



Contents

特許侵害

文言侵害を認めた原判決を取り消し 文言侵害・均等侵害不成立の判断をした事例

知財高裁(2部)令和4年3月30日判決〔吹矢の矢事件〕

審決取消

サーバの認証に係る発明において進歩性欠如と判断された事例

知財高裁(1部)令和4年4月28日判決〔サーバ事件〕

商標

「nico」との商標の商標法4条1項11号該当性を認めた審決を維持した事例

知財高裁(4部)令和4年4月25日判決〔nico商標事件〕

著作権

ファイル共有ネットワークBitTorrentを利用して著作物を ダウンロードした者の不法行為責任

知財高裁(2部)令和4年4月20日判決〔BitTorrent事件〕

不正競争

周知著名性の認定判断(消極)

東京地裁(40部)令和3年11月12日判決〔「酒々井の夜明け」事件〕

事務所 *News*

執筆情報のご案内

セミナーのご案内

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。

特許侵害

文言侵害を認めた原判決を取り消し 文言侵害・均等侵害不成立の判断をした事例



鷲見 健人
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和4年3月30日判決(令和3年(ネ)第10049号、同年(ネ)第10069号)裁判所ウェブサイト〔吹矢の矢事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、発明の名称を「吹矢の矢」とする特許権(「本件特許」)を有するX(原告・被控訴人)が、Y(被告・控訴人)が販売等する吹矢の矢(「Y製品」)が本件特許の請求項2の発明(「本件発明」)の技術的範囲に属すると主張して、Yに対し、Y製品の販売等の差止め、廃棄及び損害賠償の支払を請求した事件の控訴審判決です。

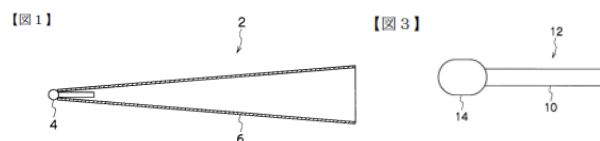
原審(東京地裁令和3年5月18日判決(平成31年(ワ)第2675号))は、Y製品の文言侵害の成立を認め、Xの差止め及び廃棄請求を認容し、損害賠償請求を約3596万円の範囲で認容しました。これに対して、敗訴部分を不服としてYが控訴し、Xが附帯控訴したところ、知財高裁は、文言侵害及び均等侵害のいずれも成立せず、Y製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして原判決を取り消し、Xの請求を棄却しました。以下では、技術的範囲の属否に係る原審及び知財高裁の認定判断を紹介します。

2 原審の判断

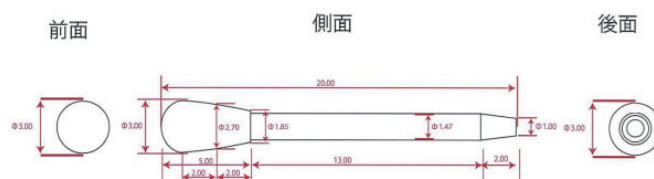
本件発明の構成要件は、以下のとおりです。なお、右欄の図1は請求項1の発明の矢(ピン先端部が「楕円形」ではなく「球形」である点で本件発明と相違します。)、図3は本件発明の楕円形のピンの縦断面図です。

- A 吹矢に使用する矢であって、
- B 長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって、該円柱部の横断面の直径が前記楕円形の先端部の横断面の直径よりも小さいピンと、
- C 円錐形に巻かれたフィルムであって、先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ固着されたフィルムと、からなり、

- D 前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続された
- E 矢。(下線は筆者によります。)



これに対し、Y製品のピン先端部は、前部が曲率の緩い曲線形状、後部が略円錐形となるように円弧を描き、後部の円柱部との接合面が上下に角を有し、前記後部の角と角とを直線で結んだ形状であるため、構成要件B及びDの「楕円形」の充足性が争点となりました(下図参照)。



原審は、①「楕円形」は、幾何学的意味での楕円の形のほか、それに近い形も含むものであり、水滴と似た形状等、長手方向の端が同じ曲率ではない形状も楕円形と呼ばれる、②上記図3の「楕円ピン12」等、本件明細書を見ても、本件発明の「楕円形」は幾何学的意味での楕円に近い形を含む、③Y製品の先端部も本件発明と同じ効果(「楕円形」により矢の先端部の「かえし」がなくなる等の効果)を奏することから、Y製品のピン先端部は「楕円形」であると解し、文言侵害の成立を認めました。

3 知財高裁の判断

(1) 文言侵害について

これに対し、知財高裁は、大要、以下のとおり判断して、文言

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お受け頂ければと存じます。

侵害の成立を否定しました。

- 辞書的な意味に照らせば、「楕円形」の語は、本来的な意味として「卵形」を含むものではない(原審①に対応)。「楕円形」の語が、楕円の両端付近の曲線を比較した場合にその一方の曲率が他方の曲率より小さい形状(「曲率に差のある形状」)を含むものとして用いられているかは、明細書における文脈等を踏まえて判断すべきである。
- 本件明細書に「楕円形」の意味について説明する記載等はない。また、本件発明の「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状は、本件発明が解決しようとする課題(矢の先端部の「かえし」の存在により、矢を的から外すときに丸釘のピンだけ的に残ってフィルムだけ引き抜かれてしまう等の課題)の解決手段の一つとして採用されたものと解されるが、いずれの観点からも、先端部の形状は、幾何学上の楕円の形状で足り、曲率に差のある形状である必要はない。むしろ、曲率に差のある形状とした場合、具体的な形状次第では、課題の解決に支障が生じ得るともいえる(原審③に対応)。
- 本件発明の実施例(図3)における先端部の長手方向の断面は、「小判型」や「俵型の断面」などというべき形のもので、幾何学上の楕円の形状とは異なるものの、長手方向の両端の曲率を同じくするものである(原審②に対応)。
- したがって、本件発明の「楕円形」は、幾何学上の楕円の形状や、楕円に近い形状であって長手方向の両端の曲率を同じくする形状は含む一方、曲率に差のある形状は含まないものと解するのが相当である。曲率に差のある形状の一端を更に一定の範囲で切断した形状というべきY製品のピンの先端部の形状は、「楕円形」要件を充足しない。

(2)均等侵害について

さらに知財高裁は、大要、以下のとおり判断して、均等論第1要件及び第3要件の充足を認めず、均等侵害の成立も否定しました。

- 従来技術等に照らせば、本件発明について、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分とは、ピンと巻いたフィルムによって構成される吹矢において、「長

手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピン」、「先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ…たフィルム」及び「前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続された」という構成を採用することにより、前記課題を解決するという点にある。本件発明における「長手方向断面が楕円形」という形状の特定は、本件発明の本質的部分に含まれるというべきであり、Y製品の形状への置換えは、本件発明の本質的部分の変更に当たり、均等論の第1要件を満たさない。

- 前記のとおり、曲率に差のある形状への変更は課題の解決に支障を生じ得るともいえる一方で、どのような範囲内の変更であればそれらの課題がなお適切に解決されるかの判断の資料となり得る記載が本件明細書にはない。それにもかかわらず、当業者がY製品の製造等の時点において上記置換えを容易に想到することができたというべき技術常識等は認められず、均等論の第3要件も満たさない。

4 まとめ

本件では、本件発明における「楕円形」の文言解釈について、東京地裁が「楕円形」には「楕円に近い形」を含むと広く解釈したのに対し、知財高裁は、辞書的意味としての「楕円形」には「曲率に差のある形状」は含まれないことを前提に、明細書を見ても「曲率に差のある形状」を含むものとは解されないことにより、相互に異なる帰結となりました。東京地裁と知財高裁のクレーム解釈が分かれた新たな事例として参考になるものと思い、ご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。

審決取消

サーバの認証に係る発明において進歩性欠如と判断された事例



水野 真孝
PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和4年4月28日判決(令和3年(行ケ)第10064号)裁判所ウェブサイト〔サーバ事件〕

裁判例はこちら

本判決は、発明の名称を「サーバとこのサーバにより認証されるクライアント装置」とする発明(「本願発明」)について、進歩性欠如(特許法29条2項違反)として拒絶査定不服審判請求の不成立審決(「本件審決」)を受けた特許権者(X)が、本件審決の取消しを求めた事案です。結論として、知財高裁は、本件審決の判断を支持し、本願発明には進歩性がないと判断しました。

本願発明は、サーバの認証に関する発明であり、以下では、Xが容易想到性を争った相違点2に関する知財高裁の判断について紹介いたします。

紙面の関係で、請求項1の内容等について、詳しく触れることはできませんが、特許庁の認定した相違点は次のとおりであり、知財高裁も同様の認定をしています(下線部は筆者。)

“証明書”に関して、本願発明においては、「クライアント装置の装置ID、発行者ID、前記プライベートキーの関数である公開鍵及び前記クライアント装置の不揮発性メモリから読み出された第1の署名の関数として生成されたデバイス証明書」であるのに対して、引用発明においては、「セキュリティデバイス証明書」の詳細については、特に、言及されていない点。

本件審決は、「デバイスID」、「署名」を含む「デバイス証明書」及び「証明書」に「発行者ID」を含ませることは、当業者には周知の技術事項であるから、引用発明においても、「セキュリティデバイス証明書」に、セキュリティデバイスのID等を含ませるよう構成することは、当業者が必要に応じて適宜なし得る事項であるとして進歩性要件の充足を否定しました。

これを受けて、Xは、相違点2に係る本願発明の構成からすれば、本願発明の「デバイス証明書」に含まれる「第1の署名」は、「第1の署名の関数」として「デバイス証明書」を生成するためのものであり、本願発明の明細書(「本願明細書」)を参照しても、「第1の署名」が周知技術である「公開鍵証明書」に含まれる「署名」であると解釈することはできないとして、本件審決の判

断は誤りである旨を主張しました。

これに対し、知財高裁は、本願優先日当時の技術常識を認定し、当該技術常識及び本願明細書の記載から、本願発明の「第1の署名」が当時の技術常識における「公開鍵証明書」の「署名値」であることを認定した上で、相違点2に係る構成に進歩性がないと判示しました。

まず、知財高裁は、文献等から以下のとおり技術常識を認定しました。

- ① 「デバイス証明書」は、正当なデバイス(クライアント)であることを証明する電子証明書であり、「公開鍵証明書」が、「デバイス証明書」として用いられること
- ② 電子署名は、公開鍵とプライベート鍵(秘密鍵)の鍵ペアを使い、メッセージを秘密鍵で暗号化することが「署名」の「作成」に相当し、その暗号文を公開鍵で復号化することが「署名」の「検証」に相当すること
- ③ 「公開鍵証明書」は、電子署名が、秘密鍵を保有するものでなければ生成できないという性質を利用して、秘密鍵を保有する者とその者の公開鍵とを結びつけ、公開鍵が、その公開鍵とペアとなる秘密鍵を保有する者のものであること等を証明する手段であること
- ④ 「公開鍵証明書」の代表的なフォーマットは、「署名前証明書」、「署名アルゴリズム」及び「署名値」から構成されていること
- ⑤ 「署名前証明書」の「基本領域」には、証明書の所有者の公開鍵に関する情報(「主体者」、「主体者公開鍵情報(アルゴリズム、主体者公開鍵)」、「発行者ユニーク識別子」、「主体者ユニーク識別子」等)が、「拡張領域」には、基本領域を補足する情報が記載されており、また、「署名値」は、「署名前証明書」部分について電子署名したものであること
- ⑥ 「公開鍵証明書」を受け取った者は、「公開鍵証明書」に含

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。

まれる「公開鍵」で「署名(署名値)」を「検証」することによって、「公開鍵証明書」に含まれる情報(「署名前証明書」部分に含まれる情報)が改ざんされておらず、「公開鍵」が確かに主体者のものであることを確認することができること

その上で、知財高裁は、以下のとおり判示し、本願発明の「第1の署名」が当時の技術常識における「公開鍵証明書」の「署名値」であることを認定しました。

- ・ 本願発明の「第1の署名」の構成や生成方法等について規定した記載はなく、また、本願明細書には、本願発明の「第1の署名」について定義した記載はない。
- ・ 一方、本願明細書の記載及び図面を総合すると、本願明細書には、本願発明の「デバイス証明書」の実施形態として、「装置ID、発行者ID、公開鍵、署名」の証明書構造からなるデバイス証明書が開示されており、このデバイス証明書は、「公開鍵証明書」であること、上記「装置ID、発行者ID、公開鍵、署名」のうちの「署名」は、小署名アルゴリズム(small signature algorithm)を使用して算出された電子署名であり、本願発明の「第1の署名」に相当することを理解できる。
- ・ そして、本願明細書には、上記「署名」の具体的内容についての記載はないが、「デバイス証明書は公知のものである。」との記載及び前記技術常識を踏まえると、本願発明の「デバイス証明書」は、「公開鍵証明書」の代表的なフォーマットに基づくものであり、上記「署名」は、「公開鍵証明書」の「署名値」に相当するものと理解できる。
- ・ 以上を総合すると、本願発明の「デバイス証明書」の「第1の署名」とは、「デバイス証明書」に含まれる「前記プライベートキーの関数である公開鍵」にいう「プライベートキー」を用いて「前記クライアント装置の装置ID」、「発行者ID」及び「公開鍵」を暗号化した「署名値(署名)」を意味するものと解される。
- ・ そうすると、本願発明の「前記クライアント装置の装置ID、発行者ID、前記プライベートキーの関数である公開鍵及び前記クライアント装置の不揮発性メモリから読み出された第1の署名の関数として生成されたデバイス証明書」とは、「前記クライアント装置の装置ID、発行者ID、前記プライベートキーの

関数である公開鍵」及びこれらを前記プライベートキーを用いて暗号化した署名(署名値)から構成される公開鍵証明書であると解される。

そして、上記を前提とした上で、引用文献には、「セキュリティデバイス証明書」の証明書構造に関する記載はないものの、「公開鍵証明書」の代表的なフォーマットは「署名前証明書」、「署名アルゴリズム」及び「署名値」から構成されていることが本願優先日当時の技術常識であったことを踏まえると、引用文献に接した当業者は、引用発明の「セキュリティデバイス証明書」に上記「公開鍵証明書」の論理的構造を適用して、セキュリティデバイスの装置ID、発行者ID、セキュリティデバイス秘密鍵を用いて生成した公開鍵及びこれらを上記セキュリティデバイス秘密鍵を用いて暗号化した署名(署名値)から構成される公開鍵証明書(相違点2に係る本願発明の構成)とすることを容易に想到することができたものと認められるとして、本願発明には進歩性がないと判断しました。

本件は、事例判断ではありませんが、相違点に係る請求項中の用語について、明細書に具体的な記載のない場合に、周知技術及び当該明細書の他の記載から当該用語を解釈し、当該相違点に係る進歩性を判断した一例として実務上参考になるところがあると考えられましたので、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。

商標

「nico」との商標の商標法4条1項11号該当性を認めた審決を維持した事例

秋田 康博
PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和4年4月25日判決(令和3年(行ケ)第10148号)裁判所ウェブサイト[nico商標事件]

裁判例はこちら

1 はじめに

本件は、第3類及び第5類を指定商品とする「nico」との商標についてXが商標登録出願をし、また拒絶理由通知を受けて指定商品を「第3類せっけん類」等、「第5類医療用せっけん」等と補正した(補正後の商標を「本件商標」として)ところ、拒絶査定を受け、また、拒絶査定不服審判について不成立とした特許庁の審決(本件審決)を受けたことから、Xが知財高裁にて本件審決の取消しを求めた事案です。知財高裁は、商標法4条1項11号該当性を認め、Xの請求を棄却(本件審決を維持)しました。

本件商標



引用商標



2 本件審決の概要

本件審決は、本件商標の下段部分の「nico」が商品の出所識別標識として取引者等に対し強く支配的な印象を与えるといえるから、この部分を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して商標の類比判断をすることが許されるとしました。

その上で、両者は外観が近似しており、称呼において共通し、観念において比較することができないとして、類似の商標といえ、また指定商品も同一又は類似することから、商標法4条1項11号に該当するとしました。

3 知財高裁の判断概要

知財高裁は、本件商標の要部が本件商標の下段部分であることについて当事者間に争いのないこと、本件商標の構成等から、本件商標の要部は下段部分であるとするのが相当としました。

そして、本件商標の要部の外観、称呼及び観念の検討に関し、商品名等に含まれる欧文字の「o」の内側に横並びに2つの点とその下に両端上がりの弧線を配して顔を表すように図案化したり、「o」の文字上部にイラストを配して図案化することは慣用されていると認められるから、本件商標の下段部分に接した取引者等は、末尾の欧文字は一般的に慣用されているものと同様に図案化されたものと理解し、認識するものといえることができ、また、この下段部分からは、「ニコ」の称呼を生じるものであるが、「nico」の欧文字は辞書等に載録されているものでなく、特定の観念を生じさせるものではないとしました。

4 まとめ

知財高裁は、これらの検討を基に、本件商標について商標法4条1項11号該当性を認めました。欧文字の「o」について顔を表すように図案化したり、「o」の上部にイラストを配して図案化すること自体は慣用されているとして、そのイラスト部分が強い支配的印象を与えるものではないと判断したことが結論を大きく左右するものとみられます。同様のイラストを商品識別標識として用いる例は少なくないと思われませんが、この裁判例のように、「o」について顔を表すような図案とすること等が強い支配的印象を与えるものとして、取引者等に大きく異なる印象を与えること認められるには相応のハードルの高さがあると考えられます。

本件は、事例判断ではありますが、商標の要部の検討等、商標の類比判断の一例として実務上参考になり得ることから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。

著作権

ファイル共有ネットワークBitTorrentを利用して著作物をダウンロードした者の不法行為責任

小山 隆史
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和4年4月20日判決(令和3年(ネ)第10074号)裁判所ウェブサイト〔BitTorrent事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、ファイル共有ネットワークBitTorrentを利用して一審被告の動画の著作物(本件著作物)を送信可能な状態においていたとして、一審被告から著作権侵害に基づく損害賠償請求をされた一審原告ら11名が、著作権侵害については、本件著作物をダウンロードしていない、ダウンロードしていてもBitTorrentを通じて送信可能な状態にあったことを認識していない、などと主張し、第三者がBitTorrentを通じて本件著作物をダウンロードしたことによる損害については、一審原告らの公衆送信によるものか明らかではなく、仮に他の利用者との間で共同不法行為が成立するとしても民法719条後段によるものであり、ダウンロードへの関与の低さを理由とする減免責を認めるべきなどと主張して、損害賠償債務の不存在の確認を求めた事案です。

原審は、2名の一審原告らについてはダウンロード行為が認められないとして債務不存在を確認し、その余の9名の一審原告らについては著作権侵害及び共同不法行為を認定し、それぞれ数万円の限度で債務が存在することを確認する判決をしたところ、双方(一審原告らは8名)が控訴しました。

2 本判決の要旨

本判決は、BitTorrentが、ダウンロードしたファイルを同時に送信可能な状態に置くという仕組みであり、また、BitTorrentを通じてファイルなどをダウンロードする際には、同一ファイルを送信可能な状態に置いている複数の利用者の端末からファイルのピース(分割されたファイル)をダウンロードして元のファイルを復元するという仕組みになっているところ、BitTorrentの利用者である一審原告らはその仕組みを認識していたか、又は容易に知り得たとして、本件著作物をダウンロードしていたことが

証拠上認定できた一審原告ら9名については、本件著作物をダウンロードしてからBitTorrentの使用を中止した時点までの間、同時期にBitTorrentを通じて本件著作物を送信可能な状態に置いていた者(他の一審原告らや氏名不詳者ら)と共同で本件著作物に係る著作権を侵害していたと認定しました。

また、損害については、本件著作物をダウンロードしてからBitTorrentの使用を中止した時点までの間にダウンロードされたと推定される本件著作物の本数に、一審被告が本件著作物をストリーミング配信により販売する際の利益額を乗じた額を損害額(最小額は1万5906円、最高額は5万9892円)として認定しました¹。

3 まとめ

BitTorrentは、TCP/IPネットワーク上でPeer to Peer(P2P)を用いたファイル転送用のプロトコル及びかかるプロトコルを実装して通信を行うソフトウェアです。利用者がBitTorrentネットワーク上にあるファイルをダウンロードする場合、分割されたピースを複数のピア(直接接続してデータのやりとりを行っているコンピュータ)から取得しますが、同時に同一ファイルがアップロード可能な状態となり、他のピアがそのピースをダウンロードする関係にあります。

本判決は、BitTorrentのそのような仕組みを踏まえ、BitTorrentを通じて他人の著作物である動画をダウンロードした者は、ダウンロードした動画を他の利用者に対して送信可能な状態に置くことになるとして、ダウンロード時点からBitTorrentの使用を中止した時点までの動画のダウンロードによる損害について不法行為責任を負うと判断したものであり、ファイル共有ネットワークを利用した著作権侵害の責任範囲を示したものとして、実務上参考になると考えられます。

¹ 原審は、一審原告らが、一審被告から警告書を受領した後に弁護士に相談した時点をもってBitTorrentの使用を停止したと認定しましたが、本判決では、控訴審において提出された証拠に基づき、一審原告らが一審被告から警告書を受領した時点でBitTorrentの使用を停止したと認定したことから、原審の認定する損害額よりも少額の認定となっています。

[← 目次へ戻る](#)

不正競争

周知著名性の認定判断(消極)

杉野 文香

PROFILEはこちら

東京地裁(40部)令和3年11月12日判決(令和2年(ワ)第16590号)裁判所ウェブサイト[「酒々井の夜明け」事件]

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、酒造を営み、「酒々井の夜明け」という商品名の日本酒商品(X商品)を製造販売等するXが、同じく酒造を営むYに対して、Yが製造販売している「九頭竜の夜明け」という日本酒商品(Y商品)は、①商品名の表示、②商品容器の図案等、③これらを組み合わせた表示が、著名又は周知なXの商品等表示と類似し、X商品との間に混同を生じさせるものであるから、同製品の製造販売は不正競争防止法2条1項1号及び2号の不正競争行為に該当すると主張して、Y商品の製造販売等の差止めや損害賠償金33万7500円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案です。

X商品



Y商品



2 判決の要旨

東京地裁は、「酒々井の夜明け」という表示、容器の図案、それらを組み合わせたものというXの商品等表示(X表示)の周知

著名性について、X商品の需要者の範囲を認定したうえで、各証拠等より認定される事実から、当該需要者において、X表示は周知著名ではないと判断し、Xの請求を棄却しました。

(1)需要者

➤ X商品とY商品は、「搾りたての生酒を24時間以内に容器に詰めて出荷するという特徴を有する商品であるところ…日本酒の愛好者には、特定の種類以外の日本酒は一切飲まないという者はそれほど多くなく、それぞれ好みはあるものの、日本酒を全般的に嗜好する者が少なくない」として、X商品の需要者を「日本酒を嗜好する者で、搾る時期にかかわらず、搾ってから24時間以内に瓶に詰めて出荷する日本酒商品に関心を有する者又はその愛好者である」と認定しました。

(2)X表示の周知著名性(主要な事実のみ指摘しています。)

ア 商品名「酒々井の夜明け」の周知著名性

➤ 証拠等から認定される日本名門酒会の企画に参加する44の蔵元の令和2年における出荷本数に限定してもその数は28万8254本である一方、同年におけるX商品の販売本数は1万7751本であり、これは周知著名性を有すると認めるに足りる数量ではなく、44の蔵元の出荷本数と比較しても、市場占有率が高いとは言えない。

➤ 「日本酒商品のように消費者が比較的購入しやすい価格で入手し、短期間で費消する商品については、その販売本数が周知著名性の判断において考慮されるべきであり、「原告商品がその希少価値により需要者の間で周知著名になっていたことをうかがわせる証拠もない」から、X商品が販売日や販売数量を絞ることに希少価値を高める限定商品であることを理由に販売数量を考慮すべきでないとするXの主

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お受け頂ければと存じます。

張は妥当しない。

- ▶ X商品の販売時期はごく短期間に限定されており、販売地も千葉県内に集中(全体の約5割)していたことからすれば、X商品の全国における知名度はそれほど高くないといえる。
- ▶ X商品が、全国紙に継続的に多数回取り上げられたり、全国的に視聴されるテレビ番組やCM等で紹介又は宣伝されたりして、全国多数の需要者に認識されたと認めるに足りる証拠は存在しない。原告が挙げるインターネット記事等はその掲載回数や期間も限られたものであって、これらの記事や宣伝広告等をもって、原告表示が需要者の間で周知著名であったということとはできない。

イ 容器の図案の周知著名性

- ▶ 「日本酒商品の容器は、商品名を付した外観が写真として掲載されるなどして、商品名とともに宣伝広告され、需要者に認識されるのが一般的であり、その容器の図案等のみが取り上げられて周知著名になることは例外的であると考えられる」。X商品についても、容器の写真は商品名と共に記事等に掲載され得ており、容器の図案等のみが周知著名であったと認めるに足りる証拠もない。
- ▶ X容器の図案等は「トップアワードアジア」を受賞しているところ、このような賞の存在及びX商品の受賞が、需要者の間にどの程度知られていたかは証拠上明らかではなく、この事実をもって、原告容器の図案等が全国の需要者に広く知られていたと認めることはできない。
- ▶ X容器は図案等を瓶に直接プリントした商品であるところ、「日本酒の瓶詰めにガラス容器を使用することは一般的であり、透明なガラス瓶に図案等を直接印刷することもありふれており、實際上、そのような商品は相当数存在すると認められる…また、X容器の図柄は、瓶の最下部に描かれたものであり、田園風景や朝日などの図柄も…他の商品と比較して目立つものということとはできない」から、X容器の図案等は際立った特徴を有するというはできず、また需要者からそのように認識されていたと認めるに足りる証拠もない。
- ▶ X容器の図案等に対する口コミサイトの書き込みは、X商品に対する評価や感想のごく一部にすぎず、その内容も一般

的・抽象的な評価や感想にとどまるものというべきであり、かかる評価をもってX容器の図案等が需要者の間で広く知られていたと認めることはできない。

以上のとおり、東京地裁は、X商品の商品名及び容器の図案の周知著名性を否定し、これらを組み合わせた表示についても周知著名であるとは言えないと判断しました。

なお、東京地裁は、商品等表示の類否について、①日本酒製品においてはその生産地の名称やその土地を代表する山や川などの名称が自他識別機能を有することから、共通する「夜明け」部分は要部ではなく、商品名は非類似である、②容器の図案に関して、出所識別標識として強い印象を与えるのは商品名の部分であり、容器のデザインも異なることから非類似である、③商品表示と容器の図案が非類似であるから、それらを組み合わせたものも非類似である、と判断し、類似性も否定しました。

3 まとめ

本件は、事例判決ではありますが、不正競争防止法2条1項1号及び2号の著名周知性を判断するにあたり、裁判所がいかなる事実に着目し判断しているかを把握するうえで参考になると思い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。



事務所 News

ALB IP rankings 2022で 当事務所の知的財産グループは高い評価を得ました

トムソンロイター社出版のAsian Legal Business(ALB)2022年5月号のIP Rankings2022において、当事務所はJapan DomesticのPatents部門において、6年連続の高い評価(Tier 1)を得ました。

また、Japan DomesticのCopyright/Trademarks部門においても高い評価(Tier 2)を得ました。

Asian Legal Business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

「A comparison of trademark frameworks: Japan」 (邦題:商標の枠組み比較-日本編)

目次

- ・登録の要件
- ・商標権の存続期間
- ・基本効力と制限
- ・不使用による取消し
- ・侵害に対する救済
- ・ライセンス

著者 廣瀬 崇史

掲載ウェブサイト Law.asia

出版社 Asia Business Law Journal

発行年月 2022年4月27日

Law.asiaのウェブサイトはこちらからご覧いただけます

← 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。



セミナーのご案内

オンライン

医薬品ライセンス契約における効果的ドラフティングの基礎と交渉上の重要論点

日時 2022年6月22日(水)10:30~15:30

講師 廣瀬 崇史

主催者 技術情報協会

内容 医薬品分野におけるライセンス契約には、他の分野のライセンス契約と共通する重要項目や留意点があるのみならず、医薬品にまつわる特許、医薬品の承認認可制度、研究開発の実態等といった当該分野の特徴を考慮した特徴的な内容が多く存在します。本セミナーでは、医薬品のライセンス契約に関わる基本的事項も踏まえつつ、そのドラフトや交渉実務に活用できる幅広い知識とスキルを習得いただくことを目的に、ライセンスの契約のドラフト・交渉実務のエッセンスを比較的短時間でコンパクトにご説明する講座です。皆様が医薬品ライセンス契約のドラフト・交渉をする際の着目点を増やす一助となれば幸いです。

セミナーの詳細及び申し込み方法はこちらをご覧ください

オンライン・見逃し視聴あり ※今年3月14日に開催したセミナーと同じ内容です。

共同研究開発案件における法的諸問題・実務ポイントの理解 ～産学連携・海外案件を含めて解説～

日時 2022年7月13日(水)13:00~17:00

講師 重富 貴光

主催者 株式会社情報機構

内容 医薬・化学系分野においては、従来にも増して共同研究開発が盛んに行われるようになり、共同研究開発は、産学連携・海外企業を相手方とする案件を含め、多種多様な類型が存在します。

本セミナーでは、共同研究開発案件について、

①案件の進め方・手順②案件を進めるにあたって締結すべき契約書(秘密保持契約・LOI・共同研究開発契約書)作成における留意点③共同研究開発案件で問題となる法的諸問題(成果帰属・権利化・実施条件)④共同研究開発関連紛争処理及び紛争防止のための実務的留意点などを詳しく説明し、共同研究開発案件を円滑・実効的に進めていくためのポイントを解説します。

また、産学連携・海外企業を相手方とする共同研究開発案件に特有の留意事項を指摘し、対応策についても解説します。

セミナーの詳細及び申し込み方法はこちらをご覧ください

← 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。