



Contents

法改正

第三者意見募集制度(日本版アミカスキュリエ)の導入について

特許侵害

特許権侵害に基づく損害賠償請求における
利益推定額覆滅及び消滅時効が判断された事例

大阪地裁(21部)令和3年10月19日判決〔照明器具事件〕

審決取消

特許法120条の5の手続違背が争われた事例

知財高裁(2部)令和3年9月21日判決〔電子レンジ加熱食品用容器事件〕

商標

商標権者が製造した真正品を元販売代理店から購入し、かつ、
「訳あり品」として販売したことに關する並行輸入の成否

知財高裁(3部)令和3年5月19日判決〔「2UNDR」事件〕

著作権

著作権等管理事業者(JASRAC)が著作物の利用許諾を拒むことができる
「正当な理由」について

知財高裁(4部)令和3年10月28日判決〔Live Bar X.Y.Z→A事件〕

法改正

第三者意見募集制度(日本版アミカスキュリエ)の導入について



平野 恵稔

PROFILEはこちら

1. アミカスキュリエ(法廷の友)

皆さんはアミカスキュリエという言葉をお聞きになったことはおありでしょうか。アミカスキュリエは「法廷の友」と訳されている米国の制度です。人権関係、知財法や独禁法などの政策と密接に絡む事件などでは特にこの制度に基づいて、司法省、法務長官や、外国政府、米国の弁護士団体、業界団体、また、研究者など当事者でない第三者から多くの質の高いアミカスブリーフ(意見書)が裁判所に提出され、これにより米国の判決の信頼性を高めていると評価されています。連邦最高裁の事件では、徐々に提出される事件が増え、2000年以降はほとんどの事件でアミカスブリーフが提出されています。

2. 現行法

日本では、裁判所が当事者でない者から意見や証拠を入手する制度としては次のようなものがありますがアミカスキュリエに相当する制度はありませんでした。

- ①調査嘱託(民訴法186条):裁判所が必要な調査を官庁等に嘱託する簡易な証拠調べの方法。主観が混じるおそれの小さい客観的事項が対象となる。
- ②専門委員制度(民訴法92条の2):裁判所が求める事項につき裁判所の補助者(訴訟手続上の補助機関)である専門委員が裁判所に説明する。
- ③特許庁長官の意見(特許法180条の2):当事者系の審判等の審決に対する訴えの提起があった場合に、裁判所又は特許庁長官の発議によって、特許庁長官が、法律の適用やその他必要な事項について裁判所に意見を述べる。
- ④法務大臣の意見(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律4条):法務大臣が、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、意見を述べる。
- ⑤独禁法における公正取引委員会の意見(独禁法84条):独禁

法25条の損害賠償に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、公正取引委員会に対し、損害の額について、意見を求めることができる。

3. 改正の背景

アミカスキュリエ制度が米国で裁判所の判決の信頼を高めるものとして高く評価されていることから、これを日本にも導入しようという動きは従前からありました。最近では1996(平成8)年の民訴法改正でも議論されましたが、賛否は拮抗し、当事者にとって不意打ちになりかねないなど当事者主義や弁論主義に反するおそれがあるなどの反対意見によって、立法化されませんでした。

しかし、知財高裁が設立され、知財高裁には特許等について一定の法形成も期待されていることから、設立の当初(2005年(平成17年))から、知財高裁裁判官から、特に大合議事件に関し、アミカスブリーフ制度の導入については検討の価値があると発信されていました。

そして、2014年1月に、大合議事件であるアップル対サムソン事件で、知財高裁大合議の訴訟指揮のもと、両当事者が合意し、両当事者が「標準化機関において定められた標準規格に必須となる特許についていわゆる(F)RAND宣言((Fair,) Reasonable and Non-Discriminatoryな条件で実施許諾を行うとの宣言)がされた場合の当該特許による差止請求権及び損害賠償請求権の行使に何らかの制限があるか。」との点について、第三者から意見を募り、これを証拠提出する、という形でアミカスキュリエと同様に広く日本・外国政府、知財団体、産業界などから意見を募る日本版アミカスキュリエの試みがなされました。多数の良質な意見が寄せられて判決の質が向上したと、同事件の試みを知財高裁は高く評価し、また、知財関係者や一般にも好意的に受けとめられました。

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。

4. 改正法の第三者意見募集制度の制度設計

以上のような背景で2021(令和3)年特許法等の改正によって、第三者意見募集制度が創設されました。

この制度は、実は米国のアマカスキュリエが、「法廷の友」とされる制度と根本的な位置付けが異なっており、第三者の意見書提出をアップル対サムソン事件と同様に当事者の証拠提出の方法としています。弁論主義が適用される事実に関する意見書は、書証として提出する必要がありますが、法令の解釈・適用や経験則に関する意見書であれば、弁論主義は適用されませんので、裁判所に直接第三者から意見書が届いても弁論主義には何ら反しないはずで、現に米国の民事訴訟法も弁論主義をとりながら、アマカスキュリエの制度を採用しています。

しかし、米国では事実については陪審が認定し、法令については裁判所が適用する、ということで、両者はどの事件においても明確に区別をして判断されています。一方、日本では、実務上は、必ずしも事実限定して書証が提出されているわけではなく、法令解釈、経験則等も書証として提出され主張立証されていますので、その区別はあいまいになされています。そのような中で、日本でアマカスブリーフが提出された場合、当事者が予想しなかった内容のものが提出され、当事者は反対の主張や証拠を十分に提出できず、不意打ちになるという事態が生じかねず、そのような事態は弁論主義から望ましいものではありません。そこで、第三者意見募集制度は、第三者の意見書は当事者の証拠として提出される、という枠組みで制度設計されることになりました。

この制度は、条文上は、特許法に第105条の2の11が新設され、特許等の事件を扱う裁判所が、「当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の事者の意見を聴いて、広く一般に対し、特許等の事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。」(2項が知財高裁、1項が大阪地裁、東京地裁)とし、当事者に証拠提出の前提として意見書の謄写を認める(3項と4項)とするシンプルなものとなりました。

また、この制度が証拠提出方法と位置付けられたことから、弁護士が意見書作成や提出に関与できることは当然のこととなります。一方、弁理士は行い得る業務が法に定められている

必要がありますので、弁理士法が改正され、4条2項4号に、行い得る業務として、第三者意見募集制度における「意見を記載した書面を提出しようとする者からの当該意見の内容(特許法及び実用新案法の適用に関するものに限る。)に関する相談」が追加されました。相談できる内容が特許法及び実用新案法の適用に関するものに限定されていること、また、意見書提出の代理をすることは含まれていないことに留意することが必要です。

そして、この制度に関する施行期日は2022(令和4)年4月1日とされました。

5. 実務での積極活用と対象範囲の拡大へ向けて

第三者意見募集制度の施行が迫ってきています。アップル対サムソン事件では、標準必須特許による請求権の行使の制限という第三者の多くが関心を寄せるテーマであったことが日本版アマカスキュリエの成功にとって重要でした。また、同事件では、各種法律雑誌に意見募集の告知が掲載され、また初めてのケースであったことから新聞報道がなされ、多数の良質な意見書が提出されました。しかし、立法化においては、告知や周知については何ら定められていません。特許庁では、立法化するにあたり、テーマとして、特定のIoT技術について、各業界におけるロイヤリティの算定方法、などを例示していますが、どれだけ第三者が関心をよせるテーマが意見募集の対象になるかが今後の制度の定着には重要です。米国ではアマカスキュリエを利用する第三者が増加しているのですから、日本でも、政府や業界団体、弁護士団体が、制度を活発に利用し、世界に評価を問える判決に寄与しようとしていくことが制度の定着・発展にはぜひとも必要となってきます。知財高裁は大合議事件についてアップル対サムソン事件の後に係属した登録延長の事件やプロダクトバイプロセスの事件については意見募集をしましたが、大合議になる事件についてはより広く第三者からの意見を求めるべき重要なテーマがあるはずですので、より多くの事件で意見募集をしていくことが必要ではないかと思えます。

また、特許制度小委員会での議論では、この制度の下では、当事者は、自らに有利な意見が提出されることを望むため、第三者に働きかけて意見を提出させることがありうるし、また、ロ

[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。

ビー活動に積極的な団体などが多くの意見を提出することが考えられ、結果として少数派の意見が裁判に反映されにくくなるという懸念が示されていました。現に米国では、資金力のある団体が多くの意見書を提出させるなどの状況も生まれており、意見書の提出に関して、当事者、その代理人又はその他の者からの金銭の提供がなされた場合には、裁判所がそれを踏まえて評価することができるように、その事実を開示するルールとなっています。本制度が当事者による証拠収集方法であるとされたことから、当事者による第三者への意見提出の働きかけは、当然のことであり、幅広く意見を集める意味では、積極的に評価さ

れるべきものであるとして、これら行為を禁止しないことになりましたが、まずは制度活用の抑制を議論しなければならないほど積極的に活用されることを望みたいと思います。

そして、特許法等で定着したこの制度が、人権、独禁、消費者、PL、国防・エネルギーなどの国の重要政策などの分野にも適用できるよう民事訴訟法の一般的制度として拡大・定着していくことが、日本の裁判所の判決の信頼性を高めうえて重要なものとなると考えています。まずは、この制度の特許等の分野での定着が期待されています。

米国、知財高裁、改正法の特徴

	米国のアマカスキュリエ	アップル対サムスン訴訟での意見募集	第三者意見募集制度
意見募集の主体・意見書の提出先	連邦最高裁、高裁、地裁。州の裁判所は様々	当事者双方・その代理人	裁判所
意見書を提出できる者（提出資格）	・裁判所が許可した場合か当事者が合意した場合。 連邦、州政府は裁判所の許可なく提出できる。	限定しない（広く一般に対し意見を求めた）	限定しない（広く一般に対し意見を求める）
制度の位置付け	裁判所による意見募集手続	当事者による証拠収集手続	当事者による証拠収集手続
意見提出がどのようにして始まるか	・裁判所による第三者への意見の要求・第三者がアマカスブリーフを提出（裁判所が許可するか両当事者が合意）	当事者双方の合意あり	一方当事者の申立て（他方当事者への意見聴取あり）
意見の内容	当事者によって従前指摘されていない関連事項	FRAND宣言された特許による差止請求権・損害賠償請求権の行使の制限	事件に関する特許法・実用新案法の適用その他必要な事項であって、裁判所が必要と認めた事項 ・例：標準必須特許による請求権の行使の制限 ・例：特定のIoT技術について、各業界におけるロイヤリティの算定方法。
意見書の取扱い	裁判所への助言	合意により、当事者は、全ての意見書を書証として裁判所に提出。 裁判所は、書証として提出された意見書を判断の基礎とした。	当事者は、必要と認める意見書を謄写し、書証として裁判所に提出。 裁判所は、書証として提出された意見書を判断の基礎とできる。
対象の事件	制限なし	特許権に係る侵害訴訟	特許権・実用新案権に係る侵害訴訟
対象の審級	1審、控訴審、最高裁	知財高裁	第一審（東京地裁・大阪地裁）・控訴審（知財高裁）
第三者への働きかけ提出意見書数の制限	第三者は当事者との関係を開示する。	特段の制限なし	特段の制限なし
意見募集の時期・期間		弁論の最終段階における2か月の期間	裁判所が裁量で設定

[← 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

特許権侵害に基づく損害賠償請求における
利益推定額覆滅及び消滅時効が判断された事例重富 貴光
PROFILEはこちら

裁判例はこちら

大阪地裁(21部)令和3年10月19日判決(令和2年(ワ)第3474号)裁判所ウェブサイト〔照明器具事件〕

本件は、「照明器具」に係る発明(「本件発明」)について特許権(「本件特許」)を有する原告Xが、被告Yによる照明器具(「Y製品」)の販売等が本件特許を侵害すると主張して、Yに対し、Y製品の販売等について不法行為に基づく損害賠償請求を行った案件です。裁判所は、Y製品の販売等が本件特許を侵害すると判断しました。本稿では、本件特許侵害によってXが被った損害額(損害論)及び消滅時効に関する判断部分を紹介します。

I 損害論について

Xは、特許法102条2項に定める推定規定を活用して損害額を主張し、Yは推定覆滅を主張しました。

裁判所は、推定覆滅の判断を行うに際し、本件発明の作用効果を検討し、本件発明の作用効果は、①センサの回動構造のコンパクト化(効果①)、②引掛型配線器具の掛着面の視認性の向上(効果②)、③本体カバーの天井面への密着(効果③)にあるとしました。そのうえで、効果①は本件発明の実施品の販売において相応の顧客誘引力を有するがその程度は限られている、効果②③については各効果にかかわる外観上の体裁が他の製品に対する優位性をもたらすほどの貢献をすとはいえないと判断しました。さらに、裁判所は、X製品及びY製品の競合品が効果①乃至③を備えるか否かを検討し、少なくとも5つの型番の他社製品が本件発明の効果と同様の効果を有する製品として市場において競合していることを認定しました。もっとも、製品市場におけるX製品、Y製品及び競合品のシェアが明らかではなく、競合品のシェアを推認することは困難であるとしたうえで、複数の競合品が存在することは推定覆滅事由として考慮すべきではあるものの、その程度は限定的と考えるのが相当であるとしました。そのうえで、上記各事情を総合的に考慮の上で、2割の限度で損害額の推定が覆滅されると判断しました。

II 消滅時効について

民法724条は「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者…が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と定めています。裁判所は、Y製品の販売に関するXの損害賠償請求権の消滅時効に関し、以下のとおり判断しました。

- 一般に店舗において商品の陳列場所等は商品の売上に影響を及ぼす重要な要素であって、Xにおいても、当然に自社製品や競合他社製品が家電量販店においてどのように陳列・販売されているかを逐次把握していたものと考えられるから、各Y製品のうち、Y製品3・4の陳列がされた時期には、Xにおいて、Y製品3・4の存在を知ったものと認められる。
- X製品と各Y製品は同種の用途の競合品であって、大手家電量販店チェーンにおいては概ね統一的な商品陳列を行っているものと考えられることからすれば、各Y製品は家電量販店において基本的にX製品と隣接して陳列されていたと考えられ、Y製品3・4以外の各Y製品についても、その販売開始から間もなく、Xは、各Y製品の存在を知ったものと認められる。
- 本件発明が有する効果①乃至③の効果は外観上明らかであって、各Y製品の的外観から、各Y製品が本件特許の侵害品であることの疑いを持つことは十分に可能である。
- Yは、各Y製品を毎年発行するカタログに掲載し、各Y製品の仕様や構造を記載した施工・取扱説明書をインターネット上で公開するなど、各Y製品の構成を一般に公開していたのであり、Xは、各Y製品の存在を知り、その外観から本件特許侵害の疑いを持った時点で、各Y製品の構造等を容易に検討することができたといえる。
- 侵害品の販売等が権利者の目に触れぬところで行われて

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。

いたり、侵害品の構成や構造が権利者には容易には知り得ぬものであったりするような特段の事情がある場合には、権利者が特許権侵害が行われていることに気付くのに一定の時間を要したことに合理的理由があるといえるが、本件では、Xにそのような特段の事情や合理的理由が認められない。

- ▶ Xの主張によれば、各Y製品の構造等に着目し、検討の結果、本件特許を侵害するとの明確な判断をしない限り、民法724条の時効期間は進行しないこととなるが、侵害品の販売等がオープンになされていた場合に、権利者がこれを検討の俎上に上げない限り時効期間が進行しないものとした場合、一方では注意深い権利者よりも、競業者の行為等に注意を怠った者を有利に扱うことにもなりかねないし、時効期間の進行という公平が求められる事項について、権利者の恣意的な取扱いを許すこととなり、妥当ではない。
- ▶ 以上によれば、Y製品3・4については家電量販店で陳列が開始された時期に、その余の各Y製品については遅くとも発売開始日の3か月後に、Xにおいて本件特許侵害行為に基づく損害賠償請求権の行使が可能になったと解するのが相当である。
- ▶ Yが消滅時効の援用の意思表示により、各Y製品の販売行為に係る損害賠償請求権は、販売行為ごとに時効によって消滅するものと解されるから、Xの損害のうち、本件訴えの提起日である令和2年4月9日までに発生(販売行為)から3年を経過した部分については、時効によって消滅したものと認められる。

特許法102条2項に基づく損害額の推定に関しては、いわゆる炭酸パック化粧品事件の知財高裁大合議判決(註:本ニュースレター2019年7月号Vol. 31)がなされて以降、推定覆滅事情として、(1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性)、(2)市場における競合品の存在、(3)侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、(4)侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)などの事情が考慮されていますが、本判決は、競合品の存在状況((2))に加えて、本件発明の効果を実質的に考察して覆滅割合を算定しています。

消滅時効に関しては、特許権者が「損害及び加害者を知った時」(民法724条)の該当性が問題となりますが、本判決は、XがY製品の構造を実際に確認したという事情が認められなくとも、市場にてX製品と隣接して陳列されたY製品の外観から特許侵害品であることの疑いを持った時点で「損害…を知った時」に該当するとの認定判断をした点が注目されます。従前の裁判例では、侵害品の販売等を認識しただけでは足りず、侵害品が特許発明の技術的範囲に属し、特許権侵害行為であることを現実に認識することを要するとされていましたが(知財高判平成23年12月22日(判タ1399号181頁)、大阪地判平成22年1月28日(判時2094号103頁))、本判決は現実の認識までを要しないと解する立場を採用したようにも評されます。本判決の立場が今後も裁判例によって採用されるかは注視が必要ですが、消滅時効の成否論に踏み込んで判断した裁判例として注目されます。

[← 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。

審決取消

特許法120条の5の手続違背が争われた事例



古庄 俊哉
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和3年9月21日判決(令和3年(行ケ)第10011号)裁判所ウェブサイト〔電子レンジ加熱食品用容器事件〕

裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「電子レンジ加熱食品用容器」とする特許(「本件特許」)についての特許異議申立事件において、特許の取消しをした異議の決定の取消訴訟です。争点は、①特許法120条の5(意見書の提出等)違反の有無及びその効果、並びに②進歩性の有無ですが、本稿では争点①に関する判断部分をご紹介します。

特許法120条の5第1項は、「審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。」と定めるところ、本件では、取消決定において初めて挙げられた引用例が存在する場合に、特許権者に意見書を提出する機会を与えなかったことが手続違背(特許法120条の5違反)にあたるかが争われました。

本件特許に対する特許異議の手続において、被告Y(特許庁)は、原告X(本件特許の特許権者)に対し、令和2年6月26日付け取消理由通知書(「本件理由通知書」)で、引用刊行物として甲1(引用文献1)、甲8(引用文献2)、甲5(引用文献3)、甲2(引用文献4)及び甲7(引用文献5)を挙げ、上記引用刊行物に記載された事項に基づいて、本件特許に係る発明は特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものである旨の取消理由を通知しました。これに対して、Xは、令和2年8月24日付け意見書(「本件意見書」)において、上記引用刊行物について反論を行いました。その後、Yは、本件特許を取り消す旨の決定(「本件決定」)を行いました。

Xは、本件決定において、Yが、上記引用刊行物に加え、新たに甲3(引用文献6)、甲9及び10に記載された事項を適用して、本件発明について進歩性を否定する判断をしており、本件理由通知書に引用されていない甲3、9及び10を適用して本件決定をしたことは、特許法120条の5の規定に反し、Xにこれら

に対する弁明の機会を与えなかったものというべきであり、かつ、この点に関する被告の手続違背は決定の結論に影響を及ぼすものであるから、本件決定は取り消されるべきであるとの決定取消事由を主張しました。

これに対して、知財高裁は、以下のとおり判示して、Xの主張を退けました。

- 本件理由通知書では、「食品を収納する容器に形成する孔の大きさを1mm以下の大きさとすると容器内への異物の侵入が防止できること」が従来周知の事項(「本件周知事項」)であることをいうための例として甲8(引用文献2)の記載を挙げているところ、本件決定は、甲3(引用文献6)を本件周知事項をいうための例として、既に本件理由通知書に記載されていた甲8(引用文献2)と併せて挙げるところ、Xに対しては、本件理由通知書において、本件周知事項が明確に示され、Xに意見書を提出する機会が与えられていたところである。したがって、本件決定において、甲3(引用文献6)が挙げられたことをもって、特許法120条の5の規定に反するものとはいえない。
- 本件決定は、引用発明並びに甲8(引用文献2)、甲3(引用文献6)、甲5(引用文献3)、甲2(引用文献4)及び甲7(引用文献5)を踏まえた従来周知の事項から、相違点がいずれについても容易想到であるとし、本件発明は特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した上で、本件意見書(本件発明が蒸気抜きと異物混入防止の二つの課題を「蓋の蒸気抜き」である「排気長孔(群)」という一つの構成によって同時に解決できるようにしたことなどを主張したもの)についての判断において、異物侵入のおそれが周知の事項であることをいうための例として、甲9及び10を挙げたものにすぎない。甲9及び10は、いずれも、本件決定において、

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。

本件特許の取消しの理由とされたものとは認められないから、それらが挙げられたことをもって、特許法120条の5の規定に反するものとはいえない。Xに対しては、本件理由通知書において、食品を収納する容器において、水蒸気を排気する孔の大きさが大きすぎると孔を通して異物が侵入するといった不具合が生じることは当業者にとって自明であることが明確に示され、意見書を提出する機会が与えられていたところである。甲9及び10は、上記自明とされた事項についてのXの反論を排斥するために挙げられたものにすぎない。

本判決は、取消決定に先立つ取消理由通知の段階で既に特許権者に反論の機会が与えられていた事項に過ぎないものや取消理由通知で示されていた取消事由に新たな事項を加えるものではないものを取消決定において初めて挙げたとしても、特許法120条の5違反にあたるものではない旨を判示していると考えられます。なお、知財高裁は、争点②の進歩性の有無についても本件発明には進歩性がないとした特許庁の判断に誤りはない旨を判示し、Xの請求を棄却しています。

[← 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

商標権者が製造した真正品を元販売代理店から購入し、かつ、「訳あり品」として販売したことに関する並行輸入の成否

杉野 文香

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和3年5月19日判決(令和2年(ネ)第10062号)裁判所ウェブサイト[「2UNDR」事件]

裁判例はこちら

本件は、商標権者であるカナダ法人のX1及びX1からX1商標(「2UNDR」)について日本国内における独占的通常使用権の設定を受けたX2が、YによるY標章が付された男性用下着の輸入、販売、所持等の各行為がXらの有する商標権ないし独占的通常使用権を侵害すると主張して、Yに対し、商標法(「法」)36条1項及び2項に基づきY標章を付した本件商品の譲渡、引渡し、輸入の停止等を求めるとともに、Y及びYの代表取締役に対し、民法709条、民法719条1項及び法38条2項に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案です。

Yは、本件商品についてのシンガポールにおける販売代理店であったA(この時点で代理店契約は解除されていたと認定されています。)から本件商品を購入して日本に輸入しており、パッケージに汚れがあった等の理由から本件商品を「訳あり品」として販売していました。

原審は、Y標章はX1商標と同一又は類似のものであるとして、Yの各行為はX1の商標権を侵害すると判断した上で、並行輸入を認めてYの各行為は商標権侵害としての違法性を欠くと判断しました。この判断を不服としたXらは控訴しましたが、知財高裁も、原審と同様に、並行輸入を認めて、控訴を棄却しました。

本件では、①商標権者自身によって製造した製品が輸入されていた、②販売代理店AはYによる本件商品購入時、既に代理店契約を解除されていた、③Aとの代理店契約においてはシンガポールにおいてのみ本件商品を販売できるという地域制限が付されていた、④Yは本件商品を「訳あり品」として販売していた、という事情が存在し、各事情が並行輸入の成否に影響を与えるかが問題となりました。以下では、知財高裁の判断の詳細についてご紹介します。

1 最高裁平成15年判決について

知財高裁は、真正品の並行輸入について、フレッドベリー事件最高裁判決(最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁)にて示された、①真正商品性、②内外商標権者の実質的同一性、③品質の同一性の三要件を示し、各要件を満たした場合には、商標権侵害としての実質的違法性を欠くとの規範を示しました。最高裁平成15年判決は商標権者から商標の使用許諾を受けた者が当該商標を付して製造販売した商品を輸入したという事案に関するものであり、商標権者自らが製造した製品を販売代理人から購入し輸入した本件とは事案が異なります。もともと、知財高裁は、本件のような事案においても、基本的には、上記三要件をベースに判断すべきであるとの判断を示しました。

2 第1要件(真正商品性)について

知財高裁は、第1要件は当該商標が当該商標権者等によって適法に付されたものであるかどうかを問題とするに留まるから、商標権者が製造した本件商品の輸入が問題になっている本件においては、第1要件が満たされることは明らかであり、本件代理店契約の解除や地域制限等の事情はこの判断に影響を及ぼすものではないと判断しました。

この点に関して、Xらは、本件においては、単に適法に商標が付されたことだけでなく、適法に商標が付された商品が、商標権者の意思に基づいて流通に置かれたことまで必要であると主張しました。これに対して、知財高裁は、Xらの主張は本件事案の事情からして一理あるとしながらも、(i)代理店契約の解除によって直ちにAの本件商品に対する所有権が失われるものではなく、Aが代理店契約解除後に本件商品を売却したとしても、それは債務不履行を生じさせるだけで、本件商品が「適法に流通に置かれた」という評価を覆すものではない、(ii)代理店契

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。

約に付された地域制限条項についても、同条項はあくまでも債権的な効力を有するにすぎず、Aの処分権限を奪うものではないから、同条項に違反したことによっても、「適法に流通に置かれた」という評価を覆すものではないと判断し、第一要件は充足されていると判断しました。

3 第2要件(内外商標権者の実質的同一性)について

知財高裁は、X1は日本における商標権者であると同時に外国における商標権者でもあるから、本件商品に付された商標と日本の登録商標(X1商標)とが同一の出所を表示するものであることは明らかであると判断しました。

4 第3要件(品質の同一性)について

知財高裁は以下のとおり判断し、第3要件も充足すると認定しました。

- ✓ 「商標権者自身が商品を製造している事案であって、その商品自体の性質からして、経年劣化のおそれ等、品質管理に特段の配慮をしなければ商標の品質保証機能に疑念が生じるおそれもないような場合には、商標権者自身が品質管理のために施した工夫(商品のパッケージ等)がそのまま維持されていれば、商標権者による直接的又は間接的な品質管理が及んでいると解するのが相当である。」
- ✓ X1商品と日本の販売代理店が販売する商品とは登録商標の保証する品質において実質的に差異がない。また、商品のパッケージ等はそのまま維持されていたものと推認できるから、「我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあること」との要件も、満たされている。
- ✓ 販売地域の制限に係る取決めは、通常、商標権者の販売政策上の理由でされるにすぎないから、同取決めの違反は商標の品質保証機能を害するものではない。
- ✓ 包装箱(パッケージ)の汚れ等の不具合は、商品(男性用下着)自体の品質とは直接の関係がない。また、「訳あり/パッケージ汚れ」との記載は、商品そのものではなく、そのパッケージに汚れがあることを「訳あり」と称しているのにすぎないものと理解できるから、これによって、X1商品そのものの品質

質に疑念が生じるおそれはない。

本件は、事例判決ではありますが、最高裁平成15年判決の事案と異なり、商標権者が製造販売した商品を輸入し販売している場合等における並行輸入の成否について判断している点で参考になると思いますので、ご紹介させていただきます。

[← 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御受け頂ければと存じます。

著作権

著作権等管理事業者(JASRAC)が著作物の利用許諾を拒むことができる「正当な理由」について

渡辺 洋
PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和3年10月28日判決(令和3年(ネ)第10047号)裁判所ウェブサイト(Live Bar X.Y.Z→A事件)

裁判例はこちら

1. 事案の概要

(1) 本件は、控訴人(原告。X¹)が、著作権等管理事業法(事業法)2条3項による著作権等管理事業者(管理事業者)である被控訴人(JASRAC。被告。Y)に対して、ライブハウス(本件店舗)での演奏利用許諾の申込みをした(この申込みの中には、X自身が作詞作曲をした楽曲も含まれていました)ところ、本件店舗はYが管理する楽曲の著作権使用料相当額の清算が未了であることを理由としてYより許諾が拒否されたため、Xは、本件店舗で予定していたライブの中止を余儀なくされた等とし、Xの演奏者としての権利等が侵害されたとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料等を請求するなどした事案です(以下、YによるXの利用許諾申込みの拒否を「本件拒否」といいます)。

(2) 本件の前提として、本件店舗とYの間では、本件店舗においてYが管理する楽曲が無断で演奏されていることを理由に、Yから本件店舗の経営者Aらに対し、本件店舗における演奏の差止め及び損害賠償等を求める訴訟(別件訴訟〔ファンキー末吉事件〕)が提起されていました。その審理では、経営者のAらが、本件店舗における楽曲の演奏主体(著作権侵害主体)であるかが争われていましたが、Yが本件拒否をした当時、既に別件訴訟では、Aらの演奏主体性を肯定し、Aらに差止め及び損害賠償を命じる一審判決(別件一審判決)が言い渡されていました²。この別件一審判決について、Aらはホームページ等で不服があることを明らかにするとともに、今後本件店舗でYの管理楽曲を演奏する場合には、出演者自身がYに利用許諾を申込みを案内していました。Yに対する利用許諾の申込みを、本件店舗の出演者個人であるX

が直接行っているのは、以上のような背景によるものです。

(3) 本件の原審はXの請求を全部棄却したため、Xが控訴しましたが、知財高裁(本判決)もXの請求には理由がないとして、控訴を棄却しました。本稿では、管理事業者による利用許諾申込みの拒否が不法行為を構成する場合について、本判決が示した考え方を紹介します。

2. 裁判所の判断

(1) 権利侵害の内容について

まず、知財高裁は、Yのような管理事業者による利用許諾申込みの拒否が不法行為を構成する場合について、以下のように判示しました(下線等は筆者。一部要約あり。以下同じ)。

- ▶ 管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならないとされている(事業法16条)から、演奏家は、Yが管理する楽曲について、このような法規制に裏付けられた運用を通じて、希望するYの管理楽曲を演奏することができる利益を有している。
- ▶ こうした利益は、表現の自由として保護される演奏家の自己表現又は自己実現に関わる人格的利益と位置付け得るのであるから、民法709条の「法律上保護される利益」であるといえる。
- ▶ そうすると、楽曲の著作者から委託を受けて著作権等を管理するYが演奏家の希望する楽曲の利用の許諾を拒否する行為は、事業法16条が規定する「正当な理由」がない限り、上記の意味での人格的利益を侵害する行為であって、不法行為を構成するというべきである。

¹ 実際には控訴人(原告)はX1~X3となりますが、本稿では便宜上そのうち一人を取り上げております。

² 東京地裁平成28年3月25日判決(平成25年(ワ)第28704号。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_ip/931/086931_hanrei.pdf)。

なお、本訴訟中に、控訴審でも同様の判決が言い渡されており(知財高裁平成28年10月19日判決(平成28年(ネ)第10041号。https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_ip/203/086203_hanrei.pdf)、その後、最高裁でも維持されております。

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。

(2)「正当な理由」の判断方法

次に、本判決は、事業法16条の「正当な理由」の判断方法について以下のように判示しました。

- ▶ 著作権者等は、多くの利用者に著作物等の利用をしてもらうことによって多くの使用料の分配を受けることを期待して、管理事業者が著作権等の管理を委託しているから、管理事業者が利用者の申込みを自由に拒絶することは、委託者の合理的意思に反するのみならず、著作物には代替性がないものも多くあって、著作物の円滑な利用が阻害されることとなることから、事業法16条の規定は、管理事業者は、原則として、著作物等の利用を許諾すべきことが定められたものと解される。このような規定の趣旨に鑑みれば、利用者からの申込みを許諾することが通常委託者の合理的意思に反する場合には、同条の「正当な理由」があるというべきであり、例えば、利用者が過去又は将来の使用料を支払おうとしない場合が考えられる。
- ▶ また、著作権等管理事業の制度趣旨に基づき、Yが多数の委託者からの委託を受けて楽曲に係る著作権等を集中的に管理しており、委託者も広く楽曲の利用がされることを期待してYによる楽曲に係る著作権等の集中管理を前提とした委託をしている以上、通常委託者の合理的意思を検討するに当たっては、Yによる楽曲全体の著作権等に関する適正な管理と管理団体としての業務全般への信頼の維持という観点を軽視することは相当でない。そうすると、利用者からの申込みを拒絶することについて「正当な理由」があるか否かは、個々の委託者の利害や実情にとどまらず、著作権等に関する適正な管理と管理団体業務への信頼の維持の必要性等についても勘案した上で、利用者からの演奏利用許諾の申込みを許諾することが通常委託者の合理的意思に反するか否かの観点から判断されるべきである。

(3)本件拒否について

そのうえで、本判決は、本件拒否は以下の理由により「正当な理由」があるとして、不法行為を構成しないとしました。

- ▶ 本件では以下の次のような事情が認められる。
 - 本件店舗においては長期間にわたってY管理楽曲が無

許諾で使用されていたにもかかわらず、過去の使用料が全く清算されておらず、Aらは別件一審判決に従わない旨を表明していた。

- Xの利用申込みは、Aらが演奏主体であるにもかかわらず、形式的に演奏の利用主体を出演者としてYに利用許諾を求める本件店舗のホームページ等の呼びかけに応じた形でされたものである。
- Xは、本件店舗に21回程度出演しY管理楽曲を演奏しており、別件一審判決直後も無許諾で演奏していた。
- ▶ このような客観的、外形的状況に照らせば、Yとしては、Xの申込みにつき、著作権の管理に係るYの方針に従わず、無許諾で長期間にわたってY管理楽曲を利用してきた本件店舗の運営姿勢に賛同し、支援するものであると受け止めざるを得ないのであって、こうした利用申込みに許諾を与えることは、通常委託者の合理的意思に反するものであり、Yの管理団体としての業務の信頼を損ねかねないものでもあるから、このような疑念を払拭するに足りる特段の事情が認められない限り、本件拒否は不合理とは言えない。

3. 本判決の意義

本判決は、①著作権等管理事業者が、利用許諾の申込みを、「正当な理由」(事業法16条)なく拒んだ場合には不法行為を構成すること、及び②「個々の委託者の利害や実情にとどまらず、著作権等に関する適正な管理と管理団体業務への信頼の維持の必要性等についても勘案した上」、当該申込みを許諾することが「通常委託者の合理的意思」に反する場合には、「正当な理由」があること(逆に言えばそうでない場合には許諾をしなければならないこと)を明示した点に意義があります。直接に問題となる例は少ないと考えられますが、先例的価値があるかと考え、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。