



Contents

法改正

令和5年「著作権法の一部を改正する法律案」の概要

特許侵害

特許法101条2号の間接侵害を認めた裁判例

東京地裁(29部) 令和5年2月28日判決〔洗濯用洗浄補助用具事件〕

審決取消

対戦ゲーム発明に係る補正について新規事項の追加の有無が争われた事例

知財高裁(3部) 令和5年3月27日判決〔対戦ゲーム事件〕

商標

商標の観念について特許庁と知財高裁とで判断が分かれた事例

知財高裁(2部) 令和5年3月9日判決〔「朔北カレー」vs「サクホク」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よってお任せいただき、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。

法改正

令和5年「著作権法の一部を改正する法律案」の概要



松本 健男
PROFILEはこちら

1 はじめに

2023年3月10日に、「著作権法の一部を改正する法律案」(「改正法案」)が閣議決定され、通常国会に提出されました¹。改正法案は、同年1月30日の文化審議会著作権分科会法制度小委員会において了承された「第22期文化審議会著作権分科会法制度小委員会報告書」²(「報告書」)の内容を踏まえたものであり、改正法案の概要につき、文部科学省は、

- ①著作物等の利用に関する新たな裁定制度(「新裁定制度」)の創設等
 - ②立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置
 - ③海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し
- と整理しています³。

このうち民間の実務への影響が大きいのは、①及び③ですが、③は、著作権法114条について、2019年5月17日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」(「特許法改正」)による特許法102条、実用新案法29条、意匠法39条及び商標法38条の改正と同趣旨の改正であり、特許法改正について解説した文献は既に多数存在します⁴。そこで、本稿では、①に絞って解説します。

2 改正に至る経緯

新裁定制度は、著作物の流通促進のための権利処理の円滑化を目的とするものですが、このような円滑化については、2014年の法制・基本問題小委員会以降、著作権分科会において長らく議論されていたところ⁵、2021年の文部科学大臣による

「デジタルトランスフォーメーション(DX)時代に対応した著作権制度・政策の在り方について」との諮問⁶を受けて、著作権分科会法制度小委員会における審議が行われ、今回の改正に至りました。

「DX時代」について、報告書では、市場に流通するコンテンツの多くがデジタル化され、インターネット等を経由した市場が拡大し、ボーダレス化やグローバル化が進んでいること、SNSの普及が個人の多様な創作活動を発展させ、新たな文化の創造やビジネスへの展開が起こるとともに、今後はメタバースにおけるコンテンツ利用に期待する動きもあることが指摘されています⁷。報告書に明記されているわけではありませんが、このような時代においては、例えば、SNSユーザーの自作コンテンツがSNS上に公開されており著作権者のSNSアカウントだけは判明しているためダイレクトメッセージを送ることはできるものの、メッセージを送っても反応がない場合のように、現行著作権法67条の想定している「著作権者と連絡することができない場合」と言うことは難しいものの許諾可否に関する意思確認を著作権者に行うことが困難なコンテンツの増加等が予想されます。今回の改正は、このような時代に即し、権利保護・適切な対価還元との両立を図りつつ著作物の利用の円滑化を目指したものと説明することが可能と考えられます。

3 改正の概要

(1) 新裁定制度の概要

① 新裁定制度の対象

改正法案は、「未管理公表著作物等」という概念を新たに設

1 改正法案の案文・理由、新旧対照表等については、文部科学省ウェブサイト(https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00044.html)参照。

2 報告書の内容及び報告書が了承された委員会の議事内容は、文化庁ウェブサイト内(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r04_09/)2023年1月30日開催の令和4年度第9回著作権分科会法制度小委員会の資料及び議事内容参照。

3 前掲注1文部科学省ウェブサイト掲載の「著作権法の一部を改正する法律案の概要」(https://www.mext.go.jp/content/230308-mxt_hourei-000028109_1.pdf)参照。

4 一例として、拙稿「特許審査官のための令和元年特許法改正の解説」特技懇296号15頁(<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/296/296tokusyu2.pdf>)。

5 詳細は、2021年8月5日開催の令和3年度第1回著作権分科会基本政策小委員会の参考資料4(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/kihonseisaku/r03_01/pdf/93286501_10.pdf)参照。

6 詳細は、2021年7月19日開催の第21期第1回著作権分科会の資料2(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/61/pdf/93245501_02.pdf)及び資料3

(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/61/pdf/93245501_03.pdf)参照。

7 報告書2頁。

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。

け、これを利用しようとする場合を新裁定制度の対象としていません(改正後著作権法67条の3第1項)。

「未管理公表著作物等」は、公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物(「公表著作物等」。改正後著作権法67条1項。)のうち、

- ▶当該公表著作物等に関する著作権について、著作権等管理事業者による管理が行われているもの
- ▶文化庁長官が定める方法により、当該公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報であって文化庁長官が定めるものの公表がされているものいづれにも該当しないものと定義されています(改正後著作権法67条の3第2項)。

② 制度の概要

「未管理公表著作物等」に該当する場合、これを利用しようとする者は、以下のすべてに該当する場合には、文化庁長官の裁定を受け、当該裁定の定めるところにより、当該未管理公表著作物等を利用することができます(「登録確認機関」が指定されている場合には、裁定の申請受付に関する事務等は当該機関が行います(改正後著作権法104条の33第1項))。

- ▶当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をとったにもかかわらず、その意思の確認ができなかったこと。
- ▶著作者が当該未管理公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。

その際、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託することが必要です(改正後著作権法67条の3第1項)。ただし、「指定補償金管理機関」が補償金管理業務を行う場合には、補償金は、供託するのではなく指定補償金管理機関に支払います(改正後著作権法104条の21第2項)。

③ 裁定の内容とその公表

裁定においては、当該裁定に係る著作物の利用方法、著作

物を利用することができる期間等が定められます(改正後著作権法67条の3第4項)が、期間は3年が上限とされています(同法同条5項)。

文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨及び裁定に係る著作物を特定するために必要な情報、当該裁定に係る著作物の利用方法等をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければなりません(改正後著作権法67条の3第6項、67条8項)。

④ 裁定の取消し

裁定に係る著作物の著作権者が、裁定を受けた者からの協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じた場合には、文化庁長官は、当該著作権者の請求により、当該裁定を取り消すことができます(改正後著作権法67条の3第7項)。

裁定が取り消された場合、著作権者は、供託された補償金の額のうち当該裁定のあった日からその取消しの処分の日までの期間に対応する額(「取消時補償金相当額」)について弁済を受けることができ(同法同条9項)、補償金を供託した者は当該補償金の額のうち取消時補償金相当額を超える額を取り戻すことができます(同法同条10項)。

(2) 既存裁定制度に係る手続簡素化

改正法案では、既存裁定制度についても、民間機関の活用による手続の簡素化が図られています。具体的には、既存裁定制度についても、前記の指定補償金管理機関が補償金管理業務を行っている場合には、補償金を指定補償金管理機関に支払うこととなり(改正後著作権法104条の21第2項、67条1項)、供託の手続をとる必要がなくなります。

4 今後の動き

著作権分科会法制度小委員会では、このような法改正による権利処理の円滑化のための実務に関して、著作物等の種類や分野を横断する一元的な窓口の創設、分野横断権利情報データベース(「データベース」)の整備、活用等についても議論されました⁸。その上で、データベースについては、「分野横断権利情

[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。

報データベースに関する研究会」において具体的に検討され、2022年12月、一定の方向性が示されています⁹。

裁定制度に関する法改正及びデータベースの整備により、未管理公表著作物等の利用が円滑化されることが期待されますが、著作権者の立場からは、自己の著作物が新裁定制度による裁定の対象となることを望まない場合には、相当な対応が必要となります。

改正法案が通常国会で可決され、法律として成立した場合の施行日は、裁定に関する改正部分については、基本的に、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています(改正法案附則1条柱書本文)。ただし、指定補償金管理機関の指定等に関する準備行為(改正法案附則3条)及び登録確認機関の登録等に関する準備行為(改正法案附則4条)については、「公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされています(改正法案附則1条ただし書3号)。施行は少し先のことになりますが、法改正後の政省令改正の状況のみならず、データベースの整備等の実務的な動向も注視していく必要があります。

8 文化庁ウェブサイト内

(<https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/62/index.html>) 2021年12月22日開催の第21期第2回著作権分科会の資料及び議事内容参照。

9 「分野横断権利情報データベースに関する研究会報告書

(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/kihonseisaku/r04_02/pdf/93808401_02.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

特許法101条2号の間接侵害を認めた裁判例

手代木 啓
PROFILEはこちら

東京地裁(29部)令和5年2月28日判決(令和2年(ワ)第19221号)裁判所ウェブサイト〔洗濯用洗浄補助用具事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件は、名称を「洗濯用洗浄補助用具及びこれを用いた洗濯方法」とする特許(本件特許)に係る特許権(本件特許権)を有する原告Xが、被告Yに対し、Yが金属マグネシウムの粒子(被告商品)を製造、販売及び販売の申出をする行為が、本件特許権の間接侵害(特許法101条2号)に当たるとして、被告製品の製造、販売及び販売の申出の差止めを求めた事案です。

結論として、裁判所は、Yが被告製品を販売等した行為は本件特許権の間接侵害に当たるとして、Xの請求を一部認容しました(なお、一部認容となったのは、Yが被告製品を製造した事実についてはこれを認めるに足りる証拠がなかったため、販売及び販売の申出の差止めを求める限度でXの請求を認容したためです。)

2. 前提事実

本件特許の特許請求の範囲の請求項1乃至3の記載は以下のとおりです。

請求項1:複数個の、金属マグネシウム(Mg)単体を50重量%以上含有する粒子を、水を透過する網体で封入してなることを特徴とする洗濯用洗浄補助用品。

請求項2:粒子が金属マグネシウム(Mg)単体を実質的に100重量%含有するものであることを特徴とする請求項1に記載の洗濯用洗浄補助用品。

請求項3:粒子の平均粒径が1.0~9.0mmであることを特徴とする請求項1又は2に記載の洗濯用洗浄補助用品。

上記各請求項に係る発明(本件各発明)は、生乾き臭の原因である洗濯後の繊維製品に残存する汚れ自体を、金属マグネシウムの作用により減少させることにより、生乾き臭の発生を防止することを目的とし、複数個の金属マグネシウムを水を透過

する網体で封入してなる洗濯用洗浄補助用具を洗濯時に用いることで、洗濯用洗剤の界面活性剤の汚れを落とす作用を促進させて汚れ自体を減少させることで、繊維製品を室内で自然乾燥させても生乾き臭が発生することを防止できる等の効果を奏するものです。

被告商品は純度が約99.95%で平均粒径が5mmの複数の金属マグネシウムの粒子であり、Xは、Yが被告商品を販売等し、購入者において当該粒子を洗濯ネットに封入させて請求項1乃至3に係る各発明の技術的範囲に属する商品を生産させているとして、被告商品の販売等が特許法101条2号に基づく本件特許権の間接侵害に当たると主張しました。

特許法101条柱書き及び同条2号は以下のとおりです。

「次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。…

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為…」

本稿ではYの行為の特許法101条2号該当性に関する論点についてご紹介します。

3. 裁判所の判断

本件訴訟では、上記特許法101条2号との関係において、①被告商品が「その物の生産に用いる物」に当たるか、②被告商品が本件各発明の「課題の解決に不可欠なもの」か、③被告商品が「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たるか、及び④Yが「その発明が特許発明であること及びその物が

[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。

その発明の実施に用いられることを知りながら」被告商品を販売等したか(主観的要件を満たすか)が争点となりました。各争点に関する裁判所の判断は以下のとおりです。

(1) 被告商品が「その物の生産に用いる物」に当たるか

裁判所は、被告商品のパッケージに洗濯を意味する「WASH」の記載があること、被告商品を紹介するウェブページに「DIY」、「【洗濯に】高純度のマグネシウムペレットを水の中に入れると水道水が弱アルカリイオン水に変化します。この弱アルカリイオン水には臭い成分の分解や洗浄力があります」、「部屋干しの生乾きの嫌な臭いに・雨の日の洗濯物の嫌な臭いに・タオルの生乾きの嫌な臭いに」との記載があることを認定し、被告商品は「洗濯用洗浄補助用品の手作りの用途に用いることが商品説明に記載された」商品であると判示しました。

そして、被告商品が「被告商品は純度が約99.95%で平均粒径が5mmの複数の金属マグネシウムの粒子」であることについては争いがないことから、上記認定と合わせると、被告商品を洗濯ネットに入れて製造された物品は本件各発明の技術的範囲に属するとして、被告商品は本件各発明に係る「物の生産に用いる物」に当たると判示しました。

(2) 被告商品が本件各発明の「課題の解決に不可欠なもの」か

本件各発明の作用効果は上記2で述べたとおりであるところ、裁判所は、上記(1)の被告商品のウェブページの記載から、被告商品を洗濯に用いることで、金属マグネシウム単体の作用により洗濯後の繊維製品の汚れを減少させ、生乾き臭の発生を防止することができることが示唆されているとして、被告商品は、本件各発明の「課題の解決に不可欠なもの」に当たると判断しました。

(3) 被告商品が「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たるか

裁判所は、まず、特許法101条2号の「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランプスター等の、日本国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではなく、他の用途にも用いることがで

き、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品を意味すると判示しました。これに対して、被告商品は、これを洗濯ネットに入れることで本件各発明の構成要件を充足する洗濯用洗浄補助用品が完成する点で、本件各発明の実施にのみ用いる場合を含んでいるため、単なる規格品や普及品とはいえないとして、被告商品は「日本国内において広く一般に流通しているもの」には当たらないと判断しました。

(4) 主観的要件を満たすか

裁判所は、間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求との関係では、差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であるとし、本件各発明の実施品である原告商品はすでに全国的に周知された商品となっていたことや、被告商品の購入者によるレビューにおいて原告商品の名称に言及されていたものがあること等の事実を認定して、Yは、遅くとも口頭弁論終結時までには、本件各発明が特許発明であること及び被告商品が本件各発明の実施に用いられることを知ったと認められると判示しました。

4. まとめ

以上の判断を前提に、裁判所は、Yが被告商品を販売等した行為は、特許法101条2号に基づき本件特許権の間接侵害に当たると判断しました。

特許権の侵害は、原則として、特許請求の範囲の請求項に記載されている構成要件全てを充足することが要件となります(直接侵害)が、特許法は、特許権侵害を誘発するおそれの高い行為のうち、一定の要件を満たすものについて、特許権の侵害行為とみなすことを特許法101条において定めています(間接侵害)。

本判決は事例判断ではありますが、特許が物の発明である場合の間接侵害の一つを規定した特許法101条2号該当性について、詳細な事実認定のうえ間接侵害を認めた事案として実務の参考になる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。

審決取消

対戦ゲーム発明に係る補正について新規事項の追加の有無が争われた事例

廣瀬 崇史

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和5年3月27日判決(令和4年(行ケ)第10092号)裁判所ウェブサイト〔対戦ゲーム事件〕

裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「プログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法」とする発明について拒絶査定不服審判の請求不成立審決(本件審決)に対する取消訴訟であり、知財高裁は本件審決を取り消しました。

出願人である原告は、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求し、令和3年11月5日付けで特許請求の範囲の一部を変更する手続補正(第1次補正)をし、更に令和4年5月18日付けで、明細書の発明の詳細な説明と特許請求の範囲の一部を変更する手続補正(第2次補正)をしていました。第2次補正は、第1次補正後の特許請求の範囲の請求項1、7及び8の、ゲームにおける「強さ」を、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」と限定することを含むものでした。

特許庁は、本件審決において、請求項1、7及び8に記載の当該記載は、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであって、第2次補正は、特許法17条の2第3項の規定に違反するものであると判断しました。

本件審決の主な理由は次のとおりでした。

- ・当初明細書等において、発明が解決しようとする課題は、段落【0004】、【0005】及び【0006】の摘記から明らかのように、「攻撃力及び防御力の合計値が乖離してしまう」ことに起因して、ゲームに対するユーザの興味を著しく低下させてしまっていたことであり、当該課題からすれば、「強さ」とは、「攻撃力及び防御力の合計値」のみであると認められる。
- ・当初明細書等には、「強さ」が、「攻撃力及び防御力の合計値」であることは記載されているものの、体力、俊敏さ、所持アイテム

数等が「強さ」であることまでは記載されていない。

- ・「ゲーム」分野における技術常識として、「ユーザ」の「強さ」には、攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が含まれることは、技術常識といえるが、当初明細書等において、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が、上記発明が解決しようとする課題である「『攻撃力及び防御力の合計値が乖離してしまう』ことに起因して、ゲームに対するユーザの興味を著しく低下させてしまっていたこと」を解決することは記載されていないし、出願時の技術常識を勘案しても、自明といえる理由はない。

一方、本件審決に取消事由があると判断した知財高裁は、まず、当初明細書等に記載の発明と第2次補正後の明細書等に記載の発明は、課題を共通にするものであり、また、それらの技術的意義も同じであるものと説明しました。

具体的には、第2次補正は、当初明細書等の段落【0004】及び【0005】を削除し、段落【0006】を、「従って、上記のような問題点を鑑みてなされた本発明の目的は、各ユーザに適した対戦相手を選択でき、ユーザのゲームに対する興味を増大させることのできるプログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法を提供することにある。」から、「本発明の目的は、対戦ゲームにおいて、不適切な強さの対戦相手との対戦が行われることを防ぐことのできるプログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法を提供することにある。」に変更するものであったとしつつ、第2次補正後の段落【0006】の「不適切な強さの対戦相手との対戦が行われることを防ぐ」とは、ユーザの強さに比較的近い強さの相手との対戦が行われるようにして、対戦するユーザの強さに大きな差があるためにゲームに対するユーザの興味を失わせるよ

¹ 「しかしながら、従来の対戦ゲームサーバでは、対戦相手であるユーザをランダムに、又は所定の対戦カード等を有することのみを条件に決定するため、対戦するユーザ同士のデッキの攻撃力及び防御力の合計値が乖離してしまう可能性があり、ゲームに対するユーザの興味を低下させてしまうことがあった。」(段落【0004】)

² 「特にユーザが初心者であって、攻撃力及び防御力の合計値が低い場合、対戦相手に係る攻撃力及び防御力の合計値の方が高くなる可能性が高く、対戦ゲームで負けてしまうことが多くゲームに対するユーザの興味を著しく低下させてしまっていた。」(段落【0005】)

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。

うな対戦が行われることを防ぐという意味であり、第2次補正前の段落【0004】、【0005】及び【0006】に記載されていたことと実質的に同じ内容を述べるものと認められると判断し、当初明細書等に記載の発明と第2次補正後の明細書等に記載の発明とは、課題が共通し、技術的意義も同じと認定しました。

その上で、知財高裁は、主に、次に述べる理由から、第2次補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであり、特許法17条の2第3項の規定に違反するものではなく、本件審決には取消事由があると認定しました。

まず、知財高裁は、当初明細書等及び第2次補正後の明細書等に記載の発明の技術的意義について、ユーザの強さの段階を基準として所定範囲内の強さの段階にある対戦相手を抽出することにより、従来のように対戦相手をランダムに抽出する場合に比べて、対戦相手間の強さに大差が出て勝敗がすぐについてしまう戦いの数を低減することができ、また、対戦相手の強さに一定のばらつきを含ませて対戦ゲームの難度を変化させ、ユーザのゲームに対する興味を増大させることにあると説明しました。

次に、知財高裁は、「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユーザ」の「強さ」に、攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が含まれることが出願時の技術常識であったことは、当事者間に争いが無いとしました。

そして、知財高裁は、上記の技術的意義に鑑みれば、当初明細書等記載の「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りると解するのが相当であり、技術常識上「強さ」に含まれる要素の中から、あえて体力、俊敏さ、所持アイテム数等を除外し、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」に限定しなければならない理由は見出すことができず、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定するか否かは、発明の技術的意義に照らして、そのようにしてもよいし、しなくてもよいという、任意の付加的な事項にすぎないことから、当初明細書等には、「強さ」の実施形態として、文言上は「攻撃力及び防御力の合計値」としか記載されていないとしても、発明の意義及び技術常識に鑑みると、

第2次補正により、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定せずに、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータ」と補正したことによって、さらに技術的事項が追加されたものとは認められないとしました。

本判決は、対戦ゲームに関する発明の補正について、新規事項の追加があったか否かをめぐって、特許庁と知財高裁の判断が分かれた事例であり、判断の際、技術常識の考慮の仕方が異なる点で、特許法17条の2第3項の解釈について、実務上の参考と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

商標の観念について特許庁と知財高裁とで判断が分かれた事例



岩崎 翔太
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和5年3月9日判決(令和4年(行ケ)第10122号)裁判所ウェブサイト[「朔北カレー」vs「サクホク」事件]

裁判例はこちら

本件は、指定商品を第29類「レトルトパウチされた調理済みカレー、カレーのもと、即席カレー…」とし、「朔北カレー」の文字を横書きしてなる商標(本願商標)に係る商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決(本件審決)の取消訴訟です。

本件審決において、特許庁は、本願商標は引用商標(登録第5787174号。第29類「…カレーのもと、レトルトパウチされたカレー…」、「サクホク」の文字を標準文字で表してなる)に類似し、商標法4条1項11号に該当すると判断し、請求不成立の審決をしました。これに対して、本判決は、本願商標の観念について本件審決とは異なる認定を行った上、本願商標は引用商標に類似するとはいえない(商標法4条1項11号非該当)として本件審決を取り消しました。

本稿では、本件審決と本判決とで判断が異なった点を中心に紹介します。

1 本件審決の概要

本件審決では、本願商標の構成中「朔北」の文字が「カレー」の文字よりも自他商品識別力が高いことなどを理由として、「朔北」の文字部分を要部(本願要部)として抽出し、引用商標との比較を行うべきであると判断しました。

本願要部(「朔北」)の観念については、「『朔北』の文字は『北。北方。』等の意味を有する語(広辞苑)であるものの、我が国において一般に親しまれた語とは言い難いものであって、直ちに特定の意味合いを想起させることのない一種の造語」であり特定の観念は生じず、また、引用商標(「サクホク」)についても、辞書等に掲載のない語であり、こちらも特定の観念を生じないとして、本願要部と引用商標の観念は比較できないと判断しました。

このほか、本願要部(「朔北」)と引用商標(「サクホク」)の外観については「構成文字の種類及び数において差異を有するものの」、称呼については同一(「サクホク」)であることなどを理由として、本願要部と引用商標の類似性を肯定しました。

2 本判決の内容

本判決においても、本願要部と引用商標との比較が行われ、また、外観及び称呼については本件審決と同趣旨の判断(外観非類似・称呼類似)が行われましたが、観念については、以下のとおり本件審決とは異なる評価・認定が行われ、結論として、本願要部と引用商標の類似性は否定されました(請求認容)。

(1)本願要部(「朔北」)の観念について

- 広辞苑には、「『朔北』について、『①北。北方。②北方の地…』と記載されており、また、『朔』を『北の方角』として用いる熟語として、『朔風』(北風を意味する。)、『朔方』(北、北方、朔北を意味する。))といったものが掲載されている。『朔北』についての同様の説明が『新潮現代国語辞典』などの複数の辞書にも掲載されている。
- 「『朔北』については、著名なゲームシリーズであるファイナルファンタジーシリーズのFF11(ファイナルファンタジーXI)のイベントクエストの名称として『朔北の爪牙』(さくほくのそうが)、小説の題名として『ヌルハチ 朔北の将星』(ぬるはちさくほくのしょうせい)といった使用例がある。」
- 「『朔』は、常用漢字ではないものの、萩原朔太郎といった著名人の名や、果物の八朔などの名称にも用いられる漢字である。「北」は方角をあらわす漢字である。」
- 「以上を総合すると、我が国においては、『朔北』はおおむね『北の方角』又は『北方の地』を表す単語として理解される

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。

ものと認めるのが相当である。」

(2) 観念の比較

- 「本願要部からは『北の方角』『北方の地』の観念を生じるものであるのに対し、『サクホク』は、辞書等に掲載されていない造語であって、特定の観念を生じないものであるから、観念が明らかに異なる。」

(3) 結論(非類似)

- 「本願要部と引用商標は、称呼が共通するものの、外観及び観念は明確に異なっているところ、需要者、取引者が『朔北』から引用商標である『サクホク』や引用商標の権利者を想起するというような取引の実情はなく、また、本願商標及び引用商標の指定商品において、需要者、取引者が、専ら商品の称呼のみによって商品を識別し、商品の出所を判別するような実情があるものとは認められず、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないから、本願商標及び引用商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない。」
- 「そうすると、本願商標が引用商標に類似するとはいえない。」

本件審決は、「朔北」という語が広辞苑に掲載されているものの一般に親しまれた語とは言い難いとして特定の観念が生じないと判断したのに対し、本判決は、広辞苑以外の辞書の記載のみならず、ゲーム・小説・著名人の氏名・果物の名称など、より広い視点・観点から、「朔北」や「朔」・「北」の用語に対する一般的な認識を検討しており、この点で両者の判断に違いが表れました。

原告は、不服審判請求手続では、本願商標の要部抽出を否定した上、本願商標全体(「朔北カレー」)から「北方の寒冷地である北海道名寄駐屯地で温かく食するカレー」の観念が生じるという点を中心に主張しており、本願要部(「朔北」)の意味合いについては広辞苑等の辞書を引用して「北方の地」などの意味

があるといった主張しか行っていませんでした。これに対して、本件では、観念に関する主張(上記2(1)で認定されたゲーム、小説、著名人の氏名及び果物の名称等に関する主張)を追加しており、このような主張内容の違いが上記のような判断の違いを生じさせたものと思われます。

本判決は事例判断ではありますが、観念判断の一例として実務上も参考となり得ることから紹介した次第です。

[← 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御受け頂ければと存じます。