



### Contents

#### 法改正

海外からの模倣品流入に対する規制の強化—商標法・意匠法の改正

#### 法改正

ネットワーク上の形態模倣商品の提供に関する不正競争防止法改正の議論状況

#### 特許侵害

用途発明の有効性(新規性の有無)について判断した事例(新規性否定)

知財高裁(3部)令和4年12月13日判決〔前腕部骨折抑制剤事件〕

#### 審決取消

明確性要件違反による審決取消を認めた知財高裁判決

知財高裁(2部)令和4年11月16日判決〔多角形断面線材用ダイス事件〕

#### 著作権

美術館の工事について同一性保持権の侵害が争われた仮処分命令申立事件

東京地裁(29部)令和4年11月25日決定〔美術館工事差止め請求事件〕

#### 事務所 News

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。

## 法改正

## 海外からの模倣品流入に対する規制の強化—商標法・意匠法の改正



平野 恵稔

PROFILEはこちら

## 1. 海外事業者から個人への模倣品流入の増加

最近ではインターネットを通じて海外事業者から個人が直接商品を購入することが増えています。これに伴い、個人が模倣品をインターネットを通じて輸入することも増えてきています。税関が把握する知的財産権侵害貨物は、2019年(令和元年)には2004年(平成16年)と比較して、差止件数が大きく増加している(約1万件から約2、3万件)のに、差止点数が同程度(約100万点)であることから、顕著に小口化しており、これは個人輸入が増えているからだとみられます。そして、差し止められる物件の95%を超える大多数は商標権侵害を理由とするものです。

従前の商標法では、標章を付した商品を輸入することは標章の使用にあたる(商標法2条3項2号)ものの、業としての使用でなければ商標権侵害とはならない(同法2条1項1号、25条)ため、模倣品の個人使用目的の輸入については商標権侵害にはなりません。税関では、知的財産権侵害物品は「輸入してはならない貨物」として没収等の対象となる(関税法69条の11、1項9号及び2項)ため、知的財産権侵害物品であるかどうかを認定手続により認定しています(同法69条の12)。その手続では、税関が知的財産権侵害物品の疑いのある貨物を見つけた場合には、権利者と輸入者に手続開始の通知がなされます。通知を受けた輸入者が、個人使用を主張して知的財産権侵害物品であることを争う場合には、輸入が許可されることとなりますが、争わない場合には、没収等がなされます<sup>1</sup>。従前は模倣品の輸入について争う輸入者は大変少なかったのですが(2008年(平成20年)には500件程度)、2018年(平成30年)には、6000件に迫る輸入者が争い、その理由の大半は商標権侵害物品について個人使用目的であるとするものであり、結果、輸入が許

可されています。また、諸外国をみても、アメリカでは古くから個人使用目的での模倣品についても商標権侵害物品、特許権侵害物品などとされ、共に輸入することができず、EUでは、従前輸入が認められてきましたが、2014年(平成26年)の欧州連合司法裁判所判決<sup>2</sup>によって、アメリカと同様の規制となりました。このような状況で、2020年(令和2年)には、多くの模倣品が個人へと流入することに歯止めをかけなければならないということがコンセンサスとなり、その方策が検討されてきました。

## 2. 改正の方向性

改正の方向性としては、個人使用目的の輸入についても商標権侵害とすることも考えられますが、「業とする」ものだけを侵害とすることは、工業所有権法(特許、実用新案、意匠、商標)に通底する原則であり、この点を軽々に改正することは避けるとなりました。また、諸外国にならい、商標権侵害だけでなく、特許権侵害の模倣品についての輸入の規制も必要ではないかという意見もありましたが、特許権侵害の場合、特許権侵害をしているかどうか容易には判断できず、模倣品ではないと信じて輸入した個人が、没収等されてしまうということになり、弊害も大きいということで、外見から侵害の有無を判断しやすい商標権と意匠権に限って改正することとなりました。

## 3. 改正の内容

外国にある者が、郵便等により、商品等を国内に持ち込む行為を、商標法と意匠法における、「輸入」行為に含むことにより、海外事業者が、権利者からの許諾なく、当該「輸入」行為をした場合には、権利侵害となることを明確化しました<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 外国事業者が個人に知的財産権侵害物品を販売する場合、その物品を外国事業者が「輸入」していると解釈する余地があるという見解もありますが、外国事業者が輸出ではなく輸入していると理解することは難しいと思います。

<sup>2</sup> CJEU, C-98/13 Blomqvist/Rolex[6 Feb. 2014]

<sup>3</sup> これに伴い関税法69条の11の「輸入してはならない貨物」に今回の改正対象を追加するため9号が改正されました(9号の改正と9号の2の追加)。また、69条の12の認定手続は、疑義貨物を輸入しようとする者に対して、税関長が当該物品が侵害物品に該当しない旨を証する書類の提出を求めることができるよう改正されました(4項の追加)。

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。

具体的には、次のとおりです。

○商標法2条7項(追加)

「この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。」

○意匠法2条2項1号(下線部分追加)

「意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為」

 ポイント

- ① 商標法・意匠法では 個人が個人使用目的で輸入する場合でも、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を業として行う場合は「輸入」行為として違法とする
- ② 特許法・実用新案法では 従前と変更なく個人使用目的の輸入は合法のまま

この改正では「外国にある者」を主体とする行為を定めていますが、その行為のうち日本国内に到達する、「日本国内に他人をして持ち込ませる行為」を対象としており、日本国の領域外の行為を対象としているわけではありませんので、属地主義に反するものではないとされています。

施行日は、2022年(令和4年)10月1日です。その日以降の「輸入」に対し改正法が適用されています。

#### 4. 今後の課題等

立法論として、諸外国にならい、特許権侵害の模倣品まで対象にするかどうかという点があります。工業所有権法一般に「業として」でない態様にまで知的財産権侵害とするのか、という大きな検討課題について議論が必要となります。

また、善意の個人の輸入者に対して不測の損害が生じないようにしなければならないということが立法化の議論の中で問題とされ、最終的に国会の附帯決議にもなったことから、税関での取締状況が具体的にどう推移するか注目されます。

さらに、今回の改正は、模倣品の税関での輸入差止を認める

だけでなく、外国事業者の「輸入」行為を侵害行為と認めるものであるため、外国事業者に対し、商標権者等は民事上の差止請求権と損害賠償請求権を有することになります。多くのあからさまな模倣品はおそらく税関で差し止められることになりそうで更なる民事事件は起こらないと思われま。ただ、外国事業者が商標権者からライセンスを受けていたとして「輸入」を続けていた場合の損害賠償請求など将来新たに設けられた「輸入」をめぐる民事訴訟事件がおこることが予想され、商標権者等は新たな救済措置が使えることとなり、それがどのように活用されるかが注目されます。

なお、本改正については当事務所の松本健男弁護士が当時特許庁の法制専門官として立法者の立場から解説した次の論説がありますので興味のある方はご参照ください。

「令和3年『特許法等の一部を改正する法律』の概要(下)」  
(NBL1205号32、35頁)

[← 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。

## 法改正

ネットワーク上の形態模倣商品の提供に関する  
不正競争防止法改正の議論状況
 田中 想音  
 PROFILEはこちら

## 1. はじめに

令和5年1月17日、メタバースなどの仮想空間での模倣品の規制のため、政府が同年の通常国会に不正競争防止法などの改正案(「本改正案」)を提出することが報じられました。本改正案に関わる論点は多岐にわたりますが、本稿では、不正競争防止法(「法」)2条1項3号(形態模倣行為)に関するこれまでの議論の状況をご紹介します。

## 2. 不正競争防止法の定めと課題

法2条1項3号は、「他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」(「形態模倣行為」)を「不正競争」として定義しています。同号は、平成5年の法改正で追加された規定であり、例えば、ファッション業界におけるファッションデザインの保護においては、意匠法や著作権法による保護が難しい事例が多いため<sup>1</sup>、同号による保護が機能する場面が多いとされています。

そこで、メタバースなどの仮想空間の活用が進んでいる現代においては、リアル/デジタルの交錯領域におけるファッションデザイン等の保護(例えば、有体物の商品が無体物としてコピーされる事例又はその逆の事例)についても、法2条1項3号を活用しようとする場面が生じ得るところ、そのような場面を想定したときの課題として、次の点が指摘されていました(令和4年2月28日開催 産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会(「小委員会」)<sup>2</sup>)。

- ① 同号の「商品」に「無体物」は含まれるか
- ② 同号はリアル/デジタルを交錯する模倣事例に対応できる規律となっているか

## 3. その後の議論状況と最終報告書案

その後、令和4年5月に発表された「デジタル社会における法の将来課題に関する中間整理報告<sup>3</sup>」(「中間整理報告」)において、前記2の論点は「将来課題の1つ」と位置付けられました(38～39頁)。そして、従前の小委員会での意見や中間整理報告に対するパブリックコメントも踏まえ、令和4年10月18日の小委員会において議論がなされ、令和4年12月、小委員会の最終報告書案として「デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた法の在り方(案)<sup>4</sup>」(「最終報告書案」)が作成されました。前記2の論点に関する最終報告書案の提案内容は、次のとおりです(7～9頁)。

## (1) 「商品」の解釈について

まず、法2条1項3号の同号の「商品」に「無体物」は含まれるかという点については、裁判例の解釈も従前分かっていた点でしたが、最終報告書案では、無体物の取引価値が増加していることを踏まえ、無体物たる「商品」にも同号の保護が及ぶ旨を明確化すべきとの方向性が示されました。他方、明確化のための方法としては、逐条解説等にて「『商品』に無体物が含まれる」と解釈を明確化する方法が提案され、法改正については将来課題として検討を継続するという方向性が示されました。法改正の方法が提案されなかった理由については、他法令に参考となるような用例が見当たらないこと、法における他の「商品」の規定にも影響する可能性があることと説明されています。

## (2) 対象行為について

次に、法2条1項3号がリアル/デジタルを交錯する模倣事例に対応できる規律となっているかという点については、法改正により、法2条1項3号の対象行為に「電気通信回線を通じて提供」する行為を追加しネットワーク上の形態模倣行為も適用対

<sup>1</sup> 意匠法については、多数を展開するファッションデザインの全てを意匠登録することが現実的ではないという事情があり、著作権法についてはファッションデザインがいわゆる「応用美術」に該当するため、著作物として保護されるために一定のハードルがあると考えられます。

<sup>2</sup> 経済産業省知的財産政策室「その他課題の検討 デジタル社会における2条1項3号の課題」2～3頁([https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki\\_zaisan/-fusei\\_kvoso/pdf/015\\_03\\_00.pdf](https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/-fusei_kvoso/pdf/015_03_00.pdf))

<sup>3</sup> [https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki\\_zaisan/fusei\\_kvoso/pdf/20220517\\_1.pdf](https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kvoso/pdf/20220517_1.pdf)

<sup>4</sup> [https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki\\_zaisan/fusei\\_kvoso/pdf/021\\_03\\_00.pdf](https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kvoso/pdf/021_03_00.pdf)

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。

象であることを明確化するという方向性が示されました。現行の法2条1項3号においては、同項1号及び2号とは異なり、不正競争行為の定義に「電気通信回線を通じて提供する行為」が明示されていないところ、これは、平成15年の法改正の際、同項3号が有体物の商品に限定した規定と解されていたことから、当時は改正が見送られたものでした。これに対し、今般、フィジカル／デジタルを交錯する模倣事例についても対応可能となるよう法改正が提言されたものです。

#### 4. 今後の展望

最終報告書案については、令和5年1月19日までパブリックコメントが行われており、パブリックコメントの結果も踏まえた小委員会の議論を経て、他の諸論点と併せ、同年春に最終報告書が策定されることが予定されています<sup>5</sup>。

本稿で取り上げた論点に関する今般の最終報告書案の提案内容は、法改正として多数の内容を含むものではありませんが、検討・審議の過程で整理された法解釈も含め、現実(リアル)と仮想(デジタル)の空間が交錯する場面における商品の形態模倣行為に対する規制を推進するものと理解することができ、そのような規制に対する需要に応えるものと評価されます。冒頭で紹介した報道と併せ、最終報告書及び本改正案の内容が注目されます。

<sup>5</sup> 猪俣明彦「知的財産政策室の取組みについて」(NBL1233号74頁以下)

[← 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。

## 特許侵害

## 用途発明の有効性(新規性の有無)について判断した事例(新規性否定)

三上 藍

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和4年12月13日判決(令和4年(ネ)第10065号)裁判所ウェブサイト〔前腕部骨折抑制剤事件〕

裁判例はこちら

## I 事案の概要

本件は、発明の名称を「エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤」とする発明に係る特許権(「本件特許権」)<sup>1</sup>を有するX(原告・控訴人)が、Y1・Y2(被告・被控訴人)が骨粗鬆症治療薬(「Y医薬品」)を製造、販売する行為が本件特許権の侵害にあたりと主張して、Yらに対し、特許法100条1項・2項に基づき、Y医薬品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案です。

原審は、①訂正前の請求項1、2及び4に係る各発明(「本件発明」)はいずれも乙1の文献(「乙1文献」)<sup>2</sup>に記載された発明(「乙1発明」)に照らして新規性を欠くものであり(特許法29条1項)、②請求項4の訂正<sup>3</sup>によっても無効理由は解消されないとして、Xの請求をいずれも棄却したため、Xは、これを不服として控訴を提起しました。

本判決は、①及び②のいずれについても原判決の判断を維持しました。本稿では、①に関する判断部分をご紹介します。

## II 本件発明・乙1発明の技術的意義及び相違点

本判決は、特許請求の範囲の記載<sup>4</sup>及び明細書によれば、本件発明の技術的意義は、エルデカルシトールについて、前腕部の骨折を抑制するという用途を初めて見出した発明であり、既存薬剤の効果を上回って前腕部の骨折を予防することができる医薬組成物を提供することを目的とする発明であること、本件発明における前腕部骨折抑制効果は、同種同効薬であるアルファカルシトールを有意に上回り、当業者の常識から予想されるレベルをはるかに超えるものであること等と認定しました。

他方、乙1文献には、エルデカルシトールは、動物実験において、従前、骨粗鬆症治療薬として用いられてきたアルファカルシトールをはじめとする活性型ビタミンD3に比して、骨密度増加効果が強力であり、更に、活性型ビタミンD3では認められなかった、骨吸収を抑制して骨形成を高める等の効果が示されたこと、臨床試験においても、エルデカルシトールを投与した骨粗鬆症患者の骨密度が増加したとの実験結果が得られたこと、椎体骨折発生頻度を主要評価項目として、エルデカルシトールとアルファカルシトールの効果を比較する盲検試験が進行中であること等の記載がありました。

以上を前提に、本判決は、本件発明と乙1発明との相違点を、「医薬組成物について、本件発明では、『非外傷性である前腕部骨折を抑制するため』のものであると特定されているのに対して、乙1発明では、『骨粗鬆症治療薬』であると特定されている点」と認定しました(「相違点1」)。

## III 技術常識

本判決は、優先日当時における技術常識として、①骨は、表面が皮質骨により取り囲まれ、内側の海綿骨に連続している構造であるところ、前腕部(の橈骨超遠位(橈骨遠位端))は海綿骨及び皮質骨から、腰椎は主に海綿骨から、大腿骨近位部は皮質骨及び海綿骨からなること、②骨粗鬆症は、骨吸収(骨破壊)及び骨形成(骨の構築)のバランスが崩れ、骨吸収が優位になることによって生じる骨量の減少が、骨の微細構造の破壊を引き起こし、骨の強度を低下させて骨折が起こりやすくなる疾病であること、③骨粗鬆症患者においては、椎体、前腕骨遠

<sup>1</sup> 特許第5969161号。

<sup>2</sup> 「骨粗鬆症治療薬:ED-71〔筆者注:エルデカルシトールを意味する〕」と題する論文。

<sup>3</sup> 本件特許については、無効審判(無効2019-800112)が請求され、Xは、無効審判手続において、請求項4を新たな請求項4及び請求項5とすることを含む訂正請求をしていました。なお、この無効審判請求に対しては、本件特許を無効とする旨の審決がなされ、審決取消訴訟が提起されましたが、本判決と同日付けで請求棄却の判決がなされています。

<sup>4</sup> 【請求項1】エルデカルシトールを含んでなる非外傷性である前腕部骨折を抑制するための医薬組成物。

なお、請求項2及び4は請求項1の従属項であり、相違点1(後出)は、請求項2及び4の発明特定事項のうち請求項1を引用する部分に関するものであるため、請求項2及び4の特許請求の範囲の記載の引用は省略します。

[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。

部位、大腿骨近位部及び上腕骨近位部等に骨折が発生しやすいこと、④前腕部は、骨粗鬆症において骨折が発生しやすい他の部位と同様に、骨強度が低下することによって骨折リスクが増加すること、⑤エルデカルシトールは、従来から骨粗鬆症治療薬として使用されてきたアルファカルシドールよりも骨密度の増加作用及び骨吸収抑制作用が強く、骨形成を促進する作用があること、⑥エルデカルシトールは、骨の微細構造に対する改善効果及び骨強度の改善効果を伴った骨量増加作用を有し、海綿骨及び皮質骨のいずれに対しても効果を期待することができると等を認定しました。

#### IV 判断

本判決は、「公知の物は、原則として、特許法29条1項各号より新規性を欠くこととなるが、当該物について未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見出した発明であるといえる場合には<sup>5</sup>、当該発明は、当該用途の存在によって公知の物とは区別され、用途発明としての新規性が認められるものと解される」との用途発明に関する一般論を示したうえで、概要以下のとおり述べ、相違点1は実質的な相違点ではないとしました。

➤ 前記Ⅲの技術常識によれば、当業者は、乙1発明の「骨粗鬆症治療薬」につき、椎体、前腕部、大腿部及び上腕部を含む全身の骨について骨量の減少及び骨の微細構造の劣化による骨強度の低下が生じている患者に対し、各部位における骨折リスクを減少させるために投与される薬剤であること(②③)、当業者は、エルデカルシトールの効果は海綿骨及び皮質骨からなる前腕部の骨に対してもその効果が及ぶこと(①⑤⑥)、前腕部における骨折リスクは、骨強度が低下することによって増加する点において、他の部位における骨折リスクと共通するものであること(④)を認識するものといえる。

➤ したがって、当業者は、骨粗鬆症患者における前腕部の骨の病態及びこれに起因する骨折リスクについて、他の部位の骨のそれらと異なると認識するものではなく、また、乙1発明の「骨粗鬆症治療薬」としてのエルデカルシトールを投与する目的及び効果についても、前腕部と他の部位とで異なると認識するものではない。すなわち、エルデカルシトールの用途が「非外傷性である前腕部骨折を抑制するため」と特定されることにより、当業者が、エルデカルシトールについて未知の作用・効果が発現するとか、「骨粗鬆症治療薬」として投与されたエルデカルシトールによって処置される病態とは異なる病態を処置し得るなどと認識するものではない<sup>6</sup>。

#### V コメント

本判決によれば、乙1文献には、エルデカルシトールの前腕部骨折抑制効果について試験が実施され、これにより同効果が認められた等の記載はありませんでしたが、本判決は、(優先日における技術常識に照らせば)乙1文献に前腕部骨折抑制という用途が開示されているとの判断をしました。本判決は、用途発明としての引用発明の認定にあたって、発明の用途が厳密に証明されている必要はなく、当業者が当該用途を認識しうる記載があれば足りるとの立場を採用した事例として位置付けることができると考えられます。

事例判断ではありますが、用途発明の新規性を判断した一事例として参考になるものと考え、ご紹介する次第です。

<sup>5</sup> 「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第4節(特定の表現を有する請求項等についての取扱い)3. 1. 2参照。

<sup>6</sup> その他、Xは、前腕部骨折は他の部位の骨折とは異なる特徴を有すること、骨粗鬆症においては患者群の特徴に応じて薬剤が選択されること、本発明は前腕部骨折の抑制効果が特に求められる患者という限定された患者群に対して顕著な効果を奏するものであること等も主張していたが、これらの主張については概ね本文に述べたのと同様の理由により排斥しています。

また、Xは、本件明細書の実施例1として記載されている臨床試験(「本件試験」)では、層化コックス回帰において、アルファカルシドール投与群の骨折確率を1とした場合の、エルデカルシトール投与群のそれ(ハザード比)は0.29であり、前腕部骨折の危険率が71%減少したことが判明したこと等も主張していました(原告の主張によれば、本件試験の結果については、原告が販売するエルデカルシトールを有効成分とする医薬品の承認申請の資料として提出され、添付文書に記載されていたほか、骨粗鬆症ガイドラインにも「前腕骨骨折リスク71%抑制」等と記載されていたようです)。これに対し、裁判所は、ハザード比を用いた解析の特性上、臨床上のわずかな差が大きな数値に置き換えられてしまうことがあることが知られており、本件試験についても同様の可能性が否定できないこと、エルデカルシトールと投与群とアルファカルシドール投与群における骨折確率との差(絶対リスク減少率)は椎体骨折の方が前腕部骨折よりも大きな値となること等を指摘し、ハザード比の値のみに基づいて、エルデカルシトールの前腕部骨折の抑制効果がアルファカルシドールのそれに比して格別顕著であり、当業者の予測し得る範囲を超えるものであると直ちに評価することはできないとしています。

← 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ならず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。

## 審決取消

## 明確性要件違反による審決取消を認めた知財高裁判決

手代木 啓  
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和4年11月16日判決(令和4年(行ケ)第10019号)裁判所ウェブサイト〔多角形断面線材用ダイス事件〕

裁判例はこちら

## 1. 事案の概要

本件は、名称を「多角形断面線材用ダイス」とする発明(本件発明)に係る特許(特許第6031654号)の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟です。本件訴訟の原告Xは無効審判の請求人、被告Yは特許権者です。

Xは訂正後の本件各発明(請求項1乃至12)について特許無効審判の請求をし、特許庁は同審判請求が成立しないと審決(本件審決)をしたのに対し、本判決は本件各発明の「略多角形」の意義が不明確であり、明確性要件を充足するとした本件審決の判断には誤りがあるとして本件審決を取り消しました。

本件発明1(請求項1)の特許請求の範囲の記載は以下のとおりです。

「略円筒形形状をもつ引抜加工用ダイスを保持し前記引抜加工用ダイスの前記略円筒形形状の中心軸を中心として前記引抜加工用ダイスを回転させるダイスホルダーと、

内部に収納された潤滑剤が材料線材に塗布された後前記引抜加工用ダイスに前記材料線材が引き込まれるボックスと、を含む引抜加工機であって、

前記引抜加工用ダイスのベアリング部の開口部は略多角形の断面形状を有することを特徴とする引抜加工機。」

## 2. 知財高裁の判断

知財高裁は、明確性要件の判断に関し、以下のような規範を定立しています。

「特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は、仮に、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許が付与された発

明の技術的範囲が不明確となり、第三者の利益が不当に害されることがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。」

その上で、まず字義的な解釈として、「略多角形」はおおむね多角形をした図形をいうものと解されるものの、具体的にどのような図形が「略多角形」に該当するかは字義のみからは明らかではないと判断しています。

そこで、本件発明に係る明細書(本件明細書)の記載も考慮して概要以下のとおりに判示しました。

- ・ 本件各発明が属する技術分野(線材の引抜加工機<sup>1</sup>及びこれに用いるダイス)においては、従来、多角形の断面を有する線材の製造に際し、ダイスのベアリング部の開口部の角部に潤滑剤がたまって塊が発生し、生産量が低下していたところ、本件各発明は、潤滑剤の塊の発生を極力防ぎ、また、ダイスのメンテナンスに要する時間を極力削減することを目的として、当該角部の全部又は一部につき、これを円弧とし、鈍角の集合とし、又は自由曲線とすることにより、当該角部に潤滑剤がたまりにくくなるようにしたものである。
- ・ 本件各発明の「略多角形」とは、上記の本件各発明の効果を得るために、従来技術における開口部の断面である「基礎となる多角形断面」の角部の全部又は一部を円弧、鈍角の集合又は自由曲線に置き換えた図形をいうものと解することができる。

<sup>1</sup> 円柱状あるいは円筒状の材料を、ダイスと呼ばれる工具を通して先端から引抜き、任意の断面形状や細さに加工する機械をいいます。

[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。

- ・ 以上の理解に基づけば、「略多角形」と「基礎となる多角形断面」は明確に区別されなければならないが、ワイヤー放電によりその断面形状が多角形である開口部を形成するくり抜き加工をした場合、開口部の角部には、不可避免的に丸みが生じるため、「基礎となる多角形断面」も角部が丸まった多角形の断面図であることがあり、客観的な形状からは「略多角形」と区別がつかない。
- ・ そして証拠上、開口部の角部の丸みについては、どの曲率半径がどの程度まで小さければ上記の不可避免的に生じる丸みであるといえ、どの程度より大きければ不可避免的に生じる丸みを超えて積極的に角部を丸める処理をしたものであるといえるのかを客観的に判断する基準はなく、かつ、曲率半径がどの程度を超えれば本件各発明の効果が得られるようになるかも客観的に明らかではない。

以上の判断をもとに、知財高裁は、本件各発明の「略多角形」について、客観的な形状からは、「略多角形」と「基礎となる多角形断面」とを区別することができず、また、「基礎となる多角形断面」の角部にどの程度の大きさの丸みを帯びさせたものが「略多角形」に該当するのかも明らかでなく、本件各発明の技術的範囲は明らかでないとして、本件各発明の「略多角形」は、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であると評価せざるを得ないと判示しました。

### 3. まとめ

以上のとおり、知財高裁は、本件各発明の「略多角形」の意義が明確でないとして、明確性要件に関する本件審決の判断に誤りがあることを理由に本件審決を取り消しました。

本判決は事例判断ではありますが、明確性要件に関する一般的な判断基準を提示し、詳細な事実認定により要件充足性について判断している点、また、本件審決とは異なる判断をしてこれを取り消した点において実務の参考になると思い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。

## 著作権

## 美術館の工事について同一性保持権の侵害が争われた仮処分命令申立事件

廣瀬 崇史

PROFILEはこちら

東京地裁(29部)令和4年11月25日決定(令和3年(ヨ)第22075号)裁判所ウェブサイト〔美術館工事差止め請求事件〕

裁判例はこちら

本件の仮処分命令申立事件は、ある美術館(本件美術館)及びその庭園(本件庭園)の設計者とされる債権者(X)が、本件美術館及び本件庭園の改築工事(本件工事)の実施を計画している地方公共団体である債務者(Y)に対して、Xの著作者人格権(同一性保持権<sup>1</sup>)が侵害されるおそれがあると主張して、著作権法112条1項に基づき、本件工事の差止めを求めた事案です。

まず、東京地裁は、本件美術館等の著作物性の判断について、「美術」の「範囲に属するもの」に該当するか否かを判断するためには、建築物としての実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えた部分を把握できるか否かという基準によるのが相当であるとしました。加えて、「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」でなければならないから、建築物が「建築の著作物」として保護されるためには、同要件を充たすか否かの検討も必要となり、その要件のうち、創作性については、著作権法の目的に照らし、建築物に化体した表現が、選択の幅がある中から選ばれたものであって保護の必要性を有するものであるか、ありふれたものであるため後進の创作者の自由な表現の妨げとなるかなどの観点から、判断されるべきであるとしました。

その上で、東京地裁は、本件美術館の有する次の構造について評価し、建物としての実用目的を達成するために必要な機能に係る構成とは分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握することができ、全体として、「美術」の「範囲に属するもの」と認められ、かつ、これらの構造の中には、設計者が選択の幅がある中からあえて選んだ表現が認められるとしています。

・美術館の外壁は、色合いの異なるレンガが積み上げられ、一

定の間隔ごとに、地面から屋根まで鉛直方向に、細長い灰色のコンクリートリブが設けられている。

- ・美術館の西側には、おおむね丁字状の池及びその上段に位置する小さな池が美術館に接続するように設置され、人工的に引き上げた水が上段の池から流れ落ちる構造となっている。
- ・美術館内のほぼ中央に位置するエントランスホールのうち、吹き抜け部分は、その周囲の壁面に、床面から2階の手すり部分まで、柱と同色の大谷石が貼り付けられ、その天井に、天窓につながる12個の略正四角柱状の空洞が設けられている。

一方で、東京地裁は、本件庭園については、著作物性を否定しました。

次に、東京地裁は、Xが本件美術館の著作者である旨を認定しつつ、Yが計画している本件工事(概要は次の枠囲み参照)は、本件美術館の機能や外観に対して相当大きな変更を加えるものであり、かつ、実際にXはこれに反対する意向を示していたことから、Xの意思に反する改変であると認めるのが相当としました。

本件工事(1):美術館の西側の池を撤去し、そこにエレベーター棟を建設し、これを美術館の2階西側と接続する工事。

本件工事(2):美術館1階のエントランスホールと内ホワイエとの間の大谷石の柱の間の一つに、ガラスの自動扉を設置し、他の柱の間に、ガラス壁を設置する工事。

本件工事(3):美術館1階の工房、アトリエ及び喫茶室の壁を撤去する工事。

本件工事(4):美術館1階の学芸員室と美術資料閲覧室との間の間仕切り壁を撤去する工事。

しかしながら、東京地裁は、次のとおり、本件工事は著作権法20条2項2号<sup>2</sup>の定める「建築物の増築、改築、修繕又は模様替

<sup>1</sup> 著作権法20条1項は、著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする旨を定めている。

<sup>2</sup> 「建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変」に該当する場合には、著作権法20条1項の定める著作者の意思に反する改変に該当しないとする規定。

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。

えによる改変」に該当し、Xの有する同一性保持権への侵害は認められないとしています。

まず、東京地裁は、著作権法20条2項2号の「増築」及び「模様替え」は、建築基準法において用いられる用語ではあるものの、著作権法及び建築基準法のいずれにも定義規定がないことからすると、これらの用語の一般的な意味を考慮しつつ、両法に整合的に解釈するのが相当であるとしてきました。その上で、東京地裁は、「増築」とは、一般的に、在来の建物に更に増し加えて建てることをいい、建築基準法6条2項等においてもこのような意味で理解することができるとしてきました。また、「模様替え」とは、一般的に、室内の装飾、家具の配置等を変えることをいうが、建築基準法2条15号及び6条1項等からすると、建造物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で、これを改変することをいうと解すべきであり、これらの解釈は、著作権法20条1項及び2項2号の趣旨に反するものではないとしてきました。

東京地裁は、本件工事(1)については、本件美術館の西側の池や1階西側及び2階西側の壁等を撤去し、エレベーター棟を建設して、これを本件美術館に接続するものであるから、在来の建物に更に増し加えて建てるものであるといえ、「増築」に該当するとしてきました。一方で、本件工事(2)ないし(4)は、いずれも、建造物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で、これを改変なので、「模様替え」に該当するとしてきました。

その上で、東京地裁は、著作権法20条2項の適用範囲について、少し限定する解釈を示しています。すなわち、建築物は、元来、人間が住み、あるいは使うという実用的な見地から造られたものであって、経済的・実用的な見地から効用の増大を図ることを許す必要性が高いことから、著作権法20条2項2号により、建築物の著作者の同一性保持権に一定の制限を課したものであるとの理解を前提に、同号が予定しているのは、経済的・実用的観点から必要な範囲の増改築であって、いかなる増改築であっても同号が適用されると解するのは相当でなく、個人的な嗜好に基づく恣意的な改変や必要な範囲を超えた改変については、同号にいう「改変」に該当しないと解するのが相当であるとしています。

そして、本件工事は、Yが、博物館の再編をきっかけとして検討を開始し、Yが保有する施設を有効利用する一環として計画したものであり、市議会においても議論された上で、公募型プロポーザルを経て選定された設計事務所を代表とする企業共同体によって基本設計され、さらに、随時、有識者や住民の意見が集約され、その意見が反映されたものというべきであるから、Yの個人的な嗜好に基づく改変や必要な範囲を超えた改変であるとは認められないとし、著作権法20条2項2号の適用を認めました。

本件は、建築物の著作物性及び建築物の改築工事に関して、同一性保持権に係る著作権法20条1項及び2項2号の解釈・適用について判断をした珍しい事例であり、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。



## 事務所 News

### 当事務所の知的財産グループは、 The Legal 500 Asia Pacific 2023において高い評価を得ました

Legalease Ltd が発行する The Legal 500 Asia Pacific の2023年版において、当事務所の知的財産グループは 高い評価(Tier 3)を得ました。

[関連サイト\(The Legal 500 Asia Pacific 2023\)はこちらからご覧いただけます。](#)

[← 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もの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。