



Contents

特許侵害

Y製品が請求項1に係る発明の技術的範囲に属することを請求原因としていた侵害訴訟において、Xが、Y製品が請求項3に係る発明の技術的範囲に属するとして請求原因を追加主張したことについて、原審は訴えの追加的変更にあたると判断したが、知財高裁は、これを攻撃防御方法の提出であると判断した事例

知財高裁(4部)令和6年2月21日判決〔チップ型ヒューズ特許侵害訴訟事件〕

商標

商標法4条1項10号の「周知性」判断

知財高裁(2部)令和6年2月5日判決〔美容医局事件〕

不正競争

書籍の表紙(商品形態)について「商品等表示」該当性を否定した事例

東京地裁(第47部)令和6年1月30日判決〔交通誘導員ヨレヨレ日記事件〕

特許侵害

Y製品が請求項1に係る発明の技術的範囲に属することを請求原因としていた侵害訴訟において、Xが、Y製品が請求項3に係る発明の技術的範囲に属するとして請求原因を追加主張したことについて、原審は訴えの追加的変更にあたると判断したが、知財高裁は、これを攻撃防御方法の提出であると判断した事例



平野 恵稔

PROFILEはこちら

裁判例はこちら

知財高裁(4部)令和6年2月21日判決(令和5年(ネ)第10071号)裁判所ウェブサイト〔チップ型ヒューズ特許侵害訴訟事件〕

1. 本件は、発明の名称を「チップ型ヒューズ」とする特許(特許第5737664号。以下「本件特許」といいます。)の特許権者であるXが、YによるY製品の譲渡等が特許権の侵害に当たると主張して、Yに対し、その差止め、損害賠償等を求めた事案の控訴審判決です。

Xは、Y製品が本件特許の請求項1に係る発明(以下、「本件発明1」といいます。)の技術的範囲に属するとして大阪地裁に訴訟提起しました。Y製品が本件発明1の構成要件の一つを充足しないことに当事者間で争いがなかったため文言侵害の主張はなく、均等侵害¹が争点となりました。

原審では、裁判所が当事者に対し非侵害であるとの心証開示をし、これを前提に和解協議をし、和解協議が決裂した後、Xは、Y製品が請求項1の従属項である請求項3に係る発明(以下、「本件発明2」といいます。)の技術的範囲に属するという主張を追加しました(以下、「本件追加」といいます。)

原審は、Y製品は出願時点の公知技術から容易に推考できるとして、第4要件に該当しないと、均等侵害を否定しました。また、Xは、本件発明2の一部と本件発明1の構成要件は一致していること、公知技術からの容易推考性の判断についての新たな争点は追加されないことから、本件追加によって訴訟手続きが遅滞することはないと主張しましたが、大阪地裁は、本件追加は、訴えの追加的変更にあたるとして、民訴法143条1項により、「これにより著しく訴訟手続きを遅滞させることになる」として、本件追加を許さないとの決定をしました(同143条4項)。

控訴審も、本件は、第4要件に該当しないと、均等侵害を否定しました。そして、本件追加は、訴えの追加的変更ではなく、

時機に遅れた攻撃防御方法の追加であるとして、同157条を適用し、「故意又は重大な過失により時機に遅れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることになる」と認めて、本件追加を却下する決定をしました。

2. 現行の特許法では、特許は、一つだけの発明ではなく、2以上の発明でも、「発明の単一性を満たす一群の発明に該当するとき」は、一の願書で出願して(多項制。特許法37条)、特許を受けることができます。特許発明の技術的範囲は、特許請求の趣旨の記載に基づいて定められ(同70条)、特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載することになります(同36条5項)。特許権侵害とは、業として特許権者の承諾なく特許発明を実施することなので(同68条)、特許権侵害を理由とする差止めや損害賠償は、各請求項ごとに特定された発明に基づいて、すなわち、請求項ごとに、行われます。また、特許異議(同113条)、無効審判(同123条)、訂正審判(同126条)、訂正請求(同134条の2)など、権利生成に関わる手続きもすべて請求項ごとに行われることになっています。

特許権侵害訴訟が請求項ごとに行われ、その他の権利の生成に関する手続きも請求項ごとに扱われていることから、特許権は一つの権利ではなく請求項ごとに別々の権利であるかのように考えられます²。このような事情から、特許については、一つの特許の一の請求項に係る特許発明を理由として侵害訴訟を提起し、その中で別の請求項に係る特許発明を理由とする

¹ 1 構成要件と異なる部分が特許発明の本質的部分でないこと、2 置換可能性、3 置換容易性、4 対象製品が出願時点の公知技術と同一または容易推考できるものでないこと、5 対象製品が特許請求の範囲から意識的に除外されたものでないこと、の5要件が必要です(最判平10・2・24民集52巻1号113頁(ボールスプライン軸受事件))。

² 2以上の請求項に係る特許又は特許権について、請求項ごとに特許がされ、特許権があるものとみなされる場合の特例があります(特許法185条)。これは特例ですので、原則は、一つの出願に一つの特許され、一つの特許権があることとなります。

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。

請求を追加する場合、これを本件の原審の判断のように訴えの追加的変更とする学説もあります。しかし、裁判例の中では、この判断は特異で、一つの出願による特許については一つの特許権があるとの原則を踏まえ、訴訟物を、特許権に基づく差止め、損害賠償、と考えると、本件の知財高裁のように、一つの特許の別の請求項に係る特許発明に基づく請求については、攻撃防御方法の追加であるとするのが通常です。2以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときに一の願書で出願でき(特許法37条)、省令では、技術的関係とは、2以上の発明が同一又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいうとされ(特許法施行規則25条の8第1項)、同一特許の中の各請求項も相互に技術的関係を有する単一の発明ということができるとが理由とされています³。また、攻撃防御方法の追加とすることで、紛争の一回的解決が促進されるという理由があげられることもあります。

したがって、裁判例に従う限りは、一つの特許の中の、一部の請求項で訴訟提起して、それが確定した場合には、既判力によって、その特許の他の請求項に基づく発明による差止め、同じ期間の損害賠償の訴訟提起はできないこととなりますので注意が必要です。

³ 例えば知高判平28・12・8(平成28年(ネ)第10031号)裁判所ウェブサイト、東地判令2・11・25(令和元年(ワ)第29883号)裁判所ウェブサイト

[← 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。

商標

商標法4条1項10号の「周知性」判断

石津 真二
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和6年2月5日判決(令和5年(行ケ)第10050号)裁判所ウェブサイト〔美容医局事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件の概要は以下のとおりです。

Yは、Xの有する「美容医局」(標準文字)との商標(第6401321号)(「X商標」)について、商標法4条1項10号及び同項7号に該当するものであるから同法46条1項によりその登録を無効とすべきであると主張して、無効審判請求をしました。これに対して、特許庁は、商標法4条1項10号及び同項7号のいずれにも該当するとして、X商標の商標登録を無効としました。本件は、この特許庁の審決に対して、Xが提起した審決取消訴訟です。

知財高裁は、特許庁の審決の判断に誤りはないとして、Xの請求を棄却しました。以下では、本件の各争点のうち、商標法4条1項10号該当性の判断、特に、「周知性」に関する判断について、ご紹介いたします。

商標法4条1項10号は、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」について、商標登録を受けることができないと規定しています。

ここで、Yが商標法4条1項10号の主張に際し、引用商標として主張した自らの商標(「引用商標」)は、以下のとおりです。

美容医局

2. 知財高裁の判断

Yは、平成24年8月29日、「biyou-ikyoku.com」のドメイン名を取得しました。Yは、その頃、引用商標が表示された美容クリニック専門の医師転職サイトを開設して、「美容外科及び美容皮膚科に転職しようとする医師並びに医師を求める美容外科及び美容皮膚科の医療施設」(「本件需要者」)向けに、美容外科・美容皮膚科専門の有料職業紹介事業(「本件サービス」)を開始しました。Yは、以後、現在に至るまで本件サービスの事業を継続していました。

かような背景を前提に、知財高裁は、概ね以下の各事項を列

挙し、遅くとも令和2年頃までには、本件サービスは、本件需要者にとって多く利用されているサービスとなっていたと判断しました。そして、本件サービスを表すものとして使用されている引用商標は、X商標の出願時である令和2年7月31日及び登録査定時である令和3年6月2日において、本件サービスを表すものとして、本件需要者の間で広く認識されていたと判断しました。

- ・美容外科医及び美容皮膚科医向けの有料職業紹介事業の総売上高に占める、本件サービスの売上高の割合(令和元年度及び令和2年度の各割合)(注:具体的なシェアは黒塗りであるため開示されておりません)
- ・平成27年度から平成30年度にかけて、本件サービスは、医師向けの有料職業紹介事業全体の総売上高の増加率よりも大きな増加率をもって、売上げが上昇したこと
- ・Yが本件サービスの一環として、医師転職支援のセミナーを令和2年度には合計30回、令和3年度には合計32回実施したこと
- ・YがYahoo!ディスプレイアドネットワーク、Facebook、Twitterといったインターネットにおいて、引用商標を用いた本件サービスの広告を出稿しており、相当数クリックされていたこと
- ・美容外科・美容皮膚科転職エージェントおすすめ求人数ランキングで、本件サービスが全12エージェント中1位として掲載されていたこと
- ・「美容医局」の求人数3692件は、全12エージェントの合計求人数1万1682件の約31.6%を占めていたこと

3. コメント

本件は、あくまで事例判断ですが、商標法4条1項10号の「周知性」該当性判断に当たって、売上等のシェア、セミナーや広告の数、ランキング等が考慮された事案です。「周知性」が争われる事案においては、証拠の有無・程度が重要であることから、商標権者側・相手方の商標の無効を主張する側いずれであっても、かような各要素が考慮され得ることを念頭に置きつつ、関連する資料を吟味することが必要であると思われます。

[← 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。

不正競争

書籍の表紙(商品形態)について「商品等表示」該当性を否定した事例

岩崎 翔太
PROFILEはこちら

東京地裁(第47部)令和6年1月30日判決(令和5年(ワ)第70276号)裁判所ウェブサイト〔交通誘導員ヨレヨレ日記事件〕

裁判例はこちら

本件は、書籍を製造、販売する出版社である原告が、被告が製造、販売等する被告書籍は、原告の周知の商品等表示である原告表示(原告書籍の表紙等)を使用するものであり、これを製造、販売等する行為は、不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張して、被告に対し、被告書籍の製造差止め等を求めた事案です。

裁判所は、原告表示(原告書籍の表紙等)の「商品等表示」該当性を否定し、原告の請求を棄却したことから、本稿では、かかる判断(「商品等表示」該当性)についてご紹介します。

1 原告の主張(原告表示)

「次の表紙の題号、色、イラスト、コメント及びインターネット上で試し読みできる範囲での書籍本文の体裁の組合せからなる原告書籍の形態は、一見して原告書籍がシリーズ物であることを示し、原告の一連の商品である『日記シリーズ』に属する商品であることを示す出所表示機能を有」する。

- ①「特定の職業・二文字を二度繰り返したオノマトペ・日記」との題号が縦書きで表記(『交通誘導員ヨレヨレ日記』など)。
- ②表紙は白色を基調としている。
- ③表紙には、その書籍のテーマとなった職業に従事する者のイラストが描かれている。
- ④各職業の苦労を悲哀とユーモアを交えて端的に表現したコメントが縦書きで記されている。
- ⑤目次の前に冒頭数頁にわたって著者の前書が記載されている。
- ⑥目次は、第●章として章の見出しが縦書きで表記され、各章の中には、「某月某日」で統一された小見出しが複数記載されている。

2 「商品等表示」該当性の判断基準

『「商品等表示」とは、『人の業務に係る氏名、商号、商標、商標、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの』をいう…。商品の形態は、商標等と異なり、本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないが、商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至る場合があるところ、このように商品の形態自体が『商品等表示』に該当するためには、商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性)、かつ、その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により、需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)を要すると解する。(下線は筆者による。以下、同じ。)

3 裁判所の判断

裁判所は、原告書籍の販売実績や宣伝広告について子細に検討した上、原告表示の周知性を否定し、結論的に、原告表示は「商品等表示」には該当しないと判断しました。

(1)原告書籍の需要者

「原告書籍が一般的な書店及び書籍販売サイトで販売されていること…などに鑑みると、…広くノンフィクション・エッセイに関心を有する者を需要者とするのみが相当である。」

(2)原告書籍の販売実績等

「原告書籍の販売実績に関し、原告は、シリーズとしての原告書籍の累計発行部数は46万部以上である旨を主張する。これを裏付けるに足りる的確な証拠はないものの、…『DIAMOND

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。

online』の記事…では、同年4月時点での原告書籍…の発行部数は累計40.4万部とされ、また、原告書籍1(交通誘導員ヨレヨレ日記)は『7万6000部のベストセラー』と紹介されている。…さらに、…『中央公論.jp』の記事…では、原告書籍の累計発行部数は45万部と紹介されている。」

「書籍の一般的な流通形態に鑑みると、販売実績は、発行部数以下ではあるものの、これに比較的近い数字であることが合理的に推認される。」

(3)原告書籍の宣伝広告等について

「原告書籍についてはインターネット上に複数の紹介記事が掲載されているほか、…別紙『原告書籍の広告実績』のとおり、令和元年7月～令和5年4月の間、毎月のように原告書籍に関する新聞広告が全国紙、地方紙及びスポーツ紙に広く掲載されていたことが認められる。もっとも、新聞広告につき仔細にみると、…その広告には『3段8割』がかなりの割合を占めるところ、『3段8割』とは、新聞の1面下部にある文字だけの書籍広告欄を指すものと理解される…。『全5段』、『5段2割』といった広告も少なからず見受けられるが、これらは基本的に原告書籍を含む原告の発行する複数の書籍を一括して掲載したものとみられる。その具体的態様は必ずしも詳らかではないものの、…原告表示の表紙における要素の全て(①～④)が表紙と同じ配置で掲載されていることを認めるに足りる証拠はない。」

(4)結論

「原告書籍については、仮に原告主張のとおりシリーズ累計発行部数が46万部であったとしても、その需要者が広くノンフィクション・エッセイに関心を有する者であることを踏まえると、原告書籍それ自体が周知といえるほどの販売実績があるとまではいい難い。その点を措くとしても、その販売期間はシリーズを通算しても4年半程度に過ぎず、原告表示につき原告によって長期間独占的に使用されたものとは認められない。また、その宣伝広告の実情等をもみても、極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により、需要者であるノンフィクション・エッセイに関心を有する者において、原告表示をもって、これを有する原

告書籍の出所が特定の事業者である原告(ないし『原告書籍の発行者』)であることを表示するものとして周知になっていたとは認められない。」

「以上より、原告表示は、一般消費者にとって、原告書籍の出所として原告を表示するものとして周知になっているものとはいえないから、『商品等表示』に該当するとはいえない。」

本件では、上記判示のとおり、原告書籍1(交通誘導員ヨレヨレ日記)が7万6000部のベストセラー、シリーズとしての原告書籍の累計発行部数が46万部近くと、相応の販売実績のある原告書籍について、その表紙等を内容とする原告表示の「商品等表示」該当性(周知性)を否定する判断がなされました。商品の形態は、本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないため、これが「商品等表示」に該当するためには、周知性の程度としても相応のものが求められるということが改めて示されたものといえます。

本判決は事例判断ではありますが、商品形態の「商品等表示」該当性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。