

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要

# 日本大学知財ジャーナル

Journal of Intellectual Property

---

Vol.12 | 2019.3

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要

# 日本大学知財ジャーナル

Journal of Intellectual Property

---

Vol.12 | 2019.3



## 目 次

### 【論説】

- ・ EU 国際私法における電子消費者契約に関する消費者保護規定の展開  
..... 中 村 進 ..... 5
- ・ 米国における国際消尽に関する新判断が与える日本企業への影響に関する一考察  
..... 三 村 淳 一 ..... 17
- ・ 商標的使用論の射程  
——商標法 26 条 1 項 6 号および不使用取消審判における解釈を中心として——  
..... 齋 藤 崇 ..... 35

### 【判例研究】

- ・ 許害審決に対する再審における却下審決を民事訴訟法 208 条に基づき取り消した事例  
(知財高判平成 29 年 12 月 25 日, 平成 28 年(行ケ)10254) [Shapes 事件]  
..... 小 川 宗 一 ..... 49
- ・ ゲームソフトの商品等表示「マリカー」を公道カート等のレンタル事業において使用する  
行為が不正競争行為として認められた事例  
(東京地判平成 30 年 9 月 27 日, 平成 29 年(ワ)第 6293 号) ..... 加 藤 浩 ..... 59
- ・ リサイクルトナーカートリッジの製造販売と不正競争防止法 2 条 1 項 14 号および商標権侵害  
(大阪地判平成 29 年 1 月 31 日, 判例時報 2351 号 56 頁, 平成 26 年(ワ)第 12570 号)  
[京セラ・インクカートリッジ事件] ..... 安 田 和 史 ..... 69



## EU 国際私法における電子消費者契約に関する消費者保護規定の展開

中村 進<sup>(\*)</sup>

本稿は、EU の国際私法における電子消費者契約中の消費者保護規定の展開について紹介するとともに、日本法への示唆を試みるものである。EU の国際私法は、伝統的に、国際裁判管轄や準拠法の決定に関する規則を、価値中立的に法律関係と最も密接な関連を有する地に連結することによって決定し、消費者保護の観点から特別な規定を置くことはなかった。だが、インターネット技術の発達により電子商取引契約が登場し、国際商取引の当事者として消費者が加わると、経済的弱者である消費者保護の必要性についての議論が生まれ、「ブリュッセル条約」や「ローマ規則」中に消費者保護規定が設けられるようになった。EU 法はその後も、ストリーミングやクラウドなどの新技術の登場に対応するために法改正を行い、最近でも、消費者契約紛争についてオンライン上の紛争解決の道を開いている。このような EU における法の展開を紹介するとともに、未だに十分な議論を欠く日本法への示唆を検討する。

- 一 はじめに
- 二 伝統的抵触規則と消費者の保護
  - 1. 消費者保護規定の必要性
  - 2. 伝統的国際私法における消費者保護
- 三 消費者保護規定に関する EU の国際私法上の展開
  - 1. インターネットの登場以前
  - 2. インターネットの登場以後
- 四 電子消費者契約の国際裁判管轄規定に与える影響に関する議論
- 五 おわりに

## 一 はじめに

国際取引においては、伝統的に企業間取引(B to B)が中心で、商取引の主体となる当事者は多くの場合に企業であった<sup>(1)</sup>。しかし、1990年代後半以降の電子商取引の登場により、消費者契約が国際取引の主要な当事者となりつつある。例えば、経済産業省が行った調査によれば、2017年の日本国内のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は、16.5兆円(前年比9.1%増)まで拡大した。また同年の日本・米国・中国の3か国間における越境電子商取引の市場規模についても、

日本の消費者による米国事業者及び中国事業者からの越境EC(越境電子商取引)による購入額は2,570億円(前年比7.3%増)、米国の消費者による日本及び中国事業者からの越境ECによる購入額は1兆2070億円(前年比15.9%増)、中国の消費者による日本及び米国事業者からの越境ECによる購入額は2兆7556億円(前年比26.8%増)となっている<sup>(2)</sup>。本稿は、このように国際取引において重要な役割を果たしつつある消費者について、その保護の重要性を認識した上で、この問題に関する立法化が日本より一歩も二歩も先に進んでいるEU(欧州連合)における立法の展開を、特に電子商取引契約における国際裁判管轄の問題を中心に俯瞰するものである。

電子消費者契約において、国際裁判管轄を決定するアプローチとして三つの方法があるとされる<sup>(3)</sup>。一つは、日本の民事訴訟法3条の4が採るように、消費者保護の立場から、消費者契約に関する特別な保護的な規定を設けるアプローチである。第二は、アメリカ合衆国が採る、消費者保護規定を置かず、自由裁量によりケース・バイ・ケースで検討を行うアプローチである。第三は、消費者を保護又は考慮することをしないアプローチである。EUは、第一の立場に立って、電子商取引の登場の直後から、非常に積極的に消費者の保護を図るために様々な立法活動を行い、カナダ・ケ

(\*) 日本大学法学部教授

(1) 澤田壽夫・柏木昇・杉浦保友・高杉直・森下哲郎・増田史子編著『マテリアルズ国際取引法(第3版)』(有斐閣, 2014年)9頁。

(2) 経済産業省HP:「平成29年度電子商取引に関する市場調査」<[http://www.meti.go.jp/policy/it\\_policy/statistics/outlook/h29release.pdf](http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/h29release.pdf)> (2019年1月3日)

(3) Zheng Sophia Tang, *Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws*, 2nd ed (Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2015), p.27.

ベック州、アメリカ合衆国、韓国そしてトルコなど他の国々の立法にも影響を与えている<sup>(4)</sup>。

既に電子商取引における消費者保護に関するEUの動向について紹介があるにもかかわらず<sup>(5)</sup>、本稿でこれを取り上げたのは、電子消費者契約における国際裁判管轄の問題に関するEUの多方面に及ぶこのような積極的姿勢と比較して、日本における議論が今だに十分でないと感じたこと、EU法の消費者保護立法が個別的に取り上げられ紹介されることはあっても、電子商取引の登場以前から現在までの流れを追って解説されたものがないこと、更に今後、この電子消費者契約に関する国際裁判管轄の問題と準拠法の決定の問題についての詳細な検討を行うのに当たり、一度整理することが必要と感じたからである。

以下の章においては、先ず、特に電子消費者契約において、そもそも消費者の保護を図るための特別な規定を置く必要があるか否かを明らかにするために、国際裁判管轄を中心とする伝統的国際私法規則と消費者契約に関するEUにおける議論を概説し、第三章において、EU法の展開を俯瞰する。第四章においては、電子消費者契約の登場が国際裁判管轄規定にどのような影響を与えているかについてのEUにおける議論を紹介する。そして最後に、日本法への示唆について若干の検討を行いたい。

## 二 伝統的抵触規則と消費者の保護

最近、文化・経済・政治などの人間活動が国・地域といった縦割りの地理的境界を越えて行われるいわゆるグローバル化の進展に伴い、国際取引法や国際私法との関係においても、「正義」の在り方の見直しについて激しい議論がある<sup>(6)</sup>。消費者を保護することもまた、一つの正義の実現であるように思われるが<sup>(7)</sup>、そもそも、何故、事業者に対して消費者が「弱者」として特別に保護されるべきかが検討されなければならない。その他にも、保護されるべきとされる「消費者」とはどのような者かについて定義づけや保護が必要な消費者以外の弱者の有無などの問題もあるが、これらの検討については他に譲りたい<sup>(8)</sup>。

### 1. 消費者保護規定の必要性

特に国際的な電子消費者契約において、消費者を保護するための特別な規定が必要であるとする根拠として、次のような主張がされている<sup>(9)</sup>。先ず、最も重要な根拠として、「情報非対称」が指摘される。事業者は、多くの消費者と取引を繰り返し行うことによって、業務の中で日常的に裁判管轄を持つと予測する国の裁判所の質や準拠法の内容について容易に知ることができる。それに対して消費者は、多くは一度限りの取引であり、裁判所の質や準拠法の内容に関する情報を取得するために支払うコストと比べると、得る利益は少なく見合わないため、その情報を持たないのが通常である。事業者は、情報を自らの利益になるように利用す

(4) *Ibid.*, p.8.

(5) 代表的なものとして、浅野永希「消費者権利指令と加盟国の対応」日本弁護士連合会等主催によるシンポジウム「消費者法の課題と展望X 欧州消費者法に学ぶ! ~ EU指令と各国の消費者法制 その日本法への示唆~」がある。< [http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/event/data/2015/event\\_151219\\_02.pdf](http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/event/data/2015/event_151219_02.pdf) > (2018年12月20日)

(6) 例えば、Frank J. Garcia, *Global Justice and International Economic Law : Three Takes* (Cambridge, 2013); Brian Z. Tamanaha, Caroline Sage, Michael Woolcock (eds), *Legal Pluralism and Development : Scholars and Practitioners in Dialogue* (Cambridge, 2012)がある。前者は、グローバルな世界主義的(cosmopolitan)正義について、世界主義的価値に優位性を置く「超越的な」(transcendental)アプローチと規範の重複を肯定しながら共通の目標に向かって正義の実現を図るアプローチがあるとした上で、後者の立場に立っている。特に、Garcia, *ibid.*, pp.16-17.

(7) See, Lorna E. Gillies, *Electronic Commerce and International Private Law : A Study of Electronic Consumer Contracts* (Ashgate: Aldershot, 2008), p.3.

(8) ここでは、消費者の概念について論じた代表的なものとして、Fleur Denkinger, *Der Verbraucherbegriff : Eine Analyse persönlicher Geltungsbereiche von verbraucherrechtlichen Schutzvorschriften in Europa* (De Gruyter Recht · Berlin, 2007)の大部な書があることを指摘するの留める。また、消費者以外の弱者として、「契約債務の準拠法に関するEC規則」(ローマI規則)第5条、第7条及び第8条では、旅客、保険契約者及び被用者に特別な規定を置く。また、「民事及び商事事件における裁判管轄並びに裁判の承認及び執行に関する2012年12月12日の欧州議会及び理事会規則」(ブリュッセルIa規則)は、その第15条において保険契約者、被保険者又は受益者に関する、第23条において被用者に関する規定を置く。更に、扶養債権者について、「成年者の国際的な保護に関するハーグ条約」に保護規定が置かれる例などがある。See, Geisela Ruehl, The Protection of Weaker Parties in the Private International Law of the European Union: A Portrait of Inconsistency and Conceptual Truancy, *Journal of Private International Law*, Vol. 10 No.3, pp.341-342. 日本語の文献としては、例えば、ノベルト・ライヒ著・角田美穂子訳「EU法における『脆弱な消費者』について」『一橋法学』第15巻第2号(2016年)979頁以下がある。勿論、買主が常に弱者であるというわけではなく、例えば中古品販売が行われるオンライン・マーケットプレイスでは、買主が消費者であったとしても、必ずしも売主からの特別な保護が与えられる必要がないことについては、Tang, *supra* note 3, p.29.

(9) ここに挙げる三つの根拠は、Ruehl, *ibid.*, pp.342-346によるものである。

ることができるが、消費者は、それができないのである<sup>(10)</sup>。第二は、経済的又は社会的な依存である。その代表的なものは、雇用者と被用者、扶養義務者と扶養権利者との関係である。被用者や扶養権利者は、その相手方の履行に依存しているため特別な保護が必要とされるのである。これらの例ほどは典型的ではないが、消費者契約についても同様である。事業者の数に比べ、消費者の数は無数であるため、契約条項に不満の一人の消費者がある商品の購入を止めても、事業者は契約内容を修正しようとするのではないが、どうしてもその商品を得たいと考える消費者は、不利な裁判管轄の合意や準拠法選択を受け入れても購入しようとする。第三は、精神的又は理知的な不利である。契約締結の際、消費者は急いで・簡単に、又は適切な情報を得ないままに裁判管轄や準拠法の選択に同意する危険性があり、契約における紛争発生の可能性を過小評価しているか、またはそれを全く無視さえする傾向があるとされる。

保護規定の必要性に関するこれらの根拠の他にも、裁判管轄や契約準拠法に関する当事者自治においては、「交渉力の不均衡」(inequality of bargaining power)により、事業者は、契約中に一方的に自己に有利な裁判管轄や準拠法に関する条項を挿入することができる<sup>(11)</sup>。また、国際裁判管轄における一般原則である被告の住所地管轄については、消費者が事業者に対する提訴を考える場合には、外国の事業者の所在地での提訴を余儀なくされることから、経済力の弱い消費者にとっては、事実上裁判所へのアクセス権を奪うものとなることも指摘される<sup>(12)</sup>。

電子消費者契約において、このように消費者は弱者であり、それを保護するための特別な配慮が必要であるとされるならば、次に、特に電子消費者契約において、伝統的な国際私法規則では、消費者を適切に保護するのに充分ではないのかについて検討されなければならない。

## 2. 伝統的国際私法における消費者保護

現代国際私法において契約に関する最も重要な原則の一つは、「当事者自治」であり、この原則は、19世

紀後半以降、ほぼ全世界中で支持されている<sup>(13)</sup>。しかし電子消費者契約においては、その原則の妥当性について「チャレンジ」を受けているとされる<sup>(14)</sup>。伝統的国際私法においては、契約における当事者自治には、「合意管轄(法廷地選択)」と「準拠法選択」があり、これらは、確実性、予測可能性そして効率性を達成することができるものと考えられ、広く容認されている。ところが、消費者契約においては、交渉力の不均衡の存在により、当事者自治の適用の妥当性が疑問視されているというのである。つまり、事業者はより強い当事者として、契約中に管轄合意・準拠法選択の条項を一方的に挿入できるため、例えば、裁判管轄に関し、事業者の所在地国の裁判所を管轄合意することによって、事実上消費者が事業者を提訴又は応訴できないようにしたり、最低の消費者保護基準を定める国の法を準拠法として選択することができるのである。たとえ、事業者が消費者の弱みに付け込む意図がなく、いわゆる「標準約款」が利用されているとしても、そこに例えば、事業者の所在地国の裁判所を指定する管轄合意や所在地国の法を指定する準拠法選択約款があれば、それだけで、消費者にとっては、不公正となる。事業者は、便宜的であるとの理由から、法廷地として自国を選択することが一般的であるといわれているが、それによって必然的に外国で訴訟を強いられる外国の消費者に害を与えることになる<sup>(15)</sup>。その結果、国際的な電子消費者契約において無制限に当事者自治を容認することは、消費者に不公平をもたらす恐れがあるとされる。

伝統的国際私法においてはまた、事案と特定の国家又は法システムとの「中立的且つ客観的な」(neutral and objective)一定の結び付きの存在を基礎にして、裁判管轄の決定や準拠法の指定が行われる。このような客観的な連結点を基礎とする方法は、紛争が実質的に結びついている国に裁判管轄や準拠法を付与することによって、合理的な結果に到達することに有益に働く。しかし、このアプローチにおいては、紛争と密接な関連性を有する国又は法システムの大部分が、事業者のホームと一致することから、消費者に害をもたらす、実際上不公平を生み出す恐れがあることも指摘さ

(10) この情報の非対称は、契約の対象物が十分な専門的知識が必要とされる複雑な製品またはサービスの提供に関するものである場合に当てはまるとされる。Kathrin Sachse, *Die Verbrauchervertrag im Internationalen Privat und Prozeßrecht* (More Siebeck, 2006), s.11.

(11) Gillies, *supra* note 7, p.1; Tang, *supra* note 3, p.9.

(12) Gillies, *ibid.*, p.10.

(13) 櫻田嘉章『国際私法[第6版]』(有斐閣, 2012年)219頁。

(14) Tang, *supra* note 3, p.9.

(15) *Ibid.*



れる<sup>(16)</sup>。例えば、ローマI規則では、当事者が準拠法を選択していない場合、契約の最密接関係地法が準拠法となるが(第4条第1項)、それは特徴的な給付を行う事業者の常居所地であると推定されてしまうのである(同第2項)。従って、中立的且つ客観的な結び付きの存在を基礎に置く国際私法は、消費者契約においてはほとんど機能しないとされる。

更に、各国の裁判管轄に関する規則の中で受け入れられている原則に、「原告は被告の法廷地に従う」(*actor sequitur forum rei*)がある<sup>(17)</sup>。この伝統的な原理は、原告は何時また何処で自らの訴訟を提起すべきかを選択することができるが、被告は訴訟を受ける以外の選択肢がないため、特に国際的な訴訟においては、被告が一般的に弱者であると考えられるものである。この原則は、被告のホームの裁判所に一般的な裁判管轄を与えるため充分に公平であるように思われるが、消費者契約においてはその妥当性に疑問があると指摘される<sup>(18)</sup>。つまり、この規則は、消費者が被告となる場合には適切に働くが、消費者が原告となる場合には、消費者に対し事業者が所在する国の裁判所への訴訟の提起を要求することになる。消費者は、通常、経済力がより弱く、知識もより浅く、経験もより少なく、能力もより低いため、提訴をより渋っている当事者であり、消費者に外国での提訴を求めることは、消費者からその司法へのアクセス権を奪うものである。従って、「原告は被告の法廷地に従う」の原則は、消費者契約のケースにおいては正当化され得ないとされる。

次に、アメリカなどにおいては、拡大し過ぎた裁判管轄を抑制するために発展してきた理論としてフォーラム・ノン・コンヴィニエンス(*forum non conveniens*)の法理が認められている<sup>(19)</sup>。これは、ケース・バイ・ケースで公平と正義を達成することを目的とする裁判管轄規則であり、裁判管轄における妥当性と正義という目標を確保するため、裁量に基づいた(*discretion-based*)裁判管轄システムの中で採用されている。しかし、この原則のみでは、訴権を濫用するような又は苛酷な状況に置くことになるような裁判管轄の行使から消費者を保護するための効果的な解決策を提供することができないと指摘される<sup>(20)</sup>。つまり、同原則によれば、

消費者の弱い交渉力や訴訟力に大きく重きを置くことなく、先ず当該訴訟の重心である法廷地を指定することに焦点が当てられるため、ある消費者がそのホームで外国の事業者を提訴する場合、事業者は、裁判においてこの原則の適用を根拠に、適切な法廷地は別の国にあると主張することができるのである。また、逆に事業者が事業者の本国の裁判所で消費者を訴える場合、消費者にとっては、明らかにより適切な裁判管轄を持つ地は消費者の住所地・常居所地であることの立証が困難であると考えられる。従って、この原則についても、消費者に保護を与えるには不十分とされる。消費者契約において、このように伝統的国際私法規則が弱者である消費者を有効に保護できないのであれば、それを修正する方法が次に検討されなければならない。

電子消費者契約に関し、国際私法上の規則を変更する方法を考えるにあたって、企業間における電子商取引契約紛争についての裁判管轄規則の修正に関する議論で示された次の三つのモデルが参考になろう<sup>(21)</sup>。企業間紛争で示された修正方法の第一は、裁判管轄に関する通常の規則を変更することなく適用するものであるが、これは、これまで論じてきたように、電子消費者契約においては適切でないことが明らかである。第二は、法改正を通じて通常の規則の修正を行う方法である。第三は、電子商取引に関する特別な裁判管轄制度を導入する方法である。しかし、この第三の方法についても、電子商取引が依存するインターネット技術はその進歩が著しく速く常に変化していること、簡単に国境を超える通信手段であるため、直ちに国際的な問題に拡大する可能性があることを考慮すると、必ずしも現実的な方法とはいえない。また、裁判管轄規則に関する判例法の発展・形成に依存することも困難であるとされる。従って、現在の段階においては、第二の方法が最も適切であるとされる<sup>(22)</sup>。こうしたことから、EUでは、特に電子商取引の登場以降において、法改正を通じて伝統的国際私法規則の修正を行うことにより電子消費者契約における消費者保護を図っている。次章では、それらを概観することになる。

(16) *Ibid.*, pp.9-10; Gillies, *supra* note 7, p.14-15.

(17) 齋藤彰「自然人に対する管轄権」高桑昭・道垣内正人編『国際民事訴訟法(財産法関係)』(青林書院, 2002年)52頁。

(18) Tang, *supra* note 3, p.10.

(19) 佐野寛『国際取引法[第4版]』(有斐閣, 2014年)286-287頁。

(20) Tang, *supra* note 3, p.11.

(21) James Fawcett, Jonathan Harris, Michael Bridge, *International Sale of Goods in the Conflict of Laws* (Oxford, 2005), p.529.

(22) Gillies, *supra* note 7, p.4.

### 三 消費者保護規定に関する EU の国際私法上の展開

本章では、特に電子消費者契約において、EU が消費者保護の必要性についてどのように考え、どのような立法措置を講じてきたかについて、特に国際裁判管轄に関する規則の展開を中心に概観する。判例法の形成により規則を確立するアメリカの方法とは異なり、日本と同様に立法的措置を講じることによって消費者の保護を図る方法を採用する EU 法における展開は、日本における議論にとって大いに参考になると考える。以下、便宜上、インターネット登場の以前と以後に分けて概説する。

#### 1. インターネットの登場以前

国際私法は、その起源以来、実質的な正義に無関心であった<sup>(23)</sup>。それは、国際私法が当事者の利益、当事者間のパワー・バランス又は準拠法の実質的価値とは無関係に、価値中立的に連結点を通じて、特定国の領域内に所在する当事者間の法的関係を、特定の地（「最密接関係地」）へと結び付ける技術的構造を採用することによる。アメリカでは、1950年代後半、法選択における実質的な政策と正義の実現を最終目的とする考え方が主張されたいわゆる「抵触法革命」が発生し、伝統的な抵触法理論に根本的な修正が求められることになった。しかしながら、その際、その実質的な政策と正義が達成されるべき問題の一つとして、「消費者保護」が取り上げられることはなかったのである。

一方、ヨーロッパでは、アメリカで発生したような革命が発生せず、伝統的・機械的な抵触規則を放棄することはなかった。だがそれに代わって、アメリカの抵触革命で見落とされていた裁判管轄の分野において、弱者の保護を目指す規則が発展することになった。それまでの抵触法理論を変更するのではなく、国際私法規則を適正に機能させるために、社会政策・社会的価値という前提条件の方に注目したのである。つまり、1960年頃の西ヨーロッパの領域内において、消費者市場の発達に伴い、弱者である消費者を保護するために商法その他の領域から消費者法が分離され始め、人

権保護の声の高まりもあって、消費者保護に関する国際私法規則を持つことに関心が集まったのである。

1968年に欧州経済共同体(EEC)がその最初の「民事及び商事における裁判管轄及び裁判の執行に関する条約」(ブリュッセル条約)を採択する以前に、既に幾つかの国内法において、割賦販売とローンに関する断片的な保護的な裁判管轄規定が制定されていた。その結果、同条約においても、分割及びローン支払による商品販売契約に関し、買主や借主を保護する規定が置かれた<sup>(24)</sup>。しかしそれは、信用販売におけるすべての買主または借主の一般的な保護を図るものであって、「消費者」(consumer)の概念についての言及はなかった。同条約中に消費者の概念が取り入れられる切っ掛けとなったのが、1978年のBertrand v Ott事件における欧州同体司法裁判所(現:欧州司法裁判所)の判断<sup>(25)</sup>であった。

Bertrand事件判決において、取引又は専門的な活動に従事していない事実によって、売主と比べ弱い立場にある消費者の保護の基礎が築かれた。変化が現れたのは、デンマークとコモン・ロー法系の連合王国とアイルランドの加入に対応した1978年の加入条約においてであった。これによって、Bertrand事件判決における定義付け部分を具体化し消費者の概念を明確にするとともに、保護範囲を割賦販売とローンのみならず、その他の販売とサービスに関する契約にも拡大した最初のEU立法が成立したのである<sup>(26)</sup>。続いてEECは、1980年に成立した「契約債務の準拠法に関する条約」(ローマ条約)においても消費者契約に関する保護的な法選択規則を設けた<sup>(27)</sup>。ここにおいて、ブリュッセル条約とローマ条約が、消費者契約における進歩的、包括的且つ体系的な保護的抵触規則の基礎を築くことになったのである。

#### 2. インターネットの登場以後

インターネット技術の発達によってもたらされた、全世紀の終わり頃からの電子商取引の登場と発展は、低価格で且つ容易に国境を越える取引を可能にし、国際的な消費者取引という新たな商業モデルを生み出した<sup>(28)</sup>。その中でEUは、電子商取引の発展や投資につ

(23) 本節については、主にTang, *supra* note 3, pp.4-7によった。

(24) [1972] OJ L299/32, Arts 13-15. なお、ブリュッセル条約の沿革については、中西康「ブリュッセルI条約の規則化とその問題点」『国際私法年報』第3号(2001年)147頁以下がある。

(25) Case 150/77 Bertrand v Ott [1978] ECR 1473.

(26) [1978] OJ L304/77, Art 13.

(27) [1980] OJ L266/1, Art 5. 消費者保護規定であるローマ条約第5条とそれを受けた加盟各国法の混迷について述べたものとして、出口耕白「ヨーロッパ国際消費者契約法の混迷」『国際私法年報』第6号(2004年)116頁以下がある。

(28) 本節についても、主としてTang, *supra* note 3, pp.7-8によった。

いて、既にその登場の当初の頃から20年以上の長い間、関心を持ち続けているが、そもそも電子商取引に関心を持つ切っ掛けとなったのは、1996年11月の委員会報告(Communication)である‘Putting Services to Work’であったとされる<sup>(29)</sup>。その後の1997年4月、欧州理事会(European Commission)がそれを発展させた「電子商取引に関する欧州イニシアティブ」<sup>(30)</sup>を発表し、電子商取引の重要性を認めるとともに、EUを電子商取引の中心地とする構想を示した<sup>(31)</sup>。

国際私法との関係でもEUは、電子消費者契約においても消費者の保護を図ることで、電子商取引の発展に関する確実性と効果をもたらすために、ブリュッセル条約とローマ条約の消費者に関する規則の修正を図った。その結果、ブリュッセル条約中の消費者に関する保護的な裁判管轄規則は、2002年3月1日より「ブリュッセルI規則」としてよりアップ・デートされ<sup>(32)</sup>、またローマ条約中の保護的な法選択規則についても、2009年12月17日より「ローマI規則」に置き換えられている<sup>(33)</sup>。特にブリュッセルI規則は、その第15条～第17条において、消費者契約に関する消費者の保護規定を置き、消費者が事業者に対して自己の法域

内で裁判手続を進めることと、その居住地の法の適用を保証することによって「司法アクセス」を消費者に与えるものである<sup>(34)</sup>。

EUは、実質法規定における消費者保護にも関心を持ち、2007年に採択されたGreen Paper<sup>(35)</sup>の提案に基づいて、デジタル技術であるダウンロードやストリーミングなどの登場に対応するために、主要な4つの実質法上の消費者保護指令(Directives)であった、Distance Selling Directive (DSD)<sup>(36)</sup>、Doorstep Selling Directive<sup>(37)</sup>、Consumer Sales Directive<sup>(38)</sup>及びUnfair Contract Terms Directive<sup>(39)</sup>を統一し、各国法の実質法規定の「最小限の調和」を目指して、Consumer Rights Directive<sup>(40)</sup>を成立させている。

最近では、2015年1月10日にEUは、電子商取引により域内消費者市場を活性化させ、消費者取引のグローバル化を向上させることを目的に、ブリュッセルI規則を修正し(ブリュッセルI a規則)、消費者保護を第三国内に居住する事業者との取引にも拡大している<sup>(41)</sup>。更に、消費者紛争においても、選択的裁判外紛争解決(ADR)を利用できるようにするために、二つの関連の規則の制定を行っている。即ち、消費者

(29) 本報告の出典は、CSE(96)6 final 27 Nov 96とされるが、実際の文書の取得が困難なことについては、Arno R. Lodder / Andrew D. Murray, *The European Union and E-Commerce*, in: Arno R. Dodder / Andrew D. Murray (eds), *Regulation of E-Commerce, A Commentary* (Edward Elgar Publishing, 2017), para 1.01の脚注を参照のこと。

(30) ‘A European Initiative on Electronic Commerce’, COM (97) 157 final, 16.4.1997.

(31) Lodder / Murray, *supra* note 29, paras 1.01-1.03.

(32) Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgment in civil and commercial matters [2001] OJ L12/1, Arts 15-17.

(33) Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I) [2008] OJ L177/6, Art 6.

(34) Gillies, *supra* note 7, p.18. Gilliesは、このブリュッセルI規則の他に、1979年動産売買法が、売主による売買契約違反につき消費者に追加的な救済を認めたこと、少額訴訟規則において、消費者に簡素化された手続と証拠規則の利用を認めたことを、EUが消費者に与えた主要な三つの司法アクセスと評価する。*Ibid.*

(35) European Commission COM (2006) 744 Final, Green Paper on the Review of the Consumer Acquis [2007].

(36) Council Directive (EC) 7/97 of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts (Distance Selling Directive) [1997] OJ L 144, pp.19-27.

(37) Council Directive (EEC) 577/1985 of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises [1985] OJ L327, pp.31-33.

(38) Council Directive (EC) 44/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees [1999] OJ L171, pp.12-16.

(39) Council Directive (EEC) 13/1993 of 5 April 1993 on unfair terms in consumer Council Directive (EEC) contracts [1993] OJ L95, pp.29-34.

(40) Council Directive (EU) 83/2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 1999 on the sale of consumer goods and amending Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council Text (Directive on Consumer Rights) [2011] OJ L304, pp.64-88. 本 Directive を概説したものとして、例えば、Christiana Markou, *Directive 2011/83/EU on Consumer Rights*, in: Arno R. Dodder / Andrew D. Murray (eds), *Regulation of E-Commerce, A Commentary* (Edward Elgar Publishing, 2017), p.177 以下がある。欧州の消費者手続法と実体法の問題点を指摘したものとして、シュテファン・ウルブカ「欧州消費者法の真の課題—欧州消費者法の現状から司法アクセス 2.0 まで」がある。< <http://www.kansai-u.ac.jp/ILS/publication/.../nomos41-01.pdf> > (2018年12月25日)

(41) Regulation (EU) No 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgment in civil and commercial matters (recast) [2012] OJ L351/1, Arts 17-19. このブリュッセルI a規則中の消費者保護規定に関し解説したものとして、Andrea Bonomi, *Jurisdiction Over Consumer Contracts*, in: A. Dickinson, E. Lein (eds), A. James (assistant ed), *The Brussels I Regulation Revisited* (Oxford, 2015) paras 6.01-6.91; Tang, *supra* note 3, pp.27-79 がある。また、ブリュッセルI a規則については、春日偉知郎「欧州連合(EU)民事手続法」法務資料第464号(2015年)、47頁以下< <http://www.moj.go.jp/content/001155126.pdf> > (2019年12月20日)に訳出がある。ところで、ブリュッセルI a規則においては、それ以前の規定と同様に、「消費者」を明確に定義付ける規定は置かれず、消極的に、職業若しくは営業活動に帰せしめることのできない目的のために契約を締結した者の意味で用いられている。Tang, *supra* note 3, pp.28-29.

ADRに関する Directive<sup>(42)</sup>と消費者紛争のためのオンライン紛争解決(ODR)に関する Regulation<sup>(43)</sup>である。前者は、加盟各国において様々な形式でADRが導入され始めたことを受けて、独立した、偏見のない、透明性の高い、効果的で迅速な、そして厳正なADR手続を提供することによって、紛争当事者から通常の司法システムへのアクセス権を奪うことなく、消費者が自由意思で事業者に対する苦情を提起できることを確保する意図で制定されている。EU加盟国がこのADR Directiveを国内法に移すことによって、EU域内で統一的な質の高い消費者ADRの広範な利用を可能にするものである<sup>(44)</sup>。2016年1月9日より施行されている後者は、前者のADR Directiveを補うものとして成立されたもので、ADR Directive中の諸規定の上に追加的に制定されている<sup>(45)</sup>。このODR Regulationは、EU内に居住する消費者とEU内で設立された事業者との間のオンライン上の売買又はサービスの契約に由来する紛争について、ADR Directiveに従って承認されたADR機関へのコンタクトを容易にし、消費者と事業者の双方が無料でアクセスし且つ利用することができる、オンライン上の双方向的ウェブ・サイト(interactive website)である「プラットフォーム(platform)」を創設するものと指摘されている<sup>(46)</sup>。ADR DirectiveとODR Regulationの双方とも、国内的・国際的な双方の紛争に適用されるが、特に国際的な電子商取引において有効であるとされる<sup>(47)</sup>。

以上にみたように、電子商取引の登場により消費者が国際的な契約の当事者となることになり、その国際私法上においてもその保護の必要性が広く認識され、消費者保護の立法化が進められている。そこで次に、電子消費者契約は、伝統的国際私法にどのような問題を提起しているのかについて、欧州における議論を紹介したい。

#### 四 電子消費者契約の国際裁判管轄規定に与える影響に関する議論

本章では、電子消費者契約の登場が伝統的国際私法にどのような問題を提起しているのかについて、EUにおける議論を簡単に紹介したい<sup>(48)</sup>。電子消費者契約は、インターネットを通じて接続されるコンピュータ画面上で、隔地的に締結されるものである。従って、電子消費者契約の伝統的国際私法に与える影響について知るには、まず電子商取引を特徴づけているインターネットについてみる必要がある<sup>(49)</sup>。

インターネットは、あるコンピュータからのメッセージを別のコンピュータに送信するために張り巡らされたネットワークの中のネットワーク(a network of networks)である。それは、メッセージが電子的に「分割」(packet)され、異なる様々なルートで伝達されるように構築された一つの分散化されたシステムであり、オンライン上のデータ・メッセージの交換を効果的にコントロールすることが困難であると言われている。1995年以降、インターネットがwwwを通じて事業者や消費者に解放されると、ネットワークのグローバル化・商業化が進み、国家間の伝統的な国境は解消され、コンピュータ上でボーダーレス市場の構築への発展したのである。このようなインターネット・ネットワーク上で行われる電子消費者契約においては、以下の特徴を有することが指摘される。

第一は、事業者のインターネット上の宣伝広告は、消費者がインターネットを通じてそれにアクセスすることができるのであれば、世界中の全ての場所を市場として「標的にする」(targeting)潜在的な可能性を有することである。これはまた、その市場からの購入を受ける明確な意図の無い、つまり、それまで市場として想定していなかった市場を事業者に与えることにも

(42) Directive 2013/11 of 21 May 2013 on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes, *Official Journal of the European Union* 2013 L 165 p.63.

(43) Regulation No 524/2013 on Online Dispute Resolution for Consumer Disputes, *Official Journal of the European Union* 2013 L 165 p.1. なお、Michael Bogdan, The New EU Regulation on Online Resolution for Consumer Disputes, 9 *Masaryk U. J. L. & Tech.* (2015), pp.155-163は、上記のADR Directiveにも触れながら、本Regulationを簡潔に解説するものである。また、採択前の指令案を詳細に紹介したものとして、深川裕佳「欧州連合(EU)における消費者のための代替的紛争解決—消費者代替的紛争解決(ADR)指令および消費者オンライン紛争解決(ODR)規則について」『東洋法学』第56巻第2号(2013年)131頁以下がある。

(44) Bogdan, *ibid.*, pp.156-157.

(45) *Ibid.*, p.156.

(46) *Ibid.*, pp.158-159.

(47) *Ibid.*, p.158.

(48) 本章における電子商取引の登場が国際私法領域に与える影響についての記述は、主としてTang, *supra* note 3, pp.12-18とGillies, *supra* note 7, pp.23-30によった。また、電子商取引の登場初期の段階のものではあるが、その国際裁判管轄の問題への影響について検討したものに、拙著「電子商取引と国際裁判管轄権」『国際商取引学会年報』第3号(2001年)56頁以下がある。

(49) 「電子商取引」という語の定義については無数あり、一般的に用いられるものはないとされる。Gillies, *ibid.*, p.23. ここでは、正確な定義付けが必要とされる場合ではないので、通信媒体としてのインターネットを介し、開かれたコンピュータ・ネットワーク上で行われる商取引という程度の意味で用いられている。

なる。第二は、サイバー市場はまた、匿名性の高い市場であるため、そこには法的規制という障害はなく、消費者契約の当事者にとって、他方当事者の住所や常居所といった裁判管轄を確定し、契約準拠法を決定するための国際私法にとって決定的に重要な意味を有する情報を含め、当事者相互の実際的な正体を知ることができない場合が存することである。第三は、電子商取引においては、新たな仲介者、即ちインターネット接続業者(ISP)が関わり、それを介してオンライン活動が行われることである。このISPやサーバーの国際私法における連結点として立場は、不明瞭であるとされている<sup>(50)</sup>。電子消費者契約におけるこれらの特徴が伝統的な国際私法に幾つかの新たな問題をもたらすことになる。

インターネット技術を基礎とする電子消費契約によってもたらされる国際私法上の新たな問題の一つは、「当事者の身元」に関するものである。国際私法において、当事者の身元確認と法的場所は、非常に重要である。国際私法は、当事者の住所・常居所・所在地、義務履行地、不法行為地といった場所を基準(連結点)として、提訴された紛争についての国際裁判管轄を確定し、或いは法律関係に適用される準拠法を選択するからである。だが、それらの確定が電子商取引においては、次の理由から、困難となっているとされる。第一は、小規模事業経営者による少ない数の注文と個人の注文の区別の不明瞭さである。事業者にとっては、少数の個数の注文が小規模事業者からの注文か消費者からのそれかを判断することが困難であるというのである。第二は、特に eBay や Amazon のようなインターネット上のマーケットプレイスでは、個人と事業者の違いが曖昧なことである。そこでは、非専門的な個人が参加することが多く、売主がはたして個人であるか事業者かが不明瞭であるというのである。第三は、電子消費者契約における遠隔地性と匿名性が契約当事者の身元の決定を困難にすることである<sup>(51)</sup>。

そもそも電子商取引において、契約の相手方のホームを知ることができる情報として、ウェブ・サイトのドメイン名(domain name)、email アドレス、インター

ネット・プロトコル・アドレス(IP address)そしてウェブ・サイト上に表示される相手方当事者の言語がある。ところが、ウェブ・サイトのドメインと email アドレスは、不正確であるか又は誤解を与える可能性がある。例えば、イングランド内に居住する者が‘fr’で終わるドメイン名を登録することが可能であると言われている。加えて、幾つかのウェブ・サイトや email アドレスは、国別コード・トップ・レベル・ドメイン名ではなく、ジェネリック・トップ・レベル・ドメイン(分野別トップレベルドメイン)を採用するため、この場合には、当事者の推定の場所に関する手掛かりがないことになる。IP アドレスにより知ることは可能であるが、IP ナンバーの認知には、通常の技術と知識以上のものが必要であるとされるのである<sup>(52)</sup>。

消費者契約以外の分野に目を向けると、例えば 2000 年の電子商取引指令(E-Commerce Directive)<sup>(53)</sup>は、電子的サプライヤーに対して、その名称、地理上の住所又は email アドレスのような詳細を、簡潔で、直接的にそして永久的なやり方で、他のインターネット・ユーザに提供するように要求している。しかし、この Directive は、EU 諸国の領域内で設立された電子的サプライヤーのみを規制するものであり、また買主について同様な要求は規定されていないと指摘される<sup>(54)</sup>。従って、身元確認の問題は依然として残ることになる。

電子消費契約によって国際私法上にもたらされた次なる問題は、電子商取引における「活動の場所」に関する。活動の場所は、伝統的国際私法では非常に重要な連結点であるからである。国際契約紛争において専属管轄や準拠法に関する有効な合意がない場合、裁判所は、通常、裁判管轄の確定や準拠法の決定に問題について、一連の活動の場所、即ち契約締結地、義務履行地、契約違反の地、契約を締結するために必要なステップが取られた地、広告が行われた地などを考慮して決定する。電子商取引においては、その決定が以下の理由から、伝統的取引において以上に困難となる。

第一は、電子商取引の拡散的性質である。オンライ

(50) Gillies, *ibid*, p.12. Gillies は、これらの特徴を捉えて、電子消費者契約の「非物質化」(dematerialization)と呼ぶ。*Ibid*, p.2.

(51) Tang, *supra* note 3, pp.12-13.

(52) Tang, *supra* note 3, pp.13-14.

(53) Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (E-Commerce Directive) [2000] OJ L178/1. 本 Directive を概説したものとして、例えば、Arno R. Lodder, Directive 2000/31/EC on Certain Legal Aspects of Information Society Services, in Particular Electronic Commerce, in the Internal Market, in: Arno R. Dodder / Andrew D. Murray (eds), *Regulation of E-Commerce, A Commentary* (Edward Elgar Publishing, 2017), pp.15-58 がある。

(54) Tang, *supra* note 3, p.14.

ン上における活動は、瞬時にして世界中の国々の間に広まる可能性がある。例えば、ある事業者がウェブ・ページ上に一度広告を掲載すれば、あらゆる国内の消費者は、インターネットを通じて、言語の問題はあるとしても、その広告にアクセスすることが可能となる。しかし現在の技術は、その言語に関する障壁さえも克服しつつある。第二は、電子商取引の隔地的性質に由来する。電子商取引の隔地的な性質は、契約の両当事者が物理的に異なる国に所在しながら、インターネットを介して活動を行うことが可能となることによって、裁判管轄の確定や準拠法の決定にとって重要となる出来事が現実には発生している地は何処かの決定が困難となっている。例えば、海外出張中にある企業の営業担当者は、幾つかの国を訪問する途上、ある国のホテルの中で、同様に海外への旅行途上にある消費者とインターネットを介して契約を締結することもあり得るのである。このような場合に、契約締結地や契約に必要なステップが取られた地などは、重要な意味を持たなくなる。特に、オンライン上で音楽やソフトのダウンロードを購入する場合には、義務履行地さえも意味のある「活動の場所」と言うことができなくなる。第三は、行為の区分化の難しさによるものである。電子商取引は、一つの行為を異なる幾つかのステージに分け、そしてその夫々を異なる地で発生させることができる。例えば、事業者が消費者に email でデジタル製品を送った場合、① A 国内で、消費者が email をメールボックスに保存する、② B 国内で、消費者はコンピュータにダウンロードする、③ C 国内で、消費者は mail を開き、デジタル製品を使用するようなことも起こり得るのである。以上のことから、電子消費者契約においては、一定の「行為」(action)の場所に焦点を当てて、それを基準に裁判管轄の確定や準拠法の決定を行うことは、困難を伴う場合が少なくないと思われる<sup>(55)</sup>。

第四の電子消費契約が提起する国際私法上の新たな問題は、国際私法におけるサーバーの位置づけに関するものである。サーバーは、インターネット・ユーザ間の通信を促進するための仲介者となるもので、ウェブ・サイト、メールボックス及び関係のデータ・メッセージの受け入れ(host)を行うために使用されるコンピュータである。サーバーは、電子商取引においても重要な役割を果たし、オンライン上でデジタル製品を

購入した場合には、デジタル製品を受け入れる電子上の会社の「倉庫」(storage)として機能する。従って、この場合には、サーバーの地は、オンライン上の店舗が物理的に所在する地であり、デジタル題材が技術的に配達されている地であり、当事者のエレクトロニック・エージェントが所在する地でもあるということになる。しかし、サーバーの所在地が、国際私法においても実質的に重要な役割を有するか否かは明確でない。多くの場合、サーバーは、取引との偶然的且つ表面的な結びつきだけを持つに過ぎず、伝統的商取引におけるファックス機器のように通信手段以上のものとしては機能しないため、国際私法上、サーバーの所在に重きを置くという必要はないと思われる<sup>(56)</sup>。サーバーとの関係で検討されなければならないのは、クラウド(クラウド・コンピューティング)である。これは、ネットワーク経由でユーザのサービスを提供する形態のことであるが、ユーザは、特定の場所に大量のソフトウェアやデータを事業者が指定するサーバーの設置場所に保存することから、単なるサーバーとは異なる考えもあり得るからである。

最後に、電子消費契約が提起する国際私法上の新たな問題として、契約の形式や手続に変更をもたらしていることである。それらに変更されたことによって、契約の形式や手続によっては、契約当事者らによる法廷地選択条項や準拠法選択条項が当事者らの意に反して、無効と判断される可能性も起こり得るのである<sup>(57)</sup>。これらの電子商取引がもたらした国際私法への具体的な影響によって、それまでの伝統的国際私法においては議論されることが全くなかった視点から、議論が行われている。

例えば、EUの国際裁判管轄規則であるブリュッセル I 規則第 15 条(1)(a)(現第 17 条(1)(c))との関連で、どのようなウェブ・サイトが、同規則に規定される裁判管轄原因となる事業者が消費者に「その活動を向けている」(directing such activities)ウェブ・サイトとされるかについて議論がなされ、アメリカのある判例によって示された判断基準についても検討されている。その基準とは、ウェブ・サイトを、契約当事者間で意図的・反復的な情報の交換を伴って契約関係に入ることになる active なウェブ・サイトと、逆に、ウェブ・サイトが興味ある者に向けられた情報源に過ぎない passive なウェブ・サイト、及びその中間に位置する、

(55) *Ibid.*, pp.14-15.

(56) *Ibid.*, pp.15-16.

(57) *Ibid.*, p.16.

情報と当事者間の通信手段を提供する interactive なウェブ・サイトの三種に区分し、消費者に活動が向けられているか否かを検討するものである。消費者が契約を締結することが可能な active なウェブ・サイトと、interactive なウェブ・サイトの中でも契約に導くことが可能となる相互通信の機会が提供されているサイトについては、消費者のドミサイルに活動を向けていると解するものである<sup>(58)</sup>。また、別の研究者は、事業者が自身の活動を消費者のドミサイルに向けているか否かの判断基準として、①消費者によるそのドミサイルからの事業者のウェブ・サイトへの accessibility、②消費者のドミサイル地からの事業者の profitability、③商業的な activity であるか否か、④事業者が取引を特定国内の消費者に制限をする処置を講じていたか否かの ring-fencing、⑤これらの理論を併用する hybrid approach があることを指摘する<sup>(59)</sup>。

以上に見たように、電子商取引の登場により、消費者が国際取引の当事者となり、EUにおいては、裁判管轄や準拠法の決定に関する国際私法規則について、新しい視点から議論が展開されているのである。日本においても、先の国際私法規則や民事訴訟法の改正の際に消費者保護規定が置かれるなど、進展があったものの、インターネットなどの技術が日進月歩であることを考慮すると、まだ充分とは言えず、今後における議論の一層の活発化を期待するものである。

## 五 おわりに

以上に見たように、電子商取引の登場は、国際私法上の裁判管轄と準拠法の決定の問題に、難しい問題を惹起している。

インターネットが登場した1990年代後半から2000年代前半において、電子商取引が物理的な世界においてではなくサイバー空間においてのみで起こると述べ、サーバー空間において生じた問題はサイバー空間における当事者の自律に委ねるべきであって(セルフ・ガバナンス論)、現実世界の法律は適用されるべきではないとの主張があった。しかし、EUにこのような議論は既になく、インターネットに関する要素は、現実

世界の存在なくしては起こりえないことが認識されている。そのため、国際私法においても、立法化又はその現代化を通じて、電子商取引における弱者である消費者の保護を積極的に図っている。その中心となっているのが、電子商取引における消費者保護規定を有するブリュッセル I a 規則や契約債務の準拠法に関するローマ I 規則である。

一方、日本でもEUの規則に対応する規定は存する。国際裁判管轄に関する消費者保護である民事訴訟法第3条の4及び第3条の7であり、消費者契約の準拠法についての特則を定める法の適用に関する通則法第10条である。だが、近接する諸国が域内の統一を目指して立法化するだけでなく、その適正化を目指して積極的に修正を行っているEUとは異なり、四方を海に囲まれ、電子消費者契約紛争が裁判所に提起される可能性が著しく低いと思われる日本では、それらの規定がどの程度有効に働くかについては疑問が残る。例えば、外国の事業者が日本の消費者を日本において提訴する場合にはそれらの規定は有効に働くと考えられ、逆に、日本の消費者が日本に全く資産を有しない外国のオンライン上の事業者を提訴することは、個人の取引であって、通常、訴額が低額であることを顧慮すると、現実的には考えられず、寝入りする場合がほとんどであると思われる。従って、EUが進めるような国際的なオンライン上の紛争解決システムの構築についてわが国でも検討する必要があると思われる。また、国際的な消費者契約や消費者が関わる不法行為による損害賠償請求訴訟においては、アメリカのクラス・アクションのような制度の導入の国際的な導入についても検討する価値が十分にあると考える。日本の被害消費者も、外国の加害事業者の所在地国内に居住する訴訟の代表者を通じて裁判に参加することができれば、遠地の裁判所に出廷することなく訴訟に参加できることによって、司法アクセスが確保されるからである。

だが、以上の議論によって、電子商取引の登場によって伝統的国際私法規則が全く役に立たないとか、それらが不必要となっていることを主張するものでない。伝統的国際私法は、以下の場合においては適用されるものと思われる。

電子商取引であっても、履行につき物理的な商品又

(58) Gillies, *supra* note 7, p.135. このウェブ・サイトを三種類に区分し考察する方法は、スライディング・スケール理論とも呼ばれるもので、Zippo 事件において示された基準である。Zippo Manufacturing v Zippo Dot Com, Inc. 952 F.Supp. 1119 (W.D.Pa. 1997). なお、Zippo 事件を紹介したものに、拙著「アメリカにおけるオンライン上の紛争と裁判管轄に関する判例の流れ—Zippo 判決を中心として—」『政経研究』第41巻第1号(2004年)729頁以下がある。

(59) Tang, *supra* note 3, pp.46-55.

は人的サービスの引渡を含む契約については、伝統的国際私法規則を変更する必要はないと思われる。この契約タイプにおいては、電子商取引は、契約を形成するための手段と手続きを変更するのみであって、当該の債務を履行するための方法ではない。従って、履行地は、オフ・ライン取引における場合との間に違いはない。電子商取引においてはまた、支払いは通常、オンライン上の支払いシステムを通じて、クレジットカードの詳細の提供によって行われるが、これは、伝統的商取引におけるクレジットカードによる支払と異なる。こうした場合にも、伝統的な国際私法規則に従って紛争の解決は図られることになる。

最後に、筆者は、本誌『日本大学知財ジャーナル』にその第一号より長く編集員として関わってきた。でありながら、これまで一度も論文を投稿することがなかった。それは、知的財産法は、筆者が専門とする領域と少し掛け離れていると感じ、躊躇していたからに他ならない。しかしその一方で、編集作業に加わりながら寄稿することなく、何の貢献も果たしていないことに、長い間、忸怩たる思いを持っていた。だが今回、投稿することを決心したのは、次のような考えからである。まず、本稿は、消費者契約紛争の裁判管轄や準拠法の決定という純粋に国際私法領域の問題を扱っているが、主張の意図は、インターネットという多くの知的財産が含まれる全くの新しい技術の発達によって生まれた電子商取引という新たな取引手段の登場が、EUにおいて、裁判管轄と準拠法の決定の問題に大きな影響を与えていることを明らかにすることにある。現在では更に、ダウンロード、ストリーミング技術、クラウドなど刻々と新技術が登場しつつあるが、それらの新技術もまた、今後、これらの問題に影響を与える可能性が高いと考えている<sup>(60)</sup>。このように新技術が国際私法領域の問題に与える影響に関するテーマであれば、本誌の発刊の趣旨から大きく外れるものでないと考えたからに他ならない。本誌に対し、本稿が貢献することが少しでもあるのであれば、幸いである。最後に、本誌が今後とも、信頼されるジャーナルとして長く発行され続けることを期待したい。

---

(60) 最近では、クラウドサービス契約における消費者の保護についての議論も始まっている。例えば、Dorraj, Seyed Ebrahim, *Validity of Choice of Law and Jurisdiction Clauses in Consumer Cloud Contracts under European Law* (Faculty of Law, University of Oslo, 2014) <<https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40110/7001.pdf?sequence=14&isAllowed=y>> (2019年1月10日)。





# 米国における国際消尽に関する新判断が与える 日本企業への影響に関する一考察

三村 淳一<sup>(\*)</sup>

2017年5月30日、国際消尽に関する判例変更が米国連邦最高裁でなされた。本研究では、この米国最高裁の判断を詳細に検討することで、日米企業のビジネスプラクティスへの影響を考察し、今後の対応策について言及する。特に、この対応策については、この米国最高裁判決に鑑みた国際消尽の適用を避けるための日本企業の特許戦略について検討を試みる。

## 目次

### I. はじめに

#### 1-1 日本における国内消尽

#### 1-2 米国における国内消尽

#### 1-3 日本における国際消尽

#### 1-4 米国における従前の国際消尽

### II. IMPRESSION PRODUCTS, INC., v. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

### III. LEXMARK 事件の検討

### IV. 考察

## I. はじめに

### 1-1 日本における国内消尽

2017年5月30日、LEXMARK 事件<sup>(1)</sup>で、国際消尽に関する判例変更が米国連邦最高裁でなされた。本稿では、米国連邦最高裁の新判断を受け、日本企業がどのような点を考慮し、米国で特許ビジネスの展開を行う必要があるか検討していきたい。

まず、消尽について、日本の最高裁は、BBS 並行輸入事件<sup>(2)</sup>において、「特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については、特許権はその目的を達成したも

とせず、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することは許されない」と説明している<sup>(3)</sup>。つまり、特許製品が特許権者または実施権者によって適法に販売された場合<sup>(4)</sup>、特許権の効力は、もはや使い尽くされており、その後、特許製品の取得者は、その特許製品を転売する際に特許権者に許諾を得ることを要しないとする理論である。特許法の条文で、消尽論を肯定する規定は設けられていないが、この根拠としては、適法に取得した者の所有権の効果として特許権の効力は及ばないとする説(所有権説)や権利者が特許に係る物を適法に拡布したということは黙示の許諾を与えたことになるとする説(黙示の許諾説)、取引の安全や二重利得の防止という観点から、権利者が特許に係る物を適法に拡布したということは、当該物に関する限り、特許権はすでにその目的を達成しているとする説(目的達成説)があげられるが、通説的見解は、目的達成説であるとされる<sup>(5)</sup>。

### 1-2 米国における国内消尽

米国における特許権の消尽の原則(the principle of exhaustion of the patent right)は、120年以上も前の連邦最高裁判決である Keeler 事件<sup>(6)</sup>で判断されている。Keeler 事件で対象となった発明は、「衣装ケース付きベッド枠」の改良に関するものである。本事件は、Welch 社に特許が与えられ、Welch 社から特許製品を購入した被告である Keeler 社が、Welch 社から特許

(\*) 日本大学法学部教授

(1) *Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, \_\_\_ U. S. \_\_\_ (2017), 137 S.Ct. 1523

(2) 最三小判平成9・7・1民集51巻6号2299頁

(3) 高部真規子「実務詳説 特許関係訴訟(第二版)」PP235-6 金融財政事情研究会

(4) 代表的には、東京地判昭和39・10・13(チェーンの連結装置事件) 特許権者のみならず、実施権者の販売も消尽するとする。

(5) 中山信弘「特許法(第三版)」PP411-412 弘文堂。所有権説は特許権と所有権を混同したもので今日では支持されないとし、黙示の許諾説は、許諾を与えていないことが明らかな場合等の特殊な場合の理論的説明に窮することから支持が少ないと説明する。

(6) *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659 (1895)

を譲り受けた Standard Folding Bed 社により特許侵害で訴えられた事件である。本事件では、“One who buys patented articles of manufacture from one authorized to sell them at the place where they are sold becomes possessed of an absolute property in such articles, unrestricted in time or place<sup>(7)</sup> (特許製品が販売された場所で特許製品を販売するため、権限あるものから特許製品を購入した者は、時間や場所に制限されず、その様な特許製品に内在する絶対的な所有権の所持者となる)”と説明され、日本でいう所有権説を根拠に国内消尽を説明している。また、この事件の22年前の Adams 事件<sup>(8)</sup>でも、同様な判断がなされている。Adams 事件で対象となった発明は、「棺の蓋」の改良に関するものである。この発明は、Merill 氏によりなされ、特許は、本人と Horner 氏に譲渡された。その後、この特許は、ボストンを中心として、半径10マイル以内の地域に限って、Lockhart & Seelye 社に譲渡され、その後、半径10マイルを超える地域については、Adam 社に譲渡された。被告の Burke 社は葬儀業を営んでおり、ボストンから10マイル以内の場所で、Lockhart & Seelye 社から特許製品を購入し、ボストンから17マイル離れた町、即ち、Adam 社の特許権が有効な地域で特許製品を使用したビジネスを実施していた。Burke 社は、Lockhart & Seelye 社から特許製品を購入する際には、一切の条件や制限は課されていないものであった。Adam 社は、Burke 社を特許侵害で提訴した。この事件において連邦最高裁は、“It seems to us that, although the right of Lockhart & Seelye to manufacture, to sell, and to use these coffin lids was limited to the circle of ten miles around Boston, that a purchaser from them of a single coffin acquired the right to use that coffin for the purpose for which all coffins are used. That so far as the use of it was concerned, the patentee had received his consideration, and it was no longer within the monopoly of the patent. It would be to engraft a limitation upon the right of use not contemplated by the statute nor within the reason of the contract to say that it could only be used within the ten miles circle. Whatever, therefore, may be the rule when patentees subdivide territorially their patents, as to

the exclusive right to make to to sell within a limited territory, we hold that . . . when they are once lawfully made and sold, there is no restriction on their use to be implied for the benefit of the patentee or his assignees or licensees. (Lockhart & Seelye 社の特許製品を製造し、販売し、使用する権利はボストンから半径10マイルの円内に制限されるが、彼らから特許製品を購入した者は、その特許製品が使用される目的とする限りにおいて、特許製品を使用する権利を有していると最高裁は考えている。その特許製品の使用に関する限り、特許権者は既に約因を受けており、特許製品はこれ以上特許の独占の範囲内に置かれていない。このようなものに権利行使を認めることは、使用权にさらに法が予定していない制限を課することになるし、半径10マイル内のみの使用に限定することは契約でも述べられていない制限を課することになる。従って、特許権者が、限定された領域で製造、販売する排他権に関し、特許権を地域分割した時は、どのような制約が課せられていたとしても、最高裁は、. . . 特許製品が合法的に製造及び販売がなされたときは、特許権者やその譲受人、または実施権者への利益をもたらしていることになるその購入者の使用に関しては、一切の制約がないものと判断する)”として、消尽説を肯定している。そして、その根拠は、“A careful examination of the plea satisfies us that the defendant, who, as an undertaker, purchased each of these coffins and used it in burying the body which he was employed to bury, acquired the right to this use of it freed from any claim of the patentee, though purchased within the ten-mile circle and used without it. (訴答の詳細な検討により、最高裁は、特許製品を10マイル以内で購入し、10マイルの範囲外で使用したとはいえ、それら棺を購入し、埋葬で雇われ、遺体埋葬に使用した葬儀屋である被告は、特許権者のあらゆる請求権から放棄される使用权を取得したと考えるのに十分であった。”であると述べている(これは、アダムス・パーク理論と称されている<sup>(9)</sup>)。この判決においても、適法購入により、特許権者のあらゆる請求権を消尽させるとする所有権説を採用し、国内消尽を説明している。両判決とも、特許権者が特許製品を販売した事例であるが、特許権者から許諾を受けた実施権者による特許

(7) *Id.* at 741

(8) *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453 (1873)

(9) 高岡亮一「アメリカ特許法(第四版)実務ハンドブック」P399 中央経済社

製品の販売も、日本同様に、特許権は消尽する<sup>(10)</sup>。

### 1-3 日本における国際消尽

国際消尽とは、前述した消尽の理論を、特許製品が海外で流通に置かれた場合にも適用する理論である。つまり、我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において、第三者に特許製品を譲渡した場合において、その第三者が特許製品を日本に輸入しても、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないとする理論である。日本では、「BBS 並行輸入事件」<sup>(11)</sup>で、国際消尽が否定されている。これは、発明の名称を「自動車の車輪」とする特許権を日本及びドイツにて有する原告が、原告が製造・販売した特許製品を被告が日本に輸入した際、日本の特許権を侵害するとして被告を訴えた事件である。第一審の東京地裁<sup>(12)</sup>は、「現行特許法の立法当時外国における特許権者自身又はその者から許諾を受けた者が外国で販売した特許発明の実施品を、業として我が国へ輸入し、販売し、使用する行為が、同じ発明についての我国の特許権を侵害するものではないと解すること(特許権の国際的用尽)が、我国における共通の理解であったものとは認められず、経済的な観点及び特許法の目的に照らし、「特許権の国際的用尽は、現在の特許法が前提としていたものとは認められないから、業としての並行輸入及び並行輸入品の販売、使用は、文言のとおり、我国の特許権の侵害に当たるものと解するのが素直な解釈である」とし、特許権者の並行輸入業者に対する差止請求を容認した。これに対し、その控訴審である第二審東京高裁<sup>(13)</sup>では、商標事件ですでに真正品の並行輸入を容認する判決<sup>(14)</sup>を引用し、「知的財産権者の保護の要請と社会公共の利益の保護、特に商品の市場における自由な流通を保障して産業の発達を図ることの要請との調和という観点からみた場合、商標商品の並行輸入を認め、特許製品の並行輸入を否定すべき理由はない」としたうえで、「被控訴人に発明公開の代償を確保する機会が既に一回保障されていたことは明らかである以上、拡布の際に、右代償確保の機会を法的に制約されていたとの事実を認めるに足り

証拠のない本件においては、ドイツ連邦共和国内における適法な右拡布の事実によって、本件特許権は本件各製品に関して消尽したものと解するのが相当」として、日本の特許権の国際消尽を認めたとうえで、並行輸入を許容した。

これに対し、最高裁は、我が国の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに国内消尽の場合と同列に論ずることはできないとしたうえで、「特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において、必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明についての特許権・・・を有するとは限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と譲渡地の所在する国において有する対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということとはできない」と、一般論として国際消尽を否定した。一方、本事件では、商品の国際流通という観点から、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当」とし、前述のごとく、国際消尽を否定しつつも、明示又は黙示の権利授与があった場合には合法と考えている<sup>(15)</sup>。このような考え方は、「承諾擬制説<sup>(16)</sup>」や「黙示的許諾説<sup>(17)</sup>」と呼ばれている。

BBS 並行輸入事件では、原告は日本及びドイツに特許権を有していたが、製造販売地である外国に対応する特許権を有していない場合には問題となる。並行輸入を認める説の多くは、対応特許を必要としているが、日本特許とのクレームの異同、存続期間の相違の場合の説明に窮することになる<sup>(18)</sup>。BBS 並行輸入事

(10) *Intel Corp. v. ULSI System Technology, Inc.*, 995 F.2d 1566 (Fed.Cir.1993)

(11) 前掲

(12) 東京地判平成 6・7・22 知的裁集 26 巻 2 号 733 頁

(13) 東京高判平成 7・3・23 知的裁集 27 巻 1 号 195 頁

(14) 大阪地判昭和 45・2・27「パーカー事件判決」無体集 2 巻 1 号 71 頁

(15) 前掲 中山 P423

(16) 増井和夫・田村善之「特許判例ガイド(第四版)」P538 有斐閣

(17) 大淵哲也他「特許訴訟 上巻」P230 民事法研究会

(18) 前掲 中山 P429

件では、「特許製品の譲受人の自由な流通への信頼を保護すべきことは、特許製品が最初に譲渡された地において特許権者が対応特許権を有するかどうかにより異なるものではない」と判断しており、製品の国際的な取引の現状から鑑み、世界のいずれかの国において特許製品を流通させた以上、日本への輸入に際し、日本の特許権を行使することは許されないとしている<sup>(19)</sup>。

#### 1-4 米国における従前の国際消尽

LEXMARK 事件で最高裁の判断がなされる前までは、米国での国際消尽は、1890年に Boesch 事件<sup>(20)</sup>で、一度だけ連邦最高裁で判断している。これは、被告がドイツでは販売権限のある製造者から、ランプバーナーを購入し、米国に輸出したところ、米国内でランプバーナーの特許を所有する原告に特許侵害で訴えられた事件である。ドイツの製造者と米国の特許権者には一切関係はないが、被告は、ドイツ国内で製造権限のある製造者から製品を購入したことで、米国特許は消尽していると主張したところ、連邦最高裁は、ドイツの製造業者は、米国内での販売に対して、特許権者から許諾を得ておらず、また、特許権者は米国内で特許製品を販売していないことから、特許権を消尽していないと判断している。ここでの判断は、特許権者が取引に関して何もしていないときには、海外での販売は特許権者の権利を消尽していないということであった。

しかし、この事件は、特許権者が海外で特許製品を販売していないため、日本の BBS 並行輸入事件とは一致しない。実際には、並行輸入がなかったが、並行輸入があった場合には、どのように判断すべきかということを示した事例として Jazz photo 事件<sup>(21)</sup>がある。元々、この事件の争点は、米国特許権者により、特許製品である「使い捨てカメラ<sup>(22)</sup>」が米国内で最初に販売した場合、その「使い捨てカメラ」を再販業者が回収し、新しいフィルムを装填して米国内で販売した場合、特許権侵害となるか否か、即ち、新フィルム装填行為は、「修理」にあたるのか、「再製造」なのか争点であった。本事件では、最初の販売が特許権者による米国内であることから、上記行為が「修理」と判断された

場合、特許侵害とならない。これは、特許権が消尽していることになるからである。CAFCは、この行為を「修理」ととらえ、特許侵害を認めなかった。そして、本事件の判決において、傍論として、特許権者による最初の販売が米国外であった場合であって、新フィルムを装着した「使い捨てカメラ」を米国内に輸入した場合は、どのように判断すべきかを判断した。判決では、“United States patent rights are not exhausted by products of foreign provenance. To invoke the protection of the first sale doctrine, the authorized first sale must have occurred under the United States patent. See *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697, 701–703, 10 S.Ct. 378, 33 L.Ed. 787 (1890) (a lawful foreign purchase does not obviate the need for license from the United States patentee before importation into and sale in the United States) (米国特許は、外国で製造された製品によっては消尽しない。ファーストセールドクトリンの抗弁を用いるには、特許権者により許可された最初の販売は米国特許のもとになされなければならない。Boesch v. Graff 事件の、外国で合法的にその製品を購入したものは、米国に輸入する際、米国特許権者からライセンスを取得しなくてもいいということはないとの判断を参照)”と述べており、国際消尽を完全に否定している<sup>(23)</sup>。

Jazz Photo 事件は、プリンター製造業への影響が甚大であった。本判決以前は、プリンター製造業は、プリンター本体で利益を得るのではなく、ランニングで安定的に収入を得るインクカートリッジで利益を上げる手法を採用しておいた。ところが、使い切った空カートリッジに新インクを注入する行為は、Jazz Photo 事件によれば、「修理」にあたる判断されたことにより、再販業者が、空のインクカートリッジを収集し、インクを注入し、再生品として正規品より安価で販売を開始した。これにより、プリンター製造業は、インクカートリッジにて利益が期待できるビジネスを継続することが難しい状況になり、プリンター本体の価格を上昇せざるを得ない戦略へと変換するといった影響があった。

尚、欧州では、EU 域内での特許製品の移動に対しては国際消尽が認められているものの、EU 域外から

(19) 前掲 増井・田村 P540

(20) *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890)

(21) *Jazz Photo Corp. v. International Trade Com'n*, 264 F.3d 1094 (Fed.Cir.2001)

(22) 「フィルム付きレンズ」が正しい名称であるが、一般的な名称を用いた。

(23) 余談ではあるが、私が GWU の Law School に留学していた時、当時 CAFC の裁判官であった Rader 教授が、本事件を題材に最初の Patent Law の授業で国際消尽について講義を行った。

EU 域内についての特許製品の移動に対しては各国内法及び判例が適用されることになる<sup>(24)</sup>。

米国の著作権法は、国内消尽に関しては、109 条(a) 項にて、First Sale Doctrine として明記されている。国際消尽に関しては、2013 年に、Kirtsaeng 事件<sup>(25)</sup>で、国際消尽を認めている。本事件は、被控訴人である John Wiley & Sons, Inc 社は、教科書の出版社であり、著作権者である。John Wiley & Sons, Inc 社のアジア子会社は、親会社の許諾を得て、英語版の教科書を米国外で印刷・販売していた。教科書には、米国に許可なく持ち込むことを禁止すると明記されていた。控訴人である Kirtsaeng 氏が米国に数学を学ぶために留学後、同氏は、友人及び家族に、米国外にて安価で販売されている被控訴人の子会社の教科書を米国に送付する依頼を行い、米国内で転売し、利益を得ていた。そこで、被控訴人は、頒布権の侵害として、控訴人を提訴した。控訴人は、教科書は適法に出版され、適法に入手したのであり、109 条(a) 項の First Sale Doctrine により、米国内への輸入は許可されており、米国内での転売に際し、被控訴人の許可は必要ないと主張する一方、被控訴人は、米国外で印刷・販売されたものに First Sale Doctrine の適用はなく、109 条(a) 項の“Lawfully made under title”は地位的制限(つまり、米国内での印刷・販売)を意味すると主張した。地裁は、First Sale Doctrine は、海外での製造品には適用されないため、被控訴人の主張には根拠がないとし、陪審員は故意侵害を認めた。控訴審である第 2 巡回裁判所も第一審を支持した。

これに対し、最高裁は、6 対 3 のスプリットデシジョンではあったが、控訴人の主張をみとめ、The “first sale” doctrine applies to copies of a copyrighted work lawfully made abroad (First Sale Doctrine は、海外で合法的に製造された著作物の複製物に適用する)として、109 条(a) 項の“Lawfully made under title”には地位的制限はないと判断し、著作権における国際消尽を認める判断を示した。

上述のごとく、特許権と著作権では、国際消尽に関する取り扱いに隔たりがあり、特許権に関する国際消尽について最高裁の判断が待たれていた中、次に紹介する LEXMARK 事件で特許権に関する国際消尽を正面から争う事件が最高裁に上告された。本事件は 2 つの争点があったが、その 1 つの争点である国際消尽に

関しては、地裁及び CAFC(オンバンク)ともに、国際消尽を否定する判断であった。次項では、この最高裁事件を詳細に解説する。

## II. IMPRESSION PRODUCTS, INC., v. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Robert 首席裁判官は判決文を記載し、KENNEDY, THOMAS, BREYER, ALITO, SOTOMAYOR, and KAGAN 裁判官が合意。GINSBURG 裁判官は多数意見に一部賛成し、一部反対した。なお、GORSUCH 裁判官は本判決に関与していない。

一般論として、米国特許法は、特許権者に 20 年間の「他人がその発明品を合衆国において製造、使用、販売の申出若しくは販売又は当該発明を合衆国に輸入することを排除する権利」を与えている(35USC154 (a))。上記行為を行った権限無き者は、特許侵害の責任に直面する。

しかし、特許権者が特許製品を販売したときは、特許権者は特許法によって、これ以上特許製品をコントロールすることはできず、つまり、特許権は消尽したことになる。

特許権者の製造した特許製品の購入者及びその者から特許製品を購入した者も、他の個人物品と同様に、訴訟に恐怖することなく、自由にその特許製品を使用し、再販売することができる。

本事件は、特許消尽論の射程に関する 2 つの問題を提示する。第 1 に、本来は、特許権者の製造する特許製品を購入した購入者は、その特許製品を再利用及び再販売することができる権利を有するが、この様な権利に対し、販売時に、明確な制限を課した場合には、特許権者は、特許侵害訴訟において、その様な制限を行使することが可能であろうか？第 2 に、米国特許法が及ばない領域である米国外で特許製品を販売することによって特許権は消尽するのであるか？本事件で、最高裁は、特許権者が意図する制限や販売の場所に関わらず、特許製品に用いられた特許技術は、特許権者は製品を販売すると決定したことですべて消尽すると結論付けた。

(24) <http://knpt.com/contents/news/news2014.08.01/news2014.08.01.html> 又は、<https://innoventier.com/archives/2017/07/3648>

(25) *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519 (2013)

本事件の根本的な争点は、レーザープリンター、特に、トナーを含むカートリッジに関するものである。LEXMARKは、米国内及び世界中でトナーカートリッジの製造販売を行っており、そのようなカートリッジの部品や使用方法に関する多くの特許を有している。

トナーカートリッジは、そのトナーを使い切った時、トナーを再注入し、再度、使用することが可能である。そこで、再製造業社は、米国や外国の一般購入者から空となったLEXMARKのカートリッジを取得し、トナーを再注入し、販売店におかれたLEXMARKの新品のものより安価で再販するといった事を行っていた。

この問題に対して、LEXMARKは、消費者に使用済みカートリッジを返却させることを推奨する様な方法により販売するような構造を作り出した。それは、消費者に2つのオプションを与えるというものである。1つは、何ら制限がない代わりに定価で購入するものであり、もう1つは、20%引きで販売するが、LEXMARKの「返却プログラム」に拘束されるというものである。後者を選択した消費者は、購入したカートリッジの所有権は有しているが、低価格での購入の代わりに、1回の使用(シングルユース)及びLEXMARK以外の者に空のカートリッジを譲渡するのを控えるという契約にサインすることになっている。このシングルユースと再販制限を実効するため、LEXMARKは、「返却プログラム」カートリッジに空となったカートリッジの再使用を妨げるマイクロチップを埋め込んでいた。

このLEXMARKの戦略は、再販業者の創造力にさらに拍車を駆り立てた。再販業者の多くは、空の「返却プログラム」カートリッジを集め続け、マイクロチップの効果を弱める方法を開発した。この技術により、再販業者は再販ビジネスにおいて「返却プログラム」のもとで販売されたカートリッジを再販に用いることを妨げる事象はほとんどなくなった。結局のところ、LEXMARKの契約によるシングルユースと再販禁止の合意は、最初の消費者のみであり、再販業者の様にそれ以降の購入者にはその様な合意は実質的には

存在しないことになっていた。

しかしながら、LEXMARKはまだ諦めていなかった。2010年に本事件の上告人であるImpressionを含めた再販業者を2つのグループに被告を分けて、特許侵害で提訴した。1つ目のグループの再販業者は、LEXMARKが米国内で販売した「返却プログラム」カートリッジを再販した者である。LEXMARKは、販売時に明確に再使用及び再販売禁止としているので、再販業者が再製造し、再販したときは、再販業者はLEXMARKの特許権を侵害していると主張した。2つ目のグループの再販業者は、LEXMARKが米国外で販売したすべてのトナーカートリッジを米国内に輸入した者である。LEXMARKは、誰にも、これらのカートリッジを米国内に輸入する許諾を与えておらず、そのため、その行為が特許権に抵触すると主張した。

最終的に、被告はImpressionの1社となり、Impressionの唯一の主張は、米国内外でのLEXMARKの販売は、特許権を既に消尽しており、Impressionは、再製造及び再販、さらに、もし海外でカートリッジを取得した場合はそのカートリッジの輸入は自由に行えるというものであった。Impressionは、2つのグループに対する訴訟、それぞれに、訴訟却下の申立てを提出した。地裁は、国内の「返却プログラム」カートリッジに関する訴訟却下の申立ては認めたが、海外でLEXMARKが販売したカートリッジに関する訴訟却下の申立ては退けた。LEXMARK及びImpression共に控訴した。

CAFCは、オンバンクで事件を審理し、両グループともLEXMARKに軍配を上げた。CAFCはまず、LEXMARKが米国内で販売した「返却プログラム」カートリッジについて審理を行った。CAFCは、*Mallinckrodt, Inc v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700で判断したように、特許権者は特許製品を販売しながら、販売後の使用や再販について、合法的な制限を明確に行っている場合、特許権を行使する権利を持ち続けることができると判断した<sup>(26)</sup>。CAFCは、消尽論は、権限無き特許製品の製造、使用、販売、輸入の禁止に由来している<sup>(27)</sup>。特許製品を購入した場合、自由にその製品を使用したり再販したりする権限を得たと思いが

(26) *Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc.*, 816 F.3d 721, 735 (2016)

(27) *Id.*, at 734 (米国特許法 271(a)を引用)

ちだが、それはあくまでも推定に過ぎず、再販や販売後の使用に関しての制約を課している場合には、そのような権限は製品には適用されない<sup>(28)</sup>。ImpressionがLEXMARKの制約を知っており、その様な制約は何等法令違反ではないということを本件の原告及び被告が合意していたので、CAFCは、LEXMARKの販売は特許権を消尽しておらず、Impressionが再製造し、そして「返却プログラム」カートリッジを再販した時、特許侵害でLEXMARKは訴えることができると結論付けたのである。

LEXMARKが海外で販売したカートリッジに関しては、CAFCは再度、再度先例であるJazz photo事件を参照し、特許製品を海外で販売するという特許権者の決定は、特許製品を輸入し、米国内で販売する販売者に対し、特許侵害訴訟を提起する権限は消滅していないと判断した<sup>(29)</sup>。そして、このルールは次の理由から首肯しうると結論付けた。消尽は、米国市場で売られることで得られる恩恵を受けたとき正当化されるものである。つまり、その恩恵は、特許権者が海外で売却しても発生しない場合である。これは、米国特許は海外では保護を受けていないため、従って、特許権者は、海外では製品の価格を上げることができないことによる<sup>(30)</sup>。その結果、CAFCは、LEXMARKは、外国で販売され、米国の市場に持ち込まれたImpression製品を特許侵害で訴えるのは自由に行えるとした。

このCAFCのパネル判断に対し、Dye判事(Hughes判事も同意)は反対意見を述べている。この両名の見解によれば、米国内で「返却プログラム」カートリッジを販売するという事は、特許製品の正当な販売であり、特許法によれば、この行為は使用及び販売の制約からその物品は解放される。従って、その製品における特許権は消尽したといえる<sup>(31)</sup>。海外のカートリッジに関しては、海外販売も又、販売者が明確に米国の特

許権を留保するとしないう限り、消尽すると判断すべきである<sup>(32)</sup>。

最高裁は、国内および国際消尽に関し、CAFCの判断を検討するため、サーシオレイライを認め、そして、CAFCの判決を破棄する。

## II A

最初に判断するのは、LEXMARKが米国内で販売した「返却プログラム」カートリッジに関する争点である。最高裁は、LEXMARKがそれらのカートリッジを販売した時点で特許権は消尽したと結論する。消費者とのシングルユース及び再販禁止制限は明らかに契約法の下では行いうるが、これは販売するとの選択を行った製品に対して特許権を持ち続けるという権利をLEXMARKに与えるものではない。

特許法は、「他人がその発明品を合衆国において製造、使用、販売の申出若しくは販売又は当該発明を合衆国に輸入することを排除する権利」を与えている(35 USC154(a))。160年以上もの間、特許消尽論は排除権に制限を課してきた<sup>(33)</sup>。この制限は自動的に機能しており、特許権者が特許製品を販売するという選択をした場合、その製品は、「これ以上、独占の範囲にはない」し、代わりに、所有者に発生する権利と利得を有する購入者の「個人的な個々の所有物」となる<sup>(34)</sup>。特許権者は価格を自由に設定し、購入者と契約を結ぶが、所有権が購入者に移った後は、「特許を理由として製品の使用や譲渡をコントロール」してはいけない<sup>(35)</sup>。販売が、「その製品に対するすべての特許権は消滅させる」<sup>(36)</sup>。

すでに確立された消尽のルールは、譲渡禁止ということに対し、特許権はコモンローに従うという場合の目印をつけている。特許法は、「(発明者に)一定期間

(28) 816 F.3d at742

(29) 816 F.3d at726-727

(30) *Id.*, at 760-761

(31) *Id.*, at 775-776

(32) *Id.*, at 774, 788 この意見は、日本のBBS事件の判断に類似する。すなわち、Dye判事によれば、上述の特約に関し、明確な留保をしていないので、外国の販売も米国の特許権を消尽しているとの意見である。

(33) *Bloomer vs. McQuewan*, 14 How 539 (1853)

(34) *Id.*, at 549-550

(35) *U.S. v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241, 250 (1942) なお、日本でも同様な判断となろう。前掲中山414頁では、「特許権者が当該特許製品を販売するにあたり、例えば北海道以外での販売を禁止しても、それは契約の効果として契約当事者を拘束するが、その製品を購入した第三者による北海道以外での販売を差し止めることはできない」とする。

(36) *Quanta Computer, Inc. v. LG Electirinics, Inc.* 553 U.S. 617, 625 (2008)



独占権を与えることで、学術および有益な技芸の進歩を促進し、これは、発明に対して、発明者への経済的報酬を確保することを認めている<sup>(37)</sup>。しかし、特許権者が一度製品を売却した後は、一定期間の独占権により担保されたすべての権利は、その時点で享受したとされる<sup>(38)</sup>。「特許の目的は、特許権者が発明の使用による報酬を受けたときに満たされる」ので、法は「販売された物品の使用等を制限する根拠を規定していない」<sup>(39)</sup>。

消尽に関する扱いは、物品の譲渡禁止をコモンローが禁じていることを起源に、確立された歴史的なつながりがあると著作権法の文脈が説明している<sup>(40)</sup>。Cook判事も17世紀に判断したように、オーナーが、販売後に再販や使用を制限したとしても、その制限は、取引法に反し、人と人との取引及び契約に反するため無効であると著書に述べている<sup>(41)</sup>。

この尊重すべき原則は、CAFCは否定的ではあるが、譲渡禁止を目指した昔の単なる1つのコモンロー管轄にある一般的な司法ポリシーではない<sup>(42)</sup>。譲渡を制限することへの反対を背景に、議会は特許法を制定し、繰り返し改正を行ってきた。この確執が消尽論へ反映された。特許は、最初の販売後、「さらなる譲渡を制限する」権利を含んでいない。これはそのような状況を「法が望んでいない」という事であり、「公衆の利益に反する」ということである<sup>(43)</sup>。反対の結果をもたらすであろう公衆への不便性や不快感は、解説をするまでもなく、極めて明確である<sup>(44)</sup>。

ここで、例示して考えてみる。例えば、中古車を修理し販売するお店である。このようなビジネスは、所有している車に権利が付随している限り、店は自由に修理し再販することができるということが保証されているので成り立つ。もし、車に使用される部品を製造

する企業が、部品の最初の販売以降も特許権を保持し続けたら、商取引のスムーズな流れは断ち切られてしまう。そのような企業は、例えば、再販する権利を制限し、特許侵害で販売店を訴えるかもしれない。たとえそのような企業がそのような制約を課すことを自粛したとしても、特許保障の脅威は、販売店に可能性のある訴訟から自身を守るための投資をすることを余儀なくされる。いづれにしろ、最初の販売を超えて特許権を拡張することは、特許権者へ必要以上の支配を与えたとしても、そこからの利益がほとんどない状態で、単に商取引の流れを阻害することになる。そして、技術の進歩は、ますます複雑なサプライチェーンとともに、この問題を悪化させることになる<sup>(45)</sup>。

従って、本最高裁は、長い間、たとえ、特許権者が制限付きで製品を売った時でも、特許権者はその製品における特許権は維持しないと判断し続けている。例えば、Boston Store of Chicago事件では、製造業者が最古の録音再生装置の1つであるグラフォーンを、ある価格で売却すべきことを要求する契約のもとで、小売業に販売した<sup>(46)</sup>。その製造業者が、その価格より安く販売した小売業者に対し、特許侵害で訴えを起こしたが、最高裁は、販売を行うことにより、製造業者はその販売した製品を特許法の効力外に置くこととしており、また、使用に関する制約を制限することで、その製品に対して特許の独占を主張できない<sup>(47)</sup>と判断し、これ以上議論の余地なしと述べた。

20年後、United States v. Univis Lens Co.事件<sup>(48)</sup>でも同様な問題に直面した。ここでは、メガネレンズを製造する企業が、あらかじめ決められた価格でレンズを市場で販売するのを条件として、その代理店が問屋や小売にその製品を販売するのを許可していた。政府は、独禁法違反で訴訟を提起し、それに対し、その制約を課した企業は、特許法のもとの権限の実効を

(37) *Univis*, 316 U.S., at 250

(38) *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659, 661 (1895)

(39) *Univis*, 316 U.S., at 251

(40) *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519, 538 (2013)

(41) *Institutes of the Laws of England* § 360, p. 223 (1628)

(42) 816 F.3d, at 750

(43) *Straus v. Victor Talking Machine Co.*, 243 U.S. 490, 501 (1917)

(44) *Keeler*, 157 U.S., at 667

(45) Brief for Costco Wholesale Corp. et al. as Amici Curiae 7-9; Brief for Intel Corp. et al. as Amici Curiae 17, n. 5 (様々なハイテク部品から組み立てられる一般的なスマートフォンは250,000もの特許が用いられている)

(46) *Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co.*, 246 U.S. 8, 17-18, 38 S.Ct. 257, 62 L.Ed. 551 (1918)

(47) *Id.*, at 20, 25, 38 S.Ct. 257

(48) *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241

根拠に、政府の主張に対し反論した。最高裁は、最初の販売は、その物に関する特許独占を放棄したのであり、再販価格を決める条項は、特許でサポートされていないし、特許が使われていない製品の制約と同じ条件で行わなければならない<sup>(49)</sup>と判断した。

このことは、上記の訴訟と同時期に判断された再販価格に関する制約問題を含む Boston Store and Univis で独禁法違反が判断されていることからわかる。しかし、両ケースにおける争点は、特許侵害訴訟を通じての再販価格合意の実効から特許権者を阻むという制約の不法性というよりは、物の販売に関するものである。販売が、法的な制約ではなく、取り決めにより行われたときに特許消尽が適用されることに疑義があるのであれば、最近の *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* 判決でこの問題は判断済みである。この事件では、特許権者(LG)から許可を得た技術会社(インテル)が、その会社(インテル)製の他の部品と組み合わせて使用することを購入者に要求する契約のもとで、マイクロプロセッサを販売した。しかし、購入者の1社(Quanta)は、この制約を無視したため、特許権者が特許侵害で訴えを起こした。この事件では、契約の合法性に関して触れずに、最高裁は、正当な販売をしたことで、製品は特許独占権の効力の外におかれるので、特許権者は特許侵害訴訟を起こすことができないと判断した<sup>(50)</sup>。

では、次にこの事件に目を向けると、最高裁は、先例で行っている判断からは1つの結論が導き出される。それは、LEXMARK は Impression に対し、「返却プログラム」カートリッジにかかるシングルユース/再販禁止条項を行使するための特許侵害訴訟を提起することはできないという事である。一度販売がなされたら、「返却プログラム」カートリッジは、特許独占権の効力外に置かれ、LEXMARK が保持する権利のすべてはその購入者との契約の問題であり、特許法の問題ではないという事である。

## B

CAFC は、真逆の結論を行ったのは、出だして誤ったからである。CAFC は「消尽論は、特許権者の許可なく特許製品を使用又は販売することを禁ずるといふ侵害法の解釈として、理解しなければならない」と考えていた<sup>(51)</sup>。消尽は、製品を販売するとして特許権者の決定は、購入者にそれを使用し、再販することの権限を「推定的に与えている」という当たり前のルールを反映しているだけである<sup>(52)</sup>。しかし、CAFC は、どのような場合でもすべての特許権の束を使い切らなければならないという事はないと説明した<sup>(53)</sup>。そして、もし特許権者がその権利の束から1つの権利だけ明確に差し引いたら(例えば、購入者の再販売権利制限するような場合)、購入者はそのような権限を取得することはなく、特許権者は特許法の下で、そのような行為を排除する権利を行使しつづけるものであると説明した。

この CAFC の論理の誤りは、消尽論は販売に伴って移転する権限については、推定に基づいて判断したことではなく、代わりに、特許の範囲に基づく限界で判断したことである<sup>(54)</sup>。物を使用・販売・輸入する権利は、特許法とは無関係に存在する。特許の与えるもの、そして特許権者に排他的に認めるのは、商取引から他人を排除する限定的な権利である<sup>(55)</sup>。消尽は、そのような排他的権限を失わせる<sup>(56)</sup>。その結果、販売が、所有権と共に移転する使用・販売・輸出の権利を移転させ、そして、特許権者には行使可能な排他的権利が残らないので、購入者は侵害訴訟が解放される。

CAFC は、特許権者が物品を販売した時、特許権者が特許権を留保するのを妨げることは、そのような販売とライセンスによる販売との人為的な区別を生むという懸念を示している。特許権者はしばしば製品を製造し、販売するライセンスを他人に与え、そのライセンスに制約を課していると CAFC は述べている。例えば、コンピュータの開発者は、製造者に特許製品を製造し、個人による非商業的使用に限って販売する

(49) *Id.*, at 249-251

(50) 553 U.S., at 638

(51) 235USC271 (a) を引用しつつ 816 F.3d, at 734

(52) 816 F.3d, at 742

(53) *Id.*, at 741

(54) *United States v. General Elec. Co.*, 272 U.S. 476, 489 (1926) なお、この意味するところは、特許権の消尽というのは、特許権に内在する限界であって、当事者の合意によって覆すことができないものということである。

(55) *Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works*, 261 U.S. 24, 35 (1923)

(56) *Bloomer*, 14 How., at 549

というライセンスを結ぶことができる。もし、ライセンサーが商業的使用に用いるコンピュータを販売することでライセンスを破ったら、特許権者は特許侵害でライセンサーを訴えることができる(とCAFCは考えている)。そして、CAFCの見解によれば、General Talking Pictures Corp 事件<sup>(57)</sup>において、ライセンサーから製品を購入した者の「その後の販売活動について、明確に制約を述べたもと」で、特許権者がライセンスを与えたときは、特許権者は制約を知りながら違反した購入者を特許侵害で訴えることができるとしたルールを確立している<sup>(58)</sup>。そして、特許侵害訴訟で行使可能な販売後の制約を、もし、特許権者が購入者に課するというライセンスを行うことができるのであれば、消費者に直接売るときは、逆に、特許権者がそのような制約を課すことができないという判断は、ほとんど意味がないとCAFCは結論付けている。

このCAFCの懸念は、間違っている。販売として譲渡禁止に関して、同様の懸念を含んでいないので、特許権者はライセンサーに制約を課すことができる。物品が流通に置かれたとき、特許消尽は、物品が市場に置かれているので、法的な権利のかげりによって、保護されるべきではないという原則を反映している。しかし、ライセンスは物品の権利を譲渡するのではなく、特許権者の独占の範囲を変えているのである。これは、特許発明を製造し販売することからライセンサーを排除しないという合意であり、認可された製造者と販売者の集合体を広げているものである<sup>(59)</sup>。特許権者は物ではなく、権利を交換しているので、特許法の束の一部のみを手放すのは自由である。

CAFCが考えている様に、ライセンサーを制限する特許権者の権限は、特許権者が特許法により行使可能である購入者への販売後の制限を課すというライセンスを用いることが可能であるという事を意味しない。販売時においてライセンサーがライセンスに従う限り、実質的には、販売を認めている。そのライセンサーによる販売は、特許消尽については、あたかも、特許権者が販売を行っているよう扱われる<sup>(60)</sup>。ライセンス契

約では、ライセンサーに、購入者に関する制約を課すことを要求してもよい。例えば、個人による非商業的使用に限って販売してもよいというような制限である。しかし、もしライセンサーがそうしたとしても(多分、顧客には、仕事でコンピュータを使用しないことを約束する契約にサインさせることを行うことになる)、販売は売却された物品にあるすべての特許権を消尽する<sup>(61)</sup>。購入者はこの制約に従わないかもしれないし、この場合のライセンサーへの唯一の救済手段は、あたかも、特許権者自身が制約の下で物品を販売したかのような、契約法を通じたものとなる。

General Talking Pictures 事件は、基本的に異なる状況を含んでおり、これは、ライセンサーが契約の範囲を超えていることを知りつつ販売を行っている事例である<sup>(62)</sup>。最高裁は、この販売は、特許権者による一切のライセンスがないものとして扱っており、これは、特許権者は、契約違反を知っているライセンサーと購入者の両方を特許侵害で訴えることができることを意味する<sup>(63)</sup>。しかし、これは、特許権者が購入者に販売後の制約を課すライセンスを行っていないという事を意味するものではない。それどころか、ライセンサーが特許侵害をしていると判断しているとしているのである。これは、ライセンス条項に従わなかったからである。また、特許権者は購入者のみを特許侵害で訴えることもできる。これは、購入者がライセンサーの特許侵害に加担しているからである。General Talking Pictures Corp 事件は、もし、特許権者が販売権限をライセンサーに与えていないのであれば、販売自体は特許権者の権利を消尽させることはできないという原則を支持している。

まとめると、特許消尽は、時間がたってもその考え方は不変であり、自動的に適用されるものである。特許権者が、自己であろうと、ライセンサーを経由してであろうと、販売することを決断したら、直接的であろうと間接的であろうと特許権者が課したと主張する販売後のあらゆる制約にかかわらず、その販売は特許権を消尽するという事である。

(57) *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 304 U.S. 175, (305 U.S. 124 で再審理で支持) (1938)

(58) 816 F.3d, at 743-744

(59) *General Elec. Co.*, 272 U.S., at 489-490

(60) *Hobbie v. Jennison*, 149 U.S. 355, 362-363

(61) *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, 506-507, 516

(62) 304 U.S., at 181-182

(63) *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 305 U.S. 124, 127 (1938)

### III

LEXMARK が国内向け返却プログラムカートリッジを販売した時、自身の特許権は消尽するという最高裁の結論は、この事件の問題解決のまだ、中間地点であるといえる。LEXMARK はトナーカートリッジを海外でも販売しており、「米国内に LEXMARK の発明品を輸入 (35 U.S.C. § 154(a).)」していることが特許侵害にあたるとして *Impression* を訴えていた。LEXMARK は、特許権者が、明確に又は默示的に、すべての権利を移転又はライセンスしない限り、外国での販売は、特許消尽の引き金とはならないため、(返却プログラム下のカートリッジだけではなく)すべての輸入カートリッジに関して特許侵害で訴えることができることを主張している<sup>(64)</sup>。CAFC はこの主張を支持したが、最高裁は支持しない。米国外での正当な販売は、米国内でなされたのと同様に、特許法の下でのすべての権利を消尽するのである。

この知的財産権における国際消尽に関する問題は、著作権法の分野においても発生している。17 U.S.C. § 109(a) にて規定されるファースト・セール・ドクトリンの下では、著作権のオーナーが、その著作物の合法的に製造されたコピーを販売した時、そのコピーを販売したり、売却の形で処分したりする購入者の自由を制限する権限を失う。*Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* の事件で、最高裁は、この「ファースト・セール・ルールは、海外で合法的に製造された(また販売された)著作物のコピーに適用される」と判断した<sup>(65)</sup>。最高裁は、この § 109(a) から検討を始めたが、これが決定的な根拠となったわけではない。なぜなら、この条文の文言は、「ファースト・セール・ドクトリンの範囲を地理的に制限する」ことも、国際消尽を明確に採用することも記載されていないからである<sup>(66)</sup>。世界的な消尽の基準のヒントとなるものは、ファースト・セール・ドクトリンが、物品の譲渡拒否を認めることをしなかったコモンローでの拒絶が発端であるという事実であった<sup>(67)</sup>。その様なコモンローでの原則は、

地位的な差異を行わないという事である<sup>(68)</sup>。国内と国外販売を区別する文言上の根拠がないことが、ファースト・セール・ドクトリンのそのままの適用が海外でのものにも適用するという結論に到達するということを導いた<sup>(69)</sup>。

特許消尽を海外販売物に適用することは至極まっとうなことである。(先に述べたように)特許消尽もまた譲渡禁止に対する反感にその根底があり、特許法の文言や成立過程で何も言っていないことは、議会がボーダーレスのコモンロー原則を国内販売に限定する意図があったことを示している。実際、議会は全く特許消尽を変更していないし、特許独占の範囲の明記がなされていない限界が残っている<sup>(70)</sup>。そして、特許消尽と著作権のファースト・セール・ドクトリンに差を設けることは、ほとんど論理的及び実務的に意味がなく、この両権利は、「強い類似性及び目的の類似性」を共有し<sup>(71)</sup>、「自動車、電子レンジ、電卓、携帯電話、タブレットや PC など」の多くの日々の製品は特許や著作権の保護の影響下にある<sup>(72)</sup>。特許と著作権には歴史的な同族関係があり<sup>(73)</sup>、そして、この2法の結びつきは、国際消尽の問題に関して分けて考える余地は全く残されていない。

LEXMARK は、異なる見解である。LEXMARK は、特許法は特許製品を米国内で製造し、使用し、販売し、輸入することから他人を排除する特許権者の権利を制限するものである 35 U.S.C. § 154(a) と指摘する。販売が米国の特許権等の権利を放棄するために特許権者に補償を与えていることから、確かに、国内販売は消尽の引き金とはなると LEXMARK は主張する<sup>(74)</sup>。しかし、外国の販売は、異なる。これは、米国特許法は特許権者に海外での排他的権限を与えていないからである。このような権限なしに、外国のマーケットで販売を行う特許権者は、その製品を米国内での価格と同額で販売することができないであろうし、従って、米国特許法で保証された利益を享受できるかわからな

(64) Brief for Respondent 36-37

(65) 568 U.S., at 525

(66) *Id.*, at 528-533

(67) *Id.*, at 538

(68) *Id.*, at 539

(69) *Id.*, at 540

(70) *Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. v. Solimino*, 501 U.S. 104, 108

(71) *Bauer & Cie v. O'Donnell*, 229 U.S. 1, 13

(72) *Kirtsaeng*, 568 U.S., at 545 及び Brief for Costco Wholesale Corp. et al. as Amici Curiae 14-15

(73) *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 439

(74) Brief for Respondent 38

い<sup>(75)</sup>。そのような保証がないことから、消尽すべきではないと LEXMARK は主張している。簡単に言うと、消尽する特許権が海外にはないので、海外での販売では特許消尽はあり得ないということである。

しかしながら、特許権の地域的限界は、著作権保護と区別する根拠にはなりえず、どちらの権利も、領域外での効力を有していない。地域的限界は、LEXMARK の主張の根拠を支持するものではない。消尽は、許可された特許での分離した限界であり、そして、消尽は、米国市場にアクセスする権利を販売することで規定されていない受益を特許権者が受け取ったか否かに依拠しない。購入者は、商品を購入しているのであって、特許権を購入しているのではない。そして、消尽は、特許製品を引き渡し、特許権者が決定したその商品に見合う額を受け取るという特許権者の決定によって引き起こされる<sup>(76)</sup>。特許権者は、海外では、米国内にあるような特許製品に対する同量の効力を持って支配することはできないかもしれない、しかし、特許法は、アメリカの消費者に販売することによる価格をはるかに下回る特定の価格を補償するものでない。むしろ、排他権は、特許権者が特許独占の範囲外にあるすべての製品に対する1つの恩恵(特許権者が「十分な補償<sup>(77)</sup>」と思える量のどんなものでも構わない)を受けるとのことのみを確保している。

最高裁は、125年前に、特許国際消尽に関しては唯一の事件である *Boesch v. Graff*<sup>(78)</sup> で判断している。この事件で判断したことすべては、特許権者が取引に関して何もしていないときは、海外での販売は特許権者の権利を消尽しないということである。電気照明が広く採用される前の日々から、Boesch の事件は、アメリカで販売する計画で、ドイツの製造者からランプ・バーナーを購入した小売業者が訴訟の当事者となった。米国では、ドイツ製造者と何ら関連のない2人の個人がこのランプ・バーナーに使用する発明について特許を持っていたという問題はあったが、ドイツ法下では、製造者はバーナーを作る権限があった。そ

の特許権者らは、小売業者が米国内にランプ・バーナーを輸入したため、特許侵害でその小売業者を訴え、最高裁は、ドイツの製造業者の販売が米国特許権を消尽していると言う主張を退けている。ドイツの製造業者は、米国内での販売に対し、米国の特許権者から許諾を受けておらず、米国の特許権者らは、米国内でその製品を誰にも販売していないので、その製品にある特許権を消尽していないからである。そのため、ドイツの製造者からの購入者は米国内でその物品を販売することの認可を得たとは言えない<sup>(79)</sup>。

LEXMARK が主張するように、最高裁の判断は、特許消尽に対してすべての外国での販売を除外していない<sup>(80)</sup>。むしろ、特許権者のみが、部品に使用される特許権を消尽することになる販売を行うかどうかの決定ができるという基本的な前提を再確認したのである。米国特許権者らはドイツ製品に関し、そのようなことは行っておらず、そのためドイツでの販売は彼らの特許権を消尽していなかった。

結局、法廷助言者として、米国は、中立的な立場として、明確に留保しない限り、米国特許権者により許可された外国での販売は米国特許を消尽しないという見解を示している<sup>(81)</sup>。その立場は、原則というよりむしろ大きくポリシーに依存している。政府は、海外での「購入者の論理的な予測」は、「販売が特許製品に内在する販売者の利益のすべてを譲渡する」と考えており、そのため、その推定は、海外での販売が消尽の引き金になるというものであった<sup>(82)</sup>。しかし、同時に、下級裁判所は、随分前に、海外での販売時における、特許権者による米国特許権の明確な留保は、その効力が与えられ、そのため、そのようなオプションは、特許権者に残されていると判断している<sup>(83)</sup>。

政府は、随分前よりもう少し前から、そのような立場を示している。1890年代に、2つの巡回裁判所は、(どちらも同じ企業が当事者であるが)海外の販売に関連して特許権者は、特許権を留保する明確な制限を用

(75) Brief for Respondent 39

(76) *Univis*, 316 U.S., at 251

(77) *Keeler*, 157 U.S., at 661

(78) *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890)

(79) 133 U.S. 697, 703, (1890)

(80) Brief for Respondent 44-45

(81) Brief for United States 7-8

(82) Brief for United States 21-33

(83) Brief for United States 22

いてもいいと判断している<sup>(84)</sup>。しかし、上述した判断はほとんど採用されておらず、そのあと100年以上も、少数の下級裁判所が海外販売の明確な制約ルールを述べているに過ぎない<sup>(85)</sup>。そして、2001年にCAFCは、たとえ特許権者が、明確な権利留保するのを怠ったとしても、海外の販売は消尽の引き金にはならないというブランケットルールを採用した<sup>(86)</sup>。これらの希薄で一貫していない判断は、特許権者が海外で販売したとき、特許権を留保することができるという十分に判断されたものは勿論、あらゆる思い込みの根拠とはならない。

政府の明確な権利留保ルールの背景にある論理もまた、販売における特許権者と購入者の起こりうる期待に誤って焦点を当てている。どのような販売が特許権を移転するのかという事に関する両者の思い込みから鑑み、消尽は発生しない。契約法を通して解決が図られる両者間の単なる取引より争点の特許となった時に、より大きな問題となる。それよりむしろ、販売において、特許権者が、支払いと引き換えに商品にある権利をあきらめる選択を行うという理由から消尽は発生する。市場を介して流通するアイテムを滞らせるようなことを特許権に認めることは、譲渡禁止に反する原則を犯すものである。消尽は、特許権者が米国内での販売で利益や購入者が受けとると思いついでいる様々な権利を得たか否かに基づくものではない。その結果、制約や場所はあまり関係がなく、販売をするかどうかの特許権者の判断が重要であるといえる。

CAFCの判決はここに破棄し、この判断と一致してさらに手続きを進めるために、事件を戻す。

GINSBURG 裁判官の賛成意見及び一部反対意見。  
私は、米国での販売は販売された製品に内在する特

許権は消尽していることから、再販や転売に関する明確な制限を課した製品を販売した特許権者は、その様な制約に違反したことを理由に特許侵害訴訟を提起できないとする国内消尽に関する判断には賛成する<sup>(87)</sup>。しかし、国際消尽に関する判断には反対する。私なら、外国での販売は、米国特許権者の米国特許は消尽していない判断する。

特許法は、属地主義に基づく。発明者が米国特許を取得した時は、その様な米国特許は外国では一切の保護を受けない<sup>(88)</sup><sup>(89)</sup>。米国の特許権者は、発明品を販売するための排他的権を得るそれぞれの国で特許を申請しなければならない<sup>(90)</sup><sup>(91)</sup>。そして、特許法は国により様々であり、それぞれの国の法は、特許発明において、発明者や競業者、公共の利益を考慮して異なった政策的判断を組み込んでいる<sup>(92)</sup>。

海外での販売は、米国に特許システムとは独立して取引されているので、その様な販売が米国特許権を消尽しているとは全く理解できない。米国特許の保護は、海外での特許権者の販売には全く実効されず、競業者は、米国とこの影響を受けず、その特許製品を海外で販売することができる。従って、外国での販売は、米国における米国の法の保護を消滅させるべきでない。

多数意見は、一部において、最高裁判決である *Kirtsaebg* 事件での、海外での販売が、米国の著作権保護を消尽するとしたことに、同意していない。著作権と特許の消尽に関し、多数意見は「強い類似性を共有する」と述べている<sup>(93)</sup>。私は、この *Kirtsaeng* 事件における最高裁判断にも反対したし、海外での販売で米国著作権の保護を消尽すべきではないという見解を述べた<sup>(94)</sup>。

(84) *Dickerson v. Tinling*, 84 F. 192, 194-195 (C.A.8 1897); *Dickerson v. Matheson*, 57 F. 524, 527 (C.A.2 1893)

(85) *Sanofi, S.A. v. Med-Tech Veterinarian Prods., Inc.*, 565 F.Supp. 931, 938 (D.N.J.1983)

(86) *Jazz Photo*, 264 F.3d, at 1105

(87) *Ante*, at 1531-1536

(88) *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518, 531, 92 S.Ct. 1700, 32 L.Ed.2d 273 (1972) 「米国特許システムは領土外の効力を請求することができない」

(89) 35 U.S.C. § 271(a) では、「米国内の」特許侵害の行為及び「米国内に特許製品を輸入」に対する責任について規定する。

(90) *Microsoft Corp. v. AT & T Corp.*, 550 U.S. 437, 456, 127 S.Ct. 1746, 167 L.Ed.2d 737 (2007) 「米国の法ではなく、外国法が、現在、その外国での特許発明品の製造・販売を管理する」

(91) Convention at Brussels, An Additional Act Modifying the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of Mar. 20, 1883, Dec. 14, 1900, Art. I, 32 Stat. 1940 「異なる同盟国において申請された特許は、同じ発明で異なる同盟国で取得した特許から独立したものとす

(92) *Microsoft*, 550 U.S., at 455, 127 S.Ct. 1746

(93) *Ante*, at 1536

(94) 568 U.S., at 557, 133 S.Ct. 1351

しかし、たとえ、私が著作権に関する *Kirtsaebg* 事件での説明に同意したとしても、その判決は特許事案において、何ら価値を発生させるものではない。特許法と著作権法の間には、「歴史的な同族関係」があるかもしれないが<sup>(95)</sup>、両法は区別できない双子ではない。特許法は、著作権法 109 条 (a) 項に類似する規定を有していないし、著作権法のファーストセール条項は、*Kirtsaebg* 事件で解析済みである<sup>(96)</sup>。さらに重要なことは、特許保護とは異なり、著作権保護は、国をまたいでハーモナイズされている。174 国が加盟するベルヌ条約では、加盟国は、「著作者を本国で取り扱うのと同様に同盟国でも取り扱うことに合意する<sup>(97)</sup>」としている。従って、たとえ、それぞれの国の独自の著作権体系のもとで与えられたとしても、海外で享受した著作権保護は、自国での保護に類似することになる。

これらの理由から、私は国際消尽に関して、CAFC の判決を支持する。

### Ⅲ. LEXMARK 事件の検討

本事件を極めて簡潔に要約すると、国内においては、財産の譲渡を私人が禁止することを認めないコモンローの原則から、再販禁止などの特約を結んでいたとしても、特許権者等により米国内で販売された特許製品に対し、再販業者を特許権侵害で提訴することはできない(国内消尽)。また、国際間においては、国内消尽同様に、コモンローの原則を背景に(“An authorized sale outside the United States, just as one within the United States, exhausts all rights under the Patent Act”), 消尽は、・・・米国内市場で独占の受益を特許権者が受け取ったか否かに依拠しない。・・・消尽は、特許製品を引き渡し、特許権者が決定したその商品に見合う額を受け取るという特許権者の決定によって引き起こされる(“Exhaustion・・・does not depend on the patentee receiving some undefined premium for selling the right to access the American market.・・・。And exhaustion is triggered by the patentee’s decision to give that item up and receive whatever fee it decides is appropriate “for the article and the invention which

it embodies”)という理由から、特許権者等により米国外で販売された特許製品を米国内に輸入しても、輸入業者を米国特許侵害として訴えることはできないということである(国際消尽)。

前述したように、本最高裁判決がなされる以前は、*Jazz photo* 事件を根拠に国際消尽是否定されてきた。この最大の理由は、米国内における国内産業の破壊防止であった。例えば、多額の費用を費やして新薬を開発し、その新薬の米国特許を取得した後、米国および途上国で製造・販売を行ったとする。米国と途上国では新薬を同額では販売できないため、当然、途上国ではかなりの安価で販売されることになる。このとき、特許権者による米国外での特許製品の販売で、米国特許権が消尽したのであれば、米国内での転売を目的とする再販業者は、特許侵害を恐れることなく、米国内で真正品である新薬を特許権者の販売額よりも安価で販売することができることになる。共に真正品であることから、顧客は当然安価なものを購入するであろう。その結果、特許権者は多額の開発費用を回収できず、事業撤退に追い込まれる可能性が有る。国際消尽是否定する立場であれば、米国外での販売は、米国の特許権を消尽していないことから、真正品の並行輸入は特許侵害として訴えることができるが、LEXMARK 事件で、このような再販業者を特許侵害で訴えることはできないことになる。著作権と異なるのは、著作物は人間の生命に影響を与えるものはないが、特許権の場合、上述のごとく、新薬などは人間の生命に直結する。上述の例では、途上国には「安価な新薬を提供するため、途上国の売り上げで開発費を回収するということは難しい。利益よりは人道的な観点から新薬を提供しているとすれば、最高裁が国際消尽是肯定する判断を示したことで、特許権者は、その人道的行為が自己の首を絞める結果となりえる。この点に関し、本論の考察の項で、製薬会社を含む日本企業の今後の戦略を提案していきたい。

また、CAFC が消尽是、「製品を販売するとした特許権者の決定は、購入者にそれを使用し再販することの権限を『推定的に与えている』という当たり前のルール」と捉えている一方、最高裁は、特許権の消尽というのは、特許権に内在する限界であって、当事者の合意によって覆すことのできないものと捉えている。そ

(95) *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 439, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984)

(96) *Ante*, at 1535-1536

(97) *Golan v. Holder*, 565 U.S. 302, 308, 132 S.Ct. 873, 181 L.Ed.2d 835 (2012) (citing Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Sept. 9, 1886, as revised at Stockholm on July 14, 1967, Arts. 1, 5(1), 828 U.N.T.S. 225, 231-233)

のため、最高裁が消尽を認めたのは、適法に取得した者の所有権の効果として特許権が及ばないという点に依拠しているといえる<sup>(98)</sup>。

さらに、判決では明確になっていない以下の様な問題点があるため、それらを指摘し、若干考察を試みる。まず、この国際消尽の前提として、他国における特許権の存在の必要性が問題となる。本判決では、その点を明示していないが、米国特許権が米国市場にしか及ばないから国際消尽を否定すべき LEXMARK の主張を連邦最高裁は明示的に排斥しているところ、その際、外国(販売地)における特許権の存在に一切言及していないことに照らすと、外国における対応特許を国際消尽の要件としない趣旨と思われるとの指摘がある<sup>(99)</sup>が、判決文で一貫して述べているのは、「販売において、特許権者が、支払いと引き換えに商品にある権利をあきらめる選択を行うという理由から消尽は発生する<sup>(100)</sup>」ということ、及び LEXMARK の「消尽する特許権が海外にはないので、海外での販売では特許消尽はあり得ないということである<sup>(101)</sup>」との主張から、対応特許の存在は不必要と考える方が自然な解釈である。尚、本事件では、Impression 社が空のインクカートリッジをどこで入手したのか、最高裁判決、CAFC 判決、地裁判決からは明らかにされていない。単に米国外で入手と記載されているだけ<sup>(102)</sup>であり、また、対象となる特許<sup>(103)</sup>は、上記判決文には記載がないが、一部にはドイツ特許や EPC 特許などの対応特許がある。そのため、本事件で、実際に販売地に LEXMARK 社が特許を有していたのか否かさらなる調査が必要である。

次に、国際消尽の肯定とパリ条約 4 条の 2 との関係である。上記では販売国での特許は不要であると考察したが、販売国に特許があった場合、国際消尽理論では、販売国の特許が特許製品の販売により国内消尽すると判断することが、他国である米国特許の効力までも消尽させることになり、従って、パリ条約 4 条の 2 の解釈が問題となる。パリ条約 4 条の 2 は、各国特許独立の原則を規定するが、(2)において、(1)の規定は、

絶対的な意味に、特に、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、独立のものであるという意味に解釈しなければならないとある。そしてその独立性の意味は、各国の特許は相互に独立であることであるが、その意味するところは、BBS 並行輸入事件における最高裁判決によれば、「(パリ条約 4 条の 2 の規定は)特許権の相互依存を否定し、各国の特許権が、その発生、変動、消滅に関して相互に独立であること、すなわち、特許権自体の存立が、他国の特許権の無効、消滅、存続期間等により影響を受けないということを決めるものであって、一定の事情のある場合に特許権者が特許権を行使することが許されるかどうかという問題は、同条の定めるところではないというべきである」ということから、効力に関する点に関しては特許独立の原則は影響を及ぼさない<sup>(104)</sup>。米国でも同様な解釈であると思われる。

では、他国での特許製品の実施が、強制実施権による法定通常実施権者によるものである場合も、消尽することになるのだろうか。日本では、そもそも、国際消尽を認めていないので、国内に限った議論となるが、日本の場合は学説が分かれている。国内消尽では、権利者の意思に沿って特許発明の実施品が流通に置かれた場合のほかに、例えば、先使用権などの法定通常実施権を有する者が特許発明の実施品を流通においた場合、その製品を業として譲渡して、業として使用したりする者に特許権の効力は及ばないのも、消尽論で説明できるとする説<sup>(105)</sup>と、消尽は特許権者又は実施権者が市場に流通させた場合に認められるが、特許権者の利益確保の機会の存在が消尽論の根拠とされることとの関係で、特許権者にその機会が保障されない場合、例えば、無償の法定実施権が認められる場合において、その実施権者が特許製品を譲渡するケースについては、消尽論は適用できないとする説<sup>(106)</sup>である。いずれの説にしても、法定通常実施権が認められている趣旨に基づき、特許権の効力は及ばないことは勿論である。米国では、強制実施権としては、先使用権のみが特許

(98) この点、前掲中山 P412 では、日本では、この所有権説は「特許権と所有権を混同するものとして、今日では支持されない」としている。

(99) 鈴木将史 「米国特許権にかかる国内消尽と国際消尽について判断した連邦最高裁判決」 WLJ 判例コラム特報 第 112 号 7 頁

(100) *Impression*, at 1538

(101) *Impression*, at 1536

(102) *Lexmark Intern., Inc. v. Ink Technologies Printer Supplies, LLC*, 9 F.Supp.3d 830, 832

(103) Jury verdict, Stipulated Permanent Injunction, Consent Judgment, and Dismissal with Prejudice, dated June 26, 2013

(104) 前掲 中山 421 頁

(105) 高林龍 「標準 特許法(第 6 版)」 P102 有斐閣

(106) 前掲大淵他 P225



法で規定されている<sup>(107)</sup>が、私有財産を公共の用に供する観点から、連邦政府による強制実施権に関する規定(政府使用及び介入権)がある。また、個別法(原子力法、大気汚染防止法、植物新品種保護法、半導体集積回路保護法、テネシー峡谷開発公社法)においては、強制実施権に関する規定が設けられている<sup>(108)</sup>。本事件の判旨では、国内・国際消尽の根拠は、財産の譲渡を私人が禁止することを認めないとするコモンローの原則にあることから、法定通常実施権者による特許製品の譲渡は消尽論を根拠に抗弁しうることになる。

#### IV. 考察

LEXMARK 事件の判断以前は、国際消尽を否定していたため、日本企業はそれに沿った特許ビジネス戦略を展開してきていたが、LEXMARK 事件の真逆の判断がでたため、その戦略の方向転換をせざるを得ないであろう。

まず、LEXMARK 事件のように、空のインクカートリッジにインクを注入し、再販する事案について、日本企業が米国の特許権者である場合について検討する。日本での特許の有無にかかわらず、自己の米国特許技術を使用した製品を、日本国内または人件費の安い国家で製造した場合、米国特許は消尽することになる。そのため、再販業者が並行輸入品を米国内に輸入しても特許侵害で訴えることはできない。米国特許が消尽するのは、米国特許を用いた特許製品を引き渡し、特許権者が決定したその商品に見合う額を受け取るという特許権者の決定によって引き起こされるからである。そこで、米国特許は消尽させないため、まず、特許出願は、米国および日本で取得する。この際、米国と日本のクレームは同一のものとしなない。日本では、製品の特徴を含んだ製品の製造過程の Method claim と Apparatus claim とを記載する一方、米国では、日本で取得した特許の特徴に加えて、空のインクカートリッジにインクを再注入するような再販業者が行う行為を、Method claim と Apparatus claim に追加する。特許権者は、インクの再注入を最初の製品の製造時は行っていないので、米国特許は実施していないことに

なる。従って、特許権者は、日本で米国特許を使用しない製品を製造しているため、当然、米国特許は消尽しない。このような、特許クレームを日米で行為毎に分けて、異なるクレームとすれば、日本では、空のインクカートリッジにインクを注入し、再販したりする場合、再製造と判断されるため、再販業者を日本の特許侵害で訴えることができる。空のインクカートリッジのみを米国内に輸入し、米国内でインクを注入する行為を行った場合、再販業者を米国の特許侵害で訴えることができる。

問題は、上記の様な加工を施さず、そのままの形で米国に並行輸入する場合である。前述のごとく、米国で国際消尽が長い間、否定的見解を示していたのは、国内産業保護のためであり、例えば途上国で安価に製造販売された新薬を、米国内にそのまま並行輸入してきた場合、米国内での第三者による再販を止めることはできなくなった。このような新薬の並行輸入に関しても、米国の特許を消尽させず、並行輸入業者を特許侵害で訴えるには、日本の製薬企業は、新薬の製造販売国と米国で特許クレームを異なるもので取得することで実現しえる可能性がある。この時、新薬の製造販売国では、新薬の有効成分で特許を取得し、米国では用法で特許を取得する<sup>(109)</sup>。米国の特許が用法に関するものであれば、新薬の製造販売国での行為で特許は消尽しないが、その製品を米国内に輸入した場合、特許侵害を誘発することになる可能性が有る<sup>(110)</sup>。この侵害の誘発に関する規定は、侵害の可能性を認識しながら、他人に直接侵害行為を行わせる教唆行為が間接的特許侵害を構成することを意味する<sup>(111)</sup>。この規定により、並行輸入業者を抑えることができるであろう。しかしながら、国際消尽を防ぐために、このような手法を提案してはいるが、新薬を開発しているにもかかわらず、用法特許のみを米国で取得するべきなのだろうか。すなわち、有効成分に関する特許を取得していない米国で、競合他社による新薬の製造販売を差し止められるかということである。競合他社の販売の態様によっては、侵害の誘発を問うことができる可能性があるであろうが、競合他社による直接侵害を問う可能性を捨ててまで、新薬の並行輸入業者の行為を止めることの方が、新薬を開発する製薬会社にはメリット

(107) 35 U.S.C. 273

(108) [https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/strategy\\_wg08/file7\\_1.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/strategy_wg08/file7_1.pdf)

(109) 用法に関しては、「特許適格性」が問題となる場合も多い。詳細は、「三村淳一 『米国における特許適格性要件の研究』 日本大学知財ジャーナル Vol 8, PP5-21」を参照

(110) 35 U.S.C. 271 (b)

(111) ヘンリー幸田 「米国特許法逐条解説(第六版)」 P311 発明推進協会

があるのかどうか、やはり問題が残る。前述したインクカートリッジに関しては、提案した手法でうまく特許ビジネスを展開できると思うが、新薬に関しては、米国における用法特許のみの取得は、あまりにも、並行輸入品が横行し、新薬ビジネスに多大な影響がある場合の一方策としての提案として考えるべきかもしれない。

又、米国企業が米国の特許権者である場合、即ち、日本企業がライセンスとなる場合は、可能な限り、ランニングロイヤリティーの支払いで契約を締結する。そのようにすれば、製造コストが低い国で特許製品を製造し、米国内に輸出しても、一製品の売り上げに対して料率がかかるので、ライセンス料の支払い額は低くなるうえ、途上国の国内産業の発展にも寄与できる。一方、米国特許は消尽されているので、その様な製品を米国内に輸入しても米国特許の使用料を支払う必要はない。この際、注意すべきは、米国特許を使った製品を製造販売することである。

本事件で、LEXMARK 社の最大の失敗は、「返却プログラム」の手法であると思われる。この手法は、「返却プログラム」に拘束されるかわりに 20%引きでインクカートリッジを販売するとしていた。そのため、契約違反ではあるが、顧客は、20%引きでインクカートリッジを購入した後、その空のカートリッジを購入したいという業者がいれば、製品納入から月日がたっているため、契約自体を忘れてしまう場合もあり、再販業者に売却してしまうであろう。LEXMARK 社は、これを避けるためには、空のカートリッジを販売店に持っていくと購入時の 20%が戻ってくるというようにすべきであり、最初に 20%のディスカウントしたのがよくなかったと感じる。

国際消尽の肯定は、米国産業を衰退させる可能性のある判断であるため、2017年に開かれた AIPLA 総会<sup>(112)</sup>でも多くの批判がなされた。暫くは、判例変更はないであろうから、今後の日本企業が生き残りをかけてどのような特許戦略を立案してくるのか、そして、直接影響を受ける米国企業がどのような対応・対策を行っていくのか注目していきたい。

(原稿受領日：2018年9月7日)

---

(112) October 19-21, 2017 at Washington D.C.



## 商標的使用論の射程

——商標法 26 条 1 項 6 号および不使用取消審判における解釈を中心として——

齋藤 崇<sup>(\*)</sup>

商標法 26 条 1 項 6 号は、商標的使用論について規定されているが、その射程については解釈上の問題がある。というのも、6 号の文言の書きぶりや読みかたのためか、その射程を超えたかたちで、商標的使用が肯定されることもありうるからである。

かりにそうだとすると、商標的使用論を明文化したとされる 6 号でさえも、商標的使用論の枠組みの 1 つでしかない、という考えかたも生じ、商標的使用論という理論そのものが、依然として生きていることになる。

くわえて、商標的使用論が適用されるのは、何も侵害場面だけに限定されるものではなく、不使用取消審判における商標の「使用」の意義の解釈も含まれよう。

以上のようなことに鑑み、本稿が目的とするところは、侵害場面における 6 号の射程、さらに、不使用取消審判における商標の「使用」の解釈を通じて、商標的使用論の射程という、商標法の基礎理論への枠組みの一端を示すことにある。

### 目次

- I. はじめに
- II. 商標の使用と商標的使用
- III. 商標法 26 条 1 項 6 号と商標的使用論
  - 1. 商標法 26 条 1 項 6 号の解釈に関する問題
  - 2. 商標法 26 条 1 項 6 号創設前の裁判例の概観
  - 3. 考察
- IV. 不使用取消審判と商標的使用論
  - 1. 不使用取消審判の立法趣旨
  - 2. 不使用取消審判における商標の「使用」に関する問題
    - (1) 商標的使用必要説
      - ① 裁判例の概観
      - ② 学説の概観
      - ③ 小括
    - (2) 商標的使用不要説
      - ① 裁判例の概観
      - ② 学説の概観
      - ③ 小括
  - 3. 考察
- V. おわりに

### I. はじめに

「商標は、使用されることに意味がある。ただし、その使用は、商標的使用だという必要性がある。」——この命題は、商標法の基礎理論的な要素を含んでおり、商標法をめぐる議論において、ある意味、古典的なものであり、現在進行的なものである。

商標法が本当に保護しようとしているものは何か、という商標法の基礎理論に関する考察をしていくとき、冒頭の解釈が必要となってくると考えられる。もっとも、商標法において使用が肝要だということは、明白なことであろう。

商標法の基本理念としては、商標法は、商標の機能を保護する法律であると解されており、そのうち、出所識別機能のみをその直接の保護客体としていると考えられる。広告宣伝機能は、いわば後づけの機能ではないため、商標法の直接の保護客体たりうるものではないし、品質保証機能も、出所識別機能から離れて独立した保護客体となるのだとはいえないように思われる<sup>(1)</sup>。

そうだとすると、商標保護の本質は、出所識別機能の保護にあると解され、商標法全体の構造もそうなっているのだといえようし、商標の使用時においても、

(\*) 日本大学法学部国際知的財産研究所研究員、洗足学園音楽大学音楽学部非常勤講師

(1) 参照、拙稿「品質保証機能は商標法の直接の保護客体たりうるのか」日本大学大学院法学研究年報第 48 号(2018 年)260 頁以下。ほかには、たとえば、参照、田村善之「商標法の保護法益」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編「新商標法の論点」53 頁以下(商事法務, 2007 年)。反対に、品質保証機能も出所識別機能から独立して、単独でも商標法の直接の保護客体たりうるのだとする旨の見解については、たとえば、参照、土肥一史「商標法の研究」24 頁以下(中央経済社, 2016 年)。

それが当然の前提となっているのだと解される。

商標法全体をみてみると、商標の「使用」に関する規定<sup>(2)</sup>はいくつかあるが、それらのうち、問題となるのは、2条3項にいう使用の定義、26条1項にいう使用、さらに、50条にいう使用、であろう。というのも、商標法において商標の「使用」をいう場合、その「使用」は、2条3項にいう使用なのか、あるいは、商標としての使用、すなわち、商標的使用なのか、という問題が存在しているからである。

商標保護の本質が、出所識別機能の保護にあるのだとするならば、商標の「使用」も出所識別機能をはたす商標の「使用」だと解すべきであろう。それゆえに、本稿でいうところの商標的使用論とは、出所識別機能をはたす態様で使用されていない商標の場合、商標権侵害が否定される理論をいう、と定義づけることができる。

このように、上記が、いわゆる商標的使用論だということができようが、この商標的使用論は、平成26年商標法一部改正により、商標権の権利行使に対する抗弁事由として、商標法26条1項のなかに、「…需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」は、商標権の効力が制限されるのだとして、商標法26条1項6号(以下、単に「6号」と表記した場合は、商標法26条1項6号をさすものとする。)の明文化がなされた。6号の創設前は、商標的使用というのは、後述するいくつもの裁判例の累積によって示されてきたものであり、商標権侵害の成否を決するための、いわば隠れた要件であったとされている。

さて、この6号の存在により、商標的使用論をめぐる議論は、収束に向かったと思われたのだが、商標的使用論に鑑みると、6号の射程については解釈上の問題が残ってしまった。というのも、後述するように、6号の文言の書きぶりやその読みかたのためか、その射程を超えたかたちで、商標的使用が肯定されることもありうるからである<sup>(3)</sup>。したがって、商標的使用論に関する法律上の手当ては済んだことになるが、理論上は、

すなわち、商標的使用論においてはまだともいえない。

かりにそうだとすると、商標的使用論を明文化したとされる6号でさえも、商標的使用論の枠組みの1つでしかない、という考えかたも生じてくる。この考えかたを前提とするならば、商標的使用論という理論そのものが、依然として生きていることになる。

くわえて、商標の「使用」をする、ということは、出所識別機能をはたすように使用しなければならないと考えられるので、商標的使用論が適用されるのは、何も侵害場面だけに限定されるものではなかろう。したがって、そこには、おのずと、不使用取消審判における商標の「使用」の意義の解釈も含まれよう。

以上のようなことに鑑み、本稿が目的とするところは、侵害場面における6号の射程、さらに、不使用取消審判における商標の「使用」の解釈を通じて、商標的使用論の射程という、商標法の基礎理論への枠組みの一端を示すことにある。つまり、商標法の解釈の平仄を合わせる、という目的がある。というのも、商標保護の本質に鑑みれば、商標の使用といえども、出所識別機能をはたす使用態様でなされていることが必要だと考えているからである。

## II. 商標の使用と商標的使用

冒頭で述べたように、商標は、使用されることに意味があるわけであり、商標法もそのことを意識している。たとえば、2条1項において、商標とは、標章のうち、業として商品や役務について使用をするものをいう、という旨の定義規定が置かれており、さらに、2条3項において、その商標の使用態様についての各々の定義規定が置かれており、さらに、3条1項柱書において、商標出願時の登録要件として使用の意思の要件が置かれていたりする。とりあえず、これらだけをみても、商標法において商標の使用というのは、重要なものだということが分かる。

また、商標法は、商標登録を受けるための商標出願

(2) たとえば、商標登録の積極的要件を規定している3条において、3条1項1号から6号までに該当する商標については、商標登録を受けることができるための要件を欠くが、これらのうち、3号から5号までに該当するような商標であったとしても、3条2項において、「…使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」と規定されている。3条2項でも「使用」がでてくるが、ここでいう「使用」について、特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」1402頁(発明推進協会、第20版、2017年)では、「本項2項は、いわゆる使用による特別顕著性の発生の規定である。…1項各号に掲げる商標は自他商品又は自他役務の識別力がないものとされて商標登録を受けられないのであるが、3号から5号までのものは特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に認められるので、このような場合には特別顕著性が発生したと考えて商標登録をしようことにしたのである。」と説明されており、したがって、3条2項にいう「使用」の場合は、商標的使用が前提となることがうかがえる。

(3) 田村善之「不使用取消審判における商標的使用」日本商標協会誌第84号(2016年)32—33頁。

の際に、出願人に対して、当該商標を自己の業務に係る商品や役務について使用するのだという意思、つまり、使用の意思(3条1項柱書)を要求している。これは、わが国商標法が、登録主義をとっているためである。そのため、商標出願時においては、当該商標が現に使用されている必要はなく、将来に使用する意思があればたりるとされている<sup>(4)</sup>。もっとも、商標登録後において使用されない場合は、後述する不使用取消審判によって、当該商標登録が取消されたりもする。

ところで、商標は、2条3項に規定されている使用態様によって、単に使用されていればよいのかというと、そういうわけではない。というのも、冒頭で述べたように、その使用は、商標的使用だという必要性が存在しているからである。

先にも述べたように、商標的使用は、換言すると、商標としての使用のことをさす。たとえば、この商標的使用について示された初期の裁判例である、ポパイ・アンダーシャツ事件<sup>(5)</sup>では、つぎのような一般論を述べている。

「…『本来の商標』は、これにより自己の営業に係る商品を他の商品と区別するための『目じるし』として、すなわち、自他商品を識別することを直接の目的として商品に附されるものである。『本来の商標』の経済的機能として、出所表示機能のほか、品質保証機能、広告宣伝機能があることは一般に認められている。

したがって、商標法における商標の保護とは、『本来の商標』が指定商品について商品の出所表示等の機能等を発揮するのを違法に妨害する行為から法的に保護することを意味する。…けだし、登録商標の機能と関わり合いがない使用態様のものは、特別の事情がない限り、登録商標の正当な権利行使、すなわち、出所表示、広告、品質保証等の本来の商標の経済的機能<sup>(6)</sup>の発揮に不当な影響を及ぼすことはないと解せられ、この行為についてまで権利侵害を認めることは、実質的理由なく不必要に権利者を保護する弊害をもたらす反面、一般人は不当に自由を奪われることになり、公正な競争秩序を維持するゆえんではないからである。」

したがって、先に定義づけをした、商標的使用論とは、出所識別機能をはたす態様で使用されていない商標の場合、商標権侵害が否定される理論をいう、という理解は妥当するものだといえよう。

### Ⅲ. 商標法 26 条 1 項 6 号と商標的使用論

#### 1. 商標法 26 条 1 項 6 号の解釈に関する問題

先に述べたように、商標的使用論というのは、侵害場面において、その成否を決するための肝要な要件とされてきたわけであり、それを踏まえうえて、平成26年商標法一部改正時に、26条1項6号として明文化された、という経緯がある。

26条1項では、商標権の効力が及ばない範囲、換言すれば、商標権の効力の制限についての規定がされており、このうち、6号についてみると、「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」については、商標権の効力が制限されると規定されている。

6号の立法趣旨は、「自他商品等の識別機能を発揮する形での商標の使用、いわゆる『商標の使用』ではない商標の使用については商標権侵害を構成しないものとする裁判例の積重ねを明文化するため、6号を新設し、『需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標』に対しては商標権の効力が及ばないこととした。」<sup>(7)</sup>と説明されている。また、平成26年商標法一部改正の際に6号が創設されたのは、「…『新しいタイプの商標』を保護対象としたことに伴い、これまで以上に商標権者が本来保護すべき範囲を超えて過大な権利主張を行うことが予想されることから、そのような権利主張を未然に防ぎ、その権利の制約を受ける者の利益を保護するために本号が設けられたものと解される。」<sup>(8)</sup>とも説明されている。

6号を解釈するにあたり、その文言にあるように、「前各号に掲げるもののほか」とあるので、26条1項1号から5号までを適用することができる事案について

(4) 参照、特許庁編・前掲註(2)1397頁。

(5) 大阪地判昭和51・2・24無体裁集8巻1号102頁、判時828号69頁、判タ341号294頁。

(6) ちなみに、本事件では、商標法の保護客体として、出所識別機能だけでなく、品質保証機能や広告宣伝機能[等]も、本来の商標の経済的機能として認められてはいるが、そうだとすると、本事件は、あくまでも、出所識別機能が害されているのかどうか、に係るものでしかない。

(7) 特許庁編・前掲註(2)1507頁、また、小野昌延=三山峻司編『新・注解商標法【上巻】』867頁(青林書院、2016年)(田倉整=高田修治執筆箇所)も同旨である。

(8) 小野ほか編・前掲註(7)867頁(田倉整=高田修治執筆箇所)。

は、まずは、それらの適用について判断し、前各号に該当しないものに対しては6号の適用を検討する、というかたちになっている。したがって、6号は、商標的使用についての総括的な規定であると解するのが自然であるといえよう<sup>(9)</sup>。

また、6号も、商標法の保護客体である商標の機能の観点からは、出所識別機能をはたす態様により使用されていない商標、といいかえることができよう。商標的使用論が明文化されたものが6号であるので、とりあえず、このような理解で妥当すると考えられる。

さらに、6号を解釈するにあたっては、立法によって商標的使用論の実質的な内容が変化することはあってはならず、しかも、このことが、平成26年商標法一部改正後の商標的使用論をめぐる解釈において最も留意すべきものだとする旨、指摘されている<sup>(10)</sup>。実際のところ、このことは、6号の立法趣旨から感得することもできるし、また、6号の立案経緯からしても、そうなのであろう。

このように、6号は、商標的使用がなされていない商標、すなわち、いわば商標法の保護に値しない商標が具現化されたものであるため、それゆえに、その存在自体は、明確に首肯することができよう。

ちなみに、かつて6号の創設前では、商標法上に商標的使用についての法律上の根拠がないことを問題視していたのか、「…商標的使用、自他商品識別力がないことを理由として商標権の効力を制限する判決例の事案は、その多くが商標法26条1項の適用、類推適用が可能な事案については、敢えて商標的使用の有無、自他商品識別力がない使用態様という曖昧な判断基準によるべきではなく、商標法26条1項の適用により商標権の効力が及ばないとすべきではないかと考える。」<sup>(11)</sup>として、商標的使用論の射程を狭めるという旨の見解もあった。もっとも、この見解は、当時、商標法上に商標的使用についての法律上の根拠(現在の26条1項6号)がなかったためになされたものだと推察されようが、ともあれ、6号の創設により解決されたとみてよからう。

ところで、問題とされるのは、6号の書きぶりやその読みかたにも依拠するところがあるのだが、6号が商標の使用というものをすべてをカバーしているのか、ということ、どうやらそうだとはいえないことであろう。というのも、6号の創設前の裁判例においては、その判示内容を6号と照らし合せてみると、その射程からはずれてしまうものもあると考えられるからである。すなわち、6号でいうところの、「…需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」という文言についてみてみると、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを識別することができる商標の使用態様にもかかわらず、商標の使用だと判断されなかった事案も存在するからである。

そこで、以下では、関連する従前の商標的使用に係る裁判例を紹介したのちに、6号の射程について検討する。

## 2. 商標法26条1項6号創設前の裁判例の概観

さて、先に述べたように、6号の創設前において商標的使用というのは、裁判例の累積によって示されてきたものであるから、ここでは、当該裁判例について紹介する。

### ・巨峰事件<sup>(12)</sup>

被申請人製造販売に係る包装用容器に被告標章を使用したことについて、「…各段ボール箱を、右ぶどう『巨峰』の生産者にその出荷用の包装用容器として販売するため製造しているものであつて、本件各段ボール箱に前記認定の如く表示されている『巨峰』、『KYOHU』等の文字は、その内容物たるぶどう巨峰を表示する目的のもとに印刷したものであると認められる。即ち、これらの文字は、被申請人の取扱う商品たる段ボール箱(包装用容器)の出所を表示し、あるいはその出所の判定を混乱させる目的をもつて表示されたものではないことが明らかである。」

(9) ちなみに、金井重彦＝鈴木将文＝松嶋隆弘編『商標法コメンタール』418頁(レクシスネクシス・ジャパン、2015年)〔西村雅子執筆箇所〕では、「従来、商標的使用ではないと判断された事例でも、2号等の記述の商標と判断できる場合もあり、本号が明定されたことによって、本号の適用に当たっては1号ないし5号該当と区別されるというよりは、重複して適用されるとみられる。」との見解を述べているが、しかし、あくまでも、6号は、1号から5号までの総括的な規定であるので、その他の1号から6号までとは区別して適用すべきものであって、何も重複適用などということ念頭に置いた考えかたによるものではないことに留意すべきであろう。

(10) 金子敏哉『商標の使用と商標法26条1項6号——法改正の経緯と平成26年改正後の裁判例検討を中心に——』別冊パテント第70第11号(2017年)61頁。

(11) 美勢克彦『商標権侵害訴訟における商標権の効力の及ぶ範囲について——商標法26条1項1～3号の解釈を中心として——』牧野利秋＝飯村敏明＝三村量一＝末吉互＝大野聖二編『知的財産法の理論と実務——第3巻(商標法・不正競争防止法)』(新日本法規出版、2007年)73頁。

(12) 福岡地飯塚支判昭和46・9・17無体裁集3巻2号317頁、判タ274号342頁。

・ポパイ・アンダーシャツ事件<sup>(13)</sup>

被告の製造販売に係るアンダーシャツに被告標章を使用したことについて、「…前記漫画に関する図柄、文字等をアンダーシャツの胸部などの中央に大きく表示するのは、商標としての機能を強力に発揮せしめるためではなく、需要者が右表示の図柄が嗜好ないし趣味感に合うことを期待しその商品の購買意欲を喚起させることを目的とすると解すべき」である。

・テレビまんが事件<sup>(14)</sup>

被告販売に係るカルタの容器の蓋や絵札、字札に被告標章を使用したことについて、「…被告販売に係るカルタが、周知の昔話『一休さん』のうち現にテレビ放送により放映されているテレビ漫画映画『一休さん』を基にして作られたものであり、絵札に表される登場人物のキャラクター等が右テレビ漫画映画に由来するものであることを表示するにすぎないものといわなければならない。したがって、自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で使用されているとは認められない。」

・POS 事件<sup>(15)</sup>

「POS」とは、「Problem oriented system」（問題志向システム）の略語であるところ、被告書籍の題号として被告標章を使用したことについて、「…被告書籍の内容を示すために被告書籍の表紙に表示されているものであって、出版社である被告の商品であることを識別させるための商標として被告書籍に付されたものではないことが認められる。…被告標章は、…単に書籍の内容を示す題号として被告書籍に表示されているものであって、出所表示機能を有しない態様で被告書籍に表示されているものというべきである」

・UNDER THE SUN 事件<sup>(16)</sup>

CD のアルバムタイトル(題号)として、被告標章を使用したことについて、「…本件 CD に使用されている被告標章は、編集著作物である本件アルバムに収録されている複数の音楽の集合体を表示するものにすぎず、有体物である本件 CD の出所たる製造、発売元を

表示するものではなく、自己の業務に係る商品と他人の業務に係る商品とを識別する標識としての機能を果たしていない態様で使用されているものと認められる。」

・オールウェイズ事件<sup>(17)</sup>

被告製品の清涼飲料の缶上に、被告標章を使用したことについて、「…コカ・コーラの缶上に記載された本件欧文字表記及び本件カタカナ表記を見た一般顧客は、専ら、ザ・コカ・コーラ・カンパニーがグループとして実施している、販売促進のためのキャンペーンの一環であるキャッチフレーズの一部であると認識するものと解される。したがって、本件欧文字表記及び本件カタカナ表記は、いずれも商品特定する機能ないし出所を表示する機能を果たす態様で用いられているものとはいえない」

・ブラザー事件<sup>(18)</sup>

原告製造に係るファクシミリに使用するためのインクリボンに被告が製造販売するにあたって、その外箱に、「For brother」や「ブラザー用」と被告標章を使用したことについて、「…当該機器類と消耗品との適合関係が限定されているような場合に、ユーザーが誤って自己の使用する機器類に適合しない消耗品を購入することがないように、商品の外箱等に適合機種を表示することが通常行われており、消費者も、そのようなことを十分に認識し、消耗品購入の際の参考としている。また、被告商品は、原告の製造に係るファクシミリの特定の機種のみ使用できるインクリボンであって、被告が、インクリボンを販売するに当たっては、消費者が、他社製のファクシミリに使用する目的で当該インクリボンを誤って購入することがないように注意を喚起することが不可欠であり、そのような目的に照らすならば、被告標章の表示は、ごく通常の表記態様であると解される。」、 「…被告が被告製品において前記認定の態様で被告標章を用いた行為は、被告標章を、被告製品の自他商品識別機能ないしは出所表示機能を有する態様で使用する行為、すなわち商標としての使用行為であると解することはできない。」

(13) 大阪地判昭和 51・2・24 無体裁集 8 卷 1 号 102 頁、判時 828 号 69 頁、判タ 341 号 294 頁。

(14) 東京地判昭和 55・7・11 無体裁集 12 卷 2 号 304 頁、判時 977 号 92 頁。

(15) 東京地判昭和 63・9・16 無体裁集 20 卷 3 号 444 頁、判時 1292 号 142 頁、判タ 684 号 227 頁。

(16) 東京地判平成 7・2・22 知的裁集 27 卷 1 号 109 頁、判時 1526 号 141 頁、判タ 881 号 265 頁。

(17) 東京地判平成 10・7・22 知的裁集 30 卷 3 号 456 頁、判時 1651 号 130 頁、判タ 984 号 252 頁。

(18) 東京地判平成 16・6・23 判時 1872 号 109 頁、判タ 1164 号 264 頁。



### ・黒烏龍茶事件<sup>(19)</sup>

被告らが自己の商品の宣伝を行うにあたり、被告らの商品のほうが優れていることを示すために、原告の商品に付された本件登録商標を使用したことについて、「…被告オールライフサービスによる本件各登録商標の使用は、比較の対象である原告商品を示し、その宣伝内容を説明するための記述的表示であって、自他商品の識別機能を果たす態様で使用されたものではないというべきであり、商標として使用されたものとは認められない。」

したがって、これらの裁判例によって示されてきたように、商標の使用とはいえども、その使用につき、巨峰事件やテレビまんが事件のような商品の内容物等の表示としての使用<sup>(20)</sup>、ポパイ・アンダーシャツ事件のような装飾的・意匠としての使用<sup>(21)</sup>、POS事件やunder the sun事件のような著作物の題号としての使用<sup>(22)</sup>、オールウェイズ事件のようなキャッチフレーズとしての使用<sup>(23)</sup>、ブラザー事件のような他人の商品・役務との適合関係に係るものとしての使用<sup>(24)</sup>、および黒烏龍茶事件のような比較広告としての使用などは、商標的使用が否定されるものとして判断されてきていることがうかがえよう。

### 3. 考察

さて、6号の射程については、商標的使用論との関係において、どのようなことがいえるのであろうか。

かねてより、商標的使用論というのは、侵害場面においてその侵害の成否を決する肝要な要件とされてきた。それは、形式的に2条3項にいう商標の使用をもって商標権侵害の成否を判断してしまうと、その範囲がいたずらに拡大してしまうおそれがあったためであろう。このことは、6号の立法趣旨や、商標的使用論に係る多くの裁判例、たとえば、先にとりあげたような、ポパイ・アンダーシャツ事件において、一般論として触れられていることから、その理由を感得することができるであろう。

そこで、平成26年商標法一部改正時に、これまでの商標的使用論に関する多くの裁判例の累積を踏まえ

て、商標権の効力の制限について規定している26条1項に、1号から5号までの総括的な規定として、6号が創設されるにいたっている。すなわち、商標的使用ではない使用態様の商標に対しては、商標権の効力が及ばない、ということである。いずれにせよ、6号の存在を首肯することができるのは、商標法が保護すべき商標というものが、商標法上、明確になったことにほかならない。

したがって、従前までの裁判例に鑑みると、6号の文言が表彰しているように、「…需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」として、従前までの裁判例の多くは、この6号の文言どおりにあてはめて解釈することができよう。現在であれば、基本的には、出所識別機能を果たさない使用態様だとして、6号該当性が肯定され、6号は有効に作用することとなるだろう。

ところで、同様に商標的使用ではないとして判断されてきた裁判例のなかには、6号の文言どおりにあてはめて解釈することができないものもある。というのも、6号の文言どおりでは、商標的使用だと判断されてしまい、6号の射程外になってしまうものもあると考えられるからである。たとえば、先にとりあげた裁判例のうち、ブラザー事件のような「他人の商品・役務との適合関係に係るものとしての使用」の場合や、黒烏龍茶事件のような「比較広告としての使用」の場合が、まさにこれに該当するとされる<sup>(25)</sup>。もっとも、この2つの裁判例も、6号の創設前に商標的使用ではないと判断されてきた、ほかの裁判例と同様に、商標的使用論を用いて商標権侵害が否定されていることに違いはない。

ただ、この2つの事例について特徴的なことは、6号の文言と照らし合わせてみると、その文言の解釈との齟齬が生じてしまっている、ということである。というのも、他人の登録商標につき、当該商標と同一・類似の標章を使用するものとして、「他人の商品・役務との適合関係に係るものとしての使用」や「比較広告としての使用」は、需要者にしてみれば、6号にいう「…何人かの業務に係る商品又は役務であることを

(19) 東京地判平成20・12・26判時2032号11頁、判タ1293号254頁。ちなみに、本事件は、不正競争防止法2条1項1号・2号・14号の判断に係るものでもある。

(20) このほか、たとえば、東京地判昭和62・8・28無体裁集19巻2号277頁、判時1247号125頁(通行手形事件)などがある。

(21) このほか、たとえば、東京地判昭和51・10・20判タ353号245頁(清水次郎長事件)などがある。

(22) このほか、たとえば、東京地判平成21・11・12裁判所ウェブサイト(朝バナナ事件)などがある。

(23) このほか、たとえば、東京地判平成22・11・25判時2111号122頁、判タ1396号293頁(塾なのに家庭教師事件)などがある。

(24) このほか、たとえば、東京地判平成13・1・22判時1738号107頁、判タ1053号261頁(タカラ本みりん入り事件)などがある。

(25) 参照、たとえば、金子・前掲註(10)55—56頁。

認識することができる態様により使用されていない商標」ではなく、当該商標が付された商品・役務につき、実際のところ、その出所を識別すること自体はできているのではないかと考えられるものだからである<sup>(26)</sup>。そうだとすると、商標の使用につき、出所を識別することができるにもかかわらず、商標的使用ではない、すなわち、出所識別機能をはたす使用態様ではないとして、商標権侵害が否定されてきたものもあるのだということの意味する。

まず、ブラザー事件のような「他人の商品・役務との適合関係に係るものとしての使用」の場合、問題とされる商品(インクリボン)自体が、本体装置(ファクシミリ)の存在が前提とされており、これがあるがゆえに、はじめて消耗品として成り立つものとなる。したがって、このような商品・役務の場合は、そもそも、消耗品として使用されるべき本体装置の存在を前提としている以上、本体装置自体も何らかのかたちで指示的表示をする必要性がでてくる<sup>(27)</sup>。この点については、ブラザー事件においても、需要者が、他社製のファクシミリについて使用するためのインクリボンを誤って購入することがないように、「For brother」や「ブラザー用」として表示しているにしかすぎず、また、そもそも、消耗品であるインクリボン自体が、本体装置であるファクシミリに係る商標権者のものではない、と認識することができるのだといえよう。

したがって、「他人の商品・役務との適合関係に係るものとしての使用」の場合、出所識別機能を害するものではないから、商標的使用ではないとして、商標権侵害が否定されることとなる。

それゆえに、6号の射程との関係でいうならば、自他商品・役務についての出所を識別すること自体はできているのだけれども、その使用態様が指示的なものにしかすぎず、そのことをもっては出所識別機能をはたす使用態様とはいえない、と考えられるので、「他人の商品・役務との適合関係に係るものとしての使用」に対しては、解釈上、6号は適用されないと解するのが妥当であろう。

つぎに、黒烏龍茶事件のような「比較広告としての使用」の場合、そもそも、「比較」という行為自体が、

自己と他人の商品・役務を区別し対比させることによって成り立つものであるから<sup>(28)</sup>、これによって自己の商品・役務の宣伝内容(とくに、本事件のように、自己の商品・役務の優位性についての場合があげられよう)を説明するために、他人の商標を記述的表示として比較して使用しているにすぎない。そうだとすると、単に商品・役務の優位性などをさし示すために、比較広告として他人の商標を使用していたとしても、比較された商品・役務の出所について、需要者が混同を生じる可能性があるわけではない。これも、商品・役務自体の出所の識別自体はできているのだけれども、比較広告は、あくまでも、他人の商標を用いることによって比較をするという、記述的表示をしているにすぎないので、そのことをもっては出所識別機能をはたす使用態様とはいえない。

したがって、「比較広告としての使用」の場合、出所識別機能を害するものではないから、商標的使用ではないとして、商標権侵害が否定されることとなる。

それゆえに、6号の射程との関係でいうならば、自他商品・役務についての出所を識別すること自体はできているのだけれども、その使用態様が比較広告としての場合、出所識別機能をはたす使用態様とはならない、と考えられるので、「他人の商品・役務との適合関係に係るものとしての使用」の場合と同様に、「比較広告としての使用」に対しても、解釈上、6号は適用されないと解するのが妥当であろう。

以上のように、商標権者の登録商標につき、「他人の商品・役務との適合関係に係るものとしての使用」の場合や、「比較広告としての使用」の場合、これらは出所識別機能をはたす使用態様ではあるものの、当該標章に接した需要者が混同を生じないものであるため、そもそも、出所識別機能を害する行為ではないので、これらの行為に対しては6号が及ばないのだと解される。翻ってみれば、出所の識別ができていない商標の使用態様であっても、その使用態様によっては、商標的使用論が及ぶのだとの理解もできよう。

したがって、上記のような理解のもとでは、6号は商標的使用論について明文化されたものであり、これによって、法律上の手当ては済んだことはたしかなの

(26) 田村・前掲註(3)32頁では、「…商標が出所識別機能を果たしているのだけれども、その果たしている先が物理的に付されている商品等以外のものである場合についても、今まで商標的使用の法理が活用されていたわけです。」との見解を述べている。ちなみに、同文献の同頁では、巨峰事件のような場合も該当しうるとする旨、述べている。

(27) 古城春実「補修部品・消耗品に用いる表示と商標の『使用』…ポンプ部品事件とインクリボン事件から」別冊パテント第62巻第4号通巻第705号(第62巻別冊第1号)(2009年)178頁。

(28) 古城春実「商標の識別力の利用と比較広告——2つの事例から——」別冊パテント第64巻第5号通巻733号(第64巻別冊第5号)(2011年)150頁。

であろうが、かりにそうだととしても、商標的使用論そのものは、依然として生き続けていると考えられる。それゆえに、6号は、商標的使用論の枠組みの1つでしかないようにも思われる。

さて、6号と商標的使用論の関係は、先に述べてきたようなものであると考えられ、したがって、侵害場面において商標的使用論がはたす役割は、これまでと同様に大きいと考えられるが、商標的使用論との関係において、もう1つ検討すべきものが、以下において述べていく、不使用取消審判における商標の「使用」についてである。すなわち、不使用取消審判においても商標的使用論が妥当するかどうか、である。

## IV. 不使用取消審判と商標的使用論

### 1. 不使用取消審判の立法趣旨

登録されても、不使用のままの商標では、そもそも、商標に対する信用が蓄積するわけでもなく、また、商標使用者の選択の幅を狭めてしまうことになる。このような不使用のままの商標は、登録主義をとっており、商標出願時に使用の意思(3条1項柱書)を要求しつつも、現に当該商標を使用していることを要求しているわけではない、わが国商標法に反するものとなる。

したがって、そのような商標は、かりに3条(積極的登録要件)および4条(消極的登録要件)という、商標登録の要件を具えているものとして登録が認められたとしても、何ら資するものとならない。

そこで、その際に用いられるのが、不使用取消審判(50条)である。この不使用取消審判では、一定期間(3年間)不使用の商標については、請求により商標登録が取消されうる旨、規定されており、くわえて、商標登録の目的あるいは期待に反し、使用されていない登録商標を整理することにより、商標制度の目的を発揮することができるようにすることをねらって設けられたものとされている<sup>(29)</sup>。

不使用取消審判の立法趣旨は、「…商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与え

られるのが本来的な姿であるから、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないかあるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなると考え、他方、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるから、請求をまってこのような商標登録を取り消そうというのである。いいかえれば、本来使用をしているからこそ保護を受けられるのであり、使用をしなくなれば取り消されてもやむを得ないというのである。」<sup>(30)</sup>と説明されている<sup>(31)</sup>。

したがって、このように、商標法には不使用取消審判が設けられており<sup>(32)</sup>、事後的ではあるものの、使用されずにいる商標を、放置というかたちではなく、そもそも商標登録自体を取消するというかたちで対処している。冒頭でも述べたことだが、商標というものは、使用されることに意味がある以上、不使用のままの商標は取消されてもやむをえない。

さて、不使用取消審判をめぐる問題では、読んで字のごとく、登録商標の「不使用」に対する取消審判であるため、不使用取消審判における商標の「使用」についても、議論が二分化している。すなわち、その「使用」が、2条3項にいう使用でたりするのか、それとも、商標的使用でなければならないのか、という、侵害場面と同様の問題である。

そこで、以下では、不使用取消審判における商標の「使用」をめぐる裁判例や学説を紹介したのちに、この問題について検討する。

### 2. 不使用取消審判における商標の「使用」に関する問題

#### (1) 商標的使用必要説

##### ① 裁判例の概観<sup>(33)</sup>

まず、ここでは、不使用取消審判における商標の「使用」につき、その「使用」が、商標的使用だという必要があるとする裁判例について紹介する。

(29) 小野昌延＝三山峻司編『新・注解商標法【下巻】』1415頁(青林書院、2016年)〔後藤晴男＝平山啓子執筆箇所〕。

(30) 特許庁編・前掲註(2)1596頁。

(31) 東京高判昭和56・11・25無体裁集13巻903頁[GOLDWELL事件]、東京高判平成5・11・30判時1488号144頁、知的裁集25巻3号601頁[VUITTON事件]などの説示においても、同旨を述べている。

(32) 不使用取消審判は、ほかの工業所有権法(産業財産権法)には存在しない、商標法独自の審判制度である。商標法は、商標の「使用」を要求しているもので、これは当然の制度であろう。

(33) このほか、本文でとりあげているもののほかに、東京高判平成13・2・28判時1749号138頁[DALE CARNEGIE事件]、知財高判平成25・9・25裁判所ウェブサイト[グラム事件]なども、不使用取消審判における商標の「使用」につき、商標的使用が必要とする旨で示唆や判断がなされている。

・ A to Z 事件<sup>(34)</sup>

「…原告が主張するように、絵はがきの商品価値が専ら裏面の絵あるいは写真の価値に依拠することは明らかであって、絵はがきの取引者、需要者は、専らその裏面に注目して絵はがきの商品としての価値を決定し選択することは自明の事実であるから、その際に、表面の微細な印刷文字に考慮を払うことはほとんどないと考えざるをえない。そうすると、取引者、需要者が絵はがきを商品として購入するかどうかの選択をする場合、裏面の絵あるいは写真の余白に付されている文字は、取引者、需要者にその商品の出所を表示するものと認識され得るといふべきである。…

のみならず、そもそも商品に付された1つの標章が、商品流通の過程において常に1つの機能しか果たしえないと考えるべき理由はないから、商品が著作物の複製物であり、かつ、著作者の名称がそのまま商標とされている場合に、商品に付された1つの標章が、著作物の著作者を示すと同時に、商品の製造者・販売者等を示す商標の使用でもあると解することは、何ら背理といえない。したがって、…絵はがきの裏面に表示されている『A to Z』という標章が、同面に印刷されている写真の著作権者の名称と一致するとしても、その標章が、同時に、自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することには、何らの妨げもないと考えるのが相当である。』

・ がんばれ！ニッポン！事件<sup>(35)</sup>

「本件標章は、被告が、…『オリンピック・キャンペーン事業』、『選手強化キャンペーン事業』等について使用してきたものであり、また『オリンピック選手強化事業キャンペーン』を表す標章として、被告の許諾を受けた多数の協賛企業により、長年にわたり継続して全国的に使用されてきたものであって、平成16年当時、既に国民の間に広く周知されていたことが認められる。このような本件標章の長期にわたる継続的な使用の実績、その周知著名性からすれば、需要者ないし一般国民は、本件標章が被告の事業を表す標章であり、これを使用している企業はオリンピックに協賛しているものと認識するということができるから、本

件標章は、オリンピックに協賛している企業に係る役務を表す商標として、出所識別機能を有するものといふべきである。』

・ DEEPSEA 事件<sup>(36)</sup>

「…『DEEPSEA』については、…需要者において、水深200メートルの深海においても使用できる耐水性を有するとの機能を表示するものと理解し得る可能性があるが、一方、『DEEPSEA』の語は、深い水深の場所でも使用できる腕時計の品質を表示する語として一般的に使用されているものではないこと(当事者間に争いが無い。)などからすると、この『DEEPSEA』の表示については、『深海』の意味を示す用語として、需要者において、テレビ番組等においても目にする機会がめったにない深海や深い海の神秘的なイメージをも与えていると理解することができ、このことは、需要者に対して、これが付された腕時計である原告商品の自他の識別標識としての機能をも果たしているものであって、『DEEPSEA』の表示は、原告商品に自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で用いるものとして付されているといふことができる。』

・ ヨーロピアン事件<sup>(37)</sup>

「…『ヨーロピアン』との標章は、コーヒーあるいはコーヒー豆に使用されている場合は、ほかに強い自他商品識別機能を有する商標と併用されているときには、単なる品質を表示するものとして使用されていると解される場合が多いものの、本件包装袋における『ヨーロピアン コーヒー』の二段書き標章のように、他の自他商品識別機能の強い商標と併用されることなく、単独で使用され、かつ、他の文字に比べると大きく、商品の目立つ位置に表示され、さらに[R]記号が付されて表示されているときには、それ程強いものではないけれども、一応自他商品識別機能を有する商標として使用されているものと認められる。』

・ ベガス事件<sup>(38)</sup>

「…本件折込チラシ1には、『ベガス発寒店ファンのお客様へ』と記載されている部分が認められ、この部

(34) 東京高判平成8・12・19知的裁集28巻4号856頁、判時1594号140頁。

(35) 知財高判平成18・1・31裁判所ウェブサイト。

(36) 知財高判平成21・10・8判時2066号116頁、判タ1328号216頁。

(37) 知財高判平成27・9・30裁判所ウェブサイト。

(38) 知財高判平成29・12・25裁判所ウェブサイト。ちなみに、本事件は、主として不使用取消審判における商標の同一性についての判断なのだが、判示内容に鑑みると、不使用取消審判における商標の「使用」は、商標的使用だという必要があるとする旨、感得しうるところがあるので、ここで紹介している。

分には本件文字部分(ベガス)が使用されており、本件文字部分は本件商標と同一のものと認められる。他方、本件折込チラシ1の下部には、登録商標であることを示す[R]の文字を付した『ベガスベガス[R]』という文字が大きく付されているほか、『VEGAS VEGAS』、『ベガスベガス発寒店』という文字も併せて記載されている。

これらの事実関係によれば、本件折込チラシ1に接した需要者は、同チラシにおいて、パチンコ、スロットマシンなどの娯楽施設の提供という役務に係る出所を示す文字は、同チラシにおいて多用されている『ベガスベガス』又は『VRGAS VEGAS』であって、一箇所だけで用いられた本件文字部分は、店内改装のため一時休業する店舗の名称を一部省略した略称を表示したものにすぎず、本件折込チラシ1に係る上記役務の出所自体を示すものではないと理解するのが自然である。]

## ② 学説の概観

ここでは、上記と同様に、不使用取消審判における商標の「使用」につき、その「使用」が、商標的使用だという必要があるとする学説について紹介する。

「2条3項の要件を形式的に満足する場合でも、それが出所を識別する表示として使用されていないければ、商標として使用されているとは認められない…。識別表示として機能していない以上、混同も生じないので、商標権を維持して他者の商標選定の自由を制約する理由に乏しいからである。」<sup>(39)</sup>

「…商標法上の保護対象は商標の使用によって形成された信用であるので、したがって、不使用取消審判という『使用』は信用が形成されるような使用、すなわち識別標識としての機能を果たしうる使用(商標的使用)であることが前提となっている。」<sup>(40)</sup>

「…侵害事案において、商標法26条1項6号が創設されたことで『商標としての使用』が必要な根拠があるが、不使用取消の場合は『商標としての使用』を必要とする条文が存在しないことから、商標法2条3項の使

用でありさえすればよいのとの見解がある。しかしながら、商標法26条1項6号が創設される前から、侵害事案において『商標としての使用』がされていることが必要であることに争いはなかったことから、商標法上での明文の有無が決定的な根拠にはならない。また、不使用取消審判においてだけ、商標の本質的な機能や商標権が生じた基礎を無視していいことにはならない。さらに、識別力があることにより登録されることで商標権が発生するのであり、出所を識別する機能を発揮していないなか、商標権を存続させる意味はない。

商標法50条における使用について、商標の本質的な機能、すなわち出所について識別表示を發揮しているか否かでの判断がされるべきである。」<sup>(41)</sup>

「不使用取消審判における商標の『使用』に関し商標的不要説を採用した場合、商標権の存続期間中、ずっと識別標識ではない態様で使用されている商標を、使用証明制度を廃止した更新後も含めれば、何十年の間、我が国商標制度の下で保護すべきとする理由は何であろうか。」<sup>(42)</sup>

## ③ 小括

このように、不使用取消審判における商標の「使用」につき、商標的使用必要説の立場である裁判例や学説では、商標保護の本質が、出所識別機能の保護にあるのだから、商標の「使用」についてのものである以上、その「使用」は商標的使用だという必要があるとするという旨、感得することができる。

したがって、商標的使用必要説の立場に依拠する場合、侵害場面するときであっても、不使用取消審判のときであっても、そこにおける商標の「使用」は、商標保護の本質に鑑み、商標的使用で足並みを揃えるべきだという旨の見解となる。

## (2) 商標的使用不要説

### ① 裁判例の概観

つぎに、ここでは反対に、不使用取消審判における商標の「使用」につき、その「使用」が、商標的使用ではなくともよいとする裁判例について紹介する。

(39) 田村善之『商標法概説』28頁(弘文堂、第2版、2000年)。また、田村・前掲註(3)34頁も、同旨を述べている。

(40) 小川宗一「判批」知財管理第66巻第1号(2016年)1491頁。ちなみに、本評釈は、アイライト事件についてのものである。

(41) 足立勝「商標法50条と商標としての使用——商標法26条1項6号創設に伴う検討——」別冊パテント第70巻第11号通巻第824号(2017年)89頁。

(42) 外川英明「不使用取消審判と商標の使用——知財高判平成28年9月14日LE MANS事件を中心に——」日本大学知財ジャーナル Vol.10(2017年)55頁。

・POLA 事件<sup>(43)</sup>

「…本件使用標章が本件商標と同一の範囲に属する標章と理解できる以上、…本件商標の指定商品である『果実』を収納した箱に、本件使用標章を付した紙帯を掛けて顧客に配送する行為が、商標法第 50 条第 2 項所定の『指定商品についての登録商標の使用』に該当することは明らかである。

この点について、原告は、『被告らが主張するような態様で使用される本件使用標章は、商品の彼比識別など商標の本質的機能を全く果たしておらず、識別標識ではないから、登録商標をその指定商品に使用するものといえない』と主張する。

なるほど、商標権の侵害の成否を論ずるときは、第三者による登録商標の使用が識別標識としての使用でなければ登録商標の本質的機能は何ら損なわれないのであるから、商標権の侵害が成立するためには第三者が登録商標を識別標識として使用したことを要するといえる。

しかしながら、商標の不使用を事由とする商標登録取消しを論ずるときには、前述のような制度の存在理由に鑑みても、商標法第 50 条所定の『登録商標の使用』は、商標がその指定商品について何らかの態様で使用されておれば十分であって、識別標識としての使用(すなわち、商品の彼比識別など商標の本質的機能を果たす態様の使用)に限定しなければならぬ理由は、全く考えられない。」

・アイライト事件<sup>(44)</sup>

「商標法 50 条の主な趣旨は、登録された商標には、その使用の有無にかかわらず、排他独占的な権利が発生することから、長期間にわたり全く使用されていない登録商標を存続させることは、当該商標に係る権利者以外の者の商標選択の余地を狭め、国民一般の利益を不当に侵害するという弊害を招くおそれがあるので、一定期間使用されていない登録商標の商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるというものである。

上記趣旨に鑑みれば、商標法 50 条所定の『使用』は、当該商標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用されていれば足り、出所表示機能を果たす態様に限定されるものではないというべきである。」

・LE MANS 事件<sup>(45)</sup>

「…商標法 50 条の主な趣旨は、登録された商標には、その使用の有無にかかわらず、排他独占的な権利が発生することから、長期間にわたり全く使用されていない登録商標を存続させることは、当該商標に係る権利者以外の者の商標選択の余地を狭め、国民一般の利益を不当に侵害するという弊害を招くおそれがあるので、一定期間使用されていない登録商標の商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるというものである。

上記趣旨に鑑みれば、商標法 50 条所定の『使用』は、当該商標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用(商標法 2 条 3 項各号)されていれば足り、出所表示機能を果たす態様に限定されるものではないというべきである。」

② 学説の概観

ここでは、上記と同様に、不使用取消審判における商標の「使用」につき、その「使用」が、商標的使用ではなくともよいとする学説について紹介する。

「…不使用取消や更新登録の場合にも同じ考え方によらなければならないとする必然的な理由は存在しない。もともと出所標識としての使用か否かは、取引の通念によって決定される場所である。従って、使用の当初においては出所標識としての使用とはいえないような態様の使用であっても、後に到って取引社会において出所標識として認識されることもあり得るわけである。そうだとすれば、登録商標がその指定商品について使用されている以上、現時点においてそれが識別標識としての使用であるとは認められないからといって、直ちに不使用取消を認め、更新登録を拒絶するのは、登録商標を保護し使用者の信用の維持を図ろうとする商標法の目的にも沿わないこととなる。よって、『商標』の定義に拘らず、商標権の侵害については出所標識としての使用であることを要する考え方を、そのまま不使用商標の取消や更新登録の拒絶に際してまで適用することについては、検討を要するものと考えられる。むしろこれらの場合には、商標法の定義どおり、商品について使用されている限り、識別標識としての使用か否か、意匠的な使用であるか否か等を問うことなく、登録商標の使用であると認めるのが

(43) 東京高判平成 3・2・28 知的裁集 23 巻 1 号 163 頁, 判時 1389 号 128 頁。

(44) 知財高判平成 27・11・26 判時 2296 号 116 頁。

(45) 知財高判平成 28・9・14 裁判所ウェブサイト。

商標法の目的に沿うものではなからうか。』<sup>(46)</sup>

「…取消を免れる目的で名目的に商標を使用するような場合は将来的にも登録商標にグッドウィルが化体する可能性がないとして取消され、また、適法な使用で無いような場合にも使用に該当しないとして取消されるというような場合はあるとしても、原則としては、50条における『使用』は、出所表示機能を発揮するような使用であるかは問わず、商標法2条3項の文言通りの使用で足りると考えるべきではないであろうか。』<sup>(47)</sup>

「不使用取消審判制度は、不使用登録商標の累積という登録主義の弊害を取り除く制度であって、その趣旨からすれば、全く使用されていない登録商標の登録を取り消せばその趣旨は達成される。この場合、登録商標の使用について出所表示機能性まで求める必要はなく、その使用によっては商標権者の信用が蓄積されないとしても、自己責任の問題と捉えるべきである。』<sup>(48)</sup>

「商標の不使用を事由とする商標登録取消しの制度の存在理由、すなわち全く使用されていないような登録商標は、第三者の商標選択の余地を狭めるから、排他的な権利を与えておくべきでないという理由に鑑みても、商標法50条所定の『登録商標の使用』は、商標がその指定商品について何らかの態様で使用されていれば十分であって、識別標識としての使用(すなわち、商品の彼此識別など商標の本質的機能を果たす態様の使用)に限定しなければならない理由は、考えられない。』<sup>(49)</sup>

### ③ 小括

このように、不使用取消審判における商標の「使用」につき、商標的使用不要説の立場である裁判例や学説では、侵害場面の場合と不使用取消審判の場合とを、その場合の目的に応じて峻別することによって、商標的使用が不要だとしているようである。

したがって、商標的使用不要説の立場に依拠する場合、侵害場面における商標の使用と不使用取消審判に

おける商標の使用では、その「使用」の意味合いを個別に解釈すべきだという旨の見解となる。

しかし、そうとはいえども、商標的使用不要説の立場の見解では、裁判例にせよ、学説にせよ、なぜ商標的使用ではなくてもよいのか、ということに対する明確な根拠は何なのか、について示されているとはいいがたい。不使用取消審判の立法趣旨に着目しているものもあるが、そこから検討するのは、商標的使用必要説の立場の場合であっても同様である。むしろ、立法趣旨に鑑みると、商標的使用が前提とされているようにも感得されることを、つぎにおいてみることにする。

## 3. 考察

先にとりあげてきたように、不使用取消審判における商標の「使用」については、侵害場面とは異なり、その見解は、商標的使用必要説と商標的使用不要説として裁判例や学説ともに分かれている。いずれの見解が、商標法のあるべき姿として正鵠を得ている、と考えられるものなのであろうか。

まず、前提として、先にとりあげてきた裁判例や学説に基づく、不使用取消審判における商標の「使用」をめぐる裁判例や学説の議論については、近時では、アイライト事件やLE MANS事件も登場してきているため、いささか拮抗してはいるものの、いまなお商標的使用必要説の立場が通説であるといえよう。

つぎに、不使用取消審判の立法趣旨や商標保護の本質に鑑みると、不使用取消審判における商標の「使用」というのも、やはり商標の使用が前提となっていると考えざるをえないであろう。したがって、侵害場面ではなく、不使用取消審判だとはいえども、商標法上、その際の「使用」は、商標的使用が念頭に置かれているのだと思われる。

もっとも、6号が創設されてからも、6号の射程が、この不使用取消審判にまで及ぶのかどうか、については、商標的使用論の解釈に委ねられるとされてきたが、あくまでも、6号の射程は、侵害場面における抗弁事由にとどまるであろう<sup>(50)</sup>。したがって、6号は、商標法の構造上、商標権の効力のみを制限しているものだと解するほかない。ちなみに、商標的使用論が明文化された6号とはいえども、商標的使用論の枠組みのな

(46) 網野誠「不使用取消審判と『登録商標の使用』の範囲について」三宅正雄先生喜寿記念論文集刊行会『特許争訟の諸問題 三宅正雄先生喜寿記念』451頁(発明協会、1986年)。

(47) 中村仁「商標法50条における商標の使用」別冊特許第62巻第4号通巻第705号(第62巻別冊第1号)(2009年)145頁。

(48) 工藤莞司「商標法の構造と出所表示機能の保護(下)——実務的視点を中心として——」法学会雑誌49巻2号(2009年)389頁。

(49) 高部真規子「実務詳説 商標関係訴訟」270頁(金融財政事情研究会、2015年)。

(50) 田村・前掲註(3)33頁、大塚理彦「不使用取消審判における使用の意義」特許第70巻第9号通巻822号(2017年)76頁。

かの1つでしかないことは、すでに述べたところである。

したがって、商標法の保護客体、すなわち、商標の機能という観点に立ち返り、これまで侵害場面において、商標的使用論が用いられてきたことに鑑みると、不使用取消審判であっても、商標法の保護客体である商標の機能についてのこととの平仄を合わせるべきであろう。というのも、商標法が本当に保護しようとしているものが、商標的使用でなされた商標だと考えられるからである。このような理解のもとにおいて、商標的使用論は、不使用取消審判にも及ぶものだと考えられるため、このような理解が、不使用取消審判における商標の「使用」について、正鵠を得ているものだと考えられる。

つまり、商標法が、その保護客体としているものは、商標の機能であり、その使用は、商標の使用という出所識別機能をはたす使用態様だという必要があるのだから、不使用取消審判における商標の「使用」であっても、その考えかたに対する違いがあってはならない、ということとなろう。

ちなみに、近時の知財高裁判決であり、不使用取消審判における商標の「使用」について、商標的使用不要説の立場をとっている、アイライト事件とLE MANS事件のいずれも、知財高裁第4部のもとで判示されたものである。ただし、不使用取消審判に係る近時の知財高裁の判断が、商標的使用不要説の立場であるのかということ、そうではない。というのも、先にとりあげた、ヨーロッパ事件とベガス事件は、知財高裁第4部ではなく第1部のもとで判示されたものであり、そのうえ、商標的使用必要説の立場をとっているからである。したがって、不使用取消審判における商標の「使用」の解釈については、知財高裁各部の判断の足並みが揃っているとはいえない点に留意すべきである<sup>(51)</sup>。いずれにせよ、この点も踏まえるとするならば、かりに不使用取消審判を請求されたとしても、無用な争いを避けるためには、商標の「使用」について、出所識別機能をはたす使用態様、すなわち、商標的使用で行っておくことが肝要だということは、心に刻んでおくべきであろう<sup>(52)</sup>。

## V. おわりに

商標の使用論は、商標法の基礎理論に係るものとして、古くから議論の対象となってきた重要なものであり、いまなお議論が絶えないものである。

6号の射程によって示される画定範囲は、商標法が本当に保護しようとする「商標」そのものを具現化しているのだということである。というのも、商標法は、商標の機能のうち、出所識別機能のみをその直接の保護客体としているのだといえようが、さらにいうならば、商標的使用で使用がなされている商標のみを保護しているのであろう、と考えられるからである。

ただし、6号の書きぶりでは、その読みかたによって、かりに出所識別機能をはたしていたとしても、なおそれでも商標的使用ではないとして、商標権侵害が否定されるような場合もありえたわけである。これは、そのような使用だとしても、最終的に出所識別機能が害されているのでなければ、商標権侵害を否定するという、商標的使用論の考えかたが形成されているからなのであろう。

したがって、これまで述べてきたように、6号という商標的使用論が明文化された規定をもって、それは、商標的使用論の枠組みの1つでしかなく、結局のところ、6号の射程は、すべての商標的使用を含んでいるわけではない、ということとなろう。もっとも、6号の存在によって、これまでの商標的使用論を限定的に解釈しなければならない理由があるわけではない<sup>(53)</sup>。

ともあれ、6号が、商標法が本当に保護しようとしている商標を具現化しているのだとしても、そのことは、あくまでも、侵害場面のみの場合の話であり、6号の射程は、当然のことながら、不使用取消審判に対して及ぶものではない。

そうだからこそ、不使用取消審判においても、再度、商標的使用論が登場してくる。6号そのものの射程は、不使用取消審判に対して及ぶわけではないが、商標的使用という考えかた自体は、不使用取消審判にも及ぶものだと考えられる。不使用取消審判における商標の「使用」についても、そこに商標的使用が要求されるといえるのは、商標法が本当に保護すべきものは何か、について考えてみるならば、当然のこととなろう。

(51) この点について、外川・前掲註(42)51頁では、「…知財高裁が商標的使用不要説に立つと判断するのは時期尚早である。」「商標的使用必要説と不要説に関し、知的財産高等裁判所においては、未だに統一の立場は示されていないといえる。」と述べている。

(52) この点について、小川・前掲註(40)1492—1493頁でも、同様の示唆がなされている。

(53) 平澤卓人「商標的使用論の機能的考察(2・完)」知的財産法政策学研究 Vol.49(2017年)260頁。



したがって、不使用取消審判にしてみても、この意味において、依然として商標的使用論は及んでくるのだといえよう。

商標法は、商標の機能を保護、さらにいうならば、出所識別機能を保護することによって、商標使用者の業務上の信用の維持を図り、もって取引秩序の維持を成し遂げようとするを目的としている法律なのだから(1条)、商標の機能のうち、商標法が直接の保護客体とする出所識別機能について、それをはたさない使用態様の商標を排除せしめる商標的使用論、換言すれば、それをはたす使用態様の商標のみを保護する商標的使用論というのは、いまなお資するものとなろう。

要するに、そのような「商標」が、商標法が本当に保護しようとしている「商標」なのであろう、と考えられるからである。

# 詐害審決に対する再審における却下審決を 民事訴訟法 208 条に基づき取り消した事例 (知財高判平成 29 年 12 月 25 日, 平成 28 年(行ケ)10254) [Shapes 事件]

小川 宗一<sup>(\*)</sup>

## I. 事案の概要

原告は、商標登録第 5177809 号に係る商標(平成 20 年 10 月 31 日登録。以下「本件商標」といい、本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。図 1 参照。)の商標権者であったところ、被告 I 社に対し、平成 24 年 2 月 10 日、本件商標権を譲渡して移転登録をした(以下「本件移転登録」という。)。もともと、原告は、被告 I 社に対し、同年 10 月 17 日、本件商標権の譲渡を解除したと主張して、本件移転登録の抹消登録手続を求める訴えを提起したところ(本件商標権の譲渡を含む「営業権等譲渡契約」及び「顧問契約」の締結と解除を巡る訴訟事件<sup>(1)</sup>、以下「別件訴訟」という。)、被告 Y は、平成 26 年 11 月 28 日、本件商標が使用されていないとして、商標法 50 条 1 項に基づき本件商標に係る商標登録の取消しを求めて審判(以下「原審判」という。)を請求した(同年 12 月 7 日予告登録, 取消 2014-300963 号)。

特許庁は、被請求人(被告 I 社)が応答しなかったことから、平成 27 年 3 月 31 日、上記商標登録を取り消す旨の審決(以下「原審決」という。)をし、原審決は、同年 5 月 11 日に確定した(同年 6 月 5 日本件商標権の抹消登録)。

なお、この後、被告 I 社は平成 27 年 5 月 25 日に、本件商標権と同一の商標・同一の役務について再出願(商願 2015-49234)<sup>(2)</sup>をし、原告も同年 6 月 5 日に、本件商標権と同一の商標・同一の役務について再出願(商願 2015-57514)<sup>(3)</sup>をしている。

原告は、同年 6 月 24 日、被告 I 社及び被告 Y (以下「被告ら」という。)が共謀して本件商標権を害する目的をもって原審決を確定させたとして、特許庁に対し、商標法 58 条 1 項に基づき、原審決の取消しを求めて、再審(再審 2015-950001 号、以下「第一次再審」という。)を請求した。これに対し、特許庁は、平成 28 年

10 月 31 日、被告らが共謀して本件商標権を害する目的をもって原審決をさせたとは認められないとして、原告の再審請求を却下する旨の審決をし、当該審決の謄本は、同年 11 月 10 日、原告に送達された。

当該審決の理由の要旨は次のとおりである。

- ・被告 I 社が原審判の予告登録前 3 年の間に本件商標を使用したことが明らかであると認めるに足りる証拠はなく、原審判において被告 I 社が答弁しなかったとしても、この事実をもって被告らの共謀の事実を認めることはできない。
- ・被告 I 社が原審決確定後に本件商標と同一商標につき再度出願を行った事実についても、被告 I 社は、別件訴訟における裁判所の和解勧告を受けて原告に譲渡する目的で既に取り消された本件商標を再出願したと主張しており、この主張は一応の合理的理由があるといえる。
- ・被告 Y が、原審決確定後に本件商標と同一又は類似の商標を自ら出願していないことについては、不使用取消審判の請求人が当該審決の確定により取り消された商標と同一又は類似の商標を出願するものは必ずしもいえないから、この事実が直ちに共謀の存在を示すものとはいえない。

そこで、原告が、同年 11 月 28 日に、当該再審請求を却下する旨の審決の取消しを求めたのが、本件訴訟である。

図 1 本件商標権

本件商標：



指定役務：第 41 類「フィットネス・エクササイズ及びボディートレーニングに関する教授、フィットネ

(\*) 日本大学法学部教授

(1) 知財高判平成 28 年 2 月 18 日(平成 27(ネ)10103)裁判所ウェブサイト

(2) 登録 5812225 号として平成 27 年 12 月 11 日に商標登録されている。

(3) 被告 I 社の再出願の後願であるとして拒絶理由が通知され、出願審査係属中である(平成 30 年 10 月末現在)。

ス・エクササイズ及びボディートレーニングに関する施設の提供、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、スポーツの興行の企画・運営又は開催、運動用具の貸与、録画済み記録媒体の貸与」

## Ⅱ. 判決 審決取消(確定)

1. 裁判所は、次の事実を認定した。

- 原告が、平成 29 年 5 月 31 日、被告 Y の本人尋問の申立て(尋問事項に関する原告の主張は、被告らが共謀して原告の利益を害する目的をもって原審決をさせたことである)をしたところ、裁判所は、同年 6 月 14 日、当該申立てを採用するとともに、本人尋問期日を同年 10 月 11 日に指定し、被告 Y には、同年 8 月 31 日までに陳述書を提出することとされた。
- 被告 Y は、同年 8 月 25 日に、被告 I 社の代表者や関係者と共謀したことはない旨を記載した陳述書を提出したものの、裁判所に対し事前の連絡もなく、診断書その他出頭できない理由を証明する書類を一切提出することもなく、本人尋問期日に出頭しなかった。
- 本人尋問期日において、被告 Y の代理人が、被告 Y には民事訴訟法 208 条の不出頭の効果を説明して出頭しないと不利益になる旨を告げて出頭を促したものの、本人からはそのことを承知の上で出頭しないと告げられた旨を述べたので、裁判所は、上記の経過を踏まえ、弁論を終結した。なお、その際、被告らの各代理人は、弁論を終結することにつき、異議を述べなかった。

2. 裁判所は、平成 29 年 12 月 25 日、上記認定事実に基づき、次のように判示して、再審請求を却下する旨の審決を取消した。<sup>(4)</sup>

「被告 Y が当事者本人の尋問期日に正当な理由なく出頭しなかったものと認められるから、民訴法 208 条に基づき、被告らが共謀して本件商標権を害する目的をもって本件商標に係る登録商標を取り消す旨の原審

決をさせたという原告の主張は、真実と認めることができる。

したがって、被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決をさせたとは認められないとした審決の判断には誤りがあるから、原告の取消事由は理由がある。」

## Ⅲ. 研究

本件は、商標法上、いわゆる詐害審決についての再審の審決に対する初の取消訴訟事件である。<sup>(5)</sup>

### 1. 詐害審決に対する再審

商標法 58 条は、いわゆる詐害審決に対する再審について規定したものである。すなわち、審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせた場合には、その第三者に、その確定審決の取消と再審査を求めるための再審の請求(その請求人及び被請求人を共同被請求人として)を認めて救済を図ろうとするものである。いわゆる狎(馴)れ合いの審決<sup>(6)</sup>に対する第三者の保護を規定したものである。

再審は、確定審決に対して当事者がする非常の不服申立てであり、当事者以外の第三者からする不服申立ては、本来再審そのものではないのであるから、旧法(大正 10 年法)の「…再審ノ規定ヲ準用ス」とする立言が正当とする指摘もされており<sup>(7)</sup>、旧法時は、第三者によるこの詐害審決に対する不服申立てをもって「準再審」と称されていたようである<sup>(8)</sup>。

詐害審決の例としては、商標権者甲が乙のために質権や使用権等を設定した上で、丙と共謀して、丙の提起した無効審判において虚偽の陳述によって審判官を欺いて商標登録の無効審決を受け、これを確定させ乙の利益を害することとする場合等がそうであると言われている<sup>(9)</sup>。

通常の民事訴訟のような弁論主義ではなく、当事者の主張しない事実も顧慮でき、自白にも拘束されず、

(4) 本判決に対しては、平成 29 年 12 月 29 日に、被告らから上告(平成 29(行サ)10037)及び上告受理申立(平成 29(行ノ)10065)がされたが、平成 30 年 3 月 13 日にいずれも却下されており、本判決は確定している。(独)工業所有権情報・研修館「J-PlatPat」情報

(5) LEX/DB インターネット(TKC 法律情報データベース)調べによると、産業財産権法上はこれまでに、意匠法上で、意匠登録を無効とした審決は、被告らが共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせたものとはいえないとした再審における審決が維持された事例(知財高判平成 18 年 12 月 19 日 平成 18(行ケ)10397 裁判所ウェブサイト)があるのみである。

(6) 萼優美「條解工業所有権法」308 頁(博文社、1952 年、商標法 58 条・特許法 172 条と同趣旨の旧特許法(大正 10 年法)128 条についての解説で言及)

(7) 三宅正雄「特許争訟雑感」305 頁(萼工業所有権研究所出版部、1970 年)

(8) 清瀬一郎「特許法原理」455～456 頁(巖松堂書店、1929 年改訂再版)、前掲(6)萼 309 頁

(9) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(20 版)」1624 頁、522 頁(発明推進協会 2017 年)等

職権で証拠調もできる職権探知主義に基づく特許庁の審判事件において、当事者の共謀のため、本来無効事由に該当しない商標登録を無効とするというようなことは、実際にはあまり考えにくいことである。そういうこともあって、商標法だけでなく特許法等の他の産業財産権法においても、これまで詐害審決であるとして取消を請求された再審事件は、ほとんど起きたことがなかったのであろうと思われる。<sup>(10)</sup>

そのような中で、商標法においては、初めて、詐害審決についての再審の審決に対する取消訴訟事件が起きたのであるが、これは、審判請求人が登録商標の不使用による商標登録取消審判(商標法 50 条 1 項)を請求し、被請求人(商標権者)が応答しなかったため、登録が取消されたという事案において起きた事件である。

昭和 50 年の商標法の一部改正により登録商標の使用に関する挙証責任は、審判請求人が不使用の事実を証明することは極めて困難であるのに対して、商標権者はその商標の使用をしているかどうかを最もよく知っているだけでなく、使用していることの証明も容易にできるはずであるという理由で、審判の被請求人(商標権者)に負わせることとし<sup>(11)</sup>、被請求人が使用の事実を証明し、又は不使用についての正当な理由があることを明らかにしない限り、商標登録の取消を免れないこととされたため(同法 50 条 2 項)、不使用取消審判においては、職権探知主義(商標法 56 条 1 項で準用する特許法 150 条 1 項、153 条 1 項)を基本とするとはいつても、被請求人が何も応答をしなければ、審理を円滑に進行するため、原則として、それを理由として商標登録は取り消されることとなるので、詐害審決に対する再審事件は商標法の不使用取消審判においては起こりうることの認識を新たにさせることとなった。

ちなみに、民事訴訟法上は、旧旧法(明治 23 年法律 29 号)483 条に、いわゆる詐害再審の制度が置かれていたが<sup>(12)</sup>、旧法(大正 15 年法律 61 号)及び現行法(平成 8 年法律 109 号)には該当する規定はない。旧旧法の詐害再審の制度は、旧民法の財産編(明治 23 年法律

28 号)341 条(2 項:債務者カ原告タルト被告タルトヲ問ハス詐害スル意思ヲ以テ故サラニ訴訟ニ失敗シタルトキハ債権者ハ民事訴訟法ニ従ヒ再審ノ方法ニ依リテ訴フルコトヲ得)と内容上の統一を図る考慮が加えられたことにより導入された経緯があるところ、その旧民法が改正され、同規定が廃止されたことに伴い廃止されたようである。また、債権者には、必要に応じて現行民法 424 条の詐害行為取消権行使の手段があり、また、係属する訴訟について独立当事者参加によって詐害防止参加が可能であることから、権利の保護はそれで十分ではないか、他方、そのような再審を許すことは、確定判決を尊重するという民事訴訟法の理念を滅却するおそれがある、との考慮等もあったようである。また、現行法制定過程において、同制度の復活が検討されたものの、提訴にかかる要件・効果についての議論の蓄積が不十分であったことや、同制度不存在による弊害も顕著とまではいえなかったこと等により、立法には至らなかったことが指摘されている。<sup>(13)</sup>

## 2. 本人尋問への不出頭に基づく真実擬制

本事件における争点は、商標法 58 条 1 項該当性(被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決を確定させたか否か)である。

ちなみに、これに関する当事者の主張は次のとおりである。

### (1) 原告の主張

次のような事実に経験則を適用すれば、被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決を確定させた事実を容易に認めることができる。

- ① 被告 Y は、別件訴訟事件の審理中というタイミングで、自己使用等の目的を全く有しないにもかかわらず、原審判を請求した。
- ② 被告 Y は、原審決の確定後にも何ら合理的な理由なく本件商標と同一又は類似の商標を自ら出願をしていない。
- ③ 被告 I 社も、原審判の予告登録前 3 年の間に、被告 I 社が現実に本件商標と実質的に同一の商標を使

(10) LEX/DB インターネット(TKC 法律情報データベース)調べによると、詐害審決であるとして取消が請求された再審は、前掲(5)の知財高裁判決で取消の対象となった再審 2006-95001 平成 18 年 8 月 8 日請求却下審決(意匠登録無効審判についての審決に対する再審)及び再審 2008-95005 平成 21 年 7 月 14 日請求不成立審決(商標不使用取消審判についての審決に対する再審)のわずか 2 件である。

(11) 前掲(9)逐条解説 1597 頁

(12) 旧旧民事訴訟法 483 条

① 第三者カ原告及ヒ被告ノ共謀ニ因リ第三者ノ債権ヲ詐害スル目的ヲ以テ判決ヲ為サシメタルト主張シ其判決ニ対シ不服ヲ申立ツルトキハ原状回復ノ訴ニ因レル再審ノ規定ヲ準用ス

② 此場合ニ於テハ原告及ヒ被告ヲ共同被告ト為ス

(13) 三木浩一・山本和彦編「ジュリスト増刊 民事訴訟法の改正課題」〔第三者再審制度の導入〕176～177 頁(有斐閣、2012 年)、渡辺森児「詐害判決であることを再審事由とする第三者再審の可否」近畿大学法学 65 巻 3・4 号 125～126 頁(近畿大学法学会、2018 年)

用している事実を認識していたにもかかわらず、原審判において何らの答弁もせず原審決を確定させた。

④ 被告I社は、原審決(登録取消)が確定して2週間後に本件商標と同一商標を同一の指定役務について再出願した。

(2) 被告らの主張

被告らは、それぞれ次のように主張し、共謀の事実を否定した。

[被告Y]

被告Yは、公益的観点から不使用登録商標の排除のために原審判の請求をしたのであり、被告I社の代表者等との面識はなく、被告I社は被告Yとは無関係の者である。

[被告I社]

① 被告I社は、女性専用パーソナルトレーニング事業にふさわしい商標として「Shapes Reborn Myself(注:「Reborn Myself」の文字は「Shapes」の文字の左下に極めて小さく表示)」(商標登録第5506263号、以下「被告I社登録商標」という。図2参照。)を独自にデザインして展開してきたため、被告I社は、女性的イメージの乏しい本件商標を使用したことは一度もなく、今後更新する予定もなかったことから、原審判において答弁しなかったにすぎない。

② 被告I社が、原審決確定後に本件商標と同一商標を再出願したのは、別件訴訟における裁判所の和解勧告を受けて、原告に譲渡する目的によるものである。

図2 被告I社登録商標

商標:



指定役務: 第41類「芸芸・スポーツ又は知識の教授、フィットネス・エクササイズ・ダイエット及びボディートレーニングに関する知識の教授、フィットネス・エクササイズ及びボディートレーニングの個人指導、運動施設の提供、フィットネス・エクササイズ・ダイエット及びボディートレーニングに関する施設の提供、セミナーの企画・運営又は開催、電

子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、スポーツの興行の企画・運営又は開催、運動用具の貸与、録画済み記録媒体の貸与」、その他

このような当事者間の主張の中で、他の証拠調によっては心証を得ることができないとしたのであろう裁判所が、被告らの共謀の存否を判断するにあたって、被告Yの本人尋問(当事者を尋問し、得られた供述を証拠資料とするための証拠調。「当事者尋問」ともいうが、本稿では、判決文に合わせて「本人尋問」という。)を必要と考えたのは、もっともなことである。裁判所は、おそらくは、被告Yが審判請求の手数料を納付までして原審判を請求した理由や、被告Yと被告I社の代表者その他の関係者等との面識の有無等についての本人尋問を行おうとしていたものと推察される。

しかるに、被告Yは、裁判所から適式の呼び出し(民訴法94条1項)を受けたにもかかわらず、正当な理由(例えば、病気、外国出張、交通機関の不通等の社会通念上正当な理由)なく出頭しなかったため、裁判所が、民事訴訟法208条(不出頭の効果)に基づき、尋問事項に関する原告の主張を真実と認めることができる(真実擬制)とした上で、審決を取り消す判断に至ったことに異論はないところである。

民事訴訟法208条は、当事者本人の証拠調べの態度に問題がある場合の、訴訟上の制裁措置である。すなわち、当事者本人に本人尋問への出頭等を義務付けたものである。

裁判所は、心証形成のために必要であるとして本人尋問を予定するのであるから、これを欠くならば心証が十分には形成されないはずである。したがって、この規定は、自由心証主義(民訴法247条)によればできない事実認定を制裁として行う裁量を認めたものといえる。証人尋問において同様の問題が生じた際の過料、罰金、拘留又は勾引による制裁(民訴法192~194条)とは異なる措置になっているのは、当事者本人にとって最も効果的な制裁は、自己の利益の関わる訴訟における敗訴判決と考えられるからである。<sup>(14)</sup>

なお、被告らは共同訴訟人であり、そのうちの一人が正当な理由なく本人尋問が行われる期日に出頭しなかったのであるが、民事訴訟法上、必要的共同訴訟の場合には、共同訴訟人の一人の訴訟行為は全員の利益においてのみその効力を生じることとなっているとこ

(14) 笠井正俊他編「新・コンメンタール民事訴訟法(2版)」821頁(山田文)(日本評論社、2013年)

る(民訴法40条1項)、この点については、同法40条1項を根拠として、同法208条の効果は、他の共同訴訟人には及ばない(全員に義務違反があった場合にのみ、本条の適用がある)とする考え方もあるようであるが<sup>(15)</sup><sup>(16)</sup>、同法40条1項にいう訴訟行為とは、訴訟法上の法律効果を発生させるための当事者の行為をいうと解され、本人尋問が行われる期日への不出頭は、それ自体は訴訟法上の法律効果を生じさせることを目的とする当事者の行為ということとはできず、同法40条1項の訴訟行為には該当しないので、共同訴訟の一人が義務に違反したときでも、全員の訴訟についてこの制裁を適用してよいとする考え方<sup>(17)</sup>が妥当と解される<sup>(18)</sup>。本裁判所は、結論において後者の考え方に立っている。

そして、原告の主張を真実と認めるか否かは、裁判所の裁量(真実と認める義務は存在しない)であるところ、不出頭者(被告Y)に対する制裁措置とはいえ、本件は、被告らの共謀の有無に関する本人尋問なのであるから、裁判所としては、他の共同訴訟人(被告I社)との関係でも原告の主張を真実と認めることができることに躊躇はなかったものと思われる。裁判所は、心証として、被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決を確定させたことについて、強く確信を得たことによる判断と推察する。

### 3. 第一次再審における審理及び審決

ここでは、第一次再審において行われた審理及び審決について、若干の考察をする。

#### (1) 第一次再審における審理

第一次再審の審決書によると、原告に対しては審尋(商標法61条において読み替えて準用する特許法174条3項で準用する同法134条4項)を行っているようであるが、被告Y(原審判の請求人)に対する審尋や本人尋問についてはなされていないようである。

ちなみに、審判において「審尋」とは、審判長が当事者や参加人に、個別的に書面や口頭で陳述の機会を与えることをいうのに対して、「尋問」とは、審判(口頭審理)において、審判官(合議体)が証人又は当事者本人に対し質問を発し強制的に返答をさせることをいうものである。

第一次再審における審決は、「被告らの共謀の事実を直接的に示す証拠は見当たらない」「第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせた事実を具体的に裏づける証拠の提出もない」として、直接的・具体的な証拠はないことを理由に再審の請求を退けているのであるが、前記した事案の概要や当事者の主張内容に鑑みると、職権主義の下で十分に審理を尽くし心証を得たといえる上での結論だったのかについては疑問が残るところである。

本件において、裁判所が心証形成のために必要と判断した「被告Yに対する本人尋問」は、審判でも可能である(商標法61条において読み替えて準用する特許法174条3項で準用する同法51条で準用する民訴法207条)。審判は、職権探知主義を建前としているので、民事訴訟法208条(不出頭の効果)のような当事者主義に関連する規定の適用はない(すなわち、不出頭を理由として当事者に不利な結論を出すことはできない)が、審判官(合議体)の心証を形成するための手段として、積極的に被告Yや被告I社に対する本人尋問も行うべきであったように思う。それによつては、結論も変わり得たように思われる。

#### (2) 第一次再審における審決

本判決により取り消された第一次再審の審決は、「不適法な審判請求の審決による却下」(商標法61条において読み替えて準用する特許法174条3項で準用する同法135条)となっている。

この「不適法な審判請求の審決による却下」は、審判請求書の方式違反(手数料不納を含む)以外に関するもので、請求要件が欠缺しており、その欠缺が補正できないものである場合(例えば、一般的には、請求期間の定めのある場合のその期間徒過、請求適格のない者の請求等)に、請求の理由の有無を判断せずにその請求を退ける処分である。再審請求が手続上適法にされており、審理の結果申し立てられた再審の事由がないとの結論に達したときは、当該再審の請求を不適法な請求であるとして却下審決をするのではなく、再審の請求を棄却する(不成立とする)審決を行うべきである<sup>(19)</sup>。

しかるに、本件については、再審請求の理由の有無

(15) 菊井維大・村松俊夫[全訂 民事訴訟法〔Ⅱ〕]704～705頁(日本評論社、1989年)

(16) 本判決に対して行われた上告等の理由の中には、この点についての言及も含まれている。

(17) 秋山幹男他「コンメンタール民事訴訟法Ⅳ」269頁(日本評論社、2010年)

(18) 結論において後者の考え方を支持するものに、岩松三郎・兼子一編「法律実務講座 民事訴訟編 第四卷 第一審手続(3)」248頁(有斐閣、1961年)、兼子一他編「条解 民事訴訟法(2版)」1143頁(松浦馨・加藤新太郎)(弘文堂、2011年)

(19) 特許庁審判部編「審判便覧(16版)」70-00再審3～4頁(発明推進協会、2016年)も同趣旨。

について本案審理をした上で、その請求を理由(根拠)なしと判断しているのである。第一次再審では「請求棄却(不成立)の審決」をすべきものであったのではなかろうか。この点については、本判決では、何も言及がない。結論を左右しない瑕疵と判断されたものと推察する。

#### 4. 第二次再審における審理のあり方

本件は、再審の審決取消の判決が確定している(前掲(注4)記載のとおり、被告らからの上告及び上告受理申立は却下されている。)、再審事件は、審決なかりし状態に立ち至っており、特許庁(審判官)は、改めて審理を再開し結論を出さなければならない(商標法63条2項で準用する特許法181条2項)。再度の再審(以下「第二次再審」という。)である。

ここでは、第二次再審における、(1)原告(第三者)の当事者適格の問題、及び(2)取消判決に関する拘束力の問題について考察する。

##### (1) 原告の当事者適格

再審は、「その確定審決の取消」と「再審査」を複合的に求めるものである。再審の手続においては、当該確定審決について再審事由が存するとされた場合には、確定審決を取り消すとともに、さらに、当該確定審決がされた審判の審理終結前の状態に戻って再度の審理を行うこととなる。この場合、まず原審決を取り消すべき旨の審決をして、その後改めて本案の審理をするのではなく、取消の審決と本案に対する審決とは一の審決によってすべきものである<sup>(20)</sup>。

本件についての第二次再審は、どのような形で手続が進められるのであろうか。原審判の当事者は、請求人は被告Yであり、被請求人は被告I社であるのに対して、再審の当事者は、請求人が原告(第三者)であり、被請求人は、原審判の請求人(被告Y)と被請求人(被告I社)であるので、これを第二次再審においては、当事者をどのように配して手続を進めるのかということである。

すなわち、「確定審決の取消」に関する審理においては、当然に再審請求人として原告(第三者)も加わることとなるが、当該確定審決が取り消された場合の「再度の不使用取消審判」に関する審理においても当然に原告も当事者として加わることとなるのかという問題

である。この点について、法律上にはこれに対応すべき規定が置かれていないが、詐害審決に対する再審制度(商標法58条)の趣旨を全うしようとするれば、何らかの方法で原告も含めた形で手続は進められるべきということになる。

これについては、第三者も従前の審判の請求人及び被請求人に加わって手続が進められることになるとする考え方も示されているが<sup>(21)</sup>、その場合、第三者(原告)はどのような形で当事者として関与することとなるのであろうか(第二次再審の審決書の「当事者(請求人、被請求人)」の欄には、『請求人:原告, 被請求人:被告Y, 被請求人:被告I社』のように、それぞれの氏名・名称が記載されることになるのであろうか)。

しかしながら、「再度の不使用取消審判」に関する審理においては、現行法上、原告(第三者)は当事者といえるのかという点で疑問が残る。

そこで思うに、本件における原告は利害関係人であることには間違いないのであるから、原告が「補助参加」という形で審判の当事者の一方に加わって、その審判手続を進行するという事は可能である(商標法61条において読み替えて準用する特許法174条3項で準用する同法148条3項、いわゆる共同訴訟的補助参加に類似するものである)。

その場合、本件においては、原告は、形式上原審判における被請求人(被告I社)側への参加となろう。おそらく、特許庁としては、この形を採る(原告に対して参加の申請をさせる)こととなるのではなかろうか。これであれば、第二次再審の審決書の当事者(請求人・被請求人)の欄には、例えば、『請求人(原審判被請求人の参加人):原告, 被請求人(原審判請求人):被告Y, 被請求人(原審判被請求人):被告I社』のように、それぞれの氏名・名称を記載することが可能であり、この方法であれば、原告が原審判の請求人及び被請求人に加わって、再度の審理の全てにおいて手続を進めることが可能になる。関連する規定を置いていない現行法上、座りのいい実務上の解決法の一と考えられる。

##### (2) 取消判決に関する拘束力

一般に、裁判所で審決を取消とした判決は、特許庁(審判官)を拘束することとなる(行政事件訴訟法33条1項)。再度の審判において、取消判決の認定判断

(20) 織田季明「新特許法詳解」508頁(日本発明新聞社、1961年)

(21) 紋谷暢男編「注釈特許法」353頁(荒木秀一)(有斐閣、1986年)

と抵触する判断がなされるならば、同一争点が蒸し返されることになり、裁判所と特許庁との間を往復することによって、いつまでも紛争が終了しない事態を招くこととなるからである<sup>(22)</sup>。

この取消判決の拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な理由中の判断(法的判断のみならず、事実認定も含まれる)にも及ぶと解されている<sup>(23)</sup>。その「拘束力」の法的性質については、いろいろな解釈があるようであるが<sup>(24)</sup>、少なくとも、「取り消された行政処分(審決)と同一事情の下で、同一の理由に基づいて同一内容の処分(審決)を行うこと」が禁止されるという点については、一般的に承認された考え方である。

ちなみに、審判における手続上の違法のみを理由として審決を取消した場合における判決においては、その判決の拘束力は、その手続のみに及び、実体的な判断内容には及ばないことは当然であり<sup>(25)</sup>、再度の審判で改めて審理されて事実認定と法律判断がなされることとなるが、本件取消判決にあっては、審決における手続上の違法などが指摘されたのではなく、実体上の争点に関して判断したものであるので、一見、その取消判決の拘束力は判決で示された判断内容に及ぶものと解してもいいように思われる。すなわち、本事件における争点(被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決を確定させたか否か)について、本判決は、民事訴訟法 208 条に基づく本人尋問への不出頭による真実擬制という形ではあるが、「原告の主張は、真実と認めることができる」という事実認定をした上で、審決取消の判決をしているのであるから、この事実認定には取消判決の拘束力が及ぶ(すなわち、特許庁(審判官)は、取り消された審決と同一の理由で同一の結論の審決を行うことは許されない)こととなると解し、第二次再審では、特許庁(審判官)は、「被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決を確定させた」ことを当然の前提として審理をし判断をしなければならぬと解してもいいのではないかとということである。

しかしながら、本件については、本人尋問不出頭を

もって、民事訴訟法 208 条の規定に基づいて、原告の主張を真実と認めることができるとしただけであって、法で真実とみなされたわけではないことに加えて、訴訟において適用されている民事訴訟法 208 条の規定を特許法・商標法でも準用していれば、上記したような取消判決の拘束力を認めることに異論はないように思われるが、職権探知主義に基づく実体的真実追及を建前とする特許法・商標法における審判・再審では準用していないことに鑑みると、特許庁を当然に拘束するというのは難しいように思われる。

そうすると、特許庁(審判官)は、職権探知主義に基づいて、改めて審理を再開することとなるが、再度の不使用取消審判における審理では、是非とも被告らの本人尋問も行い、それにより、新たに心証を形成することに努めるべきということになろう。被告 Y は、裁判において不利益な法的効果が生ずる(敗訴)ことを承知した上でも不出頭であったという応訴態度からみて、そのような法的効果がないとなれば、なおさら出頭には応じない可能性が高いが、その場合でも不出頭という事実は心証の基礎となりうるはずである。

なお、本件事案においては、取消判決の拘束力を当然に認めるとすることが難しいからといって、再度、同一の理由で同一内容の処分を行うことを認めるのは、事案の経緯からみても、社会通念上妥当性を欠く(原告が認容すべきものと一般的に認められる程度を超える)ことになることは明らかであろう。さりながら、不使用取消審判においては、登録商標の使用に関する挙証責任は審判被請求人に負わせることとなっている商標制度の建前上、審判被請求人(被告 I 社)により登録商標の使用事実が証明されない以上、同じ結論を出さざるを得なくなってしまう。

思うに、特許庁の第二次再審で第一次再審の認定判断と同一の判断がされるようなことは、同一争点の蒸し返しの防止・紛争の一回的解決の観点からみても適当ではない。同一内容の判断をすることを認めたのでは、事件はいつまでたっても解決しない。本件は、確

(22) 知財高判平成 19 年 5 月 30 日(平 17(行ケ)10857)でも、行政事件訴訟法 33 条 1 項が設けられた趣旨は「司法審査によって、事実の存否及び法律判断が示された事項については、同一争点が、蒸し返され、裁判所と行政庁との間を往復することによっていつまでも紛争が終了しない事態を防止し、できる限りすみやかに紛争解決を図るためのものである」としている。

(23) 最高判平成 4 年 4 月 28 日(昭和 63(行ツ)10)民集 46 卷 4 号 245 頁

(24) 南博方他編「条解行政事件訴訟法(4 版)」661 頁(興津征雄)(弘文堂、2014 年)

(25) 例えば、「判断の結論を示すのみで、そのように判断した根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示しない無効審決」におけるその手続の違法(特許法 157 条 2 項 4 号違反)を理由とした取消判決(最判昭和 59 年 3 月 13 日 昭和 54(行ツ)134)の拘束力は、無効事由の存否という実体面には及ばないし、「拒絶査定理由と異なる新たな拒絶事由を発見した場合において、出願人に拒絶理由を通知し、意見書提出の機会を設けることなく行った拒絶審決」におけるその手続の違法(特許法 159 条 2 項で準用する同法 50 条違反)を理由とした取消判決(例えば、知財高判平成 18 年 5 月 31 日 平成 17(行ケ)10710、知財高判平成 18 年 12 月 27 日 平成 17(行ケ)10262)の拘束力は、新たな拒絶理由が妥当かどうかという実体面には及ばない。



定審決を巡る再審事件であることもあって、とりわけ法的紛争解決の迅速性が強く求められる。紛争解決のこれ以上の遅延は、審決取消訴訟で勝訴している原告にとってはあまりにも酷である。

また、本件にあっては、被告Yは本人尋問に出頭しないと不利益を被る(すなわち、当該訴訟において敗訴となる)ことを十分に承知した上で出頭しないという極めて不誠実な応訴態度をとった結果、被告Yに対する「制裁」としての真実擬制(事実認定)に基づく取消判決という形で原告が勝訴しているものであり、この原告の利益は考慮されるべきであろうし、さらには、商標制度が、不使用取消審判制度にあっては、登録商標の使用に関する拳証責任を審判の被請求人(商標権者)に負わせているという制度を採用しているという事情等も総合的に考慮した上で、具体的に妥当な判断がなされる必要がある。

取消判決が確定したということは、法的な意味での紛争が係争の範囲においては終結したということであり、本件においても、それを実効あらしめるための実質的・合理的・衡平的な解釈により、迅速でかつ社会的に妥当な対応が望まれる。

以上を踏まえて、再度の不使用取消審判における対応のあり方について考察する。

#### ① 再度の不使用取消審判における対応(取下げ勧告・却下審決)

再度の不使用取消審判は、被請求人(被告I社)が、本件商標の使用事実を証明すれば、当該審判請求棄却(不成立)の審決が出ることにより終了することとなるが、事案の経緯からみて、それは考えにくい。おそらく、被請求人(被告I社)は、原審判同様全く応答をしないことが予想される。

そのような状況下において、速やかな紛争解決のための指揮をすべきである特許庁(審判官)が、採りうる対応として、まずは次のような方法が考えられる。

##### (i) 審判請求の取下げ勧告

被告Yは、裁判における応訴態度からみると、もはやこの審判を継続する意思を喪失している様子が伺えるので、審判請求の取下げを勧告すれば、応じる可能性もあろう。

審判請求の取下げにより、不使用取消審判は終了する。

##### (ii) 不適法な審判請求の審決による却下

被告Yが、本件にはもう一切関わり合いたくない等の理由により、審判請求の取下げ勧告に応じないことも予想されるところ、被請求人(被告I社)が本件商標の使用事実を証明しないからといって、再度、商標登録の取消審決をすることは、前述のとおり、妥当ではない。

おそらくは、審判官は、再審理(本人尋問を含めた)において、裁判所の判決の趣旨に沿った心証を得るであろうと思われることに加えて、さらには、上記した諸事情を勘案すると、請求人(被告Y)には、真に紛争解決を求める(本件商標の登録を取り消す)という意欲がないばかりか、信義に悖る取消審判の請求を行っているということができるので、いわば審判請求権の濫用と解して、その審判請求を不適法として却下する審決(商標法61条において読み替えて準用する特許法174条3項で準用する同法135条)をしてもよいと解される。審判官に、被告らの詐害行為の存在が心証として形成され、請求人(被告Y)は、それ以上その請求の補正をすることもできない以上、審判の請求そのものが濫用として許されないと評価すべきものと考えられるので、合議体の審決をもって却下することも可能なのではないだろうか。

このように解しても、この不使用取消審判において、登録の取消が認められない場合でも、請求人(被告Y)は、「原審判を請求したのは公益の観点からである」(すなわち、個人的に直接の利害はない)と主張しており、さらに、被請求人(被告I社)は商標権者なのであるから取消を免れるのは本来利益のはずであるので、被告らには不利益は生じないはずである。

本件事案においては、そこに表われた諸般の事情を考慮して、社会正義・法秩序・当事者間の利益衡量等を健全な社会常識で総合的に判断すると、一般法の民事訴訟法(2条)という信義則違反とされる訴訟行為の類型の一つとして禁止される「訴権の濫用」という考え方<sup>(26)</sup>を適用することも可能な対応であると考えられる。不使用取消審判は、「何人も」請求することができるからといって、信義則に違反する審判請求まで認められるということにはならないものと解する。

この不適法な審判請求の審決による却下によって、不使用取消審判は終了する。

(26) 伊藤眞「民事訴訟法(4版補訂版)」327頁(有斐閣、2014年)

② 再度の不使用取消審判における対応(請求棄却審決)

本件にあっては、取消判決の拘束力の問題を離れて、事案の概要を仔細に検討してみると、特許庁(審判官)が具体的妥当な解決(実務上の処理)を図るために取りうる現実的な対応が、別途ありそうである。

(i) 参加人による使用証明に基づく請求棄却審決

被請求人(被告 I 社)が応答しない場合でも、(前述したように、原告の補助参加を認めておけば)被請求人(被告 I 社)の補助参加人である原告が「被請求人(被告 I 社)による使用事実」を証明することは可能である<sup>(27)</sup>。参加人は、一切の行為ができるからである(商標法 61 条において読み替えて準用する特許法 174 条 3 項で準用する同法 148 条 4 項)。

すなわち、前述のとおり、原告は、その主張の中で、「被告 I 社は、同社が現実に本件商標と実質的に同一の商標を使用している事実を認識していたにもかかわらず、原審判において何らの答弁もせずに原審決を確定させた」と述べており、さらに、被告 I 社も「被告 I 社は、被告 I 社登録商標を独自にデザインして展開してきた」と主張しているところ、原告のいう「本件商標と実質的に同一の商標」は、被告 I 社が使用していると自認する「被告 I 社登録商標」を指すものと容易に推測しうる。

裁判例<sup>(28)</sup>に徴すると、出所識別標識として同一の

機能を果たすものは同一性があるものとして扱われており、「本件商標」(前掲図 1)と「被告 I 社登録商標」(前掲図 2)とは、商標法 50 条でいう「社会通念上同一」と認められる可能性が大きいと解される<sup>(29)</sup>。また、被告 I 社商標は、被告 I 社により本件商標の指定役務と同一の役務について使用されていると認められる。

したがって、原告が参加人として、被告 I 社が審判請求に係る指定役務のいずれかについて、被告 I 社商標の使用をもって本件商標の使用を証明すれば、その結果、当該不使用取消審判は請求棄却(不成立)とすることができることとなるように思われる。

(ii) 使用の事実を顕著な事実とする請求棄却審決

原告が審判に「補助参加」をしていない場合や、参加をしている場合であっても参加人である原告が「被請求人(被告 I 社)による登録商標の使用事実」を積極的に証明しないときでも、審判官(合議体)は、本件に関する審理の過程で、上記(i)に掲記したように、被請求人(被告 I 社)が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用しているという事実を職権で知得できているので、審判官に「被請求人(被告 I 社)による登録商標の使用事実」が顕著な事実といえるとして(商標法 61 条において読み替えて準用する特許法 174 条 3 項で準用する同法 151 条で読み替えて準用する民事訴訟法 179 条)、使用事実の証明を要せずに、不使用取消審判は請求棄却(不成立)とすることもできるものと解

(27) 小野昌延他編「新・注解商標法[下巻]」1477 頁〔後藤晴男・平山啓子〕(青林書院、2016 年)は、商標法 50 条 2 項において、登録商標の使用の事実を証明しなければならない者を「商標権者」とせずに「被請求人」とした理由の一つに、「参加人の証明でも足りることとするため」を挙げている。

(28) 社会通念上同一と判断された裁判例(裁判所ウェブサイト掲載)

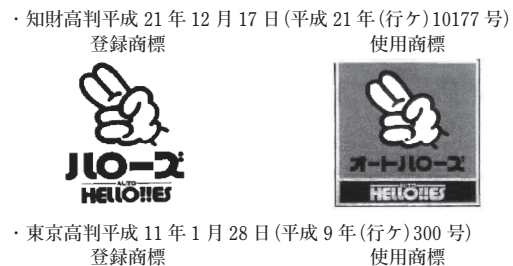


・東京高判平成 15 年 10 月 30 日(平成 15 年(行ケ)123 号)

登録商標	使用商標
------	------



(29) 両商標は、商標の中央部に書体をやや異なるものの「Shapes」という同一の欧文字を取引者・需要者の注意を強く惹く形で大きく表されている点で共通しており、それぞれの背景の図形部分は独立して取引者・需要者の注意を惹き出所識別標識として果たす役割は極めて小さいものといえる上に、「被告 I 社登録商標」において「Shapes」の文字の左下の「Reborn Myself」の文字は極めて小さいため、これによって取引者・需要者に与える印象が大きく変わるものとはいえないこと等の事情を総合考慮すると、社会通念上同一といえる範囲に含まれるものと解しうるのではないだろうか。



する<sup>(30)</sup>。

#### IV. おわりに

本判決が、民事訴訟法 208 条に基づき、原告の主張を真実と認めた上で、再審における審決を取消す判断をしたことには異論はないものの、本件は、その後の再度の再審の扱い如何が議論を呼ぶものとなっており、今後の特許庁(審判)の動きが注目される。

本件は、知財高裁における第一次再審の審決の取消判決についての上告・上告受理申立てが却下(平成 30 年 3 月 13 日)されてから、相当程度の期間が経過しているところ、平成 30 年 10 月末現在で、まだ第二次再審の審決はなされていない。前述したように、法律上に必要な規定もなく、しかも前例もないという中で起きた本件事案の特異性に鑑みて、特許庁では、運用でどのように審理を進め、どのように審決を書くべきか等について、慎重に検討を重ね、方向性を模索しているところなのであろうと推測する。

ちなみに、第二次再審の結果、商標登録取消の確定審決が取り消され商標権が回復することとなると、前出の別件訴訟の確定判決(商標登録を取り消すとした原審決の確定により、本件商標権が抹消登録されていることを前提にして、本件商標権の移転登録の抹消登録手続を求めることはできないとした)については再審事由が生ずることとなり(民訴法 338 条 1 項 8 号)、さらには、被告による再出願(登録済)、原告による再出願(審査係属中)についても、それぞれ当然に影響が出てくることとなる。

ところで、詐害審決に対する再審制度については、現行民事訴訟法においては詐害判決についての再審制度が廃止されていることもあって、制度への存在そのものについて疑問も呈されてきた。

例えば、「職権審理を建前とする特許法の下において、民事訴訟法においてすら、詐害判決(旧民訴法第 438 条)を廃止した今日、詐害審決などという特殊な概念なり扱いが残存すること自体、民事訴訟の場合とも違った意味で、問題であろう。」<sup>(31)</sup>とするものや、

「第三者も特許権者も、本来ともに特許権の維持存続を求める立場にありながら、再審判の手續において、対立当事者の立場にならざるをえない。通常の再審の場合と異なるし、攻撃防御の円滑を期待できるであろうか。」<sup>(32)</sup>とするもの等である。

その一方で、民事訴訟法においては、逆に、特許法(172 条 1 項)・商標法(58 条 1 項)だけでなく、行政事件訴訟法(34 条)、会社法(853 条 1 項)等の特別法の中では、第三者再審制度が認められているとして、現行法下において、立法論として同制度を復活させることについての具体的な提案等もなされてきている<sup>(33)</sup>。

いずれにしても、本件のように、「詐害審決に対する再審」ということが、現実でありうるとすれば、前述したような問題に鑑み、少なくとも本制度の仕組み(確定審決が取り消された場合の再審の請求人である第三者の関与等)について検討を加える必要があるように思われる。

以上

(原稿受領：平成 30 年 10 月 31 日)

(30) 前掲(27)「新・注解商標法[下巻]1476～1477 頁[後藤・平山]は、50 条 2 項では、「(登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り)商標登録の取消しを免れない」とされ、「使用していないものとみなす」とはされていないので、例えば、審判官(合議体)に使用の事実が顕著な事実と言える場合(すなわち、審判官(合議体)が、係属中の当該審判事件において、その職務を行う過程で知得した事実、すなわち、職権による調査で知得した商標権者等による使用の事実で確信を有するものである場合)にあっては、被請求人が使用の事実を証明しない場合でも証明することを要せず、取消審判の請求を棄却することができるとしている。

(31) 三宅正雄「特許法講義」197 頁(大学書房、1976 年)

(32) 前掲(21)「注釈特許法」353 頁[荒木秀一]

(33) 前掲(13)三木・山本 176～183 頁

# ゲームソフトの商品等表示「マリカー」を公道カート等のレンタル事業において使用する行為が不正競争行為として認められた事例 (東京地判平成30年9月27日, 平成29年(ワ)第6293号)

加藤 浩<sup>(\*)</sup>

## I. 事案の概要

原告は、平成4年8月27日より、ゲームソフト「スーパーマリオカート」を発売していたところ、被告会社は、平成27年6月より、「マリカー」の名称で公道カートレンタル事業を開始し、それに付随する事業を行った。

そこで、原告は、被告会社の行為がゲームソフトの名称及びキャラクターに関する不正競争行為及び著作権侵害行為にあたるとして、損害賠償、差止請求を求めて東京地裁に提訴した。

判決では、不正競争防止法と著作権法に関する複数の争点について争われたが、本稿では、不正競争防止法2条1項1号・2号の「商品等表示」、及び、不正競争防止法2条1項13号の「ドメイン名」における不正競争行為の該当性について論じる。

### 1. 前提となる事実

#### (1) 当事者等

原告は、娯楽用品、運動具、音響機器及び乗物の製造及び販売、ゲーム、映像及び音楽等のコンテンツの制作、製造及び販売、キャラクター商品の企画、製造及び販売並びに知的財産権の許諾等を業とする株式会社である。

被告会社は、自動車等の売買、リース、レンタル等を業とする株式会社であり、平成27年6月4日に設立された。被告Aは、被告会社の代表取締役である。

#### (2) 原告によるゲームソフト「マリオカート」シリーズの開発販売

原告は、平成4年8月27日、ゲーム機種スーパーファミコン用のゲームソフトとして「スーパーマリオカート」を発売し、平成26年5月29日までの間に、合計8本の「マリオカート」シリーズのゲームソフトを

販売した。

なお、「マリオカート」は、「マリオ」、「ルイージ」、「ヨッシー」、「クッパ」等のキャラクターが、カートに乗車してさまざまなコースを走行し、レースを繰り広げることを特徴とするゲームシリーズである。

#### (3) 被告会社による公道カート等のレンタル事業

被告会社は、設立時である平成27年6月4日から、少なくとも平成28年6月23日までの間、「MariCAR」との屋号を用いて、公道を走行することが可能なカート(以下「公道カート」という。)のレンタルとそれに付随する事業(以下「本件レンタル事業」という。)を営んでいた。また、被告会社は、平成28年6月24日以降、関係団体に対し公道カート及びその部品を販売して提供し、また本件レンタル事業等に供される公道カートのメンテナンスサービスを提供していた。

#### (4) マリカー等(被告標章第1)の使用

##### (a) マリカー(被告標章第1の1)

被告会社は、平成27年6月4日の設立時から平成30年3月21日まで、「株式会社マリカー」との商号を用いていたが、同月22日付けで、その商号を「株式会社MARIモビリティ開発」に変更した。また、平成28年10月頃に作成され、同年11月15日当時に関連店舗において配布されていた本件レンタル事業に係るチラシ(以下「本件チラシ」という。)には、「マリカーは、普通免許で運転できる一人乗りの公道カートのレンタル&ツアーサービスです。」「マリカーは普通運転免許(AT可)が必要なアクティビティです!」との記載があった。その他、被告企業のサイトにも、被告企業とマリカーに関連する記載が掲載されていた。

##### (b) MariCar(被告標章第1の2)

本件レンタル事業に供される公道カートの前部及び側面等には、少なくとも平成28年11月15日から平成30年5月7日頃までの間、黄色又は白色の文字で

(\*) 日本大学法学部教授

「MariCar」とペイントされていた。被告会社は、平成29年2月23日当時、被告会社サイトに前記標章をペイントした公道カートの写真を掲載して、同標章を表示していた。

(c) MARICAR(被告標章第1の3)

被告会社は、平成29年2月23日当時、被告会社サイトに、「MARICAR」との文字及びカートに乗った人物を組み合わせたロゴ(以下「本件ロゴ」という。)を複数箇所に掲示していた。また、関連する店舗のサイトにも、「MARICAR」のロゴが掲示されていた。

本件レンタル事業に供される公道カートの前部や側面等には、少なくとも平成28年11月15日から平成30年5月7日頃までの間、本件ロゴがペイントされていた。本件チラシには、その両面の左上部分に本件ロゴが記載されていた。関連する店舗においては、平成28年11月15日当時、本件ロゴが印刷された名刺を配布していた。

(d) maricar(被告標章第1の4)

本件チラシには、「maricar. 以下省略」と記載されていた。

(5) 本件各ドメイン名の使用

被告会社は、遅くとも平成29年1月31日までに、「maricar. co. 以下省略」(ドメイン名目録記載2、以下「本件ドメイン名2」といい、その他の本件各ドメイン名も同様に特定する。)につきドメイン名登録機関から登録を受け、平成29年2月23日当時、これを被告会社サイトの開設に使用していた。

被告会社は、遅くとも平成29年1月31日までに、「maricar. 以下省略」(本件ドメイン名4)につきドメイン名登録機関から登録を受けたが、平成30年1月31日までの間に、同登録を抹消した。本件ドメイン名4は、いくつかの関連店舗の開設に、それぞれ使用されていた。

株式会社ゼント社は、遅くとも平成29年1月31日までに、「maricar. 以下省略」(本件ドメイン名1)及び「fuji-maricar. 以下省略」(本件ドメイン名3)につきドメイン登録機関から登録を受けた。本件ドメイン名1、3は、いくつかの関連店舗のサイト1の開設に、それぞれ使用されていた。

※判決では、上記以外にも、被告標章第2(各キャラクターに対応するコスチューム及び人形)の使用に関する事実についても示されているが、本稿では省略する。

(6) 登録商標

被告会社は、「マリカー」の標準文字からなる以下の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権を有している。

登録番号 第5860284号

出願日 平成27年5月13日

登録日 平成28年6月24日

登録商標 マリカー(標準文字)

指定商品及び指定役務並びに商品及び役務の区分

第39類 船舶・航空機・乗物・自動車・オートバイ・自転車・乳母車・人力車・そり・手押し車・荷車・馬車・リアカーの貸与及びこれらに関する情報の提供 等(6) 従業員によるコスチューム着用行為及び人形の設置行為

II. 判決別紙の概要

本判決の判決文に添付されている「被告標章目録第1」及び「ドメイン名目録」は、以下のとおりである。

<被告標章目録第1>

1. マリカー
2. MariCar
3. MARICAR
4. maricar

<ドメイン名目録>

1. maricar. 以下省略
2. maricar.co. 以下省略
3. fuji-maricar. 以下省略
4. maricar. 以下省略

なお、上記以外にも、原告表現物目録(各キャラクターの画像)、原告商品等表示目録(各キャラクターに対応するコスチュームを着用した立体像の写真)、被告標章目録第2(各キャラクターに対応するコスチューム及び人形の写真)、掲載写真目録、投稿動画目録、貸与物目録が判決文に添付されているが、ここでは省略する。

### Ⅲ. 裁判所の判断

#### 1. 被告標章第1と不正競争防止法2条1項1号・2号(商品等表示)

##### (1) 本件レンタル事業の需要者

裁判所は、ウェブサイト情報などから「本件レンタル事業は、レーシングカートといった競技用車両によるレースに関心を有する者に限定されず、観光の体験等として公道カートを運転してみたい一般人を対象としている」とし、ウェブサイトや店舗におけるチラシその他の文書等の言語、内容、店舗の所在地等に照らして、「その対象者には、日本語、英語、中国語、フランス語、韓国語を解する者が含まれ、また、海外から観光等で日本を訪れる者も含まれるが、日本国内に住んでいる者も含まれる」とした。

したがって、本件レンタル事業の需要者について、「観光の体験等として公道カートを運転してみたい一般人であり、海外から日本を訪れる者と日本国内に住んでいる者が含まれ、日本語を解しない者も含まれるが、日本語を解する者も当然に含まれる」と判断した。

##### (2) 原告文字表示マリカーの周知性

裁判所は、原告文字表示マリカーは、「マリオカート」の略称として使用されている表示であるとし、「マリオカート」のゲームシリーズは、累計出荷本数が相当数に及ぶほか、歴代の出荷本数ランキングにも複数の作品が入り、人気ゲームとして雑誌に取り上げられたり、人気ゲームのランキングにも入ったりするなどの事情から、「人気ゲームシリーズとして、日本全国のゲームに関心を有する者の間で相当に広く知られていた」と認定した。

そして、「マリカー」は、①ゲームソフト「マリオカート」の略称として、遅くとも平成8年頃には、ゲーム雑誌において使用されていたこと、②少なくとも平成22年頃には、ゲームとは関係性の薄い漫画作品においても何らの注釈を付することなく使用されることがあったこと、③被告会社が設立される前日である平成27年6月3日には、その一日をとってみても、「マリオカート」を「マリカー」との略称で表現するツイートが600以上投稿されたことなどの事実から、「マリカー」は、「広く知られていたゲームシリーズである『マリオカート』を意味する原告の商品等表示として、本件証拠上、遅くとも平成22年頃には、日本全国のゲームに関心を有する者の間で、広く知られていた」と判断した。

と判断した。

そして、「日本においてゲームに関心を有する層は相当広範囲にわたっていることは明らかであり、観光の体験等で公道カートを運転してみたい一般人も含まれる」として、「原告文字表示マリカーは、日本全国の本件レンタル事業の需要者において広く知られていた」と認定した。

他方、「マリカー」という日本語の表示であることから、「日本語を解しない者の間で、原告の商品等表示として広く知られていたとは認められない」とした。

##### (3) 被告標章第1と原告文字表示マリカーとの類否

裁判所は、被告の「マリカー」(被告標章第1の1)は、原告文字表示マリカーと外観、称呼が同一であるから、同一の標章と認められると判断した。

また、被告の「MariCar」,「MARICAR」,「maricar」(被告標章第1の2ないし4)については、「いずれも大文字と小文字のアルファベットから構成されており、原告文字表示マリカーとは外観において異なるもの」であるが、「称呼はどちらも『マリカー』であり同一である」とした。

また、「Car」,「CAR」,「car」との部分については、英語における「車」と同一の綴りであるから、全体として「マリ」と「車」を結合したものととの観念を生じさせるとしたうえで、ゲームシリーズである「マリオカート」が「マリオ」等のキャラクターがカートに乗車して様々なコースを走行することなどを特徴とすることなどを考慮すると、「マリ」は「マリオ」を連想させ、「車」は「カート」を連想させるとして、「両者の観念は類似するといえ、前記各被告標章と原告文字表示マリカーは類似のものとして受け取られるおそれがある」と判断した。

こうして、裁判所は、被告標章第1(マリカー, MariCar, MARICAR, maricar)については、「原告文字表示マリカーと同一若しくは類似の標章と認める」と判断した。

##### (4) 混同を生じさせるおそれの有無

裁判所は、「原告の業務に係る商品はゲームソフトであるのに対し、被告標章第1の付された役務は公道カートのレンタルである」としたうえで、「映画やゲームといった二次元の世界をテーマパーク等において現実のアトラクションとして再現し集客するビジネスが数多く存在し、実際、原告においてもそのようなテーマパークの展開を計画しているとの報道発表がされている」とし、また、「本件レンタル業務は、キャラク

ターがカートに乗車して走行するゲームシリーズ『マリオカート』に登場するキャラクターのコスチュームを利用者が着用するなどして公道カートを運転するものである」として、両者の商品ないし役務の間には強い関連性が認められると判断した。

これらの事情から、裁判所は、「本件レンタル事業において使用された場合、被告標章第1は、前記のとおり周知性が認められる原告文字表示マリカーと類似している上、両者の商品ないし役務の間には強い関連性が認められる」として、「これに接した日本全国の需要者に対し、原告文字表示マリカーを連想させ、その営業が原告又は原告と関係があると誤信させる」と判断した。

他方、「日本語を解しない者の間では原告文字表示マリカーが周知又は著名であったとはいえず、それらの者の間では、原告文字表示マリカーとの関係において、被告標章第1に接した需要者に対し、それを付した営業が原告又は原告と関係があるとの混同のおそれを発生させるものとはいえない」として、「原告文字表示マリオカートについて、日本語を解しない者の中で、それが周知又は著名であったとはいえない」と判断した。

#### (5) 登録商標の抗弁の成否

被告らは、被告会社は、「マリカー」の標準文字からなる本件商標を有しており、「マリカー」という標章を使用する正当な権限を有するから、不正競争防止法3条1項に基づく差止請求は認められない旨主張する。

これに対して、裁判所は、「被告会社が本件商標の登録を出願したのは平成27年5月13日であるところ、その5年程度前である平成22年頃には、既に原告文字表示マリカーは原告の商品を識別するものとして需要者の間に広く知られていた」という事情を示して、「上記事情を考えると、原告に対して、被告会社が本件商標に係る権利を有すると主張することは権利の濫用として許されない」として、被告らによる登録商標による抗弁を否定した。

## 2. 被告ドメイン名と不正競争防止法2条1項13号(ドメイン名)

### (1) 本件ドメイン名と原告文字表示の類否

裁判所は、本件ドメイン名のうち「.jp」、「.co.jp」及び「.com」部分は多くのドメイン名に共通して用いられるものであることから、「出所を表示する機能を有する部分は「maricar」又は「fuji-maricar」であり、同部分

が本件各ドメイン名の要部と認められる」とし、「このうち「maricar」部分については、不正競争防止法2条1項1号・2号で述べたとおり、原告文字表示マリカーと類似すると認められる。」と判断した。

また、「fuji-maricar」について、前記のとおり「maricar」部分が原告文字表示マリカーと類似し、「fuji-」の部分は「maricar」に付加されたものと受け取ることができるものであると判断し、「fuji-maricar」も、原告文字表示マリカーと類似すると認定した。

このように、裁判所は、本件ドメイン名はいずれも原告文字表示マリカーと類似すると認定した。

### (2) 図利加害目的の有無

裁判所は、「原告文字表示マリカーは、被告会社が設立された平成27年6月4日の相当程度以前である平成22年頃から、原告の販売するゲームシリーズ「マリオカート」の略称として、ゲームに関心を有する需要者の間で全国的に知られており、被告会社がこれを認識していなかったとは認め難いこと」、「被告会社は、本件訴訟提起前の平成29年2月23日当時、本件ドメイン名1ないし3を使用して開設したサイトにおいて、『マリオカート』シリーズに登場する主要キャラクターである『マリオ』、『ルイージ』等のコスチュームを着用した利用者が公道カートを運転するという本件レンタル事業のサービス内容を写真等と共に宣伝し、『みんなでコスプレして走れば、リアルマリカーで楽しさ倍増。』と記載していること」等の事実から、「被告会社の意図が、原告の『マリオカート』シリーズにおけるゲームの世界を現実世界で体験することを売りにして顧客を惹きつけようとするものであったと推認できる」と判断し、「被告会社は、原告文字表示マリカーと類似する本件各ドメイン名を使用することにより、同文字表示が有する高い知名度を利用し、原告の公認あるいは協力の下で本件レンタル事業を営んでいるかのような外観を作出し、不当に利益を上げる目的があった」と判断した。

このように、裁判所は、本件各ドメイン名の使用につき、「不正の利益を得る目的」を有していたと認定した。

## 3. 結論

以上により、裁判所は、被告会社が不正競争行為を行ったことを認めて、このうち被告標章第1の使用は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に、本件各ドメイン名の使用は同項13号所定の不正競争

行為に、それぞれ該当することが判示された。なお、被告標章第2(各キャラクターに対応するコスチューム及び人形)の使用についても、不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当することが判示されている。

また、裁判所は、被告会社について、不正競争防止法5条3項1号、4号に基づく損害として、1026万4609円を認定し、原告の請求額全額(1000万円)が認容された。

なお、本事件では、著作権侵害について、原告表現物の複製又は翻案の観点から争われたが、著作権侵害は認められていない。

## IV. 考察

### 1. 不正競争防止法2条1項1号(商品等表示)

#### (1) 周知性

不正競争防止法2条1項には、「不正競争」が規定され、同項1号には、「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」が規定されている。この条文には、「他人の周知な商品等表示」については、「需要者の間に広く認識されているもの」であることが規定されており、「周知性」が不正競争の要件の1つとされている。「周知性」の解釈については、周知性の範囲や程度などの観点から議論がなされているが<sup>(1)</sup>、「周知性」の判断手法については、「商品・役務の性質・種類、取引態様、需要者層、宣伝活動、表示の内容等の諸般の事情から総合的に判断される<sup>(2)</sup>」と解されている。

本判決では、「マリカー」の周知性について、総合的に判断がなされているが、「需要者層」の観点については、原告商品の需要者と被告会社の需要者の関連性から判断がなされている。すなわち、原告商品の需要者である「ゲームに関心を有する者」における「周知性」から、被告事業の需要者である「観光の体験等で公道カートを運転してみたい一般人」における「周知性」を

導き出している。このように、特定の需要者層に着目して「周知性」を認めた事例として、パソコンメーカー、販売者、パソコン購入の顧客層を対象に周知性を認めた事例がある<sup>(3)</sup>。また、異なる需要者層に対して、それぞれの「周知性」を判断した事例としては、サッカーシューズ等の需要者の間で周知性を認定したが、被告商品(スニーカー)の需要者である一般消費者の間では広く認識されていないとして周知性を否定した事例がある<sup>(4)</sup>。

「周知性」の判断において、特定の需要者層のみに広く認識されている商品等表示にも周知性が認められる場合がある。本事件のゲームソフトのように、複数の需要者層が関連するような分野では、それぞれの需要者層の関連性から特定の需要者層における周知性について判断されることがあると考えられる。

#### (2) 類似性

不正競争防止法2条1項1号には、「他人の周知な商品等表示」に対して「同一若しくは類似の商品等表示」であることが規定されている。「類似性」の解釈については、混同を生じさせる契機となる程度の類似性という学説<sup>(5)</sup>もあるが、判例では、「取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が、両表示の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準に判断する」としている<sup>(6)</sup>。

本判決では、原告文字表示「マリカー」と被告標章第1の2～4(MariCar, MARICAR, maricar)の類似性について、外観、称呼又は観念に基づく印象から検討されている。すなわち、両表示について、「外観」は異なるが「称呼」については類似であると判断したうえで、「観念」については、「マリカー」等を2つの部分に区分して議論を展開している。具体的には、「Car」「CAR」「car」との部分については、英語における「車」と同一の綴りであるから、全体として「マリ」と「車」を結合したものと観念を生じさせる」としたうえで、「マリカー」を「マリ」と「車」を結合したものとし、「マリ」は「マリオ」を連想し、「車」は「カート」を連想させることを根拠として、観念に関する類似性を導いている。

英語表記と日本語表記における観念の類似性につい

(1) 田村善之『不正競争防止法概説(第二版)』37頁(有斐閣、第2版、2003年)

(2) 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法』65～66頁(平成30年11月29日施行版)

(3) コンピューターランド事件(札幌地判昭和59・3・28判タ536号284頁)

(4) ヒュンメル事件(大阪地判平成20・1・24裁判所ウェブサイト)

(5) 渋谷達紀『不正競争防止法』30頁(発明推進協会、2014年)

(6) ウーマン・パワー事件(最二小判昭和58・10・7民集37巻8号1082頁、判時1094号107頁、判タ513号145頁)



ては、「ORIENTAL」と「東洋」など、さまざまな事例が該当すると解されており<sup>(7)</sup>、本事件における「Car」「CAR」「car」と「車」についても、現行の解釈に従って観念の類似性が認められた。

また、本判決では、「マリカー」等を2つの部分に区分して類似性の判断がなされている。本事例のように、2つの表示を結合した標章については、このような手法が類似性の判断にとって有効であると考えられる。関連する判例として、文字表示の特徴的な部分に着目して観念の類似性を認めた判決があり、「マイクロダイエット」という商品においては、「マイクロ」の称呼が自他商品識別力の中心となる部分であるとして「マイクロシルエット」との類似性が認められた事例がある<sup>(8)</sup>。

本事件のように、2つの表示を結合した標章については、それぞれの表示ごとに類似性を判断する手法が有効である。このとき、それぞれの表示について、外観・称呼・観念の観点から判断されることになる。なお、2つの表示を結合した標章が極めて短い表示の場合には、一連一体と判断されるため、それぞれの表示ごとに検討することが適切ではない場合もあると考えられる。

### (3) 混同を生じさせるおそれの有無

不正競争防止法2条1項1号には、「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」であることが規定されている。この規定において、「混同」とは、現に発生している必要はなく、混同が生ずるおそれがあれば足りると解されていることから、「他人の商品又は営業と混同を生じさせるおそれ」が不正競争の要件の1つとされている<sup>(9)</sup>。なお、混同は、両者が同業種である場合に生じるのが通常であるが、広義の混同は、両者が異業種であっても生じ得る<sup>(10)</sup>。

本判決では、原告の業務に係る商品は「ゲームソフト」であるのに対し、被告標章第1の付された役務は「公道カートのレンタル」であることから、原告と被告の間に競業関係が存在しないと考えられる。これに対して、判決では、両者の商品ないし役務の間には強い関連性が認められると判断して、「混同惹起行為」に該

当するものと認定した。このように、両者の間に競業関係が存在しない場合であっても、緊密な営業上の関係や同一の表示を利用した事業を営むグループに属する関係があると誤信させるような事例について、「広義の混同惹起行為」として不正競争を認めた判例がある。例えば、スナックチャンネル事件<sup>(11)</sup>では、「広義の混同惹起行為」とは、「他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と右他人とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為」と判断されている。

このように、混同を生じさせるおそれの有無については、原告と被告の間に競業関係が存在しない場合であっても、両者の関連性の観点から「混同」の有無について検討がなされる場合がある。その際には、両者の商品ないし役務に着目して両者の関連性について判断がなされることになる。

他方、裁判所は、「日本語を解しない者」の間では、原告文字表示マリカーが周知又は著名であったとはいえず、「混同のおそれを発生させるものとはいえない」と判断している。すなわち、本判決では、「日本語を解する者」を「一般人」として、混同の判断を行った。このように、混同の判断基準は、一般人を基準として判断するべきであると解されており、判例では、ヤンマー・ラーメン事件<sup>(12)</sup>、西日本ディズニー事件<sup>(13)</sup>などがある。また、オービックス事件<sup>(14)</sup>では、「混同を生じさせる行為の判断に当たっては、一般取引者及び需要者一般の心理に基準を置き、日常一般に払われる注意力の下で混同のおそれがあるか否かが問われる」ことが判示されている。

日本語の表示については、「日本語を解する者」の間で周知であっても、「日本語を解しない者」の間では周知ではない場合がある。本事件のようにゲームソフトに関連する事件では、今後とも、言語に対する理解や言語能力の観点から周知性の検討がなされ、混同を生じさせるおそれについて判断される可能性があると考えられる。

(7) 青山絢一『不正競争防止法』40頁(法学書院、第6版、2010年)

(8) マイクロダイエット事件(東京高判平成15・9・25裁判所ウェブサイト)

(9) 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法』69頁(平成30年11月29日施行版)

(10) 茶園成樹『不正競争防止法』32頁(有斐閣、2015年)

(11) スナックチャンネル事件(最一小判平成10・9・10判時1655号160頁、判タ986号181頁)

(12) ヤンマー・ラーメン事件(大阪高判昭和47・2・29無体集4巻1号66頁)

(13) 西日本ディズニー事件(福岡地判平成2・4・2判時1389号132頁)

(14) オービックス事件(知財高判平成19・11・28裁判所ウェブサイト)

## 2. 登録商標に基づく抗弁の成否

### (1) 権利行使の制限規定

特許法には、権利行使の制限規定として、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録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、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」と規定されている(特許法104条の3)。この規定は、商標法39条に準用されており、商標権についても、特許権と同様に、無効理由を含む場合には、権利行使が制限される。

本事件において、被告らは、被告会社は、「マリカー」の標準文字からなる本件商標を有しており、「マリカー」という標章を使用する正当な権限を有するから、不正競争防止法3条1項に基づく差止請求は認められない旨主張した。

これに対して、裁判所は、被告会社が本件商標の登録を出願した日の5年程度前には、既に原告文字表示マリカーは原告の商品を識別するものとして需要者の間に広く知られていたと判断した。このような事情から、本件商標には無効理由が存在し、被告会社が本件商標に係る権利を有すると主張することは権利の濫用として許されないとした。同様の事例として、モズライト・ギター事件<sup>(15)</sup>では、本件商標は商標法4条1項10号について無効理由が存在することが明らかであることから、権利の濫用が認められている。

### (2) 特許庁における周知性の判断

被告会社の登録商標「マリカー」に対して、原告は、特許庁に異議申立を行っていたが、特許庁は「理由なし」として、原告の主張を否定した。

原告が異議申立てをした理由は、商標法4条1項15号(他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標)及び同項19号(他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するもの)であった。これらの2つの規定は、いずれも「他人の業務に係る商品又は役務を表示する商標」の「周知性」が判断基準の1つとされている<sup>(16)</sup>。したがって、この異議申立ての審理において、申立人商標「マ

リカー」の周知性が争点になった。

特許庁は、「マリオカート／MARIOKART」は、申立人(本判決における原告)の製造、販売に係るゲームソフトウェアとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において需要者の間に相当程度、知られていたものと認めた。しかしながら、特許庁は、「申立人は、引用商標の略称を表すものとして、「マリカー」の文字が、申立人商品を表すものとして広く知られていると主張するが、その根拠として提出する証拠には、「マリオカート／MARIOKART」のゲームソフトウェアのタイトルとともにその説明文中に表示されたり、個人のブログ中に表示されているのみで、「マリカー」の文字が単独で使用され、申立人商品を表すものとして広く知られていることを認めるに足りる証拠もない」として、「マリカー」についての著名性の程度を推し量ることができないと判断した。

審理の結果、特許庁は、「申立人が提出した証拠のみをもってしては、引用商標を構成する『MARIOKART』及び『マリオカート』の文字が本件商標の登録出願時において申立人商品を表示する商標としてその需要者の間で相当程度知られていることは認め得るとしても、『マリカー』の文字が、申立人商品及び引用商標の略称を表示するものとして、本件商標の登録出願日前より我が国の一般の需要者の間に広く認識されるに至っていたとまでは認めることができない」として申立人商標の周知性を否定した。

### (3) 裁判所と特許庁の判断の比較

特許庁においては、周知性について、「マリオカート」は相当程度に知られているものの、その略称である「マリカー」については、「『マリカー』の文字が単独で使用され、申立人商品を表すものとして広く知られていることを認めるに足りる証拠もない」とした。したがって、異議申立においては、「マリオカート」の周知性を示すことができたものの、「マリカー」の周知性までは立証できなかったため、申立人の主張が認められない結果となった。こうして、「マリオカート」と「マリカー」は非類似であり、被告会社の登録商標「マリカー」は、4条1項15号に該当しないと判断され、同項19号の該当性についても同様に判断された。

これに対して、本判決では、原告の「マリオカート」の周知性だけでなく、「マリカー」の周知性についても

(15) モズライト・ギター事件(東京地判平成13・9・28判時781号150頁)

(16) 末吉互「商標法」53頁、59頁(中央経済社、第2版、2009年)

立証することができた。特に、本判決では、ゲーム雑誌やゲームとは関連性の薄い漫画作品のほか、「マリオカート」を「マリカー」との略称で表現するツイートに関する情報などに基づいて、「マリカー」の周知性が立証されており、このような事実を示す情報の違いから、裁判所と特許庁の判断が相違する結果になった。

周知性の審理においては、収集された情報に基づく判断が重要であり、ツイートのようなインターネット情報も周知性の事実を裏付ける証拠として十分に検討することが有効である。

### 3. 不正競争防止法2条1項13号(ドメイン名)

#### (1) 図利加害目的

不正競争防止法2条1項13号では、「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」と規定されている。この条文には、主観的要件として、「不正の利益を得る目的」又は「他人に損害を加える目的」（いわゆる図利目的又は加害目的）という2つの類型が規定されている。前者は、公序良俗、信義則に反する形で自己又は他人の利益を不当に図る目的を、後者は、他者に対して財産上の損害、信用の失墜といった有形無形の損害を加える目的をそれぞれ指すものと解されている<sup>(17)</sup>。

本判決では、被告会社の意図について、被告が本件ドメイン名を使用して開設したサイトの記載内容などを根拠として、「原告の『マリオカート』シリーズにおけるゲームの世界を現実世界で体験することを売りにして顧客を惹きつけようとするものであったと推認できる」とし、「原告文字表示マリカーと類似する本件各ドメイン名を使用することにより、同文字表示が有する高い知名度を利用し、原告の公認あるいは協力の下で本件レンタル事業を営んでいるかのような外観を作出し、不当に利益を上げる目的があったものと認める」と判断した。このように、公序良俗、信義則に反する態様で「不正の利益を得る目的」が導かれて、図利加害目的が推認されている。同様の判例としては、MP3ドメイン名事件<sup>(18)</sup>があり、「『不正の利益を得る

目的で』とは、『公序良俗に反する態様で、自己の利益を不当に図る目的がある場合』と解すべきであり、単にドメイン名の取得、使用等の過程で些細な違反があった場合等を含まない」と判示されている。

図利加害目的は、主観的要件であるが、問題となるドメイン名を使用して開設したサイトの客観的事実から判断される。客観的事実から主観的要件への判断手法については、それぞれの事例の状況によって異なることから、ケースバイケースで判断されるものと考えられる。

#### (2) 類似性

不正競争防止法2条1項13号では、「他人の特定商品等表示と同一若しくは類似のドメイン名」について規定されており、規制の対象となるドメイン名は、他人の特定商品等表示と「同一性若しくは類似性」を有するものとされている。「類似性」の判断については、基本的には現行規定(不正競争防止法2条1項1号等)のもとで判例等が示してきた判断基準が適用されるものと解されている<sup>(19)</sup>。

本判決では、裁判所は、本件ドメイン名(「maricar.」、「maricar.co.」、「fuji-maricar.」等)のうち、「maricar」部分について、「不正競争防止法2条1項1号で述べたとおり」として、原告文字表示マリカーと類似すると判断した。このように、本判決においても、不正競争防止法2条1項13号における「類似性」の判断において、同項1号における「類似性」の考え方が適用されている。なお、カタカナの表示とアルファベットのドメイン名が類似であるとした点については、ジェイフォン・ドメイン名事件<sup>(20)</sup>においても、「被告が本件ウェブサイト上に表示した本件表示は、「J-PHONE」、「ジェイフォン」、「J-フォン」を横書きにしたものであって、本件ウェブサイト上の前記の「J-PHONE」と同一ないし類似するものである」と判示されている。

本事件では、ドメイン名における要部を認定し、要部について原告文字表示マリカーとの類似性が判断されている。同様の判例として、dentsu事件<sup>(21)</sup>では、原告の「電通」、「DENTSU」に対して、被告のドメイン名「dentsu.vc」は、「dentsu」の文字部分に「.vc」等の

(17) 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法』116頁(平成30年11月29日施行版)

(18) MP3ドメイン名事件(東京地判平成14・7・15判時1796号145頁)

(19) 田村善之『不正競争防止法概説(第二版)』272頁(有斐閣、第2版、2003年)

(20) ジェイフォン・ドメイン名事件(東京地判平13・4・24判時1755号43頁)

(21) dentsu事件(東京地判平成19・3・13裁判所ウェブサイト)

文字を付加したものであり、これらの文字部分は多くのドメイン名に共通して用いられるもので、出所表示機能を有するのは「dentsu」の部分であると認定したうえで、被告のドメイン名と原告の「電通」、「DENTSU」の外観・観念・称呼が比較され、両者は類似することが判示されている。

不正競争防止法2条1項13号における類似性については、今後とも、不正競争防止法2条1項1号の判断基準が適用され、外観・観念・称呼の観点から判断されるものと考えられる。

## V. おわりに

この事件は、外国人からも人気の高い公道カート「マリカー」を巡る知財訴訟であり、社会的に関心の高い事件である。なお、被告は、本判決を不服として知財高裁に控訴している。今後の判決の動向が注目される。



# リサイクルトナーカートリッジの製造販売と 不正競争防止法2条1項14号および商標権侵害 (大阪地判平成29年1月31日, 判例時報2351号56頁, 平成26年(ワ)第12570号) [京セラ・インクカートリッジ事件]

安田 和史<sup>(\*)</sup>

## I. 事実の概要

### 1. 当事者

#### (1) X1について

X1(京セラドキュメントソリューションズ株式会社, 以下「京セラDS」という。)は, プリンター, 複合機及びサプライ製品等の製造販売事業とともに, プリンター及び複合機に装着される消耗品としてのトナーカートリッジの製造販売事業を営む株式会社であり, トナーカートリッジ(製品番号:TK-441。以下「X純正品」という。)を製造販売している。

京セラDSは, 同社製造に係るプリンター(製品名:ECOSYS LS-6950DN。以下「Xプリンター」という。)に装着するため, X純正品を製造販売している。X純正品には, RFID(近距離の無線通信によってやり取りするための情報を埋め込んだタグ)が搭載されており, 同所に所定のデータを書き込んで保存するようになってい

る。X純正品の底面には, 京セラDSが有する以下の商標権(以下「本件商標権」といい, その登録商標を「本件商標」という。)の商標が, 本体に一体成型され付されている。

※ここでいう一体成型というのは, トナーにシール等として商標が付されているのではなく, トナーのボディに成形して付されている状況をいう。

#### (2) X2について

X2(京セラ株式会社, 以下「京セラ」という)は, ファインセラミック部品関連事業, 半導体部品関連事業等を営む株式会社であり, 後記本件商標権(商標第5521911号)を有しており, 京セラDSの完全親会社である。

登録商標	
出願日	平成24年3月15日
登録日	平成24年9月14日
登録番号	第5521911号
指定商品	カナダバルサム, コパール, サンダラック, 松根油, セラック, ダンマール, 媒染剤, 腐蝕防止剤, 防錆剤, マスチック, 松脂, 木材保存剤, 染料, 顔料, 塗料, 印刷インキ, 絵の具, 防錆グリース, 着色剤, トナー, 複写機用・ファクシミリ用・ワープロ及びコンピュータプリンタ用・複合機用及びその他の複写機器用トナー及びトナーカートリッジ

#### (3) Yについて

Y(ニックフレート株式会社)は, 産業廃棄物収集運搬, 一般貨物運送及び引越貨物運送事業等を営む株式会社であり, いわゆるリサイクルトナーカートリッジ(以下「リサイクル品」という)であるトナーカートリッジ(製品番号TK-441, Yの製造する同型の製品は何種類かあるが, 合わせて「Y商品」という)を製造販売している。

Yは, 平成21年4月から, 使用済みのX純正品のカートリッジに用意したトナーを充填し, そのRFIDをリセットした上, これをY商品として販売していた。

Y商品は, 使用済みX純正品のカートリッジを再利用しているものであるため, その底面にはX純正品と変わらない態様での本件商標が付されている。

Y商品のうち平成26年3月から同年6月までの間に販売していたY商品(以下「Y商品2」という)には, 商品本体にYの管理用Lotナンバーと「このラベルは, 管理用です はがさない様お願いします」と記載されたラベルとともに, 「トナーカートリッジ」の標題の下に表が記載されたラベル(Yはリサイクル回数を表示するためのラベルという)が貼付されている。

また, Y商品2が梱包された箱には, 長側面及びそ

(\*) 校友, 株式会社スズキアンドアソシエイツ取締役, 法政大学兼任講師, 東海大学総合社会科学研究所研究員

の背面に、「Recycle Toner Cartridge」と記載され、リサイクル品であることを想起させるマークが描かれている。また短側面には、X純正品の製品番号である「TK-441」と大きく記載された下にYの管理用Lotナンバーと「再生回数 回」と記載したラベルが貼付されている。また、箱の中に入れられている「ご使用前の注意」と題する書面には、「弊社リサイクルトナーカートリッジをご使用いただき」、「下記リサイクル品に関しまして」、「必ず純正品を1度使用してから、弊社リサイクル品をご使用いただきますよう」などの記載がされている。さらに、梱包された箱に入れられている「リサイクルカートリッジトラブル調査票」及び裏面の注意書には、リサイクルカートリッジの使用上の不具合に関する調査報告事項、使用上の注意事項等が記載されている。

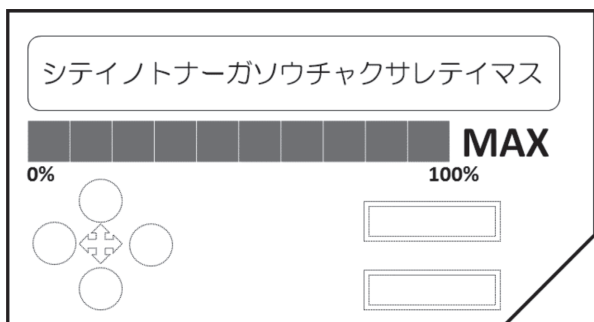
Y商品2以外のY商品については、その包装された箱の短側面には、X純正品の製品番号である「TK-441」と大きく記載された下にYの管理用Lotナンバーと「再生回数 回」と記載したラベルと、「本製品は純正メーカーが再生したものではありません」との記載、及びYの社名である「Nic Freight co., Ltd」との記載がされたラベルが貼付されている。また、同梱の注意書、「ニックリサイクルトナーカートリッジ」と記載され、Y商品の本体には包装箱短側面に貼付されたものと同一のラベルが貼付されている。

## 2. トナーカートリッジをXプリンターに装着した場合のディスプレイの表示

### (1) X純正品の場合

XプリンターにX純正品を、残量が不足しない状態で装着すると、RFIDのデータに基づき、起動時の約5秒間、Xプリンターのディスプレイに、「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」との表示(以下「本件指定表示」という。)がされる(図1参照)。

図1

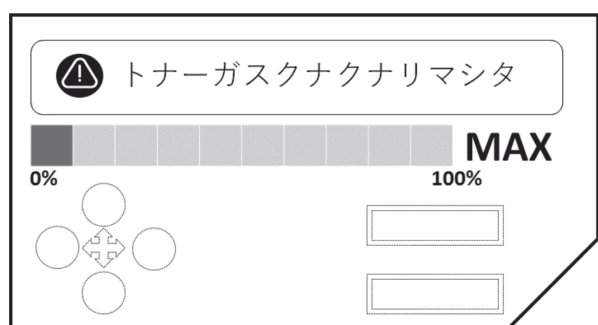


図は、判決文を参考に筆者が作成したイメージ

また、Xプリンターに装着されたトナーカートリッジの状態を示す「STATUS PAGE」(Xプリンターに所定の操作をすることにより、使用状態を表示するものであり、印刷することができる。以下「ステータスページ」という。)には、トナー残量が0から100%の残量ゲージにより表示される(以下、この表示を「トナー残量表示」という)。

トナーカートリッジを装着したまま使用を継続してトナー残量が不足してくると、Xプリンターの使用中、そのディスプレイには、「トナーガスクナクナリマシタ」、「トナーヨコウカンシテクダサイ」との表示が現れる(図2参照)。

図2



図は、判決文を参考に筆者が作成したイメージ

### (2) Y商品の場合

Y商品は、使用済みX純正品のカートリッジを利用してリサイクル品として製造されるに当たり、RFIDがリセットされているため、Xプリンターに装着すると、そのディスプレイには、X純正品を装着したときと同様に、本件指定表示(「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」)が表示され、また、ステータスページにも、X純正品を装着したのと同様のトナー残量表示がされる。また、トナーカートリッジを装着したまま使用を継続してトナー残量が不足してきた場合の、Xプリンターの使用中のディスプレイの表示も同じである。

### (3) Y商品以外のリサイクル品の場合

Xプリンターに、RFIDがリセットされていないリサイクル品を装着すると、Xプリンターのディスプレイに、「シテイガイノトナーガソウチャクサレテイマス」との表示(以下「本件指定外表示」という。)がされ、また、ステータスページには、X純正品の場合のトナー残量表示はされず、その対応部分に、「印字品質維持のため、純正消耗品(指定トナー)のご使用をお薦

めします。純正消耗品以外の消耗品(指定外トナー)が原因の故障については、責任を負いかねますのでご了承下さい。」との表示がされる。ただトナーカートリッジを装着したまま使用を継続してトナー残量が不足してきた場合の、Xプリンターの使用中のディスプレイの表示は、X純正品の場合と同様、「トナーガスクナクナリマシタ」、「トナーヲコウカンシテクダサイ」との表示が現れる。

そこで、X1及び、本件トナーカートリッジに付されている商標の商標権者であるX2は、本件トナーカートリッジのリサイクル品を製造販売しているYに対し、Y商品の譲渡等の差止及び廃棄並びに損害賠償を請求した。

## II. 争点

争点1 YがY商品につき不正競争防止法2条1項14号所定の商品の品質、内容について誤認させる表示をしたといえるか

争点2 Y商品2による本件商標権侵害の成否

## III. 判旨 一部認容、一部棄却(確定)

### 1. 争点1 (YがY商品につき商品の品質、内容について誤認させる表示をしたといえるか)について

『シテイノトナー』が、不正競争防止法2条1項14号にいう『品質、内容』を表示するものといえるかについて検討すると、一般に『シテイ』(指定)とは、『(1)それとさし定めること。[2]行政官庁が、法令の定める所により、調査の上、ある資格を与えること。』(広辞苑第六版)、『これこれだと(さし)定めること。』(岩波国語辞典第7版新版)、『(1)いくつかの物の中からこれと決め定めること。[2]「だんてい(断定)」に同じ。』(大辞林第三版)などの意味を持つとされている。そして、通常、プリンターにおいては、プリンターメーカーが当該プリンターに用いるものとして製造販売する純正品と、それ以外の非純正品があり、プリンターメーカーは、非純正品がその品質、内容において純正品と異なるものがあり、非純正品を使用した場合、それにより当該プリンターの使用に支障が生じる場合があることを、その需要者に注意喚起しているのであるから……、トナーカートリッジの需要者は、プリンターメーカーの製造販売に係る純正品と、それ以外の非純正品で、その品質、内容の違いがあることを当然

に認識しているものといえる。

そうすると、需要者は、Xプリンターのディスプレイに現れる『シテイノトナー』とは、『シテイ』の一般的な意味から、ディスプレイに表示する主体であるプリンターメーカーの京セラDSが、Xプリンター向けに『シテイ』(指定)したものと理解し、そして『シテイノトナー』とは、Xプリンターに用いられるべきものと定めたトナーカートリッジであると理解するものと考えられる。そして、上記のとおり、プリンターメーカーが純正品と非純正品がその品質により異なるものであると取り扱っている実態からすれば、需要者は、Xプリンターに用いられるべきものとは、プリンターメーカーの京セラDSがXプリンターに相応しい一定の品質、内容を有するものとして定めたトナーカートリッジであると理解するものと認められる。

したがって、本件指定表示は、不正競争防止法2条1項14号にいう『品質、内容』の表示であるといえることができる。』

「一般に需要者は、プリンターメーカーがあえて表示するよう設定した『シテイ』(指定)の文言に積極的な意味を見出すと考えられるから、同文言は上記説示のとおり解されるものと認定するのが相当」である。

「Y商品をXプリンターに装着した場合に現れる本件指定表示が、品質、内容を「誤認させるような表示」であるといえるかについて検討すると、Y商品が、京セラDSが指定した商品ではない以上、これを『シテイノトナー』として表示することは、これを見た者をして、京セラDSによって指定された商品と誤解させるものであって、『誤認させるような表示』であるといえることができる。』

「なお、『シテイノトナー』というだけでは、プリンターメーカーが当該プリンターについて定めた品質、内容の具体的条件が特定されているわけではないから、指定の有無だけでは、X純正品とY商品の品質、内容が客観的に異なることが明らかにされたわけではないといえることができる。しかし……プリンターメーカー自らによって『指定』がされているという外形的事実が需要者の品質の認識に結びついているのであるから、仮にY商品が京セラDSから指定を受けていないだけであって、客観的な品質、内容では、X純正品と何ら変わりがないとしても、Yに指定する権限がない以上、Yによりなされた本件指定表示は、なお品質、内容につき『誤認させるような』表示であるといえる差支えないといえるべきである。』

ディスプレイの指定表示について「Y商品の外観に



付されたものではないから、Y商品に接した何人でも認識できるような形で表示されているものではないといえる。

しかし、Y商品は、所定のプリンターであるXプリンターに装着されることが予定された商品であり、Xプリンターに装着された場合に、ディスプレイに現れる本件指定表示が需要者によって認識されることが確実に見込まれているものであるから、Y商品のデータによってXプリンターのディスプレイに表示が現れる以上、これをもって不正競争防止法2条1項14号にいう『商品』に『誤認させるような表示』をしているとあって差し支えないものと解すべきである(需要者は、肉眼では直接認識できないY商品に付された本件指定表示を、Xプリンターを道具として認識していると説明できるから、このような表示の在り方も、不正競争防止法2条1項14号の趣旨に照らし、同号にいう『商品』に『誤認させるような表示』をしていることになるというべきである。)

Yが、「使用済みX純正品のカートリッジを用いてリサイクル品を製造する際、RFIDをリセットすることによって出現させられているものであるから、その表示をした主体はYであるということができ、したがって、YによるY商品の製造販売行為は、同号該当の不正競争を構成するものということができる。」

「京セラDSがいかなる場合にも他社の安価なリサイクル品を指定トナーとすることはあり得ないと断定する根拠はないのであるから、当該表示が『誤認させるような表示』であることは免れない」

「プリンターメーカーが新品の純正品だけでなく、リサイクル品を販売している例もあるし……プリンターメーカーが定める品質が、プリンターメーカー以外が製造するリサイクル品においてあり得ないとまで断定できない以上、需要者が、Y商品をXプリンターに装着することによりディスプレイに現れる本件指定表示によって、Y商品の品質、内容について誤認するおそれを完全に否定することはできない。そして、この点は、Y商品をXらとは関係のない業者が製造したリサイクル品と明確に認識して購入した需要者であっても同様」である。

「確かに、X純正品についてなされた設定が、使用済みX純正品のカートリッジを再利用してリサイクル品とする場合に、商品として競争力を減殺するものであれば独占禁止法上問題とされる余地はあると考えられる。」

「そもそも、RFIDをリセットしないX純正品のり

サイクル品であっても、トナー残量が不足してきた場合には、プリンターのディスプレイには、『トナーガスクナナリマシタ』、『トナーヲコウカンシテクダサイ』との表示がされ、業務上支障がないよう配慮されている」

「京セラDSにおいて規定量が充填されているか否かを確認できないトナーカートリッジを前提にRFIDをリセットして使用することは想定されて」いない。

## 2. 争点2 (Y商品2による本件商標権侵害の成否)について

「Y商品2には、トナーカートリッジの底面に本件商標が付されており、その表示態様は、Y商品2において、商品の出所を識別表示させるものといえる。そしてY商品2は、本件商標の指定商品であるトナーカートリッジであるから、Y商品2を製造販売する行為は、本件商標権の侵害行為を構成するといえる。」

「Y商品2の本体及び梱包した箱には、Y商品2がリサイクル品であることが明示されていることが認められる。また、箱の中に入れられている、『ご使用前の注意』と題する書面、『リサイクルカートリッジトラブル調査票』によっても、Y商品2がリサイクル品であることは明らかにされていることも認められる。」

「Y商品2の本体には、製造元等の記載は全く存在しないから、本体に付された上記のような表示ラベルだけでは、本件商品2の本体に付された本件商標の出所表示機能を打ち消す表示として十分なものとはいえない。」

また、Y商品2を梱包した箱の記載、あるいは梱包の中に入れられている『ご使用前の注意』と題する書面等からすると、Y商品2がリサイクル品であることは需要者に認識されていることが認められないではないが、Y商品2を梱包する箱に、Y商品2が京セラ及びそのグループ会社と無関係に製造されたものであることが明確となる打ち消し表示は何らされておらず、リサイクル品であったとしても、純正品メーカーが製造することがあること……を考慮すれば、YがY商品2を製造販売する行為は、需要者に本件商標が付されたY商品2が京セラ及びそのグループ会社を出所とするものであるとの誤認混同を生じさせるおそれがあることは否めない。

したがって、本件商標は、Y商品2における出所表示機能を果たしており、これが他の表示によって打ち消されているわけではないから、本件商標の使用による本件商標権侵害についての違法性が阻却されている

ということとはできない。』

「なお、Y商品2に本件商標が付されているのは、Y商品2が京セラDSによって本件商標を付され流通に置かれたX純正品の使用済みのカートリッジをリサイクル品として再利用するからであり、使用済みX純正品を用いてリサイクル品を製造する以上、カートリッジそのものに付されている本件商標の使用を免れないが、……その出所表示機能を明確に打ち消すことも可能なのであるから、それに至らない打ち消し表示しかされていない以上、本件商標権侵害の違法性は阻却されないというべきである。」

## IV. 研究 結論賛成

### 1. はじめに

プリンター事業は、いくつかのビジネスモデルが存在するが、インクカートリッジについて問題となるのは、いわゆる「ランニングコストモデル」を採用している場合である。

プリンター事業においてランニングコストモデルとは、プリンター本体については安価な価格で提供しながらも、消耗品として定期的に購入されるインクカートリッジによる売り上げで収益を回収するビジネスモデルである。

そのため、本体を販売する事業者は、第三者が提供するインクカートリッジのリサイクル品が多く出回ると、当該ビジネスモデルの収益構造上ダメージを受けるため、純正品のインクカートリッジもしくは、純正品のリサイクルインクカートリッジが購入されることを希望している。そのため、製品にリサイクル品として使用しにくくなるような対策を講じたり、心理的なハードルを設けるなどの工夫を凝らしたり、知的財産権の侵害などを主張して、リサイクル業者を訴えるなど、参入障壁を構築している。

インクカートリッジのリサイクル業者は、各メーカーの使用済みインクカートリッジを回収し、それを再生しリサイクル品として販売している。このビジネスモデルでは、新たなプリンター製品についての研究開発や、カートリッジの製造を行っているわけではないため、純正品よりも安価に販売することができる。

また、インクカートリッジは、廃棄コストがかかるため、業者が回収してくれることについてニーズがあるほか、製品を再生することからECOであるというイメージもあって、市場から一定の支持がある。さらに、リサイクル業者は、リサイクル品の価値を高めるために純正品に近い品質が確保できるかということに心血を注いでいる。本件Y製品について、RFIDをリセットしたのも、純正品と同様にプリンター本体の残量表示機能等が使用できることを目的としたものであろう。

このように、純正品メーカーとリサイクル業者は、長きにわたり紛争を繰り返してきている。これまでの知的財産権に関連する裁判例としては、インクタンク事件<sup>(1)</sup>、ファクシミリ事件<sup>(2)</sup>、リソグラフ事件<sup>(3)</sup>等がある。本判決は評釈が既にいくつか公表されているが、いずれの論者も裁判所の判断について肯定的な見解を示している<sup>(4)</sup>。

### 2. 本判決の意義

本判決は、RFIDがリセットされたY商品を装着することで、プリンター本体に表示される本件指定外表示について、不正競争2条1項14号にかかる品質誤認表示に該当することを認めた初めての事例である。また、「シテイノトナー」という一文は、必ずしも商品の品質を表示しているものではないが、プリンターメーカー自らによって「指定」がされているという外形的事実が需要者の品質の認識に結びついているとして「品質・内容」の表示であると認めた点に意義がある。また、リサイクル品は、本体及び梱包した箱に「打消し表示」を施していたが、それがあったとしても、需要者の誤認を引き起こすとの判断をした点に意義がある。

判決においては、リサイクル製品そのものが否定されたわけではないが、純正品とリサイクル製品では同一性を欠くことを背景とし<sup>(5)</sup>、販売においては需要者の誤認を引き起こすおそれのないように配慮を求めている。

なお、実務上の影響について、当該表示がなされるプリンターに対して、RFIDをリセットしたりリサイクル品を販売することは、さらなる工夫なしには困難になったといえる。つまり、表示されるのは本体側であ

(1) 最判平成19・11・8民集61巻8号2989頁[インクタンク事件]参照。

(2) 東京地判平成16・6・23判時1872号109頁[ファクシミリ事件]参照。

(3) 東京高判平成16・8・31判時1883号87頁[リソグラフ事件]参照。

(4) 宮脇正晴「本判決判批」L&T第79巻41頁2018年、泉克幸「本判決判批」新・判例解説WATCH22号2018年255頁、中川淨宗「本判決判批」発明115巻10号2018年42頁参照。

(5) 角田政芳「リサイクルと知的財産権」日本工業所有権法学会年報22号1998年94頁参照。

り、リサイクル業者がその表示が出ないように仕組みを施すことはできないので、リサイクル品は、純正品と比較して、RFIDがあることにより示される表示(本件プリンターにおいては残量表示等)がされないことになり、その点において純正品と比較して品質が劣るものを販売せざるを得ないことになる。

これに対して、商標権侵害については、本体に一体成型された商標をYが使用することについて商標権侵害に該当するとの前提に立ち、Y商品の本体における「打消し表示」が十分でなかったことを持って、商標権侵害についての違法性が阻却されているということとはできないとしたものの、その出所表示機能を明確に打ち消すことができれば違法性が阻却される可能性を示した点に意義がある。

その他、純正品メーカーは、インクカートリッジに表示された自己の商標が簡単に外すことができないよう、一体成型などの製造方法を引き続き採用することになると思われる。また、リサイクル業者は、出所表示および品質誤認表示の双方について、需要者が判断できると評価できる明確な打消し表示がされている状況を示さなければならないが、その方法については具体的ではないことから、実務上の課題が残されたといえる。

### 3. 争点ごとの検討

#### (1) YがY商品につき商品の品質、内容について誤認させる表示をしたといえるかについて(争点1)

不正競争防止法2条1項14号は、「商品・役務の原産地等について誤認を生じさせるような表示を行う行為等を『不正競争』の一類型として規定」したものであ

る<sup>(6)</sup>。

本号の趣旨は、行き過ぎた競争等により「商品などの品質・内容などを偽り、又は誤認を与えるような表示を行って、需要者の需要を不当に喚起することもある。」そして、「虚偽又は誤認を生じる表示を行う事業者は、適正な表示を行う事業者より競争上、優位に立つこととなり、他方、適正な表示を行う事業者は顧客を奪われ、このような行為を放置すれば、公正な競争秩序を阻害することとなる」ことから定められたものである<sup>(7)</sup>。このような、品質、内容等について誤認を生じさせる表示は、実際のところ競業者の利害以上に、消費者の利害の問題も生じ得るものであると思われるが<sup>(8)</sup>、本号による規制により結果として「適正な表示を行う事業者の利益も取引者、需要者の利益も保護されることになる<sup>(9)</sup>」と思われる。

本号では、一般的には、表示されている品質や内容を表す文言に対して、その文言に適合した品質や内容が確保されていない場合<sup>(10)</sup>に問題となると思われるが、条文上「品質・内容」について、具体的な表示方法についてまで明示されているものではなく、従来の判決において様々な表示が品質・内容を表示する場合にあたるのが認められてきた<sup>(11)</sup>。

裁判所はまず、「シテイノトナー」の意味するところについて検討を行い、広辞苑などの一般的用語の意味や、従来から純正品メーカーが、純正品トナーとリサイクルトナーでは品質が異なることを注意喚起してきたことを持って、純正品メーカーが指定するトナーであるとの表示であると需要者が考えると認定した。これは、ビル排煙ダクト用部材事件やPSEマーク事件などのように行政官庁や第三者機関が一定の品質を保

(6) 経済産業省「逐条解説不正競争防止法—平成27年改正版」106頁(経済産業省ウェブサイト、2018年)参照。

(7) 通商産業省知的財産政策室(監)「逐条解説」123頁以下(発明協会、第14版、1998年)参照。

(8) 満田重昭「不正競争法の研究」12頁(発明協会、1985年)、あるいは、青柳吟子「判批」『知的財産法最高裁判例評釈体系Ⅱ』537頁(青林書院、2009年)参照。

(9) 竹田稔=服部誠「知的財産権訴訟要論[不正競争・商標編]」176頁(発明推進協会、2018年、第4版)参照。

(10) 肩掛けカバンの商品説明書に、600デニールポリエステルでない素材を用いているにもかかわらず「600 Denier polyester Fabric, P. U. Coating」という表示が太字で他の記載と色を変えて目立つように表示した行為(大阪地判平成12・11・9 LEX/DB 28052363[肩掛けカバン事件])、自動車補修用スプレー塗料について、ウレタン塗料の含有量が少ないにもかかわらず、ウレタン樹脂が含有することにより、優れた品質であるとの表示をする行為(大阪高判平成13・2・8 LEX/DB28060296[スプレー塗料事件])、ろうそくの製造・販売業者が、燃焼時に発生するすすの量が90%減少したなどと虚偽の表示をした行為(大阪高判平成17・4・28 LEX/DB 28100916[ろうそく事件])、「キシリトールガムに比べ、約5倍の再石灰化効果を実現」した等と事実と異なる表示をした行為(知財高判平成18・10・18判例百選206頁[キシリトールガム事件])、石灰又はドロマイトプラスター配合しないにもかかわらず「しゅくい」の表示をした行為(平成25・8・27 LEX/DB 25445858[しゅくい事件])、化学的な正確性を欠く表示をした行為(平成26・5・16 LEX/DB 25446440[脱臭装置事件])などがある。

(11) 前脚注に示す事例は、直接的な表示が問題となるものであるが、間接的な表示が問題となるものとして、第三者機関などが指定する品質あるいは認定した品質等に合致しているか否かが問題となった事例がある。例えば、ビールではない発泡酒に「ライナービヤール」という名称を付けて売り出した行為(東京地判昭和36・6・30下民集12巻6号1508頁[ライナービヤール事件])、特許表示と紛らわしい「PAT」の表示を書き込む行為(最判昭和63・7・19民集42巻6号489頁[アースベルト事件])、酒税法で「みりん」もしくは「本みりん」が定義されているにもかかわらず、それに該当しない商品に「本みりん」と記載し、その下に小さく見えにくく「タイプ」などの記載をした行為(京都地判平成2・4・25判時1375号127頁[本みりんタイプ事件])、建設省の指定する不燃材料の認定について、認定を受けていたものの、認定を受けた用途とは全く異なる用途について不燃認定番号を表示する行為(大阪地判平成7・2・28判時1530号96頁[ビル排煙ダクト用部材事件])、電気ブレーカーについて電気用品安全法所定の検査を受けていないにもかかわらず、「PSEマーク」の表示を付して販売した行為(知財高判平成24・9・13[PSEマーク事件])などがある。

証するようなものではないが、純正品メーカーが推奨する商品であるかリサイクル品であるかは需要者にとって品質や内容を判断するのに重要な情報であることからすれば、そのような「純正品メーカー指定のトナー」でない以上、本判決の判断は妥当であろう。なお、判例の立場に立てば、仮にリサイクル品が純正品と全く同等の品質を生じさせていたとしても、「シテイノトナー」が純正品メーカーの指定するトナーであるとの前提である以上、不正競争行為に該当しないわけではないと解釈されることになろう<sup>(12)</sup>。

不正競争防止法2条1項14号における誤認の判断については、「表示の内容や取引の実情等の諸般の事情を考慮した上で、当該商品の取引者、需要者に商品の品質、内容等につき誤認を生じさせるおそれがあるか否かという観点で判断」されることから、同じような事案であっても認定された事実や取引の実情等により結論が異なることもあろう<sup>(13)</sup>。

そもそも、「誤認をさせるような表示」とは、「需要者又は取引者にその商品の原産地、品質等を誤って認識させ、又は誤解させるような表示をすること」をいう<sup>(14)</sup>。

「シテイノトナー」の表示は、本商品を購入した段階で表示されるものではなく、使用する段階で表示させるものであるが、本号の趣旨に従えば、いずれかの時点において誤認を惹起する表示がされていなければよいというものではないと思われるため、使用する段階のみ混同を生じさせる表示がみられるとしても、本号の対象となると考えるべきであると思われる<sup>(15)</sup>。関連して、商標法は法の対象が標章に限られるが、本号における表示は標識のみに限られないことにも表れていると思われる<sup>(16)</sup>。

本判決では、需要者の立場から「シテイノトナー」の表示が何を意味するところかを実体的に判断しており、需要者の認識は純正メーカー指定のトナーであると考えているとみるのが一般的であると思われることから、

この判断は妥当であると思われる<sup>(17)</sup>。ただし、問題は、「シテイノトナー」の表示がされるのが本体側のみであり、これに対してリサイクル業者側に対応策がないことについては問題が残る。つまり、冒頭でも述べた通り、トナーのリサイクルビジネスにおいては、空のトナーをリユースすることまでは認めているものの、本体で使用できる機能が制限されることから、本判決において裁判所は、リサイクルビジネスについては無制限に認められるわけではないと実質的に述べているのと同様であるとの評価ができる。

Yは、Y商品において、品質を誤認するための表示を自ら記載していたわけではない。

これに対して、裁判所は、RFIDをリセットする行為が、結果的に「シテイノトナー」との表示をさせているものであるとして、規範的に判断し、品質誤認表示を行った主体をYとしている。ただし、あくまでこのことは、Y商品以外のリサイクル品(つまり、RFIDをリセットしていない商品)を装着したときに、当該表示が出ないということが前提となっていることおよび、RFIDをリセットしていないリサイクル品を使用していたとしても、機能しないのは残量計だけであり、インクが少なくなれば、『トナーガスクナクナリマシタ』、『トナーヲコウカンシテクダサイ』との表示がされ、業務上支障がないよう配慮されていることが背景としてあるのだと思われる。つまり、すべてのリサイクル品に対して、常に「シテイノトナー」と表示されるようなプリンターについては、この判決の射程が及ばないと考えるべきであるし、リサイクル品が純正品に対して競争力を減殺されるような事態があれば、それは独占禁止法上の問題が生じる可能性がありそのことは裁判所も指摘しているところである。いずれにせよ、「シテイノトナー」との表示をさせる前提となるRFIDに連動させている機能については、リサイクル品では使用することは難しくなったといえる<sup>(18)</sup>。

純正品メーカーは、独占禁止法の問題が生じないよ

(12) 最高判昭和53・3・22[清酒特級事件]では、級別の審査・認定を受けていない商品について酒税法上清酒2級との表示証を張り付けた行為について、実質的な品質の点では特級酒に劣らない品質の商品であったとしても品質、内容につき誤認を生ぜしめる虚偽の表示であるとした。

(13) 前掲注(10)・脱臭装置事件参照。また、前掲注(8)・青柳538頁等がある。

(14) 山本庸幸『要説不正競争防止法』207頁(発明協会、第4版、2006年)参照。なお、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』200頁(有斐閣、第二版、2008年)では、積極的に表示がされていなくとも、表示されていない重要な情報がある場合も同様であると述べる。

(15) 前掲注(4)・宮脇41頁は、この問題について商標法の分野における「購買後の混同」の議論と同種の問題であるとし、「商品の使用者が需要者たりうることを否定できない限り、購買後の混同理論によって規制対象とすべきであろう」と述べる。

(16) 前掲注(14)・山本208-209頁参照。

(17) 表示されたものが示す内容又は品質について、需要者の認識と齟齬があるか否かについて判示したものと、知財高判平成26・5・29 LEX/DB 25446462[株取引書籍事件]がある。同事案において裁判所は、「品質、内容等につき、直接又は間接的に誤認を生じさせるおそれがあるかどうかという観点で判断」するとしううえで、書籍の内容は、ありのままの記載ではないが需要者の認識とは齟齬がないとして品質等御認証時には該当しないと述べた。

(18) 前掲注(4)・宮脇41頁は、「誤認惹起行為と評しうるのはRFIDをリセットする行為である」と述べたうえで、外形上リセットした商品であるかは判断できないことから差止等の対象に商品そのものに及ぶこともやむを得ないと述べる。

うに、機能を分け、最低限の機能についてはリサイクル品でも使えるが、追加的機能(あれば便利という程度の機能)については純正品のみに使えるようにするなどの対応が可能となり得る。

しかしながら、独占禁止法に関する判断はかなり薄いことから当事者双方にとって十分な指針が示されたようなものではなく、今後同種の判断における判例の蓄積が期待される。

## (2) Y商品2による本件商標権侵害の成否について(争点2)

Xのインクカートリッジは、本体と一体成型で商標が付されており、それを外すことは困難である。そのため、本件インクカートリッジをリサイクル業者がそのまま使用することで、形式的に商標権侵害になることについては疑いの余地がない。

リサイクル製品については、このように純正品メーカーの使用済み製品をリユースすることから、この商標権侵害は通常起こりうることである。問題は、純正品メーカーが出所ではないとの「打ち消し表示」が行われているかが問題となり、その「打ち消し表示」が効果的に行われているかが判断されることになる。つまり、「打ち消し表示」は、純正品メーカーの出所表示機能を打ち消すことができているかが問題となる<sup>(19)</sup>。

本判決でも、商標権侵害を構成するとの立場に立ち、「打ち消し表示」の妥当性について、何にどのような表示がされており、純正品メーカーの商標の出所表示機能を打ち消すことができているかを判断している。

本判決では、とりわけY商品2について判断されており、製品本体についての打ち消し表示が明確でないこと等から打ち消し表示が不十分であるとし、リサイクル品が必ずしも純正品メーカーが製造しないとは限らないという取引の実情を加味して、違法性を阻却しないとの結論を導いている。

リサイクル商品については、従来の判決では、印刷機の使用済みインクボトルにインクを充填して販売する行為等について、需要者がインクボトルに充填されているインクについて、純正品メーカーと無関係に製造されたと「正確には認識することができるとは言えない」として侵害を肯定しているものがある<sup>(20)</sup>。この

事件では、パンフレットなどに純正品メーカーの印刷機の名称が使用され、打消し表示がされていないような事件であり、本判決とは事情を異にするが、打消し表示がされていないことが侵害を肯定する事情として考慮されている。

本判決において、Yは、打消し表示により、Y商品2についてリサイクル品であることが一見して明らかになる打ち消し表示が幾重にも施されていることから混同を生じないとの主張を展開している。

打消し表示については、実際にどのように表示されているか具体的かつ厳格に検討することが必要である。つまり、本事案においてはYが行った打消し表示により、Xの商標権の使用に当たらないと認められ、かつ、Y商品2の出所が、XではなくYであると需要者が認識する程度の表示がされている必要があると思われる<sup>(21)</sup>。

Y商品2は、梱包する箱において、十分な打消し表示がされていないとの判断がされている以上、それに従えば妥当であると評価せざるを得ないが、この点、リサイクル業者にとっても、明確な打消し表示をすることで、使用済みインクカートリッジのリサイクルが可能なのであるから、リサイクル業者に対しても一定の配慮をしていると評価できる部分もあるかもしれない。ただし、違法性が阻却されるレベルの打消し表示は、現状のところリサイクル業者にとっては厳しい線引きがされている状況にある。このような対応をリサイクル業者に求めることはリサイクル品を製造するにあたってのコストとなることから、最終的に販売価格に転嫁され、消費者が負担することになる。このことは、純正品メーカーが、インクカートリッジのボディに、一体成型をするなど打消し表示をしにくい状況を作り出していなければならないほど、製造コストが上がることになると思われるが、インクカートリッジの外形において一体成型をする技術的な必然性はないことから、この点については、独占禁止法上の問題としてさらなる検討を要すると思われる。

以上

(19) 打消し表示により出所の混同が否定された事例として東京地判平成24・1・12[ゆうメール事件]参照。また、品質誤認表示に関する解説として、青柳吟子「判批」判時1621号212頁(判例評論468号50頁)以下参照。

(20) 前掲注(3)・リソグラフ事件参照。

(21) 打消し表示について出所識別機能が否定されるレベルで必要であるとの認識を示している学説として、田村義之「商標法概説」155頁(有斐閣、第2版、2000年)、蘆立順美「商標権侵害と打ち消し表示」パテント63巻14号149頁2012年、前掲注(4)・宮脇43頁、前掲注(4)・泉3頁、前掲注(4)中川46-47頁等がある。

# 2018年度 事業報告

## 国際知的財産研究所研究会

### (第1回例会)

- ・ 法学部 10号館 1011 講堂
- ・ 平成30年7月4日(水) 午後6時30分～午後8時00分
- ・ テーマ及び講演者  
花開くデジタルアーカイブと著作権・肖像権 ～「権利の壁」をどうやって越えるか  
骨董通り法律事務所 所属弁護士 日本大学芸術学部 客員教授 福井 健策氏

### (第2回例会)

- ・ 法学部 10号館 1011 講堂
- ・ 平成30年9月26日(水) 午後6時30分～午後8時00分
- ・ テーマ及び講演者  
知財高裁を中心とする知財訴訟の現状  
前知的財産高等裁判所所長 柳田国際法律事務所エキスパートパートナー弁護士  
清水 節氏

### (第3回例会)

- ・ 法学部 10号館 1011 講堂
- ・ 平成30年10月25日(木) 午後4時20分～午後5時50分
- ・ テーマ及び講演者  
楽天のグローバル戦略 ―米国・知財・AI―  
楽天USA 社長・楽天株式会社上級執行役員 飯田 恭久氏

### (第4回例会)

- ・ 法学部 10号館 1081 講堂
- ・ 平成30年11月14日(水) 午後6時30分～午後8時00分
- ・ テーマ及び講演者  
「価値デザイン社会」における知的財産戦略  
内閣府参事官(知的財産戦略推進事務局) 仁科 雅弘氏

(第5回例会)

・法学部 2号館 223講堂

・平成30年12月6日(木) 午後4時20分～午後5時50分

・テーマ及び講演者

① 欧州における商標権の効力範囲と商標の機能

日本大学法学部 国際知的財産研究所 研究員

尹 復興氏

② 商標法の直接の保護客体たりうるものは何か—日本法の観点から—

日本大学法学部 国際知的財産研究所 研究員

斉藤 崇氏

# Journal of Intellectual Property

## CONTENTS

### 【ARTICLES】

Susumu Nakamura, *Consumer Protective Rules regarding Electronic Consumer Contracts in the EU Private International Law*

Junichi Mimura, *Study on the Influence upon Japanese Companies of the New U.S. Supreme Court Decision on International Patent Exhaustion*

Takashi Saito, *Range of Trademark Use Theory — Focusing on an Interpretation in Article 26(1)6 of the Trademark Law and Trials for Revocation of Non-Use —*

### 【CASE COMMENTS】

Soichi Ogawa, *A Case in which a Trial Decision that Rejected a Request for a Retrial against a Trial Decision Concerning a Fraudulent Act was Canceled under Article 208 of the Code of Civil Procedure*

Hiroshi Kato, *Case in which the Use of the “Mari Car” Game Software’s Indication of Goods, etc. in Rental Businesses, including Public Road Carts, was Recognized as being an Act of Unfair Competition*

Kazufumi Yasuda, *Manufacture and Sale of Recycled Cartridge and the Unfair Competition Prevention Law Article 2 (1)14 and Trademark Infringement*



# 『日本大学知財ジャーナル』執筆要項

平成 24 年 10 月 25 日国際知的財産研究所運営委員会決定

## 1 文章・表現

原則として常用漢字，現代仮名遣いを用いる。学術上，必要な限度において，他の漢字を用いるものとする。

## 2 体裁

- ① A4判(縦)にて横書きとし，論説は，20,000字前後を標準とする。  
判例研究等は，10,000字前後も可とする。
- ② フォントの設定は，明朝体の10.5ポイントを基本とする。
- ③ 見出しの数字は，一番大きいものから，Ⅰ → 1 → (1) → ① とする。
- ④ 図表は，各一点を600字とみなす。
- ⑤ 内容は，知的財産に関わる研究であり，原則として，未発表，未投稿のものとする。(研究領域の具体例としては，知的財産法・制度，知的財産政策，知的財産判例研究，知的財産会計・経営，知的財産国際問題，産業技術と知的財産，知的財産人材育成などがあげられる。)
- ⑥ 法令の条数(条・項・号)の記載は，ローマ数字表記とし，条数の前に「第」を記載しないこと。ただし，「1条の2第1項」という場合は除く。同一法令を並べるときは「・」(ナカゲロ)で，他の法令の乗数を並べるときは「，」(カンマ)でつなぐ。〔例〕 憲法13条・14条，民法90条
- ⑦ 論説には要旨(400字以内)を付すものとする。

## 3 文献の引用と表記

本文の該当箇所の上部分に <sup>(7)</sup> のように注記番号を付して，本文末にまとめて，引用文献・資料等を表示する。

### ① 雑誌論文

執筆者名「論文名」雑誌名 巻 号(発行年) 頁

〔例〕 甲野太郎「●●●●●●●●」日本知財学会誌〇〇巻〇〇号(20XX年)100頁以下

### ② 単行本

執筆者名『書名』 頁(発行所名，版表示，発行年)

〔例〕 乙野次郎『知財学』250頁(〇〇出版，第4版，20XX年)

・シリーズ名，サブタイトルは必要に応じて入れる

・書名に改訂版，新版等が表示されている場合は，書名の一部として表示し，書名にそれぞれが表示されていない場合は( )内に入れる。版表示については，初版本については入れない。

・共著者の場合は，執筆者「論文名」共著者『書名』頁(発行所，発行年)または，共著者名『書名』頁〔執筆者〕(発行所，発行年)とする。

〔例〕 丙野三郎「●●●●●●●」丁野四郎，戊野五郎『知財法』350頁(〇〇出版，20XX年)

丙野三郎ほか『知財法』350頁以下〔丙野〕(〇〇出版，20XX年)

③ 判例研究等

雑誌の場合；執筆者名「判批」雑誌名 巻 号(発行年) 頁

「判例批評」「判例研究」等の判例研究は、原則として表題を掲げずに「判批」「判研」とする。判例百選等の判例解説ものについても「判批」として扱う。ただし「判例解説」(最高裁調査官解説)の場合は「判解」とする。

単行本の場合；執筆者名『書名』事件または 頁(発行所名, 発行年)

④ 判 例

裁判所名→判決・決定→元号年月日→判例集名→ 巻 号 頁

〔例〕最三小判平成 15・10・7 刑集 57 巻 9 号 1002 頁

知財高判昭和 55・12・24 判時 994 号 51 頁

東京地判平成 10・5・28 判タ 1016 号 121 頁

大阪地判昭和 59・10・30 判タ 543 号 263 頁(手提袋の提手事件)

福岡地大牟田支判昭和 45・2・27 判タ 253 号 302 頁

⑤ 先例, 通達

〔例〕昭 41・6・8 民甲 1213 号民事局長回答

以 上



## 執筆者紹介(掲載順)

中 村 進	日本大学法学部 教授
三 村 淳 一	日本大学法学部 教授
齋 藤 崇	日本大学法学部国際知的財産研究所 研究員, 洗足学園音楽大学音楽学部 非常勤講師
小 川 宗 一	日本大学法学部 教授
加 藤 浩	日本大学法学部 教授
安 田 和 史	校友, 株式会社スズキアンドアソシエイツ 取締役, 法政大学 兼任講師

## 編 集 委 員

加 藤 暁 子  
小 川 宗 一  
坂 本 力 也  
菅 野 政 孝  
友 岡 史 人  
中 村 進  
益 井 公 司  
三 村 淳 一  
若 林 広 二

---

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要

## 日本大学知財ジャーナル

Vol.12 2019.3

平成 31 年 3 月 15 日 発行

編集・発行 日本大学法学部国際知的財産研究所  
〒101-8375 東京都千代田区神田三崎町 2-3-1

制 作 株 式 会 社 メ デ ィ オ

印 刷 所 株 式 会 社 ア プ ラ イ ズ

---

