

Intellectual Property Newsletter No. 86



Contents

特許侵害

実施許諾契約の実施料率を超える料率により実施料相当損害額を認定した事例

東京地裁(29部)令和5年12月6日判決〔女性用衣料特許事件〕

審決取消

実施可能要件及びサポート要件違反はないとした審決の判断が維持された事例

知財高裁(4部)令和5年11月30日判決〔卵バック移転システム事件〕

商標

「地球ゴミ」との商標につき商標法4条1項10号該当性を肯定した事例

知財高裁(2部)令和5年12月26日判決〔地球ゴミ事件〕

事務所 News

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含んだ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を依頼されるべきでなく、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

実施許諾契約の実施料率を超える料率により
実施料相当損害額を認定した事例長谷部 陽平
PROFILEはこちら

東京地裁(29部)令和5年12月6日判決(令和3年(ワ)第18262号)裁判所ウェブサイト〔女性用衣料特許事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件は、発明の名称を「女性用衣料」とする特許第3996406号の特許(「本件特許」)に係る特許権(「本件特許権」)(本件特許権に係る発明は「本件発明」)を有するXが、YによるY製品の販売行為は本件特許権を侵害すると主張して、Yに対し、損害賠償を求めた事案です。

本件では、技術的範囲属否及び特許無効の抗弁(新規性欠如、進歩性欠如)も争点となっていますが、特許法102条3項により算定される実施料相当損害額(その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額)に関する判断を中心に、以下ご紹介します。

2. 本判決の概要(特許法102条3項関連)

本判決は、Y製品が本件発明の技術的範囲に属すると判断し、また、特許無効の抗弁はいずれも成立しないと判断した上で、特許法102条3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」の算定につき、以下の判断を示しました。

▶本件発明の実施に対し受けるべき料率については、①本件発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②本件発明自体の価値すなわち本件発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③本件発明をY製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者であるXと侵害者であるYとの競争関係や特許権者であるXの営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。

▶本件についてみると、本件発明の実際の実施許諾契約における実施料率は、5%であることが認められる。

また、本件発明は、多種多様な女性用衣料を個々に用意する

ことなく、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能等に対応することが可能な女性用衣料を低コストで提供することを可能とするものであり、Y製品も、女性のバストの補正を主たる機能としたものであるから、本件発明をY製品に用いることがYの売上げ及び利益に大きく貢献していると認めるのが相当であって、他のものによる代替可能性はうかがわれない。

さらに、XとYは、いずれも女性用衣料を販売しているから、その市場において競争関係にある。

これらの事情に照らすと、特許権侵害をした者に対して事後的に定められる本件発明の実施に対し受けるべき料率については、6%と認めるのが相当である。

3. 本判決の意義

特許法102条3項については、知財高裁(特別部)令和元年6月7日判決(二酸化炭素含有粘性組成物事件)が料率を定める場合の考慮要素等について判断を示しています。また、同判決は、特許法102条3項の料率に関し「必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。」との判断を示しています。

本判決は、上記知財高裁判決の判断を踏襲した上で、実際の実施許諾契約における実施料率(5%)を超える料率(6%)により実施料相当損害額を認定した事案であり、実務上参考になるものと思います。なお、本件ではXが6%の料率を主張していました。そのため、仮にXがより高い料率(7%等)を主張していたとすれば、裁判所もより高い料率を認定した可能性がある事案と言えます。

[← 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。

審決取消

実施可能要件及びサポート要件違反はないとした審決の判断が維持された事例

手代木 啓
PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和5年11月30日判決(令和4年(行ケ)第10124号)裁判所ウェブサイト〔卵パック移載システム事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

被告Yは、発明の名称を「卵パックを移載するロボットシステムおよび移動式のラックに複数段に積まれた状態の卵パックを生産する方法」とする発明(本件発明)について特許権の設定登録を受けた(本件特許)ところ、原告Xは特許法36条4項1号違反(実施可能要件違反)、同条6項1号違反(サポート要件違反)及び同項2号違反(明確性要件違反)を理由として、特許無効審判を請求しましたが、特許庁は当該審判の請求は成り立たない旨の審決(本件審決)を行いました。

そこで、Xが上記の無効理由のうち実施可能要件違反及びサポート要件違反に関する判断の誤りを取消事由として、本件審決の取消しを求めたのが本件訴訟となります。

2. 前提となる事実

本件発明は、移動式のラックに卵パックを収納することに関する発明ですが、卵パックを収納する移動式のラックは、棚板を複数枚備えており、かつ、コンパクトに収容できるように同棚板は折り畳み式になっています。従来の技術では、卵パックをロールインナーに収納しようとした場合、折り畳まれている棚板を展開操作しなければならず、これに人手を要することから収納作業を自動化できないという課題がありましたが、本件発明はこのような課題を解決するロボットシステム及び方法を提供するものとなります。

本件発明1及び2に係る特許請求の範囲の記載は下表のとおりであり、本件発明3は本件発明1の各ステップを有する生産方法に関する発明です。

【本件発明1】

ロボットヘッドとロボットアームと制御部とを備え、展開された使用状態と収納状態との間で状態変更可能な棚板を複数枚

有する移動式のラックに前記ロボットヘッドで保持した卵パックを移載するロボットシステムであって、

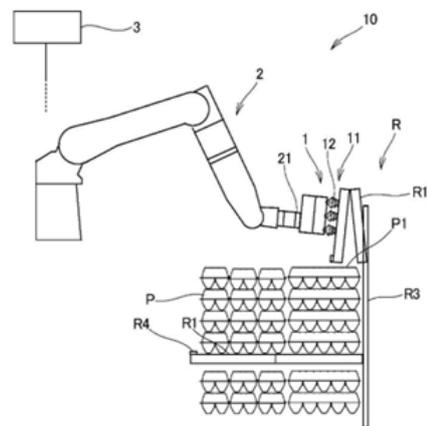
収納状態の棚板を使用状態に展開させる手段をさらに備え、前記展開させる手段は、卵パックを移載するロボット又は卵パックを移載するロボットとは異なる装置であり、前記ロボット又は前記装置は、卵パックが移載された棚板の上段側にある収納状態の棚板を使用状態に展開させる、ロボットシステム。

【本件発明2】

前記展開させる手段は、棚板を把持する手段を含む、請求項1記載のロボットシステム。

本件発明1乃至3の具体的な構成は上記のとおりですが、要するに、本件発明は、下図1のR1で示される収納状態の棚板を(a)「卵パックを移載するロボット」又は(b)「卵パックを移載するロボットとは異なる装置」により、使用可能な状態に展開させる(下図2の状態にする)手段を有するロボットシステム又はステップを有する方法に関する発明といえます。

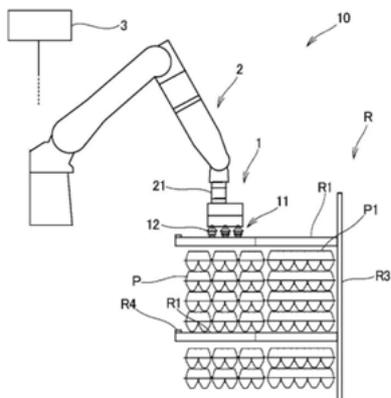
図1



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。

図 2



3. Xの主張

Xは、以下の主張に基づき、本件発明には実施可能要件違反及びサポート要件違反が認められると主張しました。

まず、本件発明1及び3について、棚板を使用状態に展開させる手段又はステップとして(b)「卵パックを移載するロボットとは異なる装置」を用いる場合、本件特許に係る明細書(本件明細書)には、当該装置をどのように配置し、どのように制御して卵パックを移載するロボットとの干渉を回避して作業させるかについての開示がないと主張しました(X主張①)。

また、Xは、移動式ラックにはフックなどの係止部が存在することから、単に手前に引くだけでは棚板を展開することができないにもかかわらず、本件明細書には展開の方法に関する記載もないと主張しました(X主張②)。

本件発明2については、棚板を把持する具体的な方法として「吸着」以外の手段についての開示がない点を主張しました。(X主張③)。

4. 裁判所の判断

裁判所は、Xの主張する実施可能要件違反及びサポート要件違反について、以下のとおり判断し、結論としていずれの違反も認められないと判示しました。

(1) 実施可能要件違反について

まず、裁判所は、実施可能要件に関する一般的規範として「特許法36条4項1号は、特許による技術の独占が発明の詳細

な説明をもって当該技術を公開したことへの代償として付与されるという仕組みを踏まえ、発明の詳細な説明の記載につき、実施可能要件を定める。このような同号の趣旨に鑑みると、明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するためには、当該発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、当業者が過度の試行錯誤を要することなく、特許を受けようとする発明の実施をすることができる程度の記載があることを要するものと解される。」と判示しました。

そのうえで、本件発明1及び3については、棚板を使用状態に展開させる手段が(a)「卵パックを移載するロボット」である場合には、同ロボットの把持部で折り畳み式の棚板を吸着して手前側に移動させることで棚板を展開させる構成が具体的に記載されており、(b)「卵パックを移載するロボットとは異なる装置」である場合も、同様の構成を卵パックを移載するロボットとは別の装置において実現することは技術的に容易であり、明細書に具体的な記載がなくとも、当業者であれば技術常識に基づいてさほどの困難を伴うことなくこれを実施できると判断しました。

Xの主張について、X主張①に対しては、「卵パックを移載するロボットとは異なる装置」の配置や制御をどのようにするかは当業者が適宜なし得る設計事項に過ぎず、具体的に明細書で開示しなければこれを実施できないとはいえないとしました。また、X主張②に対しては、移動式ラックにフックなどの係止部が存在したとしても、棚板を展開する動作自体が格別複雑なものとはいえず、当業者は、出願当時の技術常識を踏まえ、棚板の展開を実現できると認識すると判断しました。X主張③に対しては、棚板を把持する具体的な方法として「吸着」による手段が開示されており、それ以外の手段の開示がなくとも本件発明2の「棚板を把持する手段」を実施することに困難性はないとして、X主張をいずれも退けました。

(2) サポート要件違反について

裁判所は、サポート要件違反についても一般的規範として「特許法36条6項1号は、特許請求の範囲に記載された発明は、発明の詳細な説明に実質的に裏づけられていなければならないというサポート要件を定めるところ、その適合性の判断は、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

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。

載された発明で、発明の詳細な説明の記載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して判断すべきものと解される。」と判示しました。

そのうえで、上記(1)で認定した事実を引用しつつ、本件明細書には、棚板を使用状態に展開する手段が(b)「卵パックを移載するロボットとは異なる装置」である場合の構成に関する具体的な記載がないものの、当該「異なる装置」により棚板の展開を実現可能であることは、当業者であれば容易に理解できるとし、また、本件明細書には棚板の展開方法について「吸着」以外の構成についての記載はないものの、棚板を展開する動作自体が格別複雑なものとはいえないので、吸着以外の手段でも棚板の展開を実現可能であることは当業者であれば容易に理解できると判断しました。

5. まとめ

以上の判断を前提に、裁判所は、Xの主張する取消事由はいずれも理由がないとし、Xの請求を棄却しました。

実施可能要件とサポート要件については、前者が明細書に要求される要件であり、後者が特許請求の範囲の記載に要求される要件であることから、理論的に表裏の関係にあるとの見解もみられるところですが、両要件はその内容と趣旨が異なるものであり、事実上判断が重複する可能性はありますが、理論的にはそれぞれ独立したものとして検討されるべきものと解されます(「特許・実用新案審査基準」第II部第1章第1節の4.1.2もそのような理解を前提としています)。

本判決は、結論としては、実施可能要件違反もサポート要件違反も認められないと判断していますが、上記のとおりそれぞれについて一般的な規範を述べたうえで事実に基づくあてはめを行っており、上記の理解に沿った具体的な判断がなされたものとして実務の参考になると考え、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お受け頂ければと存じます。

商標

「地球グミ」との商標につき商標法4条1項10号該当性を肯定した事例

田中 想音
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和5年12月26日判決(令和5年(行ケ)第10079号)裁判所ウェブサイト(地球グミ事件)

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件は、Yが商標権を有する「地球グミ」との文字から成る商標(登録6525426号)(「本件商標」)について、Xが商標法4条1項10号及び同項19号に該当すると主張して無効審判を請求したところ、請求不成立審決(「本件審決」)が下されたため、本件審決の取消しを求めて提起した審決取消訴訟です。

知財高裁は、本件商標が同項10号に該当すると判断し、Xの請求を認容しました。

2. 判決の概要

(1) X商品

Xは、ドイツのメーカーの関連会社がスペインにおいて製造する「Trolli Planet Gummi」、「Planet Gummi」などの名称のグミキャンディ(X商品)を日本国内で販売していました。X商品は、地球に見立てた球状の青色のグミキャンディにマグマをイメージしたストロベリーフィリングを詰めた菓子であり、その包装の前面上段には「Trolli」の文字が、前面中段付近には「Planet Gummi」の文字又は「Blue Planet」の文字がそれぞれ記載され、また、X商品の個包装には「Trolli」の文字が記載されていました。

X商品並びにその包装及び個包装に「地球グミ」の文字の記載はありませんでしたが、X商品については販売開始後、「地球グミ」との俗称が使用されるようになりました。本件では、そのような状況の中、「地球グミ」との標章がX商品を表示するものとして周知性を有していたかが争いとなりました。

(2) 裁判所の判断

知財高裁は、下記のとおり判示し、「地球グミ」との標章がX商品を表示するものとして周知性を有していたと認定し、本件商標が商標法4条1項10号に該当すると判断しました。

➤ X商品は、平成30年頃、動画投稿者及びその閲覧者を中心に韓国において大流行したところ、この流行が日本にも飛び火し、X商品は、令和2年頃からは、日本においても、動画投稿者及びその閲覧者を中心に大流行し、遅くともXがX商品の輸入販売を開始した同年10月までには、全国に店舗を展開する小売業者の中に、X商品を「地球グミ」と称してこれを宣伝する者が現れるようになった。

➤ XがX商品の輸入販売を開始した後についても、X商品は、大人気を誇り、小売業者の店舗における販売開始後すぐに完売となるという事態が相次ぎ、その入手が極めて困難な商品となった。XがX商品の輸入販売を開始して以来、全国に店舗を展開する小売業者らは、X商品を「地球グミ」と称してこれを繰り返し宣伝し、また、X商品は、動画投稿サイトにおいても、「地球グミ」と称する商品として大人気を博していた。

➤ そのようなX商品は、令和3年6月、「地球グミ」と称する大人気商品として、全国紙による新聞報道及び在阪の準キー局によるテレビ報道がされるまでに至り、同テレビ報道においては、同年上半期にはやった飲食物としてZ世代が選ぶランキングにランクインした。X商品は、翌7月、同様の人気商品として、在京のキー局によるテレビ報道がされるに至り、20代前半の若者が皆知っていることとして紹介された(なお、Xは、遅くとも同年6月には、テレビ番組において、X商品を「地球グミ」と称しており、また、遅くとも同年9月には、X商品を「地球グミ」と称する宣伝をするようになった。)

➤ さらに、「地球グミ」と称するX商品は、同年11月、動画投稿サイトへの投稿がきっかけで人気となった作品又は商品の例として、著名作家の小説、有名シンガーソングライターの楽曲等と並べて紹介されるとともに、渋谷区にある著名な商業施設の運営会社による調査(15歳から24歳までの女性545名を対象としたもの)の結果である「SHIBUYA109lab.トレンド大賞

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。

2021]なる賞においても、その「カフェ・グルメ20 部門」の2位に入賞した。このような「地球グミ」と称するX商品の令和3年までの動向を踏まえ、令和4年1月に発行された「現代用語の基礎知識2022」においては、令和3年中に注目された物(食に係るヒット商品)として、X商品の俗称たる「地球グミ」の語が取り上げられるに至った。

▶ 以上の事情に照らすと、「地球グミ」の語は、遅くとも本件査定日(令和4年2月22日)までには、X又はX商品の製造業者の業務に係る商品(X商品)を表示するものとして、需要者(…若者を始めとするグミキャンディの消費者であると認められる。)の間に広く認識されている商標に該当していたものと認めるのが相当である。

3. まとめ

本件は事例判決にとどまりますが、商標法4条1項10号該当性を詳細に検討し、短期間で爆発的な人気を博したことを理由として商品の俗称について周知性を肯定した事例として実務上参考になり得ると思われましたので、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*

当事務所の知的財産グループは、The Legal 500 Asia Pacific 2024において高い評価を得ました

Legalease Ltd が発行する The Legal 500 Asia Pacific の2024年版において、当事務所の知的財産グループは 高い評価(Tier 3)を得ました。

[関連サイト\(The Legal 500 Asia Pacific 2024\)](#)

[← 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。