

# TMI Associates Newsletter

SPRING 2012  
**Vol.11**

TMI 総合法律事務所

## CONTENTS

- P.1 新倒産法制 来し方行く末
- P.3 プロダクトパイプロセスクレームに関する  
知財高裁大合議判決について
- P.5 パブリシティ権侵害の判断基準  
～ピンク・レディー事件最高裁判決～
- P.6 平成23年特許法改正の施行を迎えて
- P.8 TMI月例セミナー紹介

## 新倒産法制 来し方行く末

元最高裁判所判事  
—— 弁護士 才口千晴

### はじめに

新倒産法制の嚆矢である民事再生法が制定・施行されて早くも満10年が経過した。制定当初は先行きが懸念されたが、順調に推移して定着し、今や新倒産法制のリーダーシップ役を果たしている。引続いて会社更生法、破産法、特別清算と順次改正・改定されて倒産法制は面目を一新し、これに伴い倒産処理手続における弁護士の役割や気質も大きく変革した。しかし、一時は倒産という経済現象にマッチしてはやされた制度や手続も10年も経過すると随所に歪みや綻びが出て、今や修正や追加が必要とされる時機となった。

最近、東京弁護士会と大阪弁護士会の倒産法の運用実務に携わる弁護士諸兄が、相次いで望ましい倒産法制を展望して「倒産法改正展望」(商事法務)、「提言 倒産法改正」(きんざい)を刊行し、かつ共同して“シンポジウム”を開催したことは倒産法の将来を先取りした実務家の活動として高く評価するところである。

また、新法制の立案に参画した者として不備・不足の自省の念も含めてこれらの刊行を待望し、自らも昔とった杵柄で各種の提言をと試みたが、旧式の三八式歩兵銃では役に立たず、倒産法の将来に向けての甲論乙駁は新進気鋭の智者者にお任せすることにした。

思案の末、本稿では新法立案当時のエピソードの一端を披瀝するとともに、最近、法曹として何くれと考えていることを老婆心ながら申し上げることにする。

### 新倒産法制の生い立ちと苦渋の選択

#### ■法制審議会倒産法部の結束力と審議のエピソード

倒産法部会は、1996(平成8)年10月8日に発足し、2004(平成16)年11月26日までの約8年間に新・旧合計65回の審議会が開催され、民事再生法を皮切りに個人債務者再生手続、会社更生法、破産法、特別清算手続と立て続けに新倒産法制の制定と改正を行った。

約50人に及ぶ委員・幹事は、法務省、裁判所、学者、行政官、実業界、労組、弁護士会等の各分野を代表する錚々たる面々であり、弁護士会も、日弁連倒産法制等検討委員会を検討母体として倒産弁護士の東西を問わず理論家にして実務に堪能な精鋭を派遣した。

審議は、急ピッチで進行したが、議論は忌憚のない意見が交錯する活気溢れるものであった。事案によっては激しい対立もあったもののお互いにわだかまりもなく、仲間意識であり、今となっては同志あるいは戦友の間柄である。とりわけ新倒産法制の短期整備は、竹下守夫部会長の人格と識見そして英断によるところが多い。指揮官の統率力、部員の結束力の証左は、いまだに当時のメンバー有志の定例のゴルフ会や同窓会が開催されている事実などによって明らかである。

審議において特記すべきは、倒産犯罪の厳罰化につき新倒産法制の在り方を含めて弁護士会のメンバーが挙って強行に異論を唱えたことである。具体的には、法務省刑事局や刑法学者等が民事再生法に倒産犯罪の罰則規定を盛り込むと提案した時点での攻防戦である。日弁連検討委員会の結論は時期尚早論であり、当時の本林徹日弁連会長は反対の記者会見も辞さない状況にあったから、弁護士会メンバーは法務省案に必死に抵抗したのである。その審議において、まず論客を自認する田原睦夫委員(現・最高裁判所判事)が法務省案に対し、「牽強付会」と反論して論陣の火ぶたを切った。ところが、当局は倒産犯罪の実態をつぶさに調査のうえ、倒産事件関与弁護士からも事情聴取していたので簡単には妥協せず、真っ向対立となって審議は険悪な様相を呈した。そこで、局面打開のため、委員の一人であった自分が、民事再生手続の定着や運用の実態を検証した後に倒産犯罪を規定すべきである旨主張したうえで、不遜な言辞ではあったが「民事再生法制定の最終段階において、かかる当委員会の永年の結束と友好にもとる結論を強行するのであれば、弁護士会メンバーは全員即刻本会議から退席する。しかし、最終判断は部会長の

人格と識見を信頼して一任する」と発言した。議場は騒然となり、異様な雰囲気になったが、部長が事態收拾のため継続審議とし、その後の協議を経て、次回の審議会において倒産犯罪の規定は新破産法の改正に委ねるとの結論を導かれた。

その結果、民事再生法の罰則は、立法当初は和議法及び会社更生法に定められた罰則に若干の修正を加えたものにとどめ、2004（平成16）年5月制定の新破産法において、倒産犯罪全体の見直しをした上で、犯罪類型を分類・整理して規定され、同時に民事再生法にも5種類の犯罪が処罰の対象とされることになった。

## ■DIP型民事再生手続の宿命と倒産法部会の苦渋の選択

民事再生手続は、再生債務者に経営と管理を委ねて再建を図るいわゆるDIP型手続であって、管理は厳格な裁判所管理型ではなく監督委員による第三者の間接的な管理にとどめている。その結果、再建の成否は債務者の自助努力と債務者とこれを代理する弁護士等の関係者の人格や属性の発露である公平、誠実かつ倫理的な処理に依存せざるを得ない宿命を負っている。

立法過程においても、再生債務者の地位や第三者性、特に公平誠実義務について激論を闘わし、可能な限り条文化に努めたが、内面的側面を条項化することは至難であり、やむなく精神的、抽象的規定にとどめられた。また、罰則を強化して脱法や違法行為（たとえば、財産隠しや特定債務者への財産譲渡あるいは担保権設定等）の防止も指向したが、前述の倒産犯罪の厳罰化反対の議論を踏まえて、倒産法部会は最終的に苦渋の選択をしたのが顛末である。

## 最近、何くれと考えていること

倒産弁護士に身を置いて四半世紀、新倒産法制の立案に参画した後、はからずも弁護士任官判事として最高裁に赴き、その後改めて野に下り法制度の在り方などを見直すという機会に恵まれた僥倖はまたとない。

とは言うものの、昨今の倒産事件の動向や新倒産法制の行く末については気がかりな事柄がいろいろとある。例えば、DIP型倒産事件の住処（すみか）であり、また倒産事件にまつわる倫理問題の解決などである。

## ■DIP型倒産事件の住処

新倒産法制は、まず民事再生法を制定した後、会社更生法、破産法、特別清算と順次、改正あるいは改定をした。その結果、新会社更生法は、民事再生法の趣旨や条文の影響を随所に受けている。事業譲渡や役員経営責任追及制度の強化あるいは書面決議制度の導入等であるが、最大の影響はDIP型の許容にある。その結果、債務者及びその代理人の人格や属性による倫理感に信頼を置き、裁判所の後見的監督で再生手続を遂行させることを建前とする民事再生手続と職権の監督を旨とする会社更生手続の棲み分けが不鮮明となった。最近では、各手続において弁護士や関係者の莫大な手数料や報酬額を仄聞するのみならず、DIP型会社更生事件における申立代理人の管財人への横滑りや兼任等が話題となっている。倒産事件の現状や早期再建の利便を考量して、あながちDIP型更生事件を否定するものではないが、いやしくも新倒産法手続を適用して再建を図るのであれば、債務者らは債権者や利害関係人らに誤解や疑念をいだかせることなく公正・公平に手続を遂行する必要がある。また、裁判所も厳格な棲み分けをして事件の選別をしたうえで、職権の監督を強化するなど諸策を講ずるべきである。

## ■倒産事件にまつわる倫理問題

民事再生法の施行に伴う債務者や代理人の倫理問題には当初から懸念があり、立案の段階で倒産法部会は苦渋の選択をしたことは前述したとおりである。

日弁連も、民事再生法の施行に呼応して民事再生法に関する倫理問題検討ワーキング・グループを発足させ、「民事再生手続と弁護士業務Q&A」を発刊して全会員に配布した。これは、民事再生手続における弁護士の業務と責任の指南書兼警鐘冊子であるが、十年一昔、今やその効用もなく、最近の事件の不誠実処理や拝金主義の横行は目に余るものがある。

また、「全国倒産処理弁護士ネットワーク」（通称“全倒ネット”）の在り方もいささか気がかりである。“全倒ネット”は、倒産事件の全国的な規模での処理の必要性から2002（平成14）年11月に創立した組織であり、当初は1,000人程度の加入を目論んでいたが、倒産事件の激増に伴い急速に発展して、今や、4,500人を超えるメンバーを擁する組織となった。そして、インターネットによる情報の交換と相互協力の運用において必ずしも適正・有効使用ではないものも散見されるようになった。さりとて、ここに至ってネット使用に規制等を設けることも難しい。折角作り上げた“全倒ネット”も今や功罪相半ばする組織になりつつあることは由々しいことである。会員の良識に基づく自制ある利用を期待するものである。

いずれにせよ、倒産手続における倫理問題の解決は弁護士及び弁護士会が早急に対処すべき喫緊の課題である。さもないと辛口の評論家に、公認会計士は、「会計公認士」、弁護士は、「パテント師」と揶揄弄されるように、社会的信用を失墜すること必定である。

## まとめ

馬齢を重ねると恥も外聞もはばかりなく本音が出て、新倒産法制につき最近思うことや考えることを「来し方行く末」として書き繕った。

混迷を極める政治や経済の中で日本の行く末には多くの不安材料が山積しているし、世界の金融・財政、特に欧州の通貨危機の先行きが気がかりである。

そんな不透明な状況の下においてわれわれ法曹が果たすべき役割は大きい。特に、新倒産法制の適正かつ有効な運用に課せられた責務は重大である。震災特需や金融円滑化法の存続も関心事とは言え、所詮、景気が右肩上がりの経済情勢に立ち向かわないと倒産弁護士の活動や実力発揮の場もない。今こそ研鑽と修養そして雌伏の時機であることを心すべきである。

債権・債務整理の基本は、「借りたものは返す」という原則と「貸したものは返させる」という原理にある。この鉄則は旧式でも新鋭機器でも不変である。

将来を担う法曹は、改めてこの原点に立ち返り、裁判所ともども公平・公正かつ偏頗なく職務を遂行する必要がある。

ここに、乾坤一擲、倒産弁護士諸子の奮起を望むものである。

以上

弁護士  
**才口千晴**  
(1938年生)

Chiharu Saiguchi  
直通 / 03-6438-5719  
MAIL / csaiguchi@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】  
倒産処理／事業再生  
一般民事事件  
紛争解決

【登録、所属】  
東京弁護士会(1966)、  
再登録(2008)  
民事訴訟法学会

## プロダクトバイプロセスクレームに関する 知財高裁大合議判決について

—— 弁理士 内藤和彦  
—— 弁理士 山田 拓  
—— 客員弁護士 小泉直樹

### はじめに

知的財産に関する重要事件については、知財高裁（知的財産高等裁判所）において、5人の裁判官による大合議事件として取り扱われる。

プロダクトバイプロセスクレームに係る発明の権利範囲の解釈について、平成24年1月27日付けで、5件目の大合議判決が出された（平成22年（ネ）10043号事件）。過去の大合議事件は、表のとおりである。

事件名 (争点)	事件の種別	判決言渡日
一太郎事件 (間接侵害)	平成17年（ネ）第10040号事件 控訴審	平成17年9月30日
パラメータ事件 (サポート要件)	平成17年（行ケ）第10042号事件 審決取消訴訟*	平成17年11月11日
インクカートリッジ事件 (特許権の消滅)	平成17年（ネ）第10021号事件 控訴審	平成18年1月31日
フラッシュメモリー事件 (クレーム解釈)	平成18年（ネ）第10039号事件 控訴審	取下げ**
ソルダレジスト（除くクレーム）事件 (新規事項追加)	平成18年（行ケ）第10563号事件 審決取消訴訟	平成20年5月30日

\*：正しくは、異議決定取消請求事件である。  
\*\*：和解により、訴えは取下げられている。

### 本件事案の概要

本件は、原告・控訴人（テバ ジョジセルジャー ルザートケルエン ムケド レースベニユータルシャシャール）が、被告・被控訴人（協発発酵キリン株式会社）に対して、被告製品の医薬品であるプラバスタチンNa塩錠10mg「KH」の製造販売の差止め等を求めた侵害訴訟事件の控訴審である。

原告の保有する特許第3737801号（本件特許）の請求項1は、以下のとおりである。

#### 次の段階

- プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、
- そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し、
- 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、
- 当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え、そして
- プラバスタチンナトリウム単離すること、  
を含んで成る方法によって製造される、

要件1

プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、  
エビプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。

要件2

原審（平成19年（ワ）第35324号事件）では、被告製品が要件2を充足することは、原告、被告の双方において争いとなっておらず、被告製品の製法が本件特許の要件1の製法と同じであるのが争点となっている。そして、原審において、

要件1の工程a)の要件を被告製品の製法は充足しないため、特許権侵害とはならないと判示されている。

### これまでの実務

本件特許のように、製造方法（要件1）により得られる物（要件2）として特許請求されるクレームは、プロダクトバイプロセス（product by process: PBP）クレームと呼ばれている。

PBPクレームについては、請求項に記載される製造方法により得られた物に限定されるのか（製法限定説）、当該製造方法により得られた物に限定されないのか、すなわち、製造方法に関わらず、他の製造方法によって得られるものであっても物自体の同一物を意味するのか（物同一説）という点が争点となっていた。

そして、特許庁における審査・拒絶査定不服審判、その審決取消訴訟における権利化過程での発明の要旨の認定の場面では、物同一説がおよそ一貫して採用されていたが、特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈の場面では、製法限定説及び物同一説のみならず諸説混合しており争点となっていた。

### 判示事項

本大合議事件において、本件特許は製造方法に限定して技術的範囲を理解すべきであり、被告製品は請求項に記載された要件（工程a）を充足しない（原審と同じ）、かつ、本件特許の請求項1は特許法29条2項により特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから（原審では判断されず）、控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判示されている。

具体的には、特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈に関しては、「特許権侵害を理由とする差止請求又は損害賠償請求が提起された場合にその基礎となる特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては、『特許請求の範囲』記載の文言を基準とすべきである。」と原則論を述べた上で、PBPクレームに係る場合、特許発明の技術的範囲は、「製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであって、特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて、他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則である。」と判示している。その例外として、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには、特許発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に特定の製造方法が記載されていたとしても、製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、『物』一般に及ぶと解釈され、確定されることとなる。」と判示している。

すなわち、特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈において、製法限定説を原則として採用し、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの特段の事情がある場合に限り、物同一説を採用することを判示している。また、PBPクレームについては、以下のとおり、真正プロダクトバイプロセスクレーム（真正PBPクレーム）と不真正プロダクトバイプロセスクレーム（不真正PBPクレーム）との2つの態様があるとし、真正PBPクレームの場合には、物同一説が適用され、不真正PBPクレームの場合には、製法限定説が適用されると判

示している。

本件については、特許発明に要件2が記載されており、要件2は明らかに物の構造を特定するものである。そして、物の構造により直接的に特定することが明らかに可能であったことから、本件特許の請求項1は、不真正PBPクレームであるということで、製法限定説が適用されている。

#### 真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行っているとき

#### 不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき

また、「念のため」としつつも、特許法104条の3に係る抗弁の成否を判断する前提となる発明の要旨の認定に関しては、「特許無効審判請求手続において特許庁（審判体）が把握すべき請求項の具体的内容と同様に認定されるべきである。」と判示し、「『物の発明』に係る特許請求の範囲にその物の『製造方法』が記載されているプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合の発明の要旨の認定については、前述した特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定方法の場合と同様の理由により、① 発明の対象となる物の構成を、製造方法によることなく、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときは、その発明の要旨は、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、『物』一般に及ぶと認定されるべきであるが（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）、② 上記①のような事情が存在するといえないときは、その発明の要旨は、記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきである（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）。」と判示している。

すなわち、PBPクレームの場合には、特許権侵害訴訟事件における特許発明の技術的範囲の認定方法が、特許無効審判における発明の要旨の認定や、特許無効の抗弁における発明の要旨の認定と、同様であると判示している。

## 大合議判決の意義

本大合議判決は、以下の二つの点で意義あるものと考えられる。

第一に、特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈において、製法限定説を採用することを原則とし、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの特段の事情があれば、製造方法に限定されず、物一般に及ぶと判示した点と、第二に、発明の要旨の認定において、特許権侵害訴訟事件における特許発明の技術的範囲の認定方法と、特許無効審判（特許無効の抗弁の場合を含む）における発明の要旨の認定方法とが、同様であると判示した点で意義がある。

## 大合議判決を受けての展望

本件事案において、要件2が、物の構造による特定であることが明白であるので、不真正PBPクレームであるとの判断に異論を挟む余地はないものの、出願人が物の構造又は特性

により直接的に特定することが困難等の事情があると判断する場合には、積極的にPBPクレームにより記載するインセンティブが生まれたのではないかと考えられる。

というのも、特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈において、権利化過程において製造方法に特徴があることを主張・立証していた場合、製法限定が付されるのが一般的であるところ、真正PBPクレームであると判断される場合には、本件判決以降、製法限定が付されずに物一般に及ぶと解される可能性があるからである。

また、権利化前の発明の要旨の認定については触れられていないものの、本件判決における発明の要旨の認定方法がPBPクレームの審査実務にも適用される可能性がある。そのようになると、特許庁における現在の審査実務においては、一応の原則として物同一説が採用されているところ、不真正PBPクレームについては、これまでの物同一説ではなく製造方法により製造された物に限定して認定されることにより製造方法が審査対象となることとなり、PBPクレームに係る発明の特許化の可能性が高まることとなる。但し、現時点で、本件判決を参考に審理の指針である審査基準が改訂されているものではなく、審査実務の動向を今後十分にウォッチングしておく必要がある。

なお、本大合議判決における判示内容は、ドイツの考え方と略同じであり、米国では、クレーム解釈において、例外なく、製法限定の立場を採用している点で相違しているものの、製法限定説を原則とした点で、国際調和が図られていると考えられる。

弁理士

**内藤和彦**

(1966年生)

Kazuhiko Naito

直通 / 03-6438-5589

MAIL / knaito@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

有機化学  
電子材料  
高分子  
医薬

【登録、所属】

日本弁理士会(2004)

弁理士

**山田 拓**

(1972年生)

Taku Yamada

直通 / 03-6438-5591

MAIL / tyamada@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

医薬  
バイオテクノロジー  
食品  
高分子  
有機化学

【登録、所属】

日本弁理士会(2007)

客員弁理士

**小泉直樹**

(1961年生)

Naoki Koizumi

直通 / 03-6438-5668

MAIL / nkoizumi@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

知的財産  
メディア / エンタテインメント / スポーツ  
IT関連

【登録、所属】

第一東京弁護士会(2005)  
工業所有権法学会  
著作権法学会  
国際著作権法学会日本支部  
知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会  
文化審議会著作権分科会法制小委員会

# パブリシティ権侵害の判断基準 ～ピンク・レディー事件最高裁判決～

— 弁護士 柴野相雄

— 弁護士 稲垣勝之

## 第1 はじめに

芸能人やスポーツ選手等の著名人の氏名、肖像等を利用する場合に問題となる、いわゆる「パブリシティ権」については、マーク・レスター事件<sup>(1)</sup>以来、パブリシティ権の法的性質は何か、どのような行為にパブリシティ権侵害が成立するのか(パブリシティ権侵害の判断基準)といった法的諸問題について、下級審裁判例や学説等において様々な判断、議論がなされている。パブリシティ権を有する著名人にとっては、自己の氏名や肖像等を勝手に無断で利用されたくないという思いがある半面、ビジネスサイドにしてみれば、著名人の氏名や肖像等を著名人の断り得ずにビジネスで利用したいというニーズもあり、パブリシティ権をめぐる議論の中でも、パブリシティ権侵害の判断基準に対する関心は高い。そのような中、本年2月2日、最高裁は、パブリシティ権侵害の判断基準に関し、著名人の氏名や肖像等のビジネスにおける利用について一定の方向性を示す、注目すべき判決を下した(ピンク・レディー事件最高裁判決)。

そこで本稿では、まずは、パブリシティ権に関する従前からの主要な2つの議論(パブリシティ権の法的性質、パブリシティ権侵害の判断基準)を整理した上で、次に、今回の最高裁判決が示したパブリシティ権侵害の判断基準(3類型)を紹介し、最後に、パブリシティ権ビジネスへの影響と、残された問題について、若干コメントしたい。

## 第2 パブリシティ権をめぐる従前の議論の整理

### ■パブリシティ権の法的性質

パブリシティ権については、そもそもパブリシティ権の法源をどこに求めるか(権利の性質)について、大きく(Ⅰ)人格権説と(Ⅱ)財産権説に分かれる。(Ⅰ)は、人は、その氏名、肖像等を自己の意思に反してみだりに使用されない人格の権利を有しているから、これらを無断で商業利用されないことについても法的に保護された人格的利益を有している、という点に根拠を求める考え方であり、(Ⅱ)は、著名人がその氏名、肖像等について有する顧客吸引力は独立した経済的利益であり、著名人はかかる経済的利益を排他的に支配する財産的権利を有している、という点に根拠を求める考え方である。

パブリシティ権の法的性質をどのように解するかは、理論的には、パブリシティ権の帰属主体(法的救済を求めうるのは著名人に限られるのか)、譲渡性の有無(パブリシティ権を第三者に譲渡することができるか)、侵害差止請求の可否(パブリシティ権が侵害された場合に損害の賠償請求のみならず、差止まで請求することができるか)等の点に関わってくるとされる。

### ■パブリシティ権侵害の判断基準

また、パブリシティ権侵害は、民法上の不法行為(民法第709条、第710条)に該当するところ、具体的にどのような行為についてパブリシティ権侵害が成立するのか(侵害の判断基準)については、これまで多くの下級審の裁判例が様々な基準を打ち出しており、具体的には、(ⅰ)氏名、肖像等の使用行為の目的、方法及び態様を全体的かつ客観的に考察して、その使用行為が当該著名人の顧客吸引力に着目し、専らその利用を目的とする

ものであるといえるか否かによって判断する考え方(「専ら」説)<sup>(4)</sup>、(ⅱ)当該著名人のパブリシティ価値を無断で商業的に使用したか否かによって判断する考え方(「商業的利用」説)<sup>(5)</sup>、(ⅲ)氏名、肖像等を使用する目的、方法、態様、肖像写真についてはその入手方法、著名人の属性、その著名性の程度、当該著名人の自らの氏名・肖像に対する使用・管理の態様等を総合的に観察して判断する考え方(「総合観察」説)<sup>(6)</sup>等が挙げられるが、判断基準が確立したとは言えない状況であり、ビジネスにおいて著名人の氏名や肖像等を著名人に無断で利用したいといった要望がある中で、いかなる判断基準によって判断されるのかといった問題が常に付きまとっていた。

## 第3 ピンク・レディー事件最高裁判決

### ■事案の概要等

今回の判決は、最高裁として初めてパブリシティ権侵害の判断基準について具体的な判断を示している。

事案は、女性デュオ「ピンク・レディー」を結成していた芸能人である原告らが、出版社である被告に対し、被告が発行する雑誌中の記事(ピンク・レディーの5曲の振付を利用したダイエット法の解説等を内容とするもの)において原告らの写真14枚を無断で使用したことが、原告らのパブリシティ権を侵害する不法行為に該当するとして損害賠償を求めたという事案である。

### ■判旨

最高裁は、まず、人の氏名、肖像等は、「商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があります、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものといえることができる」と判示して、パブリシティ権の法的性質について(Ⅰ)人格権説を採用することを明らかにしている。

その上で、最高裁は、「肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されることもあるのであって、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである」とした上で、「肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である」と判示して、パブリシティ権侵害の判断基準について(ⅰ)「専ら」説を採用することを明らかにするとともに、さらに進んで、「専ら」説によった場合にパブリシティ権侵害が成立する行為として、具体的に3類型を挙げ、判断基準の明確化を図っている<sup>(7)</sup>。

### ■パブリシティ権侵害となる具体的な3類型

今回、パブリシティ権侵害が成立する場合(=専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合)として最高裁が示した上記①～③の各類型について、具体的に典型例を挙げると、①に該当する行為としては、プロマイドやグラビア写真等を製造・販売する行為等が、②に該当する行為としては、キャラクター商品やグッズ商品等を製造・販売する行為等が、③に該当する行為としては、タレントの肖像等を使用して自己の商品やサービスなどを広告宣伝する行為等が、それぞれ挙げられる。

なお、上記①～③の各類型のいずれにも該当しない行為であっても、諸般の事情を考慮して「専ら肖像等の有する顧客吸引

力の利用を目的とするといえる場合」には、やはりパブリシティ権侵害が成立するという点には、注意が必要である(本判決における金築誠志裁判官の補足意見)。

## 第4 コメント

今回の最高裁判決が、パブリシティ権侵害が成立する場合を3類型に分け、侵害の判断基準の明確化を図った点は、特筆すべきである。従って、今後、ビジネスにおいて、芸能人やスポーツ選手等の著名人に限らず、広く「肖像等に顧客吸引力を有する者」の肖像等を商品化したり、自社の広告宣伝に利用することを検討している企業においては、上記①～③の類型を念頭に置きながら、自社の企画がその類型に当てはまると判断した場合には、事前に著名人本人やマネジメント会社など、パブリシティ権を管理する者から使用許諾を得る必要がある。他方で、出版物やその他自己の創作物に著名人の肖像等を利用する場合(例えば、著名人の半生を綴った書籍に多数の写真を掲載して販売した場合等)については、その利用の態様、程度、全体に占める分量、著名人の属性等によって、当該肖像等の利用が「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる」か否かが左右されることとなるため、慎重な判断が求められるが、補助的に著名人の肖像等が利用されており、その分量等が軽微なものにとどまっている限り、今回の最高裁判例の基準に照らして、パブリシティ権侵害は成立しないものと解される。

このように、最高裁判決が示した3類型により、パブリシティ権侵害の判断基準は明確化されたという評価が可能であるが、上記①～③の類型に当てはまらない場合でもパブリシティ権侵害の成立の可能性がある点には、今後も留意が必要であろう。

なお、本件は、著名人の写真(=肖像)の使用が問題となった事例であるが、氏名、肖像等における「等」の範囲(例えば、声、筆跡(サイン)、背番号などは「等」に含まれるのか)や、パブリシティ権はいつまで存続するのか(存続期間)、死者のパブリシティ権は認められるのか(相続性の有無)など、未だ明らかになっていない問題も少なくない。これらの問題点が、ビジネスにおける著名人の氏名や肖像等の利用を萎縮させていることは否めないが、著名人のパブリシティ権の保護とビジネス上の利用の調和の取れた解決が望まれるところであり、今後も、パブリシティ権をめぐる議論には、注目していく必要がある。

- (1) 東京地判昭和51年6月29日判時817号23頁。
- (2) 最判平成24年2月2日最高裁ホームページ。
- (3) 牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務(4)著作権法・意匠法』220頁以下(升本(新日本法規出版、2007))。
- (4) 東京高判平成11年2月24日公刊物未登載(キング・クリムゾン事件(控訴審))、東京地判平成20年7月4日判時2023号152頁(ピンク・レディー事件(第一審))、東京地判平成22年10月21日最高裁ホームページ(ベ・ヨンジュン事件)等。
- (5) 東京高判平成18年4月26日判時1954号47頁(ブブラスベシャル7事件(控訴審))。
- (6) 知財高判平成21年8月27日判時2060号137頁(ピンク・レディー事件(控訴審))。
- (7) なお、本件では、結論として、本件における原告らの写真の利用態様等からすれば、原告らの写真はダイエツ法の解説という記事の内容を補足する目的で使用されたものというべきであって、専ら原告らの肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえないとして、原告らの請求を棄却した。
- (8) なお、金築誠志裁判官の補足意見参照。

### 弁護士 柴野相雄 (1975年生)

Tomoo Shibano  
直通 / 03-6438-5562  
MAIL / tshibano@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】  
知的財産  
メディア / エンタテインメント / スポーツ  
IT関連  
紛争解決  
一般企業法務

【登録、所属】  
第二東京弁護士会(2002)

### 弁護士 稲垣勝之 (1981年生)

Katsuyuki Inagaki  
直通 / 03-6438-5702  
MAIL / kinagaki@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】  
一般企業法務  
知的財産  
メディア / エンタテインメント / スポーツ  
IT関連  
紛争解決  
個人に対する法的サービス  
コンプライアンス

【登録、所属】  
東京弁護士会(2006)

## 平成23年特許法改正の施行を迎えて

— 弁護士 松山智恵  
— 弁理士 澤井光一

### 第1 はじめに

平成23年6月8日に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律63号。以下この法律による改正を「本改正」という。)が、平成24年4月1日に施行を迎えた。本改正に関わるテーマとしては、平成22年10月付けTMIニューズレターにて、法改正に繋がる可能性がある論点及びその検討の方向性について紹介したが、今般、本改正の施行を迎えたので、改めて、本改正の概要について紹介することとしたい。

### 第2 本改正の概要

#### ■ 通常実施権等の対抗制度の見直し(99条、27条等)

本改正により、通常実施権がその発生後に特許権や専用実施権を取得した者等の第三者に対しても、登録なくしてその効力を有することとなり(当然対抗制度の導入(99条))、特許出願中のライセンスである仮通常実施権についても同様に当然対抗制度が導入されることとなった(34条の5)。また、通常実施権及び仮通常実施権について登録制度は廃止された(登録事項から通常実施権及び仮通常実施権を削除(27条))。

これにより、本改正の施行の際現に存する通常実施権又は仮通常実施権については(施行後に新たに設定されたもののみならず、施行前から存するものを含む。)、通常実施権者等は、自らライセンス契約の存在を立証することなどにより、その通常実施権等を第三者に対抗することとなる。

また、当然対抗制度の導入に伴う登録制度の廃止に伴って、通常実施権の登録制度を前提として設けられていた諸規定について、整備されている(34条の3、38条の2等)。

#### ❷ 冒認出願等に係る救済措置の整備(74条等)

本改正により、設定登録された特許が冒認出願又は共同出願義務違反によるものである場合、真の権利者は、その特許権者に対して当該特許権(共同出願義務違反の場合は当該特許権の持分)の移転を請求することができることとなった。

これにより、本改正の施行日以後にする出願については、真の権利者は、自ら出願していたか否かにかかわらず(本改正前の裁判例においては、特許権設定登録後の特許権の移転は、真の権利者が自ら出願していた場合に限り認められると解されていた。)、冒認等に係る特許権の移転請求をすることができることとなった。

また、冒認等に係る特許が真の権利者に移転された場合には、冒認等による無効理由は解消したものとされ、当該特許は冒認等による無効理由に該当しないとされている(123条1項2号及び6号)。また、冒認者等から特許権を譲り受け、又は実施権の設定を受けた第三者においては、善意で実施又は準備をしていた者に限り法定通常実施権による保護が与えられる(79条の2)。

また、特許無効審判の請求人適格については、真の権利者が移転請求により特許権を取得する機会が失われることがないようにすべく、冒認等を理由とする特許無効審判の請求人適格を真の権利者に限るとされ(123条2項)、他方、侵害訴訟における無効の抗弁を主張する者については、真の権利者でない者でも、当該無効の抗弁の主張が認められることが適切であることなどから、無効の抗弁を主張する者を真の権利者に限らず、第三者も主張できるとされている(104条の3第3項)。

#### ❸ 再審の訴え等における主張の制限(104条の4等)

本改正により、特許侵害訴訟の当事者であった者は、当該訴訟の判決が確定した後、当該判決に対する再審の訴え等において、特許無効審判における無効審決又は訂正審判等における訂正認容審決が確定したことを主張することができないこととなった(104条の4第1号及び第3号)。

これにより、本改正の施行日以後に提起された再審の訴え等であって104条の3第1項による無効の抗弁が適用される訴訟事件に係る再審の訴え等においては、認容判決確定後に特許無効審決が確定したことを根拠に再審を主張することはできないこととなり、特許権者が既に受領した損害賠償金を返還しなければならないなどといった紛争の蒸し返しが防止される。

また、延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合も、特許無効審決が確定した場合と同様、再審を制限することとし(104条の4第2号)、あわせて特許権の存続期間の延長登録の有効性について、延長登録無効の抗弁が主張できることとなった(104条の3第1項)。

#### ❹ 無効審判の確定審決の第三者効の廃止(167条)

本改正により、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の第三者効(審決の効力が審判に関与していなかった第三者にも及ぶこと。)を廃止し、同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判請求できない者が、「当事者及び参加人」に限定されることとなった(167条)。

これにより、本改正の施行日以後に確定審決の登録がされた審判については、既に確定した審決について同一の事実及び同一の証拠であったとしても、第三者は争い得ることとなる。

#### ❺ 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止(126条、164条の2等)

本改正により、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求が禁止されることとなった(本改正前126条2項から但し書きを削除)。これにより、本改正の施行日以後にする特許無効審判においては、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求に起因して事件が特許庁に差し戻されることがなくなり、手続の非効率や審理の無駄といった問題が解消される。

また、特許無効審判中において「審決の予告」という審判合議体による特許の有効性の判断を示す手続が導入され、特許権者が、かかる「審決の予告」で示された特許の有効性の判断を踏まえて、訂正の請求をすることができることとなった(164条の2第2項及び134条の2第1項)。これにより、本改正の施行日以後にする特許無効審判においては、審決をするのに熟した場合であって審判の請求に理由がある(無効理由成立)と認めるときなどには、「審決の予告」が通知されることとなり、特許権者は、当該審判手続中において、特許無効の審決を回避するための訂正の請求をすることが可能となる。

#### ❻ 審決の確定の範囲等に係る規定の整備(167条の2、126条、134条の2等)

本改正により、特許無効審判における訂正の許否判断及び審決の確定について、原則、請求項ごとの取り扱いがなされ(134条の2)、あわせて明細書等の一覧性の確保といったわかりやすい公示に一定程度配慮するために、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係等(「一群の請求項」)がある場合は、例外として、一群の請求項ごとの取り扱いがなされる旨規定された。また、訂正審判における訂正の許否判断及び審決の確定については、2つ以上の請求項についての訂正を一体不可分としていた従前の取り扱いが改められ、特許無効審判の訂正の請求と同様、原則として、請求項ごとの取り扱いがなされるとともに、当該請求項の中に一群の請求項がある場合は、例外として、一群の請求項ごとの取り扱いがなされる旨規定された(126条3項)。なお、本改正による審決の確定の範囲等に係る規定は、本改正の施行日以後にする特許無効審判又は訂正審判について適用される。

#### ❼ 料金の見直し(109条、195条の2)

本改正により、特許料及び審査請求の手数料の減免について、①減免対象者の要件が、従来の「資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者」から「資力を考慮して政令で定める要件に該当する者」へと緩和され、②減免対象者が、特定承継人も含まれるよう拡大された。また、特許料の減免については、③その減免を受けることができる期間が3年から10年へと拡大された。なお、特許料の減免については、特許料の納付期限が本改正の施行日以後に到来するものに本改正の適用があるとされている。

#### ❽ 発明の新規性喪失の例外規定の見直し(30条)

本改正により、新規性喪失の例外規定の適用対象が、試験、刊行物による発表及び学会による発表等の一定の公表に限定されていたものから、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明(但し内外国特許庁等への出願に起因して特許公報等に掲載されることによって新規性を喪失した発明を除く。)に拡大された。

これにより、本改正の施行日以後にする出願については、製品の販売、記者会見又はテレビ・ラジオでの発表等によって新規性

を喪失した発明であっても、本条による例外規定の適用を受けられることとなる。なお、優先権主張を伴う後の出願が施行日以後になされた場合であって、当該優先権主張の基礎出願である先の出願が施行日前にされたものであるときは、当該先の出願に係る発明の部分についての新規性喪失の例外規定について、本改正の適用はない。

## ⑨ 出願人・特許権者の救済手続の見直し(36条の2、184条の4、112条の2等)

本改正により、外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出期間を徒過した場合の救済手続が新しく設けられた(36条の2及び184条の4)。また、特許料追納の納付期限を徒過した場合における救済要件が緩和されるとともに、その救済手続のための期間が上記翻訳文の提出期間と揃える形で拡大された(112条の2)。なお、本改正による救済手続は、本改正の施行日に現に存するもの、すなわち、翻訳文提出期間又は特許料の112条1項に規定する追納期間が施行日以後に経過するものに適用があるとされている。

弁護士  
**松山智恵**

Norie Matsuyama  
直通 / 03-6438-5607  
MAIL / nmatsuyama@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】  
一般企業法務  
知的財産  
紛争解決  
株式公開(IPO)

【登録、所属】  
第二東京弁護士会(2004)

弁理士  
**澤井光一**  
(1976年生)

Koichi Sawai  
直通 / 03-6438-5688  
MAIL / ksawai@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】  
半導体工学  
電子工学

【登録、所属】  
日本弁理士会(2004)

## TMI月例セミナー紹介

TMIでは、皆様への情報提供の場として、毎月無料でセミナーを開催しております。2012年1月から3月までに開催しましたセミナーの概要は以下のとおりです。今後のセミナーのご案内につきましては、セミナー開催日の1ヶ月前を目処にTMIのHPの「Topics」(<http://www.tmi.gr.jp/information/topic/>)に掲載いたしますので、こちらをご参照いただき奮ってご参加いただければ幸いです。

過去に開催されたセミナーについてご興味のある方は、広報担当:蜂谷までお問い合わせ下さい。

【電話】(03)6438-5511(代表)

【email】monthlyseminar@tmi.gr.jp

### ① 第43回セミナー(平成24年1月20日)

テーマ:「インターネットビジネスの法律問題-再考-」

講師: 弁護士 柴野相雄、同 太田知成、同 米山貴志

インターネットを巡っては、Social Networking Serviceを利用した企業広告、クラウドコンピューティングなど、新たなサービスが普及しており、それと併せて、新たなトラブル、法的問題も発生しております。他方、電子商取引を巡る様々な法的問題点については、平成23年6月に、経済産業省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」が改定されました。本セミナーにおいては、これらを踏まえ、インターネットを利用したビジネスの立上、運営、終了という一連の流れの中で、利用約款の有効性、ライフログ、消費者契約における裁判管轄・準拠法、サイト運営者の責任、ウェブ上の広告における法的規制、ポイントに関する法的規制及びクラウドといった法的問題点を検討し、これらの問題点について、企業において注意すべきポイント・対応策等を解説致しました。

### ② 第44回セミナー(平成24年2月28日、29日、3月6日)

テーマ:「特別編-ビジネスと法務の観点から見たアライアンス戦略」

講師: 弁護士 淵邊善彦、

株式会社ニューチャーネットワークス 代表取締役 高橋 透

アライアンスは、経営戦略における重要性が益々大きくなっていますが、組織横断的なチームワークや各分野の専門知識が要求される難しさもあります。本セミナーは、『ネットワークアライアンス戦略』(日経BP社、2011年12月刊)の出版セミナーとして、アライアンス戦略の実践的なマネジメントに関し、法律面・ビジネス面から解説致しました。

### ③ 第45回セミナー(平成24年3月30日)

テーマ:「最近の商標法における裁判例と実務上の対応」

講師: 弁護士 塚原朋一(前知的財産高等裁判所長)

弁理士 佐藤俊司、弁護士 佐藤力哉、

同 関 真也

近時、普通名称化や立体商標を含む商標の識別力、つつみのおひなっこや事件最高裁判決以降の結合商標の類否、商標の使用やパロディ、小売等役務商標、インターネット上の商標権侵害等のテーマを中心に、訴訟だけでなく出願実務にも影響を与える重要判決が複数出されております。本セミナーでは、こうした最近の商標法裁判例を踏まえ、裁判所の最新の傾向を説明するとともに、これを踏まえた、より効果的かつ戦略的リスク管理・訴訟対応、さらには、権利行使を見据えた出願及び中間処理手続の戦略等、実務上の留意点を解説致しました。

本ニューズレターで採り上げて欲しいテーマなど、是非、皆様の忌憚ないご意見・ご要望を下記までお寄せください。また、今後Eメールでの配信をご希望の方や送付先が変更となる方も、下記までご連絡ください。

(連絡先)編集部:TMI-newsletter@tmi.gr.jp 編集長:tnakada@tmi.gr.jp 03-6438-5534(直通)/TMIニューズレター編集部 編集長 弁護士 中田 俊明