

# アドバンス IP News

2017年10月2日 秋号

Contents

目次

## ○トピックス○

〔特許〕

ブルネイで特許が取得しやすくなります…………… 2  
～特許審査ハイウェイ・プラス（PPHプラス）の開始～

## ○審決情報○

〔商標〕

複数の称呼が生じる商標の類否（商標法第4条第1項第11号）…………… 3

## ○判決情報○

〔特許〕

平成28年（受）第632号 特許権侵害行為差止等請求事件…………… 5

〔不正競争防止法・特許〕

平成27年（ワ）第36981号

虚偽事実の告知・流布差止等本訴請求事件…………… 8

〔著作権〕

著作権法関連裁判例情報…………… 11

〔商標〕

平成28年（行ケ）第10208号 審決取消請求事件…………… 18

## ○海外情報○

〔アメリカ：特許〕 抽出に関する紛争：コーヒーポッド及び記載要件…………… 23

〔アメリカ：商標〕 ロックバンド「The SLANTS」商標で勝訴…………… 24

## ○特許紹介○

特許第6143214号

「携帯端末を用いたタクシー車両の呼び寄せシステム」のご紹介…………… 27

## 1. 概要

経済産業省ホームページ平成29年8月29日更新記事によりますと、日本国特許庁は2017年8月28日、ブルネイ・バンドルスリブガワンにて、ブルネイ知的財産庁との新たな特許審査協力を開始することに合意しました。この枠組は、ブルネイ知的財産庁における日本の特許審査結果の活用を促進するものであり、これにより我が国企業等がブルネイで特許をより早く取得できるようになります。

今後もブルネイを含むASEAN地域との協力を強化し、我が国企業のより円滑な国際事業展開を支援します。

## 2. 背景

ASEAN地域は我が国企業等の今後の事業展開先として有望視されており、日本国特許庁としても、我が国企業等の円滑な事業展開のために、投資環境を整備する観点から、ASEAN地域の知的財産制度の整備・強化を支援しています。

その一環として日本国特許庁は8月28日、ブルネイ知的財産庁と、新たな特許審査協力となる“特許審査ハイウェイ・プラス(以下PPHプラス)”を開始することに合意しました。この枠組は、ブルネイ知的財産庁における日本の特許審査結果の活用を促進するものです。

これにより、ASEAN地域における、特許制度が整備された全ての国において、日本の特許審査結果を活用する枠組が導入されたこととなります。

## 3. PPHプラスについて

日本で特許付与された出願の出願人が、ブルネイへ申請することにより、同出願人のブルネイにおける同内容の特許出願について、日本の審査結果を踏まえ、日本と同内容の権利を迅速に取得可能とする枠組です。この枠組では、ブルネイ知的財産庁にPPHプラス申請を行ってからおよそ2か月以内に迅速な権利付与が行われる見込みです。ちなみに下図は、日本出願の結果（特許査定）を基にブルネイ知的財産庁にPPHプラス申請を行う場合のフローチャートです。なお、日本の審査結果を活用してPPHプラス申請を行うことに

よりブルネイで迅速な権利付与が行われるものであって、ブルネイの審査結果を踏まえて日本にP



PHプラス申請を行うことはできません。

## 4. 今後の予定

本協力を2017年10月1日に開始すべく、日本国特許庁はブルネイ知的財産庁との間で具体的な申請手続等を説明したガイドラインの調整を進めます。ガイドラインは両庁のホームページなどに掲載される予定です。

## 5. コメント

日本出願と、ブルネイ出願との関係性については、当該トピックスの経済産業省ホームページの該当ページでは言及はございませんでしたが、恐らくブルネイ出願については、日本出願を基礎出願として出願するパリ条約ルート出願又は特許協力条約（PCT）による出願を念頭に置いているものと思われます。

なお、特許審査ハイウェイ・プラス（PPHプラス）につきましては、当該トピックスで初めて出た用語のようです。

また、特許庁ホームページ平成29年9月7日更新記事によりますと、ブルネイPPHプラスの手続ガイドラインが日本語訳（仮訳）及び英語（双方ともMicrosoft®ワードファイル）でダウンロード可能です。

上記トピックスの詳細は、経済産業省ホームページの下記該当ページをご参照下さい。

URL =

<http://www.meti.go.jp/press/2017/08/20170829003/20170829003.html>

（平成29年8月29日更新）

また、ブルネイPPHプラスの手続ガイドラインにつきましては、特許庁ホームページの下記該当ページをご参照下さい。

URL =

[http://www.jpo.go.jp/seido/kokusai\\_doukou/kakoku/brunei/pph\\_plus\\_guideline.htm](http://www.jpo.go.jp/seido/kokusai_doukou/kakoku/brunei/pph_plus_guideline.htm)

（平成29年9月7日更新）

## 1. 標題

審決 不服2017-6234

## 2. 本件商標

商標：「FUZIN」（標準文字）

区分：第12類

指定商品：ゲレンデ整備車並びにその部品及び附属品，その他の自動車並びにその部品及び附属品ほか

出願人：株式会社大原鉄工所

出願番号：商願2016-25246

出願日：平成28年3月8日

## 3. 引用商標

商標：

区分：第9・12類

指定商品：自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品ほか

商標権者：株式会社SUBARU

登録番号：第2533475号

登録日：平成5年（1993）4月28日

## 4. 当審の判断

### ◆本願商標と引用商標◆

本願商標は、「FUZIN」の欧文字を標準文字で表してなるところ・・・ローマ字又は英語風に表記された語と理解した場合、「フジン」、「フュージン」又は「フージン」の称呼が生じるものであり、特定の観念は生じない。」

引用商標は、「WHOZIN」の欧文字と「フウジン」の片仮名を上下二段に書してなるところ・・・いずれの文字部分からも特定の観念は生

じないが、その片仮名部分に相応して「フウジン」の称呼が生じる。」

### ◆本件商標と引用商標の類否◆

「本願商標の「フージン」の称呼と引用商標の「フウジン」の称呼とは、全4音中3音を共通にし、異なるところは第2音における長音と「ウ」の音の相違のみにあるところ、母音が「ウ」である「フ」の音に続く長音は、「ウ」の音と非常に近似した音になることから、全体として称呼するときは相紛らわしく、類似するものとなる。しかし、本願商標の「フジン」の称呼と引用商標の「フウジン」の称呼とは、「フ」、「ジ」及び「ン」の3音を共通にするが、第2音における「ウ」の音の有無に差異があるため、共に3音ないし4音という短い音構成の中では該差異が全体の称呼に与える影響は大きいものであり、全体として称呼するときでも聞き誤るおそれはないというべきである。また、本願商標の「フュージン」の称呼と引用商標の「フウジン」の称呼は、全4音中語尾2音を共通にするが、語頭2音の「フュー」と「フウ」の音に差異があり、比較的強く発音される語頭における差異ということもあり、全体として称呼されるときは聞き誤るおそれはない。

外観については、本願商標は欧文字よりなる一方で、引用商標は欧文字と片仮名を併記してなるため、文字種が相違し、その構成文字も相違することから、外観上、明瞭に区別できる。また、本願商標と引用商標の欧文字部分を比較しても、両者は、後半の「ZIN」の文字を共通にするとしても、前半の「FU」の文字と「WHO」文字が異なることから、外観上、明瞭に区別できる。

そして、観念については、両商標ともに特定の観念を生じないため、比較することができない。

そうすると、本願商標は、引用商標とは、複数ある称呼の中の1つである「フージン」の称呼に

において類似するとしても、その他の称呼は聞き誤るおそれはなく、外観上は明瞭に相違し、観念上は比較できないから、これらを総合的に考察すれば、両商標をその指定商品に使用するときでも、需要者、取引者をして、出所の誤認混同を生じるおそれはないというべきで、互いに非類似の商標というべきである。」

## 5. コメント

一つの商標から複数の称呼が生じ、その一つの称呼が引用商標の称呼と共通する場合は、称呼の共通性と他の称呼との類似性や外観・観念の類似性を考慮して、全体として両商標が類似するか否かが判断されます。

本件は、外観が明らかに異なること、いずれも造語からなり観念は比較できないこと、他の称呼が聴別し得ることから、1つの称呼が共通するとしても全体として非類似と判断されるのは妥当であるといえます。

なお、商標の選択の際に複数の称呼が生じる場合は、使用しようとしている称呼を特定しておいた方が、適切にその商標を使用できるといえます。類否判断の称呼の認定と異なる称呼により引用商標と非類似とされた場合でも、引用商標との関係で、意図していた称呼とは異なる称呼を使用せざるを得ない状況になることは好ましくないため、使用する称呼は特定して出願しておくのが実際的といえます。



(ヴェネズエラ)

## 1. 標題

第1審 平成25年（ワ）第32665号；原審（控訴審）平成26年（ネ）第10124号  
関連判例：平成26年（行ケ）第10198号 審決取消請求事件

別途無効審判が継続（審取中を含む）しており、法上、訂正審判の請求ができなかったという特殊事情があったが、訂正審判を請求できなくても訂正の再抗弁まで禁止されていたわけではないと判断され、上告が棄却された事例。（平成29年7月10日 最高裁第二小法廷判決言渡）

## 2. 関連キーワード

訂正の再抗弁（無効の抗弁）、訂正審判若しくは請求、無効審判

## 3. 関連特許法規

104条の3、104条の4、123条、126条、134条の2

## 4. 事案の概要

本件は、名称を「シートカッター」とする発明についての特許権（請求項数1。以下、「本件特許権」若しくは「本件特許」という。また、本件特許の特許請求の範囲請求項1に記載されている発明を以下「本件発明」という。）の特許権者である上告人（第1審原告且つ被控訴人）が、被上告人（第1審被告且つ控訴人）に対し、上記特許権に基づき、被告製品の販売の差止め及び損害賠償等を求める事案である。

## 5. 本件に至る経緯

### （1）第1審における経緯

被上告人は、本件特許には特許法123条1項1号又は4号の無効理由が存在するとして、同法

104条の3第1項の規定に基づく抗弁（以下「無効の抗弁」という。）を主張したが、第1審は、被上告人の上記の理由による無効の抗弁を排斥して、上告人の請求を一部認容する旨の判決を言い渡した。

### （2）原審における経緯

被上告人は、第1審判決に対して控訴をした上、控訴理由書において、本件特許は、特許法29条1項3号又は同条2項に違反してされたものであり、本件特許には同法123条1項2号の無効理由が存在するとして、新たな無効の抗弁（以下、この理由による抗弁を「本件無効の抗弁」という。）を主張した。

原審は、合計4回の弁論準備手続期日を経て、第1回口頭弁論期日において口頭弁論を終結した。上告人は、原審の口頭弁論終結時までに、本件無効の抗弁に対し、訂正により無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁（以下「訂正の再抗弁」という。）を主張しなかった。

原審は、本件特許は特許法29条1項3号に違反してされたものであるとして、本件無効の抗弁を容れて、第1審判決中、被上告人敗訴部分を取り消し、上告人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。

### （3）原判決言渡し後の経緯

上告人は、原判決に対して上告及び上告受理の申立てをするとともに、特許請求の範囲の減縮を目的として、本件特許に係る特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判を請求したところ、特許庁において、上記訂正をすべき旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）がされ、本件訂正審決は、その頃確定した。

### （4）特許無効審判における経緯等

被上告人は、本件の第1審係属中、本件特許につき上記（1）の無効理由が存在することを理由

として、特許無効審判を請求したところ、特許庁において、同請求は成り立たない旨の審決（以下「別件審決」という。）がされた。被上告人は、別件審決の取消しを求める審決取消訴訟を提起したが、知的財産高等裁判所は、被上告人の請求を棄却する旨の判決を言い渡し、同判決は、確定した。

以上のとおり、原審で本件無効の抗弁が主張された時点では、別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であり、その後も別件審決が確定しなかったため、上告人は、原審の口頭弁論終結時までに、本件無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は特許無効審判における訂正の請求をすることができなかつた。

## 6. 当裁判所の判断

（１）特許権侵害訴訟において、その相手方は、無効の抗弁を主張することができ、これに対して、特許権者は、訂正の再抗弁を主張することができる。特許法104条の3第1項の規定が、特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことを要せず無効の抗弁を主張することができるものとしているのは、特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で迅速に解決することを図ったものであると解される。そして、同条2項の規定が、無効の抗弁が審理を不当に遅延させることを目的として主張されたものと認められるときは、裁判所はこれを却下することができるものとしているのは、無効の抗弁について審理、判断することによって訴訟遅延が生ずることを防ぐためであると解される。以上の理は、訂正の再抗弁についても異なるものというべきである（最高裁平成18年（受）第1772号参照）。

また、特許法104条の4の規定が、特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に同条3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等（以下、単に「訂正審決等」という。）が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は当該終局判決に対

する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することができないものとしているのは、上記のとおり、特許権侵害訴訟においては、無効の抗弁に対して訂正の再抗弁を主張することができるものとされていることを前提として、特許権の侵害に係る紛争を一時的に解決することを図ったものであると解される。

そして、特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後に訂正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは、終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と同様に、事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえる。

そうすると、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして、特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。（下線は判決文の通り）

（２）これを本件についてみると、前記事実関係等によれば、上告人は、原審の口頭弁論終結時までに、原審において主張された本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張しなかったものである。そして、上告人は、その時までに、本件無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請求をすることが法律上できなかったものである。しかしながら、それが、原審で新たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったためであるなどの

事情の下では、本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張するために現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから、これをもって、上告人が原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張することができなかつたとはいえず、その他上告人において訂正の再抗弁を主張しなかつたことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない。

## 7. コメント

訂正の再抗弁と言いますと、当IPニュース前号で取り上げた平成26年(ワ)第34678号で記したように、①特許庁に対し適法な訂正審判の請求又は訂正の請求を行っていること、②当該訂正が訂正要件を充たしていること、③当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること、④被告各製品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属することの4要件(場合によっては②を除く3要件)が揃うことで再抗弁が可能であるというのが通説です。そして、本件では、事実審(原審)の口頭弁論終結時までに訂正審判の請求又は特許無効審判における訂正の請求をすることができなかつたために、①の要件を満たせず、訂正の再抗弁を本件の上告審で争うような体になりました。しかしながら、当裁判所は「特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかつたにもかかわらず、その後訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかつたことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない

限り、特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして、特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されないものというべきである」と判示して、上告人の訴えを退けました。

なお、今回のように、事実審の口頭弁論終結時までに特許権者による訂正請求等が法律上困難である場合に、公平の観点から、その事情を個別に考察し、適法な訂正請求等を行っているとの要件を不要とすべき特段の事情が認められるときには上記①の「適法な訂正審判の請求又は訂正の請求を行っている」という要件を必ずしも必要としない(例えば平成25年(ネ)10090号「共焦点分光分析事件」参照)といった判例もあります。

ところで、本件の内容とは全く関係ないですが、本件の判決文中には「事実審」なる語が出てきます。事実審とは、文字通り事件の事実関係を審理判断することを言い、一般的に民事訴訟(本件のような特許権侵害訴訟に限らず)においては、高等裁判所(知財高裁も含む)レベルで審理されるものを指します。それに対して、本件のような上告審は、高等裁判所まで争われた審理内容において、事実審と異なり専ら法律適用が適法か否かを判断することから、「法律審」と称されます。本件の詳細は、下記のURLをご参照下さい。

URL:

[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/898/086898\\_hanrei.pdf](http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/086898_hanrei.pdf)

## 1. 標題

反訴 平成28年（ワ）第17527号 特許権侵害差止等反訴請求事件

被告の特許権の告知行為に関する書類の一部が原告の「営業上の信用を害するもの」に該当すると判断され、本訴は認容されたが、反訴は棄却された事例。

平成29年7月10日最高裁第二小法廷判決言渡

## 2. 関連キーワード

虚偽事実の告知・流布、間接侵害、公然実施、構成要件充足性

## 3. 関連法規

[不正競争防止法（不競法）]

2条1項15号、3条1項、4条、14条

[特許法] 101条1、2、4または5号、29条の2、100条

## 4. 事案の概要

本件本訴事件は、原告（反訴被告）が、「原告ソフトウェアにおけるパスワード登録システムの使用が特許第4455666号に係る被告の特許権を侵害し、又は侵害するおそれがある」旨を告知・流布する被告の行為が不正競争防止法2条1項15号に該当する旨主張して、被告（反訴原告）に対し、①同法3条1項に基づき、上記告知・流布の差止めを、②同法4条に基づき、損害賠償金の一部である1000万円及びこれに対する不法行為の日の後から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、③不正競争防止法14条に基づき、謝罪広告の掲載を、それぞれ求める事案である。

本件反訴事件は、発明の名称を「ユーザ認証方法およびユーザ認証システム」とする3つの特許（特許第4455666号、特許第4275080号、特許第3809441号。以下、順に「本件特許1」などといい、併せて「本件各特許」と総称する。）に係る各特許権（以下、順に「本件特許権1」などといい、併せて「本件各特許権」と総称する。）を有する被告が、主位的に、①原告に

よる原告ソフトウェアの生産、販売及び販売の申出（以下、併せて「販売等」ともいう。）が、本件特許権1及び本件特許権2を侵害するものとみなされる行為（特許法101条1号、2号、4号）並びに本件特許権3を侵害する行為に当たり、②原告による原告製品の販売等が、本件各特許権を侵害するものとみなされる行為（特許法101条1号、2号、4号、5号）に当たると主張し、予備的に、原告製品の購入者が原告製品と端末装置等とを組み合わせるワンタイムパスワード導出パターンの登録方法を構築する行為等が本件各特許権の侵害に当たり、原告はこれを教唆又は幫助していると主張して、原告に対し、①特許法100条1項に基づき、原告製品の生産、譲渡又は譲渡の申出の差止めを、②同条2項に基づき、原告製品の廃棄を、③不法行為に基づく損害賠償金（特許法102条3項）の一部である1000万円及びこれに対する不法行為後から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ求める事案である。

## 5. 特許請求の範囲の記載

ア、本件特許1に係る請求項8（以下、この発明を「本件発明1」という。）

端末装置と、前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバを含む、ユーザ認証に用いられるパスワードを導出するためのパスワード導出パターンの登録システムであって、前記端末装置は、複数の要素から構成される所定のパターンの要素のそれぞれに所定のキャラクタを割り当てた提示用パターンを表示し、これにより、前記提示用パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラクタの入力を促すための手段と、前記入力されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンが特定されるまで、新たな提示用パターンを表示する処理を繰り返す、これにより、前記新たな提示用パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラクタの入力を促す処理を繰り返す手段と、を有し、前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバは、前記特定されたパスマ



ード導出パターンを登録させるための手段を備える、

パスワード導出パターンの登録システム。

イ. 本件特許2に係る請求項1（以下、この発明を「本件発明2」という。）

ユーザ認証に用いられるパスワードを導出するためのパスワード導出パターンの登録方法であって、サーバが、複数の要素から構成される所定のパターンの要素のそれぞれに所定のキャラクタを割り当てた提示用パターンを生成する生成ステップと、サーバが、前記生成した提示用パターンを前記ユーザに提示して、前記提示パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラクタの入力を促す入力ステップと、サーバが、前記入力されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンが特定されるまで、前記生成ステップおよび前記入力ステップを繰り返す特定ステップと、サーバが、前記特定したパスワード導出パターンを登録する登録ステップと、を備えることを特徴とするパスワード導出パターンの登録方法。

ウ. 本件特許3に係る請求項26（以下、この発明を「本件発明3」という。）

コンピュータを、所定のパターンを構成する要素群の中から選択された特定の要素に基づくパスワード導出パターンを、ユーザに対応づけて登録する登録手段、前記ユーザの情報端末装置から送信された、利用対象システムに割り当てられたシステム識別情報を受け付ける受付手段、前記情報端末装置から前記システム識別情報を受け付けた場合に、前記所定のパターンを構成する要素群のそれぞれに所定のキャラクタを割り当てた提示用パターンを生成する生成手段、前記情報端末装置に、前記生成した提示用パターンを送信する送信手段、前記利用対象システムからキャラクタを受け付け、前記提示用パターンと前記ユーザのパスワード導出パターンとに基づいて、前記受け付けたキャラクタが正当であるか否かを判断する第1の判断手段、前記情報端末装置から受け付けたシステム識別情報に基づいて、前記キャラクタを受け付けた前記利用対象システムが正当であるか否かを判断する第2の判断手段、前記第1の判断手段が判断した結果を前記利用対象システムに通知

する通知手段、として機能させるためのプログラム。

エ. 本件特許3に係る請求項25（以下、この発明を「本件発明4」といい、本件発明1ないし4を併せて「本件各発明」という。）

所定のパターンを構成する要素群の中から選択された特定の要素に基づくパスワード導出パターンを、ユーザに対応づけて登録する登録手段と、前記ユーザの情報端末装置から送信された、利用対象システムに割り当てられたシステム識別情報を受け付ける受付手段と、前記情報端末装置から前記システム識別情報を受け付けた場合に、前記所定のパターンを構成する要素群のそれぞれに所定のキャラクタを割り当てた提示用パターンを生成する生成手段と、前記情報端末装置に、前記生成した提示用パターンを送信する送信手段と、前記利用対象システムからキャラクタを受け付け、前記提示用パターンと前記ユーザのパスワード導出パターンとに基づいて、前記受け付けたキャラクタが正当であるか否かを判断する第1の判断手段と、前記情報端末装置から受け付けたシステム識別情報に基づいて、前記キャラクタを受け付けた前記利用対象システムが正当であるか否かを判断する第2の判断手段と、前記第1の判断手段が判断した結果を前記利用対象システムに通知する通知手段と、を備えることを特徴とするユーザ認証装置。

## 6. 争点

### 【反訴について】

(1) 原告製品は本件各発明の技術的範囲に属するか（争点1）

ア 本件登録システムは本件発明1の技術的範囲に属するか（争点1-1）

イ 本件登録システム方法は本件発明2の技術的範囲に属するか（争点1-2）

ウ 本件ユーザ認証システムプログラムは本件発明3の技術的範囲に属するか（争点1-3）

エ 本件ユーザ認証システム装置は本件発明4の技術的範囲に属するか（争点1-4）

(2) 本件特許1の無効理由の有無（争点2）

ア 特許法29条の2違反（争点2-1）

イ 公然実施（争点2-2）

- (3) 原告による間接侵害の成否(争点3)
- (4) 直接侵害の教唆・帮助行為による原告の不法行為の成否(争点4)
- (5) 被告の損害額(争点5)

#### 【本訴について】

- (6) 本件各書状及び本件メールの送付等は、原告の「営業上の信用を害する」ものか(争点6)
- (7) 本件各書状及び本件メールの内容は「虚偽」であるか(争点7)
- (8) 被告の行為の違法性・違法性阻却事由の有無(争点8)
- (9) 被告の過失の有無(争点9)
- (10) 原告の損害額(争点10)
- (11) 信用回復措置の必要性の有無(争点11)

反訴については、争点1ないし4について判断し、全て理由がないとした。本訴については、争点6ないし9については、原告の請求を認容したが、争点11に関しては、信用回復措置の必要性、即ち謝罪広告の必要は無いと判断した。なお、当事者の各争点に関する主張は割愛する。そして当裁判所の判断としては、争点6に係る判断を記す。

## 7. 当裁判所の判断(争点6について)

### (1) 本件書状1及び本件書状2について

本件書状1及び本件書状2の記載内容は、前記第2の1(前提事実)(7)ア及びイのとおりであり、被告が開発したマトリクス型ワンタイムパスワード「PassLogic®」製品及び同製品に採用されている代表的な特許技術の紹介、被告からライセンスを受けずに販売されている特許侵害品を利用した場合にはユーザも特許侵害に問われる可能性がある旨の特許侵害に関する一般的な指摘、並びに、PassLogicの導入又は特許のライセンスに関する連絡先の案内を内容とするものである。

このような上記各書状の記載内容に照らせば、上記各書状の送付先に原告のディストリビュータやユーザが含まれているとしても、上記各書状は、被告の製品に関する一般的な販促文書にすぎないと解すべきである。

したがって、上記各書状の送付は、原告の「営業上の信用を害する」ものとはいえない。

### (2) 本件書状3、本件書状4及び本件メールについて

本件書状3、本件書状4及び本件メールは、いずれも原告ソフトウェアのユーザであるNに対するものである。また、上記書状等の記載内容は、前記第2の1(前提事実)(7)ないしオのとおり、いずれも、Nシステムの使用が本件特許権1を侵害する行為であって同社とのライセンス契約の締結を求めるといものである上、本件書状3には、上記侵害の事実が存在する旨の公証人作成の事実実験公正証書が、本件書状4には同旨の弁理士作成の鑑定意見書が添付されている。そして、Nシステムの使用は原告ソフトウェアの使用を意味する(弁論の全趣旨)。

上記各書状及び本件メールの送付先及びその内容に照らせば、これらの書状等に原告に関する直接的な記載が見当たらないことを考慮しても、当該書状等について、一般的な被告の製品の販促文書であると解することはできず、原告ソフトウェアの使用が本件特許権1などの特許権を侵害する旨を原告ソフトウェアのユーザに指摘する文書であると解するのが相当である。

したがって、上記各書状及び本件メールは、原告の「営業上の信用を害するもの」に該当する。

## 8. コメント

先ず、本稿に記されている不競法2条1項15号につきましては、平成27年法改正前の2条1項14号(以下、「旧2条1項14号」とします。)に相当します。

旧2条1項14号と、特許権侵害における警告(告知行為)等との絡みは、割とよく見るパターンです。近年ですと、本件と似たような判例で、平成22年(ネ)第10074号(原審・東京地裁平成20年(ワ)第18769号、平成21年(ワ)第22773号)事件があります。

本件の詳細は、下記のURLをご参照下さい。

URL:

[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/057/087057\\_hanrei.pdf](http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/087057_hanrei.pdf)

本稿では、平成29年6月中旬から9月中旬にかけて裁判所の知的財産裁判例情報に公開された、著作権法関連の裁判例の主なものをご紹介します。

裁判所の知的財産裁判例集により検索すると、上記期間内には、発信者情報開示請求事件が4件（平成28年（ワ）第35208号、平成29年（ワ）第5388号、平成29年（ワ）第9799号、平成28年（ワ）第37610号）、損害賠償請求控訴事件が1件、著作権侵害差止等請求事件が1件、著作権確認等請求事件が1件あります。

このうち、発信者情報開示請求事件は、何れも、映画の著作物の一部が動画共有サイトに無断でアップロードされたため、その制作会社が動画共有サイトの運営者に投稿者（発信者）の情報の開示を求めたものであり、何れも請求が認容されています。

今回は、上記発信者情報開示請求事件のうちの1件を含む、次の4件を採り上げます。

## 1. H29.6.14 知財高裁

### 平成29（ネ）10006 獄中画無断公開損害賠償請求控訴事件

＊＊被控訴人（原審原告）制作の絵画を許諾なく展示・公表した控訴人（原審被告）が、原審での敗訴部分を不服として控訴したものの、控訴が棄却された事案＊＊

（1）本件は、府中刑務所の受刑者であった被控訴人が、控訴人及びその妻である一審被告Aに対し、同人らは、その経営する控訴人肩書地所在の画廊「GN」（本件画廊）において、平成22年9月10日から同月19日までの間、「KY」と称する団体と共に「獄中画の世界—25人のアウトサイダーアート展」と題する絵画の展示会（本件展示会）を開催し、①本件展示会において被控訴人制作の絵画「JD」を被控訴人の許諾なく展示・公表して被控訴人が有する同絵画の展示権及び公表権を侵害した（不法行為①）、②これに先立つ同年8月16日、被控訴人制作の絵画「JL」が無断掲載された本件展示会のパンフレット（本件パンフレット）の画像を被控訴人に無断でウェブサイトに掲載して被控訴人が有する同絵画の公衆送信権（送信可能化権）を侵害した（不法行為②）、③（a）本件展示会の来訪者に対して被控訴人の許諾なく写真撮影を許可したことにより、英字新聞JTの日報紙及び週刊紙上に絵画「JD」が写り込んだ写真が掲載され、また、（b）自らウェブサイト

者としての被控訴人の氏名の表示を含む。）を投稿し、あるいは、本件展示会の来訪者に対して写真撮影を禁止したり、撮影した写真や被控訴人の氏名を含む本件展示会の内容をウェブサイト上に掲載することを禁止するなどの適切な措置を講じなかったことにより、被控訴人作成の絵画の画像や獄中者としての被控訴人の氏名がウェブサイト上に多数掲載され、（a）（b）により被控訴人が有する絵画の複製権の侵害やプライバシー権の侵害を多数発生させ、あるいは、その侵害を幫助した（不法行為③）、④上記①ないし③の権利侵害について被害回復措置を採らなかったことにより被控訴人の損害を拡大させた（不法行為④）、⑤被控訴人の絵画（被控訴人の所有する絵画）を紛失して被控訴人の財産権を侵害した（不法行為⑤）などと主張して、不法行為に基づく損害賠償として160万円（不法行為①による損害10万円、同②による損害10万円、同③（a）による損害30万円、同（b）による損害30万円、同④による損害42万円、同⑤による損害20万円及び⑥弁護士費用として18万円の合計）及びこれに対す

る遅延損害金（上記②の10万円に対する平成22年8月16日から、上記①及び⑤の30万円に対する同年9月10日から、上記③（a）（b）の60万円に対する同月19日から、上記④の42万円に対する平成25年9月26日から、上記⑥の18万円に対する平成26年10月15日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金）の連帯支払を求める事案です。

原審は、控訴人につき不法行為②及び同③の一部の成立を認めて、不法行為②につき3000円、同③につき1万円、両不法行為と相当因果関係を有する弁護士費用として1万円の合計2万3000円の限度で被控訴人の請求を認容したところ、控訴人が敗訴部分を不服として本件控訴をしています。

（2）本件について、知財高裁では、原審の判決を引用して、「当裁判所も、控訴人は、絵画「JL」が掲載された本件パンフレットの画像を本件ウェブサイトアップロードしたことによる送信可能化権侵害（不法行為②）及び本件展示会の宣伝の一環として自らウェブサイト上に被控訴人の氏名の表示を含む投稿を行ったことによるプライバシー侵害（不法行為③）についての過失責任を免れないものと判断する。」としています。また、付加判断として、次の2点を示しています。

（ア）不法行為②（送信可能化権侵害）について

「控訴人は、K Yを「人権の砦」として信頼しており、かかるK Yが出品予定者の承諾を得ないまま本件パンフレットに絵画を掲載するなどという違法な事態は全く想定していなかったし、K Yが被控訴人の承諾を得ないまま本件パンフレットに出品作を掲載し、更には同承諾を得ないまま本件パンフレットの本件ウェブサイトへの掲載等を依頼したとは全く考えてもみなかったのであるから、本件展示会の主催者であるK Yの依頼を受けて会場を無償で提供し、それに付随して本件パンフレットの本件ウェブサイトへの掲載等の依頼を受けたにすぎない控訴人には、改めて出品者であ

る被控訴人に対して承諾の意思を確認する義務はなく、K Yに対して被控訴人を始めとする出品者の意思を確認する義務もなかったというべきである」などと主張していました。

しかし裁判所は、「K Yがいかに公権力の弾圧に対する救援活動を行ってきた実績があり、控訴人にとって信頼に足る団体であったとしても、そのことと、同団体が著作権を始めとする知的財産権関係の法令遵守についても明るいか否かは別問題であって、依頼を受けたとはいえ、最終的に自らの判断で他人の著作物である絵画が掲載された本件パンフレットの画像をウェブサイトアップロードする以上、控訴人としては、K Yを通じるなどして著作権者（被控訴人）の許諾が得られているかどうかを自ら確認し、その確認が取れなければアップロード自体を差し控えるなどの適切な対応を採るべきであったことは当然である。したがって、これを怠った以上、控訴人は過失責任を免れない。」と判断しました。

（イ）不法行為③（プライバシー侵害）について

「控訴人は、本件展示会の主催者がK Yであって控訴人ではないこと、本件展示会の出品者とK Yとの関係、控訴人の本件展示会への関与の経緯等からして、（受刑者であるとの情報を実名でインターネット上に公表することにつき）被控訴人本人の承諾の有無に関してK Y等に確認していなかったとしても、控訴人に過失がないことは明らかである、」などと主張していました。

しかし裁判所は、「ある者が服役中であるという事実は、その者の名誉あるいは信用に直接にかかわる事項であり、その者は当該事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有するものというべきであるから、自らの判断で受刑者であることを実名をもって表示する（そのような投稿を行う）以上、本人である被控訴人の承諾があるか否かを確認する義務があることは当然である。したがって、これを怠った以上、控訴人は過失責任を免れない（この点に関し、控訴人が主張する

上記の事情は、何ら責任の有無を左右するものではない。」と判断しました。

(3) 本件では、控訴人は、団体「K Y」に対する信頼に基づいて、あまり主体的な判断を行わずに、作品の公開等を行っていたようです。

## 2.H29.6.29 東京地裁

### 平成 28 (ワ) 36924 チップ選別機プログラム著作権侵害差止等請求事件

＊＊被告は原告の著作物であるプログラムのソースコードを使用してプログラムを作成している等と原告が主張したものの、プログラムの著作物性が認められず請求が棄却された事案＊＊

(1) 本件は、個人としてソフトウェアの受託開発業を営んでいる原告が、被告は原告の著作物であるプログラムのソースコードを使用してプログラムを作成し、当該プログラムを搭載した機器を取引先に納入することにより、原告の著作権(翻案権、譲渡権及び貸与権)を侵害したと主張して、被告に対し、著作権法112条1項及び2項に基づき、被告が作成したプログラム及びそのソースコードの使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに、民法709条及び著作権法114条2項に基づき損害金180万円の支払を求める事案です。

(2) 本件では、本件プログラムの著作物性について(争点1)、被告による本件プログラムの翻案権、譲渡権及び貸与権侵害の成否について(争点2)、本件プログラムの著作権の帰属について(争点3)、などが争点になりました。

しかし裁判所は、次のように、本件プログラムの著作物性を否定し、原告のその余の請求を否定しています。

(ア) 著作権法が保護の対象とする「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法2条1項1号)をいい、アイデアなど表現それ自体でないもの又はありふれた表現など表現上の創作性がないものは、著作権法による保護は及ばない。

プログラムは「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」(同項10号の2)である。著作権法は、プログラムの機能やアイデアを保護するものではなく、その具体的

し、画廊の経営者としては、普段取り扱う対象が美術品などの著作物であるために、著作権法等に関しても自ら相応の注意義務を負うものと思われ、裁判所でも過失責任を認定しています。

表現を保護するものであるところ、プログラムにおいては、所定のプログラム言語、規約及び解法に制約されつつ、コンピューターに対する指令をどのように表現するか、その指令の表現をどのように組み合わせ、どのような表現順序とするかなどについて作成者の個性が表れることになる。

したがって、プログラムに著作物性があるというためには、指令の表現自体、その指令の表現の組合せ、その表現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があり、かつ、それがありふれた表現ではなく、作成者の個性、すなわち、表現上の創作性が表れていることが認められる必要がある。

(イ) 原告は、本件プログラムは、画像処理に基づく表示機能や処理機能、通信機能などの各種機能を備えていること、性質の異なる2種類の機能を同時に備えるという特徴や開発効率及びメンテナンス性の向上などの特徴があることを挙げて、本件プログラムには創作性があると主張する。

しかし、前記のとおり、著作権法はプログラムの機能そのものを保護するものではないから、本件プログラムの機能についての原告の主張は、本件プログラムが著作物性を有することの根拠となるものではない。また、本件プログラムの特徴についての主張も、それらの特徴に係るコンピューターに対する指令について、上記の選択の幅等やそれがありふれた表現でないことを主張するものではなく、本件プログラムが著作物性を有することの根拠に直ちになるものではない。なお、原告は、本件プログラムの創作性に関し、本件プログ

ラムの構成や本件プログラムに用いられている理論に関する証拠（甲5，7，8）を提出しているが、これらも本件プログラムの構成や内容に関するアイデアを記載したものであり、コンピューターに対する指令の表現に創作性があることを立証するに足りるものではない。

また、原告は、本件プログラムには、①クラス、関数、変数などは全て小文字を使用すること、②クラスメンバ変数名の先頭には「\_（アンダースコア）」を付することなど、表現上の特徴があると主張するが、これらの表記方法は、関数その他の指令単体の表現の特徴であって、その組合せに係る表現の特徴ではない上、いずれもありふれた表現といえることができるから、本件プログラムに著作物性があるということとはできない。

（ウ）本件においては、本件プログラムの著作物性の有無が争点となり、原告は、本件プログラムの著作物性につき主張立証の機会を与えられていたにもかかわらず、上記（イ）のとおり主張立証するほかは、本件ソースコードを証拠（甲6）として提出し、また、本件プログラムの処理の内容

を述べたのみであり、本件ソースコードの具体的な表現につき、その表現自体や表現の組合せ、表現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があり、かつ、それがありふれた表現ではなく、作成者の個性、すなわち、表現上の創作性が表れていることを主張立証しなかった。

したがって、本件プログラムが著作権法により保護される著作物であると認めることはできず、その余を判断するまでもなく、著作権侵害についての原告の主張は採用することができない。

（3）プログラムの著作物では、判決文でも示されているとおり、アイデアと判断される部分については著作物性が認められないために、表現の部分に著作物性が有ることを主張する必要が有ります。その一方、アイデアと表現の峻別は難しい場合が有り、アイデアと表現が混然融合して一体となっているような場合もあるため、その主張と立証にも難しいものが有ります。本件では、本人訴訟ということもあって、十分な訴訟活動ができなかったのかもしれませんが。

### 3. H29.7.20 東京地裁

#### 平成28（ワ）37610 発信者情報開示請求事件

＊＊被告は本件発信者による動画の投稿行為は、著作権法上の適法な引用であるから正当な行為である等と抗弁したものの、無関係の部分も包含することから、それらが否定され、原告の請求が認容された事案＊＊

（1）本件は、原告が、被告に対し、氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを利用して、インターネット上の動画共有サイトに原告が著作権を有する動画のデータをアップロードした行為により原告の公衆送信権（著作権法23条1項）が侵害されたと主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（「プロバイダ責任制限法」）4条1項に基づき、被告が保有する発信者情報の開示を求める事案です。

（2）本件では、権利侵害の明白性（プロバイダ責任制限法4条1項1号）（争点1）と、正当な理

由の有無（プロバイダ責任制限法4条1項2号）（争点2）とが争点とされました。

（2-1）このうち、争点1に関しては、被告が本件投稿行為は著作権法上の引用である等の理由で正当な行為であると主張していましたが、次のように否定されています。

（ア）被告は、本件発信者動画は本件楽曲の著作権を本件原告動画が侵害していることを示して批評する目的で本件原告動画の一部を引用したものであり、その引用は公正な慣行に合致し、正当な範囲内で行われたから、本件投稿行為は著作権法32条1項の適法な引用であると主張する。

(イ) そこで、まず、本件発信者動画における本件原告動画の利用が被告の主張する上記批評目的との関係で「正当な範囲内」(著作権法32条1項)の利用であるという余地があるか否かにつき検討する。

前提事実のとおり、①本件発信者動画は冒頭から順に本件冒頭部分(約3分38秒)、本件楽曲使用部分(約2分18秒)及び本件楽曲動画(約4分4秒)から構成され、②本件楽曲使用部分以外に本件原告動画において本件楽曲が使用された部分がない。ここで、本件原告動画において本件楽曲が使用されている事実を摘示するためには、本件楽曲使用部分又はその一部を利用すれば足りる。本件冒頭部分の内容に照らしても、本件原告動画において本件楽曲が使用されている事実を摘示するために本件冒頭部分を利用する必要はないし、上記の事実の摘示との関係で本件楽曲部分の背景等を理解するために本件冒頭部分が必要であるとも認められない。そうすると、仮に本件発信者に被告主張の批評目的があったと認められるとしても、本件発信者動画における本件冒頭部分も含む本件原告動画の上記利用は目的との関係において「正当な範囲内」の利用であるという余地はない。この点につき、被告は、本件楽曲使用部分が本件原告動画に含まれることを示すために本件冒頭部分を利用したと主張する。しかし、上記各部分の内容に照らせば、本件楽曲使用部分が本件原告動画に含まれると判断するために本件冒頭部分の利用が必要であると認めることはできない。

#### 4. H29.7.27 東京地裁

##### 平成29(ワ)2694 楽曲部分の著作権確認等請求事件

＊＊JASRACに対する本件歌曲の信託譲渡に関する届け出のうち、作曲者と作詞者とを同一人と誤記されたことについて、作曲者が自己の著作権の確認を求めたものの、すでに当該信託譲渡は撤回済であること等を理由に請求が棄却された事案＊＊

(1) 本件は、別紙1著作物目録記載の歌曲(歌曲」という。)の作曲者でその著作権を有する原告が、本件歌曲に係る歌詞部分(以下「本件歌詞」という。)の作詞者である被告Bにおいて、自らが

(ウ) 以上によれば、本件原告動画の利用が引用に当たるか否かやその余の著作権法32条1項の要件につき検討するまでもなく、本件原告動画の利用が同項の適法な引用となることはない。被告の主張は採用することはできない。

(2-2) また他の点につきましては、「被告は、本件原告動画のうち本件発信者動画に利用された割合及び本件発信者による本件投稿行為の目的に照らせば本件投稿行為が正当な行為として違法性が阻却される」と主張していたものの、裁判所では、「仮に上記目的が認められるとしても、著作権法32条1項の適法な引用に該当しない以上、正当な行為として違法性が阻却されるとはいえないというべきである。」と判断され、「原告が本件発信者に対して損害賠償を請求するために本件発信者情報の開示が必要であることは明らかである。」として、原告の請求が認容されました。

(3) 本件で被告は、被告からIPアドレスの割当てを受けてインターネットに接続した氏名不詳者(「本件発信者」)の意思を忖度して、引用の抗弁をしたようですが、動画について引用が主張された例は珍しいと思われまます。本件発信者による本件投稿行為の目的は、本件原告動画中に本件楽曲がBGMとして使用されているという話題を盛り上げることに有ったということのようですが、編集を加えて投稿された動画は元の動画の3パーセント程度であったものの、当該BGMが使用されていない無関係の部分を含み、それが引用の目的上不要であると判断されて、引用の成立が否定されています。

本件楽曲の作曲者であると偽って本件楽曲を含む本件歌曲の著作権を被告C社に譲渡し、被告C社において、被告JASRACに対して本件歌曲に係る著作権管理を信託し、被告JASRACにおいて、本件歌曲の著作権を管理し著作物使用料を徴収しているなどと主張して、①被告らに対し、原告が本件楽曲の著作権を有することの確認を、②被告JASRACに対し、著作権法112条に基づき、本件楽曲が使用された場合における著作物使用料の徴収の差止めを、③被告Bに対し、同法115条に基づき、謝罪広告の掲載を、それぞれ求める事案です。

なお、これに対し、被告らは、原告の確認請求に係る訴えについては確認の利益がないとして却下を求め、その余の請求については理由がないとして棄却を求めています。

(2) 本件では、確認の利益の有無(争点1)、被告JASRACに対する差止請求の当否(争点2)、被告Bに対する謝罪広告掲載請求の当否(争点3)、が争点となっています。

そこで裁判所は、次のような事実認定を行なった上で、各争点について判断し、原告の主張を否定しています。

#### (ア) 事実認定

(ア-1) 被告Bは、平成28年11月1日、被告C社との間で、本件楽曲を含む複数の歌曲について著作権の譲渡契約を締結した。その際、本件楽曲以外の歌曲は、いずれも作詞作曲ともに被告Bが行った。

(ア-2) 被告C社は、平成28年11月28日、被告JASRACに対し、被告Bとの上記契約の対象となった歌曲につき、インターネット上でのデータ入力により信託財産として移転したが、そのための作品届を記入する際、被告C社の担当者が誤って本件楽曲の作詞者・作曲者ともに被告Bと入力してしまい、かつ、被告C社はこの誤りを全く認識していなかった。

(ア-3) 被告JASRACは、同月30日、被告C社から提出された作品届に基づき、本件歌曲の作詞者及び作曲者をいずれも被告Bとする権利関係を作品データベースに登録し、この内容をJ-WID(被告ウェブサイトの作品検索データベース)上に公開した。

(ア-4) 本件訴訟が提起された後、被告C社が被告JASRACに対し、本件歌曲の登録情報を確認したところ、作曲者として被告Bが登録されていることが判明した。そこで、被告C社は、その対処方法について被告JASRACに確認したところ、「作品届の撤回」指示をするよう指示されたため、平成29年2月22日付けで、被告JASRACあてに「作品届の撤回について」と題する書面(乙A1)を提出した。その際、被告C社は、本件歌曲について、歌詞と楽曲のいずれも区別なく信託譲渡を撤回した。

#### (イ) 裁判所の判断

##### (イ-1) 争点1について

被告Bは自らが著作者ではない本件楽曲については被告C社との間における著作権譲渡契約の対象から外していたが、被告C社が、本件歌曲についての作品届を被告JASRACに提出する際に担当者において誤って本件楽曲の作曲者も被告Bである旨入力したために、本件楽曲が被告JASRACにおいて管理されるに至ったにすぎず、本件訴訟の提起後に上記誤りを認識した被告C社は、被告JASRACに対し、本件歌曲の信託譲渡を撤回する旨の書面を提出し、被告JASRACは、これを受けて、本件楽曲を同被告の管理著作物から除外する処理を速やかに行い、J-WIDにおいても本件楽曲は検索不可能となっているものであり、被告らは、本件訴訟も含めてこれまで一度も、原告が本件楽曲の著作権を有することを争っていない。以上の事実を照らせば、原告が被告らに対し、原告が本件楽曲の著作権を有することの確認の利益があるとは認められないというべきである。



(イ-2) 争点2について

前記認定のとおり、被告JASRACは、本件訴訟の提起後に本件歌曲の作品届の誤りを認識した被告C社から本件歌曲の信託譲渡を撤回する旨の書面が提出されたことを受けて、直ちに、本件歌曲を同被告の管理著作物から除外する処理を速やかに行い、J-WIDにおいても本件楽曲は検索不可能となっていたものであり、被告JASRACは、本件訴訟も含めてこれまで一度も、原告が本件楽曲の著作権を有することを争っていないものである。以上の事実によれば、被告JASRACが、今後、原告が著作権を有する本件楽曲についてその著作権者が原告ではないことを前提にこれを管理し、これが利用された場合に著作物使用料を徴収するおそれがあるとは認められず、これに反する原告の主張は採用できないから、原告のJASRACに対する本件楽曲についての著作物使用料の徴収の差止請求は理由がない。

(イ-3) 前記認定のとおり、被告Bは自らが著作者ではない本件楽曲については被告C社との間における著作権譲渡契約の対象から外していたが、

被告C社の事務処理上の誤りにより、本件楽曲が被告JASRACにおいて管理されるに至ったものであり、このことに被告Bが関与したとは認められず、また、このような事態の発生について被告Bに故意・過失があったとも認められない。以上のとおり、被告Bが、本件楽曲に係る原告の著作者人格権（氏名表示権）を侵害したとは認められないし、故意・過失があったとも認められないから、著作者人格権の侵害を前提とする同被告に対する謝罪広告掲載請求は理由がない。

(3) 本件の背景事情は判決文からは窺い知れませんが、単なる事務処理上の誤記に起因して訴訟に至ったケースのようです。しかし、単なる事務処理上の誤りとは言っても、著作権の場合には、著作者人格権があるため、金銭的なものとは別に、著作者としての名誉を傷つけられたとして、本件のように、訴訟に及ぶこともあるようです。本件は、背景事情によっては、事務処理にあたっては管理者としては注意が必要になる、という教訓を含む事案かもしれません。

## 1. 事案の概要

本件は、不服2016-2278号事件（以下、「本件審決」とする。）に対する審決取消訴訟です。原告は、平成27年5月11日に「TOMATO SYSTEM（標準文字）」について、指定商品及び指定役務を、「第9類電子応用機械器具及びその部品」（以下、「本願指定商品」とする）、「第42類電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じた的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，機械器具に関する試験又は研究，電子計算機用プログラムの提供（以下、「本願指定役務」とする）」とする商標登録出願（商願2015-049521号）をしましたが、同年11月17日付けで拒絶査定を受けたので、平成28年1月26日付けでこれに対する不服審判の請求をしました。

特許庁は、平成28年7月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、平成28年8月22日に原告に送達されました。

審決理由の要点は、本願商標「TOMATO SYSTEM（標準文字）」のうち、「SYSTEM」の欧文文字部分は、「SYSTEM」の欧文文字は、機械器具（装置）やコンピュータプログラムのシステムに関する商品又は役務である程の意味合いを理解させるにすぎないものであり、本願商標を構成する「TOMATO」の欧文文字と「SYSTEM」の欧文文字とは、視覚上、分離して看取り得るものであり、観念上、両語の間に特段の結びつきはなく、「TOMATO」の欧文文字が独立して自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を発揮し得るものであるから、本願商標から「TOMA

TO」の文字部分を分離、抽出することが可能であるから本願商標は、引用商標1及び2に類似するので4条1項11号に該当するということです。

詳細は、裁判所HPにてご確認ください。

[http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/641/086641\\_hanrei.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/086641_hanrei.pdf)

## 2. 本願商標

本願商標：TOMATO SYSTEM（標準文字）

出願番号：商願2015-049521

出願日：平成27年5月11日

指定商品及び指定役務

第9類

電子応用機械器具及びその部品（本願指定商品）

第42類

電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じた的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，機械器具に関する試験又は研究，電子計算機用プログラムの提供（本願指定役務）

## 3. 引用商標

引用商標1：TOMATO（標準文字）

登録番号：第4394923号

出願日：平成10年2月5日

優先日：1997年（平成9年）8月27日

（グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国）

登録日：平成12年6月23日

更新登録：平成23年1月4日

指定役務：

第41類

芸芸・スポーツ又は知識の教授，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，レコー

ド原盤の制作，コンパクトディスク原盤の制作，録画済みビデオテープ及びビデオディスク原盤の制作，録音済み磁気テープ原盤の制作，レコード・録音済み磁気テープ又は録音済みコンパクトディスクの貸与，録画済みビデオディスク又は録画済みビデオテープの貸与，映画の上映・制作・貸与又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，放送番組の制作・配給又は貸出，音響用又は映像用のスタジオの提供，娯楽施設の提供，受託による書籍の制作，コンピュータネットワークを利用した音楽・教育・映画・放送番組・出版又はビデオに関する情報の提供，その他の音楽・教育・映画・放送番組・出版又はビデオに関する情報の提供，受託による脚本の執筆

#### 第42類

グラフィックデザインの考案，衣服のデザインの考案，その他のデザインの考案，デザインの考案に関する助言及び研究，電子計算機その他の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機用プログラム・コンピューターソフトウェア及びCD-ROMの設計，写真の撮影，写真の撮影に関する助言及び研究，オフセット印刷，グラビア印刷，スクリーン印刷，石版印刷，凸版印刷，建築物の設計に関する助言及び研究

（下線は、本判決で付されたものになります。以下、この下線の付された役務を「引用指定役務1」という。）

引用商標2：

登録番号：第5238348号

出願日：平成19年6月28日

登録日：平成21年6月12日

指定役務

第35類

かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品（「布製身の回り品・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止め・身飾品（「カフスボタン」を除く。）・衣服用き章（貴金属製のものを除く。）・衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。）・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン（貴金属製のものを除く。）・ワッペン・腕章・カフスボタン・ボタン類・つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー（電気式のものを除く。）」を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品（人工甘味料，乳糖，角砂糖・果糖・氷砂糖・砂糖・麦芽糖・はちみつ・ぶどう糖・粉末あめ・水あめ，工業用粉類，豆，米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類，あわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・粳米・もろこしを除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類（「起動器・交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流

電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。）・交流発電機・直流発電機・配電用又は制御用の機械器具・回転変流機・調相機・陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。）・電機ブラシ・磁心・抵抗線・電極・電気絶縁材料」を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、避妊用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、農耕用品（肥料を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

（下線は、本判決で付されたものになります。以下、この下線が付された役務を「引用指定役務2」という。）

## 4. 争点

争点1：本願商標の分離観察の誤り

争点2：引用商標の引用適格の欠如

## 5. 裁判所の判断

### ◆争点1：本願商標の分離観察の誤り◆

知財高裁は、本願商標は、「TOMATO」と「SYSTEM」とを同じ字体で同じ大きさで横一連にまとまりよく表記されているものではあるが、「TOMATO」と「SYSTEM」との間に1文字分のスペースがあり、外観上、「TOMATOSYSTEM」なる一連の語であるとは認められないとしました。

本願商標を構成する「TOMATO」及び「SYSTEM」の語については、いずれも、我が国において広く慣れ親しまれた英単語で、「SYSTEM」（システム）の語は一般に「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」を意味する語であり、本願指定商品又は本願指定役務と関係する情報処理の分野では、ハードウェア又はソフトウェアの組合せを意味する語として用いられているから、商品の品質又は役務の質を表したものとして、出所識別表示としての機能がないか又は極めて弱いということができるとしました。

一方で、「TOMATO」（トマト）の語からは、まず、野菜のトマトが想起され、そのことは、本願指定商品又は本願指定役務の取引者又は需要者においても同様であるので、野菜のトマトと、本願指定商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状等又は本願指定役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様等との関連を想定できないから、非常に強い印象を取引者又は需要者に与えるものであるので、本願商標の要部は「TOMATO」の部分であると認められ、これを要部として分離抽出した審決の認定に誤りはないとしました。

### ◆争点2：引用商標の引用適格の欠如◆

原告は、引用商標1「TOMATO（標準文字）」は、野菜のトマトを意味する英単語として我が国においても極めて広く知られているものであるから、その使用を特定人に独占させるのは不適當であるとの主張をしています。

この主張に対して知財高裁は、「TOMATO」の部分からは、一般に、野菜のトマトが想起されるところ、このように明確に特定の観念を導く単語で構成された商標が、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」ということはできないから、引用商標1が、商標法3条1項5号に規定された商標に該当することはない。

また、広く用いられる語であるからといって、直ちに所識別機能を欠くものではなく、指定商品又は指定役務との関係において検討されるべきものであるところ、引用商標1が、指定役務との関係において、所識別機能を欠くと直ちに認めることはできないから、商標法3条1項6号に規定された商標に該当することもないとして、原告の主張を退けました。

## 6. コメント

この判決では、本願商標「TOMATO SYSTEM (標準文字)」の「SYSTEM」の欧文文字部分は、本願指定商品、本願指定役務との関係において所識別表示としての機能がないかまたは極めて弱いので、本願商標は4条1項11号に該当するという審決の結論に誤りはないとしました。

まず、争点1の本願商標から「TOMATO」部分が分離観察できるか否かについてですが、「SYSTEM」(システム)の語は、一般に「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」を意味する語であり、本願指定商品、本願指定役務は、情報処理分野に関するものであることを考えるとこの部分の識別力は極めて弱いと言えるでしょう。

音数的には7音で称呼は長くないので、この音数で要部抽出されるのは若干原告が気の毒な気も致しますが、各単語の間に1文字分の間隔もありますので、分離観察されても致し方ないのではないかと思います。

特許庁は、今年の4月に4条1項11号の商標審査基準の改訂を行っており、結合商標の類否判断について、「結合商標は、商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められない場合には、その一部だけから称呼、観念が生じ得る」との基準を明記していますので、特許庁での審査、審判においては分離観察が基本となってきます。

まだ審査基準が改訂されたばかりなので、改訂までの程度運用が変わってくるのかは今後の状況を注意深く確認する必要があります。

争点2についてですが、原告は、引用商標1「TOMATO (標準文字)」は、野菜のトマトを意味する英単語として我が国においても極めて広く知られているものであるから、その使用を特定人に独占させるのは不相当であるので、「極めて単純で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」(商標法3条1項5号)、又は、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(商標法3条1項6号)に該当するとの主張をしています。

この主張に対して知財高裁は、3条1項5号該当性については、『TOMATO』からは、一般に、野菜のトマトが想起されるところ、このように明確に特定の観念を導く単語で構成された商標が、『極めて単純で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標』ということできないから、引用商標1が、商標法3条1項5号に規定された商標に該当することはない。」としました。

3条1項6号該当性について知財高裁は、「広く用いられる語であるからといって、直ちに所識別機能を欠くものではなく、指定商品又は指定役務との関係において検討されるべきものであるところ、引用商標1が、指定役務との関係において、所識別機能を欠くと直ちに認めることはできないから、商標法3条1項6号に規定された商標に該当することもない。」としました。

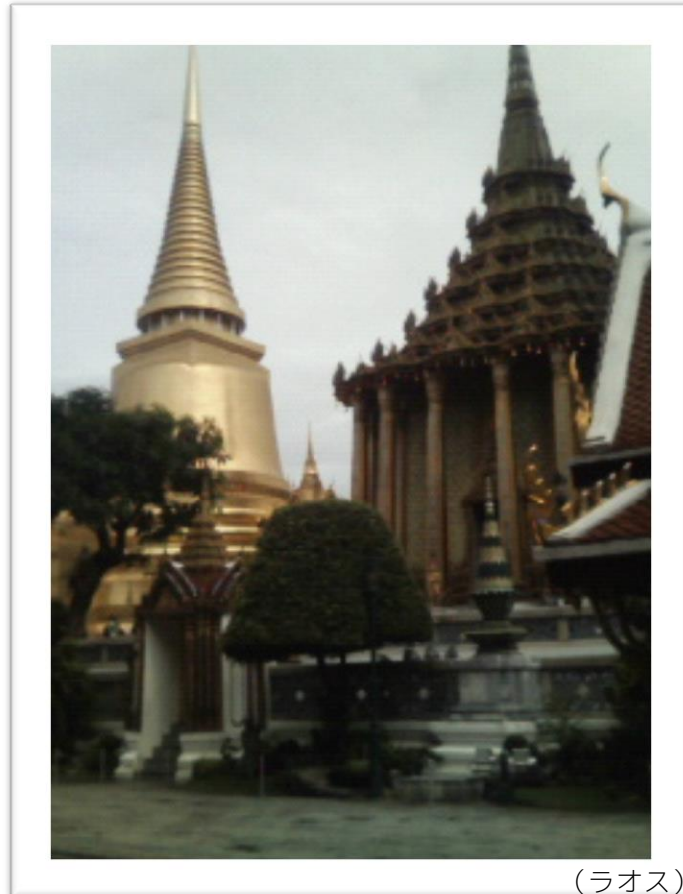
取消事由2については、「TOMATO (標準文字)」は、中学生くらいでも知っているような簡単な単語ではありますが、指定役務との関係においてありふれた標章ではないと思いますので、3条1項5号に該当するという原告の主張は無理があるように感じますので、3条1項5号には該当しないという判断は妥当だと思います。

3条1項6号該当性についても、所識別機能の有無については、指定商品又は指定役務との関

係において判断がなされるべきであって、広く用いられる語であるから識別力がないという原告の主張がやはり無理があると思いますので、裁判所の判断は妥当だと思います。

7音という比較的短い称呼にも関わらず、要部抽出されてしまったのは、原告にとってちょっと

気の毒かなとも思いますが、結合商標についての類否判断基準を順守すればこのような結論になってしまうのも仕方ないことなのではないかと思います。



(ラオス)



2017年5月23日、米国連邦控訴裁判所は、未開示の実施形態を含むように審査手続き中に拡張された請求項は、米国特許法第112条の記載要件により無効であるとする判決を下しました。Rivera v. ITC. 事件番号 2016-1841 (「Rivera」)。Riveraにおいて争点となった特許は、単発抽出コーヒーマシンに関し、このマシンは、平坦化されたフィルタパッケージのポッドのみを使用するタイプと、カップ形状のフィルタカートリッジのみを使用するタイプの2つのタイプのうちの1つであると説明しています。明細書は、カップ型フィルタ単発抽出コーヒーマシンにおいて、ポッドの使用を可能にするシステムを開示しています。明細書の各実施形態は、フィルタを有するポッドを受容するカップ形状の容器を備えるアダプタ組立体を教示しています。7年にわたる審査手続きの間に、主張されている独立請求項は補正され、幾つかの点において、抽出チャンバ兼容器を備える飲料抽出装置に拡張されました。とりわけ、この独立請求項は、ポッド、アダプタ及びフィルタ配置を明示的に限定していません。その上、この請求項は、容器内のポッドに相当し得るものをクレームしていません。

Riveraは、Solofill LLC社(「Solofill」)が、主張されている独立請求項を侵害するカプセルを輸入したと主張して、国際貿易委員会(ITC)に提訴しました。Solofillのカプセルは、カップ型抽出装置に嵌め込む一体的メッシュフィルタを有しています。つまり、Solofillのカプセルは、ポッドを省略しています。ITCは、主張されている請

求項は記載要件を満足していない理由で侵害はないと判示しました。連邦控訴裁判所も、請求項には裏付けとなる記載が明細書にないと判示しました。特に、請求項セットはポッドを特定しておらず、ましてポッド兼容器の位置はなおさら特定していません。従って、請求項は一体的なシステムを可能とし、それによって、ポッドは容器と一体化されている又は容器と同一です。請求項に対して、連邦控訴裁判所は、明細書の全ての実施形態には分離したポッドと容器があるため、ポッドは、ポッドを嵌め込む容器からは分離しているという極めて重要な特徴を有する基本部品であると見なしました。このように、主張されている独立請求項は、出願時に開示された内容より広い権利範囲を有し、記載の裏付けを欠いています。連邦控訴裁判所は、更に、一体化されたシステムが当業者に自明であるとしても、そのような自明性を記載の裏付けを提示するために使用することはできないことに言及しています。「通常の技術者の知識は、(中略)明細書中に実際に存在することを知らせるために使用し得るが、明細書にない限定を教示するために使用することはできない。例えそのような限定が明細書内の開示内容によって自明とされる場合であっても。」特許実務者にとって、Riveraは、当初の出願書類が後日所望し得る請求項補正のための最大限の柔軟性をもたらすように、全ての可能な代替実施形態を必ず開示するという注意喚起となります。

(米国ヒューストンのOsha Liang事務所からのレターに拠ります)



合衆国最高裁は、憲法修正第一条の言論の自由条項に違反するという理由で、長年に亘り施行されてきた 1946 年商標法の「誹謗条項 (disparagement clause)」（ラナム商標法；15 U.S.C. §1052(a)）を違憲と認定した連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判決を支持しました。

OshaLiang のニュースレターの過去の記事（日付を記入）の中で、ロックバンド「The Slants」のリードボーカルを務める Simon Tam がバンド名の連邦登録を求めた際の経緯を報告しました。当該商標が生死に関わらず特定の者を誹謗し、又は特定の者に対する侮蔑若しくは悪評を喚起する恐れがあるという理由で、USPTO は商標法の誹謗条項に基づき Tam の登録出願を拒絶しました。USPTO における行政不服審査の手續を通じて、拒絶を克服しようとする試みがなされましたが不成功に終わりました。CAFC での控訴において、控訴審は大法廷審理によって、憲法修正第一条の言論の自由条項に基づき誹謗条項は違憲であると認定しました。待ち望まれていた今回の判決の中で、審理に参加した最高裁判事は、全員一致で CAFC の判決を支持しました。因みに、合衆国最高裁に上告された最近の CAFC 判決の行方を見守ってきた人であれば、最高裁の最近の判決には、CAFC に同意する傾向は認められないという点に気づいていたかもしれません。ところが、今回の事案においては、審理に参加した判事全員が、CAFC の判決を支持することに同意したのです。

ロックバンド「The SLANTS」は、当該商標が誹謗的であるという USPTO の判断に打ち勝って、自らの商標を登録する権利を最高裁で勝ち取っただけではありませんでした。それと同時に、1946 年以來ずっと施行されてきた商標法の一部が、彼らの訴によって無効化されることとなりました。これは、単に「SLANTS」という単語が、誹謗的であるという USPTO の判断が覆され、当該商標に誹謗条

項は適用されないことになったというだけではなく、それを遙かに超える事態です。USPTO の判断を覆すだけの判決であれば、憲法問題を避けて通ることもできたはずですが、はっきり言えば、Tam 氏と彼のバンドは、アジア系アメリカ人の受容性と多様性を広く知らしめようとしているのであって、それは、恐らく誹謗の対極に位置する態度です。Tam 氏は大量の証拠を提出し、「The SLANTS」という言葉は、Tam 氏本人及び当該バンドのメンバーが属している集団を誹謗するものではない、と強く主張しました。報道によれば、Tam 氏が真に主張しようとしたことは、「Slants」という言葉を誹謗中傷表現の語彙目録から外して、本来の中立的な語に戻すべきだということでした。ところが、彼の主張はおのずから憲法がらみの様相を呈し、今や誹謗的な商標の登録を禁じた商標法の一部が、国の最高審判機関によって違憲と判断されるに至ったのです。最高裁判決の多数意見は、「誹謗条項は修正第一条の言論の自由乗降に違反している」と判示しています (Joseph Matal, Interim Director, United States Patent And Trademark Office, Petitioner V. Simon Shiao Tam - No.15-1293-(582 U.S, June 19, 2017)。ALITO 判事が今回の最高裁判決を言い渡し、パート I、II 及び III-A に関する最高裁の意見を示しました。パート III-B、III-C 及び IV に関する意見の中では、首席判事である THOMAS 判事と BREYER 判事が判決同意意見を示しました。GORSUCH 判事は本件訴訟に関する酌量も若しくは判断に参加していません。

最高裁が今回の判断に到達するにあたって、政府側の個々の主張は検討され、いずれも説得力を持たないと判断されました。商標は政府の言論には相当せず、従って誹謗中傷を規制することによる政府の利益は、「政府助成プログラムにおける言論の自由」に関する判例に基づき適用される政府



の利益には相当しない。同様に、登録制度を提供するために政府が引き受ける支出は、「政府プログラム」の法理に基づき政府が誹謗的な登録を規制することが許されるほどの十分な利益とは言えない。

本件の紛争を、見解による差別に適用される厳格審査基準に基づいて判定すべきか、商業的言論に適用されるもっと緩やかな審査基準に基づいて判定すべきか、を最高裁が判断する必要はない、と今回の判決の多数意見は認定しています。商業的言論に関する寛大な基準に基づいて言えば、本件で争点となったような誹謗条項に基づく言論の制限は、政府の実質的な利益に奉仕するものでなければならず、その制限は、当該の実質的な利益を実現することのみを目的とする狭い範囲に限定されなければなりません。誹謗条項は、専ら政府の合法的な利益のみに適用されるほど狭い範囲に限定されてはいけません。修正第一条による保護の核心には、人を害するような思想を表明する言論を抑止することに伴う政府の利益が存在しています。多数意見の論証によれば、「単に、言論により表現される思想それ自体が聴衆の一部を傷つけるというだけの理由で、思想の公的な表明が妨げられてはならない」(引用判例は省略)。「人種、民族、性別、宗教、年齢、身体障害、その他これらに類する理由に基づいて、他人をおとしめるような言論は憎むべきものであるが、言論の自由を標榜する我が国の法域が最大の誇りとしているのは、我々が『自分が嫌っている思想』を表明する自由をも保護しているということなのである」(引用判例は省略)。秩序正しい商業の流れを保護することに伴う政府の利益もまた、修正第一条の言論の自由に対する権利よりも優先されるほど重大ではない。「誹謗条項は、不当な差別を支持するような商標を排除する程度に『狭く限定された』ものではない。特定の者を誹謗するような商標であれば、誹謗される対象がいかなる人物、集団若しくは機関であるかに関わらず、この条項の適用対象とな

る」。「以上のような理由から、誹謗条項は修正第一条の言論の自由条項に違反していると我々は判断する。連邦巡回の判決は支持される」。

KENNEDY 判事は、GINSBURG 判事、SOTOMAYER 判事、KAGAN 判事と共に、共同で一部同意意見を示し、判決に同意しています。同意意見の抜粋を掲げることによっても、判決に同意した判事たちの見解に関して示唆を提供することができるでしょう。「別途起草される本意見書は、見解による差別に対抗するものとして、修正第一条の保護が本件の商標に適用される理由を、さらに詳細にわたって説明するものである」。同意意見が示唆するところによれば、誹謗条項は、政府の見解による差別の事例を明らかに示しており、商標が商業的言論と見なされるか否かに関わらず、適用される審査基準は引き上げられます。「商標登録の主要な目的は、出所の識別を容易にすることである…商標が誹謗的であるか否かと上記の目的との間には、妥当と見なし得るような関係性が存在しない」。「公衆の一部を傷つけるとされる言論を取り締まるような法律は、一転して少数派や反対意見にとって不利益に作用する可能性があり、誰も得しない結果となることがあり得る」。「修正第一条は、その力を政府の善意に委ねてはいない。むしろ、我々が依拠すべきは、民主社会における自由でオープンな議論の実質的な保護である」。このような文脈において見解による差別を許容することは、政府による検閲を許すことである。判決に同意した判事たちは、見解による差別の理論的解釈が示されれば当事者双方が提起した全ての争点に対処する必要はなくなると示唆しています。

別途起草した同意意見を提出した THOMAS 判事は、判決及びパート II を除く全ての争点について多数意見に同意しています。同判事は、問題の商標は、誹謗的ではないが故に誹謗条項は適用されないという Tam 氏の制定法上の主張には触れようとしていません。この争点に関する上告を最高裁は却下したため、この争点が裁判所で審理され

ることはなく、判決が示されることもないはずで  
す。THOMAS 判事は更に、「言論によって伝えられ  
る思想を抑圧するために、政府が誠実な言論を規  
制しようとした場合、問題の言論が商業的言論と  
見なし得るか否かに関わらず、常に厳格な審査を  
適用するのが妥当である」と主張しています。こ  
の点では THOMAS 判事の見解は最高裁判決と一致  
しています。

「誹謗条項」と同じパラグラフ (15 U.S.C. §  
1052(a)) に含まれている「良俗に反する」商標や  
「スキャンダラスな」商標の登録禁止も、今回の  
判決によって影響を受けるのか否か、という問題  
は、まだ商標実務家の中で蠕っています。これら  
の禁止規定が直接問題として提起された訳ではな  
く、これらの禁止についても、修正第一条に定め  
る言論の自由の権利が適用され得るのかという問  
題が採り上げられたこともなく、この問題に対す  
る判断が示されてもいないからです。明らかに、  
これらの規定は今回の訴訟において無効と判示さ  
れていないのですから、判決による直接的な影響  
は存在しません。問題は、誹謗的な商標に関する  
法的推論の幾つか又は一部を、USPTO が良俗に反  
する商標若しくはスキャンダラスな商標に適用す  
る可能性に関するものです。異議申立がなされた  
場合、これらの商標が、憲法第一条の厳格な審査  
基準に基づいて保護されるか否か、或いは商業的  
言論として比較的緩やかな審査基準に基づき保護  
されるか否かが問題となる可能性は大きいです。  
良俗に反する商標及びスキャンダラスな商標は、  
少なくとも思想の表現と見なすことが可能であり、  
我々がその思想に賛同し、反対し、好感若しくは  
憎悪を抱くことがあり得ます。商業的言論に関す  
る比較的緩やかな審査基準が適用される場合、  
USPTO の判断に従って良俗に反する商標若しくは  
スキャンダラスな商標を規制することによって、  
又は商業の自由な流れを促進することによって実  
現される政府の利益は、限定された狭い範囲で法

が保護しようとする実質的な政府の利益を提供す  
るでしょうか？我々は多大な関心を持ってこの発  
展途上の分野を見守り続けています。

#### 結論

結局のところ、自分のバンドやその肯定的なイ  
メージ及び社会的認知を示すメッセージを宣伝す  
るために、Tam 氏が修正第一条に基づき「THE  
SLANTS」を商標として保護する権利は保護された  
こととなります。商標法の誹謗条項は無効であり、  
Tam 氏の商標若しくは他の者の商標の登録を拒絶  
するためにこの条項を適用することはできません。  
商標が特定の人物若しくは団体を誹謗していると  
USPTO が考えるか誹謗していないと考えるかに関  
わらず、それを理由として登録が拒絶されること  
はあり得ません。ある商標がその他の点で登録要  
件に合致していると仮定すれば、誹謗条項に基づ  
いて過去に拒絶された登録や抹消された登録が、  
今や晴れて登録可能となったのです。誹謗条項が  
無効とされたことで、以前であれば、誹謗的と見  
なされたであろう商標の登録出願が奔流の如く押  
し寄せる結果になるか否かは、今後の推移を見守  
るしかありません。商標出願人は、登録の取得を  
求めるか否かを決定することができるし、潜在的  
に他人を誹謗するような社会的コメントが商標に  
含まれているか否かに関わらず、他人を誹謗する  
意図が同人にあるか否かに関わらず、その登録を  
求めることができます。商標が特定の人物若しく  
は団体を誹謗しているか否かを USPTO が判断す  
ることはありません。「他人を誹謗するような」商標  
の登録を求める出願が大量発生するか否か、商標  
法に規定された「良俗に反する」商標や、「スキャ  
ンダラスな」商標の登録禁止の可否が試されるよ  
うな局面が起こり得るか否かなど、今回の判決の  
全体的な影響はまだ予断を許さないものがありま  
す。(米国ヒューストンの Osha Liang 事務所から  
のレターに拠ります)

本特許は、路上でタクシーを拾う際に、携帯端末の画面からタクシー車両を選択して呼び寄せることが可能なシステムに関するものです。

図1は、本特許に係る携帯端末を用いたタクシー車両の呼び寄せシステム（以下、「タクシー呼び寄せシステム」とします）の全体構成の一例を示す模式図です。図1において、タクシー呼び寄せシステムは、顧客にタクシーを自動的に手配する配車仲介システム1と、顧客が携帯する顧客側端末2と、タクシー車両の所定位置に固定可能に搭載されるタクシー車両側端末3と、本システムの事業者と契約したタクシー会社が所有するタクシー会社サーバ4と、を備えて構成されます。

本特許に係るタクシー呼び寄せシステムの概要について、図2及び図3の画面例を用いて説明します。

図2は、顧客側端末2のタッチパネル上に表示される画面G2の一例を示しており、図3は、タクシー車両側端末3のタッチパネル上に表示される画面G3の一例を示しています。

顧客が路上でタクシーを拾う際に、顧客側端末2の画面G2からタクシー車両を顧客が選択するだけで、その顧客に近くにいるタクシー車両を自分の現在位置（図2中の顧客表示アイコンM21）まで呼び寄せることができるようにしています。

また、顧客側端末2の画面G2上に付加情報として、エコカー、ワゴン等の区分を示す車種や性別等の運転手の情報などを表示し、希望の車種や運転手を顧客が指名できるようにしています。さらに、呼び寄せ中のタクシーの現在位置がリアルタイムに分かるように、移動中のタクシー車両を示す画像を自分の位置情報とともに、顧客側端末2の地図画面G21上に動的に表示するようにしています。

また、タクシー車両を選択せずにタクシーを拾うこともでき、その際には、顧客側端末2の操作（例えば図2中の「TAXI 呼ぶ」ボタンB1のタッチ操作）によってその旨を制御サーバ10に通知し、制御サーバ10が、顧客の近くにいるタクシー車両の中から自動的にタクシー車両を選定し、あるいは、タクシー車両側端末3からのタクシー運転手による呼出要望操作（例えば図3中の待ち客表示アイコンM32のタッチ操作）に応じてタクシー車両を決定し、当該タクシーを顧客の位置まで誘導させることができるようにしています。

また、タクシー側は、車両を指定しないでタクシーを待っている待ち客の状況、例えば、待ち客表示アイコンM32で示される“タクシー待ち客の位置”をタクシー車両側端末3の画面G3上で見ることができるようにしています。

さらに、制御サーバ10を介して待ち客に呼出されたタクシーは、自車の位置と顧客の現在位置がタクシー車両側端末3の画面G3上でリアルタイムに分かるように、移動中の自車の位置情報とともに、呼出した顧客の現在位置を示す情報をタクシー車両側端末3の地図画面G31上に表示するようにしています。その際、制御サーバ10では、待ち客の現在位置をカーナビの目的地点として自動的に設定（逐次更新）し、待ち客の現在位置まで当該タクシーを誘導させるようにしています。

本特許に係る装置のうち、顧客側端末2及びタクシー車両側端末3の動作例について説明します。  
《顧客側端末2の動作例》

顧客側端末2の制御手段は、画面上のアイコンのタッチ操作によって空車タクシー呼び寄せ用アプリが起動されると、例えば、図2に例示したような地図画面（G21）を顧客側端末2のタッチパネル画面G2上に表示すると共に、自分の位置を示

す顧客表示アイコン M21 を地図画面 (G21) 上に表示します。

更に、上記アプリが起動された時点で、顧客側端末 2 の制御手段は、タクシー表示要求を制御サーバ 10 に自動的に送信して、自分の近くにいる空車タクシーのタクシー情報を制御サーバ 10 から受信し (ステップ S 1)、各空車タクシーの現在位置を示す車両表示アイコン M22 を地図画面 G21 上に表示すると共に、例えば図 2 中の社名表示アイコンのクリック操作にตอบสนองして、そのタクシー車両の付随情報 (車両の属性情報、運転手の属性情報、価格情報等) を所定の位置に表示、あるいは、図示されない詳細表示メニュー部のタッチ操作にตอบสนองして、切替えた画面上にタクシー毎の付随情報を一覧で表示します (ステップ S 2)。

その後、車両表示アイコン M22 のタッチ操作がされたか否かを判定し (ステップ S 3)、車両表示アイコン M22 のタッチ操作がされたと判定した場合は、車両指定呼出要求を制御サーバ 10 へ送信します (ステップ S 4)。

一方、上記ステップ S 3において、車両表示アイコン M22 のタッチ操作がされずに、指定なし待ちボタン (図 2 中の「TAXI 呼ぶ」ボタン B1) の操作を検出した場合には (ステップ S 5)、車両無指定呼出要求を制御サーバ 10 へ送信します (ステップ S 6)。

その後、顧客側端末 2 の制御手段は、制御サーバ 10 から呼出承諾信号を受信したか否かを判定し (ステップ S 7)、呼出承諾信号を受信した場合は、呼び寄せ中のタクシー車両の現在位置が顧客の現在位置に接近するまでの間、呼び寄せ中のタクシー車両の現在位置 (車両表示アイコン M22) を地図画像上に動的に表示します (ステップ S 8)。  
《タクシー車両側端末 3 の動作例》

タクシー車両側端末 3 の制御手段は、タクシー待ち客捕捉用アプリ 30 が起動されると、タクシー車両側端末 3 の地図画面 (G31) 上に自車表示アイコン M31 を動的に表示すると共に、車両位置情

報、空・実車情報 (T1) をタクシー会社サーバ 4 へ送信し (ステップ S 11)、更にその車両位置情報、空・実車情報 (T21) を制御サーバ 10 へ送信します (ステップ S 12)。

そして、制御サーバ 10 経由で顧客側端末 2 からの車両指定又は車両指定無の呼出要求 (C22) を受信したか否かを判定し (ステップ S 13)、呼出要求 (C22) を受信したと判定した場合は、制御サーバ 10 から逐次送信されるタクシー待ちの顧客の位置、属性情報 (C23) を基に、タクシー待ちの顧客の位置を示す待ち客表示アイコン M32 をタクシー車両側端末 3 の地図画面 (G31) 上に表示します (ステップ S 14)。

続いて、タクシー車両側端末 3 の制御手段は、呼出要求 (C22) が車両指定呼出要求か否かを判定し (ステップ S 15)、車両指定呼出要求と判定した場合は、例えば、タクシー運転手による端末画面上の待ち客表示部分例えば待ち客表示アイコン (M32) のタッチ操作による顧客属性情報の内容確認操作及び呼出承諾操作 (ステップ S 16) に応じて、車両呼出しを承諾したことを通知する呼出承諾信号を制御サーバ 10 へ送信します (ステップ S 17)。

一方、上記ステップ S 15において、呼出要求 (C22) が車両指定呼出要求でないと判定した場合は (車両無指定呼出要求と判定した場合は)、タクシー車両側端末 3 の制御手段は、車両呼出しを希望する旨のタクシー運転手による端末画面上での操作、例えばタクシー車両側端末 3 の端末画面上の待ち客アイコン M32 のタッチによる待ち客選択操作 (ステップ S 18) に応じて、車両呼出しを希望する旨の呼出要望信号を制御サーバ 10 へ送信します (ステップ S 19)。続いて、タクシー車両側端末 3 の制御手段は、制御サーバ 10 から要望受理信号を受信したか否かを判定し (ステップ S 20)、要望受理信号を受信したと判定した場合は、上記ステップ S 16 の処理に移行し、要望

不受理信号を受信した場合は、ステップS11へ移行して処理を繰り返します。

上記ステップS16において呼出承諾操作を行ったタクシー運転手は、タクシー車両側端末3の地図画面（ナビ用の道路地図）上に表示される顧客の現在位置へと走行し、画面上に表示される顧客属性情報によって本人を確認した後、顧客を乗車させます（ステップS21）。

タクシー車両側端末3の制御手段は、料金メータ2aから実車開始情報を受信すると（ステップS22）、自車位置情報及び実車であることを示す

実車情報をタクシー会社サーバ4へ送信すると共に（ステップS23）、上記自車位置情報及び実車情報を制御サーバへ送信します（ステップS24）。

その後、タクシーが目的地に到着して顧客が降車すると（ステップS25）、タクシー車両側端末3の制御手段は、料金メータ30aから実車終了情報（空車情報）を取得すると共に（ステップS26）、乗車実績情報（T22）を制御サーバ10へ送信して当該顧客に関する処理を終了し（ステップS26）、ステップS11に戻って処理を繰り返します。

図1

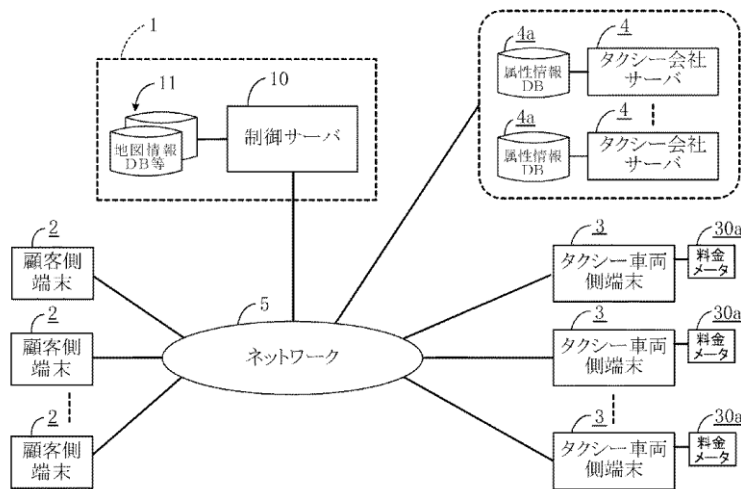


図2



図3



## 後記

皆さんの職場ではプレミアムフライデーは導入されていますか。

プレミアムフライデーについては皆さんご存知だとは思いますが、政府等の主導で、「月末の金曜日は早めに仕事を終え、豊か・幸せに過ごしましょう」ということをスローガンにして、今年の2月から実施されており、開始当初はニュース等でも大々的に取り上げられていました。しかし、半年以上経過した現在、余りニュース等で話題にならなくなった気がしましたので、ちょっとネットで調べてみました。

プレミアムフライデーの公式サイト (<https://premium-friday.com/>) を見ますと、第1回から第4回までのプレミアムフライデーの意識調査結果が掲載されていて、そのサマリーには、「認知率は約9割で、約半数がプレミアムフライデーに賛成と回答」「約4割の人が、いつもより早く帰ったかに関わらず、普段の週末にはできない過ごし方が出来たと回答」「5割以上の人が、今後のプレミアムフライデーに、いつもより早く帰れるかに関わらず、ちょっと豊かな時間を過ごしたいと回答」「参加意向が最も高いのは20代女性で7割超」「23.7%の人がプレミアムフライデーの導入を希望」等、ポジティブな内容が記載されています。しかし、「いつもより早く帰ったかに関わらず」の注釈が付く等、プレミアムフライデーを推進したい側のプレミアムフライデー推進協議会による調査ですので、ややバイアスがかかった調査の気がしないでもないです。実際、「プレミアムフライデー」をキーワードとして検索をかけると、プレミアムフライデーに向けたサービスを紹介する内容の他に、ネガティブな内容も散見します。導入する企業は徐々に増えているようですが、絶対数からするとまだまだ少数のようですし、導入した企業においても実際に早く退社した人は1桁のパーセンテージで横ばいしている状況のようです。

新しい制度というのは浸透するのに時間がかかるものですので、評価を下すにはもう少し時間を置いた方が良いのかもしれませんが、何となく尻すぼみになっていくような雰囲気を感じます。多少の期待を持ちつつ、今後も動向をチェックしてみたいと思います。

因みに、プレミアムフライデーに関しては、英語表記のイメージと、笑っている丸顔にプレミアムフライデーと英語表記されたイメージとカタカナ表記されたイメージの3つが、経済産業大臣を権利者として商標登録されています。その一方で、プレミアムフライデーの英語表記での標準文字商標が、例の出願手数料の支払いのない商標登録出願を大量に行い、特許庁から注意を喚起するメッセージがホームページに掲載された、元弁理士が運営する会社から出願されています。同社からの今までの出願内容を見ると、さもさりなと思われそうですが、いつまでこのような出願を続けるつもりなのでしょうか。

「アドバンスIPニュース」秋号 発行日：2017年10月2日

編集・発行 アドバンス国際特許事務所

〒107-0072 東京都港区赤坂2-5-7 NIKKEN赤坂ビル8階

TEL 03-5570-6081 E-Mail [advance@mx7.mesh.ne.jp](mailto:advance@mx7.mesh.ne.jp)