

Intellectual Property Newsletter No. 87



Contents

審決取消

相違点の認定のうち一部につき特許庁の審決と判断を異にした事例

知財高裁(2部)令和5年12月26日判決〔食用畜肉塊の除毛装置事件〕

商標

立体商標の商標法3条1項3号及び同条2項該当性について

知財高裁(3部)令和6年1月30日判決〔ラベルプリンター用テープカートリッジ事件〕

不正競争

アマゾンへの著作権侵害の申告が不正競争行為に該当すると判断した事例

大阪高裁(8部)令和6年1月26日判決〔アマゾン著作権違反申告事件〕

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。

審決取消

相違点の認定のうち一部につき特許庁の審決と判断を異にした事例

秋田 康博
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10044号)裁判所ウェブサイト〔食用畜肉塊の除毛装置事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、Yが、発明の名称を「食用畜肉塊の除毛装置」とする特許(特許番号第6015941号。「本件特許」)について、平成28年10月に設定登録を受けたところ、Xが、令和4年5月、進歩性欠如を理由に、本件特許につき特許庁に無効審判を請求したものの、不成立審決(「本件審決」)がされたことから、Xがその取消しを求めて訴訟を提起したものです。本件審決における進歩性判断の適否が争点となったところ、知財高裁は、本件審決で認定された本件特許に係る発明と引用発明との相違点の存在を一部否定したものの、その他の相違点について容易想到であったとはいえないとして、進歩性を認めた本件審決の判断に誤りはないとしました(請求棄却)。

本記事では、結論とは直接関係ありませんが、特許庁と知財高裁とで判断を異にした進歩性の判断(本件審決における相違点2)についてご紹介します。

2 本件特許に係る発明の内容等

本件特許の請求項1は、「豚足等の食肉塊と温水が投入される筒状容器と、この筒状容器内に回転可能に軸支された攪拌体とからなる水槽式除毛装置において、前記筒状容器の内壁が平面視で多角形状に形成されると共に、防錆処理された金属製で且つ少なくともその一部に粗地面又は凹凸が形成されていることを特徴とする食用肉塊除毛装置。」とされています。他方、引用文献には、「牛、子牛および羊の足ならびに子牛の頭と温水が投入される、排出管9を備えた筒状タンク7と、この筒状タンク7内に回転可能に軸支され、足または頭部を誘導かつ反転する突起部26が設けられた、穴27を含むプレート5からなる脱毛装置において、前記筒状タンク7の内壁が平面視で円形状に形成されると共に、金属製で且つエンボス加工された鋼板28である動物の足または頭部の脱毛装置。」との発明(甲1発

明)が記載されています。

3 本件審決における相違点に係る判断

本件審決では、本件特許に係る明細書における「水槽1に投入された複数の豚足は、温水をかけながら、若しくは温水に浸漬された状態で攪拌される。」との記載(【0013】)を基に、本件発明における「水槽式」とは、水を溜め得るもの、すなわち、水が浸漬されている状態とされていない状態のいずれの利用形態も予定されているものと認めました。他方で、甲1発明においては、タンク7に常時温水をかけることにより脱毛を行うものであり、水が浸漬されている状態で脱毛を行う点については記載も示唆もなく、水を溜め得る構成であるか明らかなではないなどとして、この点を相違点とした上で、甲1発明を基に本件発明のように構成することは容易に想到し得たとはいえないと判断しました。

4 上記相違点についての知財高裁の判断

知財高裁は、甲1文献には、「タンク7は排出管9を備え」との記載と、「脱毛は、…投入物に62-65℃の温水を常時かけることによって行われる」との記載があり、「常時」かけられる温水の投入量が排水量を超える場合に一定量の温水がタンク内に滞留することは排除されていないことから、甲1発明における排水管を有する「筒状タンク」も、「水を溜め得る構成」であることには変わりないとして、本件審決が判断した上記相違点は、相違点ではないとしました。

5 コメント

本判例は、事例判断にとどまりますが、特許庁と知財高裁とで進歩性(相違点)の判断を異にした事例として実務上参考に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。

商 標

立体商標の商標法3条1項3号及び同条2項該当性について

古 庄 俊 哉
PROFILEはこちら

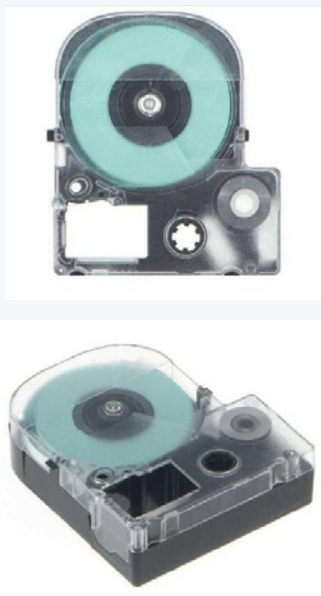
知財高裁(3部)令和6年1月30日判決(令和5年(行ケ)第10076号)裁判所ウェブサイト〔ラベルプリンター用テープカートリッジ事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

原告Xは、以下のとおりの構成よりなり、指定商品を第16類「ラベルプリンター用テープカートリッジ」とする立体的形状からなる商標(「本願商標」)についての商標登録出願を行ったものの、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判においても請求不成立審決(「本件審決」)を受けたことから、本件審決の取消を求めて、本件訴訟を提起しました。

本願商標



本件審決において、特許庁がXの請求は成立しないと判断した理由は、概要、(1)本願商標はこれをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ラベルプリンター用テープカートリッジ」の立体的形状の一類型を表したものと認識するにとどまり、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当であって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する、(2)Xの主張及び提出された証拠を参照しても、Xが本願商標を商品「ラベルプリンター用

テープカートリッジ」に使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っていると認めることはできず、本願商標は商標法3条2項の要件を具備するものではないというものでした。

本件訴訟において、Xは、取消事由として、①商標法3条1項3号該当性に関する判断の誤り(取消事由1)、②商標法3条2項該当性に関する判断の誤り(取消事由2)を主張したものの、裁判所は、取消事由1及び2は、いずれも理由がないと判示し、Xの請求を棄却しました。

これらの取消事由の主張に対する裁判所の判断の概要を以下にてご紹介します。

2 取消事由1について

<商標法3条1項3号に該当する商標について(一般論)>

- 客観的に見て、商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されると認められる商品等の形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法3条1項3号に該当すると解される。
- 当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品等について、機能又は美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば、当該形状が特徴を有していたとしても、同号に該当するものというべきである。
- さらに、需要者において予測し得ないような斬新な形状であっても、当該形状がもたら商品等の機能向上の観点から選択されたものであるときは、「商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」について商標登録を受けることはできない旨を規定する商標法4条1項18号の趣旨から、同法3項1項3号に該当するというべきである。

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。

<本願商標の商標法3条1項3号該当性>

- ・ 本願商標の形状は、客観的に見て、商品の機能又は美感に資することを目的として採用されたものであり、かつ、本願商標の需要者であるオフィス用品、事務用品を購入する一般の消費者において、同種の商品等について、機能又は美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであると認められる。
- ・ そうすると、本願商標に係る立体的形状は、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみから成る商標として、商標法3条1項3号に該当するというべきである。

3 取消事由2について

<商標法3条2項について(一般論)>

- ・ 商標法3条2項の趣旨は、同条1項3号から5号までに該当する商標であっても、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて自他商品識別力又は自他役務識別力をもつに至ることが経験的に認められるので、このような場合には商標登録を受けることができるとしたものと解される。
- ・ そして、立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、当該商標の形状の斬新性、当該形状に類似した他の商品の存否、当該商標の使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模等の諸事情を総合考慮し、立体的形状が需要者の目につき易く、強い印象を与えるものであったかなどを総合勘案した上で、立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを判断するのが相当である。

<本願商標の商標法3条2項該当性について>

- ・ 本願商標の立体的形状は、ラベルプリンター用テープカートリッジとしての商品の機能又は美感に資することを目的として採用されたものであると認められる。しかも、本願商標の形状と、X以外の者が取り扱うラベルプリンター用テープカートリッジの形状とは、一定の差異はあるが、主要な構成要素が共通しており、本願商標の形状の斬新性は乏しく、本願商標の形状に類似した他の商品が存在すると認められる。

- ・ 需要者である一般の消費者は、本願商標の形状からではなく、箱やシールに記載された文字、あるいはウェブサイト上に記載された説明の記載から、本願商標に係る商品(「本件商品」)を他の商品と識別すると考えられる。
- ・ Xが実施したアンケート調査(「本件調査」)の結果は、本願商標の形状が明らかな写真を示した上で回答させたところ、自由回答では、写真に撮影された商品を販売する企業名及び商品名の両方を誤った者が回答者全体の約6割を占め、選択肢に「テプラ(TEPRA)」を入れて商品名を選ばせる質問を含め、自由回答による質問及び選択問題の全てを誤った者が全体の約半数にのぼった。また、本件調査では、設問の中で、回答の理由を聴取し、その理由から明らかにいい加減な回答(ノイズ)をしたと判別できる調査対象者を除いた集計も行ったが、ノイズを除くと、上記写真に撮影された商品を販売する企業名又は商品名のいずれか一方を正答した者は回答者全体の31.0%にすぎず、選択肢を示して回答させる質問でも、ノイズを除くと、上記写真から「テプラ(TEPRA)」の商品名を選択した者は回答者全体の35.8%にすぎないという結果となった。
- ・ 以上の事情を総合すれば、本件商品が販売開始から約30年が経過していること及び販売地域が全国であることを考慮しても、本願商標が需要者の目につき易く、強い印象を与えるものであったということとはできないから、本願商標が使用により自他商品識別力を有するに至ったと認めることはできない。

4 コメント

商品等の立体的形状(立体商標)が商標の登録要件を満たすかが争われた裁判例においては、本件のように、商標法3条1項3号及び同法3条2項の該当性が争点となることが少なくありません。一般的には立体商標の登録が認められるには相応のハードルがあるといわれており、本件においても、商品の立体的形状には自他商品識別力がなく、当該形状が使用によって自他商品識別力を獲得したともいえないと判断されました。

本件は、立体商標の商標法3条1項3号及び同法3条2項該当性判断の参考になる一事例といえるかと思います。

[← 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お受け頂ければと存じます。

不正競争

アマゾンへの著作権侵害の申告が不正競争行為に該当すると判断した事例

松井 鴻
PROFILEはこちら

大阪高裁(8部)令和6年1月26日判決(令和5年(ネ)第1384号ほか)裁判所ウェブサイト〔アマゾン著作権違反申告事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、アマゾンジャパン合同会社(アマゾン)の運営するインターネットショッピングサイト(アマゾンサイト)上に開設したサイトにおいて、同種商品を販売しているX及びYがいたところ(X及びYのサイトをそれぞれXサイト、Yサイトといいます。)Yがアマゾンに対してXサイト上に掲載された画像及び商品名がYの著作権を侵害しているとして申告した行為(本件申告1～10、本件各申告)が不正競争防止法(不競法)2条1項21号の不正競争行為¹又は不法行為に該当する旨主張して、XがYに対し、不競法4条又は民法709条による損害賠償請求等を行った事案です。

Yの本件各申告により、Xの扱う商品は、アマゾンサイト上での出品が停止されていました。

2 裁判所の判断

裁判所は、Yによる本件各申告について、著作権侵害であるとの本件各申告の申告内容が虚偽であると判断した上で、不正競争法2条1項21号の不正競争行為に該当し、それらにつきYに少なくとも過失が認められるとして、Xの損害賠償請求等を認容しました。

裁判所は、Yの主張するXによる著作権侵害について、そもそもYの著作物性が認められない、一部Yの著作物性が認められるものについても類似性が到底認められないとして、Xが著作権侵害をしているとのYの主張は理由のないものと判断しました(この点に関する判断の詳細は省略します。)

そのうえで本件各申告の違法性ないし故意・過失の有無について以下のとおり判示して、本件各申告の違法性が明らかであるとし、Yに少なくとも過失があると認定しました。

➤ 本件各申告は、アマゾンがあらかじめ設けている知的財産権

侵害を申告するための侵害通知フォームを利用して行われたものであるところ、同フォームにおいては、申告者において、申告した画像や商品が申告者又は権利所有者の権利を侵害する客観的根拠があり、かつ違法であることを確信していること、当該申告に含まれる情報が正しくかつ正確であることを表明・保証することに同意した上で権利侵害申告を行うものとされている。そして、アマゾンに対する権利侵害申告がされた場合には、アマゾンによって申告対象のコンテンツが削除されるなどしてアマゾンサイトへの出品自体が停止され、当該出品者が直接的に経済的損害を被ることがあることが明らかであるから、侵害通知フォームによって著作権についての権利侵害申告をする者には、権利侵害申告をするに当たり、権利侵害の客観的根拠があり、かつ違法であることについて調査検討すべき注意義務を負っていると解すべきである。

- Yがアマゾンに対してXサイト上に掲載された各画像及び商品名がYの著作権を侵害している旨申告すること(本件各申告)が虚偽の事実の告知に当たることは、Yがその申告をするに当たり必要な調査検討をすれば容易に明らかになったといえるにもかかわらず、Yがこれについて調査検討した様子はうかがわれず、漫然と本件各申告をしたものと認められるから、Yは、権利侵害申告に当たって求められる前記注意義務を怠ったものというべきである。
- 本件各申告がなされた経緯についてみると、Yは、本件申告1及び2を行った後、Xから、同各申告についてどのような点で著作権侵害との判断をしたのか問い合わせるメールを受けたにもかかわらず、これに何ら返信することなく本件申告3ないし5を行い、再度Xから上記同様の問い合わせのメールを

¹ 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

[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。

受け、さらに、X代理人弁護士から上記各申告に係る著作権侵害は存在しないとの内容証明郵便による通知さえも受けたにもかかわらず、専門家に問い合わせるなどして著作権侵害の有無について然るべき調査検討をしようとしないうばかりか、何ら回答せずに無視して、なお続けて本件申告6ないし10を行った。Yが本件各申告を行うに当たっては、侵害通知フォーム上において、「問い合わせ先情報」としてYの連絡先が申告の相手方(X)に共有される旨が明らかにされており、Xから問い合わせ等があった場合にはこれに適切に対応すべきことが予定されていたのであり、現に、アマゾンにおいても、Xに対して、権利者が誤って通知を送信したと考えられる場合は権利者に連絡して通知取り下げの申請を依頼するよう通知していたというのに、YはXからの度重なる問い合わせ等に対して一切の対応をしないまま、上記経緯のとおり本件各申告を繰り返したというのであるから、その申告態様からして、Yは、著作権の正当な権利行使の一環として本件各申告をしたのではなく、むしろアマゾンサイト上で競争関係にあるXの出品を妨害することによって自己が営業上優位に立とうとして本件各申告をしたことがうかがわれるというべきである。

なお、損害論では、本件各申告により出品が停止されたことによる原告の販売機会喪失による損害(逸失利益)の額が損害として認められました(商品ごとに月平均販売個数を日割りにしこれに各出品停止期間及び利益額を乗じるという計算方法により、4万7492円の逸失利益が認定されました。)

3 コメント

競合先が知的財産権侵害をしていると取引先等に告知する行為は、その後知的財産権侵害との主張に理由がないと判断された場合には、不競法2条1項21号の不正競争行為に該当する可能性があります。

アマゾン等のプラットフォームでは、知的財産権侵害についても申告フォームが設けられていることが多く、申告フォーム

に所定事項を入力すれば申告が完了してしまうため申告が容易ですが、本件で問題となったとおり、アマゾン等のプラットフォームに対する申告も、同号の不正競争行為に該当しえます。そのため、このような申告を行うかどうかにあたっては、慎重な検討をするのがよいと思われます。

[← 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。



事務所 *News*

「当事務所の弁護士が、Chambers Global 2024 Intellectual Property: Domesticにおいて、高い評価を得ました」

Chambers Global 2024 Intellectual Property: Domesticにおいて、当事務所の弁護士及び知的財産部門が高い評価を得ました。

【分野】

Intellectual Property: Domestic : Band 4

【弁護士】

Intellectual Property : Domestic : Band 3 重富 貴光

詳細はChambersのウェブサイトに掲載されております。

Chambers&Partners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。