



Contents

法改正

文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」の概要

特許侵害

新規の化学物質特許に関する属否論について判断した事例

知財高裁(4部)令和6年3月27日判決〔5-アミノレブリン酸リン酸塩事件〕

審決取消

技術常識を踏まえてサポート要件の充足を認めた事例

知財高裁(1部)令和6年1月23日判決〔鋼管杭式栈橋事件〕

商標

商標法3条1項柱書における商標の「使用の意思」が争点となった事例

知財高裁(3部)令和6年2月27日判決〔Acnes Labo事件〕

不正競争

品質等誤認表示による不正競争の成立を否定した事例

東京地裁(29部)令和6年2月21日判決〔「ニコチン0」表示事件〕

執筆情報のご案内

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や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。

法改正

文化審議会著作権分科会法制度小委員会
「AIと著作権に関する考え方について」の概要

松本 健男

PROFILEはこちら

1.はじめに

文化審議会著作権分科会法制度小委員会(「小委員会」)が、2024年3月15日付で、「AIと著作権に関する考え方について」と題する文書(「本取りまとめ」)¹を取りまとめました。

本取りまとめは、小委員会において行われたAIと著作権法の関係における現行法の適用関係などに関する各論点についての議論を踏まえ、生成AIと著作権に関する考え方を整理し、周知すべく取りまとめられたものです²。

したがって、本取りまとめは、法改正を目指した報告書ではありませんし、何ら法的な拘束力を有するものでもありません。しかしながら、生成AIと著作権の関係を検討するにあたって、実務上、大きな影響を持つと考えられます。本稿では、本取りまとめのうち、AIと著作権に関する考え方が整理されている「5.各論点について」³の要点をご紹介します。

以下では、「開発・学習段階」、「生成・利用段階」、「生成物の

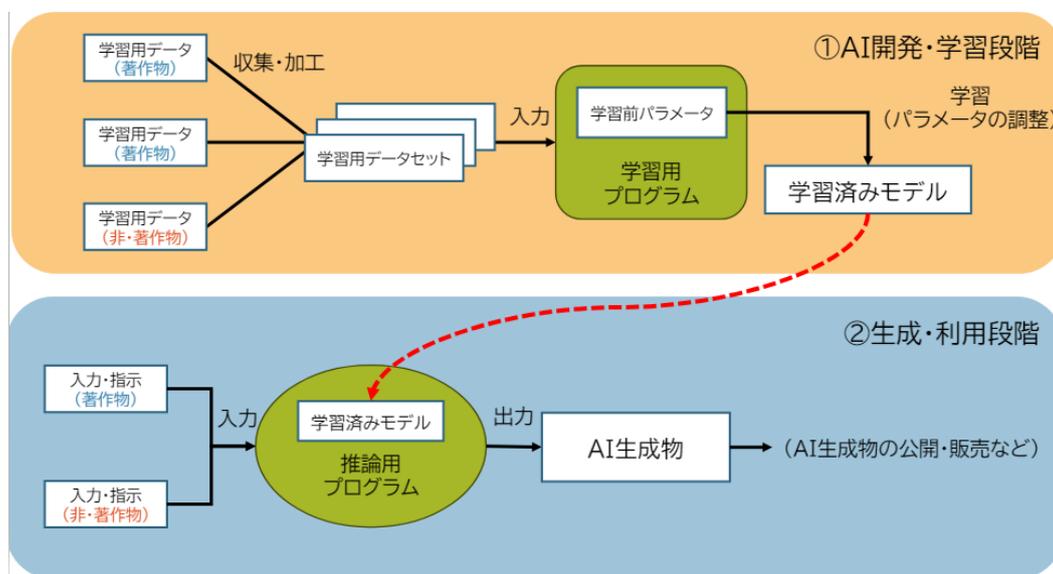
著作物性について」の論点ごとに、ポイントとなる部分に絞ってご紹介します(「開発・学習段階」及び「生成・利用段階」に関して、図1参照)。

2.開発・学習段階⁵

開発・学習段階では、著作権法30条の4が適用されるか否かが問題となります。

【著作権法30条の4】

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

【図1】生成AIの「開発・学習段階」と「生成・利用段階」⁴

¹ 本取りまとめの全文は、文化庁ウェブサイト内(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_07/pdf/94024201_01.pdf)を参照。

² 本取りまとめ3頁。

³ 本取りまとめ17～41頁。

⁴ 文化庁著作権課「令和5年度著作権セミナー AIと著作権」(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf)27頁より転載。

⁵ 本取りまとめ17～31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。

一 (略)

二 **情報解析**(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、映像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合

三 (略)

本取りまとめ中、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」該当性について、以下のとおり整理している点がポイントと考えられます。

▶AI学習のために行われるものを含め、情報解析の用に供する場合は、30条の4に規定する「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に該当すると考えられる。他方で、一個の利用行為には複数の目的が併存する場合もあり得るところ、複数の目的の内にとつても「享受」の目的が含まれていれば、30条の4の要件を欠く。

▶既存の学習済みモデルに対する追加的な学習のうち、意図的に、学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力させることを目的とした追加的な学習を行うため、著作物の複製等を行う場合などには、享受目的が併存すると評価される。

▶学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力させる意図までは有していないが、少量の学習データを用いて、学習データに含まれる著作物の創作的表現の影響を強く受けた生成物が出力されるような追加的な学習を行うため、著作物の複製等を行う場合、具体的事案に応じて、学習データの著作物の創作的表現を直接感得できる生成物を出力することが目的であると評価される場合は、享受目的が併存すると考えられる。

▶生成・利用段階において、AIが学習した著作物と創作的表現が共通した生成物が生成される事例があったとしても、通常、このような事実のみをもって開発・学習段階における享受

目的の存在を推認することまではできず、30条の4の適用は直ちに否定されるものではない。他方で、生成・利用段階において、学習された著作物と創作的表現が共通した生成物の生成が著しく頻発するといった事情は、開発・学習段階における享受目的の存在を推認する上での一要素となり得る。

3.生成・利用段階⁶

生成・利用段階については、依拠性に関して、以下の①～③の3パターンに分けて整理している点がポイントと考えられます。

①AI利用者が既存の著作物を認識していたと認められる場合

依拠性が認められ、AI利用者による著作権侵害が成立する。

②AI利用者が既存の著作物を認識していなかったが、AI学習用データに当該著作物が含まれる場合

客観的に当該著作物へのアクセスがあったと認められることから、当該生成AIを利用し、当該著作物に類似した生成物が生成された場合は、通常、依拠性があったと推認され、AI利用者による著作権侵害になりうる。ただし、当該生成AIについて、開発・学習段階において学習に用いられた著作物の創作的表現が、生成・利用段階において生成されることはないといえるような状態が技術的に担保されていること等の事情から、当該生成AIにおいて学習に用いられた著作物の創作的表現が生成・利用段階において出力される状態となっていないと法的に評価できる場合には、依拠性がないと判断される場合はあり得る。

③AI利用者が既存の著作物を認識しておらず、かつ、AI学習用データに当該著作物が含まれない場合

偶然の一致に過ぎないものとして、依拠性は認められず、著作権侵害は成立しない。

また、侵害行為の責任主体に関して、以下のように述べている点も注目される。

▶生成AI利用者のみならず、生成AIの開発や生成AIを用い

⁶ 本取りまとめ32～38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。

たサービス提供を行う事業者が、著作権侵害の行為主体として責任を負う場合がある。

- ▶特定の生成AIを用いた場合に侵害物が高頻度で生成される場合は、事業者が侵害主体と評価される可能性が高まる。
- ▶事業者が、当該生成AIが既存の著作物の類似物を生成する蓋然性の高さを認識しているにも関わらず、生成を抑制する措置を取っていない場合、事業者が侵害主体と評価される可能性が高まる。他方で、当該生成AIが既存の著作物の類似物を生成することを防止する措置を取っている場合、事業者が侵害主体と評価される可能性は低くなる。

4.生成物の著作物性について⁷

生成物の著作物性は、「創作的寄与があるといえるものがどの程度積み重なっているか等を総合的に考慮して判断される」とし、各考慮要素につき以下のとおり説明している点がポイントです。

①指示・入力(プロンプト等)の分量・内容

AI生成物を生成するに当たって、創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高める。他方で、長大な指示であったとしても、創作的表現に至らないアイデアを示すにとどまる指示は、創作的寄与の判断に影響しない。

②生成の試行回数

試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しない。

③複数の生成物からの選択

単なる選択行為自体は創作的寄与の判断に影響しない。

なお、人間が、生成物に、創作的表現といえる加筆・修正を加えた場合、加筆・修正を加えた部分については、通常、著作物性が認められると考えられるとしつつ、それ以外の部分についての著作物性には影響しないと考えられるとされています。

⁷ 本取りまとめ39～41頁。

5.おわりに

以上が、本取りまとめの要点になります。本取りまとめの内容は多岐にわたっているため、本稿では言及できなかった部分もあります。実際に問題を検討するにあたっては、本取りまとめ全文をご確認ください。

また、本取りまとめは、あくまでも、公表時点における小委員会の考え方を示すものにすぎませんので、今後登場する判決等の実務動向にも注意を払う必要があります。

[← 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。

特許侵害

新規の化学物質特許に関する属否論について判断した事例

手代木啓
PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和6年3月27日判決(令和5年(ネ)第10086号)裁判所ウェブサイト〔5-アミノレブリン酸リン酸塩事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

原告Xは、発明の名称を「5-アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法及びその用途」とする発明(本件発明)に係る特許権(本件特許権)の特許権者であるところ、被告Yがアミノ酸含有加工食品(被告製品)を製造、譲渡等していることが、本件特許権を侵害するとして、被告製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案となります。

Yは東京地裁に係属した原審(本件原審)において、被告製品が本件発明の技術的範囲に属しないこと等を主張しましたが、東京地裁はYの主張を退けXの請求を認容したため、Yが控訴し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、特定の一般式によって表される5-アミノレブリン酸リン酸塩(本件化合物)であり、新規の化学物質の発明です。また、被告製品は、本件化合物を原材料として含む加工食品です。本件訴訟では、①被告製品の発明の技術的範囲への属否と、②差止め及び廃棄の必要性が争点となりましたが、本稿ではこのうち前者の①の争点について解説します。

3. Yの主張

本Yは、以下の主張に基づき、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと主張しました。

(a) 本件発明の明細書(本件明細書)の記載によれば、本件発明の「5-アミノレブリン酸リン酸塩」とは単離した高純度のものをさす解すべきであり、被告製品は本件化合物そのものではないので技術的範囲に属しない。

(b) 本件化合物は公知文献に明記されており、当該化合物を初めて製造できたことに技術的意義が認められる物質特許の発明については、本件化合物自体は公知であるから、その発明は新規性を欠くと解すべきであり、仮に新規性を有するの

であれば、その発明の技術的意義は本件化合物を製造できたことについて認められるものであるから、その技術的範囲は、発明者が現実に発明した製造方法によって製造された物か、単離された高純度の化合物に限定されるべきである。

4. 裁判所の判断

裁判所は、結論としてYの主張はいずれも採用せず、控訴を棄却しました。Yの各主張を退けた理由は以下のとおりです。

(1) Yの主張(a)について

裁判所は、本件特許の特許請求の範囲の記載は「化学物質の物質特許であることを示すものであって、その技術的範囲が単離された高純度の物質に限定されることを直ちに意味するものではない」とし、また、本件明細書には本件化合物を「何らかの用途に用いる具体例」が数多く記載されており、単離された高純度のものでなくとも発明の効果を奏することが開示されていることは明らかであるとして、本件明細書の記載を斟酌しても本件化合物を単離された高純度のものに限る趣旨はうかがえないと判示しました。

(2) Yの主張(b)について

裁判所は、「発明が技術的思想の創作であること(特許法2条1項参照)にかんがみれば、特許出願前に頒布された刊行物(同法29条1項3号)に物の発明が記載されているというためには、同刊行物に発明の構成が開示されているだけでなく、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を發揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要する」と一般的な規範を述べたうえで、「特に当該物が新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、刊行物にその技術的思想が開示されていると

[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。

いうためには、一般に、当該物質の構成が開示されていることにとどまらず、その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきであり、刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当事者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見出すことができることが必要であるというべきである」と判示しました。

そのうえで、本件訴訟で引用されている公知文献には本件化合物の製造方法に関する記載が見当たらず、特許出願時の技術常識に基づいて当事者がその製造方法その他の入手方法を見出すことができたと認められないと判断してYの主張を退けました。

5. まとめ

以上の判断を前提に、裁判所は、Yの主張にはいずれも理由がないとし、控訴を棄却しました。

本件発明のような化学物質の発明について、特許審査基準は、『発明』は、創作されたものでなければならないから、発明者が目的を意識して創作していない天然物(例: 鉱石)、自然現象等の単なる発見は、『発明』に該当しない」としつつ、「しかし、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物等は、創作されたものであり、『発明』に該当する」としています。

本判決は、物の発明の中でも、このような新規の化学物質の発明のクレーム解釈について、とくに記載された化合物が「単離された高純度のもの」に限定されるかという観点から判断しており、他の化学物質の発明に係るクレーム解釈においても参考になるものと考え、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

技術常識を踏まえてサポート要件の充足を認めた事例

水野 真孝
PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和6年1月23日判決(令和5年(行ケ)第10020、10021号)裁判所ウェブサイト〔鋼管杭式栈橋事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、原告(X)が有する、発明の名称を「鋼管杭式栈橋」とする特許(特許第5967862号、「本件特許」)の請求項1~3(各請求項に係る発明をそれぞれ「本件発明1~3」。総称して「本件各発明」)について、被告(Y)が特許無効審判を請求したところ、特許庁は本件発明1及び2について特許を無効とし、本件発明3について請求不成立とする審決(「本件審決」)をしたことから、Xが本件発明1及び2について、Yが本件発明3について、それぞれが本件審決の取消しを求めた事案です。

裁判所は、本件発明1~3のいずれについても特許は有効であるとして、Xの請求を認め、Yの請求を棄却しました(「本判決」)。

本件では進歩性、サポート要件、明確性要件、実施可能要件が争点となりました。以下では、本判決のうち、本件発明1及び2のサポート要件に関する判断部分を紹介いたします。

なお、本件各発明の請求項は以下のとおりです(下線部は筆者)。

【請求項1】

海底地盤に根入れされた複数の鋼管杭によって構成される鋼管杭列と、該鋼管杭列における海面上に突出した部位に構築される上部工とで構成される鋼管杭式栈橋において、

前記鋼管杭列を構成する鋼管杭の一部であって、外力に対して鋼管杭に生じる曲率が大きい少なくとも陸側に対面して配置された鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分を、前記鋼管杭の直径Dと前記鋼管杭の全塑性モーメントに対応する曲率 ϕ_p が、 $\phi_p \geq 4.39 \times 10^{-3} / D$ という関係を満足するものとし、前記鋼管杭の地中部の他の部分は前記部分よりも変形性能が低いものとしたことを特徴とする鋼管杭式栈橋。

【請求項2】

$\phi_p > 4.90 \times 10^{-3} / D$ を満足することを特徴とする請求項1記載の鋼管杭式栈橋。

【請求項3】

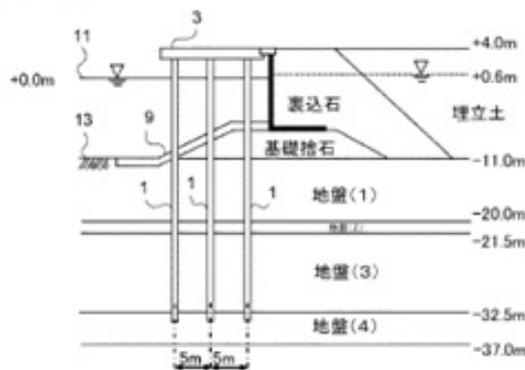
$\phi_p \geq 5.65 \times 10^{-3} / D$ を満足することを特徴とする請求項1記載の鋼管杭式栈橋。

2 本件各発明の課題・課題解決手段・実施例及び本件審決の概要

本件特許の発明の課題及び課題解決手段の概要(裁判所が明細書の記載から認定したものは、以下のとおりです。

▶鋼管杭式栈橋¹(下記【図1】参照)では、港湾基準により、地震に対して、「当該栈橋を構成する杭の中に、二箇所以上で全塑性に達している杭が存在しないこと²」(「杭の全塑性の要求性能」)を満足する必要がある。

【図1】



▶レベル2地震動³が大きな地点では、杭の全塑性の要求性能を満足できない場合がある。このような場合、鋼管杭の板厚を厚くし、又は鋼管杭の径を大きくすることが考えられるが、

¹ 港湾や河川に構築され、鋼管杭を海中に複数本打設し、複数の鋼管杭の杭頭部を鉄筋コンクリート製の上部工で一体化することにより構築される栈橋。

² 杭の二箇所で全塑性に達する場合は、杭と上部工の境界部分一箇所と、地中部の一箇所以上で全塑性に達することが一般的であるため、実質的には、「鋼管杭が地中部で全塑性に達している杭が存在しないこと」を指しているといえます。

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。

全塑性モーメント⁴に対応する曲率⁵(「 ϕ_p 」)への影響は軽微あるいは逆効果であり、仮にこれらにより杭の全塑性の要求性能を満足できるとしても、使用鋼材の重量が増加するため、建設コストの増加につながるという課題がある。

▶本件各発明は、上記課題について、鋼管杭の局所的な変形性能を上げる(弾性範囲を大きくする)ことにより解決を図るものであり、鋼管杭式栈橋を構成する鋼管杭列の一部であり、少なくとも陸側に対面して配置された鋼管杭の「地中部における発生曲率が大きい部分」の変形性能を高め、他方で、鋼管杭の「地中部の他の部分」は前記部分よりも変形性能が低いものとした。

また、本件特許の明細書に記載の主な実施例は以下のとおりです。

【実施の形態1】

鋼管杭の変形性能を向上させた鋼管杭(曲率 ϕ_p を $4.39 \times 10^{-3}/D$ (「 ϕ_{p1} 」⁶)としたもの。)を用いてレベル2地震動に対する地震応答解析を行ったところ、地中部で曲率 ϕ_p を越える曲率は発生せず、杭の全塑性の要求性能を満足することができた。

【実施の形態2】

①鋼管杭の変形性能を向上させた鋼管杭(曲率 ϕ_p を $4.90 \times 10^{-3}/D$ (「 ϕ_{p2} 」⁷)としたもの。)を用いてレベル2地震動の最大加速度を7.5%大きくして地震応答解析を行ったところ、地中部で曲率 ϕ_p を越える曲率は発生せず、杭の全塑性の要求性能をほぼ満足することができた。

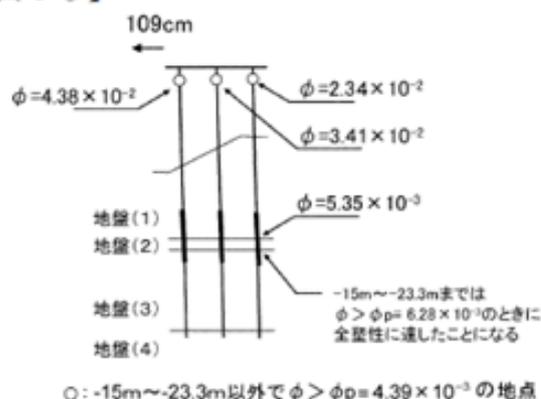
②鋼管杭の変形性能を更に向上させた鋼管杭(曲率 ϕ_p を $5.65 \times 10^{-3}/D$ (「 ϕ_{p3} 」⁸)としたもの。)を用いて同様の地震応答解析を行ったところ、地中部で曲率 ϕ_p を越える曲率は発生せず、杭の全塑性の要求性能を完全に満足することができた。

【実施の形態3】

実施の形態3では、発生曲率が大きくなる部分にだけ、変形

性能が優れる鋼管杭を用いた。すなわち、初期断面(曲率 $\phi_p = 3.95 \times 10^{-3}/D$)の鋼管杭のうち、地中部における発生曲率が大きい部分に変形性能が優れる鋼管杭(曲率 ϕ_p を ϕ_{p3} としたもの)を用いて同様の地震応答解析を行ったところ、残留水平変位は初期断面と変わらないものの、地中部で曲率 ϕ_p を越える曲率は発生せず、杭の全塑性の要求性能を満足することができた(下記【図13】)。

【図13】



本件審決は、上記の実施例を踏まえて、本件発明3は、実施の形態3に記載されたものとしてサポート要件を充足する旨認めましたが、本件発明1及び2については、

▶実施の形態1及び2は、「外力に対して鋼管杭に生じる曲率が大きい少なくとも陸側に対面して配置された鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分」を前記「曲率 ϕ_p 」の条件を満たし、「前記鋼管杭の地中部の他の部分は前記部分よりも変形性能が低いもの」とすることについて記載したものはいえない

▶「実施の形態3」は、曲率の条件に関して「 $\phi_p \geq 5.65 \times 10^{-3}/D$ を満足する」実施例が記載されているのみであり、その条件を他のものにするについて記載も示唆もなく、技術常識と

³ 構造物の耐震設計に用いる入力地震動で、現在から将来にわたって当該地点で考えられる最大級の強さをもつ地震動。

⁴ 部材に曲げる力を加え、部材の断面が全て塑性化したとき(全塑性状態になるときの)モーメント。

⁵ 曲線の曲がっている度合いを表す数で、曲率半径の逆数として定められる。

⁶ 本件発明1の数値範囲の下限と同じ数値。

⁷ 本件発明2の数値範囲の下限と同じ数値。

⁸ 本件発明3の数値範囲の下限と同じ数値。

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。

もいえない

ことを理由に、出願時の技術常識に照らしても、本件発明1及び2の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないから、本件発明1及び2は、発明の詳細に記載されたものではないとしてサポート要件を非充足としました。

3 裁判所の判断

裁判所は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるか否かは、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載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当事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事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である。」と一般的な規範を示した上で、出願時の技術常識等について、以下のとおり認定しました。

➤ 一般的な構造材料において、塑性域に達するまでの弾性範囲内においては、一軸方向の応力とひずみとの間には比例関係が成り立ち(フックの法則)、その比例定数をヤング係数と呼ぶこと、構造物に一般的に用いられる構造用鋼(軟鋼)のヤング係数の値はどの鋼種でもほぼ一定値であることが認められ、このことは、当事者にとって技術常識であったと認められる。

➤ 鋼管杭を用いた直杭式栈橋の性能照査に際し、鋼管杭の曲げモーメントと曲率の関係は、バイリニアモデル⁹を用いてもよいとされていることが認められ、このことは、当事者にとって技術常識であったと認められる。本件明細書は、その記載から、地震応答解析に際し、バイリニアモデルを前提としていることが読み取れる。

次に裁判所は、本件発明1及び2について、本件審決と同様、本件明細書には、これらの発明をそのまま実施した実施例は記載されていないことを認定した上で、上記の技術常識等を踏まえて、以下のとおり本件発明1及び2はサポート要件を充

足する旨判示しました(下線部は筆者。)

➤ もっとも、本件明細書は、バイリニアモデルを前提とした地震応答解析により、杭の全塑性の要求性能を満足させられるかを照査しているところ、バイリニアモデルでは、塑性域に達するまでの弾性範囲内では、応力とひずみとの間にはヤング係数を定数とする比例関係が成り立ち(フックの法則)、構造物に一般的に用いられる構造用鋼(軟鋼)のヤング係数の値はどの鋼種でもほぼ一定値であるとの技術常識を踏まえると、本件明細書に記載された実施の形態における鋼管杭に発生する曲率は、初期断面や実施の形態2のように鋼管杭の全部の変形性能を同じものとしても、実施の形態3のように地中部の一部のみの変形性能を高めたものとしても、ほぼ同じ結果が得られるであろうことが理解できる。このことは、本件明細書に記載された実施例においても裏付けられている。

➤ そうすると、本件明細書の実施例に関する記載に接した当事者は、上記技術常識に照らし、鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分の変形性能を「曲率 $\phi_p \geq \phi_{p1}$ 」又は「曲率 $\phi_p \geq \phi_{p2}$ 」という関係を満足するものとしても、杭の全塑性の要求性能を満足しつつ、地中部の他の部分の鋼管杭の変形性能を低くすることにより、建設コストの増加との課題を解決することができることを認識できるというべきである。

4 まとめ

本判決は、サポート要件充足性の判断に当たって、知財高判平成17年11月11日(平成17年(行ケ)第10042号。偏光フィルム事件大合議判決)と同様の規範に従い、明細書には発明をそのまま実施した実施例は記載されていないものの、出願時の技術常識を踏まえてサポート要件の充足を認めた事例として、実務上参考になると思われましたので、ご紹介した次第です。

← 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

商標法3条1項柱書における商標の「使用の意思」が争点となった事例



渡辺 洋

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和6年2月27日判決(令和5年(行ケ)第10108号)裁判所ウェブサイト〔Acnes Labo事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件は、X(審判請求人・原告)が、Y(審判被請求人・被告)を権利者とする次の商標(本件商標)について、無効審判請求(本件請求)をしたところ、特許庁は、第3類「せっけん類」についての登録のみ無効とし、残りの指定商品及び指定役務との関係では、不成立(有効)との審決(本件審決)をしたため、Xが第3類「せっけん類」以外の部分について審決取消訴訟を提起した事案です。

【本件商標】

Acnes Labo

アクネスラボ

指定商品及び指定役務 (抜粋)

第3類 洗濯用漂白剤、…、せっけん類、香料、(略)

第5類 薬剤(農業に当たるものを除く。)、…、サプリメント、(略)

本件でのやや特殊な事情として、以下の2点の事情がありました。①Yは、本件商標の登録を受ける前に、以下の商標(先行商標)の登録を受けていましたが、Xは、先行商標に対して、不使用取消審判を請求し、当該請求は全部認容され、先行商標の登録が取り消されていました(なお、不使用取消審判請求の前に、本件商標の出願はなされていました。)

【先行商標】

Acnes Labo

アクネスラボ

指定商品及び指定役務 (抜粋)

第3類 洗濯用漂白剤、…、せっけん類、香料、(略)

第5類 薬剤(農業に当たるものを除く。)、…、サプリメント、(略)

また、②Yは、本件請求に対し、何ら答弁をせず、結果Xの請求を一部認容する本件審決がなされていました。

そこでXは、(ア)不使用取消審判により取り消された先行商標と社会通念上同一の商標である本件商標の登録を認めることは不使用取消審判の制度趣旨にもとる、(イ)Yが、Xの本件請求に対し、本件商標の使用の意思について何も答弁しなかったのであるから、本件商標の使用の意思を有していたと認められるべきではないことを主張し、本件商標は商標法3条1項柱書における「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」には該当せず、この点について、本件審決には、判断の誤りがある等と主張しました。

これに対し、知財高裁は、上記に挙げた点を含めXの主張にはいずれも理由がないとして、請求を棄却する(本件審決を維持する)判断をしています。本稿では、上記の商標法3条1項柱書に関するXの主張に対する判断のみを取り上げます。

2. 知財高裁の判断

知財高裁は、「商標法3条1項柱書きの『使用をする商標』は、出願人が現に使用している商標のみならず、出願人が将来において使用する意思を有している商標も含まれると解される。」(下線筆者)と述べ、大要以下のとおり、Yの使用する意思は否定されないと判示しました。

▶(Xが指摘する①②の事実は認められるものの)上記①及び②の事実をもって、Yが、本件商標の登録査定時において、将来、自己の業務に係る商品又は役務に本件商標を使用する意思を有していなかったと推認することはできない。

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。

- ▶Yが先行商標を使用したことがなく、本件商標についても現在までこれを使用したことがないとしても、これらの事実をもって、Yが、将来において自己の業務に係る商品又は役務に本件商標を使用する意思を有していなかったと認められることにはならない。
- ▶Yは、本件商標の指定商品及び指定役務のうち、少なくとも、第5類の「薬剤」及び「サプリメント」の販売を行っており、Yが本件商標の指定商品の販売又は指定役務に係る業務のいずれかに本件商標を用いる可能性がなかったとは認められない。

3. 本判決の意義

商標法3条1項柱書は「自己の業務に係る商品又は役務について**使用をする商標**については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」(下線等筆者)と規定しており、ここにいる「使用をする」とは、指定商品又は指定役務について、出願人が出願商標を現に使用している場合のみならず、将来において出願商標を使用する意思(使用の意思)を有している場合を含むと解されています(商標審査基準第1の二の2(1))。

具体的には、指定役務に係る業務を行うために法令上資格等を有することが義務付けられているにもかかわらず、出願人が当該資格等を有し得ない場合(商標審査基準第1の二の2(2))や、他者の使用する商標や商号について、多岐にわたる指定役務について登録出願をし、登録商標を収集しているにすぎないと認められる場合(知財高判平成24年5月31日〔アールシーターバーン事件])などは使用の意思がなく、商標法3条1項柱書の登録要件を欠くとされますが、逆にいえば、使用の意思がないと判断されるのは、このような限定的な場合にとどまることになります。

本判決も、上記理解と軌を一にするものと解されますが、上記1で説明した①②のような、やや特殊な事情がある場合であっても、それだけでは、将来においても権利者が登録商標を使用する意思がないとはいえないと明示的に判断している点で、商標法3条1項柱書の考え方の参考になるものと考え、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

品質等誤認表示による不正競争の成立を否定した事例

田中 想音
PROFILEはこちら

東京地裁(29部)令和6年2月21日判決(令和4年(ワ)第16072号)裁判所ウェブサイト「ニコチン0」表示事件)

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件は、非たばこ加熱式スティック(機器に挿入し、加熱して発生する煙等を吸引するための商品)を販売するXが、Yが販売する非たばこ加熱式スティック商品(「Y商品」)に関する、ニコチンが含まれていない旨の表示(「Y表示」)が不正競争防止法(「不競法」)2条1項20号所定の品質等誤認表示に該当し、Y商品の販売等が不正競争に該当すると主張して、Yに対し、同商品の輸入及び譲渡の差止め等を求めた事案です。

2. 裁判所の判断

(1) 本件商品のニコチン含有の有無等

本判決は、Xが提出した試験結果に基づき、Y商品には、0.1~0.4ppmのニコチンが含まれると認定しました。そのため、本件では、この事情を前提として、Y表示が不競法2条1項20号の品質等誤認表示に該当するか否かが問題となりました。

(2) 判断基準

本判決は、不競法2条1項20号該当性の判断基準について、「不競法2条1項20号は、商品や役務に、その品質や内容を誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡等することにより、需要者の需要を不当に喚起するとともに競争上不当に優位に立とうとすることを防止する趣旨の規定であるといえるから、Y表示がY商品の品質及び内容について誤認させるような表示に当たるか否かは、Y表示によって、Y商品についての需要者の需要を不当に喚起し、Yが不当に競争上優位に立つことになるか否かによって判断すべきと解される」と判示しました。

(3) 品質等誤認表示該当性(否定)

本判決は、次の各事情を認定・考慮し、「Y表示に接した需要

者は、Y商品が、ニコチン含有の有無及びその量に関し、身体及び精神に与える影響との観点から、他の非たばこ加熱式スティックと比較してより優れたものであると認識するものではない」として、Y表示は品質等誤認表示に該当しないと判断し、Xの請求を棄却しました。

➤Y表示は、ニコチンの含有量を科学的な正確さをもって示す目的のものではなく、Y商品に身体及び精神に悪影響を与えるような程度の量の成分を含有していないこと等を示す目的のものと考えられること

➤Y商品が含有するニコチンは、茶葉そのものに含まれていた内因性由来のものであって、その含有量は、人が摂取しても安全と評価されており、生理活性がない可能性も指摘されている水準にとどまること

➤茶葉を原料とする他の複数の非たばこ加熱式スティックに係る広告においても、定量下限(具体的な数量を正確に計量できる最小値)を1ppmとした分析によりニコチンが検出されなかったことを根拠として「ニコチン0」との記載がされているところ、これらの商品にも当該定量下限を下回る量の内因性由来のニコチンが含まれている可能性を当然に否定することはできないこと

3. まとめ

本判決は、品質等誤認表示該当性についての判断基準を示したうえで、文言上は事実と異なるかのようにも見える表示について、当該商品の需要者との関係における当該表示の意味合いについて検討し、不正競争該当性を否定した事案であり、実務上参考になると考えられますので、ご紹介する次第です。

[← 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。



執筆情報のご案内

「主要国の外国出願制限について—機微な発明の外国出願を規制する制度のあり方—」

著者 小山 隆史

掲載雑誌 月刊パテント Vol.77 No.4

発行日 2024年4月10日

出版社 日本弁理士会

「民事訴訟法改正(民事訴訟手続のIT化)がもたらした特許法等の改正について」

著者 松本 健男 ※千本潤介氏(特許庁審査官)との共著

掲載雑誌 月刊パテント Vol.77 No.4

発行日 2024年4月10日

出版社 日本弁理士会

「物の発明に係る非専用品型間接侵害(特許法101条2号)該当性を判断した判決—非専用品型間接侵害の要件論—」

著者 手代木 啓

掲載雑誌 知財管理 2024年4月号(Vol.74 No.4)

発行日 2024年4月20日

出版社 一般社団法人日本知的財産協会

[← 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。