

Intellectual Property Newsletter 79 No. 79



Contents

法改正

登録可能な商標の拡充(コンセント制度・氏名を含む商標)―商標法の改正

特許侵害

パテントリンケージを理由とした、後発医薬品(ジェネリック医薬品)製造業者からの先発医薬品製造業者に対する特許権侵害差止請求権等不存在確認請求に係る訴えの利益の存否(消極)

知財高裁(1部)令和5年5月10日〔エリブリン事件 控訴審〕

審決取消

無効審判手続にて実質的に攻撃防御の機会が与えられていたこと等を踏まえ、審決が考慮しなかった副引用例に基づく容易想到性(進歩性)について、審決取消訴訟にて審理判断ができると判示した事例

知財高裁(2部)令和5年4月6日判決〔リソソーム酵素含有薬学的組成物事件〕

著作権

法人の著作権侵害について、法人代表者に損害賠償責任(会社法429条1項)が認められた事例

東京地裁(40部)令和5年5月18日判決〔「さくら」写真著作権侵害事件〕

不正競争

アマゾンに対する著作権侵害の申告が不正競争に該当すると認められた事例

大阪地裁(26部)令和5年5月11日判決〔アマゾン著作権侵害申告事件〕

執筆情報のご案内

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

登録可能な商標の拡充(コンセント制度・氏名を含む商標)―商標法の改正



平野 恵稔

PROFILEはこちら

今国会(第211回国会)では、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が可決され、不正競争防止法、商標法、特許法、意匠法等が改正されています。そのうち商標法の改正について法案作成時に[本ニュースレター76号](#)で速報していますが、改めて改正の経緯・趣旨と概要をお知らせします。

1. 他人が既に登録している商標と類似する商標

商標法4条1項11号では、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、商標登録できないことになっています(以下、このような場合を「先行登録商標の存在」といいます)。この規定の趣旨は、商品又は役務の出所の混同防止にあるとされています。

諸外国(米国、欧州、台湾、シンガポール等)では、先行登録商標が存在する場合でも、先行登録商標権者の同意があれば両方の商標を併存して登録することができる制度があります¹。このような制度はコンセント制度と呼ばれています。日本でも、コンセント制度を導入すべしという議論が従前何回もなされてきましたが、単に当事者間で合意がなされただけで2つの商標権が併存してしまうと商品又は役務の出所の混同を防止できないこと、実務的には、アサインバック(出願人と先行登録商標の権利者の名義を一時的に一致させ拒絶理由を解消し、登録後、登録商標を出願人に譲渡し直してもらう手法)により、先行登録商標権者の同意がある場合には登録への対応が可能であったことから、商標登録実務の運用で対応することとして導入が見送られてきました。

そこで同意があるような場合は取引の実情として混同が生じないことがあり審判実務に取引の実情を知る当事者の意見を反映させる仕組み(「取引実情説明書」の提出)を導入し(2007年)、審査基準を改定する²など運用での対応をしてきましたが、有効な対応とはなりませんでした。

これを踏まえ、産構審知財分科会商標制度小委員会の2023年3月10日報告書³では、アサインバックの手法では権利の一時的な移転に伴うリスク、金銭的・手続的負担があることから、ユーザーからより簡便・低廉なコンセント制度の導入を望む声があり、諸外国ではコンセント制度が広く採用されている中その国の人々にアサインバック制度の説明をする際のトラブルなどがあることを理由に日本でもコンセント制度を採用することが提案されました。ただ、先行登録商標権者の同意があってもなお出所混同のおそれがある場合には審査官の判断で拒絶する「留保型コンセント」を採用することによって需要者の混同を防ぐという利益を保護することが必要であるとされました。

今回の改正法では、留保型コンセント制度が採用され、先行登録商標が存在しても、その登録商標権者が同意しており、かつ、混同が生じるおそれがないものについては、先行登録商標の存在を拒絶理由としないこととしました(改正法4条4項)。また、これによって商標登録拒絶をされず登録された商標と先行登録商標との混同を避けるために混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができることとなりました(改正法24条の4 1項1号)⁴。さらに同意によって併存することとなった登録商標の商標権者の1人が不正競争の目的で混同を生じるような登録商標の使用をした場合には、誰でもその登録商標の取消しの審判を請求することができることとしました(改正法52

¹ 中国でもコンセントによる登録が実務上は認められています。

² 2017年4月から商標審査基準(第13版)運用開始。①商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮、及び、②出願人と引用商標の権利者に支配関係がある場合の観点からの見直しが行われました。

³ 「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて」

⁴ 合わせて類似する商標が同日に出願された場合の協議等(改正法8条)、その場合の混同防止措置請求(同24条の4 1項2号、3号)が定められました。

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。

条の2)。

2. 氏名を含む商標

現行法では、他人の氏名や肖像を含む商標は登録できません(商標法4条1項8号)。これは、氏名や肖像に関する他人の人格的利益を保護するためとされています。従来は、登録が認められる例も散見されました⁵が、近年は、裁判例や審査・審判実務でも、この規定を字義通り厳格に解しており、他人の氏名の場合、その他人全員の承諾がないと出願が拒絶されるため、氏名の商標登録はできないのが実情です。

しかし、創業者やデザイナー等の氏名をブランド名に用いることの多いファッション業界を中心にこの要件を緩和する要望が強く、また、米国、欧州、中国、韓国等の諸外国では他人の氏名を含む商標の登録について、他人の氏名の知名度を要件とする制度が設けられているので、国際的な制度調和の観点からもこの規定の見直しが求められていました。

そんな中、マツモトキヨシ事件(知財高裁令和3年8月30日判決判時2519号66頁)では、知財高裁は、「マツモトキヨシ」にメロディをつけた音商標について、この規定を根拠に登録を拒絶した審判を取り消しました⁶。この判決ではこの規定の趣旨について、「出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名、名称等に係る人格的利益の調和を図る」とこととされました。

商標小委員会では、この判決を踏まえ、この規定で保護する人格的利益を「出願に係る指定商品・役務と氏名とを結びつけられることによる弊害又は不利益を受けない権利」と整理し、他人の知名度が高ければ、特定の商品・役務と氏名とを結びつけられることによる弊害又は不利益が大きくなることから、他人の氏名に一定の知名度を有する場合に登録できないこととする改正を提案する意見をまとめました。同時に一定の知名度がない氏名を含む商標については、無関係な者による悪意の出願等の濫用的な出願を許すことになれば、その他人の人格的利益が侵害されるおそれがあるので、「他人の氏名」を含む出願について、「出願側の事情(例えば、出願することに正当な理由

があるか等)」を考慮する要件を課すことが適当であるとし、(前記脚注3の報告書)。

これを受け、改正法では周知の他人の氏名を含む商標について商標登録を受けることができないこととし、出願側の事情を考慮する要件については政令で定めることとしています(改正法4条1項8号)。

⁵ 登録例として、ロゴとして、TAKEO KIKUCHI(登録第4293672号、1999年登録査定)、YOHJI YAMAMOTO(登録第5178088号、2008年登録査定)、jun ashida(登録第4258861号、1999年登録査定)など。

⁶ ドラッグストアのマツモトキヨシに関する取引の実情を認定し、出願当時、本願商標に接した者が、本願商標の構成中の「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音から、通常、容易に連想、想起するのは、ドラッグストアの店名としての「マツモトキヨシ」などであって、普通

は、人の氏名を連想、想起するものと認められないから、「当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものとはいえない」、と判示しました。

← 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いただければと存じます。

特許侵害

パテントリンケージを理由とした、後発医薬品(ジェネリック医薬品)製造業者からの
先発医薬品製造業者に対する特許権侵害差止請求権等不存在確認請求に係る訴えの利益の存否(消極)



渡辺 洋
PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和5年5月10日判決(令和4年(ネ)第10093号)裁判所ウェブサイト〔エリブリン事件 控訴審〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

(1) Xは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)メーカーであり、X医薬品(後発医薬品)の製造販売について、医薬品医療機器等法14条3項に基づく厚生労働大臣の承認申請を行っていました。本件は、そのXが、X医薬品との関係で、発明の名称を「乳がんの処置におけるエリブリンの使用」とする特許(本件特許)の権利者であるY1、及びX医薬品の先発医薬品(Y医薬品)を製造販売するY2(Y1と併せてYらといいます。)に対し、(i) Y1がXに対し、X医薬品の製造販売等に関し本件特許権侵害に基づく差止請求権を有しないこと、(ii) YらがXに対し、X医薬品の製造販売等に関し本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認等を求めた事案の控訴審となります。

原審は、いずれの請求との関係でも訴えの利益(確認の利益)が認められないとして、Xの訴えを却下しています。原審については、過去のニュースレターで取り上げておりますので、[こちら](#)¹をご参照ください。Xが控訴をしたものの、結論として、知財高裁は、原審同様、確認の利益が認められないとして、Xの控訴を全て棄却しています。本稿では、控訴審でのXの補充主張とそれに対する知財高裁の判断に焦点を絞って取り上げます。

(2) 前提として、薬事当局が後発医薬品を承認するにあたっては、販売後に後発医薬品が特許権侵害訴訟を提起され供給が不安定とならないよう、先発医薬品に係る特許権(先行特許)の侵害性等を考慮する運用がとられることがあり、これをパテントリンケージといいます。日本では、いわゆる二課長通知²により、「先発医薬品の有効成分に特許が存在することによって、当該有効成分の製造そのものができない場合には、後発医薬品を承認しないこと」等とされており、このパテントリンケージの下で

は、厚生労働大臣が先発医薬品に係る特許権に抵触すると判断した場合には、後発医薬品の製造販売の承認はされないこととなります。本件でXがYらを提訴した背景には、X医薬品の製造販売が、本件特許権を侵害するものではないという司法判断を得ることで、厚生労働大臣にX医薬品を承認させる意図があったといえます。

他方で、民事訴訟の一般原則として、確認訴訟を提起するためには、裁判所が確認判決をすることが、当該紛争の解決方法として適切なのか、原告の法的地位や権利を保護するために現に必要といえるのか等といった観点から、訴えの利益(確認の利益)が認められなければならないとされています。

本件では、Xの訴えに確認の利益が認められるかという点が争点となり、特に控訴審では、パテントリンケージとの関係で確認の利益が認められるかが争点となりました。

2. Xの補充主張と、それに対する知財高裁の判断

(1) 控訴審における、Xの補充主張の概要は以下のとおりです。

(ア) パテントリンケージが問題になる状況自体、特許権の侵害の有無が問題になる法的紛争の状況であり、現に、「医薬品としてX医薬品が厚生労働省から承認されない」という、Xの有する権利又は法的地位に危険又は不安が存在している状況にある。そして、本件訴訟で、裁判所による侵害の有無の判断(確認判決)さえ示されたならば、「医薬品としてX医薬品が厚生労働省から承認されない」という、Xの法的地位に対する危険は除去されるので、確認判決を得ることが必要かつ適切な場合に該当する。

(イ) TPP11協定は批准国に所定のパテントリンケージの導入を義務付けているが、二課長通知に基づく実務が当該協定

¹ <https://www.ohbash.com/jp/newsletter/IPNewsletter202212.pdf>

² 平成21年6月5日 医政経発第0605001号/薬食審査発第0605014号「医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5511&dataType=1&pageNo=1

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。

(第18・53条2項)に根拠を有するものとして許容されるには、後発医薬品の先行特許への抵触の有無に疑義がある確認訴訟が提起された場合、確認の利益を認めて裁判所が実体的な判断を示すことが必要である。

(ウ)現在の二課長通知に基づく承認審査の実務では、後発医薬品メーカーは特許権者に対して特許無効審判を提起するか現実的な方法がないが、これでは特許の有効性しか判断されず、後発医薬品の特許発明の技術的範囲の属否といった点が判断されることはない。技術的範囲の属否は裁判所のみが判断できる／すべき事項であるにもかかわらず、これについて、厚生労働省が機械的な処理を行っているという状況は、法治主義に反する。

(2)これに対し、知財高裁は、大要以下のように判示し、Xの主張はいずれも理由がないとしました(一部修正。下線は筆者)。

▶仮に二課長通知等に基づく運用によれば、本件特許が存在するためにX医薬品についての厚生労働大臣の承認がされないことがXにとって問題であるとしても、そのことは、厚生労働大臣が医薬品医療機器等法14条3項に基づくX医薬品の製造販売についてのXの承認申請を認めるかどうかというXと厚生労働大臣(国)との間の公法上の紛争であって、そもそもXとYらとの私人間の法律上の紛争であるということはできないし、かかる公法上の紛争については承認申請に対して不作為の違法確認の訴えの提起や厚生労働大臣等に対する不服申立て等の法的手段によって救済を求めるべきである。

▶Xの主張(ア)については、Xが主張する「医薬品としてX医薬品が厚生労働省から承認されない」という「Xの有する権利又は法的地位」の「危険又は不安」とは、Xと厚生労働大臣との間で問題となる事柄であり、XとYらとの間の「請求権の存否に係る法律上の紛争」に係るものではないし、また、かかる危険又は不安を除去するためXとYらとの間で本件訴訟において確認判決を得ることが必要かつ適切であると解することもできない。

▶Xの主張(イ)については、TPP11協定の第18・53条2項は、医薬品の販売承認に当たって、特許抵触の有無に疑義が

あるとして本件のような確認訴訟が提起された場合に、裁判所が確認の利益を認めて実体的な判断を示さなければならない旨を規定するものではない。

▶Xの主張(ウ)については、本件でXが確認を求めている対象は、XとYらとの間の法律関係であって、仮に後発医薬品の承認審査の実務にXが指摘するような問題があるとしても、そのことによって、上記法律関係について確認の利益が認められることにはならないというべきである。

3. 本判決の意義

以上のとおり、本判決は、Xの主張するパテントリンケージの問題は、Xと厚生労働大臣(国)との間の法律関係であり、XとYらとの間の確認の利益を基礎づけるものではなく、その運用に不服があれば、公法上の紛争として別途厚生労働大臣等に対する訴訟で解決すべきであるとして、Xの訴えを却下しています。

この判断は、伝統的な確認の利益の判断枠組に則したものと解されます。もっとも、Xが主張するように、現在の二課長通知に基づく承認審査の実務では、後発医薬品が先発医薬品に係る特許の技術的範囲に属するか否かを、裁判所ではなく、厚生労働省が判断する運用となっています。この運用には、疑問視する声も少なくなく、今後も議論が続くものと考えられます。

[← 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お受け頂ければと存じます。

審決取消

無効審判手続にて実質的に攻撃防御の機会が与えられていたこと等を踏まえ、
審決が考慮しなかった副引用例に基づく容易想到性(進歩性)について、
審決取消訴訟にて審理判断ができると判示した事例



重富 貴光
PROFILEはこちら

裁判例はこちら

知財高裁(2部)令和5年4月6日判決(令和4年(行ケ)10010号)裁判所ウェブサイト[リソソーム酵素含有薬学的組成物事件]

本件は、発明の名称を「治療薬のCNS送達」とする特許権(特許第6466538号「本件特許」)の無効審判請求を不成立(特許有効)とした審決の取消訴訟です(請求棄却)。

訴訟において審理された本件発明¹に係る請求項は以下のとおりです。

リソソーム酵素に関する補充酵素である酵素を含む薬学的組成物であって、
該組成物は、該リソソーム酵素のレベルまたは活性の減少を伴うリソソーム蓄積症に罹患しているかまたは、これに罹患しやすい対象に脳室内投与されることを特徴とし、
ここで、該組成物は、5mg/ml～100mg/mlの濃度の該補充酵素と、50mMまでのリン酸塩を含み、かつ該組成物が、5.5～7.0のpHを有することをさらに特徴とする、薬学的組成物。

訴訟では、審決取消事由として①優先権に関する認定判断の誤り、②実施可能要件違反、③サポート要件違反、④明確性要件違反及び⑤進歩性についての各認定判断の誤りが主張されました。

本稿では、取消事由1(優先権に関する認定判断の誤り)の判断に際し、「審決取消訴訟の審理範囲」について興味深い判示がされた箇所をご紹介します。

取消事由1に関し、裁判所は、本件発明1に係る出願(「本件出願」)について、基礎出願²に基づく優先権を主張することはできないと判断しました。一方、審決では、基礎出願に基づく優先権主張を認めていたため、裁判所は優先権に関する審決には誤りがあると判断しました。

本件出願について優先権主張が認められない場合には、本件発明の容易想到性判断との関係では、基礎出願後に公開された文献である甲6³に記載された発明(「甲6発明」)が副引用例として考慮されることとなります。甲6には、①甲6発明(製剤⁴)、②甲6発明(ビヒクル⁵)の2つの発明が記載されていました。

原告は、審決取消訴訟の審理範囲⁶を根拠として、審判手続における容易想到性判断に際して甲6を副引用例として考慮しなかった審決は、優先権に係る判断の誤りによって直ちに取り消されるべきであると主張しました(取消事由1)。

これに対し、裁判所は、優先権に係る判断の誤りがあり、審決が容易想到性判断に際して甲6を副引用例として考慮しなかったとしても、審決取消訴訟において甲6を副引用例として容易想到性判断をすることは許されるとして、取消事由1は理由がないと判断しました。以下、判断部分をご紹介します(下線は筆者が付しました)。

①原告は、審判請求において、本件発明1の進歩性に係る無効理由として、甲2発明ないし甲4発明にそれぞれ甲5～10を適用することにより容易想到である旨を主張し、その中で、甲6については、甲6発明(製剤)と実質的に同一の内容を主張する一方、甲6発明(ビヒクル)については主張していなかった。

②本件審決は、基礎出願2に基づく優先権の主張を認めたことから、副引用例としての甲6記載の発明の適用について検討するには至らなかったが、…甲6については、甲6発明(製剤)と実質的に同一の内容を副引用例とする範囲で、審判手続

¹ 特許権者は無効審判請求事件にて訂正請求を行っており、訂正後の発明をいいます。また、訴訟の審理対象となった発明及び請求項は1～8及び12ですが、紙幅の制約から本稿では請求項1に係る発明(本件発明1)を取り上げます。
² 本件で問題とされた優先基礎出願は、甲16(優先権証明書(US61/358,857:2010年6月25日出願))に係る米国特許出願第61/358,857号(「基礎出願1」)と、甲17(優先権証明書(US61/360,786:2010年7月1日出願))に係る米国特許出願第61/360,786号(「基礎出願2」)です。
³ 甲6は「INTRATHECAL DELIVERY OF PROTEIN THERAPEUTICS TO TREAT GENETIC DISEASES INVOLVING THE CNS」 INJECTABLE DRUG DELIVERY 2010: FORMULATIONS FOCUS, Issue No.19, pages

16-20(2010年)という英語文献です。

⁴ 「14mg/mLのリソソーム酵素、5mMのリン酸ナトリウム、145mMの塩化ナトリウム及び0.05%のポリソルベート80を含有し、pHは7.0である、IT投与されるリソソーム酵素含有製剤」

⁵ 「5～20mMのリン酸ナトリウムを含有し、さらに塩化ナトリウム及びポリソルベート20を含有し、pHが5.5～7.0である、CNS送達用のビヒクル」

⁶ 最判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁(メリヤス編機)事件「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができない」

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付けばと存じます。

においても審理の対象となっていたものであって、甲2発明ないし甲4発明にそれぞれ上記副引用例を組み合わせることにより進歩性を欠くという無効理由自体は、審判手続において審理対象となっていた。

- ③本件審決は、甲2発明ないし甲4発明と本件発明の相違点について、甲5及び7～10を適用して容易想到であるといえるか否かについて判断した一方、優先権主張を認めたことから甲6は除外し、それゆえ相違点に係る本件発明の構成についての甲6発明(製剤)の適用について具体的には判断しなかったものの、甲2発明ないし甲4発明に甲6発明(製剤)を適用することにより本件発明は容易想到であるという旨の原告の主張自体については、これを認めることができないとの判断を示した。
- ④原告は、本件訴訟において、甲2発明ないし甲4発明を主引用例とした上で、…本件審決で排斥された甲5技術の適用による容易想到性の主張のほか、甲6に基づき、甲6発明(製剤)及び甲6発明(ビヒクル)を副引用例として主張するとともに、甲6が技術常識…を補足するものである旨を主張しているところ、本件訴訟において、容易想到性が争いとなっている本件発明の構成(甲2発明ないし甲4発明との間の各相違点)は、本件審決で判断されたものと基本的に同じであり、甲6発明(製剤)や甲6発明(ビヒクル)の適用に当たり、本件審決で判断されたもの以外の相違点が問題になるなどといった事情はない。
- ⑤前記①のとおり、甲6の適用については審判手続においても問題とされ、当事者双方において攻撃防御を尽くす機会があったといえる。この点、証拠…及び弁論の全趣旨によると、甲6は、基礎出願1及び2がされて間もない平成22年7月2日に公衆に利用可能となった雑誌…に掲載された「CNSが関与する遺伝学的疾患を治療するためのタンパク質治療薬の髄腔内送達」と題する論文であるところ、同論文は、基礎出願…に関わった研究者も関与して行われた研究発表に係るものであって、本件発明と同様の技術分野に属するもの…と解されるほか、その記載内容は、かなりの部分甲16及び17と重なり合うものである。そのような甲6の性質や、甲16及び17と本件発明との関係についても優先権主張の可否という形ではある

が各当事者において攻撃防御を尽くす機会があったというべきことを考慮すると、上記のように審判手続において各当事者に与えられていた甲6の適用について攻撃防御を尽くす機会 は、実質的な機会であったといえる。

- ⑥以上の事情の下では、本件審決においては副引用例としての甲6発明(製剤)の適用が具体的には判断されるに至らず、また、甲6発明(ビヒクル)についてはそもそも審判段階で問題となっていなかったこと(…被告は、甲6発明(ビヒクル)を適用しての容易想到性に係る原告の主張について、特にそれが審理範囲外であるとして争ってはいない。)を考慮しても、本件訴訟において、審判手続において審理判断されていた甲2発明ないし甲4発明との対比における無効原因の存否の認定に当たり、甲6発明(製剤)及び甲6発明(ビヒクル)を適用することによって容易想到性の有無を判断することが、当事者に不測の損害を与えるものではなく、違法となるものではない。最高裁昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁は、本件のような場合について許されないとする趣旨とは解されない。

そのうえで、裁判所は、原告が審決取消事由として主張した「進歩性判断の誤り」において、甲6発明を副引用例とする容易想到性判断について審理を行いました。その上で、結論として、甲6発明を考慮しても本件発明1は容易想到であるとはいえないとして、本件発明の進歩性を認めました。

最判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁(メリヤス編機)事件は、審決取消訴訟においては、審判手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないと判示しています。形式的にみれば、甲2発明ないし甲4発明との対比における甲6発明(副引用例)に係る公知事実、審判手続では正式に審理されたとはいえず、メリヤス編機事件最判に照らせば審決取消訴訟の審理範囲とはならず、裁判所は審決を取り消して再度無効審判手続にて審理判断すべきとの考え方も成り立ち得るところです。しかるに、本判決は、上記①～⑥の事情を認定し、審判手続において甲6発明(副引用例)に係る公知事実の適用に関して各当事者に攻撃防御方法を尽くす機会が実質

[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。

的に保障されていること等を認定し、審決取消訴訟において甲6発明(副引用例)に係る公知事実の適用に基づく容易想到性判断をすることはメリヤス編機事件最判に照らして許されないわけではなく、違法となるものではないと判断しました。

審決取消訴訟の審理範囲に関しては、メリヤス編機事件最判の射程や、紛争の一回的解決の考慮等に照らし、様々な議論がされていますが、本判決は、本事案の個別具体的な事情を丁寧に認定したうえで、審判手続にて実質的に攻撃防御の機会が与えられていたこと等を踏まえ、審決が考慮しなかった副引用例に基づく容易想到性(進歩性)について、審決取消訴訟にて審理判断できると判示したものと注目されます。

[← 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。

著作権

法人の著作権侵害について、法人代表者に損害賠償責任(会社法429条1項)が認められた事例

長谷部 陽平
PROFILEはこちら

東京地裁(40部)令和5年5月18日判決(令和3年(ワ)第20472号)裁判所ウェブサイト[「さくら」写真著作権侵害事件]

裁判例はこちら

1. 事案の概要

第三者から販売促進のための小冊子「さくら SAKURA」(「本件小冊子」)の制作を受託したYは、写真家であるXから、Xが撮影した写真(「本件各写真」)を小冊子に掲載する許諾を得て、本件各写真を本件小冊子に記載しました。しかし、それだけでなく、Yは、Yのウェブページ(「本件ウェブページ」)上にも、実績紹介として本件各写真を掲載しました。

Xは、Yによる本件ウェブページへの本件各写真の掲載が公衆送信権侵害に該当するとして、Yに対し著作権侵害を理由とする損害賠償を請求するとともに、Yの代表取締役であるAに対し会社法429条1項に基づき損害賠償を請求しました。損害賠償請求金額は1億7540万円です。

2. 判決主文

裁判所は、Yにつき著作権侵害を認め、Aについても会社法429条1項に基づく責任を認め、両者に対し連帯して414万円の支払を命じました。

3. 争点

本件では、①承諾の成否、②引用の成否、③消滅時効の成否、④取締役の責任の有無及び⑤損害額が争点となり、全ての争点について裁判所の判断が示されていますが、以下では、「取締役の責任」に関する裁判所の判断を紹介します。

4. 取締役の責任に関する裁判所の判断

Aの責任に関し、裁判所は、以下のとおり述べ(概要を記載します)、Aの重過失を認定し、取締役の第三者責任を肯定しました。なお、本件では、取締役の第三者責任に関し、専ら故意・重過失の有無が争われており、他の要件(因果関係等)は争点とされていません。

- Yの代表取締役であるAは、その職務上、Xに対し、本件各写真を本件ウェブページに掲載することができるかどうかを確認すべき注意義務があった。しかるに、Aは、Xに容易に確認できるにもかかわらずこれを怠り、本件各写真のデジタルデータに複製防止措置を何ら執ることなく、漫然と約7年間も本件ウェブページに継続して違法に掲載した。これらの事情を踏まえると、Aに少なくとも重過失があったことは明らかであり、著作権の重要性を看過するものとして、その責任は重大である。
- Aが、本件ウェブページ掲載時に知的財産権保護体制の構築を主たる職務としていなかったとしても、デザイン制作等を目的とする株式会社において、デザイン制作等に当たり著作権、肖像権その他の知的財産権を侵害しないようにする措置を十分に執ることは、取締役の基本的な任務であるといえる。

5. コメント

会社法429条1項に基づく役員責任(第三者に対する損害賠償責任)は、故意又は重過失を要件とします。そのため、法人につき知的財産権侵害が肯定されたとしても、法人の代表者の役員責任が認められるケースは多くありません。本件は、デザイン制作等を目的とする法人が著作権を侵害したという点でやや特殊な事例という評価はあり得ますが、法人代表者の重過失を認め役員責任を肯定した事例として、実務上参考になるものと思います。また、本判決が、第三者の知的財産権を侵害しないようにする措置を十分に執ることを取締役の「基本的な任務」とあると判断した点も注目されます。

なお、本判決は、損害額の争点についても、実績紹介を非商業目的であると評価し、損害額を低くする事情として用いています。この判断も、実務上参考になるものと思います。

[← 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、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。

不正競争

アマゾンに対する著作権侵害の申告が不正競争に該当すると認められた事例



田中 想音
PROFILEはこちら

大阪地裁(26部)令和5年5月11日判決(令和3年(ワ)第11472号)裁判所ウェブサイト〔アマゾン著作権侵害申告事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件は、アマゾンジャパン合同会社(「アマゾン」)の運営するインターネットショッピングサイト(「アマゾンサイト」)上に開設している仮想店舗(「Xサイト」)において商品を販売しているXが、Yに対し、Yがアマゾンに対して、Xサイト上に掲載された画像等がYの著作権を侵害する等の申告をした行為が不正競争防止法(「不競法」)2条1項21号の不正競争行為(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)又は不法行為に該当し、当該行為により損害を被ったと主張して、不競法4条又は民法709条に基づき、損害賠償金73万4620円等の支払を求めた事案です。

2. 事実経過

(1) 当事者

Xは、Xサイトにおいて、「韓流BANK」の屋号を用いて、韓国の芸能人に係る商品等を販売しており、Yも、アマゾンサイト上に開設している仮想店舗(「Yサイト」)において、韓国の芸能人に係る商品等を販売していました。

(2) Yによる権利侵害申告行為

Xは、Xサイトにおいて、写真集、卓上カレンダー及び単語帳(「本件商品」)を、本件商品に係る画像(「X画像」)を付した上で、販売していたところ、Yは、10回にわたり、アマゾンサイトのオンラインフォームから、アマゾンに対し、Xサイトに係るASIN(アマゾンサイトにおける商品ページの識別番号)、X画像、商品名等を特定し、侵害の種類として著作権侵害を選択した上で、権利侵害の申告(「本件申告」)を行いました。本件申告により、Xの扱う本件商品は、アマゾンサイト上での出品が停止されました。

(3) 著作権侵害に関するYの主張

本件訴訟において、Yは、Xが、Xサイトにおいて、YがYサイト

における商品の販売に際して使用していた画像(「Y画像」)をYの許諾無く盗用していたなどと主張しました。

3. 裁判所の判断

(1) 著作権侵害・Y画像の使用の事実の有無

裁判所は、本件申告ときにXサイトに掲載されていた本件商品に係る画像(X画像)が、画像としてはY画像とほぼ同一であったと認定しつつも、次のとおり判示して、Y画像の著作物性を否定し、Xによる著作権侵害を否定しました。

➤Y画像のうち、写真集又は卓上カレンダーに係る画像は、販売する商品がどのようなものかを紹介するために、平面的な商品を、できるだけ忠実に再現することを目的として正面から撮影された商品全体の画像である。Yは、商品の状態が視覚的に伝わるようほぼ真上から撮影し、商品の状態を的確に伝え、需要者の購買意欲を促進するという観点からYが独自に工夫を凝らしているなどと主張するが、具体的なその工夫の痕跡は看取できない上、撮影の結果として当該各画像に表現されているものは、写真集等という本件商品の性質や、正確に商品の態様を購入希望者に伝達するという役割に照らして、商品の写真自体(ないしそれ自体は別途著作物である写真集のコンテンツとしての写真)をより忠実に反映・再現したものにすぎない。

➤単語帳に係る画像であるY画像は、前記同様に商品をできるだけ忠実に再現することを目的として正面から撮影された商品全体を撮影した平面的な画像2点と、扇型に広げた商品の画像1点を配置したものであり、当該配置・構図・カメラアングル等は同種の商品を紹介する画像としてありふれたものであるといえ、Y独自のものとはいえない。

➤以上より、Y画像は、Y自身の思想又は感情を創作的に表現したものとはいえず、著作物とは認められない。

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御受け頂ければと存じます。

また、裁判所は、Xが、アマゾンから出品停止の連絡を受けた後、Yに対して2度にわたりXサイトについて著作権侵害と判断した理由等を尋ねる旨のメールを送信したことや、X画像がY画像それ自体であることを的確に示す証拠が存しないこと等の事情に照らし、XがY画像を盗用したものではなかったとも認定しました。

(2)Yの故意過失

そして、裁判所は次のとおり判示して、本件申告についてYに少なくとも過失が認められると判示しました。

▶Yは、アマゾンから、権利侵害の申告に係る手続についてメールを受信し、知的財産権の侵害を理由とする場合の方法を選択し、申告に係るX画像等を特定し、「著作権侵害」の項目を選択の上で本件申告を行っている。このようなYの行動に照らせば、Yは、アマゾンに対して自ら積極的に著作権侵害の虚偽事実を申告したといえ、Yが本件申告をするにつき、少なくとも過失が認められ、本件申告は違法である。

▶Yは、著作物性の判断を正確に行った上で申告することが求められるとすれば権利行使を不必要に萎縮させる等と主張するが、Yに本件商品に関する知的所有権がないことは自明である上、Xからの問合せに対応することなく本件申告を続けたとの事実関係のもとでは、採用の限りでない。

(3)小括

以上より、裁判所は、本件申告が不競法2条1項21号の不正競争行為に該当するとともに、Yには少なくとも過失が認められるとして、Xの請求の一部(元本5万2492円)を認容しました。

4.まとめ

本件は、アマゾンサイトにおける著作権侵害の申告行為につき、根拠となる権利(本件では著作権)の存在及び相手方による盗用の事実がいずれも認められず、不競法2条1項21号の虚偽事実の告知が成立すると認められた事例です。大手ショッピングサイトには権利侵害品に関する申告窓口が設けられ、申告があった場合には比較的早期に販売停止等の措置が取られることがありますが、そのような措置により反対に虚

偽申告による損害賠償請求等を受けることがあり得るため、申告前には、申告の根拠となる権利及び権利侵害に該当する事実関係の存在を確認することが重要であるといえます。

[← 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御受け頂ければと存じます。



執筆情報のご案内

「サプライチェーンの下流事業者に対する特許権行使」

著者 重富 貴光

書籍名 日本工業所有権法学会年報第46号

発売日 2023年05月31日

出版社 株式会社有斐閣

関連サイト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。