



Contents

特許侵害

特許権帰属の確認の訴えに関する訴えの利益及び不法行為該当性

東京地裁(40部)令和6年9月26日判決〔喫水検査に係る職務発明関連事件〕

審決取消

進歩性欠如が認められ有効審決が一部取り消された事例

知財高裁(2部)令和6年8月28日判決〔誘導加熱コイルユニット事件〕

商標

包装等についてのみ商標権者等から許諾を得ていない場合の商品販売の  
商標権侵害について判断した事例

大阪地裁(21部)令和6年8月22日判決〔MICHEL JURDAIN事件〕

著作権

契約書がない場合の著作権譲渡やモザイク等の処理がなされた場合の  
著作権侵害について判断した事例

東京地裁(47部)令和6年8月1日判決〔のりこえねっとvs暇空茜事件〕

事務所 News

執筆情報のご案内

## 特許法

## 特許権帰属の確認の訴えに関する訴えの利益及び不法行為該当性

廣瀬 崇史

PROFILEはこちら

東京地裁(40部)令和6年9月26日判決(令和5年(ワ)第70619号、令和6年(ワ)第70047号)

裁判所ウェブサイト「喫水検査に係る職務発明関連事件」

裁判例はこちら

本件は、Yの元従業員であるXが、Yに対し、前訴において、船舶の両舷ドラフト差測定装置に関する発明(「本件発明」)がYの職務発明であり本件発明にかかる特許権(「本件特許権」)がYに帰属する旨の判断がされたため、①本件発明に係る特許(「本件特許」)に関して支払う必要のない費用を支出したと主張して、不法行為に基づき、損害賠償金等の支払を求めるとともに、②本件特許権がXに帰属することの確認を求め訴訟提起(「本訴」)し、これに対し、Yは、③当該訴訟提起はこれまでの訴訟での判断を不当に蒸し返すものであり、不法行為を構成すると主張して、Xに損害賠償金等の支払を求めた(「反訴」)ものです。

結論としては、東京地裁は、本訴に関する①の点について、当該費用はYの行為と因果関係のあるものではない等と判断し、また、②の点については、訴えの利益を認めませんでした。さらに、反訴に関する③の点については、当該訴訟提起は不法行為を構成しないと判断しました。

なお、本件を理解する前提として、XYの関係や従前の訴訟等について、次のとおり、整理しておきます。

Xは、A社<sup>1</sup>の関連会社であるYに勤務しており、その勤務中に、傾斜測定装置(ドラフトサーベイ<sup>2</sup>)に関する発明(「別件発明」)をしました。A社は、Yから別件発明に係る特許を受ける権利を承継したとして、特許出願をしていたところ、Xは、平成24年頃、A社に対し、別件発明について、Xが特許を受ける権利を有することの確認を求める訴えを東京地裁に提起(「第一次訴訟」)し、東京地裁及び知財高裁は、別件発明は職務発明に該当しY社に特許を受ける権利が承継されたと判断し、Xの請求(及び控訴)を棄却し、当該判決は確定しています。

また、Xは、平成26年頃、A社らに対し、別件発明の出願に係る発明者の記載の補正やXの単独発明であることの確認を求

める訴えを東京地裁に提起しました(「第二次訴訟」)。しかし、拒絶査定が確定しており手続は既に終了しているため補正を求めることはできないこと等を理由に、当該訴えは退けられ、また、知財高裁により控訴も棄却され、判決は確定しています。

そのような中、Xは、平成27年に本件発明の出願を行い、本件特許権の設定登録を受けたところ、A社及びYから特許異議の申立てがなされたのち、Xにより訂正請求がなされ、本件発明について訂正が認められました(「本件訂正発明」)。

その後、Xは、平成30年に、A社及びYに対し、別件発明に係る傾斜測定装置は本件訂正発明の技術的範囲に属するからA社による傾斜測定装置(装置A及び装置B)の使用又は販売が本件特許権の侵害に当たるなどと主張し、損害賠償を求める訴えを東京地裁に提起しました(「第三次訴訟」)。しかし、東京地裁はXの請求を棄却し、知財高裁も、装置AについてはA社による販売等の事実を認めることはできないこと、装置Bについては、本件訂正発明2及び4の技術的範囲に属するが、本件訂正発明2及び4に係る本件特許には、特許法123条1項6号<sup>3</sup>に規定する無効理由(いわゆる冒認出願)があり、本件特許権は行使できないことなどを認定して、Xの控訴を棄却し、判決は確定しています。

さらに、Xは、令和3年、本件訂正発明が職務発明であることを前提に、Yに対し、特許法35条4項に基づく相当の利益の支払を求める訴えを東京地裁に提起していました(「第四次訴訟」)。東京地裁は、本件訂正発明に係る通常実施権を超える利益がYに生じているとは認められないとして、Xの請求を棄却し、さらに、知財高裁も、Yの控訴を棄却し、当該判決は確定しています。

なお、Xは、本件特許についての出願手続費用、異議申立手続費用、特許維持年金などの名目で数百万円(「本件特許維持費用等」)を支出したと主張しています。

<sup>1</sup> A社は現在、Yの親会社です。Yには組織再編が生じていたところ、その詳細は、本書では割愛しており、組織再編前後を問わず、単にYと呼んでいます。

<sup>2</sup> 誤解を恐れず簡単にいうと、船舶について、空荷の状態と積荷の状態の喫水の差を調べることで、運賃算定や商取引の基準となる積荷の重量を計算することを指します。

<sup>3</sup> 「その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき」について、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる旨が定められている。

[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。

上記のように、第一次訴訟から、第四次訴訟までがなされた後に、本件特許維持費用等に関してXから本訴が提起され、これに対してYから反訴が提起されたのが本件です。本訴及び反訴に関する東京地裁の判断の概要は、次のとおりです。

まず、本訴に関する①の点について、Xは、大要、第三次訴訟において、Yが、別件発明に係る特許を受け、これに基づき傾斜測定装置を使用販売したという虚偽の主張をしたため、控訴審にて、本件特許が冒認出願であるという誤った判断がされ、Xが本件特許維持費用等相当額の損害を被った旨主張しています。しかしながら、東京地裁は、第三次訴訟において、別件発明の出願が拒絶査定されこれが確定していたことは当然の前提とされており、Yがこの前提について虚偽の主張をしたと認めるに足りないと認定しています。また、東京地裁は、本件特許維持費用等について、X自らの判断で本件特許の出願、異議申立手続、特許維持等のために支出したものであり、その支出の原因は、Yの行為によるものではなく、支出とYの行為との間には、そもそも因果関係を認めることはできないとも認定しています。以上の理由で、XのYに対する損害賠償請求は認められていません。

次に、本訴に関する②の点についてですが、Xは、大要、第三次訴訟の控訴審判決がその理由中の判断において、本件特許が冒認出願であり無効であると判断したのに対し、本件では、本件特許が冒認出願ではなく有効である旨主張して、本件特許権がXに帰属することの確認を求めています(すなわち、Xの請求は、本件特許が無効かどうかの対世効を前提として本件特許権の帰属確認を求めるものとされています)。これについて、東京地裁は、本件特許はXの特許権者として有効に設定登録されており、第三次訴訟の控訴審判決がその理由中の判断において、本件特許が冒認出願であり無効であるという判断をしたとしても、当該判断によって本件特許が対世的に無効となるものではないことから、上記確認を求める訴えは、必要性がなく訴えの利益を欠くと判断しています。

最後に、反訴に関する③の点ですが、Yは、第三次訴訟で本件発明が職務発明であると判断されたにもかかわらず、Xが本件でその判断を蒸し返そうとするものである上、第四次訴訟の第一審で、本件発明が職務発明に該当することを前提としてXは相当の対価請求をしていたにもかかわらず、控訴審では本件発

明が自由発明である旨を再度主張するような態度を取り、控訴棄却がされると、本訴で本件発明が自由発明である旨主張するものであり、本訴の提起は、訴訟上の信義則に違反する極めて不当なものであり、不法行為を構成すると主張しています。東京地裁は、まず、民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合に、当該訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(「権利等」)が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁昭和60年(オ)第122号同63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁参照)との一般論を述べています。その上で、Xの主張した権利等のうち損害賠償請求に係る部分については、Xは前訴を提起したことはなく、その提起内容に鑑みても、Xが、事実的、法律的根拠を欠くことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したものと認めることはできないとしています。また、確認請求に係る部分について、東京地裁は、第三次訴訟では、本件発明が職務発明であると判断されているものの、損害賠償請求に対する無効の抗弁における理由中の判断にすぎず、確認請求とは訴訟物を異にするものであり、第四次訴訟では、争点が対価請求の存否に限られており、職務発明該当性が正面から判断されたものではない旨を述べています。そして、これらの事情を踏まえると、Xが再び同種訴訟を提起した場合は格別、確認請求に係る本件の訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものとまで認めることはできないとしています。このような理由から、東京地裁は反訴を棄却しています。

本件は、事例判断ですが、同じ当事者間で関連する複数回の訴訟提起が行われているという比較的特殊な経過のある案件であり、また、特許権帰属の確認の訴えにおける訴えの利益に関する考え方や、訴訟提起自体の不法行為該当性の判断手法について、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。

## 審決取消

## 進歩性欠如が認められ有効審決が一部取り消された事例

松井 鴻  
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和6年8月28日判決(令和5年(行ケ)第10107号)裁判所ウェブサイト〔誘導加熱コイルユニット事件〕

裁判例はこちら

## 1 事案の概要等

本件は、発明の名称を「誘導加熱コイルユニット、及び誘導加熱システム」とする特許権(特許第6114435号、本件特許)の無効審判請求不成立審決(本件審決)の取消訴訟です。

本件訴訟では、本件審決の取消事由として、本件特許に係る各発明(本件発明1~6、あわせて本件各発明)<sup>1</sup>につき、進歩性要件判断の誤りが主張されました。

本件判決は、本件発明2及び3については進歩性が認められ、審決の判断に誤りはないとして原告の請求を棄却しましたが、本件発明1及び4から6については進歩性に係る審決の判断が誤りであるとして、原告の請求を認容しました。

本稿では、本件判決の判断内容のうち、審決の判断に誤りがあると判断した本件発明1の進歩性要件に関する判断内容についてご紹介します<sup>2</sup>。

本件発明1は以下のとおりです(下線は筆者。以下同様)。

## 【本件発明1】

加熱対象物を誘導加熱により加熱する加熱コイルと、電気絶縁性を有するセラミックまたは樹脂で構成され前記加熱コイルを収容するケースと、を備え、前記ケースは、前記ケースの内部と外部とを連通し前記ケースの

外部から供給される冷却用気体を前記ケース内に供給するためのものであって供給側のエア配管が接続される供給口と、前記ケースの内部と外部とを連通し前記供給口から前記ケースの内に供給された前記冷却用気体を前記ケースの外部へ排出するためのものであって排出側のエア配管が接続される排出口と、前記ケースと前記加熱コイルとの間に形成され前記供給口と前記排出口とを繋ぐ冷却経路と、を有し、前記冷却経路は、前記加熱コイルにおける前記加熱対象物側の面と前記ケースとの間に形成され前記加熱コイルの表面及び前記ケースの内面を冷却するための第1冷却経路と、前記加熱コイルの外周部と前記ケースとの間にあって前記加熱コイルの外周部に沿って形成され前記加熱コイルの外周部を冷却するための第2冷却経路と、を含んでいる、誘導加熱コイルユニット。

## 2 裁判所の判断の概要

本件発明1の進歩性に関し、主引例及び主引例に係る発明と本件発明1との相違点は以下のとおりです。

## 【主引例】

主引例である甲1文献は、誘導加熱コイルに関する米国特許発明の明細書です。

<sup>1</sup> 本件発明1~6は、それぞれ本件特許の請求項1~6に係る発明に対応しています。また、特許権者は無効審判請求事件において訂正請求を行っており、当該訂正請求が認容されています。本件各発明は、訂正請求後の発明をいいます。

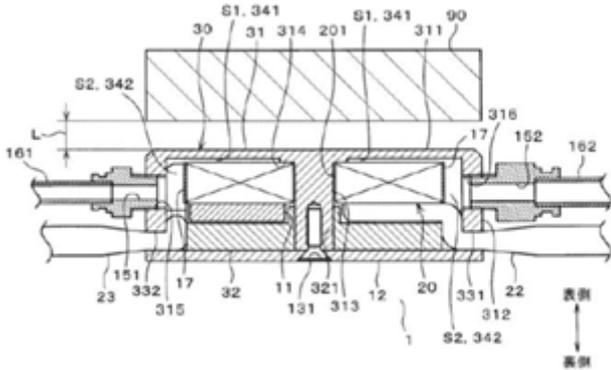
<sup>2</sup> 本件発明5は、本件発明1及び4の従属項に係る発明であり、本件発明6は、本件発明1、4及び5の従属項に係る発明であるところ、本件発明1及び4の進歩性が否定されたことにより、本件発明5及び6についても、進歩性に係る判断に誤りがあると判断されました。そのため、本件発明5及び6に係る独自の論点はありません。また、本件発明4に係る判断については、紙面の制約上、紹介を省略します。

[次ページへ続く](#)

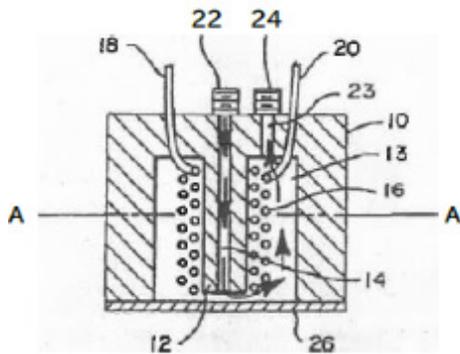
本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

【相違点】<sup>3</sup>

「ケース」に関して、本件発明1では「電気絶縁性を有するセラミックまたは樹脂で構成される」のに対して、甲1文献に記載された発明(甲1発明)では「フェライト材料または粉末鉄で作られたコア10と、ソールプレート26」である点。



本件発明1の実施例の図<sup>4</sup>



甲1発明の実施例の図

本件審決においては、上記相違点について、甲1発明に、コア10を「電気絶縁性を有するセラミックまたは樹脂」で構成する特段の事情や動機付けは存在せず、かえってそのように構成した場合には、本来の機能を発揮できなくなるという阻害要因が存在するとして、本件発明1の進歩性が肯定されました。

一方で、本件判決は、以下のとおり、本件発明1の進歩性を否定しました。

本件判決は、まず、本件発明1の「電気絶縁性を有するセラミックまたは樹脂で構成され前記加熱コイルを収容するケース」

は、前記の要素を含む構成のものであれば足りると解すると判断しました(判示の概要は以下のとおりです。)

- ・ 本件特許の特許請求の範囲の請求項1においては、ケースの構成につき「電気絶縁性を有するセラミックまたは樹脂で構成され前記加熱コイルを収容するケース」と記載されるにとどまり、ケースが電気絶縁性を有するセラミック又は樹脂という要素「のみ」により構成されることを表すような文言は記載されていない。なお、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しても、特許請求の範囲に記載されたケースが前記の要素のみから構成される趣旨であることを示唆するような記載は見当たらない。
- ・ そうすると、本件発明1のケースが前記の要素のみにより構成されるものに限定されるものと解することはできないから、本件発明1の「電気絶縁性を有するセラミックまたは樹脂で構成され前記加熱コイルを収容するケース」は、前記の要素を含む構成のものであれば足りると解するのが相当である。

次に、本件判決は、甲1発明の「ケース」を構成する「コア10とソールプレート26」のうち、「ソールプレート26」について、磁束を通過させる性質を有する電気絶縁性の非磁性材として周知のセラミック又は樹脂を選択し、「コア10と電気絶縁性を有するセラミックまたは樹脂」で構成される「ケース」とすることは、当業者にとって容易想到であったと判断しました。

- ・ 各文献には、誘導加熱の技術において、電気絶縁性の非磁性材の構成材料としてはセラミックや樹脂があったことが記載されている。
- ・ 甲1発明において、「加熱コイルを収容するケース」は、「コア10とソールプレート26」から構成されるものと認められるところ、このうち「ソールプレート26」は、甲1文献において、「アセンブリの底部に適用され、溶接されるべき非金属複合アセンブリに含まれる金属サセプタに、コイルによって発生した渦電流を印加するために設けられる」ものとされていることからすると、「ソールプレート26」は、コイルを収容するケースとしてコイルと加熱対象物との間に置かれ、コイルによって発生した

<sup>3</sup> 当該相違点が、審決において、本件発明1の進歩性を肯定した相違点です。この他にも複数相違点があげられていますが、その他の相違点は、本件審決において、実質的な相違点ではないか、又は容易想到性が認められると判断されており、本件判決でも、本件審決の判断を覆すに足りる主張立証はないと判断しているため、省略します。発明5及び6についても、進歩性に係る判断に誤りがあると判断されました。そのため、本件発明5及び6に係る独自の論点はあります。また、本件発明4に係る判断については、紙面の制約上、紹介を省略します。

<sup>4</sup> 30、30A、30Bがケース。

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。

磁束を加熱対象物である金属サセプタに届かせるため、当該磁束を通過させる材料で構成されているものと理解される。そして、前記の誘導加熱の原理からすると、電気絶縁性の非磁性材は、磁束に何ら影響を与えることなく、磁束を通過させる性質を有するものであり、前記各文献によれば、電気絶縁性の非磁性材の構成材料としてはセラミックや樹脂があったことが周知であったと認められる。

- ・ 甲1発明の「ケース」を構成する「コア10とソールプレート26」のうち「ソールプレート26」について、磁束を通過させる性質を有する電気絶縁性の非磁性材として周知のセラミック又は樹脂を選択し、「コア10と電気絶縁性を有するセラミックまたは樹脂」で構成される「ケース」とすることは、当業者にとって容易想到であったというべきである。

### 3. コメント

本件判決と本件審決の判断の分かれ目は、本件発明1の「電気絶縁性を有するセラミックまたは樹脂で構成され前記加熱コイルを収容するケース」の解釈にあると思われ（本件判決が電気絶縁性を有するセラミック又は樹脂という要素を含むものであればよいと解釈した一方、本件審決ではケースが電気絶縁性を有するセラミック又は樹脂という要素のみにより構成されるとの解釈を前提としていたと思われ。）。

本件判決は、事例判断ですが、進歩性の有無について、審決と審決取消訴訟で判断が分かれた事例として実務上参考になると考え、ご紹介いたしました。

[← 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

包装等についてのみ商標権者等から許諾を得ていない場合の商品販売の  
商標権侵害について判断した事例水野 真孝  
PROFILEはこちら

裁判例はこちら

大阪地裁(21部) 令和6年8月22日判決(令和4年(ワ)第7393号、令和5年(ワ)第455号)裁判所ウェブサイト[MICHEL JURDAIN事件]

## 1 事案の概要

本件は、Y1及びY2(「Yら」)が、時計及びその包装箱・下げ札(「包装箱等」)にそれぞれ「MICHEL JURDAIN」の文字又はロゴ(「被告標章」)を付したもの(「被告製品」)を販売していたのに対し、X1(本件商標(「MICHEL JURDAIN」という文字が記載された商標)に係る商標権者)が本件商標に係る商標権(「本件商標権」)に基づく被告製品の販売差止め等、X2(本件商標の独占的通常実施権者)が損害賠償請求をそれぞれ求めた事案です。結論としては、X1が求めた被告製品の販売差止請求及びX2が求めた損害賠償請求の一部(Yらの連帯で5万9321円の支払、Y1単独で69万9141円の支払)が認められました(なお、Yらからの反訴も請求されていますが棄却されています。)

本件は、本件商標の商標権者、通常実施権者に変更があったり、被告製品の流通のパターンが複数あったり、争点も多岐にわたったりするなど、少し事案が複雑ですが、今回は、そのうち、X2の前に本件商標の通常実施権者であったAが、当該通常実施権者であった時期に、被告標章が付された時計のみ(包装箱等は含まれていない)をY1に譲渡した後、Y1が自身で被告標章を付した包装箱等を別途製造し、当該時計と併せて販売したパターンについての侵害論及び損害論(推定覆滅)に焦点を絞ってご紹介いたします。

なお、Aは、従前Y1に対し、本件商標の通常実施権者として被告標章の付された時計及び包装箱等の製造を委託していたという関係であり、今回ご紹介する流通のパターンは、Aが(Y1でなく)別の者に被告標章が付された時計の製造を委託し、Aがその者から納品を受けた時計を、Y1が買い取ったというものです。

## 2 裁判所の判断

## (1)侵害論

前提として、AがY1に被告標章が付された時計を譲渡したことについて、Aが本件商標の通常実施権者として当該時計をY1に譲渡したか否かも争点となっていました。その点について、裁判所はAが本件商標の通常実施権者として当該時計をY1に譲渡したものと認定しました(そのため、Aから譲り受けた当該時計のみをY1が第三者に更に譲渡することは本件商標権の侵害には当たりません。)

その上で、Y1は、Y1が被告標章を付した包装箱等を別途製造し、当該時計と併せて販売したことについて、Y1はもともと本件商標の通常実施権者であったAから委託を受けて被告標章を付した包装箱等を製造していたことから、Aは、(本件商標の通常実施権者として)Y1が被告標章が付された包装箱等を付して被告製品を販売することを了承していたと主張しました。

しかし、裁判所は、仮に本件商標の商標権者であったAから包装箱等の製造を委託されていたとしても、当然に、被告らがこれを使用し、被告製品を販売することまで許諾していたとは認められない、また、Aは、X1の前の本件商標の商標権者であったBから本件商標に係る実施許諾を受けていましたが、当該実施許諾に係る契約の内容を踏まえて、当該契約上、Aは、Bに対し、許諾商品の製造開始に先立ち、製造する商品の全てについての完成品又は包装箱等を含めた製品マップを提出し、Bによる品質確認及び承認を受けなければならず、再包装も禁止するものとされていたことから、A限りで、Y1が製造する被告標章を付した包装箱をY1が独自に使用することが許諾されていたとは認められないとして、Y1の主張を排斥し、(時計の販売は侵害行

[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。

為にならないが)当該時計と併せて被告標章が付された包装箱等を販売した行為が本件商標権の侵害に該当すると判断しました。

## (2) 損害論(推定覆滅)

損害論に関しては、包装箱等に被告標章を付して販売した行為が侵害に該当することとの関係での覆滅についてご紹介いたします<sup>1</sup>。なお、X2は、商標法38条1項の推定に基づき損害額を主張しました。

かかる点の推定覆滅について、Yらは、時計を販売すること自体は本件商標権を侵害せず、そうすると、本件商標権侵害による損害は、包装箱等部分のみから生じるところ、そもそも、包装箱等のみでは、顧客誘引力はない、また、仮に損害が発生するとしてもその割合は、包装箱等の仕入価格/(時計の仕入価格+包装箱等の仕入価格)=約6%を上回らないと主張しました。

それに対しX2は、時計の需要者は、たとえブランドの時計であっても、商標が付されていない無地の包装箱に入っている時計を好んで購入することはない、使用許諾もなく正規代理店でもない販売店にとってみれば、ブランドロゴが入った包装箱があるか否かは、需要者に対する顧客誘引力を大きく左右することから重要な問題となる、原告製品のようなブランドの時計の本質的特徴は本件商標が付されていることであり、売上の源泉はこの点に集約されると言えるとして、包装箱等を付したことのみに本件商標権侵害に該当するとしても、そのことによって、本件商標権侵害と因果関係がある損害が左右されるものではないと主張しました。

裁判所は、「ブランド時計では、商標を付した包装箱それ自体にも商品価値があり、その有無で取引価格が大きく変わる ことがある。そのため、上記の本件商標権侵害行為と相当因果関係のある利益が包装箱の原価により割りつけられた部分のみと解することは相当ではない。一方、製品の価格帯や本件商標の知名度に鑑みれば、時計本体のデザ

インや価格も相当程度売上に貢献しており、その覆滅割合は40%とすることが相当である。」として、この点の覆滅割合として40%を認めました。

## 3 まとめ

以上のとおり、商品(時計)自体は通常実施権者から適法に譲り受けており、また、当該通常実施権者から商品の包装箱等の製造委託を受けていた事実があったとしても、本件商標と類似する被告標章が付された包装箱等を併せて当該商品を販売することは本件商標権の侵害行為に該当すると判断し、また、当該事情を踏まえての推定覆滅の割合を40%と認定しました。

本件は事例判断ではありますが、商品を商標権者等から適法に譲り受けていても、本件商標に係る標章を付した包装等を別途製造し、当該包装等を当該商品と併せて販売することまで許諾されたとはいえないとされたこと、また、商品自体の販売は商標権侵害とならず、その包装等のみが商標権侵害となる場合の推定覆滅の認定について、参考になる点があると思われますので、ご紹介いたしました。

<sup>1</sup> なお、裁判所は、本件で問題となっている時計は、本件商標のみをもって顧客誘引力を有するような商品ではないため、Y1らによる本件商標権侵害がなかったとしても、Y1らが販売した分の全てについてX2が販売できたことまでは認められないとして、この点に係る覆滅割合を20%認めています。

[← 目次へ戻る](#)

## 著作権

## 契約書がない場合の著作権譲渡やモザイク等の処理がなされた場合の著作権侵害について判断した事例



岩崎 翔太  
PROFILEはこちら

東京地裁(47部)令和6年8月1日判決(令和5年(ワ)第70422号)裁判所ウェブサイト〔のりこえねっとvs暇空茜事件〕

裁判例はこちら

本件は、原告社団(のりこえねっと)及び写真家である原告Aが、被告(「暇空茜」)は、原告Aが撮影した本件写真(一般社団法人 Colaboの代表者であるEの肖像を撮影した写真)を利用して作成した本件各動画を動画共有プラットフォーム「YouTube」に投稿するなどしたことにより、原告社団の著作権及び原告Aの著作者人格権を侵害したと主張して、被告に対し、本件写真の使用等の差止等を請求した事案です。

本件の争点は多岐にわたりますので、本稿では、①本件写真の著作権の帰属及び②原告社団の著作権侵害の成否に絞ってご紹介します。

### 1 本件写真の著作権

本件写真は原告Aにより撮影されたものであるところ、被告は、契約書その他直接的に著作権譲渡を裏付ける客観的な資料がないこと等を理由として、本件写真の著作権が原告社団に譲渡されたとの原告らの主張を争っていましたが、裁判所は、以下の事情(1)を踏まえ、本件写真の著作権は原告社団に譲渡されていると判断しました(2)。

#### (1) 事実認定

- ▶原告Aは、反差別に関する作品を多く手がけてきた写真家であり、同じく反差別運動を行ってきた原告社団代表者とは本件写真の撮影以前から知り合いであった。
- ▶原告Aは、原告社団のYouTube番組の制作を引き受けた知人から、素材として利用する写真として、Eを含む3名の写真撮影を依頼された。原告Aは、これを引き受け、請求書により、原告社団に対し、「品目」欄に「交通費 撮影費」と記載して7万円(税込)を請求した。
- ▶なお、原告社団は、以前にも原告Aに写真撮影を依頼したことが数回あったが、いずれの際も、原告社団及び原告Aの間で

契約書を作成したことはなかった。

- ▶原告Aは、原告社団代表者の自宅等でEの写真撮影し、原告社団に対し、その中から選定した本件写真のみを依頼に係るEの写真として納品した。これに対し、原告社団は、原告Aに対し、前記請求に係る金員を送金した。
- ▶原告社団は、「シリーズ キモいおじさん」と題する全4回の動画をYouTubeに投稿した。これらの動画にはEが出演しており、そのサムネイルには、本件写真が利用されていた。原告社団は、このような本件写真の利用につき、原告Aから個別に許諾を得ることはしなかった。
- ▶Eは、メッセージ投稿サービス「X」の Colabo のアカウントにおいて、本件写真を利用している。

#### (2) 裁判所の判断

「原告Aは、原告社団代表者との関係性を前提として、原告社団から対価(7万円)の支払を受けて本件写真を含む写真の撮影を行い、原告社団は、原告Aから本件写真の納品を受け、その後、原告Aから個別に許諾を得ることなく、本件写真を利用していたといえる。また、…原告社団とEないし Colabo との関係性を踏まえると、E及び Colabo による本件写真の利用は、原告社団の包括的又は個別の許諾に基づき行われたものであることがうかがわれる。他方、原告社団の原告Aに対する利用許諾料の支払その他原告社団による本件写真の利用が原告社団と原告Aとの利用許諾契約に基づくものであることをうかがわせる具体的な事情は見当たらない。

このような本件写真の利用態様に鑑みると、原告社団による本件写真の利用は、原告Aによる本件写真の納品及び原告社団によるその対価の支払によって原告社団が本件写真の著作権を取得したことに基づくものと理解される。このような理解は、原告社団代表者、原告A及びCの各陳述ないし供述に沿うもの

[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。

でもある。また、これらの陳述ないし供述については、いずれもその信用性に疑義を抱くべき具体的な事情はなく、また、相互に矛盾するものでもない。加えて、原告社団及び原告Aは、前訴から一貫して、本件写真に係る著作権は原告Aから原告社団に譲渡された旨主張している。これらの事情を総合的に考慮すると、本件写真に係る著作権は、原告Aの原告社団に対する本件写真の納品及び原告社団の原告Aに対するその対価の支払により、原告Aから原告社団に譲渡されたとみるのが相当である。」

## 2 原告社団の著作権侵害の成否

被告は、本件各動画のうち、少なくとも、本件写真のE肖像部分にモザイク処理を施したものと顔部分にイラストを重ねる処理をしたものは著作権侵害にはならないなどと主張しましたが、裁判所は、以下のとおり判断し、原告社団の著作権侵害を肯定しました。

「被告は、…原告社団の許諾を得ることなく、本件写真をサムネイル又は動画内において利用した本件各動画を作成し、YouTubeに投稿した。

本件写真においては、少なくともE肖像部分がその表現上の本質的特徴部分を構成するものといえるところ、まず、本件写真に文字等を付加したにとどまる画像をサムネイルとするもの(本件動画4～8)については、本件写真を「印刷、写真、…その他の方法により有形的に複製」(法2条1項15号)したものを「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信」(法2条1項7号の2)したものといえる。したがって、これらの動画に係る被告の行為は、本件社団の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害するものといえる。本件各動画のうち、動画内で本件写真を利用したもの(本件動画4～17、19、21～23、28～31、34、35)についても同様である。

また、本件各動画のうち、本件写真のE肖像部分につきモザイク処理やイラストを重ねる処理等を施したものをサムネイル画像とするもの(本件動画1～3、9～12、14～30、32～35)につい

ても、そのシルエットやイラストが重ねられていない部分からなお本件写真の内容及び形式を覚知させるに足るものといえる。したがって、これらの動画に係る被告の行為についても、原告社団の著作権を侵害するものといえる。」

## 3 コメント

本件は、東京都知事選にも立候補した「暇空茜」氏とColaboとの間の一連の紛争から派生した著作権侵害事件です。「暇空茜」氏は、のりこえねっとに対し、のりこえねっとがYouTubeに対して行った著作権侵害の申立て(「暇空茜」氏がアップロードした本件各動画が本件写真の著作権を侵害していると申し立てたもの)が虚偽であるとして提訴していましたが、棄却されました(前訴)。本判決は、かかる前訴判決と軌を一にする判決であるといえます。

本判決は事例判断ではありますが、契約書がない場合の著作権譲渡の成否やモザイク等の処理がなされた場合の著作権侵害の判断等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。



## News

### 「Who's Who Legal 2024にて、当事務所の弁護士が高い評価を得ました」

Law Business Research Ltdが発行するWho's Who Legal 2024において、当事務所の弁護士が知財部門を代表する弁護士として高い評価を得ました。

#### 【弁護士】

重富 貴光

#### 【分野】

Thought Leader - Intellectual Property - Patents

Practice Area Report / Intellectual Property - Trade Secrets : Recommended

National Report / Japan - Intellectual Property : Recommended

[関連サイト\(Who's Who Legal 2024\)](#)



## 執筆情報のご案内

### 「商標法における権利濫用法理—のれん分け事案に焦点を当てて—」

**執筆者** 重富 貴光

**掲載誌** 藤本昇先生喜寿記念論文集「最近の知的財産における諸課題」～企業知財関係者・学者・  
弁護士・弁理士・特許情報分析者の総集～

**出版日** 2024年9月24日

**出版社等** 一般社団法人発明推進協会

[← 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。