に属するとして、控訴人らに対し、被控訴人原料の譲渡の差止等を請求した事案です。

原判決は、被控訴人方法が本件発明(訂正前の特許請求の範囲に係る発明)の構成要件の一部を充足しないと判断し、控訴人の請求を棄却しました。これに対し、控訴人は、本件控訴を提起しました。なお、本件特許については、控訴後に訂正を認める審決が確定したことから、控訴審においては本件訂正発明に基づく請求のみが審理されました。

2. 本判決の概要(特許法104条関連)

本判決は「被控訴人原料は、特許法104条により、本件訂正発明の方法により生産したものと認められるか」という争点につき、概要、以下の判断を示しました。

(1)「物を生産する方法の発明」

本件特許の請求項1に照らすと、本件特許は「オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物であって、前記発酵物の乾燥重量1g当たり、8mg以上のオルニチン及び1mg以上のエクオールが生成され、食品素材として用いられる物」という物(「本件訂正発明生産物」)を生産する方法について特許がされている場合に当たる。

(2)「その物と同一の物」

被控訴人原料が本件訂正発明生産物に当たることについては、被控訴人らが認否しておらず、その事実を明らかにしないから、被控訴人らは、被控訴人原料が本件訂正発明生産物に当たる事実を自白したものとみなす(民事訴訟法159条1項²)。

(3)「特許出願」日

本件訂正発明は、本件特許の優先権主張の基礎出願(「本件基礎出願」)に係る出願書類に記載されていたか、記載されていたに等しい発明であると認められるから、本件基礎出願に基づく優先権主張の効果を享受できる。そうすると、本件特許については、本件基礎出願の日(「本件優先日」)が特許法104条の「特許出願」日となる。

(4)「公然知られた物でない」

その物が特許法104条の「公然知られた物」に当たるといえるには、基準時において、少なくとも当業者がその物を製造する手掛かりが得られる程度に知られた事実が存することを有する。

本件訂正発明生産物は、被控訴人らが証拠提出した本件優

¹ 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。(特許法104条)

² 事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。(民事訴訟法159条1項)

[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。

先日当時に公知であった文献(「本件公知文献」)に記載されていたとはいえ、また、本件公知文献から本件訂正発明を容易に想到することができたともいえない。そうすると、本件優先日時点において、本件公知文献に触れた当業者が本件訂正発明生産物を製造する手がかりが得られたということとはできない。したがって、本件訂正発明生産物は、本件優先日時、「公然知られた物でない」といえる。

(5)推定の覆滅

被控訴人らは、被控訴人方法は本件訂正発明の方法と異なるから、被控訴人原料は本件訂正発明の方法を使用して生産されたとはいえないと主張する。しかし、被控訴人らの提出証拠等を踏まえても、被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法を使用していないことが立証されているとはいえないから、特許法104条の推定が覆滅されたと認めることはできない。

3. 本判決の意義

昭和50年の特許法改正により化学物質の発明が特許を受けられるようになったことにより、物の生産方法の特許発明の権利行使をしなければならない場面が少なくなったことから、最近では、特許法104条が活用される場面はあまり見られなくなりました。本判決は、知財高裁が、特許法104条の適否等について具体的・詳細な判断を示したものとして、先例的価値を有するものと考えられることから、ご紹介する次第です。

[← 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

サブコンビネーション発明の要旨認定

渡辺 洋
PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和4年2月10日判決(令和3年(行ケ)第10056号)裁判所ウェブサイト〔知的財産権の活用候補者提示情報処理装置事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

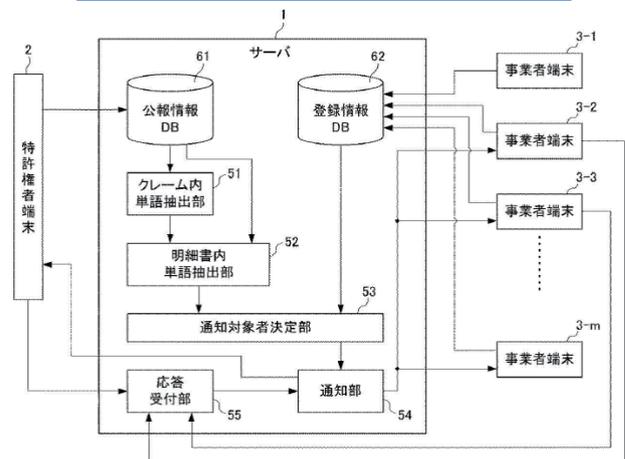
(1)本件は、発明の名称を「情報処理装置及び方法、並びにプログラム」とし、「知的財産権の活用を希望する権利者等に対して、当該知的財産権を有効活用してくれる候補者を数多くかつ容易に提示すること」を目的とする発明(本件発明)の特許出願ついて、特許庁より、進歩性欠如を理由に拒絶査定がなされたところ、不服審判についても同様に不成立の審決(本件審決)となったことから、出願人X(原告)より当該審決の取消請求がなされた事案です(補正手続等の詳細は省略しています。結論として、知財高裁も、進歩性欠如を認めて本件審決を維持しています。)。本件発明はいわゆるサブコンビネーション発明と認定されたところ、その発明の要旨認定が問題となったため、本稿ではその点を中心に取り上げます。

(2)前提として、サブコンビネーション発明とは、「二以上の装置を組み合わせる全体装置の発明、二以上の工程を組み合わせる製造方法の発明等(コンビネーション)に対し、組み合わせられる各装置の発明、各工程の発明等」(特許・実用審査基準参照)を言います。

本件発明は、「知的財産権の活用を希望する権利者等に対して、当該知的財産権を有効活用してくれる候補者を数多くかつ容易に提示する」という目的を達成するために、概要①知的財産権の権利者(請求項1における「第1ユーザ」)の情報処理装置(コンピューター)から当該知的財産権に関する公報の情報(請求項1における「第1情報」)を通知(送信)し、②その通知を受けたサーバにおいて、㊦当該公報の情報から特定の情報を抽出し、④その情報と別途サーバに登録されていた情報を基に通知対象者を決定し、⑤通知対象者の端末に当該知的財産権の情報を通知し、⑥その後、通知対象者の端末から、当該知的財産権に対してその者が興味を

有する旨の情報を受信し、㊧それを基に知的財産権に興味を有する者が存在することを少なくとも示す情報(興味を有する通知対象者のリストなど。請求項1における「第7情報」)を生成し、㊨これを情報処理装置に対して送信し、③それを情報処理装置で受信するという構成を有するものとして出願されていました。

サーバが実行する処理の流れ(公開特許公報より)



2. 本件審決の判断と出願人X(原告)の主張

本件審決は、本件発明は、請求項の記載によれば「(第1ユーザによって操作される)情報処理装置」に係る発明であるところ、請求項のうちサーバにおける処理に係る部分(上記概要の②に係る部分(請求項(C)、(C1)乃至(C7)に対応。以下「サーバ処理部分」と言います。))は、「情報処理装置から(第1情報として)公報の情報が通知され、また、情報処理装置が受付ける第7情報を送信する、サーバを特定する構成要件であって、情報処理装置を直接的に特定する構成要件ではない」と判断したうえ、当該構成を除いた構成を前提とすると、引用発明との相違点は容易想到であるとして、進歩性要件の充足を否定しました。

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。

これに対し、出願人であるXは、本訴訟の中で、本件発明の情報処理装置は、課題との関係から、「知的財産権の活用候補者提示」のための専用端末と捉えることができ、サーバの構成と一組のものとして発明を構成しているので、サーバの存在を除外して本件発明を認定するのは誤りであると主張しました。

3. 知財高裁の判断

(1) まず知財高裁は、本件発明は、「二つ以上の装置を組み合わせる全体装置の発明に対し、それに組み合わされる情報処理装置の発明(以下「サブコンビネーション発明」という。)であると認められる」と判断しました。

(2) そのうえで、特許発明の要旨認定の一般論について、

- ▶ 特許出願に係る発明の要旨の認定は、特段の事情がない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであるが、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合は、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される

とのリバーゼ最高裁判決¹の規範を述べたうえで、サブコンビネーション発明の特定について以下のような規範を示しました。

- ▶ サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲の請求項中に記載された「他の装置」に関する事項が、形状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、行為又は動作、用途等(以下「構造、機能等」という。)の観点から当該請求項に係る発明の特定にどのような意味を有するかを把握して当該発明の要旨を認定する必要があるところ、「他の装置」に関する事項が当該「他の装置」のみを特定する事項であって、当該請求項に係る発明の構造、機能等を何ら特定していない場合は、「他の装置」に関する事項は、当該請求項に係る発明を特定するために意味を有しないことになるから、これを除外して当該請求項に係る発

明の要旨を認定することが相当であるというべきである。

(下線は筆者)

そして上記規範を前提にすると、

- ▶ 請求項のうちサーバ処理部分は、情報処理装置から通知された情報に対して、どのような処理を行い、どのような情報を生成して情報処理装置に送信するかというサーバの独自処理を特定したもので、情報処理装置が行う処理を特定するものではないこと
 - ▶ 情報処理装置は、第1情報をサーバに送信し、第7情報をサーバから受信するものであるところ、かかる情報処理装置の機能は、サーバに所定の情報を送信してサーバから所定の情報を受信するという機能に留まり、当該機能は、サーバ処理部分によって影響を受けたり制約されるものではないから、当該構成は、情報処理装置の機能、作用を何ら特定するものではないこと
- として、請求項のうちサーバ処理部分(請求項(C)、(C1)乃至(C7))を発明特定事項としなかった本件審決に誤りはなく、本件発明は進歩性要件を満たさないとした判断に誤りはないとしました。

4. 本判決の意義

サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲のうち他のサブコンビネーションに関する事項がどこまで当該発明の発明特定事項になるのかが問題となります。この点、本判決の規範は、特許・実用新案審査基準の判断枠組を確認したものとと言えます。裁判例において、「サブコンビネーション発明」と明示されて判断が示された件数は少ないと思われる中、「サブコンビネーション発明」と明示し、発明の要旨認定の規範を示したうえで、具体的な検討を示した本判決は、「サブコンビネーション発明」を検討するうえで参照価値があると考え、紹介した次第です。

¹ 最高裁判平成3年3月8日第二小法廷判決民集45巻3号123頁

← 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。

商標

商標不使用に基づく商標登録取消審判請求が信義則に反し許されない場合



田中 想音
PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和4年2月10日判決(令和2年(行ケ)第10114号)裁判所ウェブサイト(BOAST事件)

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件は、Yが商標法50条1項(不使用による登録取消し)に基づいてXを商標権者とする本件商標(第5674320号)の商標登録の取消しを求める審判(「本件審判」)を請求したところ、特許庁が本件商標の商標登録を取り消すとの審決(「本件審決」)をしたため、Xがその取消しを求めた審決取消訴訟です。知財高裁は、Xの請求を認容し、本件審決を取り消す旨の判決を下しました。

本件商標

2. 争点

Xは、Xが本件商標を使用していること等について特段の主張・立証を行っておらず、本件の主要な争点は、XとYの間に存在する本件和解契約(後記3で定義します。)を理由にYの本件審判請求が信義則違反又は権利濫用に該当するか否かという点でした。

3. 本件和解契約に係る経緯

X及びXが設立したBoast, Inc(総称して「Xら」)は、「BOAST」ブランドに係る商標を使用して高級スポーツ衣類を販売していたところ、Branded Boast, LLC(「ブランデッドポスト社」)。同社は、Xらが米国内での「BOAST」ブランドに係る事業を売却した相手でした。)との間で、米国及びその他の国における「BOAST」ブランドに係る事業の取扱いに関し、法的紛争が生じました。

Xらとブランデッドポスト社は、平成27年11月4日、米国フロリダ州南部地区連邦地方裁判所において、和解契約(「本件和解契約」)を締結し、本件和解契約には、①Xらは、「BOAST」の

商号で「BOAST」商標を付した商品を米国外で自由に販売することができることを確認する旨の条項、②ブランデッドポスト社は、世界中でXらによるその他の登録により保護されるXらの商号権及び商標権を妨害しない旨の条項が含まれていました。

Yは、平成29年10月3日、ブランデッドポスト社から、米国内の「BOAST」ブランドに係る事業を買収し、同社が保有する「BOAST」ブランドに係る米国登録商標の移転を受け、これに伴い、ブランデッドポスト社の本件和解契約に基づく契約上の地位を承継しました。Yは、平成29年12月頃、Xに対し、Xが保有する「BOAST」ブランドに係る本件商標を含む日本及びその他の国の登録商標の買取りを打診しましたが、合意には至りませんでした。

4. 本件審決の判断

本件審決は、まず、商標法50条1項が、「何人も」、同項所定の商標登録取消審判を請求することができる旨を規定し、請求人適格について制限を設けていないことの趣旨について、「登録商標の不使用による取消審判の請求人適格について明示の規定がなかったことから、その反対解釈として、利害関係人に限って同審判を請求することができる」と解される余地が存在していたのを、「何人」にも認めることとし、その旨を法文上明示したものと解したうえで、登録商標の不使用による取消審判の請求が権利濫用となる場合について、「専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情がない限り、当該請求が権利の濫用となることはない」と解するのが相当である。」との解釈を示しました。

そして、本件和解契約については、被請求人らとブランデッドポスト社との間で、「互いの商号及び商標に係る権利について妨害しないことを含む本件和解契約が結ばれていたことは

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御受け頂ければと存じます。

窺えるものの、そのような当事者間の合意が、本件商標に対する不使用取消審判の請求までも禁止するものであるかは、証拠上明らかでない」としたうえで、本件審判の請求につき、「当該契約違反か否かは措くとしても、請求人による本件審判の請求が専ら被請求人を害することを目的としていると認められる事情を見いだすこともできない」と述べました。

そして、本件審判は、「請求人と被請求人との登録商標買取り交渉が合意に至らなかった状況において、本件商標の不使用を理由として、請求人が本件審判請求を行ったとしても、そのこと自体は格別不自然とはいえない」という点も指摘したうえで、「その他、請求人による本件審判の請求が専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情は見いだせず、本件審判請求が権利の濫用であるとはいえないし、信義則違反であるとして本件審判請求が成り立たないとすべきともいえない」と結論付けました。

5. 裁判所の判断

これに対し、本判決は、次のように述べてYによる本件審判請求が信義則に反し、許されないと判断しました。

まず、裁判所は、商標法50条1項が、「何人も」、同項所定の商標登録取消審判を請求することができる旨を規定していることの趣旨について、「不使用商標の累積により他人の商標選択の幅を狭くする事態を抑制するとともに、請求人を「利害関係人」に限ると定めた場合に必要とされる利害関係の有無の審理のための時間を削減し、審理の迅速を図るという公益的観点によるもの」との解釈を示しました。

他方、裁判所は、商標不使用取消審判請求の当事者間で和解契約が締結されているケースについて、「商標権に関する紛争の解決を目的として和解契約が締結され、その和解契約において当事者の一方が他方(商標権者)に対して当該商標権について不爭義務を負うことが合意された場合には、そのような当事者間の合意の効力を尊重することは、当該商標権の利用を促進するという効果をもたらすものである。また、このように当事者間の合意の効力を尊重するとしても、第三者が当該商標権に係る商標登録について同項所定の商標登録取消審判を請求することは可能であるから、上記公益的観点による利益

を損なうものとはいえない。」と判示し、「和解契約に基づいて商標権について不爭義務を負う者が、当該商標権に係る商標登録について同項所定の商標登録取消審判を請求することは、信義則に反し許されないと解するのが相当である。」との解釈を示しました。

そして、裁判所は、YがXに対し、本件和解契約に基づいて、本件商標の商標権について不爭義務を負うことを理由に、Yによる本件審判の請求は、信義則に反し許されないと結論付けました。

6. まとめ

本件は、商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求の主体に関し、請求人と被請求人の間で当該商標に係る不爭義務を定めた和解契約が存在する場合にも取消審判請求が許容されるかという点について、特許庁と知財高裁の判断が分かれ、知財高裁が、上記の場合における商標登録取消審判請求は信義則に反し許されないと解釈を示した点で参考になると思われたので紹介させていただく次第です。

[← 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。

著作権

コンピュータソフトウェア開発における著作権の帰属

石津 真二
PROFILEはこちら

大阪地裁(26部)令和3年7月29日判決(平成31年(ワ)第3368号(本訴)、令和元年(ワ)第8944号(反訴))裁判所ウェブサイト
〔段ボール生産総合管理システム事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件の本訴は、X社が、Y1社に対し、段ボール製造業者向けの生産総合管理システムにかかるソフトウェア(「本件ソフトウェア」)の著作権(「本件著作権」)がX社に帰属しているにもかかわらず、当時X社の代表者であったY2が、その任務に違反し、Y1社と共謀してY1社にライセンス料(名目の金銭)を支払い、X社に当該額の損害を負わせたとし、共同不法行為(民法719条1項、709条)に基づき、損害賠償請求を行うとともに、X社が、Y1社及びY2に対し、X社が本件著作権を有することの確認を求めた事案です。また、本件の反訴は、Y1社が、X社に対して、両者間の本件ソフトウェアに係るライセンス契約に基づき、未払ライセンス料等の支払を求めた事案です。本件ソフトウェアは、UnixをOSとする段ボール生産総合管理システム「UniCAIS」につき、WindowsにOSを変更する等の改変をして創作された「UniCAIS」の二次的著作物でした。また、X社は、Y2及び訴外Aを株主として平成17年6月に設立され、遅くとも平成20年5月頃までには訴外Bも株主となっていました。また、Y1社は、平成19年12月にY2及びBを株主として設立されていました。

2. 争点

本件では、本件著作権の帰属・利益相反取引該当性・代表権の濫用の成否・株主による同意の成否等の争点がありますが、本稿では本件著作権の帰属に焦点を当てて解説いたします。

3. 裁判所の判断

裁判所は、本件著作権はX社に帰属すると判断し、本訴をいづれも認容し、反訴を棄却しました。

前提として、ソフトウェアの開発に際して、Y2、A及びBの役割は以下のとおりでした。まず、「UniCAIS」は、訴外C社とBが共同で開発したものであり、Bは、「UniCAIS」のソースコードの提供、画面制御ファイルやHelpファイルの作成等を行ったものの、本件ソフトウェアに係るプログラムのソースコードの作成は行っておらず、販売先の開拓や進捗管理等を中心に行っていました。

一方で、Y2は、貼合計画を中心とした貼合業務に関するプログラムのソースコードの修正及び追加、製函業務に関するプログラムのデータベース化の設計・修正などを行っており、Aは、メニュー画面、印刷方式、最新プログラムの取得・更新機能等に関するプログラムの改変等を行っていました。また、Y2及びAは、本件ソフトウェアの販売先への納品及び検収対応として、プログラムの開発・修正作業を行っていました。裁判所は、本件著作権の帰属についてY2、A及びBの間での合意の存在を裏付けるに足りる客観的な証拠等が無いことを前提に、①上述の本件ソフトウェア開発の役割分担、②X社設立後にY2、A及びBはいずれもX社から給与を得ていたこと、③Y2、A及びBがいずれもX社株主であり、一定の時期に代表取締役や取締役になれど就任していたこと等から、Y2、A及びBは、本件ソフトウェアの製造販売を中心とする事業を共同で展開する一環として、それぞれ本件ソフトウェアの開発に関与したものと理解される、とし、そうである以上、Y2、A及びBは、本件ソフトウェア開発における実際の作業分担に関わりなく、事業の主体として後に設立予定の法人(X社)に本件著作権を帰属させる意思の下に、本件ソフトウェアの開発作業を行ったものと見るのが相当である、と判断しました。さらに裁判所は、本件ソフトウェアについては、著作物としての成立時に、「UniCAIS」からの新規作成部分につきY2及びAの著作権が発生したものの、X社設立に伴い、Y2、A及びBの三者間の合意に基づき、X社に当該著作権が譲渡されたものと認められる、と判断しました。

4. 本判決の意義

ソフトウェア開発を行う場合、通常は、契約書において著作権を含めた知的財産権の帰属について定めていることが多いと思いますが、本件は、そのような明確な書面等が無い場合において、当事者の合理的意思を勘案して著作権の帰属が判断された例として参考になるかと思しますので、紹介させていただきました。

← 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御受け頂ければと存じます。

不正競争

ウェブサイト上の表示につき需要者の認識を具体的に認定して
不競法2条1項1号の該当性を否定した事例

和田 祐以子

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和4年1月18日判決(令和3年(ネ)第10025号)裁判所ウェブサイト[交換用浄水カートリッジ控訴事件]

裁判例はこちら

本件訴訟は、蛇口一体型浄水器及びその交換用浄水カートリッジを製造及び販売する控訴人(X)が、X製浄水器の交換用浄水カートリッジをインターネットショッピングモールにおいて販売する被控訴人(Y)に対し、Yがスマートフォン及びタブレット向けのウェブサイトで使用する標章(Y標章)が、周知であるXの標章と同一又は類似し、需要者に混同を生じさせるものであり、不正競争防止法(不競法)2条1項1号の不正競争行為に該当するとして、損害賠償を請求した事案です。

原審¹は、Y標章を含むY表示は、いずれも需要者をしてX製の純正品と混同させるものと認められないとして、不競法2条1項1号の不正競争行為に該当性を否定し、請求を棄却しました。これに対しXが控訴しましたが、結論としては、知財高裁は地裁の判断を支持し、Xの控訴を棄却しています。

本件では、原審・控訴審(知財高裁)ともに、楽天サイト及びアマゾンサイトにおけるY標章の使用がXの商品又は営業と「混同を生じさせる行為」に該当するかが争点となりました。本稿では、争点のうち楽天サイト(「本件楽天サイト」)に掲載されたY表示1(後述参照)について知財高裁が判示した点をご紹介します。

- ▶ X商品の需要者は、家庭用浄水器及びその関連商品を購入しようとする者であり、X製浄水器の交換用カートリッジであるY商品の需要者も、これと同様である。かかる需要者は、家庭用浄水器に適合する浄水用カートリッジが浄水器本体の製品ごとに異なることを一般的な知識として有し、家庭用浄水器の交換用カートリッジの購入を検討する際には、交換用カートリッジの浄水器本体との適合性、価格等について関心を持ち、購入時にはこれらを確認するものと認められる。
- ▶ 本件楽天サイトのトップページに掲載された「交換用浄水

カートリッジ」の広告に接した需要者は、当該「交換用浄水カートリッジ」がいかなる浄水器本体に適合する交換用カートリッジであるかを確認しようとするのが自然であるから、本件楽天サイトのトップページの上部の「タカギ社製 浄水蛇口の交換用カートリッジ取扱い店」との表示(Y表示1)を閲読するものと認められる。

- ▶ Y表示1の構成中の「タカギ社製」との表示(Y標章)は、「タカギ」が製造した商品であることを示したものと理解できるところ、Y表示1においては、「タカギ社製」の文字部分と「浄水蛇口の交換用カートリッジ取扱い店」との間にスペースがあるため、「タカギ社製」の文字部分が「浄水蛇口の交換用カートリッジ」を修飾し、Y表示1から「タカギ」が製造した「交換用カートリッジ」商品の取扱い店であることを表示したものと読み取ることが可能であり、一方で、「タカギ社製」の文字部分が「浄水蛇口」を修飾し、Y表示1から「タカギ」が製造した「浄水蛇口」に適合する「交換用カートリッジ」商品の取扱い店であることを表示したものと読み取ることと一応考えられる。
- ▶ 「標準タイプ・高除去タイプともに、純正カートリッジより浄水の流量が少ないですが、当社製品は…」との記載部分(「本件記載」)から、「当社製品」である「交換用浄水カートリッジ」が「タカギ」が製造した「純正カートリッジ」とは異なる商品であることを容易に理解するものと認められるから、本件記載は、Y標章(「タカギ社製」の表示)が「浄水蛇口の交換用カートリッジ」を修飾すると読み取ることを否定する打ち消し表示としての機能を有するものと認められる。

知財高裁は、上記のとおり述べた上で、本件楽天サイトのトップページのY表示1に接した需要者は、上記「お買い求めの前

¹ 弊所知的財産ニュースレター2021年6月号にて、本件訴訟の第一審判決(東京地裁(40部)令和3年3月17日判決(令和2年(ワ)第5211号))をご紹介しますので、ご参照ください。

[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。

に」と題する欄の本件記載に照らして、Y表示1の構成中のタカギの表示(Y標章)は、「浄水蛇口」を修飾し、Y表示1は「タカギ」が製造した「浄水蛇口」に適合する「交換用カートリッジ」商品の取扱い店であることを示したものと理解するものと認められると判示しました。

また、以下では、本件記載の打ち消し表示に関するXの主張内容と、それに対する知財高裁の判示をご紹介します。

(X)打ち消し表示は、直接的かつ誤認を生じるおそれのある表示と同時に視認できる範囲などの分かり易い場所に記載された時に機能するのであり、打ち消し表示が直接的な表現でなく、あるいは、誤認を生じるおそれのある表示と場所的に離れていると、その機能を有しない。本件記載はX製の純正品であることを直接的に否定するものではなく、また、Y標章と一画面以上離れており、Y標章の内容を打ち消す効果を発揮するものではない。

(知財高裁)上記の判示のとおり、本件記載から、「当社製品」である「交換用浄水カートリッジ」が「タカギ」が製造した「純正カートリッジ」とは異なる商品であることを容易に理解するものと認められる。また、本件記載は、表示画面の半分程度下方にスクロールすると表示される近接した位置にあり、しかも、価格表示の一覧表と商品購入ページに移動するリンクボタンの間という需要者の目につきやすい位置に配置されていたのであるから、交換用カートリッジの購入を検討する需要者は、Y表示1とともに本件記載を閲読するものと認めるのが自然である。

本判決は、需要者を想定し、需要者がどのような点に着目するか等を丁寧に認定しており、また、打ち消し表示につき、ウェブページ全体を評価して判断している点で、ウェブページに広告を載せる事業者にとって参考になる事例であると思えますので、ご紹介いたします。

Y表示1 (本件楽天サイトに掲載)



- ・表示:「タカギ製 浄水蛇口の交換用カートリッジ取扱い店」(Y表示1)
- ・本件楽天サイトのトップメニューバーのすぐ下にY表示1、その真下に、Y表示1よりも数倍大きな青色文字で「交換用浄水カートリッジ」と表示。Y表示1及び上記「交換用浄水カートリッジ」との表示の左側には、青色の正方形の中に白抜き文字で「GRACELAND」(Y会社名)と表示。
- ・本件楽天サイトトップページの画面の中央部に、「待望の 交換用カートリッジ ついに発売!!」との記載が、目立つ態様で三段書きにより表示。
- ・同ページをスクロールした下の「お買い求めの前に」と題する欄に「標準タイプ・高除去タイプともに、純正カートリッジより浄水の流量が少ないですが、当社製品は、『浄水力にこだわり、じっくり“ろ過”する設計』を採用しておりますので、予めご理解の上お買い求めください。」と記載(本件記載)。

← 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。