



Yamauchi Patent News

2023年 春号

VOL. 82

////// ニュースの目次 //////////////////////////////////////

1. 知財紛争での当事者間交渉の使い方
2. 商標判例から考える実務的留意点
3. 2023 WBC での興奮ともらった勇気



桜とビジネス・コート

下の写真は、東京は目黒川沿いの桜と、ビジネス・コート(奥の白い建物)です。ビジネス・コートの正式名称は知的財産高等裁判所・東京地方裁判所中目黒庁舎といわれ、2022年秋に開庁しました。ここでは、知的財産権関連の紛争をはじめ、ビジネスに関する紛争を専門的に扱われますので、皆様方も訪れることがあろうかと思えます。

場所は「中目黒駅」から徒歩8分。浜松町からだとJR山手線で「恵比寿駅」まで行き、東京メトロ日比谷線に乗り換えて、1駅で「中目黒駅」です。遠方から初めて訪れる場合でもアクセスしやすい場所でした。

3月20日に訪れたとき、桜はまだ咲き始めのころでしたが、ビジネス・コートを目指して、目黒川沿いの細い路地を歩いていくと、おしゃれなカフェやレストラン、雑貨店があり、たくさんの人でにぎわっていました。今年の春は、3年振りの桜祭りで、たくさんのおぼろが川沿いに備えられ、とても風情がありました。ちなみに、「サンマ」は見当たりませんでしたよ。



(2023年3月 撮影 山内章子)

>>

1. 知財紛争での当事者間交渉の使い方 (山内 康伸)

>>

企業の知財部門の業務には、開発技術の権利化業務のほか、権利侵害や共同開発に伴う紛争を解決する業務があります。ご存知のように、権利侵害の紛争には、特許権侵害やデザインについての意匠権侵害、ネーミングについての商標権侵害などがあります。共同開発に関しては、開発中はさほど問題になりませんが、開発終了後の成果物の利用について紛争がおきやすいようです。

紛争を解決する手段として、まず思い浮かべるのは「裁判」となりますが、いきなり裁判というのは現実には、さほどありません。普通は、裁判の前に当事者間で交渉して解決を探ることになります。そのような当事者間交渉を円滑に進めるのに、知っておいた方が良いことが幾つかありますのでご紹介したいと思います。

[1] 交渉のアプローチと進め方

(1) 交渉のアプローチ

当事者交渉による解決には、大別して法律ベースのアプローチとビジネスベースのアプローチがあります。

法律ベースのアプローチを、特許権侵害を例にとり説明します。まず、特許権侵害の有無は、特許70条に基づき被疑侵害品が特許請求の範囲で画定される技術的範囲に抵触するか否かで判断されます。そのうえで、特許100条の規定を参酌して侵害の停止や予防措置を取り決め、さらに和解金は損害賠償金に相当するものとして特許102条の規定（多いのは3項の実施料相当額）を参酌して判断されます。

ビジネスアプローチは、法律ベースの評価をある程度は参酌しながらも双方のビジネス上の要請を加味した合意、あるいはビジネスベース優先の合意を求めるアプローチです。ビジネスベース優先の合意の内容は様々です。法律ベースで問われる抵触判断や特許の有効性の判断を棚上げして、ビジネス上許容できるライセンス供与や棲み分け合意に至る場合もあれば、さらに進んで両当事者のビジネスが共に利益を得るWin-Win合意が得られることもあります。

こうした2つのアプローチがあることを念頭において、どちらのアプローチによるべきか、比重のおき方を工夫しつつ両方のアプローチを考えるのか、事前に作戦計画を立てておくのが良いでしょう。

(2) 交渉の進め方

つぎに交渉の進め方を考えます。

a) 当事者間の話し合い

最も多い交渉の進め方は、当事者間で話し合っ合意点を見出すやり方のようなものです。当事者に弁理士や弁護士などの代理人が付くこともあります。

このような当事者間交渉は円滑に進んで納得できる合意に達すれば、時間も費用

も節約できて好都合です。ただし、現実には円滑に進む場合だけでなく特定の争点で言い分が強く対立し膠着状態となることもあります。

b) 当事者間の話し合い+専門機関の利用

膠着状態になった場合でも、実は打開策が無いわけではありません。お勧めは、争点の一部について専門機関の意見を求め、これを参考にする手です。意見を求める争点としては、①特許権の技術的範囲に属するか否か、②特許権に無効原因があるか否か、③共同開発契約のどの条項が適用できるのか、などが考えられます。専門機関の意見を求めるには、知的財産専門のADR機関である日本知的財産仲裁センターの調停手続やセンター判定、あるいは特許庁が行う判定(特許71条)を利用できます。

日本知的財産仲裁センターの調停手続では、紛争全体の解決のみならず、争点の一部(たとえば、無効理由の存否)についての専門的意見の提示も可能であり、センター判定(仲裁センターの範囲判定)では侵害の成立・非成立につき専門的意見を提示します。

これらの専門的意見が出れば、当事者双方とも、これを尊重して交渉を進めることにより当事者間交渉が前進しやすくなることがあります。

[2] 当事者間交渉の長所と短所

当事者間交渉の長所と短所を知っておくことは、交渉の成功に、とても重要です。

(1) 長所

当事者間交渉の長所は自由度が高い点にあります。争点についての法的評価を尊重してもよく、法的評価を棚上げしてビジネス上の利益を優先させてもよく、両当事者が合意さえすれば交渉はまとまります。したがって、法律ベースの解決も可能であり、妥協を組み込んだビジネスベースの解決も可能です。必ず合意が得られるわけではないのですが、合意が成立するなら当事者の履行も守られやすいはずです。

(2) 短所

ただし、当事者間交渉にも欠点は幾つかあります。

a) 当事者の主張が対立したまま交渉が長びく可能性があります。この場合、主張をぶつけ合うなかで、将来に調停や裁判に発展した際の手の内が知られてしまうリスクがあります。

b) 交渉がまとまらないこともあります。この場合、紛争は未解決のままとなり、裁判や調停に移行することにもなります。

c) 当事者間の力関係に開きがあるとき、力の弱い者が不利益な解決策をのまされるリスクもあります。もっとも、これらの欠点をよく知ったうえで、日本知的財産仲裁センターによる調停を利用して中立で公正な専門家意見を得たり、特許庁の判定により抵触判断等に権威を与えれば、力関係のアンバランスに基づく欠点を減殺する余地があるでしょう。

2. 商標判例から考える実務的留意点 (山内 章子)

今回取り上げるのは、少し前の判例ですが、「シャルmantサック」事件（大阪地判令和3年9月27日（令和2年（ワ）第8061号））です。コロナ禍を通じて、世の中はよりEコマースの流れになってきました。自社の商品・サービスを特定のプラットフォームで販売したりSNSで宣伝したりすることも今や普通に行われています。本件は「#〇〇（他人の登録商標）」の使用が商標権侵害とされた事案です。「#（ハッシュタグ）」の使用について改めて検討します。

本件は、以下の登録商標を有する原告が、オンラインフリーマーケットサービス「メルカリ」において、被告が製造した巾着袋を販売するにあたって、「#（ハッシュタグ）」に原告商標を使用した行為について商標権侵害であると主張し、使用差し止めを求めた事案です。

(1) 商標の類否について

原告の登録商標は以下のとおりです。

	登録番号	商標	指定商品（区分）
原告商標権	登録第6232133号	シャルmantサック (標準文字)	かばん類、袋物 (18類)

一方被告の標章目録は次のとおりです。

被告標章 1	被告標章 2
#シャルmantサック	シャルmantサック

また、被告の使用態様（右図は拡大 本判決の添付文書2より引用）は次のとおりです。



- #ドット
- #ドットバッグ
- #ツイード 巾着
- #シャルmantサック風
- #ポシェット
- #斜めがけ
- #シャルmantサック
- #ミュゲ
- #muge
- #巾着
- #巾着バッグ
- 好きの方にも...

まず、裁判所は原告商標「シャルmantサック」と被告標章1「#シャルmantサック」は類似すると判断しました。

その上で、商標的使用（商標として使用）に該当するかどうかという争点については、「オンラインフリーマーケットサービスであるメルカリにおける具体的な取引状況をも考慮すると、記号部分「#」は、商品等に係る情報の検索の便に供する目的で、当該記号に引き続く文字列等に関する情報の所在場所であることを示す記号として理解される。」とし、「被告標章1の表示は、それが表示される被告サイト中に「シャルmantサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に関する情報が所在することを認識することとなる。」して、商標的使用であると判断しました。

さらに、例え被告の掲載商品がハンドメイド品であることが示されていて、一連のハッシュタグ付き表示末尾に「好きの方にも・・・」と付されて表示されていたとしても、それらの打消し表示が「被告サイトに掲載されている品が「シャルmantサック」なる商品名又はブランド名であるとの認識を失わせるに足りるものではない」と判断し、商標権侵害であることを認めました。



（弊所コメント）昨今ではブランド戦略の一環として SNS を利用し、「#（ハッシュタグ）」を使用して自社製品・サービス等を宣伝することも多くなっています。そのような場合に、「#他人の登録商標」を表示してしまうと、例え使用している本人は商標として使っていないと考えていたとしても、その使用状況によっては上記のように商標権侵害と判断されることがあります。もちろん、あらゆる「#他人の登録商標」の使用が商標権侵害に該当するというわけではなく、本事案のように、被告の行為（本人のハンドメイド品の販売）とメルカリにおける「#（ハッシュタグ）」の機能などを総合して考慮した結果、侵害という判断になっています。また、他社や他人が同じようなことをしているから自社も大丈夫、と思うのではなく、実際の使用態様に照らし合わせ、より慎重に検討すべきです。

本事案とは離れますが、最近ではInstagramやTwitter等SNSにおいて、一般の方も目に触れる状況で、知的財産の侵害警告を直接相手に連絡しているケースが見られます。このようなケースで上手く解決出来た事例が、ネットニュースに取り上げられていることもありますが、たまたま侵害が事実であって上手く解決した事例というだけです。大衆の目に触れやすいSNSにおいて、侵害だと一方的に通知したものの、万が一侵害ではないということになれば、不正競争防止法2条1項21号（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）に該当し、逆に訴えられるということにもなりかねません。

従って、知的財産権の侵害の警告については、よく検討せずに安易にSNSを利用するのは避けるべきであり、慎重に行動することが重要です。

3. 2023 WBC での興奮ともらった勇気 (山内 康伸)



(出典) https://www.wbc2023.jp/news/article/20230322_1.html

WBCの決勝戦は、本当に興奮しました。日本がアメリカを3対2とリードしていた9回裏2死、ハリウッド映画のラストシーンにしても出来すぎと云われるシーンが登場しました。この回に登板した大谷翔平投手とエンゼルスของทีมメイトである打者マイク・トラウト選手との勝負になったのです。結果はご存知のとおり、フルカウントの後のスライダーで勝負が決まりました。

いつもクールな印象の大谷選手が「憧れるのをやめましょう。・・・今日1日だけは彼らへの憧れを捨てて、勝つことだけ考えていきましょう。さあ行こう！」とチームメイトに声をかけた話にも心を満足させてくれました。

経済がいまいち低調な日本ですが、「日本人は、できる！」という自信と勇気をもらった気持ちで一杯です。