

「知的財産制度の検討課題について」に対する意見

東京大学法学政治学研究科 田村善之

本日は授業のため、懇談会に全く参加することができません。そこで、書面により意見を述べさせていただくことをお許しいただければと思います。

なお、賛成すべきと考えているところについては、冗長となることを避けるため、特に意見しないことにしています。

1. コンセント制度の導入

商標法4条1項11号が、ただ先行する既登録の商標権者を保護することを目的としているのではなく、究極的には需要者における出所の混同を抑止しようとしていることに鑑みると、当事者の同意のみで併存登録を認める完全型は採用すべきではないと考えます。

互いに類似する登録商標を有する商標権者がそのうちの一つを他者に移転した結果、出所を混同することになった場合に審判によって商標登録の取消を定める52条の2の規律の蟬脱を許さないためにも完全型は採用しえないと思います。

もっとも、逆にいえば、現行法で、いったん既登録の商標権者のところで相互に類似する商標を登録しておき、登録後にそれを他者に移転することは52条の2の要件に違反しない限り、許容されているということが出来ますから、その限度で、すなわち52条の2の要件と同様の要件の下で、予め登録を認めるという留保型のコンセント制度は導入して差支えないものと考えます。

なお、5頁には「審査期間の遅延は許容されるか」とありますが、論理必然的な懸念事項ではないと考えます。

かつて4条1項15号などは特許庁から積極的に審査するのではなく異議申立てを待って審査していたことに示されているように、商標法の拒絶理由の全てについて特許庁が積極的に審査する義務を負っているわけではなく、異議申立てや無効審判のところでじっくりと判断することに委ねることもできるのです。かえって、実体要件に書き込んでおかないと、これらのじっくり判断するのに馴染む手続きにおいても判断することができなくなるという弊害があります。

2. 他人の氏名を含む商標の要件緩和

4条1項8号の「氏名」に著名性要件を付すことに賛成します。

なお、たとえば会社の「名称」などについても同様の問題があるところ、最判昭和57年11月12日民集36巻11号2233頁〔月の友の会〕によって、会社の正式名称である「株式会社」の部分を除いた名称は「略称」と解することで、4条1項8号の適用上、著名性を要件とするという便法により処理しています。この際、自然人の氏名に限らず、4条1項8号所定の「名称」についても著名性を要求すべきであると考えます(他方、「肖像」は人格的な利益の付着が大きく、また弊害があるわけでもないので、現行法のままで構わないと思います)。

4. 一事不再理の考え方の見直し

一事不再理効の範囲については、2011年改正前に167条が対世効を有するとされていた時代には、違憲の疑いすらある同条(母法はオーストリーで違憲とされている)の「同一の事実及び同一の証拠」の範囲はともすれば狭く解釈されることもありました。

しかし、2011年改正で当事者限りの効力とされて以降は、その種の心配はなく、ゆえに、最大判昭和51・3・10民集30巻2号79頁〔メリヤス編機〕の傍論に従って、引例毎にその範囲が画されると解することができ、それで十分のように思います。

したがって、範囲については、改正は不要のようにも思いますが、無効審判請求にかかる引例の範囲で効果が発生するという点を明文化するという点であれば、反対するものではありません。

他方、これを超えて、たとえば無効審判請求にかかる請求項単位であるとか、特許権単位とすることは、指摘されているように、特許の無効に公益的な側面もあることに鑑みると、一度も審判で判断の対象としていないものまで失権させるのは広範に過ぎるように思います。

いずれにせよ、特許権者としては他の利害関係人から別途審判請求をなされることは覚悟しなければならないのですから、要保護性がそこまで強いようには思えません。

失権効が過度に広い場合には、無効審判請求を過度に躊躇わせることになり、ただでさえ少ない審判請求がさらに少なくなるということも懸念されます。

侵害訴訟における無効の抗弁の遮断効については、引例単位ということであればありえ

と思います。

一事不再理効の発生時期あるいは二重審判請求(訴訟における二重起訴に対応)問題については、そもそも167条の規定の仕方が「その審判を請求することができない。」となっているところに問題があります。

2011年改正前は、対世効があったために、第三者のすでに係属している審判請求にかかる手続きに影響を与えてはいけないという配慮から、すでに請求されている審判に対しては一事不再理の効力は及ばないとするにもそれなりの合理性がありました。

しかし、改正により、当事者限りの効力となった以上、その種の配慮は不要です。そもそも167条を待つまでもなく、訴訟類似の手続き保障をもって下された審決のような行政処分には、行政法学の講学上の概念である実質的確定力(裁判の既判力と同様の法的な効力)が発生すると考えられるところ、そのような既判力的効力は、同一当事者で進行中の別の審判手続きにも及ぶはずで

167条があるために、その影に隠れて実質的確定力の有無ということが裁判例で争われることはありませんが、この際、同条は実質的確定力を定めるものとして、既判力と同様、進行中の別の審判手続きにも及ぶと規定しなれば、指摘されている問題のいくつかは解消すると思います。

もっともそれとは別に二重審判請求問題に対応する方策を導入することは十分にありえます。その場合、一事不再理効(あるいは実質的確定力)の範囲と合致させる論理必然性はありません。一事不再理効の範囲を引例単位としつつ、二重審判請求として許されない範囲はたとえば特許権単位とすることも十分にありえると考えます。

8. 意匠の新規性喪失の例外適用手続

手続きを緩和することに賛成いたしますが、そもそも意匠法に限らず、特許法等を含めて、現在の手続きは、意に反する公知が一切の手続きをとることなく、たとえば後の無効審判請求の段階で初めて気がついた場合でも主張可能とされていることと、バランスを失っているように思います。

もちろん、意に反する公知は予め分からないからこそ手続きをとらなくてよいのだとされているわけですが、裁判例ですと、特許権者側に管理上、過失がある場合にも意に反する公知に該当するとされていることに鑑みると、気がついている分、相対的にはよりしっかり管理している者のほうが不利に扱われるということになりかねません。

したがって、意匠法ばかりでなく、特許法も含めて改正するという案も検討に値するよう

10. NFTの画像の意匠権保護

保護の方策として、表示画像、操作画像を超えた新たな画像の登録可能類型を設けることには反対です。

そのような登録を設けると、これまで依拠しなければ類似となっても侵害にならないという著作権の世界で動いてきた関連業界の文化に大きな変更を迫ることになりかねません。まさにそうした懸念があるからこそ、2018年改正で画像意匠を導入した際には表示画像・操作画像に限定し、いわゆるコンテンツ画像は含まれないとしたのです。

問題となっているのが、有体物の世界の物の形状をメタバースで再現する行為であることに鑑みると、かりに意匠制度で保護するとしても、物品の意匠の保護範囲をメタバースの世界にまで及ぼせば足りると考えます。

13. 損害賠償の過失推定規定

指摘されているように、過失が否定されたとしても、不当利得返還請求がありうるどころ、その場合の返還額が、実施料相当額であると解されていることに注意が必要です。

そして、現行法下でも、特許法102条5項の軽過失参酌規定によれば、損害賠償額を3項の相当実施料額にまで減じることが可能とされています。

そうすると、あえて過失推定規定を見直さなくとも、軽過失の場合には、過失が否定されてもいずれにせよ課される不当利得返還請求と同額までは賠償額が減じられるのですから、じつは規定としては指摘されているような課題に対して対応済みということもできます。

もちろん、102条5項は裁判例でほとんど使われたことがなく(水戸地判昭和48・2・22判タ295号366頁[納豆包装苞]ぐらいでしょうか)、そもそも主張されることすら稀だという問題はあります。裁判所の判断事項ですので難しいかも知れませんが、どのような場合に重過失がないとされるのかということに関してなんらかの考え方を示すという方策はあるのかもしれませんが、少なくとも周知を図るということはできそうです。

ともかく、過失推定規定を改正する際には、この102条5項の規律との平仄も合わせて検討すべき

ことだということはいえると思います。