

Intellectual Property Newsletter No.100

Contents

ご挨拶

知的財産Newsletter100号発刊のご挨拶

テーマ別 Newsletterの振り返り

— 立 法 —

— 特許権侵害訴訟 —

— 特許審決取消訴訟 —

— 著 作 権 法 —

— 商 標 法 —

— 意 匠 法 —

— 不正競争防止法 —

海外動向

最近のWTO/TRIPS理事会やWIPOにおける議論の状況

欧州最新判例(速報)

ご挨拶

創刊100号を迎えて

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。

ご挨拶

知的財産Newsletter100号発刊のご挨拶



重富 貴光

PROFILE [はこちら](#)

この度、2017年1月より発刊を開始した知的財産Newsletterが記念すべき100号の発刊を迎えましたので、お知らせとともに、ご挨拶申し上げます。

弊所では、知的財産プラクティス・グループ(知財PG)を組成し、従前より所内の知財判例研究会を実施しておりましたが、所内での研究に限らず、知的財産法実務の動向を対外的に情報提供し、知的財産法実務に携わる方々のお役に立てないかという考えのもと、2016年に知的財産Newsletterの発刊を企画し、2017年に発刊開始しました。

発刊にあたっては、企画倒れに終わることのないよう「継続は力なり」との精神を掲げ、月次にて各知的財産法分野の法改正及び新しい裁判例をコンパクトに紹介し、コメントを行うという仕組みを採用しました。喜ばしいことに、この仕組みが知財PGのメンバーに浸透し、以降、多くの執筆メンバーに恵まれ、今回の100号に至るまで、1度も休刊することなく、知的財産Newsletter発刊を継続することができました。

今回の100号は、記念特集号として企画しました。記念特集号のコンセプトですが、第1に、立法動向・各知的財産法分野に関し、発刊開始から現在に至るまでの期間を中心に、注目すべき事項につき、振り返りの意味を含めて各執筆メンバーが紹介し、コメントしております。第2に、海外動向に関しては、①最近のWTO/TRIPS理事会やWIPOにおける議論の状況、②欧州司法裁判所における特許侵害訴訟の国際裁判管轄に関する新判断について解説しております。第3に、知財PG組成の礎となり、当職も数えきれないご指導を頂いた畑郁夫先生の寄稿をご紹介します。読者の皆様におかれましては、是非、記念特集号にお目通しいただければ幸いです。

なによりも、知的財産Newsletterを継続発刊することが

できましたのは、読者の皆様のおかげです。読者の皆様からは、Newsletterの記事が参考になった、Newsletterの配信を楽しみにしているといった数多くのご感想・ご評価を頂いております。このようなご感想・ご評価のお言葉を励みに、各執筆メンバーにおいて執筆に取り組むことができました。厚く感謝申し上げます。

2025年を迎えた現在、知的財産Newsletter発刊開始時に比して、技術革新のスピードが加速しており、AI・ライフサイエンスをはじめとする様々な技術分野で新たな知的財産法上の論点が生起し、新たな立法・裁判例による判断がされる状況が相次いでいます。知財PGにおきましては、これまでと同様に、立法・裁判例の動向に注視し、毎月、新しい情報をご紹介します、コメントさせて頂くべく、知的財産Newsletterを継続発刊させて頂こうと考えております。読者の皆様におかれましては、引き続き、ご支援・ご愛読頂きますようお願い申し上げます。

[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。

テーマ別 Newsletterの振り返り

立法



平野 恵稔

PROFILE [はこちら](#)

1. はじめに

創刊号から、弊所の知的財産ニュースレターでは立法、ガイドラインなどに関する記事を掲載してきました。

立法についていえば、知財関係の所轄官庁は、産業財産権法が特許庁、著作権法が文化庁、不正競争防止法が経済産業省、種苗法及び地理的表示法が農林水産省となります。所轄官庁が立法や法改正をしようとする場合、まず審議会で改正を検討する論点について1~2年くらい審議した後報告書を公開し、パブリックコメントなどを募集し、所轄官庁において法律案を作成します。法律案は、内閣法制局の審査を経た上で閣議決定され、内閣提出法律案として国会に提出されます。通常は、1月に始まる通常国会で審議され、それが可決されると、政令によって施行日が定められます。法案によって異なりますが多くの場合は翌年の4月1日とされます。したがって、法改正の方向性が明らかになって施行されるまで3年以上にわたってトピックとして取り上げられることとなります。創刊号から100号までを知財分野全体、特許法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法と、トピックとしてAIと裁判・紛争処理という形でまとめてみたいと思います。

2. 知財分野全体

政府は知的財産基本法に基づき知的財産戦略本部により2003年から6月頃に短中期の知財戦略として知的財産推進計画を公表しています。後の知財政策に影響を与える重要な内容となっていることがあります。

ニュースレターでは2017年版を[2017年7月号](#)、2018年版を[2018年7月号](#)、2019年版を[2019年8月号](#)、2022年版を[2022年8月号](#)で紹介しました。

3. 特許法

○平成30年(2018年)の改正では、①特許料等の軽減措置の全ての中小企業への拡充、②書類提出命令における書類の必要性を判断するためのインカメラ手続及び同手続への専門委員の関与の創設、③判定制度の関係書類に営業秘密が記載されている場合における閲覧の制限、④特許出願等における新規性喪失の例外期間を現行の6月から1年へ延長、がなされました([2018年4月号](#))。②については、第四次産業革命への対応として特許庁と経済産業省が連携した意見書が公表され([2017年4月号](#))、2017年12月に特許庁が意見書を公表した([2018年2月号](#))制度です。

○令和元年(2019年)の改正では、①査証制度の創設(特許法105条の2の新設)、②損害賠償額算定方法の見直し(覆滅部分への3項の併用、3項を「受けるべき金銭」とすること)(特許法102条の改正)がなされました([2019年4月号](#))。①は2017年2月にパブリックコメントに付され([2017年4月号](#))、①②はともに産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会(以下、「特許制度小委員会」といいます)で検討された制度です([2019年1月号](#))。

○令和3年(2021年)の改正([2021年7月号](#))では、第三者意見募集制度が導入され(特許法105条の2の11)([2021年12月号](#))、訂正における通常実施権者の承諾が不要となりました(特許法127条等。実用新案法、意匠法も同じ。[2021年8月号](#))。第三者意見募集制度は、2020年12月に特許制度小委員会の意見書が公表されパブリックコメントが募集された制度でした([2021年2月号](#))。

○[2022年10月号](#)では「特許法改正の動向」として、AI・IoT時代に対応した特許の「実施」定義見直しの論点が議論されていることをレポートしております。これは、特許制度小委員会が、2019年から、ネットワークを利用した特許について

[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。

複数の実施主体の関与の論点として議論が進められているところまだ結論を得ていない問題ですが(2020年2月号)、ドワンゴ事件の最高裁判決(令和7年3月3日判決(令和5年(受)第14号、第15号特許権侵害差止等請求事件; 令和5年(受)第2028号特許権侵害差止等請求事件))がでたこともあり、さらに議論が必要な状況となってきた論点です。

4. 意匠法

○令和元年(2019年)の改正では、①画像を「意匠」に含むことにより、いわゆる操作画像や表示画像を意匠法の保護対象とし、②建築物の外観・内装デザインを意匠法で保護しました(意匠法2条1項)。また、意匠権の存続期間が出願日から25年に変更され(同21条1項)、関連意匠制度も拡充されています(2019年5月号)。意匠法の対象拡大は知的財産推進計画2018で方向性が示されていたものでした(2018年7月号)。

5. 商標法

○平成29年(2017年)1月に商標登録を受けることができない商標についての商標審査基準改訂案が公表され(2017年3月号)、後に改訂されました。

○令和3年(2021年)の改正では、増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害(「輸入」行為を含む)として位置付け(商標法2条7項)(意匠法も同じ)(2021年7月号)、施行されました(2023年2月号)。

○令和5年(2023年)の改正では、留保型コンセント制度が導入され、氏名を含む商標の登録要件が緩和されました(2023年4月号、2023年7月号)。

6. 著作権法

○平成30年(2018年)の改正では、著作物に表現された思

想又は感情の享受を目的としない利用について柔軟な権利制限規定(著作権法30条の4)が導入されました(2018年4月号)。これは、2017年の文化審議会著作権分科会の報告書に基づくものです(2017年5月号)。

○令和2年(2020年)の改正では、①リーチサイト等を通じた侵害コンテンツへの誘導行為を著作権侵害とする、②侵害コンテンツのダウンロードを著作権侵害とする対象を音楽、画像かつ著作物全体に広げ、主観的要件を必要とする、などの改正がなされました(2020年4月号、2020年5月号)。これらは、文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会の2018年12月の報告書に基づくものでした(2019年2月号)。

○令和5年(2023年)の改正では、著作物等の利用に関する新たな裁定制度(「新裁定制度」)の創設等が行われました(2023年5月号)。

7. 不正競争防止法

○平成30年(2018年)の改正では、限定提供データが保護されることになりました(2018年4月号)。これは産業構造審議会知的財産分科会の小委員会の報告書に基づくものです(2017年8月号)。

○令和5年(2023年)の改正では、①限定提供データの定義の明確化、②デジタル空間における形態模倣行為の防止、③日本国内で事業を行う営業秘密保有者の、日本国内において管理されている営業秘密に関する民事訴訟であれば、海外での侵害行為も日本の裁判所で日本の不競法に基づき提訴できることを明確化する、④損害額の推定規定を設けることなどが行われました(2023年2月号、2023年10月号)。

8. AI

AIについては、知的財産戦略本部内に設置された新たな情報財検討委員会で議論がなされ(2017年1月号)、経産省のAI・データ契約ガイドライン検討会により、AI・データの

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。

利用に関する契約ガイドラインが作成されたりしています(2018年6月号)。さらに、著作権法上の問題について、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が、2024年3月、「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめています(2024年5月号)。

9. 裁判・紛争処理

知的財産紛争の裁判や紛争処理について、裁判のIT化について(2018年1月号、2020年1月号)、東京国際知的財産仲裁センターの設立について(2018年8月号、2018年9月号)、京都国際調停センター、日本国際紛争解決センターについて(2018年9月号)、また、東京地裁・大阪地裁での知財調停(2019年10月号)を紹介してきました。

10. さいごに

この間を振り返ってみると、知的財産法はデジタル化、ネットワーク化、AIを含む情報処理の高度化によって大きな変容を見てきたことがわかってきました。今後の100号もこのような第四次産業革命と言われるこの大きな流れのなかで数々の新しい立法がなされていくのであろうと予想できます。弊所の知的財産ニュースレターではこのような情報を皆さまにコンスタントにお伝えしていければと考えております。

[目次へ戻る](#)



本ニュースレターの発行元は弁護士人大江橋法律事務所です。弁護士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。

テーマ別 Newsletterの振り返り

特許権侵害訴訟



石津 真二

PROFILE [はこちら](#)

1. はじめに

2017年1月の知的財産ニュースレター発刊以来、多数の特許権侵害訴訟等の判決を紹介してまいりました。特許権侵害訴訟における侵害論・無効論の論点は多岐にわたり、紙幅の関係上、その全てを取り上げることはできませんが、本稿では、これまでにご紹介した判決及び取り上げなかった判決の中から、実務に参考になるのではないかと考えられる判決をご紹介します。

2. 国境を跨ぐ侵害に関する判決

直近の着目すべき最高裁判例として、令和7年3月3日に判決(2件)が下された、ドワンゴv. Fc2の事件が挙げられます。最高裁は、[第1事件](#)では、インターネット上のコメント付き動画共有サービスに関する米国所在のサーバーから日本国内所在のユーザーへのコメント表示用プログラムの配信の実施行為が該当性(「電気通信回線を通じた提供」該当性)及び間接侵害における「譲渡等」該当性について、[第2事件](#)では、当該コメント配信システムの実施行為が該当性(「生産」該当性)について、それぞれ判断し、いずれも肯定しました。最高裁は、各該当性について、問題となる行為を全体としてみて実質的に判断するとし、発明の効果が奏されることとの関係においてサーバーが国外(米国)にあることに特段の意味はないこと、及び、配信が、特許権者に経済的な影響を及ぼさないとすべき事情もうかがわれないことから、被侵害者らは、「電気通信回線を通じた提供」「譲渡等」及び「生産」をいずれも行っていると認定しました。このように、行為の一部が海外でなされる場合であっても、特許権侵害と認定される場合があることが明確にされたことは実務上意義があり、また、本判決との関係では、直近の産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会でも考

慮要素の整理が議論されており、今後の動向を注視することが大切です。

3. 損害論に関する判決

損害論については、近時裁判所(特に知財高裁)において判断が蓄積されてきたところです。代表的なものとして、[ごみ貯蔵機器事件大合議判決](#)、[二酸化炭素含有粘性組成物大合議判決](#)、[美容器事件大合議判決](#)、[椅子式マッサージ機大合議判決](#)等が挙げられます。

このうち、実務上よく使われる特許法102条2項(侵害者利益を損害と推定する規定)に係る損害論の枠組みについては、弊所の知的財産ニュースレター発刊前のものですが、[ごみ貯蔵機器事件\(知財高裁特別部判決平成25年2月1日\)](#)において、特許法102条2項適用の条件として特許権者が当該特許発明を実施していることを要件とするものではないと整理され、その後、[二酸化炭素含有粘性組成物大合議判決](#)及び[椅子式マッサージ機大合議判決](#)で以下のとおり判断されています。

[二酸化炭素含有粘性組成物事件\(知財高裁特別部判決令和元年6月7日\)](#)では、特許法102条2項の推定は、原則として、侵害者が得た利益全額について及ぶとされたうえで、推定覆滅事由として、例えば、[〈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\(市場の非同源性\)](#)、[〈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\(機能、デザイン等特許発明以外の特徴\)](#)などの事情が上げられました。

[椅子式マッサージ機事件\(知財高裁特別部判決令和4年10月20日\)](#)では、上記の推定覆滅事由によって推定覆滅された部分について、「特許権者が実施許諾をすることができたと認められるとき」に、特許法102条3項(実施料相当

[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。

額)との重畳適用が認められるとし、「実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特許権者は、特段の事情のない限り、実施許諾をすることができたと認められるのに対し、…販売等をする事ができないとする事情があることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別に判断すべきものと解される。」と述べたうえで、発明が侵害品の部分のみに実施されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については実施許諾をすることができたとはいえないとして重畳適用を否定する一方、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については実施許諾をすることができたとして重畳適用を肯定しました。

損害論に係る判断は、これらの大合議判決の後も蓄積されており、例えば、特許権者ではなく同一グループ内の別法人が特許発明を実施していた事案([知財高判令和4年4月20日](#))や特許権者の完全子会社が侵害サービスと競合するサービスを提供していた事案([知財高判令和6年7月4日](#))でも、グループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価できるとして、特許法102条2項の適用が肯定されています。

4. 訴訟提起時にいかなる請求項の侵害主張を行うべきか

チップ型ヒューズ事件(知財高判令和6年2月21日)では、原審における均等侵害不成立の心証開示の後に特許権者側が行った新たな請求項の侵害主張追加に関し、原審は請求項ごとに別の請求が観念できるとして「訴えの変更」に当たることを理由に退けた一方、知財高裁は「ある特許権の侵害を理由とする請求を法的に構成するに当たり、いずれの請求項を選択して請求原因とするかということは、特定の請求(訴訟物)に係る攻撃方法の選択の問題と理解するのが相当である。」として「時機に後れた攻撃防御方法」に当たるとして却下しました。かような知財高裁の判断に照らせば、原審とは異なり、特許権者は、訴訟提起に際して侵害

主張を行った請求項とは別の請求項をもって別訴を提起することはできないこととなるため、特許権侵害主張に際しては当該特許の請求項全てについて侵害主張を行うかどうか十分に吟味することが必要です。

5. 特許非侵害保証

ウォールキャッチャーシリーズ事件(知財高判令和5年11月8日)では、売買契約における、「被控訴人(※売主)は、…商品が第三者の特許権、商標権等の工業所有権に抵触しないことを保証する。万一、抵触した場合には、被控訴人(※売主)の負担と責任において処理解決するものとし、控訴人(※買主)には損害をかけない。」との特許非侵害保証条項について、知財高裁は、一般的な意思解釈を前提にした場合、単に事後的な金銭補償義務のみならず、売主が、その負担と責任において、紛争を処理解決する積極的な義務をも規定しており、買主の求めに応じて、買主に商品に係る技術的な知見や特許権等の権利関係その他の必要な情報を提供し、買主が必要な情報の不足により敗訴し、または交渉上不当に不利な状況となり、損害が発生することのないよう協力する義務も負うと判断しています。一方で、知財高裁は、売主が侵害の事実を争っており侵害の事実が未確定である状況において、買主が経営判断等により特許権侵害等を主張する第三者との間で商品の取り扱いについて合意したような場合の損害の補償義務までは負わないと判断しました。かような非侵害保証条項は、多くの契約において定められるものであるところ、上記の知財高裁の判断は、契約の文言の解釈として一般的に売主がどの程度の義務を負うかの参考になるものと思います。

6. おわりに

日々、特許権侵害訴訟の判断は蓄積されておりますので、今後も、裁判所の判断や特許法制の動向を注視し、読者の皆様に有益な情報を提供できるよう努めて参存です。

[目次へ戻る](#)



テーマ別 Newsletterの振り返り

特許審決取消訴訟



古庄 俊哉

PROFILE [はこちら](#)

1. はじめに

2017年1月の知的財産ニュースレター発刊以来、多数の特許審決取消訴訟等の判決を紹介して参りました。本稿では、これまでにご紹介した判決の中から、特に実務に参考になるのではないかと考えられる判決を取り上げてご紹介いたします。

2. 特許発明の進歩性判断に関する判決

特許発明の進歩性について判断した裁判例は多数存在しますが、2017年1月以降の実務上特に重要な判決として、ピリミジン誘導体事件知財高裁大合議判決、及び、アレルギー性眼疾患用点眼剤事件最高裁判決が挙げられます。

[ピリミジン誘導体事件\(知財高判平成30年4月13日\)](#)では、刊行物記載の化合物の一般式に多数の選択肢がある場合の引用発明の認定についての判示がなされました。知財高裁は、引用発明として主張された発明が「刊行物に記載された発明」(特許法第29条第1項第3号)に該当するためには、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならないこと、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的にあるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを引用発明と認定することはできないことを判示しました。また、知財高裁は、進歩性の有無を基礎付ける事実の主張立証責任について、主引用発明に副引用発明を適用することにより対象発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、①主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測で

きない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなること、特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、上記①については特許の無効を主張する者が、上記②については特許権者が、それぞれそれらがあることを基礎付ける事実を主張立証する必要があることを示しました。

化学分野では文献等に化合物が広く一般式として記載される場合があり、そのような一般式からどのように引用発明を認定すべきかが争点となることも少なくないところ、本判決は引用発明の認定について実務上の指針を示したものだといえます。また、進歩性の有無を基礎付ける事実の主張立証責任の所在を明確化した点でも、本判決は、実務上意義のあるものであったと考えられます。

[アレルギー性眼疾患用点眼剤事件\(最判令和元年8月27日\)](#)では、特許発明の進歩性における顕著な効果の判断手法について、特許発明に係る化合物と同等の効果を有する他の複数の化合物の存在が進歩性の有無の判断基準時当時知られていたということのみから直ちに、特許発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定した原審の判断には誤りがあり、進歩性判断基準時当時における対象発明の構成を基準として、当該構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものであるか否かを十分に検討すべきであることが判示されました。

予測できない顕著な効果の有無の判断方法については諸説があったところ、最高裁は、対象発明が奏する効果を、当業者が、進歩性判断基準時当時に対象発明の構成が奏するであろうと予測できる効果と比較して、顕著かつ予測できないことをいうと解すると見解を採用すべきことを示した点で、実務上重要な意義を有しています。この最高裁判決

[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。

の判断手法は、[骨粗鬆症治療剤事件\(知財高判令和3年8月31日判決\)](#)などでも踏襲されています。

3. 審決取消訴訟の審理範囲に関する判決

メリヤス編機事件最高裁判決(最判昭和51年3月10日)により、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旨が示された以降の裁判例は、この最高裁判決に従って、審決取消訴訟の審理範囲を制限的に解してきました。もっとも、近時は、最高裁判決を前提としつつも、紛争の一回的解決等の観点から、審決取消訴訟の審理範囲を柔軟に解釈し、審理範囲を拡張していくという考え方をとる判決も登場しています。

例えば、[物品の表面装飾構造及びその加工方法事件\(知財高判平成29年1月17日判決\)](#)では、知財高裁は、無効審判において審理された公知事実に関する限り、審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審決と異なる主張をすること、あるいは、複数の公知事実が審理判断されている場合にあっては、その組合せにつき審決と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということとはできないから、取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないということとはできないと判示したうえで、審決取消訴訟において新たに主引例として主張された引用発明2も審判で副引例として審理されていたこと、当事者双方が引用発明2を主引例とした組み合わせについても審決取消訴訟で判断することを認めており、必要な主張立証を尽くしていることから、引用発明2を主たる引用例とする容易想到性の主張について審理判断することは、紛争の一回的解決の観点からも許されると判断しました。

また、[リソソーム酵素含有薬学的組成物事件\(知財高判令和5年4月6日判決\)](#)でも、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ことが示されました。

4. おわりに

近時は、AI関連技術の急速な進歩により、AIが発明創出に利活用されるようになっていますが、現時点では、AIが特許制度を大きく変える状況には至っていないように思います。[ダバス事件\(知財高判令和7年1月30日\)](#)において、知財高裁は、「特許法に基づき特許を受けることができる『発明』は、自然人が発明者となるものに限られると解するのが相当である」と判示して、AIの発明者性を否定し、現在の特許法のもとでは、AIは発明者としては認められないとのスタンスを示しました。また、特許庁の『[『AIを利活用した創作の特許法上の保護の在り方に関する調査研究』の調査結果について](#)』(令和6年3月)では、「現時点において、発明の創作過程におけるAIの利活用の影響により、従来の特許法による保護の在り方を直ちに変更すべき特段の事情は発見されなかった」との調査結果が示されています。

もっとも、今後も発明の創出におけるAIの利活用は拡大していくものと思われ、AIが創出した発明の発明者性や保護の在り方の議論がどのような方向に進み、裁判所がどのような判断をするのかについては、注視が必要だと考えています。弊所の知的財産ニュースレターが200号を迎える頃には、今と状況が大きく変わっていることも十分にあり得るのではないかと感じています。今後も、特許法制や裁判所の判断の動向を注視し、読者の皆様に有益な情報を提供できるよう努めて参る所存です。

[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。

テーマ別 Newsletterの振り返り

著作権法



廣瀬 崇史

PROFILE [はこちら](#)

1. はじめに

著作物は、出版、映画、音楽、放送といったメディア、エンターテインメントに関する企業活動、コンピュータープログラムや教育関連の企業活動においてのみならず、それらを受け手として利用し、また、生成AIやSNSの利用などを通じて自ら提供者ともなる個人の日常生活においても、なくてはならないものとなっています。しかしながら、著作権法については、その条文は曖昧で抽象的な記載が少なくなく規律の把握が容易ではない面があること、また、著作権の保護期間は、例えば実名の著作物について著作者の死後70年とされるなど、特許権や意匠権と比べ長いことから、著作権者の利益を意識しつつも企業や個人の活動への過度の制約とならないように利益衡量をする必要がある面があることに留意することが必要です。弊所の知的財産ニュースレターでは、このような観点も踏まえつつ、著作権法の解釈の参考となる重要な裁判例を、8年以上にわたり、多数紹介してきました。今回は、そのうち印象に残っているものを改めて紹介させていただきます。

2. 裁判例の紹介

(1) まず、社会の耳目を集めた音楽教室事件が挙げられます。これは、音楽教室において楽器の演奏技術の教授等を行っている原告らが、音楽教室での楽曲の使用(教師及び生徒の演奏等)は、演奏権の侵害に当たらない、すなわち「公衆に直接…聞かせることを目的」とした演奏(著作権法22条)に当たらないなどと主張して、被告である著作権管理事業者の原告に対する請求権の不存在確認を求めた事件です。当該事件で、(著作権法22条に判断要素が明記されていない)音楽の利用主体は誰かが争われました。[音楽教室事件第一審\(東京地判令和2年2月28日\)](#)は、「利用される

著作物の選定方法、著作物の利用方法・態様、著作物の利用への関与の内容・程度、著作物の利用に必要な施設・設備の提供等の諸要素を考慮し、当該演奏の実現にとって重要な行為がその管理・支配下において行われているか否かによって判断するのが相当である(クラブキャッツアイ事件最高裁判決、ロクラクII事件最高裁判決参照)。「著作物の利用による利益の帰属については、…中略…本件における著作物の利用主体性の判断においてこの点を考慮に入れることは妨げられない」との一般論を述べ、音楽教室の事業者と同視し得る立場の教師による演奏部分のみならず、生徒による演奏部分を含めて、音楽著作物の利用主体は、音楽教室の事業者であると判断しました。しかし、[音楽教室事件控訴審\(知財高判令和3年3月18日\)](#)で知財高裁は、生徒による演奏部分について、東京地裁の判断を覆し、[音楽教室事件上告審\(最判令和4年10月24日\)](#)で最高裁も、知財高裁の判断手法を基本的には是認しました。最高裁は、「演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である」との一般論を述べた上で、生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるので、課題曲の演奏は手段にすぎないこと、教師の伴奏等は生徒の演奏の補助にとどまること、教師の指導等は生徒の目的達成を助力するものに過ぎないこと、生徒は、上記目的のため任意かつ自主的に演奏を行っており、演奏を強制されていないこと等から、生徒がした演奏に関し、音楽教室側が著作物の利用者ということとはできないとしました。最高裁は、演奏主体性の判断において、管理支配性と利益の帰属に注目したカラオケ法理を提示した[クラブキャッツアイ事件\(最判昭和63年3月15日\)](#)へ言及せず、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。

わゆる総合衡量法理を採用した[ロクラクII事件\(最判平成23年1月20日\)](#)と同様の判断手法が用いられるべきことをより明確化したものと考えられます。

(2) 次に、日常生活でも頻繁に利用されるSNSに関する裁判例として印象に残っているものを紹介します。例えば、[リツイート事件\(最判令和2年7月21日\)](#)が挙げられます。氏名表示権(著作権法19条1項)が侵害された旨を根拠とする発信者情報の開示請求において、訴外Aがした最初のツイート(原告の氏名が表示された原告撮影の写真のツイート)に対しBによるリツイートにおいて(システムの仕様により写真について自動的に)トリミングが生じ氏名の表示が消えてしまったことをもって、原告の氏名表示権(著作権法19条1項)の侵害が成立するかが一つの争点とされていました。最高裁は、氏名表示権への侵害の成立を認め、また、サムネイルをクリック(タップ)すれば元の(原告の氏名付きの)画像全体が表示される場合でも、侵害が成立する旨も示していました¹。他にも、知財高裁が、他人のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートについて「引用」(著作権法32条1項)該当性を肯定し適法と判断した[ツイートスクリーンショット画像引用事件\(知財高判令和4年11月2日\)](#)²も印象に残っています。当該画像添付は、当該他人のツイート行為を批評するために行われたもので、スクリーンショットをして画像を(手を加えず)そのまま示すことで、客観性が担保され、また、読者による内容の正確な理解に資すること等から、批評の目的上正当な範囲内の利用といえ、また、画像をキャプチャしてシェアすることは、一般に行われている手法なので公正な慣行に合致するとして、引用の要件を満たすと認定していました。このように、著作権法に関する裁判例では、

企業活動のみならず日常生活においても重要な意義を有する裁判例が次々に出されます。

(3) 最後に、応用美術に関する裁判例で印象に残っているものを紹介いたします。応用美術の著作物性の判断基準については、子供用の椅子の著作物該当性が争われた(弊所の知的財産ニュースレター発刊前の)[平成27年TRIPP TRAPP事件\(知財高判平成27年4月14日\)](#)において、知財高裁は、「応用美術に一律に適用すべきものとして、高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべき」とし、美術工芸品に該当しない応用美術であっても、著作権法2条1項1号所定の著作物性の要件を満たすものについては、「美術の著作物」として、同法上保護されるものと解すべき見解(無制限説)を採用し、当該椅子について著作物該当性を肯定していました。しかし、同判決後、下級審の裁判例では、無制限説を採用せず、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、美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについて、美術の著作物として保護され得るとする見解(分離可能性説)を採用するものが多くみられました。タコの形状を模した公園の遊具である滑り台が著作物に該当するかが争われた[タコの滑り台事件\(知財高判令和3年12月8日\)](#)もその一つです。なお、弊所の知的財産ニュースレターでは紹介していませんでしたが、令和6年に、知財高裁は、平成27年TRIPP TRAPP事件と同じ原告が、当該事件で対象となった子供用の椅子と同様の椅子について著作物該当性を主張した[令和6年TRIPP TRAPP事件\(知財高判令和6年9月25日\)](#)において、分離

¹ただし、著作者の利益を害するおそれがなく、公正な慣行に反しない場合には、著作者の氏名表示を省略できるとする著作権法19条3項の適用は主張されており、争点化されていなかったことから、判決の射程については留意が必要です。

²これと軌を一にする裁判例として、[知財高判令和5年4月13日](#)や[知財高判令和5年4月17日](#)があります。

次ページへ続く ▼

可能性説を採用し、当該椅子の著作物該当性を否定しました。知財高裁は、①作成者の何らかの個性が発揮されていれば、量産される実用品の形状等についても、著作物性を認めるべきであるとの考え方を採用したときは、著作権者の許諾が必要となる場面等が増加し、権利関係が複雑になって混乱が生じることとなり、著作権の存続期間が長期であることも相まって、著作権法の目的から外れることになるおそれがある、②形状等の表現について、その創作的表現は、意匠法によって保護することが可能であり、かつ、通常はそれで足りるはずである、③実用品の形状等の創作的表現について著作物性が認められるのは、それが実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象となるような部分を含む場合又は当該実用品が専ら美的鑑賞目的のために制作されたものと認められるような場合に限られると解するのが相当であるといった一般論を示しました。当該判決は、応用美術に関する裁判例の動向を相当程度決定付ける可能性があると考えられます。

3. おわりに

以上のように、著作権法の裁判例では、特定の法的論点の動向に重大な影響を与えるもの、また、事業活動のみならず日常生活への影響が小さくないものが、今後も多数生じることが想定されます。引き続き、有意義な裁判例の紹介ができるよう、努めて参る所存です。

[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。

テーマ別 Newsletterの振り返り

商標法



長谷部 陽平

PROFILE [はこちら](#)

1. はじめに

2017年1月の知的財産ニュースレター発刊以来、多数の商標に関する判決を紹介してまいりました。商標に関する判決は、商標の類否に関する判断を示したものが多く、それらも実務上はとても参考になります。もっとも、類否に関する多数の判決の中から1つ2つを選択することは難しいため、本稿では、これまでに知的財産ニュースレターでご紹介してきた判決の中から、類否以外の判断を示した判決を2つ取り上げてご紹介いたします。

2. 周知商標との抵触を理由とする権利濫用の抗弁に関する判決

[エマックス商標侵害事件\(最判平成29年2月28日\)](#)では、商標権者による権利行使(商標権侵害に基づく差止請求等)に対し、被告から、周知商標との抵触(商標法4条1項10号)を理由として権利濫用の抗弁が主張されました。

商標法47条1項は、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き、商標権の設定登録の日から5年の除斥期間を経過した後は、無効審判を請求できない旨定めています。そして、商標法39条(特許法104条の3第1項を準用)は、商標権侵害訴訟において、商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、商標権者は相手方に対しその権利を行使することができないと定めています。そこで、上記除斥期間が経過した後に、商標権侵害訴訟において、権利行使の制限が認められる余地があるか否かが争点となります。

同判決は、「商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き、商標権侵害訴

訟の相手方は、その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって、本件規定に係る抗弁を主張することが許されないと解するのが相当である。」との判断を示しました。その上で、同判決は、商標法4条1項10号の趣旨は、周知商標との関係で「商品等の出所の混同の防止を図る」とともに、周知商標につき「自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている者の利益と商標登録出願人の利益との調整を図る」ものであり、登録商標が商標法4条1項10号に該当するのにこれに違反して商標登録がされた場合に、商標登録の出願時において周知商標を有する者に対してまでも、商標権者が商標権の侵害を主張して商標の使用の差止め等を求めることは、「特段の事情がない限り、商標法の法目的の一つである客観的に公正な競争秩序の維持を害するものとして、権利の濫用に当たり許されない」とし、商標権者が、商標権の設定登録の日から5年を経過したために権利行使制限規定に係る抗弁を主張し得なくなった後においても、この権利濫用の抗弁を主張できるとすることは、商標法47条1項の趣旨を没却するものとはいえないとして、「商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たるとして、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たるとして主張することが許されると解するのが相当である。」との判断を示しました。

同判決は、商標法47条1項が定める除斥期間と商標権侵

[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。

害訴訟における抗弁の成否に関し、詳細・具体的な判断基準と当てはめを示した最高裁判決として、実務上参考になるものです。

3. 不使用取消審決に係る審決取消訴訟の性質に関する判決

緑健青汁事件(知財高判平成30年1月15日)は、商標法50条(不使用取消)に該当することを理由として登録商標に係る商標登録を取り消すべき旨の判断をした審決を不服として、同登録商標に係る商標権の共有者の1名が単独で提起した審決取消訴訟です。同訴訟において、被告は「同訴訟は固有必要的共同訴訟に当たり、共有者1名のみによる訴え提起は不適法である」との本案前の抗弁を主張しました。

不使用取消審決に係る審決取消訴訟の性質については、商標権の処分の側面(不使用取消審判は対象商標の共有者全員を被請求人として請求する必要がある)を重視して固有必要的共同訴訟であるとする見解と、商標権の現状を維持する保存行為の側面を重視して固有必要的共同訴訟ではないとする見解が、対立していました。

同判決は、①不使用取消審決に係る審決取消訴訟の提起は、商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たる、②商標権の共有者の1人が単独で不使用取消審決に係る審決取消訴訟を提起することができるとしても、訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない、③商標権の設定登録から長期間経過した後他の共有者が所在不明等の事態に陥る場合や、訴訟提起について他の共有者の協力が得られない場合なども考えられるところ、このような場合に、共有に係る商標登録の取消審決に対する取消訴訟が固有必要的共同訴訟であると解して、共有者の1人が単独で提起した訴えは不適法であるとする、出訴期間の満了と同時に取消審決が確定し、商標権は審判請求の登録日に消滅したものとみなされることとなり、不当な結果となりかねない、

④合一確定の要請との関係でも手続的な問題はない等の詳細な理由を述べて、不使用取消審決に係る審決取消訴訟は固有必要的共同訴訟ではないとし、共有者1名のみによる訴え提起は適法であるとの判断を示しました。

同判決は、不使用取消審決に係る審決取消訴訟の性質と共有者の一部のみによる訴え提起の適否について初めて判断した上級審判決として、実務上参考になるものです。なお、同判決が示した判断理由は、不使用取消審決以外の審決に係る審決取消訴訟にも通じるものがあるため、不使用取消審決以外の審決に係る審決取消訴訟への影響についても注視していく必要があると思います。

4. おわりに

知的財産ニュースレター発刊(2017年1月)の少し前(2015年4月施行)に導入された「新しいタイプの商標」について、関連する裁判例がその後着々と集積されています。2017年3月号でご紹介した商標審査基準(改訂第13版)は、その後改訂を重ねて昨年からは改訂第16版が適用されています。昨年(2024年)の商標法改正では、国際ハーモナイゼーションの観点も踏まえ、コンセント制度の導入、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和等が行われました。

商標分野だけでも毎年多くの判決が公表されており、制度の改正・改訂も短期間で重ねられています。弊所は、今後も、商標に関する判決、制度の動向を注視し、読者の皆様に有益な情報を提供できるよう努めてまいります。

[目次へ戻る](#)



本ニュースレターの発行元は弁護士人大江橋法律事務所です。弁護士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。

テーマ別 Newsletterの振り返り

意匠法



松本 健男

PROFILE [はこちら](#)

1. はじめに

意匠法に係る事件は、他の知的財産権に係る事件と比較して件数が少ない状況が続いています。裁判例の多くは、意匠の類否について判断したものです。

そのような中で、弊所の知的財産ニュースレターでは、実務上の参考となるものとして9件の裁判例を紹介してきました。

紹介した裁判例は、以下のとおりです。

- ① [吸入器事件\(知財高判平成28年12月21日\)](#)
- ② [ライター意匠事件\(知財高判平成30年4月12日\)](#)
- ③ [酸素カプセル意匠事件\(東京地判平成30年9月21日\)](#)
- ④ [そうめん流し器事件\(大阪地判令和元年8月29日\)](#)
- ⑤ [イヤープッド事件\(知財高判令和元年8月28日\)](#)
- ⑥ [インジェクターカートリッジ事件\(知財高判令和4年1月12日\)](#)
- ⑦ [瓦意匠事件\(知財高判令和5年6月12日\)](#)
- ⑧ [自動車用フロアマット意匠事件\(知財高判令和5年9月6日\)](#)
- ⑨ [生ジョッキ缶意匠事件\(知財高判令和6年12月19日\)](#)

弊所の知的財産ニュースレターで紹介した裁判例も、意匠の類否判断の争点を取り上げたものが多く、①～④、⑦、⑧において、取り上げています。他方で、⑤、⑥、⑨は意匠類否判断以外について判断した裁判例をご紹介したものであり、⑦も、意匠の類否判断以外の論点についても取り上げています。

2. 意匠の類否判断以外の論点について判断した裁判例

以下、意匠の類否判断以外の論点について判断した裁判例を振り返ってみます。

(1) 意匠権の国内消尽を肯定した裁判例

⑤ [イヤープッド事件\(知財高判令和元年8月28日\)](#)は、意匠権の国内消尽について判断したものです。

知財高裁は、製品に意匠権者の実施品を付属させて販売した行為について、実施品の譲渡によって意匠権が消尽したと判断しました。意匠権の国内消尽について特許権の消尽と同様の判断基準をもって意匠権の国内消尽を肯定した点が、実務上、参考となるものです。

(2) 意匠に係る査定系審決取消訴訟における禁反言の法理について判断した裁判例

⑥ [インジェクターカートリッジ事件\(知財高判令和4年1月12日\)](#)は、意匠登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟における禁反言の法理について判断したものです。

同事件は、意匠登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟ですが、原告は、拒絶理由通知書に応答して提出した意見書においても、審判請求書においても、一貫して本願意匠の物品と引用意匠の物品が共通すると説明しており、このことが審決の判断の基礎となっていました。ところが、原告が、審決取消訴訟において初めて、本願意匠の物品と引用意匠の物品はその用途・機能・需要者・使用態様等が異なると主張したので、被告(特許庁長官)は、禁反言の法理に抵触する当該原告の主張は許されないと主張しました。

知財高裁は、意匠登録出願についての拒絶理由の存否は審査官が職権により判断すべきものであって出願人が審査段階又は審判段階において述べたことについて自白の拘束力が働くものではないこと、権利行使の当否ではなく

[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御受け頂ければと存じます。

権利設定の適否が問題となる審決取消訴訟であるので被告の利益が不当に害される関係もないこと等を理由に、当該事案において主張制限をすることに消極的な判断を示しました。

知財高裁の上記理由付けに照らすと、判決の射程はあくまでも意匠に係る査定系審決取消訴訟に限られると思われませんが、このような場面における禁反言の法律について判断したものとして参考になります。

(3) 意匠の新規性喪失の例外の適用を否定した裁判例

⑦ [瓦意匠事件\(知財高判令和5年6月12日\)](#)については、意匠の類否判断の争点も紹介しましたが、意匠の新規性喪失の例外の適用を否定した判示部分も取り上げました。

知財高裁は、「権利者の行為に起因した公開行為が複数存在するような場合には、本来、それぞれにつき同項の適用を受ける手続を行う必要があるが、手続を行った意匠の公開行為と実質的に同一とみることができるような密接に関連する公開行為によって公開された場合については、別個の手続を要することなく同項の適用を受けることができる」との判断基準を示した上で、当該事案においては、権利者の行為に起因した複数の公開行為を実質的に同一とみることができないと判断しました。

同判決は、特許の新規性喪失の例外の適用に関する先行裁判例の判断基準を意匠の新規性喪失の例外の適用について踏襲したものであり、実務上参考となるものです。

(4) 「物品の形状」としての「定形性」を否定した裁判例

⑨ [生ジョッキ缶意匠事件\(知財高判令和6年12月19日\)](#)では、意匠に係る物品を「容器入り飲料」として意匠登録出願された意匠(「本願意匠」)の意匠性、特に「物品の形状」(意匠法2条1項)としての「定形性」を有するか否かが争点となりました。

知財高裁は、「意匠のうち物品の形状であるものについ

て、そこにいう物品の形状とは、その物品の属性として一定の期間、一定の形状があり、その形状認識の資料である境界を捉えることのできる定形性が必要であるところ、その形状が変化する場合においては、その変化の態様に一定の規則性があるか変化する形状が定常的なものであることが必要である」、「意匠法6条4項に定める動的意匠のうち物品の形状が変化するものについて、その物品の形状は、変化の前後にわたるいずれの状態においても、意匠法上の物品としての要件、すなわち物品の属性として一定の期間、一定の形状があり、その形状認識の資料である境界を捉えることのできる定形性があり、その変化の態様に一定の規則性があるか変化する形状が定常的なものであることが必要であると解される」とした上で、本願意匠は、意匠登録を受けることのできる意匠には該当しないと判断しました。事例判断ではありますが、興味深い判決です。

3. 意匠の類否判断について判断した裁判例

意匠の類否判断について取り上げた裁判例については、紙面の都合上、1つ1つをご紹介することはできませんが、各裁判例がどのような部分に着目して判断したかは、参考となります。特に、裁判所が要部(看者が最も注意を引かれる部分、重きをおくべき部分)をどのように認定しているかを見ておくことは、実務上、異なる種類の物品について検討する際にも有益です。

4. おわりに

意匠法に係る事件の数は少ないものの、少ないがゆえに1つ1つの裁判例が、実務にとって貴重なものです。弊所の知的財産ニュースレターでは、引き続き、意匠法についても有意義な情報提供ができるよう努めて参ります。

[目次へ戻る](#)



テーマ別 Newsletterの振り返り

不正競争防止法



手代木 啓

PROFILE [はこちら](#)

1. はじめに

弊所の知的財産ニュースレターではこれまでに約70に及ぶ不正競争防止法(不競法)に関連する裁判例を紹介してきました。不競法に関する裁判例を大きく分類しますと、①商品等表示や商品形態の保護を目的とする不競法2条1項1号～3号に関する裁判例、②営業秘密に関する同項4号～10号に関する裁判例、③品質等誤認惹起行為及び信用毀損行為を不正競争行為とする同項20号・21号に関する裁判例とに分けることができます。

以下では、これまでにご紹介した裁判例の中から印象的なものを、上記①～③の分類ごとにご紹介したうえで、不競法に関連する近時のトピックについて述べさせていただきます。

2. これまでご紹介した裁判例の振り返り

(1) 周知表示誤認惹起行為等(不競法2条1項1号～3号)に関する裁判例(上記①)

上記分類の①に属する裁判例として印象的なものとしてマリカー事件が挙げられます。同事件については、[原審判決\(東京地判平成30年9月27日\)](#)と、[控訴審の中間判決\(知財高判令和元年5月30日\)](#)及び[終局判決\(知財高判令和2年1月29日\)](#)のいずれについても弊所の知的財産ニュースレターにてご紹介いたしました。

同事件は、有名な任天堂の「マリオカート」シリーズのゲームの略称として知られている「マリカー」の標章や、マリオ等のキャラクターのコスチュームの使用が不正競争行為に該当するかが問題となった事案であり、国内外で報道されるなど世間の注目を集めました。

法的な争点は多岐にわたりますが、不競法2条1項1号・2号との関連では、原審においては「マリオカート」とその略

称である「マリカー」が原告の商品等表示として主張されていたため、日本語を解さない需要者には周知・著名ではないとの判断がなされたのに対して、控訴審では「MARIO KART」が商品等表示として追加主張されたことにより、その著名性と被告標章(マリカー、MariCar、MARICAR、maricar)との類似が肯定され、外国語のみで表示されたウェブサイト等での使用も含めて、被告標章の使用の差止めが認められた点が特徴的です。原告の商品等表示として何を主張するかにより結論に相違が出ることを示唆するものとして実務上重要な裁判例といえます。

また、裁判所は、原審・控訴審ともにマリオ等のキャラクターのコスチュームを着た人の立体像も「商品等表示」と認め、コスチュームを着用した人物が写った写真をウェブサイトに掲載する行為等の差止めも認めています。同事件は不競法2条1項1号・2号の「商品等表示」に条文上例示列挙されているもの以外のキャラクターデザイン等も含まれ得ることを示す点でも実務上参考になる裁判例といえます。

(2) 営業秘密侵害行為(不競法2条1項4号～10号)に関する裁判例(上記②)

上記分類の②に属するものとしては、営業秘密の要件の一つとしての秘密管理性について判断した[リリーラッシュ事件\(知財高判令和3年6月24日\)](#)が挙げられます。

同事件は、まつげエクステンションの専門店を営む原告が、元従業員である被告に対し、同人が、原告の従業員に依頼し、原告の顧客カルテより特定の顧客の施術履歴の撮影画像をLINEで受信した行為が不正競争行為であるとして、損害賠償等を求めた事案です。裁判所は、施術履歴等を記載した顧客カルテは、原告の全従業員が自由に見ることができたこと、原告の全従業員をメンバーとするLINEグ

[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。

ループにて顧客カルテの画像が共有されていたこと等の事情を認定して、秘密管理性を否定しました。原告は、上記画像が秘密として管理されていることを被告が認識していたことを示唆する証拠を提出しましたが、裁判所は「秘密管理性は、従業員全体の認識可能性も含めて客観的観点から定めるべきものであり、従業員個人が実際にどのような認識であったか否かに影響されるものではないから、被告において本件施術履歴を原告の営業秘密と考えていたか否かは、秘密管理性の有無についての結論を左右しない。」と判示しており、行為者が主観的に秘密として認識していたかではなく、あくまでも客観的に秘密として管理していると認識できる状態にあるかが重要であることを示唆している点で重要といえます。

(3) 品質等誤認惹起行為及び信用毀損行為(不競法2条1項20号・21号)に関する裁判例(上記③)

上記分類の③に属する裁判例のうち印象的なものとして、[アマゾン著作権違反申告事件\(大阪高判令和6年1月26日\)](#)があります。競合先の取引先に対し、競合先が知的財産権侵害をしている旨を告知する行為は、不競法2条1項21号の信用毀損行為に該当する可能性があります。同事件では、アマゾンが設けている知的財産権侵害を申告するための侵害通知フォームを利用して著作権侵害申告を行ったことが信用毀損行為に当たるとされました。

裁判所は、権利侵害申告をする者は、申告に当たり、権利侵害の客観的根拠があり、かつ違法であることについて調査検討すべき注意義務を負っていると解すべきとした上で、被告による申告が虚偽の事実の告知に当たるとは必要な調査検討をすれば容易に明らかになるにもかかわらず、被告は漫然と申告をして同注意義務を怠ったと認定し、さらに具体的事実から被告の申告は著作権の正当な権利行使の一環としてなされたものではなく、原告の出品を妨害することによって営業上優位に立とうとしてなされたことが

うかがわれると判示して、被告による申告が信用毀損行為に当たると判断しています。

比較的容易になし得るプラットフォームへの知的財産権侵害申告であっても不正競争行為に該当し得ると判断している点で、このような申告をする際にも、知的財産権の侵害の有無についての慎重な事前検討を行うべきことを示すものとして実務上重要と考えます。

3. 近時のトピック

弊所では不競法に関する案件も多数扱っておりますが、近時、とくに元従業員による営業秘密の持ち出し事例が増加傾向にあるように思います。従業員の退職に伴う営業秘密の持ち出しはいかなる企業においても生じ得る問題ですので、上記の裁判例をはじめとする裁判所の判断も踏まえつつ、秘密管理性の要件が満たされるような秘密管理措置がとられているか今一度ご検討いただければと思います。

また、最近では生成AIの事業への利活用が問題を複雑化させているという側面もあります。不競法との関係では、営業秘密を生成AIに学習させたことにより秘密管理性が喪失しないか等の新たな争点が生じています。

弊所ではこれらの視点も踏まえ、今後も皆様のお役に立つ裁判例解説・情報提供を行って参ります。

[目次へ戻る](#)



海外動向

最近のWTO/TRIPS理事会やWIPOにおける議論の状況



小山 隆史

PROFILE [はこちら](#)

1. はじめに

知財保護制度の調和や新しい制度の導入等の議論は各国でも行われていますが、WTO/TRIPS理事会やWIPOといった知財分野の多数国間フォーラムでも行われています。多数国間フォーラムでの議論や交渉は、最終的には締約国となる各国の法制度に影響を与え、知財保護の強化や制度の国際的調和に役立つことが期待されますが、実際には先進国と途上国との対立等もあり複雑化しています。私は当事務所入所前には外務省知的財産室長として、このような多数国間フォーラムやFTA/EPAにおける知財分野の交渉を担当してきました。本稿では、最近のWTO/TRIPS理事会やWIPOにおける議論についてご紹介いたします。

2. COVID-19に関するTRIPSウェイバー

2020年10月、WTO/TRIPS理事会において、インドと南アフリカが共同で、TRIPS協定の特許、意匠及び営業秘密等の保護や権利行使に係る各国の義務をCOVID-19の予防、封じ込め又は治療に関するものについては一定期間免除する提案を提出しました（TRIPSウェイバー提案）。多くの途上国がこの提案を支持しましたが、製薬企業を有するEUや日本は慎重な姿勢を示しました。他方、バイデン政権に変わった米国は、キャサリン・タイ通商代表がこの提案への支持を表明したため、国内の製薬業界がこの対応を批判するなど波紋が広がりました。

その後の交渉の結果、2022年6月の第12回WTO閣僚会議において、TRIPS協定第31条の強制実施の枠組みの下で、開発途上国（適格加盟国）は、COVID-19ワクチンを製造・供給するために必要な特許を対象とする強制実施について、強制実施許諾制度を国内に有していなくとも執行命令、緊急命令、政府の使用許可、司法・行政命令等によって

実施することができることを確認した上で、特許権者の許諾を得る努力を不要とし、他の適格加盟国への輸出も認め、特許権者への補償額の算定にも一定の柔軟性を認める決定がなされました。この決定は5年間有効です。また、本決定後6か月以内に、コロナの診断薬と治療薬の製造・供給への拡大を議論することも合意されましたが、コロナ禍が落ち着いたこともあり、当該拡大の要否をめぐって意見が分かれ、現在も合意には至っていません。

3. 遺伝資源等の出所開示要件に関するWIPO条約

2024年5月、ジュネーブのWIPO外交会議において、「知的財産、遺伝資源及び関連する伝統的知識に関する条約」が採択され、特許出願における遺伝資源及び関連する伝統的知識の出所開示要件と不履行の制裁等が定められました。

本条約は、出所開示要件として、遺伝資源に基づく発明については、出願人が特許出願時に、①遺伝資源の原産国を開示すること、②原産国が不明の場合には出所（source）を開示することを定めました。また、遺伝資源に関連する伝統的知識に基づく発明については、出願人が特許出願時に、①伝統的知識を提供した先住民・地域社会（IPLCs）を開示すること、②そのような先住民・地域社会が不明の場合には出所を開示することを定めました。上記の①②いずれも不明な場合には、その旨を出願人が宣誓することになります。また、知財庁には開示内容の真正性を確認する義務を課してはならないことが定められました（第3条）。

出願人の不履行に対しては、締約国は、適切、効果的かつ均衡のとれた措置をとるものとし、出願人に補正の機会を与えなければなりません（ただし、「不正の意図」がある場

[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御受け頂ければと存じます。

合は除く)。また、特許付与後は、出所開示要件違反のみで特許権を取消、無効又は実施不能にしなければならないことが定められましたが、出願人に「不正の意図」があった場合はその限りではありません(第5条)。

このほか、協定発効4年後に他の知財分野や派生物等への対象拡大について見直しをすることが定められ(第8条)、第7条(他の国際協定との関係)の脚注4では、本条約の締約国がPCT同盟総会に対してPCT規則又は実施細則の改正の必要性を検討することを求める旨の合意声明が記載されています。

日本や米国、韓国等はこの条約に加入しない見込みのため、国内では出所開示要件は課されないと考えられますが、各国の国内法でどのように定めるか(例えば「不正の意図」)、また、違反の制裁として特許取消・無効を定めている国が、本条約に加入するために国内法を改正するののかも含め、どのように対応するのかが注目されます。

4. 意匠法条約

WIPOでは、意匠制度の手続要件の調和を目的とした意匠法条約(DLT)の交渉が長年行われてきました。2022年のWIPO一般総会において、遺伝資源等の出所開示要件に関する条約とDLTの外交会議を2024年に開催することが合意されたため、議論が進み、2024年11月のリヤドで開催された外交会議において「リヤド意匠法条約」が採択されました。

本条約では、創作者・出願人が開示した情報や、第三者に不正に取得され開示された情報について、優先日を起算点とする12か月のグレースピリオド(新規性喪失の例外期間)が定められました(第7条、締約国は適用留保が可能。)。特許については、CPTPPで広範な理由に基づく12か月のグレースピリオドが定められましたが(第18.38条)、多数国間条約では合意できていないところ、意匠についての合意とはいえ注目されます。

また、出願・登録意匠を出願日から起算して最低6か月、非公表のまま維持することを可能にする非公開期間(秘密意匠制度)の導入を定めています(第10条、締約国は適用留保が可能。)。なお、部分意匠出願は、締約国の国内法令で定める場合には認められるとされました(規則2(3))。

このほか、出願及び申請時に官庁が課することができる要件を列挙して更なる要件を課することを禁止したほか(第4条第3項)、官庁が指定する手続期間の延長(第14条)、意匠出願・登録に関する権利回復(第15条)、優先権主張の訂正・追加(第16条第1項)、優先権の回復(同条第2項、締約国は適用留保が可能。)といった手続救済措置を定めています。

アフリカグループが要求していた出所開示要件は、締約国が出願人に、意匠の登録適格性に関連する伝統的文化表現及び伝統的知識に関する情報を求めることができる旨の任意規定として置かれていましたが、遺伝資源は対象とされませんでした(第4条第2項)。

5. 著作権・著作隣接権に関する条約・交渉

WIPOでは、1998年にデジタル化・ネットワーク化に対応した放送機関の保護に関する新たなルール(放送条約)の策定を目指して交渉が開始されました。その趣旨は、放送番組のインターネットを通じた無許諾の再放送等を効果的に防止できるよう、放送機関に対して著作隣接権又はそれに代替する適切かつ効果的な保護を与えることを定めるものです。近年は、①保護対象、及び、②与えられる権利・保護に関する議論が中心に行われていますが、未だに合意には至っていません。

WIPOでは2005年以降、デジタル化に対応した「権利の制限・例外」のアジェンダとして、図書館及びアーカイブのためのものと、教育、研究機関及び障害者のためのものが議論されてきました。後者については、2013年に「視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約」が採択

[次ページへ続く](#) ▼

されました。この条約は、各国の著作権法において、視覚障害者等のために利用しやすい様式の複製物(点字図書、音声読み上げ図書等)に関する著作権の制限又は例外を規定し(第4条)、各国の点字図書館等が作成した利用しやすい様式の複製物を国境を越えて交換することを可能とする(第5条)、著作権の制限・例外を定める条約です。

6. 伝統的知識・伝統的文化表現(フォークロア)の保護

WIPOで遺伝資源等の出所開示要件について議論してきた政府間委員会では、伝統的知識及び伝統的文化表現(フォークロア)の保護に関するテキストベースの各交渉も行われてきました。遺伝資源等の出所開示要件に関するWIPO条約が今回採択されたことで、今後はこれらの交渉が加速する可能性があります。しかし、伝統的知識及び伝統的文化表現の保護については、保護対象は何か、受益者は誰か、どのように保護するのかといった点で伝統的な知的財産の保護とは異なる点が少なくありません。また、出所開示要件についても議論されています。今後の交渉のベースとなるテキストをめぐっても途上国側と先進国側との間で対立があるなど、今後の交渉には不透明な点もあります。

7. おわりに

これまで見てきたように、知財分野の多数国間フォーラムでは、知財保護を強化する方向だけではなく、むしろ弱める方向の議論や、これまで知的財産とは扱われていなかったものを新たに保護する方向の議論も行われています。

また、このような多数国間フォーラムでの議論の状況も踏まえつつ、二国間や複数国間のFTA/EPAでも知財分野の交渉や合意が行われています(CPTPP、RCEP等)。

さらに、知財分野以外の多数国間フォーラムでも、例えば、WHOでのパンデミック条約の交渉や、生物多様性条約(CBD)/COPにおける遺伝情報のデジタル配列情報

(DSI)のABSをめぐる議論等、産業界に影響を及ぼし得る交渉が並行して行われています。

このように、各国の法制度に影響を与え得る国際的な議論や交渉は複雑な様相を呈しています。今後も機会を見つけてこのような動向をご紹介していきたいと思っております。

[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。

海外動向

欧州最新判例(速報)



鷲見 健人

PROFILE [はこちら](#)

1. はじめに

2025年2月25日、欧州司法裁判所(「ECJ」)は、EU加盟国の裁判所が有する特許侵害訴訟の国際裁判管轄に関し、重要な判決を下しました([C-339/22, BSH Hausgeräte GmbH v. Electrolux AB\(BSH事件\)](#))。本稿では、本判決の概要を簡単にご紹介した上で、本判決が今後の実務に与える影響について検討いたします。

2. 本判決の概要

従来、被告居住国であるEU加盟国の裁判所に提起された特許侵害訴訟において、①特許権者が同国特許に加えて外国特許の侵害を主張し、②これに対して被告が当該外国特許の無効の抗弁を主張した場合、ブリュッセルI bis 規則24条4項(特許等の権利の登録又は有効性に関する訴訟については、その論点が訴訟の形で提起された場合であれ、抗弁として主張された場合であれ、登録国の裁判所が専属管轄権を有する旨を定めた条項)の適用により、裁判所は、無効の抗弁について管轄権を有さないだけでなく、当該外国特許の侵害訴訟に関する管轄権をも失う、とする見解が支配的でした。特許無効の抗弁は多くの特許侵害訴訟で主張されるため、本解釈によれば、事実上、特許権者がEU加盟国の裁判所において外国特許の侵害に対する救済を求めることは困難である(すなわち、同一被告が複数国にわたり特許侵害をしている場合であっても、特許登録国の裁判所ごとに権利行使せざるを得ない)と考えられてきました。

しかし、本判決において、ECJは、上記の支配的見解を覆す判断を下しました。本判決によれば、①EU加盟国の被告居住地の裁判所が外国特許の侵害訴訟について管轄権を有する場合であって、②被告が外国特許の無効の抗弁を

主張した場合、当該裁判所の管轄権は、大要、以下のとおり整理されることになります。

(A) 外国特許がEU加盟国の特許の場合

- 裁判所は、**特許無効の抗弁について管轄権を有さないが、侵害訴訟の管轄権は失わない**。ただし、被告が特許登録国で特許無効訴訟を提起し、かつ、侵害訴訟の裁判所が、登録国の裁判所で特許が無効と判断される合理的で無視できない可能性がある(“a reasonable, non-negligible possibility”)と判断した場合には、訴訟手続を停止できる。

(B) 外国特許がEU非加盟国の特許の場合

- 裁判所は、**特許無効の抗弁について管轄権を有し、侵害訴訟の管轄権も失わない**。ただし、特許の有効性に関する管轄権は、その判断が特許登録国における特許の存在・内容に影響しない場合に限り、認められる。

3. 検討

本判決は、EU加盟国に居住する同一被告によるEU域内外での特許侵害に対し、特許権者が、EU加盟国の一国の裁判所で救済を求める道を開くものとなりました。本判決が対象とするEU加盟国の裁判所には、欧州統一特許裁判所(「UPC」)も含まれます。以下では、UPCを例にとり、本判決の実務的な影響について検討いたします。

これまで、UPCの侵害訴訟では、欧州単一効特許又はUPC協定批准国(現在18か国)で有効化された欧州特許の侵害のみが主張され、その地理的範囲で差止めや損害賠償が求められるのが一般的でした。しかし、本判決を踏まえると、被告がUPC協定批准国に居住する場合、UPCも、UPC非参加国(スペイン、ポーランド等)やEU非加盟国(イギリス、トルコ等)(以下、合わせて「非批准国」)の欧州特許の侵害訴訟について管轄権を有し、特許無効の抗弁に

[次ページへ続く](#) ▼

よっても管轄権を失わないこととなります。そのため、今後は、一回の訴訟手続で低コストに、迅速かつ広範な救済を求めるため、非批准国を地理的範囲に含む形で差止めや損害賠償を求める侵害訴訟が増加すると予想されます。なお、本判決を受け、既にUPCでは、特許権者が欧州単一特許に加えてスペイン、スイス及びイギリスで有効化された欧州特許の侵害を主張した侵害訴訟において、UPCの管轄権を争った被告らの予備的異議申立てを却下する決定が下されています([IMC Créations v. Mul-T-Lock, パリ地方部 2025年3月21日決定](#))。

本判決は特許権者にとっては喜ばしい反面、UPC協定批准国に居住する被告には、UPCの迅速審理も相まって、これまで以上に厳しい対応を求められることとなります。

まず、UPC協定批准国における特許侵害に関する準拠法はUPC協定となるのに対し、非批准国における特許侵害に関する準拠法は各国法となると考えられます。UPCでは、被告は、訴状受領後3か月以内に、答弁書及び無効の反訴状を提出する必要がある(UPC規則23条、25条)、そこで被告は、原則として可能な限り全ての主張を出し尽くす必要があります(同前文7項)。仮に、特許権者が非批准国における特許侵害をも主張した場合、被告は上記の期限までに、可能な限りの文献調査・無効理由の構築に加え、非批准国法の調査、(場合によっては)専門家の意見書の取得等の対応に迫られることが予想されます。

また、本判決は、前記2(A)のとおり、非批准国かつEU加盟国(スペイン等)の特許侵害が主張された場合に、被告は特許登録国で特許無効訴訟を提起した上で、当該特許が無効と判断される合理的で無視できない可能性を示すことにより、侵害訴訟の審理の停止を求めることができることを示しました。現状、他に侵害訴訟の審理停止を求める方法が示されていない以上、特許無効を主張する被告としては、UPCの迅速審理に遅れることのないよう、速やかに登録国で特許無効訴訟を提起することが必要となるものと思われる

ます。(他方、原告としては、登録国において特許無効訴訟が提起される可能性が高いことをあらかじめ覚悟しておく必要があります。)

なお、本判決のうち、EU非加盟国の特許の侵害訴訟及び無効の抗弁に対する管轄権を認めた前記2(B)は、必ずしもその対象特許を欧州特許に限定するものではありません。そのため、本判決を踏まえると、被告居住国であるEU加盟国の国内裁判所は、EPC加盟国以外のアメリカや中国、日本等の特許の侵害訴訟及び無効の抗弁の管轄権をも有するものと解されます。これに対し、UPCの管轄は欧州単一特許及び欧州特許に限定されているため(UPC協定3条等)、理論的には、UPCよりも国内裁判所の方が広い管轄権を有するケースがあり得ることとなります。もっとも、国内裁判所の場合、全ての外国特許の侵害に関する準拠法は各国法となり、かつ、EPC非加盟国の法制度は、EPC加盟国以上のばらつきがありますので、国内裁判所の裁判官が、どの程度、迅速かつ適切な判断をすることができるのかは不透明であり、今後の裁判例の蓄積が待たれます。

4. おわりに

本判決は、従来の支配的見解を覆すエポックメイキングな判決であり、既に欧州では、低コストかつ一回的な紛争解決を図るべく、特許侵害訴訟に国外の欧州特許を含める方向で実務が動き始めています。今後、欧州における国境を跨ぐ特許侵害訴訟がどのように展開していくのか、引き続き注視する必要があります。

[目次へ戻る](#)



ご挨拶

創刊100号を迎えて



畑 郁夫

PROFILE [はこちら](#)

1 弊所こと弁護士法人大江橋法律事務所はこれまでご縁を得てまいりました諸企業様の知的財産権関係業務をご担当されています各位にこのニュースレター(NL)を原則毎月1回お届けすることを企画し実行してまいりました。

そして、この度、2017年1月に発刊を開始してから約8年が経ち、お陰様で丁度100号を迎えることができました。

(1) 実は、私ことご縁によりそのNL創刊号の冒頭に弊所所属弁護士としてご挨拶の措辞を記した者ですが、今回もまたその100号を記念する趣旨の一文を記すことになりました。一言で申せば各位にこれまでご愛顧頂いたことが感無量です。私ども弊所所属の全員、心から各位に感謝いたしております。本当に有り難うございます。

(2) ご高承の通り、この8年間の①知的財産法分野の進化は著しいものがあります。また、②私どもNLを執筆してきたメンバーも8年の間に世代交代が進んでいることも自覚いたしております。今回の100号記念のNLを担当しました弊所専門分野担当弁護士も、以下、夫々の立場でその特色・個性を維持しながら各位への感謝の心を込めながら執筆いたしております。どうか是非お目通し頂きますよう心からお願いいたします。

2 という次第で、私ことは自分の立場をわきまえながら総括的視点から以下若干の所感を記させていただきます。おついでに老生のこの拙文(雑談?)もお目通し頂ければ幸甚です。

(1) 私のように永年裁判官と弁護士を務め、縁あって主として知的財産の法律的側面に接してきた昭和一桁生まれの老生には、なんと申しましても、この8年間で特筆したいのは、生成AI技術に基づく情報革命による日本を含む世界中の先進諸国の政治経済ひいては個々の生活の大変革です。

老生は高校生時代の「世界史」で「英国が蒸気機関車(汽車ポッポ)を走らせて物資を運ぶことができたこと」を「産業革命」だと教わり感銘を受けたものです。しかし、ここ8年の「IT情報革命(ロボット・AI革命)」の進歩の意義・内容が全く桁違いの革命であり、人類始まって以来の歴史上他に比較を許さない大革命だったことは高承のとおりです。ロボットAI技術は今や「ディープラーニング」を駆使して人間固有の情緒・感情すら取得するかもしれないと言われています。そうなれば、早い話が、ロボットが民事訴訟の当事者適格を有することになりかねず、ひいては、生の人間固有の人格を保護法益とする著作権法の存在意義すら気になりますね。

さらには主権国家間の各法律の効力の及ぶ範囲すら国際公法・私法上問題が生じます。

ところが、ここで、我が法曹界の重鎮・山本庸幸弁護士(元最高裁判事)は「弁護士・医師・会計士等の専門職やAI開発者はAI三原則を維持すべきである。」とされ、「その三原則とは、①人間を個人として尊重すること、②人間相互の自由・平等を保障すること、③人間の多様な価値観を前提にすることである」と提唱されています(今から丁度5年前の2020年に日法協が刊行しました月刊誌「法の支配」197号の山本庸幸先生の巻頭言ご参照)。また、少々脱線をお許し頂きますと、あの将棋の天才・弱冠22歳の七冠王・藤井聡太君も「自分もAIを参考にはするが、将棋はやはり生きた人間が対座して競うものです。」と言い切っています。

(2) 最後に、私は上記1(2)の②でNL執筆者のこの8年間の世代交替について触れました。しかし、これは決して途中交替された執筆者の能力やお人柄を云々しているわけではありません。それを申すなら、この老生こそ今

[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。

や90歳台半ばに近く、昨今は少々歩行にも困難を来たし、物忘れも多く、弊所でも事実上引退の身であり、このような晴れがましいNL100号の記念に拙文を寄せるのは恥ずかしい限りです。

ただ、老生も、内心では、このように8年前と同じように再度ご挨拶の機会を与えられましたことを、光栄でもあり心から感謝している次第です。そこで、この際、引退に近い身であるからこそ気楽に記せることにも気づきました。以下、なるべく簡潔に記します。老生が35年間勤めた裁判官を退官し、縁あって弊所に弁護士として登録在籍したのは、今から丁度30年前(1995年・あの阪神淡路大震災の年)で当時は石川・塚本・宮崎弁護士(50音順・なお、宮崎は日弁連会長等々の要職も務められ著名)が中心で、10年ばかり後輩の國谷も早や万般にわたり活躍中の頃でした(なお、國谷のご令室裕子さんはご存じNHKの「クローズアップ現代」のキャスターを23年間も務められた方で、ご著書に岩波新書「キャスターという仕事」という力作もあります)。また、その頃は塚本の尽力で弊所が中国では初めて法律事務所の開設を認められ、また、知的財産関係では米国特許のロイヤリティ案件なども担当していた時代でした。

そして、この8年間には知的財産関係では国の内外を問わず民事上の侵害訴訟のみならず行政訴訟法上の訴訟つまり審決等取消訴訟(なお、この訴訟類型には①査定系審判の審決等取消訴訟と②当事者系審判の審決等取消訴訟の2種類があります)を多数受任するようになり、更には弊所内知的財産法研究会も原則毎週水曜の昼休みの時間に開催し、そのうち1回が予め執筆されたNL原稿の検討会でした(そして、不肖老生もこれにはほぼ皆勤させて頂き、然るべき発言もして参りました)。

老生がここで申したいのはそのメンバーが年齢もバランスがとれ、しかも、その実力も目に見えて向上し、今

や、単に西日本だけではなく、日本全国でもレベル最高だと思考しています。その裏付けとして、近時、国内外の知財情報誌から表彰され、また顕名のうえ紹介されています。その「別紙」も是非ご覧下さいように。

[目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士人大江橋法律事務所です。弁護士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。