

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.13 | 2020.3

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.13 | 2020.3



## 献 呈 の 辞

小川宗一教授、金井重彦教授、菅野政孝教授の三名の先生方が、本年度を最後にご退職されます。ここに謹んで感謝の意を表し、本号を退職記念号として献呈いたします。

小川先生は、通商産業省(現・経済産業省)における審査官を皮切りに、商標審査部門において永らくご活躍され、知的財産の保護に関する現在の国際標準である WTO・TRIPS 協定に関する国際交渉において国際的な不正商品問題に取り組みられました。日本大学法学部には平成 17 年に教授としてご着任され、産業構造審議会の委員や経済産業省と特許庁の各種委員等としてご活躍されました。法学部では、商標法、不正競争防止法を中心に講義をご担当され、国際知的財産研究所長や大学院知的財産研究科の専攻主任、とりわけ弁理士科研究室の担当教員として多くの学部生と大学院生をご指導されました。

金井先生は、弁護士、弁理士として、金井法律事務所を開設され、手がけられた多数の訴訟案件や実務を通じて得られた知見を生かされて、多数の研究業績を残されると共に、知的財産各法のコンメンタールの編著にも携わってこられました。東京弁護士会、日本弁護士連合会、裁判所・省庁において多数の委員を担われつつ、日本大学では平成 21 年より法学部、そして大学院法学研究科、大学院知的財産研究科の教授として著作権法及び意匠法を中心にご指導をいただきました。また、知的財産法以外に、英字新聞史、近代日本宗教法制史についてもご業績をお持ちです。

菅野先生は、情報技術 (ICT) 産業の黎明期から、日本電信電話公社(現・NTT)において技術開発に携わってこられました。そのご経験を基に、関連団体や省庁・地方自治体、情報処理学会において各種の委員や役職を担われ、多様な場において ICT の利活用の取組を支援されてきました。日本大学には平成 16 年に大学院法学研究科の客員教員としてご着任され、以降、総合科学研究科を経て、大学院知的財産研究科並びに大学院法学研究科において ICT 関連知財に関わる講義をご担当されつつ、就職指導におかれても、学部生と大学院生に対し、卒業・修了後まで親身なご指導をいただきました。

このように、三名の先生方は、本学において大学院知的財産研究科の開設から、大学院法学研究科私法学専攻知的財産コースへの移行を経た後もなお、知的財産に関する研究教育にご尽力され、私たち同僚教員に大きな知的刺激を与えて下さいました。その先生方のご恩に報いるべく、この日本大学知的財産ジャーナル第 13 号において、記念論文集を編纂し、献呈することができますことを大変光栄に存じます。

最後になりますが、小川先生、金井先生、菅野先生には、これからも学究の道を究められ、ますますご活躍されますことを祈念し、献呈の辞といたします。

令和 2 年 3 月吉日

日本大学大学院法学研究科長 小 田 司



# 小川 宗一 先生

## <略歴>

- 1972年3月 日本大学法学部法律学科卒業
- 1974年3月 日本大学法学専攻科修了
- 1975年2月 通商産業省(東京通商産業局)
- 1975年11月 弁理士試験合格
- 1976年10月 通商産業省(特許庁)
- 1980年3月 日本大学理工学部電気工学科卒業
- 1984年4月 審査官
- 1995年4月 審判官(～1997年3月併任:工業所有権制度改正審議室長補佐)
- 1999年4月 商標審査企画官
- 2000年4月 上級審判官(併任:商標審査基準室長)
- 2002年4月 審査長(併任:商標制度企画室長)
- 2005年4月～2013年3月 日本大学法学部 教授
- 2007年4月～ 日本大学大学院法学研究科 教授
- 2010年4月～2017年3月 日本大学大学院知的財産研究科 教授
- 2017年4月～ 日本大学法学部 教授



※日本大学法学部において国際知的財産研究所の所長, 日本大学大学院知的財産研究科において知的財産専攻主任を歴任されました。

## <主な社会活動>

- 産業構造審議会 臨時委員(知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準WG)
- 不正競争防止法調査員(経済産業省経済産業政策局知的財産政策室)
- 特許庁審査官コース研修 講師
- 特許庁委託・各種調査研究委員会(委員長・委員)

## <主な著書など>

- 「不正商品問題概論」(発明協会)
- 「知的所有権法—理論と実務—」(発明協会)
- 「ブランド管理の法実務」(三協法規)
- 「商品の形状からなる立体商標の識別性」(日本大学法学部創設120周年記念論文集)
- 「商標法第3条第2項適用の要件」(日本法学・日本大学法学部創設130周年記念号)
- 「日本大学・知的財産史」(日本大学知財ジャーナル Vol.4)
- 「商標法4条1項19号及び4条1項7号の射程—悪意の商標出願への対応—」(同 Vol.10)
- 「出願手数料の支払いのない大量の商標登録出願問題に関する法的考察」(同 Vol.11)

# 金井重彦先生

## <略歴>

- 1976年 立教大学法学部法学科卒業
- 1982年 立教大学大学院法学研究科博士前期課程修了(法学修士)
- 1995年 成城大学大学院法学研究科博士後期課程単位満了退学
- 1981年 司法試験合格
- 1982年～1984年 最高裁判所司法研究所入所(第36期修習生・東京修習)
- 1984年 辯護士登録(弁護士)番号18965, 東京辯護士会入会, 柳瀬法律事務所勤務辯護士, 日本大学司法研究所 講師
- 1986年 大和証券入社 企業提携部に所属
- 1988年 金井法律事務所を開設, 辨理士登録(辨理士会 登録番号10217号, 後に登録抹消)
- 2009年4月 日本大学法学部及び同大学大学院法学研究科 教授
- 2009年10月～2015年3月 日本大学大学院知的財産研究科 教授
- 2015年4月～ 日本大学法学部 教授



※立教大学法学部及び大学院法学研究科, 静岡産業大学, 琉球大学大学院法務研究科(法科大学院), 筑波大学法科大学院ビジネス科学研究科(法科大学院)にて非常勤講師を勤められました。

## <主な社会活動>

- 1994年～ 東京辯護士会紛争解決センター 幹旋・仲裁人候補者
- 1995年～ 東京辯護士会にて常議員, (財)東京辯護士会育英財団 評議委員, 知的財産法部 部長を歴任
- 1995年～ 日本辯護士連合会にて代議員, 知的所有権委員会 委員, 副委員長, 著作権小委員会 委員長, 編集委員会 委員を歴任
- 1995年～ 東京簡易裁判所, 家庭裁判所の司法委員, 調停員, 参与員, 家事調停官を歴任
- 1998年3月～ 工業所有権仲裁センター調停・仲裁人候補者
- 2003年～2005年 日本辨理士会侵害訴訟代理研修 講師(不正競争防止法)
- 2003年～ 法務省 人権擁護委員, 司法試験(新司法試験) 考査委員(知的財産法)を歴任
- 2004年7月～2006年2月 文化庁文化審議会 臨時委員(著作権分科会)
- 2015年～2016年 工業所有権審議会 弁理士試験 考査委員(意匠法)

## <主な著書など>

- 「パブリシティ権—判例と実務—」(編著 経済産業調査会 平成15年)
- 「Q & A インターネット商取引ハンドブック」(根田正樹, 小野克明らと共編著 弘文堂 平成14年)
- 「不正競争防止法コンメンタール」(小倉秀夫, 山口三恵子と共編著 レクシスネクシス・ジャパン 平成16年)
- 「知的財産法判例」(矢野敏樹, 秋山佳胤, 高橋淳, 細田はづきと共編著 学陽書房 平成17年)
- 「エンタテインメント法」(龍村全と共編 学陽書房 平成23年)
- 「意匠法コンメンタール<第2版>」(寒河江孝充・峰唯夫と共編著 レクシスネクシス・ジャパン 平成24年)
- 「著作権法コンメンタール」(小倉秀夫と共編著 レクシスネクシス・ジャパン 平成25年)
- 「商標コンメンタール」(鈴木将文・松嶋隆弘と共編著 レクシスネクシス・ジャパン 平成26年)
- 「デジタル・コンテンツ著作権の基礎知識」(ぎょうせい 平成19年)
- 「システムサイエンス事件抗告審決定」(「著作権法学」20号 平成5年著作権法学会)
- 「システムサイエンス事件」(「著作権判例百選第二版」平成6年 有斐閣)
- 「プログラムの複製」(「著作権判例百選第三版」平成13年 有斐閣)
- 「自己の氏名」(「商標・意匠・不正競争判例百選」(平成19年 有斐閣)
- 「舞台装置事件」(「著作権法判例百選第4版」(平成27年有斐閣)
- 「パロディー商標」ビジネスロージャーナル平成27年9月号「知的財産法の羅針盤」

# 菅野 政孝 先生

## <略歴>

1973年3月 電気通信大学電気通信学部電波通信学科卒業  
1976年3月 電気通信大学大学院電気通信学研究科修士課程修了 工学修士  
1976年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社 横須賀電気通信研究所配属  
1988年7月 NTT データ通信株式会社(現NTT データ)転籍  
1998年4月～1998年9月 大阪大学大学院工学研究科 非常勤講師  
1998年7月 (株)NTTデータ 英国支店長  
2001年3月～2002年6月 (株)NTTドコモ iモード事業本部 出向  
2002年9月 東北大学 博士(情報科学)  
2004年4月～2010年3月 日本大学大学院法学研究科 客員教授  
2005年4月 NTTデータ先端技術(株) 入社 SE事業部 部長  
2005年10月～2006年3月 日本大学大学院総合科学研究科 非常勤講師  
2006年11月～2012年9月 室蘭工業大学工学部 非常勤講師  
2010年4月 日本大学大学院知的財産研究科 教授  
2018年4月～2020年1月 日本大学法学部 教授  
2019年4月～ 津田塾大学学芸学部 非常勤講師



※日本大学大学院知的財産研究科において、就職指導委員会委員長、運営委員会委員長を歴任されました。

## <主な社会活動>

IEC Asia-Oceania Workshop < AOW > Wide Area Network SIG メンバー  
(社)電信電話技術委員会< TTC > (現情報通信技術委員会) 第四部門第三専門委員会委員長  
(財)新世代通信網利用高度化協会新世代実験推進委員会 A P 部会高速通信 WG リーダー  
(社)情報サービス産業協会< JISA > マルチメディア研究会技術分科会会長  
国土庁 国民生活の将来像検討委員会委員  
(財)とちぎ総合研究機構 客員研究員  
情報処理学会 学会誌編集委員会 実務分野WG 主査, 情報環境領域委員会財務委員, 等

## <主な著書など>

JAVA/HotJava(カットシステム)  
オンラインシステムの設計(オーム社)  
ネットワークセキュリティと暗号化(カットシステム)  
メディアとICTの知的財産権 初版/第2版(共立出版)  
インターネット上の情報流通サービスにおける著作権の行使について(日本法學) Vol.73 No.3  
通信と放送の融合環境に適した今後の著作権法の在り方に関する一考察(日本法學) Vol.74 No.3  
知財高裁におけるICT関連特許判決の動向と事例(日本大学知財ジャーナル) Vol.7  
産業活動と知的財産に関する一考察(日本大学知財ジャーナル) Vol.10





## 目 次

—小川宗一先生，金井重彦先生，菅野政孝先生の労に報い感謝をする記念号—

献呈の辞	小 田 司	3
小川宗一先生，金井重彦先生，菅野政孝先生のご経歴など		5
<b>【論説】</b>		
・柔構造の理論 —イノベーション組織のデザイン—	若 林 広 二	11
・均等論第1要件に関する一考察	竹 内 敏 夫	19
・TRIPS 協定下にあるシンガポール共和国における知的財産制度の 意義の特殊性について	森 哲也，加藤 浩	31
・欧州商標法における広告宣伝機能・投資機能 —周知・著名商標の保護について—	尹 復 興	45
・証明商標の機能論	齋 藤 崇	55
・中国における「登録商標三年不使用取消請求」に関する考察	劉 斌 斌	67
<b>【判例研究】</b>		
・著名キャラクターのセリフ(ミニオン語)と他人の登録商標との抵触 大阪地判平成30年11月5日判時2422号95頁[BELLO]事件	安 田 和 史	79
・米国商標法と合衆国憲法修正1条，イアंक(米国特許商標庁)対 ブルネッティ米国連邦最高裁判所判決 米国連邦最高裁判所，2019年6月24日判決	本 橋 美 紀	89



# 柔構造の理論

## —イノベーション組織のデザイン—

若林 広二<sup>(\*)</sup>

本稿では、建築における柔構造のコンセプトや耐震の理論的メカニズムを組織に適用し、組織における柔構造のコンセプトを定義し、柔構造組織の形状を仮説的に明示する。まず、柔構造建築の基本コンセプトについてまとめる。次に、柔構造建築に関する研究成果と、環境との関わりにおける組織構造の主要理論について考察する。それらを総合した結果、組織における柔構造とは、「複数の部分組織が、事業定義(事業ドメイン)でゆるやかに統合されることで、環境変化の影響を最小限におさえ、組織体としての持続性を高めた構造」という定義に至る。それは、イノベーション組織(イノベーションが起りやすい組織)のコンセプトとも一致している。本研究は、欧米中心に発展してきた組織論に対して、建築における柔構造理論に基盤を置きながら、日本発の組織理論を提示するとともに、実務面では組織変革の方向性を提示するものである。

## 目次

- I. はじめに
- II. 柔構造のコンセプト
  - 1. 建築における柔構造のコンセプト
  - 2. 日本の風土と柔構造のコンセプト
- III. 関連研究
  - 1. 建築における関連研究
  - 2. 組織における関連研究
- IV. 組織における柔構造：柔構造組織のデザイン
- V. おわりに

## I. はじめに

日本の伝統的木造建築における柔構造は、五重塔に見られるように心柱(しんばしら)が全体としての秩序を維持する一方、構成要素間の連結がゆるやかであるため、地震の揺れを吸収し耐震性があるとされる。また、高層建築においては、建物の固有周期<sup>(1)</sup>を地震の周期より長くして共振を避ける耐震設計が試みられてきた。本稿では、建築と組織という共にそれらが存在する風土等環境の影響を大きく受ける2つの分野において、柔構造という日本特有の概念を定義するとともに、柔構造組織の具体像を明示する。つまり、建築においてどこにも固定されていない心柱やピン接合<sup>(2)</sup>等、

構成要素間のゆるやかな結合からなる柔構造の概念が、組織に適用可能かどうかを検証する。組織においても、建築における柔構造の条件があてはまるかどうかについて、理論面から考察する。つまり、急激な環境変化に対応できる「柔構造組織」とはどのような構造であり、具体的にどのような形状なのかを建築における柔構造のアナロジーとして究明する。

建築における柔構造の効用は、耐震性による持続性(存続する期間の長さ)で検証できるのに対して、柔構造組織の効用も組織の持続性(寿命)で検証できると推察される。一方、森下(2013)によれば、世界に現存する約8,900社の創業200年以上の長寿企業のうち、半数近く(44%)を日本企業が占めている<sup>(3)</sup>(図1参照)。世界最古の木造建築やその原理を適用した高層建築に共通した柔構造原理が、長寿企業の組織構造にあてはまるのではないかと考える。さらに、組織の存続期間の長さを柔構造の効用の指標としてとらえ、日本の長寿企業の組織構造の中に柔構造的な要素を探ることも可能ではないかと考える。それは、単にフラット化やネットワーク化という漠然とした概念ではなく、突発的な環境変動にも耐えうる組織の構成要素間の関係のあり方や、全体組織の形態に示唆を与えるからである。

特に、建築分野で東日本大震災以降、熊本地震を経て、南海トラフ地震に備え、耐震建築の重要性が再認識され、柔構造建築が見直される一方、経営分野では

(\*) 日本大学法学部教授

(1) 最初の外的な力を受けた後、ゆれに任せた状態(自然振動)での建物固有のゆれの周期(1往復)。通常、固有周期の中で最大のもの(1次固有周期)を指す。  
 (2) リベットやボルト1本で部材を接合した状態。接合点で部材が自由に回転する。  
 (3) 森下あや子「拡大成長から持続可能な経営へ—長寿企業と生物組織の共通点の視点から—」経営情報学会春季全国研究発表大会要旨集(2013年)93～96頁

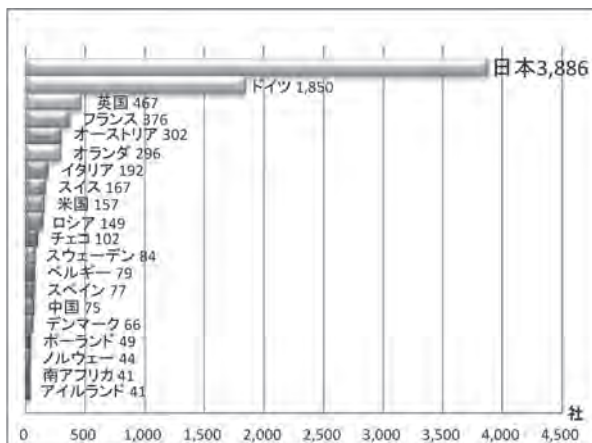


図 1. 創業 200 年以上の国別企業数(2010 年 10 月)

出所：週刊東洋経済「異形の百年企業」2010 年 11 月 20 日号 43 頁

SDGs(持続可能な開発目標)の重要性が叫ばれる中、イノベーションへの渴望やリスク分散より、持続性の高い組織形態に対する社会的要請は高まるばかりである。

## II. 柔構造のコンセプト

### 1. 建築における柔構造のコンセプト

組織については、柔構造のコンセプトやそのメカニズムを説明する理論が現状では存在しないため、ここでは、建築分野における柔構造の概念を中心に記述する。

広辞苑によれば、建築における柔構造とは、「柱・梁等の材をある程度変形できるようにする等、構造物の震動周期を長くし、地震の際に構造物に作用する力を小さくしようとするもの」を指す。また、百科事典マイペディアは、「剛性の低い部材を用いたり、接合の一部にピン接合を用いたりした建築構造。剛構造と異なり、地震の際に振(震)動を吸収し、ゆるやかに振(震)動する」構造としている。

山中他(2015)によれば、建築において柔構造の概念が初めて登場するのは、1923 年の関東大震災後の「柔剛論争」まで遡るとされる<sup>(4)</sup>。建築物の耐震性を高める方法として、その固有周期を地震動の周期(関東大震災で約 1 秒)から大幅にずらすことがあげられるが、そのためには、建物の水平剛性<sup>(5)</sup>を低く抑えて固有周

期を地震動周期より長く(1.5 秒以上に)するか、逆に水平剛性を高めて固有周期を短く(0.5 秒以下に)して共振しないようにする方法が考えられる。前者を「柔構造」、後者を「剛構造」と名付け、それぞれの構造の提唱者が論争を繰り広げている。柔構造を実現する具体的な方法として、単位架構形式<sup>(6)</sup>が提唱された。最終的には、柔構造の提唱者(真島健三郎)が剛構造の提唱者(佐野利器・武藤清)を押さえて、水平剛性が低く固有周期の長い柔構造が、霞が関ビル以降の日本の高層建築の構造として採用されるようになった。現存する日本の高層建築の多くは、ピン接合やカーテンウォール工法<sup>(7)</sup>の採用により柔構造を実現し、地震大国日本においても倒壊することなく存続している。

上田(1996)は、日本古来の木造建築である五重塔を、柔構造の視点から最初に捉えている<sup>(8)</sup>。その後、多くの建築分野の研究者が、柔構造建築としての五重塔に言及するようになった。国内には、五重塔・三重塔等の木塔が 500 以上あるが、そのうち地震が原因で倒壊したものは 2 塔のみとされる。特に、江戸期までに建てられた五重塔 22 基のうち、地震により倒壊したケースは皆無という。

五重塔における柔構造の原理とは、中心部を貫く心柱が全体としての秩序を維持する一方、構成要素間(例えば心柱と屋根や礎石)の連結がゆるやかであるため、地震の揺れを吸収し耐震性があるというものである。心柱は構造上塔本体から独立していて、基礎(心礎)または初重<sup>(9)</sup>の上から立ち上がり、最上重の小屋組頂部に組み立てられており、風が吹くと塔の内部で揺れ動く。木塔の地震に対する強さは、積み重ね式の組み上げ構造で、木材間の結合が固定されておらず、地震の際には、各重が交互に振動して全体として蛇行したような動き(スネーク現象)をし、地下からの地震エネルギーが上方に行くほど減衰し、振幅が小さくなるのに加え、地震の際には心柱が門(かんぬき)のように働き、重層の屋根が蛇行しはズれるのを抑止するという全体構造によるものとされている。

仏教建築の五重塔は、インドのストゥーパ(卒塔婆)が中国大陸に伝わり、そこで発展し朝鮮半島を経て日本に伝来したもののだが、中国や韓国にある木塔は、日本の五重塔とは構造的に異なる。中国や韓国の多くの

(4) 山中美穂・藤本利昭・水野僚子「柔剛論争における柔構造に関する研究」日本大学生産工学部第 48 回学術講演会概要(2015 年)81～84 頁

(5) 水平方向の剛性。剛性(かたさ)＝荷重/変位量。

(6) 単スパン(支柱間の間隔)の架構をピン接合でつなぎ合わせて全体の構造体を形成する工法。

(7) 荷重を柱・梁にもたせた非耐力の壁を用いた工法。

(8) 上田篤「五重塔はなぜ倒れないか」(新潮社, 1996 年)

(9) 木塔の最下層の屋根。

塔には心柱がなく、韓国に一基現存する心柱を有する木塔(法住寺捌相殿)においては、心柱が塔の中を一気通貫しておらず(途中断裂)、主に相輪<sup>(10)</sup>や最上層の落下を防ぐために存在する。

稲葉(2011)によれば、五重塔が地震に強いのは、その固有周期が長く(法隆寺で1.25秒、東寺で1.6秒)、近距離地で起きる地震の周期(1秒以下、平均約0.5秒)と共振しないためとしている<sup>(11)</sup>。長い固有周期の理由は、地震の際各層(屋根)が互いに連動せず別々にロッキング運動<sup>(12)</sup>するためである。塔全体が崩壊しない理由としては、各層が釘を使用せずに柄(ほぞ)等で側柱に連結され、ある程度可動性があることと、どの部位とも連結されずに自立した心柱が、一見何の役にも立っていないように見えて、実は各層がばらばらにならずに塔としての構造を維持する上で重要な役割を果たしていることがあげられる(図2参照)。



図2. 地震時の五重塔の各要素の動き

出所：稲葉(2011)

日本最古の木造建築である法隆寺の五重塔は、1300年以上にわたる長い歴史の中で、震度5以上の地震を6回経験しているが、その都度、地震動に耐えて今に至る(図3参照)。

現在、国内で最も高い建造物である東京スカイツリーも、心柱になぞらえた制震のしくみを取り入れた柔構造建築である<sup>(13)</sup>。スカイツリーを設計した日建設計によれば、直径8メートル、高さ375メートルの鉄筋コンクリート製の心柱が、スカイツリーの制振装置として実際に機能している(図4参照)。

以上より、柔構造の代表の五重塔の耐震性の理由は、以下のようにまとめることができる。

- ・各要素(屋根・側柱・組物)の連結が弱く、外部からの刺激に対して別々に反応する。

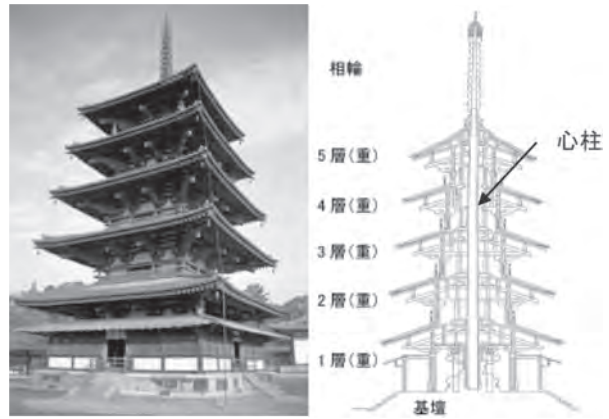


図3. 法隆寺五重塔の外観と断面図

出所：稲葉(2011)

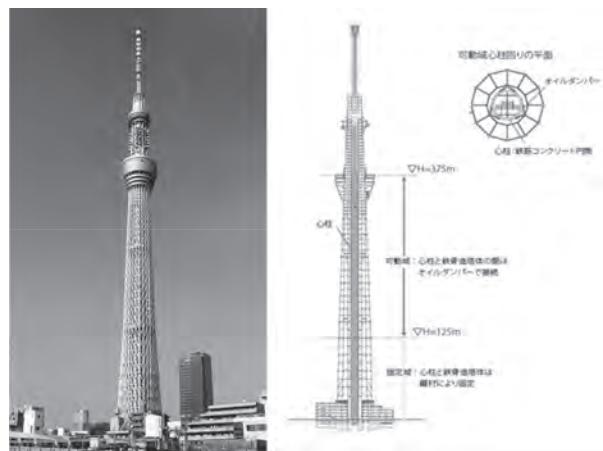


図4. 東京スカイツリーの外観と断面図

出所：日建設計ホームページ

- ・別々に動く各要素を心柱が束ね全体構造の崩壊を防いでいる。
- ・外部の刺激に直接連動(共振)せず、全体として刺激を受け流す。

建築における柔構造を定義するとすれば、それは「構造物の各要素間の依存性(連結性)を低めることで、地震等の災害の影響を最小限におさえ、全体構造の持続性を高めた構造」となる。

## 2. 日本の風土と柔構造のコンセプト

以下では、建築と組織の類似点を踏まえた上で、日本の風土の中で柔構造がどのような意味を持つかについて検討する。

(10) 塔の最上層に載せた装飾。

(11) 稲葉忠「五重塔の耐震性の秘密」千葉県高圧ガス保安協会会報第66号(2011年)4～7頁

(12) 建築物が地震波により振動する際、軸組は変形せずに、建築物全体が浮き上がる現象。

(13) 日経アーキテクチャ「心柱で支える雲中の展望台」2011年11月25日号68～71頁



日本のように、「あいまい」なものを自然に受け入れてきた文化を持つ国では、環境と組織・建築物の境界もあいまいなのに対して、欧米では、境界が明確に仕切られている。より単純な構造が優れたものとされる点や、その時々で最適な「図面」が必要なと同時に、中長期的な将来を見据えた「青写真」が重要な点で、建築と組織は類似している。

五重塔を始めとする柔構造の建築様式が、地震の多い日本の風土に適合していることは、それらの存続期間の長さ(倒壊率の低さ)より明らかである。同じ様に、日本の経営や企業風土に合った組織構造が考えられるはずである。

日本的経営を全面的に否定して、安易に海外、特に米国流の経営方法を模倣するのではなく、日本の良いところは残しつつ、米国の優れたところを取り入れていくことが重要だと考える。その際、「日本的経営」と呼ばれているもののうちのいくつかの要素(例えば、終身雇用、株式持ち合い、取締役の内部昇進等)が、戦中・戦後誕生した比較的歴史の浅い概念であることや、単なる後進性による要素(企業統治意識や法令順守意識の希薄さ、各種差別、官民の癒着構造等)も、そこに含まれている点には、十分に注意すべきである。それらのことをふまえ、真に日本の企業風土に合ったものを追究していく姿勢があれば、自ずと各企業が目指すべき組織構造が見えてくるはずである。

組織論をはじめ従来の経営学は、欧米(特に米国)の企業(特に大企業)の実際に基づいて開発された諸理論を中心に構成されている。また、学術研究も、欧米で発展した概念やフレームワークの紹介や、それらをそのまま日本企業に適用するという試みが中心だった。その結果、日本古来の経営手法や長寿企業の経営に依拠した日本発の経営理論を生み出そうとする試みが少なかった。一方、実務家からは、以前より欧米発の経営理論のいくつかは導入に際して違和感があり、日本企業に根付いていないという批判があった<sup>(14)</sup>。柔構造は、日本的経営の特質を生かす上で重要な要素となるのである。

### Ⅲ. 関連研究

#### 1. 建築における関連研究

高層建築等の一般的な近代建築における柔構造の耐震性に関する研究は、いくつか存在する。

藤本他(2006)は、建設会社の研究所の2つの施設(免震棟・非免震棟)に地震計を設置し、15年間にわたって国内各地で発生した地震と両施設の地震計の値の差を分析し、垂直方向よりも水平方向で免震施工の効果が大きいことを実証している<sup>(15)</sup>。

山中他(2015)は、関東大震災後、佐野利器・武藤清と真島健三郎の間で起きた「柔剛論争」を取り上げつつ、固有周期と耐震性の関係について研究している<sup>(16)</sup>。そして、固有周期を伸ばすために、一般建築においても高層建築においてもピン接合が重要であると結論付けている。

五重塔の柔構造については、耐震性の観点より注目され、研究も多数存在するが、耐震性のメカニズムについては未だに解明されていない点もある。五重塔の耐震性についての主な研究として、以下のようなものがある。

西川・西澤(2006)は、薬師寺東塔(ほぼ創建時の心柱を有する)と西塔(1981年再建。心柱に側柱を追加する等の補強により剛性が高められている)の耐震性を比較し、剛性の低い東塔が剛性の高い西塔よりも耐震性が高いことを実証し、心柱の役割をある程度明確にした<sup>(17)</sup>。その中で、現存する五重塔の実測調査による耐震性の研究は、明治期から大正期にかけての大森房吉の研究に端を発するとしている。大森の研究結果とされる各五重塔の固有周期(法隆寺1.25秒、東寺1.6秒、浅草寺1.35～1.39秒)は、現在も引用されることが多い。

藤田他(2006)は、法隆寺五重塔の1/5モデルを用いて、心柱の有無と塔の耐震性の関係について、振動実験により検証している。その結果、振動が一定レベルを超えた後、心柱に塔の耐震性を高める効果が生じることを確認している<sup>(18)</sup>。

安宅・横須賀(2008)は、五重塔の典型的なケースと

(14) 例えば、PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)に対する革新的製品を適切に位置付けることができない、といった実務家からの批判については、若林広二『戦略づくりの七つ道具』103～104頁(中央経済社、2004年)参照。

(15) 藤本利昭・稲井栄一・八ッ葉公一「免震構造建物の地震観測報告」日本建築学会技術報告集 No.24(2006年)89～94頁

(16) 山中美穂・藤本利昭・水野僚子「柔剛論争における柔構造に関する研究」日本大学生産工学部第48回学術講演会講演概要(2015年)81～84頁

(17) 西川英佑・西澤英和「国宝薬師寺東塔及び復原薬師寺西塔の振動性状の差異について」日本建築学会構造系論文集 No.601(2006年)121～128頁

(18) 藤田香織・千葉一樹・岩崎英一郎「五重塔5分の1モデルの振動実験その2」日本地震工学会誌 No.4(2006年)42～46頁

して東寺(教王護国寺)を取り上げ、構造モデル化し、五重塔の縮小模型を振動台に乗せて、振動の塔への影響を測定している<sup>(19)</sup>。その結果、各層のロッキング運動、全体としてのスネーク現象の存在を確認している。他の研究者の結論同様に、心柱の役割として、構造体としての塔の統一(バインダー作用)、形態の安定(姿勢制御作用)、最上層の落下の抑制(杖木作用)をあげている。

安宅(2011)は、五重塔の免震性(地震力が伝わらないように基礎から隔離された構造)と制震性(地震の揺れを制御する構造)を確認するとともに、心柱の役割について論じている<sup>(20)</sup>。そして、五重塔が地震に強い理由として、各層が独立しているため、地震に対してある程度自由に反応し、そのため各層が互いに牽制し合う多重の制震装置の役割を担っていることをあげている。それは、大きな屋根、上層からの荷重を支える天柱、屋根の回転を抑制する側柱、最上層の回転を抑え全体の姿勢を保つ心柱により実現されるとまとめている。さらに、五重塔の持つ文化的側面に触れ、互いに独立した要素が寄り集まって調和している五重塔は、明治期以降日本に入ってきた西洋建築の理論では説明できない日本古来の優れた建築技術のたまものとしており、興味深い。

前掲の稲葉(2011)は、法隆寺や東大寺の五重塔を取り上げ、それらに共通した振動モデルを仮説的に設定し、内在する五重塔の免震・制振機構について構造力学的な検討を施している。

箕輪他(2013)は、2007年から法華寺五重塔(在千葉県市川市)の常時微動観測を実施し、2011年3月の東日本大震災の際の塔の動きを詳細にわたって観察・分析している<sup>(21)</sup>。その結果、法華寺五重塔の平常時の固有周期が1.2秒だったのに対して、大震災時には1.9秒に長期化し、剛性がほぼ50%低下していることを発見し、五重塔の制震・免震性を確認している。

鈴木(2017)は、長年にわたる伝統的木造建築の研究に基づき、建築基準法の適用範囲に収まらない五重

塔・三重塔を、改正される度に耐震性が厳しくなる建築基準法の中で、どのように建造していくかについて、現実的な対処法を提示しており興味深い<sup>(22)</sup>。

## 2. 組織における関連研究

組織論は、組織行動論(ミクロ)、組織理論(マクロ)、社会的ネットワーク論に限らず、主に社会学や心理学にその基盤を置いており、建築学に着想を得た組織論はあまり見られない。そのためか、組織において柔構造組織についてのコンセプトや理論は現時点では存在しない。つまり、柔構造のコンセプトの進展度という観点では、組織と建築における状況は大きく異なる。

環境との関わりで組織構造を論じた理論としては、まず、1960年代、70年代に広まったコンティンジェンシー理論があげられる<sup>(23)</sup>。コンティンジェンシー理論の中心的命題は、「組織体の周囲の環境条件が異なれば、それに適した組織構造や管理機構も異なる」というものであるが、個別組織が周囲の環境に適応していく上での具体的な組織構造を明示できるほどの実用性はない。

バートレット(Christopher A. Bartlett)とゴシャル(Sumantra Ghoshal)は、グローバル競争の激化の中で、大企業が生き残りをかけて事業を展開していく上で目指すべき究極的な組織体制を提案している<sup>(24)</sup>。それは、グローバルな効率、国別市場への適応、世界全体での知識開発(イノベーション管理)の3つを同時に実現する組織構造である。従来、究極形と言われていた、事業・職能・国(あるいは地域)のうちの2軸か3軸によるマトリクス組織ではなく、トランスナショナル型という新しい組織構造である。具体的には、世界に分散したグループ企業が、それぞれ専門化した役割をグループ内で担いながら地域対応し、ネットワークで統合された体制である(図5参照)。

トマスコ(Robert M. Tomasko)は、建築学における構造設計手法を援用しながら、企業組織全体をスピード、柔軟性、集中力(効率性)を追求できる構造に変革する手順を提示している<sup>(25)</sup>。組織の上位構造(全体体制)と下位構造

(19) 安宅信行・横須賀洋平「1300年の時空を超えて五重塔の構造のモデル化に関する研究—スネークダンスをする構造モデルについて—」昭和女子大学大学院生活機構研究科紀要 Vol.17(2008年)111～119頁

(20) 安宅信行「五重塔は私たちに何を語りかけようとしているのか」学苑 No.849(2011年)2～15頁

(21) 箕輪親宏・松田昌洋・新津靖・花里利一「重要文化財法華経寺五重塔の地震・風応答観測とその考察—画像計測による2011年東北地方太平洋沖地震を含む観測、五重塔の地震・風挙動その1—」日本建築学会構造系論文集 78(692)(2013年)1787～1796頁

(22) 鈴木祥之「三重塔・五重塔を建設する一本格的な伝統構法で—」立命館大学歴史都市防災研究所第5回定例研究会資料(2017年)

(23) 条件適応理論、環境適合理論とも言う。組織構造や意思決定方法を環境や周囲の状況に適合させるように変化させることを説いた理論。代表的な研究としては、Laurence, P. R. & Lorsh, J. W., "Organization and Environment," Harvard Business School(1967)。吉田博訳「組織の条件適応理論」(産業能率大学出版部, 1977年)等がある。

(24) Bartlett, C.A. & Ghoshal, S., "Managing across Borders: The Transnational Solution," Harvard Business School Press, 1989。吉原英樹監訳「地球市場時代の企業戦略」(日本経済新聞社, 1990年)

(25) Tomasko, R. M., "Rethinking the Corporation," AMACOM, 1993。田畑成章訳「未来組織の原理」(ダイヤモンド社, 1994年)



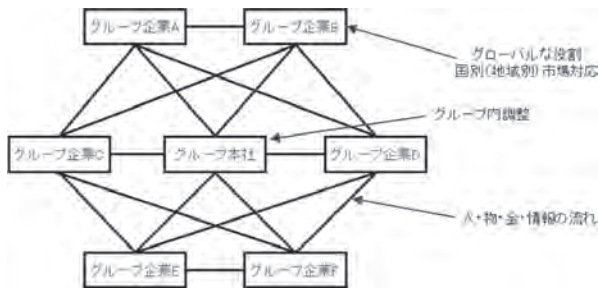


図5. トランスナショナル組織の構造

出所：Bartlett & Ghoshal (1989) 邦訳 120 頁に加筆

(現場組織)の両面から、効率とフラット化を可能にする組織構造を提唱しており、示唆に富んでいる。

奥林(1994)は、組織、あるいは組織論に関連した語としての「柔構造」に触れている<sup>(26)</sup>。そこでは、企業組織の実態調査より、テーラーシステムに基づく大量生産に対応した硬構造に対し、多品種少量生産に対応した新しい組織形態の出現について記述している。その形として「有機的な作業組織とフラットな管理組織」により、迅速な意思決定を可能にする構造をあげ、それを「柔構造」と呼んでいる。ただし、具体的な組織構造の形がイメージできるほど明確なコンセプトではない。

井原(2001)は、ITの進展が企業組織に及ぼす影響について考察しており、その中で「柔構造」という語に言及している<sup>(27)</sup>。急速なITの進展が、組織構造上、フラット化、ネットワーク化とともに、「柔構造化」をもたらすとしている。「柔構造」の具体的な形態として、グループ制やチーム型組織をあげ、組織図上に表現される公式組織でなく、流動的な体制による運営方法を「柔構造化」としており、本稿で論じる持続性のある組織構造とは異なる。

ペリースミス(Jill E. Perry-Smith)は、米国の研究所の所員97人に対するヒアリング調査に基づいて、弱いつながりと強いつながりのどちらがイノベーション(創造的な仕事)に結びついているかについて、分析している<sup>(28)</sup>。その結果、弱いつながりは強いつながりに比べて、創造的なアイデアを生みやすく、イノベーションを引き起こしやすいと結論付けており示唆に富む。

ラルー(Frederic Laloux)による組織進化の過去から未来への方向についての考察は、最新の組織関連分野の研究として注目される<sup>(29)</sup>。その中で、組織形態を

進化過程に沿って7段階に分け、各段階を色で表現し、その特徴について論じている。それらは、①受動的組織(無色)：血縁関係に基づく小集団、②神秘的組織(マゼンタ)：部族を中心とした集団、③衝動型組織(レッド)：マフィア等の原始的組織、④順応型組織(アンバー)：教会や軍隊等の規則・規律・規範に基づく階層型組織、⑤達成型組織(オレンジ)：多国籍企業等効率を重視する複雑な組織、⑥多元型組織(グリーン)：多様性・公平性・文化を重視するコミュニティ型組織、⑦進化型組織(ティール=青緑色)：自主経営、全体性(組織メンバー各人の内面と外面の一体化)、存在目的を重視する次世代型組織の7つの組織形態である。そしてティール(進化型)組織こそ、目指すべき組織の形であるとして、いくつかの先進事例を引き合いに出しながら、そこに移行するための施策を提示している。ティール組織は、労働者の働きやすさと企業目的(存在・存続)の達成を両立するものとして興味深い。ただし、経営管理の考え方や人事制度の作り方といった業務遂行に関わる事項が中心で、組織構造(形態)を明示するものではない。

#### IV. 組織における柔構造：柔構造組織のデザイン

組織の構造は、概念的に表現された組織図等を除けば、物理的に目に見えるものではないが、人間が深く関わるシステムとしてみれば、建築物のアナロジーとしてとらえられる。ただし、建物の環境には四季という周期はあるにせよ、地球温暖化により異常気象が頻発してはいても、時間を経て大きく変わるものではない。それに対して、組織の環境は、時々刻々と変化している。そのような差異にもかかわらず、両者には共通点も多い。

建築における柔構造の概念を組織に適用すると、それは次のように表現される。

組織における柔構造とは、「組織体の各要素間の依存性(連結性)を低めることで、環境変化の影響を最小限におさえ、組織体としての持続性を高めた構造」と定義される。建築における固有周期の概念は組織体に

(26) 奥林康司「柔構造組織パラダイム試論」国民経済雑誌 169(3) (1994年)45～63頁

(27) 井原久光「IT革命と新しいビジネスモデル—東京エレクトロンを事例にして—」長野大学紀要 22(4) (2001年)398～414頁

(28) Perry-Smith, J. E., "Social Yet Creative: The Roll of Social Relationships in Facilitating Individual Creativity," *Academy of Management Journal*, 48(1) (2006) pp.85-101

(29) Laloux, F., "Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness," Nelson Parker, 2014. 鈴木立哉訳「ティール組織—マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現」(英治出版, 2018年)

は適用しにくい。ため、柔構造の指標としては、組織体の存続期間を用いることにする。長寿企業の組織構造の中に柔構造的な要素を探ることで、柔構造組織の具体像が見えてくる可能性がある。それは、単にフラット化やネットワーク化という漠然としたものではなく、突発的な環境変化にも耐えうる組織の構成要素間の関係のあり方や全体組織の形態より検討する必要がある。

ここで、組織と環境の関係という文脈において、1970年代に組織論の一大潮流となったコンティンジェンシー理論について再び振り返ってみよう。先述のように、コンティンジェンシー理論が示唆しているのは、組織体の周囲の環境条件が異なれば、それに適した組織構造や管理機構も異なるというものである。ライト (Frank L. Wright) の代表的な建築として落水荘 (Fallingwater) があげられるが、それが位置しているペンシルバニアの環境に絶妙に溶け込んでいる点で秀作とされる。建築も組織も、環境に適応してこそ長く存続する。

ただし、ここでの環境とは、ゆるやかに変化するものを指しており、本稿で扱う突発的に激変する環境 (例えば、地震等の天災やデジタル革命のような急激な事業環境の変化) へ対応する構造とは異なる。上記柔構造組織の定義に従えば、組織間の関係性が弱い組織体ということになり、具体的には、複数の事業部がゆるやかに連携した企業組織が想起される。



図 6. 落水荘

出所：野村不動産『PROUD』Vol.84 (2017年) 1頁

しかしながら、このような企業は、全体を束ねる力

が働かない限り野放図に事業分野が拡大して、やがて求心力の低下とともに分解してしまう可能性が高い。一つの企業である必要性がないからである。企業として存続するためには、複数の組織を束ね、組織間の整合性をとる軸が必要である。五重塔では、心柱がこの役割を担っている。組織において心柱の役割を担うのは何か。

ドラッカー (Peter F. Drucker) は、「あらゆる組織において、共通のもの見方、理解、方向づけ、努力を実現するには、『われわれの事業は何か、何であるべきか』を定義することが不可欠である」として、組織体にとっての事業定義<sup>(30)</sup>の重要性を説いている。さらに、事業定義の出発点は「顧客」であり、事業は「顧客が財やサービスを購入することにより満足させようとする欲求によって定義される」としている<sup>(31)</sup>。筆者は、事業定義と企業成長に関して、図7のような仮説的モデルを提示し、事業定義、特にその中に含まれる機能 (顧客価値) の重要性を指摘している<sup>(32)</sup>。そのモデルとは、事業定義の中の機能を組織全体で志向する企業においては、組織構成員間で機能をめぐる同期化が起り易く、同期化は、技術開発や製品開発をはじめとする各業務プロセスでイノベーションを引き起こし、製品・サービス・デザインやコンテンツ等の知的財産を通して、顧客に対してより明確な機能を提供でき、結果として企業が持続的に成長していくというものである。

組織体において、複数の組織を束ねて一つの組織体として存続させる役割、つまり五重塔の心柱の役割は事業定義が担うべきであると考えられる。

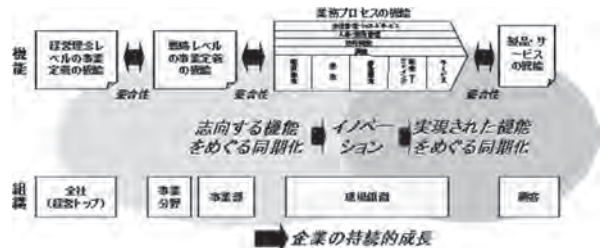


図 7. 事業定義と企業成長

出所：若林(2012)

以上をまとめると、柔構造組織は「複数の部分組織が、事業定義でゆるやかに統合されることで、環境変

(30) 日本では、「事業ドメイン」と呼ぶことが多い。正確には、「事業定義」(言語的表現)の結果として明示された事業の範囲を「事業ドメイン」(イメージ的表現)と呼ぶ。  
 (31) Drucker, P. F., "Management: Tasks, Responsibilities, Practices," Harper & Row, 1974. 上田惇生編訳『マネジメント(エッセンシャル版)』22～23頁(ダイヤモンド社, 2001年)  
 (32) 若林広二『道具としての事業定義』11～15頁(中央経済社, 2012年)

化の影響を最小限におさえ、組織体としての持続性を高めた構造」と言える。これを、概念的に図示すると、図8のように表現できる。これは、ペリースミスというイノベーション組織のコンセプト、つまり、「弱いつながりで連結された組織ではイノベーションが起りやすい」とも整合している。

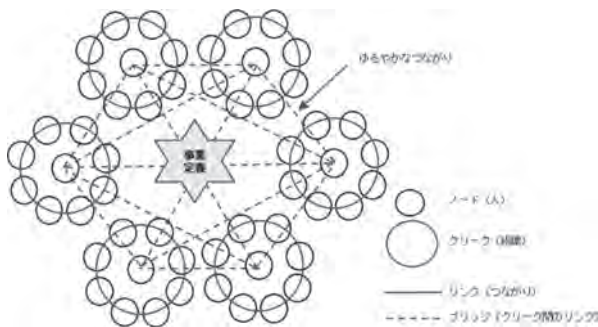


図8. 柔構造組織のデザイン

## V. おわりに

時価総額の世界ランキングを見るまでもなく、日本企業の世界市場における存在感は、バブル経済の崩壊以降、長期間にわたって低落し続けている。その理由としてよくあげられるのが、企業、特に大企業でイノベーションが減少したことである。イノベーションは製品・サービスの元となる知的財産を創造し、それを保護・活用することで生じた利益を再投資し、その結果、さらにイノベーションが起きる。このサイクルを繰り返すことで、企業は持続的に成長する。つまり、イノベーションは、企業成長の原動力なのである。破壊的イノベーションの提唱者クリステンセン (Clayton M. Christensen) によれば、1950年から82年まで12回破壊的イノベーションを起こしたソニーは、83年以降ただの一度もそれを起こせていない<sup>(33)</sup>。一方、世界の200年以上の長寿企業の4割以上が、日本に集中しているという事実がある。

このような状況を説明する上で忘れてはいけないのが、国ごとの風土である。つまり、経営や組織は風土の影響を受けているのである。また、同じく風土の影響を強く受けているのが建築である。五重塔は長期間にわたって存続しているが、その理由として、それに採用されている柔構造が、地震大国日本の風土に適合

していることがあげられる。組織についても、柔構造化することで日本の風土の中で長期間存続できる可能性がある。

本稿では、環境の変化に対応できる柔構造組織のコンセプトを提示した。現段階では、このコンセプトは仮説レベルだが、例えば、現存する長寿企業の組織構造の分析等の実証研究により、本稿の仮説を検証することがある程度可能かもしれない。そのような研究については、今後の進展に期待したい。筆者としては、柔構造のコンセプトを提示することで、低迷する日本企業の組織作りに少しでも貢献することを願うものである。

(33) Christensen, C.M., "The Innovator's Solution," Harvard Business School Publishing, 2003. 玉田俊平太監修・櫻井祐子訳『イノベーションへの解』99～100頁(翔泳社, 2003年)



## 均等論第1要件に関する一考察

竹内 敏夫<sup>(\*)</sup>

特許権解釈における均等論の適用について、マキサカルシトール知財高裁大合議判決が出されている。本稿では、この均等論第1要件の具体的な判断手法について、マキサカルシトール知財高裁大合議判決以降のいくつかの下級審の判決を取り上げ、その判断方法に関して提案を行う。

- I. はじめに
- II. ボールスプライン軸受最高裁判決と均等論第1要件とについて
  1. 均等論について
  2. ボールスプライン軸受最高裁判決
  3. 第1要件の解釈
- III. マキサカルシトール知財高裁大合議判決について
  1. 事案概要
  2. 第1要件に関する判示事項
  3. 最高裁における判断
- IV. マキサカルシトール知財高裁大合議判決以降の下級審判決について
  1. 「搾汁ジュース」事件
  2. 「振動機能付き椅子」事件
  3. 「携帯端末サービスシステム」(アマーバーピグ)事件
  4. ソーシャルネットワーク事件
- V. 検討・考察
  1. 解決原理同一説(技術的思想同一説)について
  2. 発明目的及び効果の異同による「貢献の程度」の判断について
  3. 被告製品との構成の相違の参酌
- VI. おわりに

## I. はじめに

特許権解釈における均等論の適用については、ボールスプライン軸受最高裁判決<sup>(1)</sup>により5つの要件が示されており、その後下級審も含めて均等論に関する判決が出されている。

近年、マキサカルシトール知財高裁大合議判決<sup>(2)</sup>が

出され、均等論の適用に関する判断手法についてこれまでより踏み込んだ判断がなされた。マキサカルシトール知財高裁大合議判決では、これまで判断手法が明確ではなかった均等論第1要件について、具体的な判断手法が示され、以降の下級審の判断もこれに倣ったものが多くみられる。

一方、マキサカルシトール知財高裁大合議判決では、第1要件の具体的な判断手法について踏み込んだ判断を示したが、最高裁においては、結果的に第1要件に関する判断は示されなかったため、いまだ不明確な部分も存在している。

本稿では、マキサカルシトール知財高裁大合議判決以降のいくつかの下級審の判決を取り上げ、均等論の第1要件の判断手法について検討しつつ、その判断手法に関して検討を行う。

## II. ボールスプライン軸受最高裁判決と均等論第1要件とについて

## 1. 均等論について

特許法70条1項においては、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定されている。この規定から、特許発明の技術的範囲を定めるためには、特許請求の範囲に記載された文言に基づいて行う必要がある。

一方で、特許発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に厳格に解釈されると、文言侵害ではわずかな設計変更により、特許権侵害ではなくなってしまう不合理があること、また特許権者も将来の様々な侵害形態を予測して、これに対応する請求項の記載を強いることは事実上不可能であり、これを認めると特許権は容

(\*) 日本大学法学部教授

(1) 最三小判平10・2・24民集第52巻第1号113頁、判時1630号32頁

(2) 知財高判平28年3月25日判タ1430号152頁

易に迂回されることになり、却って発明公開の代償として権利を付与し、産業の発達に寄与するという特許法の目的(特許法第1条)が損なわれることになる。

そのために、特許請求の範囲に記載された文言と同一の範囲を原則としつつ(いわゆる文言侵害)、特許発明と均等と認められる範囲については、特許権侵害を認める考え方が均等論である。

## 2. ボールスプライン軸受最高裁判決

均等論については、以前は、均等論の適用を否定する考えも見られたが、平成10年にボールスプライン軸受最高裁判決が出されて以降、実務上も均等論の適用が肯定される状況となった。

ボールスプライン軸受最高裁判決では、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、

- (1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、
- (2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
- (3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、
- (4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
- (5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」(1)から(5)がそれぞれ第1要件から第5要件に対応する)と判示して、均等侵害を認めるための要件を明確にした。

このボールスプライン軸受最高裁判決以降は、均等論適用の具体的な要件が議論の中心となっている。

## 3. 第1要件の解釈

第1要件の「本質的部分」の認定については、従来から構成要件区分説(構成要件同一説)と解決原理同一説(技術的思想同一説)の両説がある。<sup>(3)</sup>

構成要件区分説は、特許発明の構成要件を本質的部

分と非本質的部分に区分したうえで「特許請求の範囲に記載された構成と対象製品等の異なる部分が、特許発明の本質的部分ではないとの意味と解する」見解であり、また解決原理同一説は、「置換された部分を含む対象製品等が全体として特許発明の技術的思想の範囲内にあることをいうと解する」見解である。

構成要件区分説と解決原理同一説の間には、本質的部分の認定手法について、相違がある。理論上、構成要件区分説によれば、被疑侵害物件との対比を行う前に、まず特許発明の解決課題、解決原理・手法のみに着目して「本質的部分」と「非本質的部分」を完全に区別し、その後で、特許発明と被疑侵害物件の間で相違する部分が前者なのか後者なのかを判断する手法となる。したがって、本質的部分の認定自体は、被疑侵害物件との対比を行わず、特許発明のみに着目して行われることとなる。この立場では、相違部分が本質的部分であれば、たとえそれがいかに些細な相違にすぎないとしても常に均等論の適用は否定され、反対に、相違部分が非本質的部分であれば、たとえそれがいかに大きな相違であったとしても常に均等論適用が肯定されることになり、相違の程度は重視されないこととなる。

一方、解決原理同一説によれば、本質的部分を認定する際に、特許発明・被疑侵害物件の対比を行い、両者の相違が解決課題と解決原理・手法の相違をもたらすと評価できるような部分を「本質的部分」と判断することとなる。したがって、相違する部分があってもなお、被疑侵害物件が全体として特許発明の解決課題・解決原理と同一なのであれば、結果として当該部分は非本質的部分と認定され、もはや同一ではないと評価できるのであれば、結果として当該部分は本質的部分と認定されることになる。この立場では、相違の程度が重要な考慮要素と位置づけられることとなる。

## Ⅲ. マキサカルシトール知財高裁大合議判決について

### 1. 事件概要

本件は特許権者である先発医薬品メーカーが、後発医薬品メーカー等の製品の製造・販売の差止めを求めた事件である。原判決、控訴審判決のいずれも均等侵害を認めている。この判決は、製薬分野で初めて均等侵害が認められた事案として注目された。控訴審では、

(3) 愛知靖之「医薬品の製法発明と均等論」Law and Technology No.74(2017年)75頁以下

いわゆる知財高裁の大合議で審理が行われ、ポールス  
プライン軸受最高裁判決以降で、均等の5要件の主張  
立証責任の分配や、均等論第5要件について新たな判  
示をしたほか、均等論第1要件についても新たな事項  
を示している。

## 2. 第1要件に関する判示事項

マキサカルシトール知財高裁大合議判決では、均等  
論第1要件の判断について新しい判断を行っている。  
判決においては、「特許法が保護しようとする発明の  
実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的  
課題の解決を実現するための、従来技術に見られない  
特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成  
をもって社会に開示した点にある。したがって、特許  
発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請  
求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の  
技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきで  
ある。…また、第1要件の判断、すなわち対象製品等  
との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断す  
る際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を  
本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分  
に当たる構成要件については一切均等を認めないと解  
するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の  
本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうか  
を判断し、これを備えていると認められる場合には、  
相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、  
対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思  
想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があると  
しても、そのことは第1要件の充足を否定する理由と  
はならない。」として、本質的部分の意味について明ら  
かにするとともに、解決原理同一説に立つことを明確  
にした。

そのうえで、具体的な認定方法として、「特許発明  
の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比  
較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、  
特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書  
の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定  
されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特  
許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、  
特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概  
念化したものとして認定され、②従来技術と比較して  
特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価され  
る場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のもの  
として認定されると解される。」としている。これは、  
特許発明が、従来技術に対し貢献している程度を考え、

この貢献が大きいときは、細かな相違を考慮せず「上  
位概念化」し、逆に、貢献の程度が小さい場合には、  
「特許請求の範囲の記載とほぼ同義」のものとして認定  
する認定手法を判示したものである。

さらに、従来技術との対比の認定方法として、「明  
細書に従来技術が解決できなかった課題として記載さ  
れているところが、出願時(又は優先権主張日)の従来  
技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細  
書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許  
発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成  
する特徴的部分が認定されるべきである。そのような  
場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲  
及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、よ  
り特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等  
が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」  
としている。

これに従えば、発明の特徴的部分を認定する際、明  
細書以外の資料も参酌して客観的に判断でき、そのよ  
うな場合には、均等の範囲は狭く解釈される。このこ  
とは、明細書には、出願人が必ずしも十分な先行技術  
を開示しているとは限らないため、発明の貢献の程度  
の認定において、明細書に記載されていない先行技術  
も考慮して、客観的な判断を行うことを示している。

## 3. 最高裁における判断

マキサカルシトール知財高裁大合議判決については、  
上告が受理され、最高裁判所で審理が行われている。  
この最高裁判決(最二判平成29年3月24日)において  
は、均等論第5要件に関する判示が行われているが、  
第1要件に関する判断は具体的には示されなかった。

## IV. マキサカルシトール知財高裁大合議 判決以降の下級審判決について

上述のように、マキサカルシトール知財高裁大合議  
判決について、均等論第1要件に関して最高裁では明  
確に判断が示されなかった。そのため、現時点では、  
均等論第1要件に関する判断については、マキサカル  
シトール知財高裁大合議判決で示された判断が影響を  
与えていることが考えられる。

一方で、マキサカルシトール知財高裁大合議判決で  
示された発明の特徴的部分の判断手法については、第  
1要件の判断において、従来技術と比較した「貢献の  
程度」という概念を用いている。



この「貢献の程度」は、「貢献の程度」が大きい特許発明であると判断されれば均等の範囲は広く解釈される反面、「発明の貢献度」が小さいと判断されれば、均等論の適用は極めて狭小なものと解釈されるため、均等論適用において大変重要な概念である。

しかし、この発明の「特定的部分」や、「貢献の程度」の認定について、最高裁では明確な判断が示されていないことから、以下、マキサカルシトール知財高裁大合議判決以降のいくつかの下級審の判例を取り上げ、それに検討を加える。

## 1. 「搾汁ジュース」事件(東京地裁平成 28 年 6 月 23 日判決 平成 27 年(ワ)第 6812 号)

### (1) 事件の概要

本件は、原告が専用実施権を有する「搾汁ジュース」(特許第 4580408 号)の特許権の侵害に当たるとして、被告が販売する被告製品の差止めおよび廃棄、特許法 102 条 2 項に基づく損害賠償を請求した事件である。

### (2) 争点及び裁判所の判断

本発明は以下の通りである。(判決の分節通りに記載)

A 上部一側に投入口が貫通形成され、内部中央に回転軸孔が形成される蓋と、

B 前記蓋の下部に設けられ、底部には案内段が形成され、外部下端部には滓排出口と汁排出口とが離隔して形成され、中央下端部に貫通孔を持つ防水円筒が形成され、前記防水円筒の下部縁に前記汁排出口と連通する圧力排出路が形成されたハウジングと、

C 上部には前記回転軸孔に回転可能に挿入される上部回転軸が形成され、外面にはスクリュー螺旋が複数形成され、下端には上記圧力排出路に挿入されて回転する複数のスクリューギヤが形成された内部リングが下方に突出形成され、前記内部リング内側に前記防水円筒が挿入される下部空間が設けられ、下部中心には角形軸孔が形成された下部回転軸を備えたスクリューと、

D 外壁は、前記汁排出口へ汁を排出させるべく、網構造からなり、内部面には垂直方向に複数の壁面刃が備えられ、前記案内段に挿入されるように形成された網ドラム、

E 前記ハウジングと前記網ドラムとの間に装着されて回転しながら、前記網ドラムと前記ハウジングとを連続的に掃き出すブラシ付のブラシホルダーを備えた回転ブラシと、

F 前記防水円筒の貫通孔を介して前記角形軸孔に挿入される角形軸が備えられ、前記スクリューを低速に回転させる駆動部とを含み、

G 前記スクリューを収容するハウジングが前記駆動部の上側に垂直に固定され、投入口に挿入された材料を圧着及び粉碎すると共に搾汁しながら滓を排出する

H ことを特徴とする搾汁ジュース。

主な争点は、構成要件 B 及び C のハウジングに設けられた「圧力排出路」の有無である。判決では、この点について文言侵害は否定し、均等論についてはボールスプライン軸受最高裁判決について言及したうえで均等侵害を認めている。

判決では、均等論第 1 要件の本質的部分に該当するか否かについて、「本件発明は、従来技術の問題点を解決し、食材の味を損わず、かつ、食材の種類にかかわらず排出口によく排出できるようにすること、搾汁を迅速に行い、ハウジング内部にとどまることなく下方によく流出させること、作業時の揺れや衝突をなくすこと、材料を押しやることなしに食材が進んで流入するようにし、機器の連続的な使用を可能とすることを目的とする」と本件発明の課題と目的を認定している。これに続いて発明の効果について「ハウジングに圧力排出路を構成し、これを汁排出口と連通するように構成することによって、汁(水分)が駆動部に流入されることを防止しながら搾汁し得る。また、スクリューに外部リングを形成することによって滓の排出をより円滑に行い、かつ、網ドラムに円形突起を形成することによって滓が圧力排出路に流入されることを最小化する」と認定している。

その上で、「網ドラムの底部リングで粉碎済みの食材が最終的に圧縮されて脱水され、この過程で大部分の水分(汁)は網ドラムの外壁の網目を介して外部に流出され汁排出口に排出されるが、一部はスクリューの内部リングと網ドラムの内部リング挿入孔との間の隙間に押し込まれて、圧力排出路に流入され、これと連通する汁排出口に排出される。仮に圧力排出路が汁排出口に連通するように形成されていないならば、上記隙間に押し込まれた水分(汁)は防水円筒を超えて貫通孔と角形軸との間の隙間からハウジングの外に流出し、駆動部のモータや減速機を汚染したり外部表面に汁が漏出したりするおそれがある」との実施例の記載、及び「スクリューギヤは圧力排出路に挿入されて回転する。羽根状のスクリューギヤは、圧力排出路に流出される高粘度の汁を効率よく汁排出口に強制排出させ

る」との実施例の記載に基づいて、発明の効果とその効果を実現させるための構成を認定している。

そして、「上記の本件明細書の記載によれば、圧力排出路の存在は本件発明が解決すべき課題と直接関係するものではない。もっとも、本件発明の効果等に関する上記 b, c の記載をみると、圧力排出路は、食材が網ドラムの底部で最終的に圧縮され脱水される過程で生じる一部の汁が防水円筒を超えてハウジングの外に流出するのを防ぐことを目的とするものであり、汁を排出するための通路をハウジング底面において防水円筒の下部縁に形成することは発明の本質的部分であるとみる余地がある。しかし、上記の効果奏するためには、上記通路が防水円筒の下部縁に存在すれば足り、これをどのような部材で構成するかにより異なるものではない。そうすると、上記の異なる部分は本件発明の本質的部分に当たらないと解するのが相当である。」として、本件発明の本質的部分を広く解釈して、均等論第 1 要件を満たすと判断している。

この判決は、マキサカルシトール知財高裁大合議判決が出されて間もない時期に出されたもので、直接、マキサカルシトール知財高裁大合議判決の判断手法には言及がされていない。

## 2. 「振動機能付き椅子」事件(知財高裁平成 28 年 6 月 29 日平成 28 年(ネ)10007 号)

### (1) 事件の概要

本件は、被控訴人(原審被告)の行為が、控訴人(原審原告)が特許権を有する「振動機能付き椅子」(特許第 3958413 号)の特許権の侵害に当たるとして、被告の行為の差止め等を求めた原審(東京地裁平成 26 年(ワ)25196)の控訴審である。

本願の請求項 1 の内容は以下のとおりである。(判決の分節通りに記載)

A ベースと、該ベースに対して揺動可能に設けられた座席と、を備えた揺動機能付き椅子であって、

B 前記座席に支持された磁性材料の部材と、

C 前記座席の静止時における磁性材料の部材位置とは異なる位置に、前記磁性材料の部材に近接して前記ベースに固定され、電磁力により前記磁性材料の部材を揺動方向に吸引するソレノイドと、

D 該ソレノイドを所定のタイミングで励磁することで前記座席の揺動動作を制御する揺動制御手段と、を備え、

E 前記磁性材料の部材とソレノイドとは離間した状態で揺動する揺動機能付き椅子において、

F 前記ベースには、少なくとも 2 つのロッドが互いに前記座席の揺動方向に離間した位置で揺動可能に設けられ、この 2 つのロッドに前記座席が揺動方向に対して離間された 2 つの異なる位置で支持され、

G 前記磁性材料の部材は、所定の間隔で対向配置された 2 つの磁性材料の部材で構成され、

H 前記ソレノイドは前記座席の揺動静止時における前記 2 つの磁性材料の部材間の midpoint 位置近傍で前記ベースに固定され、

I 前記ソレノイドは、巻線軸に沿った貫通穴を有し、前記巻線軸を前記座席の揺動方向に対して平行に前記ベースに固定され、

J 前記 2 つの磁性材料の部材は、前記座席に固定された直線形状のシャフトに固定され、

K 前記シャフトは、前記貫通穴に挿入されていることを特徴とする

L 揺動機能付き椅子。

このうち、構成要件 F に相当する被告製品の座席支持機構の具体的な構成の相違について、均等か否かが争われたケースである。

### (2) 争点及び裁判所の判断

本判決では、均等論の適用について「特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されるとしている。

ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。」として、上述のマキサカルシトール知財高裁大合議判決と同様な認定方法について示している。

そのうえで、「本件明細書の記載及び上記各周知技術によれば、本件発明は、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であって、揺動制御手段としてソレノイドを採用し、座席支持機構としてロッド 1 点支持方式を採用するものに、従来技術である、ロッド 2 点支持方式という座席支持機構、及び、



直線状のシャフトをソレノイドに挿入するという構成を適用したものである。また、従来技術であるロッド2点支持方式は、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等に従来から存在した座席支持機構であるから、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であれば、揺動制御手段としてソレノイドを採用するものであっても、座席支持機構自体にロッド2点支持方式を組み合わせることは、さほど困難なこととはいえない。したがって、本件発明の貢献の程度は、座席支持機構としてロッド1点方式ではなく、ロッド2点支持方式を採用するという点においては、それ程大きくないと評価することができるから、本件発明の本質的部分は、座席支持機構に関する限度においては、特許請求の範囲の請求項1の記載とほぼ同義となる。」として、請求項1記載の記載に限定した認定をしている。

そして、「(ア)以上によれば、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であって、揺動制御手段としてソレノイドを有するものにおいて、座席支持機構としてロッド2点支持方式を採用したことは、本件発明の本質的部分(特許請求の範囲のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分)であると認められる。」と認定し、ロッド2点支持方式を採用していない被告製品は、本件発明の本質的部分を備えておらず、均等論第1要件を満たさないとし認定している。

### 3. 「携帯端末サービスシステム」(アメンバーピグ)事件(知財高裁平成29年(ネ)第10096号)

#### (1) 事件の概要

携帯端末において、キャラクターの形成とその課金方法に関する構成の相違について、均等論の適用が争われた事例である。

本願の請求項1の内容は以下のとおりである。(判決の分節通りに記載)

A 表示部と、電話回線網への通信手段とを備える携帯端末から、前記電話回線網に接続されたデータベースにアクセスすることによって、

B 前記データベースに用意された複数のキャラクターから、表示部に表示すべき気に入ったキャラクターを決定し、その決定したキャラクターを前記表示部にて表示自在となるように構成してある携帯端末サービスシステムであって、

C その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備え、

D 前記キャラクターが、複数のパーツを組み合わせて形成するように構成してあり、

E 気に入ったキャラクターを決定するにあたって、前記データベースにアクセスすることによって、複数のパーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを選択することにより、少なくとも一つ以上のパーツを気に入ったパーツに決定し、複数のパーツを組み合わせ、気に入ったキャラクターを創作決定する創作決定手段を備え、

F 前記創作決定手段に、前記表示部に仮想モールド、基本パーツを組み合わせる基本キャラクターとを表示させ、

G 前記基本キャラクターが、前記仮想モールド中に設けられた店にて前記パーツを購入することにより、前記パーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを決定し、前記基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替える操作により、気に入ったキャラクターを創作決定する着せ替え部を備える

H 携帯端末サービスシステム。

#### (2) 争点及び裁判所の判断

判決では、「特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、(1)従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され(後記ウ及びエのとおり、訂正発明はそのような例である。)、(2)従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定される」として、上述のマキサカルシトル知財高裁大合議判決を引用して、均等論の認定方法について示している。

その上で本判決では、従来技術を参酌した上で、「このような課金方法の実装における未解決の技術的困難性を具体的に指摘し、かつ、その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないので、従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さいというべきである。そうすると、本件発明の本質的部分については、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。」として、特許請求の範囲の記載を限定的に解釈して控訴を棄却している。

#### 4. ソーシャルネットワーク事件(知財高裁平成30年(ネ)第10071号 損害賠償請求控訴事件)

##### (1) 事件の概要

本件は、「人脈関係登録システム、人脈関係登録方法と装置、人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする特許権(特許第3987097号)について、控訴人(原審原告)である特許権者が、ソーシャルネットワーキングサービスを提供する被控訴人(原審被告)に対して、特許権侵害に基づく損害賠償請求を求めた件の控訴審の判決である。

本件特許の請求項1の内容は以下のとおりである。(判決の分節通りに記載)

1 A 登録者の端末と通信ネットワークを介して接続したサーバであって、

1 B 人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージと人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージとを交換した登録者同士の個人情報を記憶している記憶手段と、

1 C 第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを第一の登録者の端末(以下、「第一の端末」という)から受信して第二の登録者の端末(以下、「第二の端末」という)に送信すると共に、第二の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信して第一の端末に送信する手段と、

1 D 上記第二のメッセージを送信したとき、上記第一の登録者の個人情報と第二の登録者の個人情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段と、

1 E 上記第二の登録者の個人情報を含む検索キーワードを上記第一の端末から受信する手段と、

1 F 上記受信した第二の登録者の個人情報と関連付けて記憶されている第二の登録者と人間関係を結んでいる登録者(以下、「第三の登録者」という)の個人情報を上記記憶手段から検索する手段と、

1 G 上記検索された第三の登録者の個人情報を第一の端末に送信する手段と、

1 H 上記第一の登録者が上記第三の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを上記第一の端末から受信して上記第三の登録者の端末(以下、「第三の端末」という)に送信すると共に、第三の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第三の端末から受信して第一の端末に送信したとき、上記記憶手段に記憶さ

れている上記第一の登録者の個人情報と上記第三の登録者の個人情報とを関連付ける手段と、

1 I を有してなることを特徴とする人脈関係登録サーバ。

##### (2) 争点及び裁判所の判断

本件控訴審における主な争点は均等論の第1要件であった。この点について本判決では、「特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で、特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。また、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、優先権主張日の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」として、上述のマキサカルシトール知財高裁大合議判決を引用して、均等論の認定方法について示している。

そのうえで、本願の明細書の従来技術の記載は客観

的にみて不十分であるとして、被控訴人主張の乙2(乙2の2)号証を参照して、「従来技術に照らせば、本件各発明は、主要な点においては、従来例に示されたものとほぼ同一の技術を開示するにとどまり、従来例が未解決であった技術的困難性を具体的に指摘し、その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないから、本件各発明の貢献の程度は大きくないというべきであり、上記従来技術に照らし、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分については、本件各発明の特許請求の範囲とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。」として、特許請求の範囲の記載を限定的に解釈して均等侵害を否定し、控訴を棄却している。

## V. 検討・考察

### 1. 解決原理同一説(技術的思想同一説)について

上述のように、マキサカルシトル知財高裁大合議判決では、解決原理同一説(技術思想同一説)に立つ解釈が明確にされた。

その後の下級審の判断をみると、マキサカルシトル知財高裁大合議判決に従った判断を示しており、今後もこのような傾向が続くと考えられる。

一般に、解決原理同一説(技術思想同一説)の立場からは、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであるとしている。そして、この本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で、特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であることを確定することによって認定するという基本的な考え方により行われている。

具体的な認定に当たっては、特許発明の本質的部分を、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記

載の従来技術との比較から認定し、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定する、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定する、というステップが取られている。

また、出願日(優先権主張日)の従来技術に照らして明細書の従来技術の記載が、客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定され、結果的にこのような場合は、かなり限定的な解釈がされている。

このような解決原理同一説(技術的思想同一説)については、マキサカルシトル知財高裁大合議判決でも述べられているように、特許発明の実質的価値は、発明が技術的思想の創作であることから、その技術分野における従来技術と比較して、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分が特徴的部分であるということは、肯定できるといえる。

また、参照すべき従来技術についても、明細書に記載された従来技術については、特許制度の趣旨から、すでに特許明細書が特許公報等で公開されていることで、公衆に対してもその内容が明確となっているものであるから、これを第1に参照すべき点は妥当である。また、明細書の従来技術の記載が足りない場合には、他に存在する従来技術を参照するという判断手法についても、特許が客観的に従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を提供した点にあることから、妥当であるといえる。

また、構成要件同一説を採用した場合、理論上、いったん本質的部分であるとされた構成要素(a)について、その構成要素に些細な変更がなされたに止まる構成要素(a')に置換されても常に均等論の適用が否定されてしまうこと、また、理論上、いったん非本質的部分ではないとされた構成要素に関しては、それがどんなにかけ離れた構成要素に置換されても、常に本質的部分の要件の充足が認められることになり、逆に均等論の適用範囲を広げすぎてしまうなどの問題があると指摘されており<sup>(4)</sup>、このような観点からも解決原意同一説を採ることは妥当であると考えられる。

(4) 田村善之「均等論の要件の明晰化を図った知財高裁大合議判決～マキサカルシトル事件～」Westlaw Japan, 2016, 3頁以下



## 2. 発明目的及び効果の異同による「貢献の程度」の判断について

マキサカルシトール知財高裁大合議判決以降、これに従ったアプローチにより均等論第1要件の充足を否定した判決では、「貢献の程度」を認定するにあたって、特許発明の解決課題を認定したうえで、その解決手段を概略的に認定している。

例えば、上述の「ソーシャルネットワーク」事件(前掲Ⅲ. 4)などでは、「貢献の程度」の認定において、以下の3つの解決課題を認定している。

1) 従来、職業等に関する様々な特定分野の専門家を知り、専門的知識や情報を得ようとする場合に、効率的に知ることの出来るシステム・方法はなく、また、より広範で深い人間関係を結ぶためには、一人一人の努力に頼るほかなく、これを積極的にサポートすること。

2) より広範で深い人間関係を結ぶことを積極的にサポートする人脈関係登録システム、人脈関係登録方法とサーバ、人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体を提供すること

3) 職業等に関する様々な特定分野の専門家を知り、専門的知識や情報を得ようとする場合に、人脈関係情報を作成し簡単かつ効率的に知ることのできるような人脈関係登録システム、人脈関係登録方法とサーバ、人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体を提供すること。

そのうえで、「本件優先日当時の従来技術に照らせば、上記(ア)のとおり本件明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところは、客観的に見て不十分」であるとして、客観的に存在する従来技術(この例では、乙2号証)を参照して、上記解決課題に対応する解決手段が既に存在していたか否か検討を行ったうえで、「上記イ(イ)のとおり従来技術に照らせば、本件各発明は、主要な点においては、従来例に示されたものとほぼ同一の技術を開示するにとどまり、従来例が未解決であった技術的困難性を具体的に指摘し、その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないから、本件各発明の貢献の程度は大きくないというべきであり、上記従来技術に照らし、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分については、本件各発明の特許請求の範囲とほぼ同

義のものとして認定するのが相当である。」と認定するプロセスを取っている。

これは、上述の「携帯端末サービスシステム」(アメーバービグ)事件(前掲Ⅲ. 3)でも同じであり、本特許発明の技術的課題(目的)を認定し、その技術的課題が明細書に記載された従来技術及び、客観的に認定される先行技術の技術課題と比較検討し、従来技術にない技術課題に対応する技術的特徴を認定するプロセスを採っている。

しかし、上述のある特定の解決課題を解決するための「解決手段」は、一つではなく、多数の異なる解決手段を考えられる。上記のソーシャルネットワークの例でいえば、「特定分野の専門家を知り、専門知識や情報を得ようとする」という解決課題に対しては、検索エンジンを利用して専門家個人名をキーワード検索するという解決手段もあり、また専門分野のキーワードから検索を行うなどの様々な解決手段が考えられる。

そのため、特許発明が提示した解決課題を解決する手段が従来技術に示されているからといって、その解決手段が異なる場合には、必ずしもそれにより特許発明の貢献度が低いとは一概には言えないと考えられる。

このようなことから、第1要件の判断を行うに際しても、特許発明の構成と明細書に記載された技術及び、客観的に特定される先行技術との構成の対比を先に行ったうえで、その構成の相違点から導き出される技術的課題を検討するプロセスを踏むべきではないかと考えられる。

第1要件の認定については、ボールスプライン軸受け最高裁判決の調査官解説<sup>(5)</sup>にも、「(2)の要件が、明細書の記載を基礎として、ある程度概括的に充足性が判断されるものであることに照らすと、実務上具体的事案について均等の成否を判断するに当たっては、むしろ、(2)の要件(置換可能性)の存否を最初に判断し、その上で(1)の要件の存否を判断するという順序を採ることが、相当と思われる。」とある。また、「実務上は、非本質的部分(第1要件)充足性を判断するのは、非常に困難であり、必ずしも予見可能性があるとはいえません。この点の不都合を少しでも解消させるためには、第2要件及び第3要件の適合性の審理判断、すなわち、被告製品等の置換部分は、侵害時の技術水準の下で「置換可能か否か」及び「置換容易か否か」の審理判断を先行すべきです<sup>(6)</sup>」として、第1要件の判断に先立っ

(5) 三村量一「最高裁判所判例解説(民事篇)(上)」(平成10度)144頁

(6) 飯村敏明「特許権の均等侵害の成否に関する2, 3の論点」パテント Vol.67 No.3(2014年)135 - 136頁

て、第2要件、第3要件の判断を行うべきであるとしている。これらも、発明の「本質的部分」という第1要件の判断の困難性に伴うものであり、第1要件の判断において第2要件の判断もともに行うことも考慮すべきであると考えられる。

### 3. 被告製品との構成の相違の参酌

また、第1要件の認定に際して、特許発明の構成と被告製品の構成及びその技術的効果を参酌した例として、車載用アンテナ事件(東京地裁令和元年9月11日判決(平成30年(ワ)第13400号))が一つの参考となる。

#### <事件の概要>

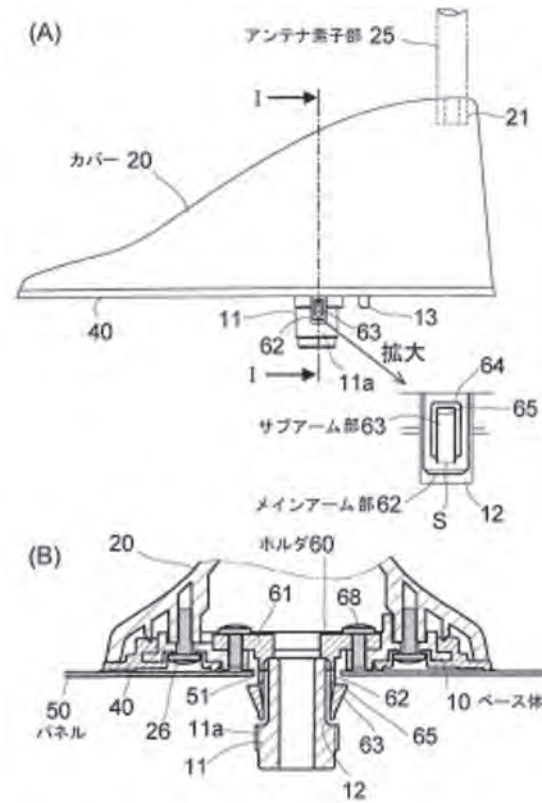
本件は、車載用アンテナについての特許権を有する原告が、被告に対し、被告製品の差止め及び廃棄、並びに損害賠償を求めた事案であり、本判決では、被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属しないと認定した上で、念のためとして、傍論として均等侵害の第1要件について判断を示している。

#### <争点及び裁判所の判断>

本件発明は、車載用等に適した構造の電波受信等に使用されるアンテナの構造に関する技術であり、アンテナの仮固定用ホルダに対して、アンテナを車体パネル等の被装着パネル等に取り付ける際、これをスムーズに取付孔に挿入することができ、その後のネジ止め工程においてアンテナが完全に外れないようにするため、請求項1記載のように、アンテナ挿入時には、メインアーム部及びサブアーム部の両者が撓むことにより、より少ない挿入力で挿入できるようにするとともに、アンテナの抜け方向(上方向)に荷重が加わったときは、係止爪が外側に撓んで拡がる構造とした点について争われた事案である。

この裁判においては、当事者により均等論が争われなかったが、判決において、傍論としながら「本件発明1は、特に車載用等のアンテナの仮固定用ホルダについて、従来例の仮固定用ホルダでは抜け力が弱いという問題があり、他方、抜け力を強くするために係止爪の引っ掛かり量を多くすると、挿入力が強くなり作業性が悪化することから、挿入力は弱いままで、抜け力を強くするという課題を解決するためのものであると認められる(本件明細書等の段落【0009】、【0013】～【0015】)。

そうすると、本件発明1の本質的部分は、挿入力は弱いままで、抜け力を強くするための構成にあり、従来技術との対比でいうと、特に抜け力の強化のための構成が重要であるというべきである。」と発明の課題を



特許第 5213250 号 図 1

認定している。そのうえで、「本件発明1は、上記課題の解決のため、①メインアーム部と、メインアーム部の下端部で繋がったサブアーム部を有し、②当該下端部がサブアーム部の撓みの支点となり、③サブアーム部の上端部を、上端に向かって肉厚が増加する係止爪からなるものとするなどにより、取付孔への挿入性の向上を図るとともに、アンテナ上方向(抜け方向)に荷重が加わったときは、係止爪が外側に撓んで拡がることにより抜け力の増大を可能にするものであると認められる(特許請求の範囲、本件明細書等の段落【0017】、【0029】、【0032】、【0033】、【0036】、【0037】)。

ウ 他方、被告製品においては、サブアーム部の爪部の上部にフック部が設けられ、当該フック部と車体のルーフ孔の距離が0.3mmであると認められるから(乙13)、抜け方向に荷重が加わった際に、フック部は0.3mm程度以上は撓むことなくすぐに車体のルーフの内側面に当たり、爪部がそれ以上に外側に撓むことは抑制されるものと認められる。」とし、さらに被告製品にいて、フック部がある場合とない場合の実験結果を取り上げたうえで、「エ 前記判示のとおり、抜け力の増大という課題を解決するための構成は本件発明1の本質的部分ということができるところ、本件発

明1はこの課題をアンテナ上方向(抜け方向)に荷重が加わったときに係止爪が外側に撓んで拡がることにより解決しているのに対し、被告製品は爪部に加えてフック部を備えることにより抜け力を保持しているものと認められ、そうすると、被告製品は本件発明1と異なる構成により上記課題を解決しているといえることができる。』として、特許発明と被告製品との構成の相違、及びこれによる効果の相違を取り上げて、第1要件の技術的特徴を認定している。

この車載アンテナ事件では、基本的なアプローチは、マキサカルシトール知財高裁大合議判決に従っているが、第1要件の具体的認定方法において、特許発明の目的を特定したうえで「特に抜け力の強化のための構成が重要であるというべきである。」として、単なる目的や解決課題の相違ではなく、特許発明と被告製品との構成の相違点を検討するというアプローチを取っている。事案としては、被告の実験結果を取り上げ、被告製品が本件特許発明とは異なる構成により課題を解決しているとして、均等侵害を否定している。本質的部分の認定において「置換されたイ号が特許発明の技術的思想の範囲内にあるか否かを問い、それが肯定されるのであれば、(結果的に)置換された部分は非本質的部分であったことになり、逆に否定されるのであれば、(結果的に)置換された部分は本質的部分であったことになる」<sup>(7)</sup>という考えからすると、この車載アンテナ事件の判例のように被告製品との比較において認定を行うアプローチは明確で妥当であるといえる。

なお、この判決では、第1要件と第2要件の関係については言及されていないが、第1要件の判断の困難さなどから、第1要件に先立って第2要件を判断している中空ゴルフクラブヘッド事件<sup>(8)</sup>などの判例もある。第1要件と第2要件をそれぞれ別の要件として要件化することの意義を問う考えや、また「均等論における置換可能性は発明にかかる技術思想が及ばないものに対して均等を理由に特許権侵害が肯定されることを防ぐ要件であり、本質的部分の要件は当該技術思想が出願された明細書に開示されていることを要求する要件として機能する」との考えもあり<sup>(9)</sup>、第2要件の判断も踏まえたさらなる検討が必要であるといえる。

## VI. おわりに

均等論の第1要件の判断については、マキサカルシトール知財高裁大合議判決により大きな流れが作られており、これに従った判断がなされている。しかし、具体的な判断手法については、明確にはされていない。

また、マキサカルシトール知財高裁大合議判決では、均等論の第1要件から順に判断されているが、上述のように第1要件の判断には第2要件を先に判断している判例もあり、これら要件の判断の順序などについてもまだ検討の余地があるといえる。これらについては、さらなる判例の積み重ねにより、明確にされていく必要があるといえる。

(7) 田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義」 知的財産法政策研究 Vol.21 2008年10頁

(8) 知財高裁平成21年6月29日中間判決 平成21年(ネ)第10006号

(9) 田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義」 知的財産法政策学研究 Vol.22 2009年70-71頁





# TRIPS 協定下にあるシンガポール共和国における 知的財産制度の意義の特殊性について

森 哲也<sup>(\*)</sup>・加藤 浩<sup>(\*\*)</sup>

シンガポールは、中継貿易から始まり、輸出志向型工業化のオントレポー貿易で驚異的な経済成長を果たし、新興の「先進国」となった。その知的財産制度は、いまのところ、一般国民よりは国営企業群と FDI と MNCs のような外資企業の活動のためにあり、その意義は歪んで特殊である。他方、知的財産制度の本来の意義は、国民の知的創造を喚起して国の産業の発達に寄与させることにある。よって、これからのシンガポールでは、知的財産制度の制度設計と運用に、国民に向けた工夫があつて然るべきである。

## I はじめに

### II 「新興先進国」シンガポール

1. 宿命の「商業国家」から「オントレポー貿易」へ
2. 絶対権力を有する「権威主義者」と「開発体制」そして「開発法学」による道筋
3. 「開発途上国」の側面を残すシンガポール

### III シンガポールにおける「法の支配／法による支配」と IP 制度

### IV シンガポールの WTO・TRIPS 協定への対応

1. 「貿易立国」の国際性と WTO・TRIPS 協定他への加盟
2. シンガポールの国際市場における立ち位置に関する宣言

### V シンガポールが採用した IP 制度の例

1. 特許法
2. 意匠法
3. 商標法
4. 模倣品対策としての国境強制措置

### VI おわりに

## I はじめに

本稿は、シンガポール共和国(the Republic of Singapore, 以下「シンガポール」)を新興の先進国(newly emerging developed country)として捉えて、その知的財産制度(intellectual property system: 「IP 制度」)の意義の特殊性を「開発法学(development

jurisprudence)」の観点から検証する。何故ならば、シンガポールは、「開発途上国(developing country, 以下「途上国」)の特徴である「開発体制(development-oriented system / development system)」, 絶対権力を有する「権威主義者(authoritarians)」の支配, 及び「法の支配(rule of law)あり方, そして「商業国家(commercial state)という特徴を有しており, 既存の経済的価値の取引が中心であつて, 科学技術の分野での新たな経済的価値の知的財産(intellectual properties: IP)の創造を旨としていない。そのようなシンガポールの体質は, 導入した知的財産制度(intellectual property system: IP 制度)の制度設計と運用において, 以下に見るように, 直接・間接に影響している。

## II 「新興先進国」シンガポール

### 1. 宿命の「商業国家」から「オントレポー貿易」へ

シンガポールは、英国の植民地となり、その後マレーシア連邦時代を経て、1965年にリー・クアン・ユー(Lee Kuan Yew)ら華人達によって独立建国された<sup>(1)</sup>。爾来シンガポールは、東南アジアの経済史の専門家イアン・ブラウン(Ian Brown)が示唆するように、中継貿易(transit trade)を軸にした「貿易立国(aim to be trade state)」であり「商業国家(commercial state)」として歴史の宿命を負いながら発展した<sup>(2)</sup>。人々つまり内国人(national citizens)の生業の中心は、既存の

(\*) 校友、特許業務法人日栄国際特許事務所会長、弁理士、日本大学大学院博士後期課程在学。なお、本稿は、将来的に、著者が日本大学大学院法学研究科博士後期課程において執筆中の博士論文の一部を構成する予定のものである。

(\*\*) 日本大学法学部 教授

(1) 岩崎(2018)pp.4-88を参照。

(2) Ian Brown(1999)pp.2-3,9,212-270を参照。



経済的価値の取引をする商業であり、発明・考案 (invention) のような科学技術分野の新たな経済的価値である IP の創造を旨としない。

そのシンガポールは、国家運営の政策手段 (policy measure) として「開発体制」を強化して来た<sup>(3)</sup>。この「開発体制」とは、「政府が開発を最大の目標、かつ体制の『正統性 (political rationality)』に掲げ、その遂行に不可欠と考えた政治経済の諸制度を体系化したもの、具体的には、政治分野の権威主義体制と経済分野の国家主導型開発が結合した体制」をいう。東南アジアにおける「途上国」の殆どが、何らかのかたちでこの「開発体制」を展開して来たが、民主化が進むほどにこれは弱体化するか崩壊した。しかし、シンガポールでは、むしろ「開発体制」は、絶対権力を有する「権威主義者」により強化されて現在がある<sup>(4)</sup>。

このように、産業開発のために「開発体制」を採り、しかも、内国人が例えば発明・考案のような新たな経済的価値としての IP を自らの富として創造することを目指さない点において、シンガポールには未だ途上国の側面を見る。それは、表-1にあるように、シンガポールの内国人による特許出願件数から理解できる。例えば、2016年にシンガポール知的財産庁 (Intellectual Property Office of Singapore : IPOS) になされた特許出願合計が 10,000 件であるところ、内国人によるものは、およそ 1,800 件、全体の 18% 程度である。

他方で、シンガポールの内国人は、文学や芸術のような非科学技術分野における創造力は、他の途上国の内国人と同様に、決して先進国の人々に劣らない。例えば、アルフィン サアット (Alfian Sa'at) の短編集『サヤン、シンガポール』<sup>(5)</sup> や キャサリン リム (Catherine Lim) の短編集『シンガポーリアン・シンガポール』<sup>(6)</sup>、そして日本で開催された「東南アジアの現代美術展」の図録に収録された多様な作品を観れば判る<sup>(7)</sup>。

表-2 で示すように、2016年にシンガポールになされた意匠登録出願合計が約 2,200 件であるところ、内国人 (national citizens) によるものが全体の約 31% の約 700 件と、シンガポール内国人のこの分野の IP 創造は外国勢に迫っている。また、表-3 では、2016

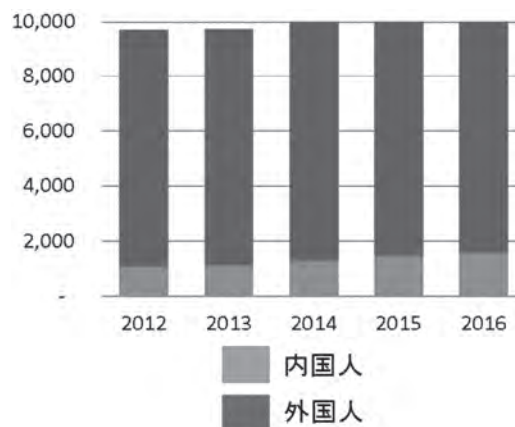
年度のシンガポールになされた商標登録出願合計が約 26,000 であるところ、内国人による商標登録出願件数は約 6,000 件、全体の約 23% となっていて、商標の分野も外国勢を追尾している様子が判る。

シンガポールは、その「貿易立国 (aim to be trading state)」を「開発体制」で支えながら驚異的に経済成長した。フレデリック P. ミラー (Frederic P. Miller et.al)<sup>(8)</sup> によれば、国民総生産の 48% を製造業と金融業が占めるシンガポールは、「シンガポールモデル (Singapore Model)」の異名で新興の「先進国」の一つというべき存在となった。

シンガポールの経済発展の経緯は、「貿易立国」から「オントレポー (集散地) 貿易 (entrepot trade)」への発展形態を示している。

このオントレポー貿易とは、加工製造業を含む輸出志向型工業化 (export-oriented industrialization)<sup>(9)</sup> で、輸入した原料を加工して出来た製品を輸出し、その収入がまた原料調達の資金源となるサイクルに発展したことをいう。このようなオントレポー貿易においては、内国人による IP の創出及び利活用に関する活動の余地は未だ大きく残されており、その消長は IP 制度の制度設計と運用、そして IP 教育にかかっている。

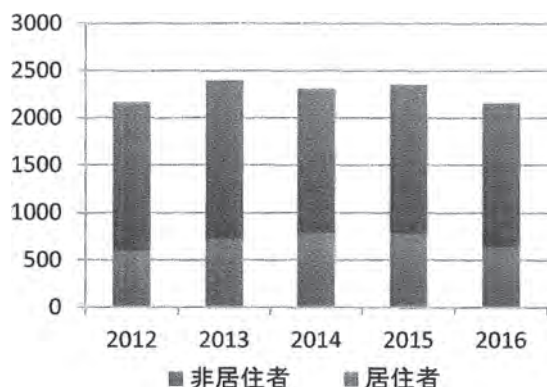
表-1  
シンガポールになされた特許出願



出典：2019年5月 JERTO シンガポール知財部・バンコク知財部作成の pdf.p.4 の棒グラフより筆者抜粋。

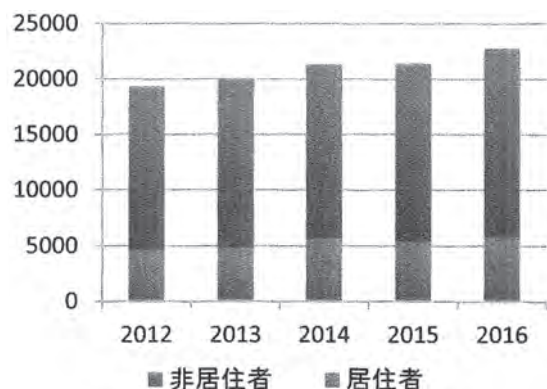
(3) 岩崎 (2009) p.73 を参照。  
 (4) 岩崎 (2009) pp.33,35,48,56,57,71-73 を参照。  
 (5) アルフィン サアット (2015) を参照。  
 (6) キャサリン リム (1992) を参照。  
 (7) 国立新美術館と森美術館 (2017) pp.72-74,102,106,112,118 を参照。  
 (8) Frederic p. Miller et.al. (2011) pp.5, 122-124 を参照。  
 (9) 岩崎 (2018) p.115 を参照。

表-2  
シンガポールになされた意匠登録出願



出典：2019年5月JETROシンガポール知財部・バンコク知財部作成のpdf.p.4の棒グラフより筆者抜粋。

表-3  
シンガポールになされた商標登録出願



出典：2019年5月JETROシンガポール知財部・バンコク知財部作成のpdf.p.4の棒グラフを基に筆者抜粋。

## 2. 絶対権力を有する「権威主義者」と「開発体制」そして「開発法学」による道筋

シンガポールの以上のような市場への対応には、リークアンユーから三代にわたる権威主義者達(authoritarians)が、「開発体制」を徹底して展開したことにその特徴がある。「開発体制」は、具体的には、デヴィッドアブドライ(Devid Abudlai)やポールクルーグマン(Paul Krugman)などが主張するような知

識集約型労働力(knowledge intensive work force)による知識集約型経済(knowledge economy: K-エコノミー)<sup>(10)</sup>の構築のため、内国人に広く展開した教育、とりわけ英語教育によるエリート人材育成、賃金の管理や国民への住宅供給による国民への富の分配、政府関連企業群(state's companies)と外国直接投資(Foreign Direct Investment: FDI)や多国籍企業(Multi-National Corporations: MNCs)の導入による工業化などを中心に展開された<sup>(11)</sup>。このうち政府関連企業は、シンガポールの国内総生産(GDP)の60%を担っているが、3,000を超える外資のFDIやMNCsの導入効果が大きいとされる<sup>(12)</sup>。

そこで、とりわけ学校教育にIP創造教育を導入すれば、教育が「開発体制」によって強力展開されているだけに、IP制度を内国人に認識させ、シンガポールに、知識集約型労働力を醸成して知識集約型経済を構築することができるはずである。

このシンガポールの2017年の人口は561万人(うち「シンガポール人」と称する永住者397万人)、その民族構成は、華人74%、マレー人13%、印人9%であり、マレーシアと同様に「多民族分節国家(multi-ethnically segmented country)」である<sup>(13)</sup>。このことは、シンガポールを一つ国として成り行かせ、かつ「開発体制」を進めるために、権威主義者が登場する必然性を秘めていたことを意味する。

このような新興の先進国シンガポールの開発を論じるために、その「開発体制」との関係で「開発法学」からのアプローチは欠かせない。

「開発法学」とは、途上国の地域の法と、政治・経済・社会発展とのさまざまな関係を究明し、そこで得られる知見を動員しながら、政策提言と共にその批判的検討を行う学問である。

これによれば、途上国には、地域伝統に根差した共同体の共同法理(community-oriented principle of law)による固有法(proper law)と、市場法理(market-oriented principle of law)による市場法と、「開発体制」のための指令法理(directive-oriented principle of law)による開発法(law for development)があるとされる。ここに共同法理とは、人間の「群れ」の成員の一体

(10) Abdlai(2004)pp.7-4を参照。K-エコノミーの構築は、公式「経済成長=投入労働力増大+投下資本増大+全要素生産性(Total Factor Productivity: TFP)」の中で、TFPを増大させることである。

このTFPの中にIPがありこれを増大させれば、労働者数はそのまま労働生産性が上がって経済成長することになる。

(11) 岩崎(2018)pp.88-224,115-140を参照。

(12) Frederic P. Miller et.al.(2011)pp.123-124を参照。

(13) 外務省『シンガポール基礎データ』(2019)を参照。

<http://www.mofa.go.jp/mofa/area/singapore/data.html>

性を軸とする法理であり、市場法理とは、各個人の「他者性」を認めて対等な契約関係を軸とする法理をい、そして、指令法理とは、命令・服従の関係を軸とする法理をいう<sup>(14)</sup>。

IP 制度の真の目的は、内国人に新しい経済的価値 IP を創造させ、以て国の産業の発達に寄与させることであるから、市場法理、共同法理、そして指令法理を均衡融合させて、内国人と市場、そして政府の各機能を最大化させる IP 制度の制度設計と運用が必要となる。

### 3. 「開発途上国」の側面を残すシンガポール

WIPO の設立メンバー国であるシンガポールは、1995 年に WTO とその附属書 1-C の TRIPS 協定に加盟した<sup>(15)</sup>。そこで、シンガポールと TRIPS 協定の「国際開発(international development)」支援の文脈にある条項、第 65 条(経過措置)、第 66 条(後発開発途上加盟国)、そして第 67 条(技術協力)との関係で、TRIPS 協定上の概念「開発途上国(developing countries)」を検討する。

ここでいう「途上国」は「開発途上加盟国(member of developing countries)」 「後発開発途上加盟国(member of least developed countries)」のことであるが、協定中にその定義はない。

むしろ、TRIPS メンバー国の自己表明によって協定条項の適用関係でグループ分けされることになっている<sup>(16)</sup>。

筆者は、国連の開発計画委員会(Committee for Development Plan : CDP)の後発開発途上国の定義<sup>(17)</sup>を参考にして、「途上国」の定義を TRIPS 協定の IP 保護の目的と整合する「国際開発(international development)」の観点も考慮して策定した。

すなわち、「開発途上国」は、産業体質が商業中心であって内国人(national citizen)が科学技術関連の新たな経済的価値 IP を自らの富として創造しようとする意識に乏しいか、経済成長はしているものなお貧困

問題や極端な所得格差の問題を抱えている国を総称することにした。

なお、在シンガポール日本大使館は、2011 年の実績でシンガポール内国人の進学率は中学校は 98.1%、高等学校が 27.7%、高等技術専門学校が 43.4%、大学が 26.0%、内国人の識字率が 96.4%であったと報告している<sup>(18)</sup>。アマルティア セン(Amartya Sen)の理論<sup>(19)</sup>によれば、この教育水準の高さと識字率の高さは、シンガポール内国人の自ら持てる機能を選択する「潜在能力(capability)」の高さを意味する。

この観点からすれば、シンガポールはもはや従来の定義の「途上国」とはいえず、「新興の先進国」と目すべき存在となっているのである。

しかし、現在なお、シンガポールが、産業体質が商業中心であって、内国人が新たな経済的価値を有する IP を創造する意識に乏しく、自律的な富の創造力が不十分であるとすれば、途上国として論じることが可能であろうから、筆者はこの立場に立つことにする。

途上国では、形式論の「法による支配(rule by law)」が行われていて、実質論の「法の支配(rule of law)」には及ばない。この点からもシンガポールに残る「途上国的側面」を論じること、理論上の不都合はなからう。

## Ⅲ シンガポールにおける「法の支配／法による支配」と IP 制度

シンガポールの「開発体制」でも、TRIPS 協定に定める IPR の行使(enforcement) (第 41-49 条)などとの関係で、IP 制度の制度設計や運用における「法の支配」が問題になる。

フリードリッヒ A.ハイエク(Friedrich August von Hayek)は、「法の支配」を、「政府が行なうすべての活動は、明確に決定され前もって公表されているルールによって規制される、ということの意味する。」としている<sup>(20)</sup>。

(14) 安田(2005)pp.5,2-32を参照。

(15) 加藤(2017)特許ニュース「アセアン諸国の知的財産制度—第1回—シンガポール(上)」を参照。

(16) WTO, DEVELOPMENT DEFINITION “Who are the developing countries in WTO” p.1を参照。 “There are no definitions of ‘developed and developing’ countries. Members announce for themselves whether they are ‘developed’ or ‘developing’ countries. However, other members can challenge the decision of a member to make use of provisions available to developing countries.” 2020.1.11 retrieved. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/devel\\_e/dlwt\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dlwt_e.htm)

(17) 外務省(2019)「貿易と開発」p.1を参照。  
[https://www.mofa.go.jp/gaiko/ohrlls/ldc\\_teigi.html](https://www.mofa.go.jp/gaiko/ohrlls/ldc_teigi.html)

(18) 在シンガポール日本国大使館(2012)p.3を参照。

(19) セン(2010)p.22を参照。

(20) ハイエク(2013)pp.92-110を参照。



また、トム・ビンガム (Tom Bingham)<sup>(21)</sup> は、国際法の分野で「法の支配」に人権思想が加わり、これが各国内の国内法に浸透してゆく関係や、その実定性 (substantive effectiveness) を担保する法制度のあり方を論じている。この二者の主題は、西洋発である実質論の「法の支配」とそこから歴史の中で生まれた形式論の「法による支配」である。

そして、1600年代中国明末の哲学者・政治運動家、黄宗義は、その著書『明夷待訪録』<sup>(22)</sup> で、夏、殷、周の聖王達までは民のための「法」があったが、以降、王達はひたすら我欲に走りながら法を道具として統治したことにより、中国に「法」はなくなったという。

因みに、この「法の支配」の概念のあり方について、ニック・チースマン (Nick Cheesman)<sup>(23)</sup> の、途上国の現実に則した研究がある。ニックの研究は、ミャンマーの「法の支配」に関するものであるが、ミャンマーのような途上国では、「法の支配」概念は、これと対峙する概念を対比しながら特定するべきであると指摘して、それらを一括する用語として「法と伝統秩序 (law and order tradition)」を充てるべきであるとする。ニックの思考枠組は、典型的な「法による支配」から実質論の「法の支配」に近づける中間段階の概念を提供しているように思える。この理論もまた、シンガポールに適用できる。

ジョシエ・ラジャー (Jothie Rajah) によれば、シンガポールは人民行動党 (People's Action Party) の一党独裁体制で成り立っている。この政権与党は、シンガポールを非社会主義であり民主主義の国とする基本姿勢で、治安維持のために権力を行政に集中するように、法律には適用例外を設け、また、公民権や個人の権利を抑圧し、同時に商売では自由「西欧」の法に約合せる「二重法治制」を採るのである。このようなダブルスタンダードの思想で、しかもリー・クアン・ユーを始めとする「ワンマン (one-man)」達が、反対派の者又はグループを、露骨な手段で政界から追い落として来た。例えば「公共秩序法 (Public Order Act)」や「対蛮行法 (Vandalism Act)」のような法律を根拠にしてその対抗

候補者を訴え、特に名誉棄損訴訟を多用し、裁判所もそれを容認するのである<sup>(24)</sup>。これは、法律を権力独占のための道具とする「法による支配」に他ならない。

しかし、2019年にワールド・ジャスティス・プロジェクト (World Justice Project) が9つのファクターを挙げて、先進国も含めた102カ国の「法の支配」の充実度合いにつき報告したランキング<sup>(25)</sup>によれば、2018年で第9位であり、シンガポールの「法の支配」水準は高い。

そして、シンガポールは既にGDPにおいては世界屈指の国となり、内国人も豊かな生活を送っている。ここから、当地で行われている「法による支配」も国家統治の現実主義 (pragmatism) に適う合理性がある。

しかし、シンガポールのIP制度は、「開発体制」の展開下で「貿易立国」を進めることで、次に述べる国際的な視座から「法の支配 - 法による支配」の線上における座標位置が問われることになる。

## IV シンガポールの WTO・TRIPS 協定への対応

### 1. 「貿易立国」の国際性と WTO・TRIPS 協定他への加盟

シンガポールがWIPOの原加盟国としてTRIPS協定などIP関係諸条約に加盟したのは、この国の生い立ちから来る「中継貿易」「貿易立国 (aim to be trading state)」の国際性が政策の基本にあったから当然の成り行きといえる。

シンガポール政府は、これらの条約の義務を履行する関係法制の行政を担う専門官庁として、シンガポール知的財産庁 (Intellectual Property Office of Singapore: IPOS) を2001年に立ち上げた。IPOSは、知的財産権庁設置法によって設置され (特許法第2条解釈(1)中「庁」の定義を参照。)、法務省の管轄下にあつて<sup>(26)</sup>、鋭意運営がなされているようである<sup>(27)</sup>。

こうして新たに出発したIP制度を在野で支える法律事務所も、国家の機能を反映するように、幅広い守

(21) Bingham (2011) pp. 66-109, 117, 118 を参照。

(22) 黄宗義著・西田太郎訳 (1964) pp. 24-29 を参照。

(23) Nick (2016) pp. 15-17 を参照。

(24) Jothie Rajah (2012) pp. 23-24, 7-69 を参照。

(25) World Justice Project (2019) pp. 6, 16, 20-29 を参照。

(26) 熊谷 (2016) ICD ニュース第 67 号, p. 9 を参照。

<http://www.moj.go.jp/content/001187305.pdf>

(27) 2019 (平成 31) 年 3 月 13 - 15 日、筆者が所属する日本大学大学院での研究の一環としてシンガポールのフィールドワークを行った際に訪れた IPOS の対応担当官の説明を受けた。

それによれば、特許審査官 100 名のうち 90 名が何らかの技術分野の博士号を持っているとのことであったので、シンガポール政府の IP 制度に対する強い意気込みが窺えた。



備範囲を有しているのが理想とされる。例えば、本学大学院のフィールドワークで訪れたドナルドソン・バーキンショウ(DONALDSON & BURKINSHAW)法律事務所は、1874年11月6日に事務所名に象徴される2名の創業者によって創業された、シンガポール建国の歴史を共有している老舗である。事務所の職員も総勢約80名、そのIP部門は約40名で、事務所職員数の約半分を占めていた。そしてその大方の受任事件は、外国からの出願であった。

## 2. シンガポールの国際市場における立ち位置に関する宣言

シンガポールが2013年4月に公表した次の10年の基本計画の中で、シンガポールをアジアの世界的なIPハブ(IP Hub)として発展させるという政府見解を述べている<sup>(28)</sup>。そこでは、シンガポールの三つの戦略的目標となるべき項目として(i)IP活動と管理の拠点、(ii)価値あるIP出願の拠点、そして(iii)IP紛争の解決拠点が挙げられている。これらは、地域及びそれを超えた連携動作に長けた人材確保と、IP活動に通じる発展的な環境の構築によって達成できる。

この基本計画は、2017年に「IP運営委員会勧告(IP Steering Committee's recommendation)」として、「知的財産(IP)ハブ マスタープラン(UPDATED to the Intellectual Property (IP) Hub Master Plan)」という形に具体化して公表された。このことは、現代のシンガポールが、IPの保護が世界大で拡大強化されることの合理性を容認し、IPを国家運営の手段として駆使する姿勢を明らかにしたことを意味する。また、これによりシンガポールは、「国際バリューチェーン(global value chain)」の中でのIPに関する国際市場における立ち位置も明らかにした。

因みに、初代首相のリークアンユーは、シンガポールの工業化を目指して外国資本をこの国に誘導するために、コモン・ロー(common law)システムの発展形態としての契約法と共に、とりわけ中国との関係で市場優位(market advantage)に立てるようにと、IP

保護を重要視していたとされる<sup>(29)</sup>。このことから、シンガポールのIP制度の意義の原点が、外国資本の活動に資する環境整備と国際市場でのIP秩序の維持にあったことが観察できる。

シンガポールはまた、国際連合の専門機関である世界知的所有権機構(World Intellectual Property Organization: WIPO)の仲裁機関(WIPO Arbitration and Mediation Center)を招致している<sup>(30)</sup>。まさに、シンガポールは、交錯する貿易関係で生じるIP紛争の調停役を担おうとしている。

## V シンガポールが採用したIP制度の例

シンガポールは、TRIPS協定を含めIP関係の諸条約の義務を履行するために、特許法をはじめとする諸IP法を制定した。

しかし、地理的表示(geographical indicates)やノウハウ(know-how)は、コモン・ローの手法で事例毎に検討される<sup>(31)</sup>。

なお、シンガポールにおいては、とりわけ内国人向けのIP創造喚起の制度として、小特許あるいは実用新案制度の制定が望まれるのであるが、政府の目が国際社会の方のみに向いているせいか、未だにその制度はない。

他方で、IP法制度は、指令法理が基本となる行政法(administrative law)の分野にも属しており、法技術的に成文法(civil law)でなければ円滑かつ十分な展開が困難な性格を有している。TRIPS協定加盟に先立ち特許法を整備し、その後間もなく意匠法や商標法も逐次的に整備して来た所以はここにある。かくして、シンガポールは、IP制度の分野でコモン・ロー原則から成文法制度の世界に踏み込んだ。

以下に、特許法、意匠法、そして商標法の条文<sup>(32)</sup>の要点部分を、次のように個別に検討する。

### 1. 特許法

TRIPS協定への対応として整備した特許法<sup>(33)</sup>では、

(28) Government of Singapore・Intellectual Property Office of Singapore (2017) pp.1,9を参照。  
[https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/about-ipos-doc/full-report\\_update-to-ip-hub-master-plan\\_final.pdf](https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/about-ipos-doc/full-report_update-to-ip-hub-master-plan_final.pdf)

(29) Joheie Rajahr, (2012) p.29 脚注139を参照。

(30) Aceris Law LLC (2018) 『国際仲裁情報』「シンガポール国際仲裁」を参照。  
<https://www.international-arbitration-attorney.com/ja/international-arbitration-in-singapore/> 2019年12月4日アクセス。

(31) JETRO (2018) 『工業および知的財産権供与に関わる制度』p.3を参照。  
[http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/invest\\_08.html](http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/invest_08.html)

(32) 経済産業省・特許庁 『諸外国の法令・条約』外務省条約局和訳参照。  
[https://www.jpo.go.jp/sjoryou/s\\_sonota/fips/mokuji.jtm](https://www.jpo.go.jp/sjoryou/s_sonota/fips/mokuji.jtm)

(33) 経済産業省・特許庁 『諸外国の法令・条約』  
[https://www.jpo.go.jp/sjoryou/s\\_sonota/fips/mokuji.jtm](https://www.jpo.go.jp/sjoryou/s_sonota/fips/mokuji.jtm)

特許要件として、新規性(novelty：第14条)の他に進歩性(inventive step：第15条)や産業上利用可能性(applicability to industry：第16条)、特許権に関する諸事項(第47条以下)、職務発明(第49条)、実施契約(第53, 54条)、市場法理が支配する私的自治の原則の例外として指令法理が顕著に働く強制実施権(第55条)などを規定する。

そこで、内国人に向けて要となる事項及びその関係条文について次に分析する。

### (1) 「発明」概念

「発明」概念が法文上明確に示されれば、内国人が科学技術分野でIPを創造する方向が明確になる。これによって、特許制度が発明を保護して産業の発達に寄与する目的を達成できる。

しかし、米国の特許法(35USC)の規定ぶり<sup>(34)</sup>と同様に、シンガポールの特許法には「発明」を直接的に正確な用語で定義する規定は存在しない。シンガポールは、発明の定義が存在しないことによって、米国で大問題となった概念である「特許適格性(patent eligibility)」が浮上して、制度運用上の困難に直面することになる。米国では、連邦最高裁判所が“*Mayo Collaborative v. Prometheus Laboratories, Inc.*”事件<sup>(35)</sup>で示した、「特許適格性」なる概念が問題になった。「特許が特許適格性の判例上の例外に該当するとき、その例外を著しく超える(significantly more than the judicial exception)要素が追加されているかどうか」という非常に難解な規準が示されたことで、実務に大混乱を起こした。

ところで、シンガポールでは、特許要件の「新規性」を規定する第14条、及び、「進歩性」を規定する第15条で、「技術水準」の用語を用いている。この用語に関して、日本の特許法第2条の発明の定義規定<sup>(36)</sup>を類推して、シンガポールでの定義構築に利用できないだろうか。すなわち、シンガポールにおいても、「発明」は、少なくとも、自然法則を利用した技術的思想の創作であるということが出来る。「発明」をこのように定義しておけば、シンガポールにおいても、「創作」では

ない「発見」は、特許法による保護の対象とはならないし、米国のように「特許適格性」のような運用解釈が困難な事態は避けられる。そして、保護すべき発明の概念が明確になる改正がなされれば、特許制度の入り口が内国人に明確になり、内国人が自らの特許されるべき発明を明確に認識できて特許出願を容易にする。

### (2) 「新規性」

シンガポールの特許法では「新規性」について次のように規定する。

#### 「第14条 新規性」

(1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は、新規と看做される。(2) 発明の場合の技術水準とは、その発明の優先日前の何れかの時点で書面若しくは口述による説明、使用又は他の方法により(シンガポールにおいてか他所においてかを問わず)公衆の利用に供されているすべての事項(製品、方法、その何れかに関する情報又は他の何であるかを問わない)を包含するものと解する。

(3) 特許出願又は特許に関わる発明の場合の技術水準とは、次の条件が満たされるときは、その発明の優先日以後に公開された他の特許出願に含まれる事項をもまた包含するものと解する。

(a) 当該事項が当該他の特許出願に、出願時にも、公開時にも、含まれていたこと、及び

(b) 当該事項の優先日が当該発明の優先日よりも早いこと(以下省略)」

#### 「第17条 優先日」

(1) 本法の適用上、特許出願に係わる発明の優先日及び当該出願に含まれる何らかの事項(当該発明と同一であるか否かをとわない)の優先日は、本法の他の規定が定める場合を除き当該出願の出願日とする。」

要するに、シンガポールでの「発明」の「新規性」は、「世界公知」を基礎にして判断されるのではあるが、その発明が特許「出願日」前に存在していなかったことを意味している。この点は、日本の特許法第29条が「特許出願前に… …公然知られた発明」の判断が当該発明の「出願時」を基準にすることと定めていることと大

(34) 35USC 100条(定義: Definition)

When used in this title unless the context otherwise indicates

(a) The term “invention” means invention or discovery.

(筆者訳 本法においては、他に規定がない限り、「発明」は発明又は発見をいう。)

この規定ぶりは、特殊な個々の事象から一般的な命題を導き出す帰納法的思考より成り立っていて、コモン・ローの世界に馴染むが、結論として定義の仕方が問いに対して問いで答えるかたちとなっていて定義がなされていないと同様である。

(35) SUPREME COURT OF THE UNITED STATES (2011) pdf を参照

<https://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1150.pdf>

なお、米国でのこの問題は、米国弁護士本橋美紀女史が米国における前記判例の他に多数の判例を調査研究し、2019年5月29日に日本大学法学部国際知的財産研究所(所長・三村淳一教授)で発表した。

(36) 日本特許法第2条第1項 発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

大きく異なる。

つまり、シンガポールでは、ある日の午後に当該発明の出願がなされた場合、その発明の「新規性」は当該日の午前中に公開された同じ発明あるいは技術によっては喪失しない。

### (3) 「進歩性」

シンガポールの特許法では「進歩性」について次のように規定する。

「第15条 発明は、それが第14条(3)を考慮に入れずに第14条(2)のみについて技術水準の一部を構成する何れかの事項に鑑みて当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、進歩性があると認められる。」

この規定も、運用がどうあるべきか難解なところがあるが、要するに当該技術の熟練者、すなわちその技術分野における通常の知識を有する「当業者」にとって自明な技術ではないことを、「進歩性」があるとするのである。しかし、シンガポールが国際社会でIPハブ(IP Hub)を目指していることもあって、「進歩性」の水準が国際的な水準とハーモナイズして、内国人当業者の水準より高く運用される可能性がある。

IPOSの特許審査規準<sup>(37)</sup>においても、「当業者」の「共通の一般的知識」は「当業者の大多数によって知られているのでない限り共通の一般的知識の一部とはみなされない」とされており、「当業者」は広く想定されていることが判る。また、この審査基準の解説には、マレーシアが高い水準の「進歩性」を設定する基準となった英国のウインドサーフィン事件(RPC71号)<sup>(38)</sup>の4段階判断法も引用されている。その第4段階目の当業者に“whether they(筆者注「人々」)require any degree of invention.”とあり、当業者を広く想定しているものと読める。

従って、シンガポールでは、仏教経済哲学(知足経済哲学 economic philosophy of temperance)のエルネスト フリードリッヒ シューマッハー(Ernest Friedrich Schumacher)提唱の「中間技術(intermediate technology)」<sup>(39)</sup>のような、伝統技術に多少の改良・改善を加えた程度の発明は保護され難い。

ここから、「商業国家」シンガポールにおいて内国人

の発明を奨励するための、「進歩性」水準を低く抑えた運用と、タイのように、保護対象が物品に限定されない実用新案保護の制度あるいは小特許制度の併設が望まれる。

なお、中国の同様の制度に、登録前実体審査の制度がなかったので乱用が指摘されていたし<sup>(40)</sup>、現在のタイにおいても、「小特許」において登録前実体審査の制度がないことから制度の乱用が想定される。そうであれば、シンガポールにおいてはその轍を踏むことなく、特許前実体審査のある実用新案制度あるいは小特許制度を設けるべきである。

とりわけ、「進歩性」水準を低く抑えるためには、タイの中央知的財産・国際貿易裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court: CIPITC)の判決(1258/2542)は見做すべきである<sup>(41)</sup>。

同判決は、冷間鍛造でなる鋼棒で「コンクリートの機械的接合を補強するための方法及び装置」のタイ特許第4575号侵害刑事事件であり、問題の発明は「進歩性」がなく特許は無効であると被告が主張した。しかし、裁判所は、コンクリート業界でコンクリートの機械的に接合鍛造された鋼棒を用いることは、コンクリートの技術分野の当業者の通常の知識ではないから、この発明は「進歩性」があると認定した。これは、「当業者」の範囲を狭く認定してその発明特許の有効性を宣したものである。

### (4) 産業上の利用可能性

シンガポールの特許法第16条(1)(2)は「産業上の利用可能性(industrial applicability)」について規定する。

この「産業上利用可能性」における「産業」は、吉藤幸朔らがいうように、一般的に生産業であるとされているので、生産を旨としない医療業は産業ではなく<sup>(42)</sup>、特に同条(2)は、「人若しくは動物の体の外科術若しくは治療術による処置方法又は人若しくは動物の体について行う診断方法の発明は、産業上利用可能であると認められない。」としている。

この規定ぶりは、欧州特許条約第53条(3)と同様であり、TRIPS協定第27条第2項が許容する不特許事由とも整合していることから、シンガポールの「貿易

(37) IPOS, *Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS*, pp.11,12 D.The person skilled in the art を参照。  
<http://www.sai-e.org.sg/intellectual-property-law-of-singapore-softcover-edition>

(38) Swarb.co.uk (2019)4, 7を参照。-,  
<https://swarb.co.uk/windsurfing-international-inc-v-tabur-marine-great-britain-limited-ca-1985/>

(39) Schumacher (2010)pp.56-66を参照。

(40) 加藤浩(2012)が、2012年12月12日開催の日本弁理士会の継続研修会で、この中国の乱用状況を報告している。

(41) タイ特許第4575号侵害刑事事件 CIPITC の判決文(1358/2542) (英訳 S&I アジア)を参照。

(42) 吉藤(1996)pp.66,67を参照。



立国」における国際調和の顕れでもあろう<sup>(43)</sup>。

### (5) 職務発明

産業界における発明は、その多くが企業の従業者たる自然人(human being)がその精神活動を通じて行っている。従って、「特許を受ける権利(right to obtain a patent)」の帰属原則を原始的に従業者とするのが「当為(G:sollen)」であり、それに則っている米国モデルが正しい。

いずれにせよ、産業界においては、R&Dに投資する使用者と、精神活動を通じて発明をする従業者との利害調整が必要となる。これが職務発明制度であり、シンガポールにも特許法第49条の規定がある。

#### 「第49条 従業者発明に関する権利

(1) 如何なる法規の如何なる規定にも拘らず、従業者による発明は、同人とその使用者との間では、次の場合は、本法の適用上及び他のすべての目的で、当該使用者に帰属すると解される。

(中略)

(2) 従業者により行われるその他の発明は、同人とその使用者との間では、前記の目的で当該従業者に帰属するものと解される。(以下省略)

同条(1)では、職務発明の「特許を受ける権利」を使用者に帰属させる原則を定める。これは、発明者の権利を軽視し、発明者の発明意欲を削ぐ制度であって、結果的に使用者のR&Dの活動を阻害することになる制度に他ならない。

シンガポールが輸出志向型工業化によるオンクトレポー貿易を続けるには、この職務発明制度における「特許を受ける権利」の従業者帰属原則への転換は重要になる。

そして、シンガポールの労働者をいわゆる「知識集約型」に改造して新たな経済的価値の創造をさせるためにも、職務発明の「特許を受ける権利」の従業者帰属原則の意義は大きくなる。

しかし、シンガポールの職務発明制度における「特許を受ける権利」の使用者帰属原則は、実質論における「法の支配」に従うのではなく、形式論の「法による支配」に本質部分で妥協していることになる。開発法学という指令法理が強く働き、発明という精神活動で職務発明をする従業者の権利を軽視した立法現象であ

り、法改正が望まれる。

### (6) 強制実施権

TRIPS協定の第31条は、指令法理が働いて私的自治の原則の顕著な例外となる強制実施権の制度を加盟国で運用するための条件を厳しく規定している。

すなわち、国家緊急事態のような場合を除いて、先ず権利者と協議をし、その協議が不調に終わったことを要件とすること、発明使用の目的が公的で非商業的である、若しくは反競争行為を是正する目的である場合に限り、この事前協議の義務が免除されること、その使用は当該加盟国内に限る非排他的な通常実施権であること、そして、ある特許発明が他の特許発明の使用なしでは実施できない「利用関係」にある場合は、当該発明の実施が重要な技術の進歩が見込まれる場合に限られることを課している。

シンガポール特許法第55条は、このTRIPS協定の規定に対応して強制実施権の制度を規定する。

先ずこの実施権付与の機関は裁判所であり、反競争的慣行を是正するためのみに限って実施権を認めるとして、TRIPS協定より厳しい制度となっている(特許法：以下「法」第55条(1))。このことは、コモン・ローの世界にあって行政を司法に担わせるが如くであるが、事の性質上、指令法理が強く働くことから、「法の支配(rule of law)」と司法の役割の観点から微妙な違和感を呈する。むしろ「法による支配(rule by law)」そのものである。

また、この強制実施権を設定する条件としては、TRIPS協定で第31条(b)の事前協議の努力を課せおらず、開発法学という市場法理が働く余地はない。

但し、いまのところ、シンガポールにおいて強制実施権設定の実例はないと報告されている<sup>(44)</sup>。

なお、シンガポールでは、政府関係の役務のために特許権者の特許発明を使用する条件については別に規定がある(法第56, 57条)。公共の非営利目的で、又は国家非常事態若しくは他の緊急事態のとき、更には同盟関係で国防目的がある場合の政府関係による特許権者の特許発明の実施は「特許権の侵害にはならない」と規定する(法第56条(1)(2))。

これは、私的自治の原則に基づく実施契約ではなく、政府が指令法理に基づく強権発動で特許権者の特許発

(43) 欧州特許庁(2013)第53条 特許性の例外 欧州特許は次のものについては、付与されない。  
(前省) (c) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の診断方法  
この規定は、これらの方法の何れかで使用するための生産物、特に物質又は組成物には適用しない。

(44) 特許庁 pdf「シンガポールにおける強制実施権の概要」p.2を参照。  
[http://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/senryaku\\_wg/document/09-shiryu/file4\\_6.pdf](http://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/senryaku_wg/document/09-shiryu/file4_6.pdf)



明を使用することを法律で認めるものである。このことも、シンガポールの「法の支配」の実態は、指令法理が抵抗なく展開される「法による支配(rule by law)」の事例といえる。

この強制実施権の設定も発動された実績はなく、シンガポールが既に先進国の仲間入りをしている側面があることの証の一つでもある。

## 2. 意匠法

シンガポールの内国人は、文学や芸術のような非科学技術分野における創造力においては、他の途上国の内国人と同様に先進国の人々に劣らない。従って、商品の外観である意匠の創作には、その能力・資質も先進国の人々に伍して高いものがあるはずである。それは、II 1. で述べたように、2016年にシンガポールになされた意匠登録出願合計数に対する内国人の出願件数比率が特許出願のそれに比して高いことから判る。従ってシンガポールの意匠制度には、シンガポール内国人の意匠創作の喚起に貢献しているところが観られる。そこで、商品の外観である意匠は、市場の購買意欲を直接刺激して市場を活性化する機能を有することから、意匠法はシンガポールにとって重要なIP法政策の一つとなる。

そのシンガポールの意匠法には、独自の特徴が顕れている。すなわち、シンガポール意匠法第2条(解釈)において、

「『物品』とは製造品をいい、次を含む。

(a) 物品の一部で、別個に製造及び販売されるもの、及び

(b) 組物

芸術品に関して対応する意匠とは、物品に適用されると当該作品の複製となるような意匠をいう。

(中略)

『意匠』とは、工業上の方法により物品に適用した形状、輪郭、模様又は装飾の特徴をいうが、(後略)」

とある。これによれば、シンガポールにおける意匠は日本意匠法上の<sup>(45)</sup>意匠と実質的に同じであり、シンガポールでも、「部分意匠」や「組物の意匠」も保護されることになっている。

また、法第9条(芸術作品)に関する規定として「(1)(前略)芸術作品の著作権者により又はその同意を得て対応する意匠登録出願がなされた場合は、その意匠は

本法の適用上、その芸術作品についてなされた先行使用のみを理由として新規でないものとして扱われることはない。(以下省略)」としている。

### (1) 意匠の定義

現行のシンガポールの意匠法(以下「法」。)を概観すると、コモン・ローの国ではありながらも、保護すべき意匠についてある程度纏まった定義がなされていることが判る。

### (2) 部分意匠

意匠の定義にある「物品」について、「物品」とは製造品をいい、物品の一部で、別個に製造及び販売されるものも含むとしている(法第2条(a))。これは部分意匠を保護する制度であり、単一物品の一部分であってもそこに新規な特徴があれば、物品全体の外観から開放してその部分の外観的特徴を保護するという制度設計である。意匠法制度の機能を広げるものとして妥当な制度である。

### (3) 組物の意匠

シンガポールでも、日本と同様に、同時に使用される二以上の物品であってそれらの物品全体に統一性がある意匠(日本意匠法第8条参照)は、組物の意匠として保護される(法第2条(b))。この制度も意匠法制度の機能を広げるものとして妥当な制度である。

### (4) 既存の芸術作品のモチーフを利用した意匠

モチーフが絵画のような芸術作品から採用されたものであっても、物品の外観として特定されていれば意匠として保護される(法第9条)。これは、意匠の創作性についてコモン・ロー上の原則を単に確認した規定であるといえる。

### (5) 職務創作意匠

シンガポールでは、職務創作になる「職務意匠」の「意匠登録を受ける権利」の帰属原則は使用者帰属となっている(法第4条(3))。ここでも、特許法と同様に、開発法学にいう指令法理が強く働いていて、しかも「法の支配」ではなく「法による支配」が行われている証となる。よって、企業から生れる「職務意匠」の創作を鼓舞するように、「意匠登録を受ける権利」の帰属原則に従業者側とする法改正が望まれる。

### (6) 登録意匠の政府関連使用

法第45条には「登録意匠の政府関連使用」が規定されている。その「政府関連使用」は無償であるとされる(法第46条)。物品の外観である意匠に対する政府関

(45) 日本意匠法第2条第1項 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む…)の形状模様もしくは色彩又はこれらの組合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

連組織の無償使用には、合理的な理由がなく、自由主義経済市場に働く「市場法理」からして「正当性」を欠く。ここにもシンガポールの特殊な「法の支配」、つまり意匠権者の権利を甚だしく冒す態様で「法による支配」が行われていることが顕れている。

### (7) AI時代の意匠創作者

昨今、日本のみならず世界で、人工知能(Artificial Intelligence: AI)が創造した成果の帰属が問題となっているが、シンガポールでは、「意匠の創作者」は、意匠の創作においてAIに必要な手配を行った者であると規定した(法第4条(6))。これは、意匠の創作者はAIを使用した者、つまり自然人であることを宣言しているのである。一般的に、法律上権利の主体となり得るのは「人」であり、その「人」は自然人と法人だけであるとされるので(日本民法3, 34条)、「自然人」の範囲でシンガポール意匠法のこの規定は妥当であろう。

## 3. 商標法

商品や役務の目印である商標には、商品や役務の表示機能、商品や役務の品質保証機能、そしてその商品や役務を市場に広く認識させる広告的機能<sup>(46)</sup>がある。このような機能を有する商標は、商人の財産として保護されるべきであると同時に、市場の秩序も維持する公的な性質もある。つまり、商標制度は、市場の秩序を維持しながら商人の権利を護り、もつて産業の発達を期する。

前述のように、シンガポール内国人の文学や芸術のような非科学技術分野における創造力は低くない。従って、市場における購買者の目に強く訴える態様の標章を創作あるいは選択することは、シンガポールの内国人にとって困難なことではない。これは、II 3.で述べたように、シンガポールになされた2016年度の商標登録出願合計数に対する内国人の出願件数比率が特許出願の場合より高いことから判る。このことは、シンガポールが「商業国家」として商業活動において活発なことと、内国人がその能力及び資質によって容易に商標選択ができていたことを物語っており、商標制度も内国人に有効に機能して本来の意義を発揮しているといえる。

以下にその商標法(以下「法」。)の要となる規定を概観する。

### (1) 定義一般

〔第2条(解釈)

#### (1) (前略)

『営業標章』グラフィックとして表現でき、営業を識別するために用いられる標識をいう。

『証明標章』第61条において与えられる意味を有する。

『団体標章』第60条において与えられる意味を有する。(中略)

『地理的表示』<sup>(47)</sup>とは、地理的表示法(Cap.117B)第2条と同一の意味を有する。

『国際商標(シンガポール)』とは、マドリッド議定書に基づきシンガポールにおいて保護を与えられている商標又は大臣が国際商標(シンガポール)として定めている商標をいう。

『標識』とは、文字、単語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベル、チケット、形状、色、包装の概観又はこれらの組合せを含む。

(中略)

『商標』とは、図形表示する能力があり、かつ、ある者が業として取り扱う又は提供する商品又はサービスと、その他の者がかく取り扱う又は提供する商品又はサービスを区別する能力のある標識をいう。

『周知商標』とは、

(a) シンガポールにおいて周知の登録商標、又は

(b) シンガポールにおいて周知でありかつ、次の者の未登録商標をいう。

(i) 締約国の国民、又は

(ii) そのような国に居住する者又は現実かつ実際に工業的又は商業的な企業を有する者

当該者がシンガポールにおいて事業を営んでいるか否か又はのれんを有しているかは問わない。

(2) (省略)

(3) 本法において商標というときは、文脈上他に要求されない限り、団体標章又は証明標章を含む。(以下省略)

これらの規定は、シンガポールがコモン・ローの国であることから、様々な事実態様を帰納法的に纏めた様子が顕れており、「商標の定義」としては明確性を欠き、行政の運用や司法判断の積み重ねに任せなければならないところが少なからずある。

(46) 網野誠(1986)pp.38-60を参照。

(47) 社団法人日本国際知的財産保護協会「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012)を参照。

## (2) 「立体商標」

この定義規定の中には、商品の形や役務を提供する場所(建物・車両など)の形、いわゆる立体的形状を商標とすることができるという日本商標法第2条のような直接的な表現<sup>(48)</sup>はない。

しかし、前掲のように、商標の定義における「標識」には「形状」が含まれているので、立体的形状を商標にした「立体商標」が含まれることは明らかである。

## (3) 最近の商標態様の保護

また、出願のときに説明書を付せば、音商標(sound trademark)、動的商標(dynamic trademark)、そしてホログラフィー表示(holographical display)の商標も保護されるとのことである。

## (4) 周知商標の保護

定義規定の中に「周知商標(well-known trademarks)」への言及があり、かつ、第55条には別途、未登録周知商標の保護を規定する。これは、先例・先使用の事実を保護するコモン・ローの伝統であろう。

## (5) 団体商標

定義規定の中に団体標章について言及があり、別途、第60条でも詳細に規定する。すなわち、「団体標章(collective trademarks)」は、地域社会の共同体(community)名称と商品・役務の普通名称の組合せである地域団体商標(special collective trademarks for geographical names)とされているが、その保護の要件は定められておらず、不明である。

## (6) 証明標章

「第61条(証明標章)(1) 証明標章とは、次の商品又はサービス、すなわち、

(a) 業として取り扱われる又は提供されるもの、及び

(b) 原産地、材料、商品の製造方法又はサービスの履行方法、品質、精度その他の特徴に関して証明標章の所有者が証明したものを、

業として取り扱われ又は提供されたがかく証明されていないその他の商品又はサービスと区別するために用いることを意図する標章を意味する。(以下省略)」

ここでいう「証明標章(certifying trademarks)」<sup>(49)</sup>は、

商標の「出所表示」「品質保証」の機能の顕現態様である。

## 4. 模倣品対策としての国境強制措置

シンガポールでは、何故か著作権を侵害する行為と商標権を侵害する行為に限り、刑事罰が科せられる(例:著作権法第136条(1)(a)(b)<sup>(50)</sup>・商標法第46条(1)<sup>(51)</sup>。

これは、著作権や商標権の侵害行為は、事実が判り易いことと、文化そして市場という公共領域(public domain)に対するインパクトが直接的で大きいことから採られた法政策であろう。

シンガポールでは、商標関係の模倣商品は、他のIPと同様に、民事訴訟手続で裁かれるが(法第31-35条)、「国境強制措置」による対策は特筆すべきものがある(商標法第81-100条)。また、このシンガポールの模倣品対策には、主要な政府機関が総動員されている<sup>(52)</sup>。

これは、シンガポールが「貿易立国」し「IPハブ」を目指すことから来る当然の帰結であるが、IPに関する「法による支配」を実質論の「法の支配」に近づける努力の顕れでもあるといえる。

## VI おわりに

シンガポールの経済発展は、絶対権力を有する権威主義者が展開した「開発体制」によるところが大であった。

この「開発体制」では、「開発法学」にいう指令法理が強く働き、導入したIP制度に「法の支配」の「実定性」を確保して、IP制度本来の意義である内国人の知的創造を喚起するために、市場を支配する市場法理と国内共同体の共同法理との整合調整が必要となる。

それは、単なる「貿易立国」から加工製造業も含んだ「オントレポー貿易」立国となったシンガポールの更なる発展に資する。

そのためには、シンガポールのIP制度の制度設計と運用は以下のようにあるべきである。

先ず「開発体制」では、内国人のIP創造の学校教育で、内国人を知識集約型労働力化することが望ましい。

(48) 日本商標法第2条 この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)…省略…

(49) 特許庁「知財研紀要 Vol.21」[7 商標法における認証・証明マークの保護の在り方に関する調査研究](2012)を参照。

(50) JETRO(2012)『模倣品対策マニュアル シンガポール編(簡易版)』p.97を参照。

<http://www.globalipdb.unpit.go.jp/ipowp/wp-content/uploads/2013/09/1a888eod4e8da846dd617f27ccbf9614.pdf>

(51) 経済産業省・特許庁「諸外国の法令・条約等」[シンガポール商標法]を参照。

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html>

(52) JETRO(2012)『模倣品対策マニュアル シンガポール編(簡易版)』pp.91,113を参照。

<http://www.globalipdb.unpit.go.jp/ipowp/wp-content/uploads/2013/09/1a888eod4e8da846dd617f27ccbf9614.pdf>



これによって IP に関する規範意識が高まり、「法の支配」の「実定性」も理想に近づく。

次に IP 制度を内国人に直接的に機能させるために、以下の諸点が改革の要となろう。

企業内発明・意匠創作の喚起の観点から、職務発明・意匠の職務創作における「特許・登録を受ける権利」の帰属原則を従業者側とする法改正が必要である。強制実施権設定は「事前協議」を前提とし、特に意匠の政府「強制使用」は廃止するべきである。また、特許制度では、特許要件の「進歩性」の基準は、「当業者」の範囲を狭く絞って、低く抑える。

特に、小発明・実用新案のような「中間技術」を保護するために、小特許制度/実用新案登録制度を、特許・登録前実体審査を伴って採用する。

非科学技術分野の意匠制度・商標制度の普及と運用強化は、シンガポールの当面の IP 創造力の幅を拡張するのに効果的である。

何れにしても、シンガポールがその歴史の宿命を背負いながら、経済的・社会的目的に向かって IP 制度を構築しようとしている姿勢は、とりわけ途上国においても学ぶべきものがあるのではないだろうか。

以上

#### 参考文献

(英語文献)

- David Abdal, *Can Malaysia transit into the K-Economy? Dynamic Challenges, Tough Choices and the Next Phase*, Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd, 2004, Malaysia
- Ernest Friedrich Schumacher, *Small is Beautiful*, Blond and Briggs 1973, London
- Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome, John McBrewster (Ed.) *History of Singapore*, International Book Market Service Ltd., 2011, U.S.A. UK. Germany
- Government of Singapore “*UPDATE TO THE Intellectual Property Office of Singapore, Singapore*” 2017  
[https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/about-ipos-doc/full-report\\_update-to-ip-hub-master-plan\\_final.pdf](https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/about-ipos-doc/full-report_update-to-ip-hub-master-plan_final.pdf)  
2019.5.23. Retrieved
- Ian Brown, *ECONOMIC CHANGE IN SOUTH-EAST ASIA, c.1830-1980*, 1999 (Second impression), KUALA LUMPUR OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1997, Oxford, Singapore, New York
- IPOS, *Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS*, D. The person skilled in the art, Singapore  
<http://www.sai-e.org.sg/intellectual-property-law-of-singapore-softcover-edition>  
2015.7.10. Retrieved.
- Jothie Rajah, *AUTHORITARIAN RULE OF LAW Legislation, Discourse and Legitimacy in Singapore*, CANBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2012, New York
- Nick Cheesman, *Opposing the Rule of Law How Myanmar's Courts Make Law and Order*, Cambridge University Press, 2015, Cambridge
- Searb.co.uk “WINDSURFING INTERNATIONAL INC V TABUR MARINE (GREAT BRITAIN) LIMIED”  
<https://swarb.co.uk/windsurfing-international-inc-v-tabur-marine-great-britain-limited-ca-1985/>

- Tom Bingham *The Rule of Law* Penguin Group, 2011, New York, New Delhi, London etc
- SUPREME COURT OF THE UNITED STATES pdf, 2011, “*MAYO COLLABORATIVE SERVICES, DBA MAYO MEDICAL LABORATORIES, ET AL, v. PROMETHEUS LABORATORIES, INC.*”  
<https://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1150.pdf>
- WIPO ADR, *WIPO Mediation, Arbitration, Expedited Arbitration and Expert Determination Rules and Clauses*, 2016
- World Justice Project, *Rule of Law Around the World*, 2019.  
(<http://worldjusticeproject.org/factors>) 2015.7.10. Retrieved.

(日本語文献)

- 網野誠, 『商標』1996年
- アマルティア セン, (池本幸生・野上裕生・佐藤仁共訳) 『不平等の再検討 潜在能力と自由』2010年
- 岩崎有夫 『アジア政治とは何か 開発・民主化・民主主義再考』2009年
- 岩崎有夫 『物語シンガポールの歴史 エリート開発主義国家の200年』2018年
- AIPPI・JAPAN, ASEAN 『主要国及び台湾における特許及び商標の審査規準・審査マニュアルに関する調査研究報告【特許編】』2015年
- 加藤浩, 『アセアン諸国の知的財産制度—第1回—シンガポール(上)』『特許ニュース』2017年
- 熊谷健一, 「寄稿 ASEAN 諸国における知的財産保護の状況と日本の協力」『ICD ニュース』第67号, 2016年, <http://www.moj.go.jp/content/001187305.pdf>
- 黄宗義, (西田太一郎訳) 『明夷待訪録』1964年
- 斎藤泰雄 『識字能力・識字率の歴史的推移—日本の経験』『国際教育協力論集』第15巻第1号, 2012年
- ブリアン Z. タマナハ, (四本健二監訳) 『法の支配をめぐる歴史・政治・理論』2011年
- フリードリッヒ A. ハイエク, (田中真晴・田中秀夫 編訳) 『市場・知識・自由—自由主義の経済思想—』2004年
- フリードリッヒ A. ハイエク, (西山千明 訳) 『隷属への道』2013年
- 安田信之, 『開発法学アジア・ポスト開発国家の法システム』2005年
- 吉藤孝朔(熊谷健一補訂) 『特許法概説第10版』1996年

【その他の文献】

- アルフィン サアット(幸節みゆき訳) 『短編集サヤン, シンガポール』2015年
- 伊藤武泰 『海外における植物新品種の保護制度の概要と手続上の留意点』『パテント』61巻9号, 2008年
- 欧州特許付与に関する条約, 1973年採択
- 外務省 『後発開発途上国, 貿易と開発』2019年  
[https://www.mofa.go.jp/gaiko/ohrlls/ldc\\_teigi.html](https://www.mofa.go.jp/gaiko/ohrlls/ldc_teigi.html)
- Aceris Law LLC, 「国際仲裁情報, シンガポール国際仲裁」2018年  
<https://www.international-arbitration-attorney.com/ja/international-arbitration-in-singapore/>  
2019年12月4日アクセス
- キャサリン リム, (幸節みゆき訳) 『シンガポリアン・シンガポール』1992年
- 外務省 『シンガポール基礎データ 2019年』  
<http://www.mofa.go.jp/mofa/area/singapore/data.html>  
2019年5月5日アクセス
- 国立新美術館・森美術館 『図録 SUNSHOWER』2017年
- 経済産業省・特許庁 『諸外国の法令・条約, 外務省条約局和訳』  
[https://www.jpo.go.jp/sjoryou/s\\_sonota/fips/mokuji.jtm](https://www.jpo.go.jp/sjoryou/s_sonota/fips/mokuji.jtm)  
2018年6月5日アクセス
- 経済産業省, 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定  
[https://www.meti.go.jp/policy/trade\\_policy/wto/wto\\_agreements/marrakech/index.html](https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/wto_agreements/marrakech/index.html)
- JETRO 『模倣品対策マニュアル シンガポール編(簡易版)』2012年,  
<http://www.globalipdb.unpit.go.jp/ipowp/wp-content/uploads/2013/09/1a888e0d4e8da846dd6171272cbf9614.pdf>  
2018年6月5日アクセス
- JETRO, (2018) 「工業および知的財産権供与に関する制度」  
[http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/invest\\_08.html](http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/invest_08.html)  
2018年6月5日アクセス
- タイ特許第 4575 号侵害刑事事件 CIPITC の判決文 (1358/2542) (英訳 S&I アジア)



知的財産戦略本部「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」2003年  
特許庁「シンガポールにおける強制実施権の概要」  
[http://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/senryaku\\_wg/document/09-shiryu/file4\\_6.pdf](http://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/senryaku_wg/document/09-shiryu/file4_6.pdf)  
2019年6月1日アクセス。  
特許庁「知財研紀要」Vol.21「7 商標法における認証・証明マークの保護の在り方に関する調査研究」2012年  
JETRO バンコク事務所知的財産部「シンガポール下位法令調査」2016年、  
農林水産省「地理的表示(GI)保護制度」2019年  
[http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi\\_act/](http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/)  
2018年6月5日アクセス  
社団法人日本国際知的財産保護協会「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」2012年  
本橋美紀講演レジュメ, Patent Eligibility に関する米国特許業界の最新動向と考察, 日本大学法学部国際知的財産研究所, 2019年

# 欧州商標法における広告宣伝機能・投資機能 —周知・著名商標の保護について—

尹 復興<sup>(\*)</sup>

欧州では、出所混同のおそれを問わず、第三者による標識の使用が登録商標の識別性又は名声を不正に利用するか又は害することを条件として、登録商標の指定商品・役務に類似しない範囲においても商標権侵害が成立する(指令10条(2)(c))。欧州指令では、信用名声を有する周知・著名商標の保護については、商標法の下で希釈化やただ乗りからの保護規定を設けている。欧州商標制度の下では、周知・著名商標に保護される商標の機能は、広告宣伝機能や投資機能にまで及ぶ。本研究は、周知・著名商標の保護の在り方について欧州の商標法の下での商標の広告宣伝機能と投資機能の保護について考察するものである。

## 目次

- I. はじめに
- II. 欧州商標権の効力範囲
  1. 商標権の効力
  2. 欧州商標法による商標機能の保護
- III. 周知・著名商標の保護と商標機能
  1. 出所表示機能
  2. 品質保証機能
  3. 広告宣伝機能
  4. 投資機能
  5. 商標の機能の保護に対する欧州司法裁判所の見解
    - (1) Bristol-Myers Squibb (BMS) v. Paranova 事件
    - (2) Dior v. Evora 事件
    - (3) L'Oréal v. Bellure 事件
    - (4) Interflora 事件
    - (5) Mitsubishi v. Duma Forklifts 事件
- IV. まとめ
- V. おわりに

## I. はじめに

商標の意義が変化し続ける21世紀には、商標の機能の重要性が出所表示機能よりも品質保証機能や広告宣伝機能に置かれるようになり、また、商品や役務の取引方法や宣伝広告方法が変化するなど、商標を取り巻く環境が変化した。そのような今日において、商標

権を侵害する標章の使用を出所表示としての使用に限定することが、商標の機能を適切に保護しているかどうかについては、疑問がある。

本稿では、商標法の下で、商標の機能の適切な保護及び業務上の信用の維持を図り、産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護するという商標法の目的の実現という観点から、商標の機能の保護、並びに、周知・著名商標の保護の拡張に繋がる、欧州における商標の広告宣伝機能・投資機能についての検討を行う。

欧州商標法の下では、保護される商標の機能が、出所表示機能や品質保証機能に止まらず、広告宣伝機能やコミュニケーション機能、投資機能にまで及ぶとされる。これらの機能に言及したもとして、旧商標指令5条(2)(現商標指令10条(2)(c))の下で注目されるL'Oréal 対 Bellure 事件<sup>(1)</sup>欧州司法裁判所の判決がある。

欧州では、商標権の効力の及ぶ第三者による使用は、出所表示機能を害する使用という狭い概念ではなく、商標の機能全般に影響するおそれのある使用として把握されている。また、商標法の中で、商標権の、経済的機能を有するプロパティとしての保護が、十分に図られていると考えられる。第三者による標識の使用が、出所混同のおそれの有無を問わず、信用名声を得た登録商標の識別性又は名声を不正に利用する又は害することを条件として、登録商標の指定商品・役務に類似しない範囲においても商標権侵害を成立させる(指令10条(2)(c))。欧州指令では、信用名声を有する周知・著名商標の保護については、出所表示機能の毀損がない場合にも、広告宣伝機能や投資機能が毀損され

(\*) 校友、日本大学 法学部 国際知的財産研究所 研究員

(1) ECJ, 18 June 2009, C-487/07, L'Oréal e.a., Rec. 2009, p.I-05185

のような希釈化やただ乗りからの保護規定が設けられていることとなる。

広告宣伝機能や投資機能は、周知・著名商標と密接に関係するものであり、これら機能が保護されるかどうかは、周知・著名商標の保護の在り方に大きな影響を与える。<sup>(2)</sup>

本稿は、周知・著名商標の保護の在り方について、欧州商標法の下での商標の広告宣伝機能と投資機能の保護について考察するものである。以下のⅡ章では、欧州商標法の制定の経緯を振り返った上で、欧州商標権について認められていると考えられる効力範囲について論じる。続くⅢ章では、商標権について一般的に認められている出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能という3つの機能のうち、特に、欧州商標法において独自の発展を遂げている広告宣伝機能、及び、投資機能について、その根拠となっている判例、学説さらに条文を検討する。以上の検討を通じて、Ⅳ章で信用名声を有する周知・著名商標の保護いわゆる業務上の信用及び顧客の吸引力の忠誠心を保護すべく、広告宣伝機能と投資機能を肯認的にまとめ、最後のⅤ章では、本稿でみてきたように、欧州司法裁判所の判例において広告宣伝機能と投資機能を含む商標の諸機能を保護しているため、欧州商標法の下では対応が完備されており、このような欧州の商標権保護の現状は、多くの示唆に富んでいると考えることで結びとする。

## Ⅱ. 欧州商標権の効力範囲

### 1. 商標権の効力

欧州商標権は、欧州共同体域内の単一市場の確立と経済的發展を図るために、各国における商標保護の統一を目的として策定されたものであり、これにより、従来の多くの加盟国において付与されていた商標権の保護範囲が変更されることとなった。欧州では、国内法を補完する一元的かつ自律的な知的財産法の制定を目指して、欧州の工業所有権法を調和し、統一する目

的で立法が進められ、商標については、1964年に欧州商標協定案がされた。1973年より同協定草案の検討がなされ、1976年には欧州経済共同体商標の創出に関するメモランダム<sup>(3)</sup>が公表された。1988年に商標制度の統一に関する欧州共同体指令(商標に関する構成国の法律を近似させるための理事会第1回指令)<sup>(4)</sup>、1993年に商標に関する共同体理事会規則<sup>(5)</sup>(共同体商標に関する理事会規則、以下「欧州商標規則」とする)が採択された。ここで、商標指令が加盟国の商標法の統一を図るものであるのに対し、商標規則は域内で統一的な効力を有する単一の商標権の確立を可能とするものである。2008年10月22日には「商標に関する加盟国の法律を接近させるための欧州議会および理事会の指令2008/95/EC」(商標ハーモ指令、以下「欧州商標指令」とする)が、2009年2月26日には「共同体商標に関する理事会規則No.207/2009」(欧州商標規則)が公布された。その後、欧州連合諸国をカバーする商標登録制度の利便性を高め、ビジネスにおける有効性を高め、コストを削減し、迅速化し、予測可能性を高め、法的安定性を高めるために、欧州連合理事会、欧州共同体委員会、欧州議会による2年に渡る議論を経て、2015年6月10日に欧州理事会の常駐代表委員会によって、商標指令及び商標規則の改正案が承認され、2016年の初頭に公布された。

商標指令と商標規則における商標権の保護範囲や制限に関する規定では、ほぼ同様の文言が採用されている。欧州商標指令及び商標規則において、非類似の商品・役務への使用にも保護を及ぼしていること、および営業譲渡を伴わない商標権の譲渡が可能となっていること等に具体的に表れているという<sup>(6)</sup>。

2015年に改正された商標指令においては、改正前5条(2)が定めていた、信用名声を得ている登録商標に対する拡大された保護は、10条(2)(c)に規定されており、改正後は、この保護を定めることが加盟国に義務づけられている。

商標指令及び商標規則の改正は2015年に成立した。改正された商標指令10条(1)・(2)は、次のように規定

(2) 茶園成樹「欧州商標法における商標の機能—周知・著名商標の保護の検討のために—」171頁(別冊パテント第21号、Vol.72 No.4、2019年)  
(3) メモランダムの内容は次のとおりである。「共同体全体に適用できるひとつの商標制度は、EEC条約前文で要求されている、商標品及び商標が使用されている役務の自由市場の設立と公正な競争の確保の双方において、特に価値を有するものとなろう。この商標制度の下では、何人かの事業者が同じ欧州経済共同体商標の下で商品を販売することは許されない。加えて、共同体の商標制度は、共同体商標が付された商品の製造者間の競争に影響する法的条件の近似化に繋がるであろう。共同体商標によって付与される保護は、共同体全体で同一であり、構成国によって異なるものにはならないであろう。このことは、EEC条約が要求する、共同市場での歪みのない競争システムの確立に相当寄与するであろう。」  
(4) First Council Directive 89/104 EEC of 21 Dec.1988 to approximate the laws of Member States relating to trademarks, OJL 040 11/02/1989 p.0001.  
(5) Council Regulation (EC) No.40/94 of 20 Dec 1993 on the community trademark, OJL 011, 14/01/1994 p.0001.  
(6) 蘆立順美「欧州商標制度における権利範囲と商標の機能」知財研紀要 Vol.16 21-1～21-7頁(知的財産研究所、2007年)

している。

「1. 商標の登録は、保有者に当該商標について排他的権利を付与する。

2. 登録商標の出願日又は優先日前に取得された保有者の権利を害することなく、当該登録商標の保有者は、次に掲げる場合に、その者の同意を得ていないすべての第三者が取引上、商品又は役務について標識を使用することを防止する権利を有する。

(a) 標識が商標と同一であり、商標が登録されている商品又は役務と同一の商品又は役務について使用されている場合。

(b) 標識が商標と同一又は類似であり、商標が登録されている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用されており、公衆において混同のおそれがある場合。混同のおそれには、標識と商標との間における連想のおそれを含む。

(c) 標識が、商標が登録されている商品又は役務と同一、類似又は非類似の商品又は役務について使用されているかどうかを問わず、商標と同一又は類似であり、当該商標が加盟国において信用名声を得ており、標識の使用が正当な理由なく当該商標の識別性又は信用名声を不正に利用し又は害する場合。」

すなわち、(a)は登録商品又は役務と同一の商品又は役務に使用される登録商標と同一の標識、(b)は登録商標と同一又は類似する標識で、商品又は役務と同一又は類似のものに使用されることにより、公衆において混同のおそれ(likelihood of confusion)を生じさせる標識を指している。この混同のおそれには、標識と商標を関連させるおそれ(likelihood of association)が含まれる。(c)は登録商標と同一又は類似であるが、登録された商品又は役務とは類似しない商品又は役務について使用される標識で、当該登録商標が共同体内(加盟国内)において名声(reputation)を有している場合に、その標識の使用が正当な理由なく(without due cause)行われ、かつ、当該商標の識別力や信用名声から不当な利益を得るものである場合、またはそれらを害するものである場合を指している。商品又は役務の類似性を欠く場合であっても、名声を有する商標に対する保護を認めたとされるものである。

この10条(2)(c)の下で保護されるのが、第三者が無断で利用する商標の顧客吸引力、信用名声が、商標の出所表示機能を基礎として商標所有者のマーケティ

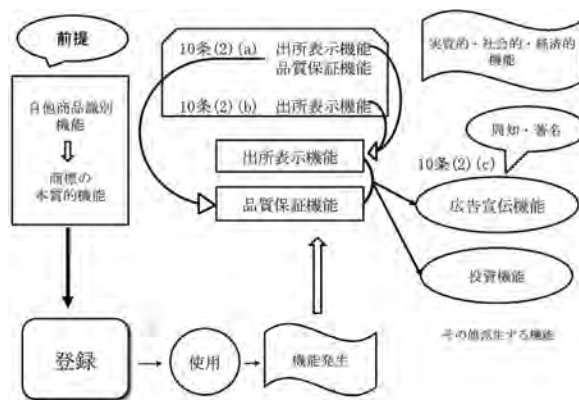
ング努力により築き上げられた広告宣伝機能と投資機能である。

## 2. 欧州商標法による商標機能の保護

商標の自他識別機能は、商標の付されたものと付されていないものを区別する機能であり、本質的な機能である。出所表示機能は、同一の商標が付された商標の出所が同一であることを示す機能である。品質保証機能は、同一の商標が付された商品の品質が同一・一定であることを示す機能である。広告宣伝機能は、商標自体の広告効果や品質・出所表示を超えた顧客吸引力などの機能である。

前述の欧州商標指令10条(2)の規定は、以上の商標の諸機能を保護している。(図1参照)

図1 欧州商標法より商標機能の保護



## Ⅲ. 周知・著名商標の保護の商標機能

### 1. 出所表示機能

出所表示機能すなわち、商標により、その所有者は自己の商品・役務を他社のものと識別することが可能となる。

欧州では、出所表示機能は商標の主要機能だと考えられている。欧州司法裁判所は1976年に、Terrapin (Overseas) Ltd. v Terranova Industrie CA Kapferer & Co. 事件において出所表示機能を認めた。裁判所は、「原権利の分割により、商品の出所同一性を消費者に保証するという商標の基本的機能がすでに害されている」と判示した<sup>(7)</sup>。この判示内容は、2002年のアーセナル事件<sup>(8)</sup>判決以降、商標法関連判例ではほとんど必

(7) ECJ, 22 June 1976, aff.119-75, Terrapin/Terranova, Rec. 1976, p.1039, para.6.

(8) ECJ, 12 Nov. 2002, C-206/01, Arsenal football club, Rec. 2002, p.10273.



ず適用されている<sup>(9)</sup>。また、欧州商標指令の前文<sup>(10)</sup>でも掲げられている。

商標権者が商標を使用するのは、商品・役務を識別させるためである。この出所表示機能は、欧州共同体の商標指令2条においても規定されている。

## 2. 品質保証機能

今日、出所表示機能よりも重要とされる機能が品質保証機能である。同一の商標を付した商品の品質は同一でなければならないという商標権者の法律上の義務は存在しないが、品質保証機能が重要な経済的機能の1つであることに異論はない<sup>(11)</sup>。

品質保証機能は、出所表示機能が害されていない場合であっても、商標法上独立して保護される機能と考えられる。流通の過程における小分け行為と権利の消尽の関係、さらには真正商品の並行輸入において実質的な商標侵害される場合をみると、品質保証機能が商標法上保護される機能の1つであるということを理解させる<sup>(12)</sup>。

欧州では、品質保証機能が認められている。「標章が保護に値するのは、消費者が一定の商品・役務について想定する品質を表象し、その商品・役務が期待に応えるものであることを保証するからである」<sup>(13)</sup>といわれている。

数件の欧州司法裁判所判決において、品質の概念が取り上げられている<sup>(14)</sup>。この機能が公式に認められたのは、2009年6月のL'Oréal対Bellure事件判決においてである<sup>(15)</sup>。これらの欧州司法裁判所の判例の展開に関連して、商標に品質保証機能があると主張する識者が増えてきている<sup>(16)</sup>。

しかしながら、消費者の間で、商標が品質の目印と認識されていることは理解できるが、商標権者は、商標権に基づき、何ら制裁を受けることなく商品の品質を自由に変更できるという点もまた、重視すべきであ

る。

## 3. 広告宣伝機能

商標の使用をする者は、大量の商品や役務の提供に係る物品などに一定の商標を継続的に使用することによって業務上の信用を獲得するものであるが、この信用は有形の財産と同様に経済的価値を有する。これが、グッドウイール(営業上の顧客吸引力)である。

商標には顧客吸引力が体化し、同一品質の商品又は役務であっても他のものより高い価格で購買される。

そして、商標のシンボル性は、商品・役務を広告宣伝する作用をもつ。すなわち、需要者は商標を記憶し、商標自体に一定のイメージを思い浮かべ、その商標を付した商品・役務に対し愛着さえ覚えたりすることがあり、商標は単なる品質保証を超え、このような商品のいわゆる「声なき商人」として営業上大きな力を有する<sup>(17)</sup>。広告宣伝機能は、商標を広告に使用することにより、その事業者の商品・役務であることを需要者に伝え、商品・役務の購買・利用を喚起させる機能である。広告宣伝機能は、商標の経済的機能として最も重要な機能であり、事業者が多大な資金を投入してでもこの機能の確立と維持に努めようとしていることは、よく知られているところである<sup>(18)</sup>。使用の結果、特に広告宣伝の結果として、良質の商品イメージなり商標イメージが商標に蓄積され、当該商標に具体化することで生まれる<sup>(19)</sup>。

広告宣伝機能があることで、基幹商品からの利益を他の商品に用いて、新しい市場への参入コストを少なくすることができる。また、広告宣伝機能は、他人によっても利用することが可能である。著名商標のライセンスの目的は、この利用可能性があるためである。

欧州では、多数の学者によってこの広告宣伝機能が認知され、「マークとは、商品宣伝資源投入の形成の中心となる符号であり、この資源投入は、出所や品質

(9) ECJ, 8 Feb. 2011, aff.157/08, Paroc/OHIM, para.44.

(10) 前文第10リサイタル(登録商標により付与される保護の機能は、特に出所表示としての商標を保障することであり、かかる保護は、商標と標識及び商品又は役務が同一である場合には絶対とされる。

(11) 土肥一史「商標法の研究」28頁(中央経済社、2016年)

(12) 土肥一史・前掲註(11)29頁

(13) W. CORNISH, D. LLEWELYN and T. APLIN, Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights, Sweet and Maxwell, 7th ed., 2010, p.16-22.

(14) ECJ, 11 July. 1996, C-427/93, Bristol-Myers Squibb c/ Paranova, C-429/93, Boehringer, C-436/93, Bayer, Rec. 1996, p. I-3457; ECJ, 23 Apr. 2009, C-59/08, Copad, Rec. 2009, p.I-3421.

(15) L'Oréal e.a., 前掲註(1)para.58.

(16) C. GAVALDA & G. PARLÉANI, Droit communautaire des affaires, JCPE 1997, I, n° 18-19, 653, n° 16; A. FOLLIARD-MONGUIRAL, note sous CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal e.a., Rec. 2009, p.I-05185, Propr. ind. 2009, n° 9, comm. n° 51, n° 3

(17) 小野昌延・三山俊司「新・商標法概説」59頁(青林書院、第2版、2013年)

(18) 土肥一史・前掲註(11)29頁

(19) 土肥一史・前掲註(11)29頁

に関する不実表示による不正利用がなくとも、それ自体が保護に値するものである」<sup>(20)</sup>、「これは、製造者と消費者間の対話の確立の一環である。製造者は消費者に対して情報を与え、商品に注意を向けさせ、場合によっては購入を促す。現実には、商標はコミュニケーションである」<sup>(21)</sup>と理解されている。欧州司法裁判所は、Ⅲ章(3)で検討する2009年 L'Oréal v. Bellure 事件において、広告宣伝機能を商標が有する法的機能の一つとして認め、2010年 Google Adwords 事件<sup>(22)</sup>判決でその要件を具体化した。この判決では、この機能が害されるのは、商標権者の商標を使用している競合他社が、商標権者の商品宣伝を妨げる場合に限られると述べている。

さらには、欧州では、並行輸入に関する判例において、商標の広告宣伝機能を認識、保護している点において、商標の機能に対する保護の範囲が広い。例えば、Ⅲ章(2)で検討する Dior v. Evora<sup>(23)</sup>判決において、DIORの商標を付した香水が欧州共同体加盟国からオランダに並行輸入され、ディスカウント業者がこれを宣伝、販売した。商標指令第7条(1)の下で、一応許容される並行輸入であったものの、商標権者は、販売及び宣伝広告の態様によって Dior 商標の信用が損なわれることを理由に、7条(2)に基づき、そのような方法で商品をさらに販売することに反対する正当な理由があると主張した。

同判決において欧州司法裁判所は、後述する BMS 判決における5番目の要因を引用し、商標の信用が損なわれた場合、これが再販売に反対する正当な理由を構成し得ることに原則として同意した。特に、並行輸入商品を宣伝することで、「当該商品の魅力的かつ一流のイメージ及び高級品としての独特の雰囲気」を害してはならず、商標のイメージを害するような文脈でこれを使用してはならないとした。その理由について、商標の「広告宣伝機能」を保護するためのものだと述べている。

欧州商標法では、「信用を害する行為(detriment to repute)」からの保護という形で、2008年制定した商標指令5条(2)に基づき、商標の信用名声を法律で保護しており、商標の広告宣伝機能が認知されている。

さらに、上述の学説や判例を受けて、2015年改正欧州商標指令の10条(2)(c)の規定により、この機能の保護を定めることが加盟国に義務づけられている。

#### 4. 投資機能

投資機能は、「顧客を吸引し、そのロイヤルティを保持し得る信用名声を獲得し又は維持するために資源を投入する」<sup>(24)</sup>といわれている。商標を採用することにより、所有者が顧客を惹き付け、その忠誠心を保つために、様々な営業手法を用いて名声を獲得し維持することを可能にするための機能である。商標権者の競合者など第三者の使用が同一の標章、関連する商品・役務についてなされ、商標権者が顧客吸引力や忠誠心を維持・増加するための商標の使用が妨げられたとき、その第三者の使用は商標の機能を害することとなる。

商標権者がすでに評判を有している場合には、投資機能は「第三者が商標と同一の標識を同一の商品・役務について使用することが、評判に影響を及ぼし、その維持を妨げる場合」に害される<sup>(25)</sup>。

欧州においては、投資機能は2009年の L'Oréal 事件判決(Ⅲ章(3)で後述)でも認められている。2011年9月の Interflora 事件判決(Ⅲ章(4))でその意義が理解できるようになった。

なお、学説では、「事業者が行う経済財への投資は貸借対照表能力を有する資産を保護する上でも法的に保護されなければならない。商標にグッドウイルが蓄積されるには長期的なスパンでの計画的なマーケティングが必要となる。ブランドイメージが重視される高級化粧品や自動車といったマーケットにおいてはこの投資機能が商標の経済的機能として保護される必要があるとしたものであろう」<sup>(26)</sup>。と述べている見解もある。

#### 5. 商標の機能の保護に対する欧州司法裁判所の見解

##### (1) Bristol-Myers Squibb (BMS)v. Paranova<sup>(27)</sup> 事件

欧州共同体においては、域内物資の自由移動を促進するという要請から、再包装がある程度許容されてい

(20) W. CORNISH, D. LLEWELYN and T. APLIN, op. cit., p.16-22.

(21) D. R.-J. COLOMER, Concl., 6 Nov. 2001, aff. C-273/00, Sieckmann, para.19.

(22) CJEU, 23 mars 2010, C-236/08, C-237/08 and C-238/08, Google France et Google, Rec. 2010, p.I-02417, para.91.

(23) Parfums Christian Dior BV v. Evora BV C-337/95 [1998] ETMR 26.

(24) Interflora v. Marks & Spencer (case C-323/09), 24 March 2011 para.61.

(25) Interflora e.a. 前掲註(24) para.63.

(26) 土肥一史・前掲註(11)34頁

(27) Bristol-Myers Squibb v. Paranova Joined Cases C-427/93, C-429/93 and C-436/93 [1996] ECR p.I-3457

るものの、欧州司法裁判所は、再包装に不利な推定を働かせることで、商標を随時、強力に保護できるようにしている。さらに、再包装に関する基準では、商標の三つの機能のすべてが認識されている。

BMS判決において、裁判所は、再包装に関する一般原則を定めただけでなく、特定の再包装の事例が一般原則に適合しているかどうかを判断するための五つの要因を定めた。その5番目の要因「並行輸入業者が、再包装された商品が販売に供される前に、商標保有者に通知をし、商標保有者から要望があれば、再包装された商品の見本を提供する」により、包装が乱雑な場合など、再包装後の商品の外観により、商標又は商標権者の信用名声が損なわれる危険性がある場合、商標権者は、再包装に反対できる。再包装者は販売開始前に商標権者に通知し、要請に応じ見本を提供しなければならない。ここで裁判所は、商標権者の信用に言及しているため、広告宣伝機能と関係があるように思われる<sup>(28)</sup>。

この争点を欧州司法裁判所に付託したデンマーク最高裁判所もまた、以上の理由について、商標の「広告宣伝機能」を保護するためのものだと暗示している。

## (2) Dior v. Evora<sup>(29)</sup> 事件

Diorの商標を付した香水が欧州共同体加盟国からオランダに並行輸入され、ディスカウント業者がこれを宣伝、販売した。

本件並行輸入は、旧商標指令第7条(現行商標指令第15条 商標より付与された権利の消尽)(1)の下では許容される並行輸入であった。しかし、商標権者は、販売及び広告宣伝の態様によってDior商標の信用名声が損なわれることを理由に、7条(2)に基づき、そのような方法で商品をそれ以上販売することに反対する正当な理由があると主張した。

裁判所は、「再販売者が、商標品の転売に公衆が注目するように商標を使用する場合、再販売者が商標の信用名声を害するような方法で広告するのに商標を使用することから保護される商標権者の正当な利益と、当該取引分野において普通の広告方法を用いて問題の商品を再販売することのできる再販売者の正当な利益とのバランスがとられなければならない」と述べた。

欧州司法裁判所は、BMS判決における5番目の要因を引用し、商標の信用名声が損なわれた場合、これが再販売に反対する正当な理由を構成し得ることに原則として同意した。

並行輸入商品の宣伝について、欧州司法裁判所は、「当該商品の魅力的かつ一流のイメージ及び高級品としての独特の雰囲気」を害してはならず、商標のイメージを害するような文脈でこれを使用してはならないとした理由について、商標の「広告宣伝機能」を保護するためのものだと述べている。

## (3) L'Oréal v. Bellure<sup>(30)</sup> 事件

本事件は、欧州司法裁判所が、商標の出所表示機能及び品質保証機能が毀損されていないが、商標の他の機能が毀損されている場合に、商標権侵害を認めた判決である。

本事件では、比較商品リストにおける著名商標と同一の文字列の無断使用が争われた。原告L'Oréalは、高級香水を製造販売する企業であり、その製造販売する香水として、「Trésor」、「Miracle」、「Anaïs-Anaïs」及び「Noa」などの高級ブランドを擁していた。

被告MaraikaとStarion社は、英国で高級香水のイミテーションシリーズ「Creation Lamis」を販売する企業であり、それらのシリーズは被告Bellure社が製造していた。このシリーズには、原告の製造販売する「Trésor」のイミテーションである「La Valeur」も含まれており、その容器及び包装は「Trésor」のそれに類似していた。

また、被告MaraikaとStarion社は、シリーズの販売に際し、イミテーションの対象となった高級香水とイミテーション香水の間の香りの類似性や価格差などの比較リストを作成し、小売店に提供しており、そこにはL'Oréal社の文字商標が表示されている<sup>(31)</sup>。

原告L'Oréal社は、比較広告における原告登録商標である3つの文字商標の使用は、原告商標権の侵害を構成することを理由として、英国商標法10条1項により禁止されるとして、英国高等法院に提訴した<sup>(32)</sup>。両当事者が控訴した英国控訴院は、欧州司法裁判所に次のような先決問題を提出した。すなわち、比較リストでの原告商標の使用が、指定商品と同一の商品に係

(28) Ilanah Simon, The Functions of Trademark and their Role in Parallel Importation Cases IIP Bulletin 2007 Vol.16 p.6

(29) Dior v. Evora 前掲註(23)

(30) L'Oréal e.a., 前掲註(1)

(31) L'Oréal e.a., 前掲註(1) para.21.

(32) L'Oréal e.a., 前掲註(1) para.23.



る登録商標と同一の標章の使用について排他的な権利を認める欧州商標指令5条(1)(a)所定の使用にあたるとして、被告標章の使用が禁止の対象となるのかどうか、ということであった。

先決判断が求められた事項のうち、比較商品リストにおける登録商標と同一の文字列の使用に関する部分をあげれば、次のとおりである。「営業取引(特に、比較商品リスト)において、事業者がその商品の特徴(香り)を次のような態様、すなわち①混同を生じさせず、②公証された周知商標が付された商標の販売を損なうことなく、③出所を表示する登録商標の主要な機能を損なうことなく、また商標の名声をイメージの毀損又は稀釈化ないしはその他の態様で損なわないで、当該事業者のその商品の市場化において重要な役割を果たしている公証された周知登録商標の使用は欧州商標指令5条(1)(a)の適用を受けるか」<sup>(33)</sup>というものである<sup>(34)</sup>。

欧州司法裁判所は、商標法により保護される商標の機能について次のように述べている。

「本裁判所は既に、商標指令89/104第5条1項aに定めた排他的権利は、商標保有者にこの商標の保有者としての特別な利益の保護を可能にするために、すなわち、この商標がその諸機能(Functions)を発揮するよう確保するために、認められているのであり、そしてそれゆえ、この権利の行使は第三者による標識の使用が商標の諸機能、特にその主要な機能すなわち消費者に対する商品の出所の表示を毀損しあるいは毀損するおそれのある場合に限定されなければならない、判断している(Arsenal Football Club, Anheuser-Busch, Adam Opel)。ここでいう諸機能(Functions)には、商標の主要な機能つまり消費者に対する商品又は役務の出所の表示だけではなく、商標のその他の機能である商品又は役務の品質の保証機能あるいはコミュニケーション機能、投資機能又は広告宣伝機能もこれに属する」<sup>(35)</sup>。

この判決において示されたことは、欧州商標制度の下で保護される商標の機能が、出所表示機能や品質保証機能に止まらず、広告宣伝機能や、コミュニケーション機能及び投資機能にまで及んでいることである。

#### (4) Interflora<sup>(36)</sup>事件

英国における世界最大の生花配達ネットワークの運営者であるインターフローラ社は、英国の商標及び欧州共同体商標として、「INTERFLORA」を保有している。英国の小売業者マークス&スペンサー社は、グーグルのAdWordsにおける自社のオンライン生花販売事業の広告に、「INTERFLORA」及び類似の言葉を使用した。インターフローラ社は、このキーワードの使用が同社の商標権の許諾を得ない使用にあたりとし、マークス&スペンサー社を提訴した。

本事案において、裁判所は、「商標は、出所表示機能及び(場合によれば)広告機能のほかに、その保有者によって、需要者を惹きつけその忠誠心を保持することのできる信用名声を獲得し又は維持するために使用されることもある」と述べ、その説明を以下のように行っている。

「この商標の機能—『投資機能』と呼ばれる—は広告機能と重なることがあるが、それとは別個のものである。実際、商標が信用名声を獲得し又は維持するために使用される場合、広告だけでなく、様々な商業的手法が用いられる」

「商標保有者の競争者のような第三者が、商標と同一の標識を商標が登録されている商品又は役務と同一の商品又は役務について使用することが、需要者を惹きつけその忠誠心を保持することのできる信用名声を獲得し又は維持するための商標のその保有者による使用に実質的に干渉する場合には、第三者の使用は商標の投資機能に悪影響を及ぼすものとみなされるべきである。」

「商標が既にそのような信用名声を享受している状況において、第三者が当該商標と同一の標識を同一の商品又は役務について使用することがその信用名声に影響を及ぼし、それによってその維持を危うくする場合には、投資機能は悪影響を及ぼされる。」

本裁判所が既に判示したように、商標保有者は、商標によって保有者に付与される排他的権利によって、そのような使用を防止することができるべきである」<sup>(37)</sup>。

「商標は、出所表示機能、また、場合によっては広告宣伝機能のほかに、その所有者によって、消費者の

(33) L'Oréal e.a., 前掲註(1)para.30.

(34) 土肥一史・前掲註(11)33頁

(35) L'Oréal e.a., 前掲註(1)para.58.

(36) Interflora e.a. 前掲註(24)

(37) Interflora e.a. 前掲註(24)para.61.




誘引や誠実な姿勢の保持を可能とする評判を維持・獲得するために使用されうる。投資機能は広告宣伝機能と重複しているが、広告宣伝機能よりも広く解すべきである。」<sup>(38)</sup>

「商標権者の競合他社などの第三者が、商標と同一の標識を、登録に係る指定商品・役務と同一の商品・役務について使用することが、商標権者による消費者の誘引や誠実な姿勢の保持を可能とする評判の獲得・維持のための使用を、著しく害する場合、投資機能が害される。」<sup>(39)</sup>

「投資機能については、商標が需要者を惹きつける評判を享受している場合、当該商標と同一の商品又は役務と結び付けられた同一の標章の第三者による使用がそのような評判に影響を与え、その維持を危険にさらす場合には、広告機能に負の影響を与えるものの、第三者による使用の結果が、商標権者がブランド維持のための努力を強いられるというだけで商標権者が禁止することができるわけではないし、一部の需要者を商標権者の商品又は役務から転換させるだけでは足りないとしている」<sup>(40)</sup>。

#### (5) Mitsubishi v Duma Forklifts<sup>(41)</sup>事件

権原なき第三者が欧州経済領域内(EEA)に商品を輸入すること、域内市場に投入することを目的として登録商標を剥奪し、商品にあらたな標章を付する行為を、商標権者が阻止できると判断した上で、欧州司法裁判所は、欧州経済領域外で取得したMitsubishi製のフォークリフトからMitsubishi商標を剥奪し、あらたな標章を付するDuma社の行為を中止すべきとした。

原告(1)Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd(以下「Mitsubishi」という。)は、欧州連合商標・ベルギー登録商標「MITSUBISHI」, (以下、これらを「Mitsubishi商標」という。)の所有者である。また、原告(2)Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV(以下「MCFE」という。)は、オランダで設立された企業で、欧州経済領域においてMitsubishi商標を付したフォークリフトを製造し供給する権限を有している。

被告(1)Duma Forklifts NV(以下「Duma」)は、ベルギーで設立された企業で、新品・中古品のフォークリフトを世界各国で購入販売する業務を主に行っている。

また、「GSI」、「GS」、「Duma」の商標を付した自社のフォークリフトを販売している。被告(2)G.S. International BVBA(以下「GSI」)は、ベルギーで設立された企業で、Dumaと提携しており、その本社と管理部門を共有している。輸入したフォークリフトを組み立て、修理を行い、部品とともに世界各国に輸出している。また、商品を欧州の仕様に変更し、独自のシリアル番号を付してDumaに配送している。

被告DumaとGSIは2004年1月1日から2009年11月19日まで、同意なくMitsubishi商標を付したフォークリフトを欧州経済領域内に並行輸入していた。

また、2009年11月20日からDumaとGSIは、欧州経済領域外でMitsubishiグループの企業よりフォークリフトを入手し欧州経済領域(税関の倉庫で保管手続きを行っている)に持ち込んだ。その後、両社はMitsubishi商標を剥奪し、欧州の基準に適合するよう修正を加え、製造番号標と製造番号を独自の標章に付け替えて欧州経済領域内に輸入し、領域内外で販売した。

原告のMitsubishiとMCFEは、ベルギー裁判所に被告側の行為の中止を求める請求を行ったが、退けられたため控訴した。

権原なき第三者が、まだ欧州市場に置かれていない商品が税関の倉庫で保管されている段階で、欧州経済領域内の市場に輸入・販売するための作業として、登録商標を剥奪し、新たな別の標章を付する行為について、欧州司法裁判所は、以下のように判示した。

「商標の所有者には、商標の機能が保証されるという特別な利益を保護するために排他的権利が与えられる。第三者が商標を使用することで商標の機能に影響する、あるいは、影響するおそれがある事案に対し権利行使が認められるべきである。」

「商標の機能は商品・役務の出所を需要者に表示するという商標の本質的機能だけでなく、特に商品の品質、役務の質を保証する機能、コミュニケーション機能、投資機能、広告機能がある。」

「商標が剥奪され、新たな標章が付されたことによって、まだ商標権者や使用権者が商標を付した商品を販売していない地域において商品の品質により消費者を引き付ける機能を妨害し、投資機能、広告宣伝機能に悪影響を及ぼした。登録商標を付した商品が市場

(38) Interflora e.a. 前掲註(24) para.62.

(39) Interflora e.a. 前掲註(24) para.62.

(40) Interflora e.a. 前掲註(24) para.63-64

(41) Mitsubishi v Duma Forklifts IPPT20180725, CJEU C-129/17

に投入される前、つまり消費者が商品を商標と関連付けるより先に商品を知ったことは、消費者を引き付け維持するための名声を高める道具、販売促進活動や営業戦略の道具としての商標権者の使用を著しく妨害するものである。加えて、最初に欧州経済領域に商品を投入することで得られる経済的価値や投資の価値を奪うこととなる。」

「商標権者が最初に商標を付した商品を欧州経済領域の市場に投入する権利を侵害すること、商標の機能を害することは、健全な競争秩序を維持するという法目的に反する。」

#### IV. まとめ

欧州では、第三者が正当な理由なく、信用名声を有する登録商標と同一又は類似の標識を取引上使用した場合、当該標識の使用が登録商標の識別性又は信用名声を不正に利用するか、あるいは、害することを条件として、登録商標の指定商品・役務との類似を問わず、商標権侵害が成立する。欧州では、信用名声を有する周知・著名商標の保護については、欧州商標法の下で、出所の混同のおそれを要件とせず、希釈化とただ乗りからの保護を設けることが容認されている。

周知・著名商標に化体した業務上の信用及び顧客の吸引力の忠誠心を保護すべく、その登録商標の広告宣伝機能と投資機能を肯認しなければならない。我が国も、欧州指令 10 条(2) (c)の規定のように、周知・著名商標を保護することとすれば、商標法の目的である「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること(1条)」は達せられることになる。

#### V. おわりに

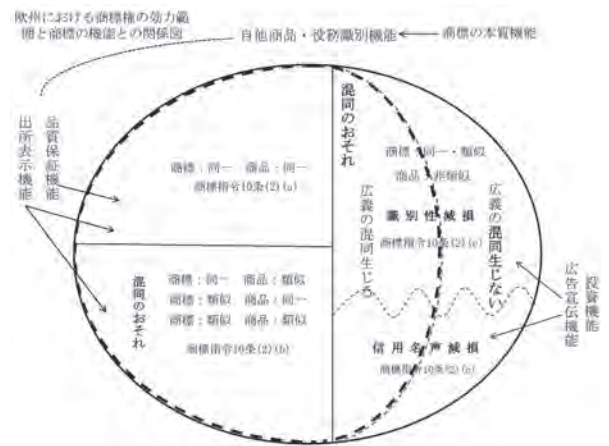
商標の広告宣伝機能や投資機能の保護を認めるということ、さらには著名商標に特別な保護を認めるということは、商標権の効力範囲が出願時よりも拡大することを認めるということでもある。(図2参照)

本稿で以上にみてきたように、欧州では、周知・著名商標の商標権による保護が商標法上に定められている。登録商標が有しうる商標の諸機能(広告宣伝機能・投資機能なども含む)をきちんと保護するため、商標法の下での対応が完備している。すなわち、欧州

司法裁判所の判例においても、これを認めている。

商標法のみによって、社会的・経済的な諸機能(広告宣伝機能や投資機能)の十全な保護を図っていくためには、消費者の利益だけではなく、商標権者の利益にも配慮するという観点から、周知・著名商標の保護について商標の保護範囲(諸機能の保護)を拡張する必要があるようにも思われる。そのような商標の保護範囲の拡張を各国・地域が検討する上で、本稿で検討した欧州の商標権の現状は、多くの示唆に富んでいると考える。

図2 欧州登録商標の効力範囲と商標の機能との関係図





# 証明商標の機能論

齋藤 崇<sup>(\*)</sup>

現在、わが国における商標制度の議論には、証明商標という特別な商標の導入をめぐる議論がなされている。ところで、商標法の保護客体は商標の機能であると解されているところ、その直接の保護客体たりうるものは、出所表示機能のみだと考えられるが、証明商標はこの考え方と足並みが揃わないものであるともいえる。これは、証明商標の場合は、商標の機能のウェイトやそもそも主として発揮している機能が、出所表示機能と考えるよりは品質保証機能と考えるほうが、より平仄が合いやすいからである。しかし、かりに上記のようなゆえんだとしても、商標法の直接の保護客体は、証明商標であったとしても変わらないように考えられる。そこで、本稿では、特別な商標ともされる証明商標に関して、商標法の基礎理論である商標法の保護客体、すなわち商標の機能の観点を中心とする検討を行う。

## 《目次》

- I. はじめに
- II. 証明商標の概要
  1. 証明マークの種類と特徴
  2. 証明商標の定義
    - (1) 証明商標の定義
    - (2) 商標の定義にいう「証明」
  3. 証明商標の使用者
- III. 証明商標の機能
  1. 商標の機能
  2. 証明商標の機能
    - (1) 学識経験者の見解
    - (2) 証明商標の品質保証機能
- IV. 証明商標と商標法の直接の保護客体
  1. 出所表示機能の「出所」の概念
  2. 証明商標と商標法の直接の保護客体
- V. おわりに

## I. はじめに

現在、わが国における商標制度をめぐる議論には、証明商標という特別な商標の導入をめぐる議論がなされている。たとえば、知的財産研究所から『特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書』として、平成23年度には、「商標法における認証・証明マークの保護の在り方に関する調査研究報告書」<sup>(1)</sup>（以下、単に「平成23年度報告書」という。）が、平成28年度には、「商標の識別性に関する課題（『認証・証明マークの保護』及び『商標の定義』の観点から）についての調査研究報告書」<sup>(2)</sup>（以下、単に「平成28年度報告書」という。）が出されている。

また、証明商標に関する文献は、主として証明商標を導入するにあたってのその法的論点の整理、証明商標制度と団体商標制度および地域団体商標制度ならびに地理的表示保護制度（Geographical Indications: GI）との関係、諸外国の証明商標制度の紹介などに関するものが多いようである<sup>(3)</sup>。

ところで、商標法の保護客体は商標の機能であると

(\*) 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) 知的財産研究所「商標法における認証・証明マークの保護の在り方に関する調査研究報告書」（平成24年2月）。

(2) 知的財産研究所「商標の識別性に関する課題（『認証・証明マークの保護』及び『商標の定義』の観点から）についての調査研究報告書」（平成29年3月）。

(3) たとえば、鈴木康司・今村哲也「団体商標、証明商標制度における産地表示保護の比較法的考察」AIPPI Vol. 49 No. 8(2004年)546-562頁、丸山亮「地理的表示の保護と団体・証明商標制度」特許研究 No. 38(2004年)45-55頁、趙京喜「米国式証明商標の韓国商標法における実効性(1)——日本及び韓国制度との関連において——」早稲田大学大学院法研論集第132号(2009年)259-285頁、趙京喜「米国式証明商標の韓国商標法における実効性(2・完)——日本及び韓国制度との関連において——」早稲田大学大学院法研論集第133号(2010年)195-216頁、江幡奈歩「地理的表示の証明商標制度による保護の可能性について——地域団体商標制度との比較の観点から——」知財研フォーラム Vol. 87(2011年)7-16頁、巨克昌「我が国における認証・証明マーク(証明商標)保護の考え方と課題点(商標法2条における『証明』の考え方及び同条の定義規定との観点から)」商標懇 No. 112(2014年)8-30頁などがある。また、加藤暁子「スローガンからなる標章の商標権による保護」外川英明・高松孝行・加藤暁子・藤田晶子編『知的財産法のモルゲンロート——土肥一史先生古稀記念論文集』141-155頁(中央経済社、2017年)にも、証明商標について言及している記述がある。



解されているところ、その直接の保護客体たりうるものは、出所表示(出所識別)機能<sup>(4)</sup>のみだと考えられる。これは、出所表示機能以外の品質保証機能や広告宣伝機能という諸機能は、出所表示機能をもとにして発揮されてくるものだからであり、たとえ品質保証機能とはいえども、出所表示機能に依拠しているものだと考えられるからである<sup>(5)</sup>。

してみると、証明商標は、この考え方と足並みが揃わないのものであるともいえる。これは、証明商標の場合は、商標の機能のウェイトや、そもそも主として発揮している機能が、出所表示機能と考えるよりは品質保証機能と考えるほうが、より平仄が合いやすいからである。

しかし、かりに上記のようなゆえんだとしても、商標法の直接の保護客体は、証明商標であったとしても変わらないように考えられる。それは、わが国現行商標法の目的規定(1条)の解釈として、「…一定の商標を使用した商品又は役務は一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することは、消費者等の利益を保護することになると同時に、商品及び役務の取引秩序の維持ということを通じて産業の発達にも貢献することとなるのである。」<sup>(6)</sup>と説明されているところにもよる。そうすると、商標の機能の観点から証明商標について検討することは、商標法の基礎理論に関するものとして有益であろうし、のちの実務における考え方の参考にもなる。

そこで、本稿では、特別な商標ともされる証明商標に関して、商標法の基礎理論である商標法の保護客体、すなわち商標の機能の観点を中心とする検討を行う。証明商標に関する基礎理論的な検討を行うことは、今後、導入されると予測される(であろう)証明商標制度の制度設計をしていくうえで、すべての礎となる重要なものだからである<sup>(7)</sup>。

## Ⅱ. 証明商標の概要

### 1. 証明マークの種類と特徴

証明商標<sup>(8)</sup>というものに該当するものとして紹介されるマーク(認証・証明マーク)には、たとえば次のようなものがある<sup>(9)</sup>。

- JIS マーク(認証機関は、JIS 登録機関である。)
- ST マーク(認証機関は、社団法人日本玩具協会である。商標登録第 1049493 号)
- BAA マーク(認証機関は、社団法人日本自転車協会である。商標登録第 4759448 号)
- ウールマーク(認証機関は、ザ・ウールマーク・カンパニーであるが、商標権者は、アイ・ダブリュー・エス・ノミニー・コンパニー・リミテッドである。商標登録第 700584 号)
- エコマーク(認証機関は、財団法人日本環境協会エコマーク事務局である。)

これらのマークの特徴は、「…その性質上、認証・証明を受け、実際にマークを使用する個々の事業者が登録することになじまず、むしろ、認証・証明の業務を行っている者が登録することになるものとされる。」<sup>(10)</sup>と説明されている。

なお、これらのマークのなかには、関係する認証機関等が単に所有しているだけでなく、上記のように、通常の商標と同様に商標登録がされているものもある<sup>(11)</sup>。

### 2. 証明商標の定義

#### (1) 証明商標の定義

証明商標とは何か、という定義について、たとえば報告書や学説では、次のように定義づけがされている。

「認証・証明マークとは、商取引上、商品又はサービスについて、商品の原産地、材料若しくは製造方法

(4) 文献(裁判例を含む)には、出所表示機能ではなく出所識別機能という用語の使い方をしているものもある。なお、本稿では、多くの文献の例に従って、出所表示機能と表記する。

(5) この点に関する筆者の考え方につき、齋藤崇「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(平成 30 年)260-225 頁を参照。

(6) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』1258 頁(発明推進協会、第 19 版、2012 年)。

(7) 本稿の議論の前提としては、証明商標が商標法に導入された場合を念頭に置いている。したがって、証明商標が商標法に導入されるのではなく、別の法律として制定されるような場合は、また別の議論になろう。

(8) 証明商標は、「認証・証明商標」とも称されるが、本稿では「証明商標」と一括りに称する。

(9) ここで採りあげたものは、平成 23 年度報告書 15-17 頁より引用し抜粋している。なお、同報告書同頁には、ほかにもさまざまな認証・証明マークの例が紹介されている。

(10) 平成 23 年度報告書 1 頁。

(11) 且・前掲註(3)9 頁。

又はサービスの提供、品質、正確さその他の特徴との関係を証明されたものを、そのような証明がされてない他の商品又はサービスと区別するために使用される又は使用が意図されたマークをいう。』<sup>(12)</sup>

「…ある商品又は役務(サービス)について、その原産地、品質、その他の特徴が、認証機関等の特定の者により認証・証明されたものであることを表示するためのマークのこと」<sup>(13)</sup>

「…商品の品質(又は役務の質)等を証明したものを、証明されていない他の商品(又は役務)と区別するために使用される標識は、証明商標(あるいは証明標章)と呼ばれる」<sup>(14)</sup>

証明商標の定義は、国際的に確立したものはない、との見解<sup>(15)</sup>も示されているが、証明商標の定義については、上記のような説明(とくに、平成23年度報告書のもの)でおおよそ妥当でしょう。

## (2) 商標の定義にいう「証明」

そもそも商標とは、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの…であ」って、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」および「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」をいうと規定されている(2条1項)。

さて、商標法の商標の定義(2条1項)をみると、商品についての使用の場合も役務についての使用の場合も、その文言中に「証明」という文言がある。

この2条1項各号にいう「証明」とは、「主として商品の品質又は役務の質を保証する場合である。」<sup>(16)</sup>と説明されている。ほかに、商品の「証明」について、「『証明』とは商品を検査して品位・品質等を保証する

ことをいう。』<sup>(17)</sup>と説明されており、役務の「証明」については、「『証明』とは、特定のサービスを提供する者によって構成される団体等が、あるサービスがその構成員の提供するものであることや、そのサービスの質が一定の基準に該当するものであることを保証することであり、『証明する者』とは、これを業として行う団体等をいう。』<sup>(18)</sup>と説明されている。

## 3. 証明商標の使用者

前述のことに関連して、証明商標の使用者に関する問題がある。たとえば、次の説明は、この問題について述べている。

「商品の証明とは、商品を検査してその品質等を保証や証明することである。商品の品質(又は役務の質)等を証明したものを、証明されていない他の商品(又は役務)と区別するために使用される標識は、証明商標(あるいは証明標章)と呼ばれるが、そのような証明商標は、証明の対象である商品(又は役務)について、通常、証明する者が自ら使用するものではなく、他人にその使用を許諾するものである。よって、わが国商標法は、『証明』という語を含んでいるが、証明商標を一般的に保護しておらず、証明する者が自ら使用する場合(特に、2条3項1号の『商品又は商品の包装に標章を付する行為』)に『商標』にあたるとして保護していることになる」<sup>(19)</sup>

この説明については、平成23年度報告書において、関連する見解が紹介されている。

「江幡委員[筆者註：弁護士の江幡奈歩委員]の報告の中で、…証明商標の使用については、特に、証明商標の使用者として、商標の使用許諾を受けた者が使用をする商標であると理解されるべきであり、現行の通常使用権者の規定(商標法第31条)で足りるとの報告がなされた。」<sup>(20)</sup>

(12) 平成23年度報告書2頁。なお、平成28年度報告書7頁においても、証明商標についての説明がされているが、基本的には同様のニュアンスであるといえよう。

(13) 且・前掲註(3)9頁。

(14) 小野昌延・三山峻司編「新・注解 商標法【上巻】」98頁(青林書院、2016年)〔茶園成樹執筆箇所〕。

(15) 且・前掲註(3)9頁脚註(1)、平成28年度報告書7頁。

(16) 特許庁・前掲註(6)1266頁。

(17) 茶園成樹編「商標法」22頁(有斐閣、第2版、2018年)〔陳思勤執筆箇所〕。

(18) 茶園・前掲註(17)22頁〔陳思勤執筆箇所〕。同文献同頁では、その例として、「…宝石の鑑定士の団体、フランチャイジーのサービスの質や品位等を取引者・需要者に対して保証し又は証明することを業として行うフランチャイザーのほか、宿泊施設の安全証明や料理の質の証明を業として行う者」があげられている。

(19) 小野ほか・前掲註(14)98頁〔茶園成樹執筆箇所〕。なお、同文献99頁では、「役務の証明」についても、同様に説明されている。

(20) 平成23年度報告書99頁。

また、これらの見解について、付言する見解も示されている。

「証明商標の場合には、商標権自身は商標を使用することは予定されていないから、基本的には第三者への通常使用権の設定を行い、当該第三者が証明対象となった商品や役務に使用することとなると考えられる。」<sup>(21)</sup>

反対に、証明商標の使用者に関する問題としては、上記とは異なる観点の見解も示されている。

「将来的に我が国において諸外国型の証明商標制度の導入、あるいは地域団体商標制度の拡充等により、認証・証明マーク保護制度を拡充する場合には、商標法第2条第3項の『使用』の定義規定の改正を併せて検討し、例えば、認証機関等が認証・証明した製品等に認証・証明マークを付す行為、認証機関等が認証・証明した製品等を製造する会社等に認証・証明マークを交付(譲渡)する行為、企業が交付(譲渡)された認証・証明マークを製品等に付して需要者等に譲渡する行為等までを同項中の『使用』行為として明示的に含めることを検討することも有意義かと思われる。

認証機関等が認証・証明マークについて『証明』する行為を使用行為に該当するとする考え方であり、具体的には現行の商標法第2条第3項第4号の証明商標版の如き条文の創設が考えられる。そうすれば、被証明者の商品及び役務の提供物への認証・証明マークの貼付行為等を認証機関等の直接的な使用とすることができるのではないか。

しかしながら、商標法の定義規定について、認証・証明マークであるからという理由により『使用』行為の拡充がされ得るのかは慎重な検討が必要と考える。」<sup>(22)</sup>

この見解についても、平成23年度報告書において、関連する見解が紹介されている。

「…第3回委員会における法的論点の議論の際に、認証・証明業務を行う認証機関が認証・証明マークの権利者であるが、この権利者も『自己の業務に係る商品又は役務について使用を』していると理解すべきではないか、また、それは旧商標法(大正10年法)における整理にも沿うのではないかとする意見もあった。」<sup>(23)</sup>

このように、双方の見解をみると、わが国現行商標法2条1項各号にいう「証明」と証明商標とは、必ずしも同義とはいえないようであるし、証明商標の使用者に関する問題も、二分化しているようである。

ともあれ、やはりわが国現行商標法に証明商標制度はないといわれている以上<sup>(24)</sup>、国内の需要<sup>(25)</sup>やマドリッド協定議定書(マドプロ)による出願への対応<sup>(26)</sup>を踏まえると、たとえば商標法に証明商標の定義を規定する等<sup>(27)</sup>を通じて、この制度は(何らかのかたちで)導入されてくるのがうかがえよう。

### Ⅲ. 証明商標の機能

#### 1. 商標の機能

商標法が保護するのは「商標」であるが(1条)、その「商標」は2条1項が定義する形式的な商標ではなく、実質的には商標の機能であると解されている。商標法の保護客体は、商標の機能である、という理解については、判例<sup>(28)</sup>・裁判例<sup>(29)</sup>や学説<sup>(30)</sup>ともに、共通の理解になっているといえよう。

この商標の機能には、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能があるという整理が一般的にされている。なお、これらに加えて、そもそもの商標の本質を自他

(21) 江幡・前掲註(3)13頁。

(22) 巨・前掲註(3)18頁。

(23) 平成23年度報告書99頁。

(24) 平成23年度報告書1頁。

(25) たとえば、平成23年度報告書37-38頁、平成28年度報告書43-45頁を参照。

(26) 平成23年度報告書1頁、後述する平成28年度報告書65-66頁[学識経験者「A」の見解]。

(27) 後述する平成28年度報告書58頁[学識経験者「D」の見解]。

(28) 最一小平成15・2・27民集57巻2号125頁[フレッドベリー事件最高裁判決]。

(29) 大阪地判昭和45・2・27無体裁集2巻1号71頁[パーカー事件判決]。

(30) たとえば、宮脇正晴「商標の機能と商標法の目的」大阪大学大学院国際公共政策研究第5巻1号(2000年)276-277頁、田村善之「商標法概説」4-9頁(弘文堂、第2版、平成15年)、土肥一史「標章を商標たらしめるものはなにか」土肥一史「商標法の研究」24頁(中央経済社、2016年)などを参照。



商品役務識別機能として捉え、そこから派生する機能が上記のものである、という旨の見解<sup>(31)</sup>で説く論者もいる。

これらの商標の諸機能のうち、商標法が直接の保護客体としているものは何か、という基礎理論的な議論は、いまなお絶えない。具体的には、商標法は、出所表示機能のみしかその直接の保護客体としていない、という旨の見解<sup>(32)</sup>や、これに加えて、出所表示機能だけでなく、品質保証機能も独立してそれ単独で商標法の直接の保護客体たりうるのだ、という旨の見解<sup>(33)</sup>が対立しており、その多くは品質保証機能への考え方をめぐめるものである<sup>(34)</sup>。

さて、それでは、商標の機能という品質保証機能とは何か、である。品質保証機能については、次のように説明されている。

「品質保証機能とは、同一の商標が使用されている商品・役務の品質が同一であることを示す機能である。需要者は、いったん購入した商品・役務に使用された商標と同一の商標が使用された商品・役務は、質的に同一であることを期待し、営業者は、その営業上の信用を維持し発展させるために、この需要者の期待に応えるように努力することから、商標はこのような機能を発揮することとなる。」<sup>(35)</sup>

品質保証機能とは何か、との説明は、上記のようなもので妥当すると考えられるところ、品質保証機能に関してある論者は次のように説く。

「商標法は、登録商標をどのような商品等に使うのかということ商標権者に任せている。同じ品質の商品や役務にしか登録商標を使用することができないとすると、商標権者は、登録商標に化体した信用を活かしつつ、時代、流行に合わせて商品や役務の品質を変化させていくという柔軟な営業政策を採用することが

できなくなるからである。需要者の間に、登録商標が付された商品や役務が特定の質を有しているのだという期待感が生じたとしても、そのような期待は商標法上、直接、保障されているわけではない。早晩、需要者の期待に反して商標権者は登録商標を付した商品や役務の質を変更するかもしれないが、商標法はかかる変更をも放任しているからである。」<sup>(36)</sup>

これらの見解が指摘するように、品質保証機能は出所表示機能に由来する、いわば需要者側の商品・役務の品質等に対する期待感に基づくものであろう。ちなみに、ほかの学説では、「…出所表示機能が営業者の側から眺める商標の機能であるのに対し、品質保証機能は購買者の側から眺めた場合の商標の機能である」<sup>(37)</sup>という見解や、そもそも品質保証機能と出所表示機能は同じものではないか、という旨の見解<sup>(38)</sup>もある。

したがって、品質保証機能はそもそも出所表示機能に依拠するものであろうし、出所表示機能を保護すれば、同時に品質保証機能も保護されるのだから、商標法としての直接の保護客体は出所表示機能のみでたり、という考え方も妥当すると考えられるのである<sup>(39)</sup>。

## 2. 証明商標の機能

### (1) 学識経験者の見解

しかし、どうやら証明商標の場合は、そうだともいえない。というのも、証明商標は、当該商標が付された商品・役務の出所を表示することよりも、むしろ品質等を保証していることにウェイトが置かれているように感得されるものだからである<sup>(40)</sup>。つまり、通常の商標と比較しても、証明商標の機能としては、品質保証がより際立っているとみえよう。

確かに、一般的に考えてみれば、証明商標の機能としては、商標権者の出所を表示するものというよりは、むしろ当該商標が付された商品・役務の品質等を保証

(31) 網野誠「商標」109頁(有斐閣、第6版、平成14年)脚註(3)は、「これまで、商標の機能は、出所表示、品質保証、宣伝広告の3つの機能であるとされてきた。これに対し筆者は、商標とは自他商品を識別するために使用されるものをいうとの前提の下に、このほかにこれらの機能を派生させる本質的な機能として商品識別機能を挙げた」と述べている。

(32) 田村・前掲註(30)4-9頁、田村善之「〈公開講座〉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」53-96頁(商事法務、2007年)などを参照。

(33) 土肥・前掲註(30)14-15頁などを参照。

(34) ちなみに、さまざまな見解が説かれているにせよ、筆者としては、商標法がその直接の保護客体としているものは、出所表示機能のみであり、これを保護すれば、品質保証機能も保護されるものである、と考えている。この点に関しては、齋藤・前掲註(5)260-225頁を参照。

(35) 茶園・前掲註(17)4頁〔茶園成樹執筆箇所〕。

(36) 田村・前掲註(30)4頁。

(37) 小野ほか・前掲註(14)24頁〔小野昌延執筆箇所〕。

(38) 三宅正雄「商標——本質とその周辺」74頁(発明協会、昭和59年)。

(39) たとえば、田村・前掲註(32)53-96頁などを参照。

(40) 江幡・前掲註(3)12頁、後述する平成28年度報告書59頁〔学識経験者「G」の見解〕を参照。



している、すなわち商標の機能のうち品質保証機能を保護するものである、という考え方のほうが腑に落ちやすいであろう。

しかし、上記のようにも解することができる証明商標とはいえども、商標法が本当に保護すべきものは何か、という基礎理論的な論点で議論をするのであれば、話は変わってくるように思われる。

そこで、この点に関して、平成28年度報告書では、各々の学識経験者から次のような見解が示されているので、この点についての各々の見解を紹介し整理する<sup>(41)</sup>。

- 証明商標の機能は、通常の商標の主たる機能である出所表示機能とは異なる機能である、という見解<sup>(42)</sup>について。

「証明商標の保護対象は、狭い意味での出所表示機能ではない何かである。その対象は、従来の『品質保証機能』（出所に付随して期待される品質）という言葉で表現されるものとも異なる機能なので、『品質保証機能』という単語は使わないほうがよいのではないか。したがって、証明商標は、識別性及び商標機能が従来の商標と異なる商標であるといえる（なお、地域団体商標も、本当はそうではないかとも思われるが、公式には出所表示であるという説明がなされている）。」<sup>(43)</sup>

「基本的には、ある一定の品質基準をクリアしたものとそうでないものとを識別できること、及び、そのような商品を生産している団体とそうでない団体（あるいはグループのようなもの）を識別できることが、証明商標の識別性である。但し、商標権者からの出所ではないため、通常商標の『出所表示機能』とは異なる機能である。」<sup>(44)</sup>

- 証明商標の機能は、通常の商標と同じ（出所表示機能）と考えてよい、という見解<sup>(45)</sup>について。

「その商品が、単なる品質、原産地を有するという

ことを示しているだけでは、証明商標とはいえない。すなわち、その商品がある品質を持っているというだけではならず、誰かがそのことを証明していることが必要であると考えべきで、その誰か（証明する者）についての出所識別がされているのと現実的には同じことになる。したがって、証明商標の保護対象（商標の機能）は、通常の商標と同じく、出所識別にあるとあってよいのではないか。証明商標として機能するには、需要者が証明商標を見たときに、何らかの証明団体の存在を認識している必要がある。団体商標において、構成員が『その団体』の構成員であるということ認識させる必要があるのと同じ理屈である。証明のソースを認識させることが必要という点で、通常の商標で出所のソースを認識させる必要があるのと、広い意味では同じといえる。また、需要者に対してこの人が証明している、ということ認識させるからこそ、権利が認められる、といえる。その意味でもその機能は出所表示といえる。」<sup>(46)</sup>

- 証明商標の識別性は、通常の商標の「抽象的識別性」（商品・役務を識別する）に含まれる概念である、という見解<sup>(47)</sup>について。

「証明商標の識別性は、概念的には商標の『抽象的識別性』に含まれるものである。確認規定として、証明商標の定義（『証明商標とは』という文）を念のため入れておけばよい。欧州連合（EU）の規定では、EU certification mark は trade mark であることが明記されており、さらに、その識別性は、通常の商標とは若干異なり、ある人が証明したところの商品・役務を、他のものと識別するものとして規定している（Article 74a(1)）。つまり、EU certification mark は、通常の trade mark の概念の範疇（商品・役務を識別することがその本来機能）に入るものという説明になっており、日本でも同様の説明をすればよい。証明商標が商標の概念に入るのであれば、商標法の中に証明商標を入れるという説明も成り立つため、新たな法律を立てる必要もない。」<sup>(48)</sup>

(41) ここで紹介する内容は、平成28年度報告書57-60頁より引用したものである。なお、学識経験者の見解の前で各々の見解をまとめて整理し記述した箇所は、同文献同頁より引用している。

(42) 平成28年度報告書57頁。

(43) 平成28年度報告書57頁[学識経験者「B」の見解]。

(44) 平成28年度報告書57頁[学識経験者「C」の見解]。

(45) 平成28年度報告書57頁。

(46) 平成28年度報告書57頁[学識経験者「E」の見解]。

(47) 平成28年度報告書58頁。

(48) 平成28年度報告書58頁[学識経験者「D」の見解]。

- 証明商標の機能は、基本的には出所表示機能と考えるべきだが、通常の商標の出所表示機能と若干異なるものである、という見解<sup>(49)</sup>について。

「例えば、実際にどのようになされているのかということは承知していないが、米国のように、証明商標の分類が通常商標と異なるのは、前述したように、両者の出所識別機能の仕方が異なっていると解釈しているためであると推測される。そうでないと両者の併存について混乱が生じる。しかしながら、証明商標の識別性も基本的には出所表示に基づく識別性であり、品質のみに基づく識別性のような全く異なる識別性ではない、と考える。品質が同じであれば、出所識別機能が害されないということはない。

品質が同じであっても所定の審査機関により正規に認証されていないのであれば証明商標権侵害となるからである。つまり、証明商標章は、認証されているか否かということを示すものであり、認証されている商品、役務と、認証されていない商品、役務を識別しているという意味で、品質ではなく出所を識別しているのである。」<sup>(50)</sup>

「証明商標の識別性も、基本的には出所表示機能に基づくものである。但し、現実には、証明商標が理想的に機能している場合には、一つの出所というより、商品群に対して使われるものであり、また、その主体もグループ若しくはより広い概念からの出所を示すようになる(地域団体商標における出所識別の把握の仕方や、不正競争防止法の下でのフランチャイズ、商品化事業における出所識別の把握の仕方に似る)。その場合、証明商標的使用は、通常の商標的使用とは異なるものとなる。」<sup>(51)</sup>

- 証明商標の機能は、その対象とする需要者が消費者である場合と事業者である場合には機能が変わってくる、すなわち前者の場合は、通常の商標とは異なる「特定の品質を担保する機能」が発揮されることが期待され、後者の場合は、出所表示機能が強く表れると考えるべきである、という見解<sup>(52)</sup>について。

「認証・証明マークは、事業者と需要者との間の『情報の非対称性』の存在という市場の構造に対して、需要者に情報を与えることにより、市場における適切な判断をできるようにする機能を有すると捉えることができる。認証・証明に関しては、少なくとも商標法以外の法規制においては、情報の非対称性という状況の下、消費者保護という観点で、設けられているという側面もある。そのため、単に『需要者』とひとくくりにしてしまうと、需要者のなかでも、消費者と事業者の立場の違いをうまく区別できないことになる。また、このことから、通常の商標とは異なる特有の識別性の考え方が必要になる。認証・証明マークは、事業者と需要者との間の『情報の非対称性』の存在という市場の構造に対して、需要者に情報を与えることにより、市場における適切な判断をできるようにする機能を有すると捉えることができる。」<sup>(53)</sup>

「証明商標の機能として期待されているのは、品質等保証機能である。そのように捉えた場合、需要者側(特に消費者である場合)に、証明に関する自他識別力(出所表示機能に基づく識別性)の獲得を期待することは、ある意味でナンセンスである。なお、ここでいう品質保証機能は、従来の品質保証機能(出所に付随する一定の品質)ではない別の機能であり、特定の品質を担保する機能のようなものである。

証明されている品質がある一定の基準以上であることにより、その製品の品質を誰かがコントロールしている、ということを知り得るようなものであれば、その証明商標について、識別力があると考えてよいのではないか。」<sup>(54)</sup>

「出所表示機能を全く有しないとしてしまうと、現在の商標とは全く別のものになり、商標法での保護が難しくなると考えられる。地域団体商標と同じく出所表示機能も有するものとして考えるべきである。証明主体自体が識別力(出所表示)を獲得する場合以外に、その証明商標を識別力があるものとして認めていくには、『地域としての識別性』、『地域を出所』とする考え方[ママ]のような、新たな概念を導入する必要があるのではないか。

(49) 平成 28 年度報告書 58 頁。

(50) 平成 28 年度報告書 58 頁[学識経験者「A」の見解]。

(51) 平成 28 年度報告書 58 頁[学識経験者「A」の見解]。

(52) 平成 28 年度報告書 59 頁。

(53) 平成 28 年度報告書 59 頁[学識経験者「G」の見解]。

(54) 平成 28 年度報告書 59 頁[学識経験者「G」の見解]。

他方、ある商品・役務に関して、認証・証明市場が存在し、そこでの需要者が情報の非対称性のない当事者であるとするならば(事業者であることが多いと推測される)、証明主体の識別ということは考えられる。その場合、証明商標の機能にも出所表示としての機能が強く見られることになる。』<sup>(55)</sup>

- 証明商標制度がまだわが国にない制度であるため、その機能・識別性については、どのような制度を導入するのかという政策的判断を議論する必要がある、という見解<sup>(56)</sup>について。

「最終的には、どのようなものを証明商標として保護したいかによって、証明商標の識別性についての考え方を決めるしかない。政策的な必要性から、このような商標は証明商標として保護すると決めて、そのようなものは識別力があるものとして扱うようにすればよい。』<sup>(57)</sup>

「現実の世界において証明商標として通用しているものの出所識別機能に、通常の商標と違うものがあることに疑いはない。それを商標法が受け止めて、通常商標における出所表示機能とは異なる新たな出所表示機能として手当てをするか否かは、政策的判断による。』<sup>(58)</sup>

証明商標に関するこれらの学識経験者の見解に鑑みると、基本的には証明商標とはいえども、商標法として保護すべきものは出所表示機能だという見解<sup>(59)</sup>が多いようである。ただし、出所表示機能を保護するのだとはいっても、証明商標の場合は、商標権者となる認証機関等が実際に商品を製造したり役務を提供したりするわけではないことに由来するためか、通常の商標の出所表示機能とは異なる、という旨の見解<sup>(60)</sup>もあり、これも証明商標の特徴としてみられるものである。

もっとも、前述の平成28年度報告書のなかにおいて指摘されているように、証明商標は、通常の商標と比較しても、発揮されることが期待されている機能は品質保証機能のようであるし<sup>(61)</sup>、どのような機能を保護していくのかは、政策的判断に委ねるほかないであろう<sup>(62)</sup>。

## (2) 証明商標の品質保証機能

ところで、前述の学識経験者のなかには、現在、品質保証機能と呼ばれている商標の機能と証明商標の品質保証機能とは、そもそも別物ではないか、という旨の見解<sup>(63)</sup>も示されている。

このような見解がでてくるのは、証明商標は、ある商品・役務について特定の品質等を保証しているとされるからであろうが<sup>(64)</sup>、そうとはいえども、そもそも商標法は、ある商品・役務が特定の品質等を有しているのだという需要者の期待を直接保護しているわけではない<sup>(65)</sup>。そうすると、わが国現行商標法の品質保証機能に対する考え方と証明商標の品質保証機能に対する考え方では、齟齬が生じる。

品質保証機能と証明商標の品質保証機能の違いについて、これらの見解に鑑みると、証明商標の機能、すなわち証明商標による商品・役務の品質等の保証というのは、証明商標を所有する認証機関等が定める認証基準等によるところが大きいであろう。この認証基準等に対して、証明商標の適用を受けようとする商品・役務の品質等自体が、その認証基準等に適合するものでなければならないからである。

このようにみえてくると、証明商標の品質保証機能というのは、平成28年度報告書において学識経験者らが指摘<sup>(66)</sup>するように、現在、商標の機能の1つとしてある品質保証機能とはその含意が異なるようにも思われるし、さらに、先に紹介した証明商標の定義<sup>(67)</sup>に鑑みても、従前、品質保証機能と呼ばれてきたものとは、やはり幾ばくかその性質が異なるようにも思える。

(55) 平成28年度報告書59頁[学識経験者「G」の見解]。

(56) 平成28年度報告書59-60頁。なお、同報告書60頁では、学識経験者「A」の見解として、そもそものこの証明商標に関する問題を議論するスタンスを決める必要がある、という旨の見解も示されている。

(57) 平成28年度報告書60頁[学識経験者「C」の見解]。

(58) 平成28年度報告書60頁[学識経験者「A」の見解]。

(59) 平成28年度報告書57頁[学識経験者「E」の見解]、同報告書58頁[学識経験者「A」の見解]。

(60) 平成28年度報告書57頁[学識経験者「B」と「C」の見解]、同報告書58頁[学識経験者「A」の見解]。

(61) 平成28年度報告書59頁[学識経験者「G」の見解]。

(62) 平成28年度報告書60頁[学識経験者「A」と「C」の見解]。

(63) 平成28年度報告書57頁[学識経験者「B」の見解]、同報告書59頁[学識経験者「G」の見解]。

(64) 平成28年度報告書59頁[学識経験者「G」の見解]。

(65) 田村・前掲註(30)4頁。

(66) 平成28年度報告書57頁[学識経験者「B」と「G」の見解]を参照。

(67) 平成23年度報告書2頁。



とすれば、却ってこの議論を突き詰めていくと、詰まるところこれは出所表示機能の議論になっていくのではないかと考えられる。というのも、その品質等を保証する認証基準等を示してくれるところについて考慮すべきことも肝要だからであり、証明商標とはいえども、考えるべきことは証明商標の商標権者の「出所」であり、すなわち、その商標が付された商品・役務の品質等を保証してくれているところは誰(どこ)なのか、ということである<sup>(68)</sup>。

そこで、次に上記の論点から、証明商標と出所表示機能の「出所」の概念について検討する。

## IV. 証明商標と商標法の直接の保護客体

### 1. 出所表示機能の「出所」の概念

商標法が直接の保護客体とする出所表示(出所識別)機能とは、およそ次のような説明で理解されているといえよう。

「出所表示機能とは、同一の商標が使用されている商品・役務の出所が同一であることを表示する機能である。出所とは、商品の製造業者や役務の提供事業者が典型であるが、これらに限らず、商品の販売業者等も含まれる。」<sup>(69)</sup>

ただ、わが国現行商標法には、商標権の自由譲渡が認められているため、その商標権者が商品の製造業者や役務の提供者と異なったり、また、商標の使用許諾制度が置かれているため(30条, 31条)、商標について商標権者と使用者の双方が存在したりすることともなる<sup>(70)</sup>。

しかし、これらの場合、出所表示機能よりも品質保証機能のほうにそのウェイトが置かれている旨説明されているが<sup>(71)</sup>、かりにそうとはいえども、商標法としては出所表示機能のみしかその直接の保護客体としていない、と考えられる<sup>(72)</sup>。

また、真正商品の並行輸入、小分け、再包装、改造などの行為は、商標権侵害の事案として扱われており、無権原者によるこれらの諸行為は、出所表示機能よりも品質保証機能を害する行為なのだから、品質保証機能が出所表示機能から独立してそれ単独で保護されるものである、という旨の見解<sup>(73)</sup>も示されている。

しかし、上記の諸行為は、いずれも品質保証機能を害するものとなるが、その前提として出所表示機能を害するものであると解される<sup>(74)</sup>。

そのゆえんは、品質管理権能という考え方をを用いて、フレッドベリー事件大阪高裁判決<sup>(75)</sup>が次のように説く。

「…商標法は、商標権者に対し、商標の使用権の専有を認めるとともに、商標の本来的機能である出所表示(自他識別)機能が侵害され又は侵害されるおそれが生じた場合には、これを排除する権限を付与しているところ、商標法がこのように商標の出所表示(自他識別)機能の維持に努めるゆえんは、そうすることによって、当該商標により出所として表示された者に対して、当該商標の下に業務上の信用(グッドウィル)を形成、維持するための努力を促すとともに、築き上げたグッドウィルが他の者によって不法に侵害されないよう保障するためである。そして、商標の付された商品に出所表示主体の品質管理権能が及んでいるということが、商標法の当然の前提となっているものと解される。けだし、商品のグッドウィルを維持するためにはその品質の管理が不可欠であるところ、当該商品に、これに付された商標により出所として表示された者の品質管理権能が及んでいることが前提となっているのでなければ、商標法が意図するように、商標の出所表示(自他識別)機能を維持することを介して、商品の品質、ひいては当該商標により出所として表示された者のグッドウィルを維持することはできないし、また、需要者にとっても、そのような前提があつて初めて、商品に付された商標に依拠して、購入すべき商品を適切に選別することが可能となり、その結果、産業の発

(68) 平成28年度報告書57頁[学識経験者「E」の見解]を参照。

(69) 茶園・前掲註(17)4頁[茶園成樹執筆箇所]。

(70) ちなみに、土肥・前掲註(30)14頁は、これらの制度があるために、「…現行法の下では、出所表示機能は稀釈化されるおそれがある」と述べている。

(71) 特許庁・前掲註(6)1366頁, 1383-1384頁を参照。

(72) 齋藤崇・小川宗一「商標の自由譲渡及び使用許諾と商標の機能」日本大学知財ジャーナル Vol.11(平成30年)69-79頁を参照。

(73) 土肥・前掲註(30)14-15頁。

(74) 土肥一史・大西育子「商標権者の品質管理権能と商標機能論」知的財産法研究 Vol.45-3 No.132(平成16年)1-6頁。

(75) 大阪高判平成14年3月29日民集57巻2号185頁[フレッドベリー事件大阪高裁判決]。真正商品の並行輸入の可否に関し判示されたフレッドベリー事件は、最高裁まで争われている。なお、前掲註(28)の最高裁判決においても、品質管理権能のことが説かれているが、原審の大阪高裁判決の判示した品質管理権能について説いたもののほうがより明確なので、ここでは大阪高裁判決の判示事項を引用している。



達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護しようとした商標法の究極的な目的が達成され得るものと解されるからである。』

要するに、商標権者は商品・役務に商標を付すことによって、その商品・役務を保証する出所を表示し、また同時に、品質を管理している主体として、品質管理権能を及ぼしているのである。フレッドペリー事件大阪高裁判決が説くように、このような前提があるからこそ、商品・役務のグッドウィル(Good Will)が維持され、結果的に商標法の目的規定(1条)にもある、「産業の発達」や「需要者の利益」に資することができるのである。

したがって、出所表示機能にいう「出所」の概念は、単なる出所の表示という意味だけでなく、そこに品質管理主体という意味においての出所の表示も含めて考えるべきであろう<sup>(76)</sup>。

そこで、このような品質管理権能という考え方に基づけば、証明商標の場合であっても同様に考えることができるゆえんについて、次において述べていく。

## 2. 証明商標と商標法の直接の保護客体

前提として留意しなければならないのは、一般的に、証明商標の商標権者というのは、あくまでも認証機関等であるから、品質等の保証の対象となる商品を製造したり役務を提供したりするわけではないので、通常、当該商品・役務についての「出所」とはいいがたいことである。

とはいえども、先にも紹介したように、証明商標といわれる商標は、現在でも通常の商標と同じように商標登録がされているものもあり<sup>(77)</sup>、このことが意味するのは、当該商標は出所表示機能を有するのだということである。

また、先に紹介した証明商標の定義<sup>(78)</sup>や平成28年度報告書におけるある学識経験者の見解<sup>(79)</sup>に鑑みても、証明商標を付してある商品・役務の品質等を保証

しているところは存在しているわけである。

証明商標の商標権者は、通常、認証機関等であるとされるので、先に述べたように、たとえば自己の商品・役務について証明商標による保証(いわゆるお墨付き)を受けたいと考える事業者に対して、認証機関等は自己が定める認証基準等に従って、それに適合するものについて証明商標を付すこととなる。このような経緯によって、証明商標としての役割が果たされることとなる。

したがって、証明商標の商標権者は、自己が所有する証明商標により保証するという、品質保証の主体となるわけである<sup>(80)</sup>。それゆえ、証明商標の使用人は、証明商標を付されることによって、実際に商品を製造したり役務を提供したりする者ではなく、証明商標の商標権者自身になるとも考えられる<sup>(81)</sup>。

この考え方のもとでは、証明商標の商標権者が、ある商品・役務についての品質等を保証する「出所」だという意味において、商標法によって直接保護されるべきものは、まさに出所表示機能だと解することができる<sup>(82)</sup>。したがって、通常の商標の場合は、当該商品・役務の製造業者や提供者がその「出所」となり、証明商標の場合は、証明商標が付された商品・役務の品質保証主体として、証明商標の商標権者がその「出所」となる、という構図になる<sup>(83)</sup>。

また、前述のある論者が説くように、商標法は、ある商品・役務が特定の品質を有しているのだという需要者の期待を直接保護しているわけではない、と解されているが<sup>(84)</sup>、前述の証明商標に関するある学識経験者の見解によれば、証明商標の場合は反対に、ある商品・役務の特定の品質等を担保しているものだと考えられている<sup>(85)</sup>。

そこで、わが国現行商標法の商標の機能に対する立場と証明商標の特徴ゆえに生じてくる、この解釈の齟齬に関しては、次のように考えることができるのではないか。

ある証明商標について特定の認証機関等が所有し使

(76) この点に関する詳細な検討は、本稿の証明商標の機能論だけでなく、商標法の基礎理論全体に資するものであるが、紙幅の都合上、別稿で扱うこととしたい。

(77) 且・前掲註(3)9頁。

(78) 平成23年度報告書2頁。

(79) 平成28年度報告書57頁[学識経験者「E」の見解]を参照。

(80) 平成28年度報告書57頁[学識経験者「E」の見解]を参照。

(81) 平成23年度報告書99頁(弁護士の江幡奈歩委員ではない委員の見解)、且・前掲註(3)18頁。

(82) 平成28年度報告書57頁[学識経験者「E」の見解]を参照。

(83) この場合、ある商品・役務について、商標が通常の商標と証明商標の2つが付されることになるが、これはとくにおかしいことではない。たとえば、地域団体商標(7条の2)も、証明商標と同様の使用態様になる。

(84) 田村・前掲註(30)4頁。

(85) 平成28年度報告書59頁[学識経験者「G」の見解]。

用しているものだからこそ、特定の品質等が保証されているといえよう<sup>(86)</sup>。確かに、前述のように、わが国現行商標法の立場としては、特定の品質を有しているのだという需要者の期待は直接保護されるわけではない、と解されているが<sup>(87)</sup>、翻ってみれば、その認証機関等を品質等の証明の「出所」として、すなわち品質保証主体として捉えることによって、出所表示機能のことをいっているのだと解することができよう<sup>(88)</sup>。

このように考えることによって、この解釈の齟齬は解消されうるのではないであろうか。

さらに、証明商標の場合も、証明商標の商標権者がある商品・役務について証明商標を付すときには、認証基準等を定めておくことによって、証明商標による保証を受けようとするある事業者の商品・役務について、証明商標の商標権者は品質管理権能を及ぼすことができるようになる。

したがって、実質的には同じような商品・役務であり、しかも品質等も同質のものであっても、証明商標について無権原者が証明商標を使用すれば、認証機関等が証明していないものとして商標権侵害となろう<sup>(89)</sup>。また、証明商標の識別力について、「…証明されている品質がある一定の基準以上であることにより、その製品の品質を誰かがコントロールしている、ということを知り得るようなものであれば、その証明商標について、識別力があると考えてよいのではないか。」<sup>(90)</sup>という見解が示されているが、ここでいう識別力も、品質等のその前段階にある「出所」に基づく識別力、すなわち出所表示機能に基づくものであると解すべきである<sup>(91)</sup>。証明商標の商標権者が、ある商品・役務についての品質等をコントロールすることができない(しているわけではない)のであれば、証明商標の商標権者は、証明商標の商標権者としての、換言すれば品質保証主体としての品質管理権能を及ぼすことができず、出所表示機能が害される、と考えられるからである。

上記のことに鑑みると、証明商標の商標権侵害が生じるのは、証明商標の場合であっても、出所表示機能が害されているからなのだと解することができよう。無権原者が証明商標を使用した場合、品質保証主体として表示されるはずの証明商標の商標権者の品質管理権能が及んでおらず、出所表示機能が害されることになるからである。

なお、証明商標の商標権侵害を判断するにあたっては、前述のような考え方に基づいて、証明商標の商標権侵害の構成要件に該当するの否かを判断要素にしていくことになると思われる<sup>(92)</sup>。

## V. おわりに

通常の商標とは異なるとされる、特別な商標である証明商標とはいえども、商標法がその直接の保護客体とするものは、通常の商標の場合と同様に出所表示機能だと考えてもよいといえよう。

確かに、通常の商標と比較しても、証明商標が主として発揮する機能は出所表示機能というよりも、むしろ品質保証機能のほうであろうから、やはり品質保証機能のほうにそのウェイトが置かれているということは否めない。

しかし、通常の商標の場合、商標権者は、商品・役務について出所表示主体として品質管理権能を有しており、このことは証明商標の場合であっても、同様のことだと考えられる。

したがって、証明商標とはいえども、その商標が付された商品・役務の品質等を保証しているところは誰(どこ)なのかということ<sup>(93)</sup>、つまり、まずは「出所」について考えるべきであろう。証明商標による品質保証主体という「出所」の保護、すなわち出所表示機能を保護することによって、冒頭で述べた「…一定の商標を使用した商品又は役務は一定の出所から提供されると

(86) 平成 28 年度報告書 57 頁[学識経験者「E」の見解]を参照。

(87) 田村・前掲註(30)4 頁。

(88) 平成 28 年度報告書 57 頁[学識経験者「E」の見解]を参照。

(89) 平成 28 年度報告書 58 頁[学識経験者「A」の見解]。

(90) 平成 28 年度報告書 59 頁[学識経験者「G」の見解]。なお、同報告書同頁によれば、学識経験者「G」は、証明商標の機能として期待されている機能は、品質保証等機能である、と述べている。

(91) 平成 28 年度報告書 57 頁[学識経験者「E」の見解]、同報告書 58 頁[学識経験者「A」の見解]。

(92) この点に関して、平成 28 年度報告書 63 頁[学識経験者「A」の見解]は、証明商標の商標権侵害について、「例えば、商品に大きく「エコ」と表示されている場合は、個別の商品についての通常の商標権侵害となり、商品に小さく「エコ」と表示されていて証明商標に見えるときには、証明商標権の侵害とすべきである。」と述べており、さらに、「同じ品質の商品であっても、認証を受けていないものに証明商標的にしようしているのであれば、それは侵害とすべきである。」とも述べている。この見解に鑑みると、証明商標の商標的使用というのも、新たに商標的使用論の枠組みのなかに入ってくるものなのかもしれない。もちろん、商標権侵害を判断するにあたっては、証明商標の場合であっても、商標的使用(26 条 1 項 6 号)なのか否か、という商標的使用論の考え方が肝要となろう。

(93) 平成 28 年度報告書 57 頁[学識経験者「E」の見解]を参照。

いう取引秩序を維持することは、消費者等の利益を保護することになると同時に、商品及び役務の取引秩序の維持ということを通じて産業の発達にも貢献することとなるのである。」<sup>(94)</sup>という、商標法の目的規定(1条)の解釈とも平仄が合うものとなるからである。

---

(94) 特許庁・前掲註(6)1258頁。

# 中国における「登録商標三年不使用取消請求」に関する考察

劉 斌斌<sup>(\*)</sup>

本稿は、中国における登録商標の三年不使用を理由とする取消請求制度に関して考察するものである。中国において、商標の出願量の向上や冒認出願件数の増加などを背景として、商標法の2013年の改正により、登録商標三年不使用取消という制度を設けている。多くの判例や研究によって、「三年不使用取消」となる構成要件及びその手続きも厳密になりつつある一方、悪意訴訟という現象も無視することができない。このため、これから具体的な考慮要素、判断における合理化、及び、登録商標三年不使用取消請求制度と関連制度との調和などを議論、研究する必要がある。

- I はじめに
- II 中国における「三年不使用取消請求」制度の法的性格
  - 2.1 「不使用取消請求」制度の立法沿革
  - 2.2 「不使用取消請求」制度の法的性格
- III 「三年不使用取消」となる構成要件
  - 3.1 「泰安晩報事件」：泰安望岳経貿有限公司 VS 中国商標評審委員会
  - 3.2 「連続三年間」要件
    - 3.2.1 連続して三年間に対する開始算定時点
    - 3.2.2 連続して三年間に対する終止算定時点
  - 3.3 「不使用」要件
    - 3.3.1 同一或いは基本的な同一標識の使用に関する判断
    - 3.3.2 商品及び役務上の使用の場合
  - 3.4 商標の商標的な使用
    - 3.4.1 「使用」の考え方
    - 3.4.2 「使用」に関する表現形態
- IV 「三年不使用取消請求」手続き
  - 4.1 主体
  - 4.2 「主動的」審査
  - 4.3 証明標準
- V 終わりに

を参照)。2017年の中国における新規の商標出願件数は、2016年比55.7%増の574.8万件に達し、増加率は過去最高を記録した。2017年3月から出願費用を半額にしたことが背景にあり、また、知的財産権に対する保護の強化による損害賠償額の増加などが要因となっていると思われる。2018年には、商標出願受理件数は2017年比28.4%増の737.1万件であり、登録件数は500.7万件に達した。中国の新規商標出願の年間件数は、17年連続首位となり、有効な商標登録件数は、世界の商標登録総件数の40%以上を占めている。

しかし、商標登録件数の増加率と、実際に市場運営に投入されている商標増加の件数が、あまりに一致されなければ、大量の登録商標が一度も使用されずに放置されたままの状態になってしまう。また、あらゆる原因によって、以前使われていた商標であっても、市

図表1 中国における商標登録出願の件数



図表2 中国における商標登録出願の増加率



## I はじめに

商標は、商品又は役務の出所を示す標識であり、需要者に各別のものを識別して利用するという利便性をもたらす役割を果たすものである。中国における新規の商標出願件数は年々、増加している(図表1及び2

(\*) 中国・蘭州大学教授

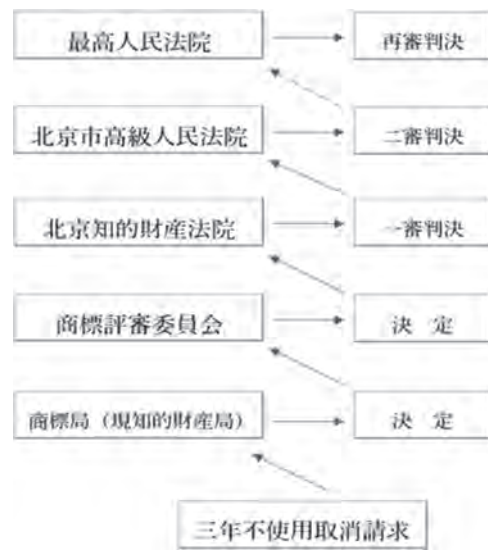


場から退出する場合もある。これら使っていない商標（不使用商標）は、その専用権を維持することによって、商標という知的財産の資源浪費、及び、市場におけるその機能の発揮に関する大きな障害になるおそれがある。このような背景の下に、中国商標法は、2013年の改正により、登録商標三年不使用取消という制度を設けている。

中国では、商標法第8条に、「自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と区別することができる文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ及び音声等、並びにこれらの要素の組合せを含む標章は、すべて商標として登録出願することができる」と定めている<sup>(1)</sup>。また、第48条に、「商品、商品の包装若しくは容器及び商品取引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為<sup>(2)</sup>」を商標の使用とすると規定されている。ただ、勝手な出願・抜け駆け出願といった不正目的の出願行為に対する一つの手段として、登録商標が3年以上継続して使用されていない（と思われる）場合、日本の不使用取消審判に相当する制度によって、不使用取消という申立を商標局に請求することが可能である。不使用取消請求は、利害関係者だけでなく、誰でも行うことができる。

この登録商標に関する取消制度を利用して、中国商標局に行われた三年不使用取消審判請求の件数も増えつつあり、2017年の不使用取消審判請求は5.7万件であり、商標局によって取消された商標の件数は2.85万件であった<sup>(3)</sup>。前述のように、この三年間不使用取消審判請求は、法によって、如何なる法人、自然人でも行うことができる。不使用取消に関する商標局の決定に不服があれば、取消決定通知を受領した日から15日以内に商標評審委員会に再審請求をすることができる。さらに、商標評審委員会の決定に対して不服があれば、通知を受け取った日から30日以内に北京知的財産法院<sup>(4)</sup>に起訴することになる（図表3を参照）。

図表3 三年不使用取消請求の手続きの流れ



商標局、商標評審委員会若しくは裁判所に提起した商標使用の有無に関する争いの場合、その焦点になるのは、真正の「商標の使用」の問題である。商標法49条によれば、「登録商標が使用許可された商品の普通名称となった、又は正当な理由なく継続して3年間使用しなかった場合、如何なる単位又は個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求することができる<sup>(5)</sup>」。つまり、その登録商標に対し、取消請求の申立ができる。国家商標局がその申立を受理した場合、商標登録人は、その時点以前において、登録商標を使用していることを立証しなければならない。中国商標法实施条例<sup>(6)</sup>第66条に、「商標法第四十九条における正当な理由なく3年間連続して登録商標を使用しなかった行為があった場合、如何なる組織又は個人も商標局に、その登録商標の取消しを請求することができ、請求する際には関連する状況を説明しなければならない」旨が定められている。

具体的には、「商標局は受理後、商標登録人に対して、通知を受け取った日から2ヶ月以内に、当該商標の取消請求が提出される前に使用された証拠資料を提出するか、又は不使用の正当な理由を説明するよう通

(1) 中華人民共和国商標法第8条。

(2) 中華人民共和国商標法第48条。

(3) 中国国家工商行政管理総局商標局、商標評審委員会が編著した『中国商標ブランド戦略年度発展レポート(2017)』による。

(4) 中国では、最高人民法院(日本における最高裁判所に相当)の「北京、上海、広州における知識産権法院の設立に関する決定」が2014年11月3日に施行され、北京、上海及び広州にそれぞれ知識産権法院(知的財産裁判所)が設置された。「北京、上海、広州の知識産権法院における案件の管轄に関する規定」に基づき、その第5条の1項によれば、北京知財法院が、「國務院部門が特許、商標、植物新品種、集積回路配置設計等の知的財産権に関して下した権利付与・確定の査定または決定を不服とする第一審の行政案件」を管轄することになっている。北京知的財産法院が設置する前には、北京第一中級人民法院に管轄される。

(5) 中華人民共和国商標法第49条。

(6) 「中華人民共和国商標法实施条例」(2014修正)、中華人民共和国國務院令651号、2014年4月29日による頒布。

知しなければならない]。もし、商標登録人がそれを応じなければ、定められていた「期間内に使用の証拠資料を提出せず、又は証明資料が無効で、かつ、不使用の正当な理由がない場合には、商標局はその登録商標を取り消す」ことができる。

中国商標実務において、「三年不使用取消請求」は、商標局に提起される場合、「商標局は受理後、商標登録人に対して、通知を受け取った日から2ヶ月以内に、当該商標の取消請求が提出される前に使用された証拠資料を提出するか、又は不使用の正当な理由を説明するよう通知しなければならない」<sup>(7)</sup>。具体的には、商標局から商標登録人に対し、「登録商標使用証拠の提供に関する通知書を書留郵便で商標登録簿記載の登録権者の住所へ郵送することになる。その通知書を受け取った日から2ヶ月以内に当該登録商標の使用する証拠を提出しなければならない」<sup>(8)</sup>。商標局は、これらの証拠書類などによって、該当登録商標に対し、使用又は不使用を判断する。しかし、この段階では、登録商標人から提出された係争商標の使用証拠を「三年不使用取消請求」の申立人に開示する手続きは行われぬ。ただ、登録商標人から提出された係争商標の使用証拠については、商標局が審査を行い、「三年不使用による取消」の決定を下すか、又は「三年不使用取消請求」の却下決定の、いずれかが定められる。

登録商標人から提出された係争商標の使用証拠書類の開示をしてもらい、そして「三年不使用取消請求」の申立人の意見を述べられるには、次のステップとして、商標評議委員会に対して「三年不使用取消に対する復審」を請求することが必要である。この段階において、商標局が使用実績有りと判断し、三年不使用取消請求が却下されたようなケースでも、係争商標の使用証拠を精査すれば、問題があるところを見つけ、申立人か

ら意見陳述することにより、商標局の判断を覆らせるケースもある。

商標評議委員会の決定に対し、不服であれば、北京知的財産法院まで、行政訴訟事件として訴訟を提起することができる<sup>(9)</sup>。中国においては、二審終審制という裁判制度をとっているため、不使用取消審判に関わる商標行政訴訟事件は、北京知的財産法院が第一審裁判所、北京高級人民法院により第二審裁判で結審する。だが、さらに最高人民法院への再審を請求することが可能である<sup>(10)</sup>。

## II 中国における「三年不使用取消請求」制度の法的性格

勝手な出願・抜け駆け出願をされること、あるいは商標における紛争に関することに対し、事実上の不使用であれば、その経過の有無にかかわらず、登録商標取消請求の手続きが、当事者にとって一つの防衛抗弁要件になるのは間違いない。登録商標取消請求の中国商標法における位置づけ、法的性格の明確化にとって大きな意義を持つ。また、商標法上の他の制度と共に運用されて、それらと調和していくことも、重要な課題である。

### 2.1 「不使用取消請求」制度の立法沿革

1982年中国商標法<sup>(11)</sup>第30条4項において、「連続三年間で使用されなければ、商標局により期間内に改正若しくは登録商標の取消を命ずることができる」<sup>(12)</sup>と規定されていたが、その構成要件は明確化されていなかった<sup>(13)</sup>。1983年に実施された「商標法実施細則」<sup>(14)</sup>においても、「地方工商行政管理部門のみが国家商標

(7) 中華人民共和国商標法实施条例 66 条。

(8) 同 7。

(9) 最高人民法院による知識産権法院の若干問題に関する規定[法積 2018]22 号(2018 年 12 月 27 日公布, 2019 年 1 月 1 日施行)。

(10) 中国において、確定した判決に対し、一定の要件を満たせば、その事件の審理をやり直す“裁判監督制度”がある。この“裁判監督制度”によって、再審を提起することができる。再審提起できるものは、当事者、法院(裁判所)、検察院(検察所)より発動できる。一定の要件を満たせば、例えば当事者の再審申立を受理した場合、原則として、再審の審理は上級審の人民法院が行うが、最高人民法院及び高級人民法院は、同階級の人民法院を指定し審理すること、又は原判決を出された人民法院に再審を命ずることもできる。

現在、中国では知財を強化するため、知的財産に関わる訴訟を重視し、特許、実用新案など専門技術性が比較的高い民事事件及び行政事件の控訴に対し、当事者は直接最高裁判所に控訴することができる。最高人民法院による知識産権法院の若干問題に関する規定[法積 2018]22 号の第 2 条。

また、商標に関わる行政訴訟の再審等、最高人民法院が当事者の申立を受け、要件を満たせば、最高人民法院知的財産法廷において、再審の審理を行うことが多い。

(11) 「中華人民共和国商標法」(1982)、第五回全国人民代表大会常務委員会令第 10 号、1982 年 8 月 23 日による頒布。以下中国商標法(1982)と称する。

(12) 中国商標法(1982)第 30 条 4 項。

(13) 中国では、業界で「商標“撤三”手続」と言われている。

(14) 「中華人民共和国商標法実施細則」(1983)、国発(1983)41 号、1983 年 3 月 10 日による頒布。

局に報告し、商標の取消を請求できる<sup>(15)</sup>とされたが、1988年「商標法実施細則」の改正<sup>(16)</sup>において、申立人の資格が、「地方工商行政管理部門のみ」から「如何なる人」へと変更された<sup>(17)</sup>。1993年の商標法改正<sup>(18)</sup>に当たっては、「不使用取消請求」は言及されなかったが、93年「商標法実施細則」の改正<sup>(19)</sup>において、「商標権者が不使用の正当理由を提出することができる」と規定した<sup>(20)</sup>。

特に、商標の不使用という「正当な理由」を立法化したのは、2001年に中国がWTOに加盟した後に、TRIPs協定の「商標不使用における正当な理由により保留する制度」(19条)という趣旨を、「中国商標法实施条例」<sup>(21)</sup>第39条第2項に取り入れていた。その中では、「商標登録者に、該当商標取消請求を提出される前に、当該登録商標使用における証拠若しくは不使用における正当な理由を提出することを通知しなければならない；期間内に使用する証拠もしくは不使用における正当な理由が提供されなければ、商標局によりその登録商標を取り消すことができる」と規定されていたが、不使用と正当な理由という概念又は範疇については、明確にされていなかった。理論的にも、厳密的ではなく、実務上は、時折、被請求者が、商標の使用における証拠と不使用における正当な理由に関する証拠を両方とも提出するという可笑しい現象もあった。<sup>(22)</sup>

これに対して2005年、中国国家工商行政総局商標局と商標評審委員会が連名により、「商標審査と審理標準」を発表し、商標取消事件に関する行政審理にお

いて、商標不使用における正当な理由を明確にした。<sup>(23)</sup>さらに、2010年、最高人民法院に出された「意見」<sup>(24)</sup>書により、商標取消を防ぐための正当な理由を二種類に分けていた<sup>(25)</sup>。

2013年商標法の改正<sup>(26)</sup>において、主になったのは、第49条2項における所謂「撤三制度」(三年不使用取消請求制度)が大幅に修正されたことである。「商標法実施細則」の内容、趣旨及び実務経験などが、「商標法」の条文に定められた。具体的に言えば、①「実施細則」中における、「商標局により期間内に改正若しくは登録商標の取消を命ずる」という主体が「いかなる組織或いは個人の申立によっても、取り消すことができる」に転換した。つまり、以前の商標局による主導的な該当商標の取消制度は、なくなることになるという。②取消を申立てられる商標を、正当な理由がなく、かつ使用されていない商標に、明確に限定した。つまり、正当な理由があれば、三年連続不使用の商標に対する取消請求を、却下することができる。特に、救済方法について、「商標局による期間内に改正命令」としていたところを、「取消請求手続き要件を満たせば、直接、該当商標を取消し」と改正した。これは、判例<sup>(27)</sup>及び学説<sup>(28)</sup>の議論に応じたものと考えられる。

## 2.2 「不使用取消請求」制度の法的性格

従来、商標に関する紛争解決において、正当な理由がなく、かつ長期的に商標を不使用である場合は、どのような法律状態か、或いは、長期的な不使用取消請

(15) 「中華人民共和国商標法実施細則」(1983)第20条第2項。

(16) 「中華人民共和国商標法実施細則」(1988修正)、中華人民共和国國務院公報1988年03期。1988年1月13日による頒布。

(17) 「中華人民共和国商標法実施細則」(1988)第29条。

(18) 全国人民代表大会常務委員会による「商標法」の改正に関する決定(1993)。国家主席令第69号、1993年2月22日による頒布。

(19) 「中華人民共和国商標法実施細則」(1993修正)、国家工商行政管理总局令第14号、1993年7月28日による頒布。

(20) 「中華人民共和国商標法実施細則」(1993)第29条。

(21) 「中華人民共和国商標法实施条例」(2002)、中華人民共和国國務院令358号、2002年8月3日による頒布。

(22) 陳紅蘭「商標“撤三”正当理由規則的適用与立法完善—基于近六年商標撤三判例研究」,上海政法学院学报, Vol31. No4(2016年7月), 第26—34頁。

(23) 「商標審査と審理標準」第二部分第38頁第5.4条によって、商標取消請求事件における行政審理において、「以下の状況を商標未使用の正当な理由とする。①不可抗力、②国家制限政策による使用停止の場合、③破産清算による使用停止の場合、④その他に使用できない場合である」。

(24) 2010年、中国最高人民法院に頒布された「商標権授与、確定における行政案件を審理に関する意見」(中国語; 關於審理商標授權確權行政案件意見)。

(25) 「商標権授与、確定における行政案件を審理に関する意見」第20条3項において、商標取消を防ぐための正当な理由を二種類に分けていた。一つは、不可抗力、政策的な制限、破産清算による使用停止若しくは実際に使用できない客観的な事由、もう一つは、商標権者が真実的な使用する意図があり、かつ実際に使用する必要な準備を有するにもかかわらず、そのほかの実際に登録商標を使用できない客観的な事由。

(26) 「中華人民共和国商標法」(2013)、全国人民代表大会常務委員会による「商標法」の修正に関する決定(2013)。国家主席令第6号、2013年8月13日による頒布、第三回改正という。「商標法」に関して、1982年から2013年まで、1993年、2001年、2013年に三回の改正を行った。1993年の改正は、第一回改正という。同上18。2001年、全国人民代表大会常務委員会による「商標法」の改正に関する決定(2001)。国家主席令第59号、2001年10月27日による頒布、第二回改正という。現在まで、最新の改正について、第十三回全国人民代表大会常務委員会第十次会议による「商標法」の修正に関する決定(2019)。国家主席令第29号、2019年4月23日による頒布、2019年11月1日より実施。第四回改正という。

(27) 「康王事件」(最高人民法院(2007)行監字第184-1号却下再審申請通知書)。この事件の焦点になったのは、商標局による期間内に改正せよとの命令について、取消請求手続きを適用するかどうか、という問題である。最高人民法院は、適用はされないと判断した。

(28) 学説において、①先に改正の命令を適用し、極端な場合、該当商標の取消を考慮するという説がある。これに対して、②もし、改正命令を前置手続きとすれば、三年不使用取消請求制度の意味がないという説もある(参照、李揚「注册商標不使用撤銷制度中的“商標使用”界定—中国与日本相關立法、司法之比較」,法学, 2009年NO.10, 109頁。



求手続きの法的性格はいかなるものか、という問題点について、学界の議論は少なく、注目される程度が高くないのも事実だった。

事実上、使用していない登録商標の法的性格に関しては、中国の国内学者のなかでも、意見が分かれている。商標紛争解決手続きにおいて、事実上不使用の商標は有効な登録商標であり、他人の商標登録及び使用を阻止することができるという説がある。<sup>(29)</sup>また、この場合、事実上の不使用商標に関して、特定当事者間の権利が相対的に失効し、不使用取消請求手続きが行われなければ、手続きを行う前に効力を回復することが可能であるが、不使用取消請求手続きを経ると商標権は絶対的に失効になる。<sup>(30)</sup>後者の説は、中国において三年不使用取消請求制度を設けた当時の、理論的な基礎とも言える。なぜなら、三年不使用取消請求制度は、商標法により本来の商標を保護する理念及び競争市場の秩序維持と一致しており、商標法の立法趣旨と目的を促進することもでき、商標法制度の健全な運営に対し、大きな意義を有しているといわれている。商標の使用は、商標の各機能を有効に機能させるという価値を実現する上で、なくてはならない基本であることは間違いない。

それにもかかわらず、未だ、商標法(2013)における三年不使用取消請求制度は、手続きの視点から設けられているが、法によって取消される理由及び該当登録商標の法的性格について、明確にされていない<sup>(31)</sup>。

### Ⅲ 「三年不使用取消す」となる構成要件

2013年中国全国人民代表大会常務委員会において、商標法の改正に関する決定が通過した。改正後の商標法の第49条の2項に、「正当な理由なく連続して3年間使用しなかった場合、如何なる単位又は個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求することができる」とされていることから、「三年不使用取消す」になる構成要件は、①連続三年間、②不使用、③正当な理由がない、と解される。これらは一般的に、「三年不使用取消す」の認定に関する構成三要件と言われている。これに関して、北京知的財産法院は、実務上注目され

た“泰安晩報”事件<sup>(32)</sup>において、以下のような五つの要件から構成されるかどうかについて、審理を行った。

#### 3.1 「泰安晩報事件」：泰安望岳経貿有限公司 VS 中国商標評審委員会<sup>(33)</sup>

事件の概要は以下の通りである。2009年5月7日に、泰安海天投資有限公司(以下「海天公司」という。)は、第737904号「泰安晩報」(「晩報」は「夕刊」という意味である)という商標(以下「係争商標」という。)を登録した。指定商品は、第1類につき新聞、機関誌、雑誌とされた。商標の専用期間は2020年8月20日までとなる。2011年12月22日、商標登録人から、登録商標専用権を泰安望岳経貿有限公司(以下「望岳公司」という。)に更新するという申請を受け、中国国家商標局は承認した。

2013年10月15日、泰安泰山晩報有限責任公司(以下「泰安晩報」という。)は、係争商標について、中国商標局に対して、三年不使用の理由により取消を申立てた。2014年4月16日、中国商標局は審査によって、係争商標の取消の決定を下した。望岳公司は不服であり、商標評審委員会に復審を請求したが、商標評審委員会も証拠などの審査によって、係争商標取消の復審決定を下した。望岳公司はやはり不服であるとして、係争商標を維持すべきとの理由で北京知的財産法院まで行政訴訟を提起したが、第一審の判決でその請求を却下された。その後、北京高級人民法院が第二審の訴訟を行ったが、第一審判決を維持した。

焦点になったのは、「三年不使用取消す」の構成要件の成立の可否である。これに対し、一審、二審の裁判官は、以下の流れで証拠に対する質疑などを審理した。

- ①事件に係る三年の期間中に、商標の使用行為が存在するかどうか、
- ②係争商標と相同及び類似する標識を使用したかどうか、
- ③係争商標に査定された商品及び服務上における使用行為であるかどうか、
- ④係争商標における使用行為に対し、“象徴的な使用行為”でなく、“真实的、善意的な商標使用行為”を証明できるかどうか、
- ⑤商標登録人が係争商標の不使用について正当な理由

(29) 汪沢「未使用注冊商標の民事救済与限制」, 知識産権, 2006(3), 47-48頁。

(30) 張玉敏「注冊商標長期不使用撤廢制度体系化解説」, 中国法学, 2015(1), 231頁。

(31) 権利放棄, 権利失効, 権利終了などの文言が見だされず, ただ, 申立てることができる。

(32) 北京知識産権法院(2015)京知行初字第5214号行政判決書。

(33) 北京市高級人民法院(2016)京行終4816号行政判決書。



があるかどうか。

この事件の審理手掛かりから見ると、必ずしも「三要件」ではなく、場合によって「五要件」になる可能性も十分あり得る。以下、商標法から読み解ける三つの要件に分けて分析していきたい。

## 3.2 「連続三年間」要件

### 3.2.1 連続して三年間に対する開始算定時点

中国商標法実施条例の第66条第3項では、「正当な理由なく3年連続で不使用であることを理由に登録商標の取消しを請求する場合、その登録商標の登録公告の日から満3年後に請求しなければならない」とされ、登録商標に対する取消請求の申立は、当該登録商標の登録公告の日から三年以後に行わなければならない。ただ、初歩査定<sup>(34)</sup>して公告された商標について、公告の日から3ヶ月以内に、法によって商標局に異議を申し立てることができる。初歩査定して公告された商標に対して異議申立がある場合、商標局又は商標評審委員会が、異議申立人及び被異議申立人が陳述する事実及び理由を聴取し、調査をして事実を明らかにする。この審査により、異議が成立しないと決定され、登録が許可された場合は、商標登録出願人が取得する商標専用権の期間は、初歩査定の公告後3ヶ月が満了した日より起算する。もし、この登録商標に対し、三年不使用の理由で取消請求を申立てられた場合には、初歩査定して公告後3ヶ月が満了した日より起算するのではなく、実際に商標登録証を交付し公告する日より起算するというのが、一般的な見解である。<sup>(35)</sup>その理由として、係争商標に対し、登録の可否の審査がまだ確定していない段階で、商標出願人に使用の義務を負わせることは不公平である<sup>(36)</sup>。商標法(2001)<sup>(37)</sup>の下で、異議申立に対し、商標局の裁定が成立しなければ、異議申立人が商標評審委員会に復審を提出することができる。しかし、商標法(2013)の下で、異議の申立が成立しなければ、商標局が登録するという決定を下し、かつ登録公告することができる。

### 3.2.2 連続して三年間に対する終止算定時点

現行商標法において、連続三年間に対する終止算定時点については明確に規定されていないが、学説上の意見は分かれている<sup>(38)</sup>。一つは、取消請求の申立人が連続三年の争訟期間を指定し、その期間内において商標登録者が当該登録商標を使用しなければ、取消自由という条件を満たせるという説である。もう一つは、取消請求の申立て日を終止算定時点の標準として、商標登録者が申立て日から前の三年以内において、当該商標を使用していることを証明しなければならないという説である。商標局による「審査ライン」によれば、後者の説が採られたことが分かる<sup>(39)</sup>。

## 3.3 「不使用」要件

### 3.3.1 同一或いは基本的な同一標識の使用に関する判断

実際に、もし、商標登録者が当該登録商標と同一又は基本的に同一の商標を使用せず、当該登録商標と類似する商標のみを使用する場合、不使用による取消の運命を免れない。商標法上、登録商標権の排他的効力は、当該登録商標に類似している標識に関する他人の使用行為に及んでいるが、法の目的は、二つの類似する標識の使用による混同を防止することであり、登録商標の類似の範囲内における商標の実際の使用行為は勧めていないわけである。従って、判断の鍵は、基本的に同一の標識を使用する行為をどの程度、認められるかどうかである。最高人民法院の司法解釈<sup>(40)</sup>によれば、「実際使用している商標は、当該登録商標と比較してわずかな違いがあっても、当該登録商標の顕著な特徴を変えなければ、当該登録商標の使用と見なすことができる」とされ<sup>(41)</sup>、登録商標に対し、商標の形と使用している標識の形の間における、実質的ではない違い、又は、区別を許していることが分かる。

司法実務上において、この商標の基本的な同一に関する認定について、さまざまな意見が示されているが、大要、以下のような類型に分けられる。

(34) ここで、初歩査定というのは、日本における「登録査定」の段階に相当するものである。

(35) 張鵬「商標法第49条第2款“注册商標三年不使用撤消制度”評注」, 知識産権, Vol.216, No.2, 3-27頁(2019)。

(36) 「新飛事件」, 北京市高級人民法院(2011)高行終字第1254号行政判決書。

(37) 「中華人民共和國商標法」(2013), 全国人民代表大會常務委員會による「商標法」の改正に関する決定(2001)。国家主席令第59号, 2001年10月27日による頒布, 第二回改正という。

(38) 詳細は、孔祥俊「商標与不正当競争法: 原理和判例」, 法律出版社(2009), 第88-90頁を参照。

(39) 2017年改正された「商標審査及審理標準」下編第七章第5.2条。「三年連続登録商標不使用の算定時点は、申立人から商標局に申立て日から前の三年としなければならない」という趣旨がある。

(40) 2010年、中国最高人民法院に頒布された「商標権授与、確定における行政案件を審理に関する意見」(中国語; 關於審理商標授權確權行政案件意見)。2017年、中国最高人民法院に頒布された「商標権授与、確定における行政案件を審理に関する若干問題の規定」(中国語; 關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定)。同じ観点を持っている。

(41) 「商標権授与、確定における行政案件を審理に関する意見」第20条。

- ①登録文字商標の書き方のみを変える場合(フォントの転換、繁体字と簡体字の転換、ローマ字大小文字の転換、横縦の転換などを含む)、基本的な同一商標の使用とされる。
- ②登録商標の構成要素に対し、整列又は位置を交換する場合、基本的な同一商標の使用と認定する。例えば、「億健事件」<sup>(42)</sup>において、登録商標は、中国漢字の「億健」と英文の「YIJIAN」を組み合わせ、かつ漢文と英文が対応関係にあるが、実際には、中国漢字の「億健」と英文の「YIJIAN」が任意に組み合わせられて使用されていた、もしくは、中国漢字の「億健」又は英文の「YIJIAN」だけが使われていた。「自我事件」<sup>(43)</sup>では、「self 自我」という商標において、「self」が「自我」という意味を有しているとされた。また、裁判所から、「PIGEON Corporation 事件」<sup>(44)</sup>、「華軍事件」<sup>(45)</sup>、「愛児事件」<sup>(46)</sup>などの事件において同じ考え方が示された。ただ、同一又は基本的な同一に関して、比較的大きな相違がある商標を使用した「555 事件」<sup>(47)</sup>において、裁判所も、「555」と「三五牌」が基本的に同一の構成であるという判決を下しており、判断基準が緩和されている傾向が強く感じられる。
- ③登録商標が漢文(漢字ではなく)と外国語との組み合わせであって、漢文又は外国語の部分を変えて使用する場合、基本的な同一の構成であることを否定されている。例えば、「鐵力士 TINIT 事件」<sup>(48)</sup>では、使用された標識は「鐵力士」と英文「LISHIX」が組み合わせられて、しかも、変更して使われていた。「卡賓事件」<sup>(49)</sup>、「中倫事件」<sup>(50)</sup>、「自然事件」<sup>(51)</sup>も、組み合わせのなかで、意味、色及び文字の省略等を変更し、或いは位置などを新たに組み合わせることは、登録商標と基本的な同一標識ではないと

判決を下した。

- ④登録商標者は、当該登録商標以外に、他の登録商標権も保有しており、かつ、その他の登録商標が実際に使用される標識に最も近づいている、若しくは類似している場合、その使用は当該登録商標の使用とは認められない。代表的な判決としては、「凱撒庄園事件」<sup>(52)</sup>、「Croco 事件」<sup>(53)</sup>、「娜斯維爾 NORTHVILLS 事件」<sup>(54)</sup>、「阿姆斯壯事件」<sup>(55)</sup>が数えられる。

### 3.3.2 商品及び役務上の使用の場合

もし、当該登録商標に対して査定される商品について使用せず、当該商品以外に当該登録商標を使用する場合、一般的に、裁判所側は、登録商標に関する不使用取消請求において、登録商標の使用を認めないと考えられる。「DUNGS 事件」<sup>(56)</sup>、「農夫山泉事件」<sup>(57)</sup>及び「三得利事件」<sup>(58)</sup>の判決趣旨のように、登録商標の使用にしろ、登録商標権の権利範囲にしろ、いずれにせよ、当該査定される商品の使用に限ったものである。これは、商標法(2013)第 23 条に規定される、「登録商標について、使用を定めた範囲以外の商品において商標専用権を取得する必要があるときは、別に登録出願しなければならない」、第 56 条の「登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を定めた商品に限られる」という趣旨と一致している。

また、当該商品及び役務上の使用が、部分商品上の使用である場合については、二つの状況に分けて考えておきたい。まず、実際に使用している商品が査定使用商品と類似する場合、即ち、争訟商標に関して、実際使用している商品は、当該査定される商品の一部であり、ただし、その使用行為が当該商標とその使用商品において類似している場合には、査定使用商品の登録を維持することができる。「DCLSA 事件」<sup>(59)</sup>、「雅

(42) 北京知識産権法院(2017)京 73 行初字第 633 号行政判決書。  
北京市高級人民法院(2018)京行終 948 号行政判決書。

(43) 北京知識産権法院(2016)京 73 行初字第 3521 号行政判決書。

(44) 北京市高級人民法院(2012)高行終字第 1057 号行政判決書。

(45) 北京市高級人民法院(2011)高行終字第 504 号行政判決書。

(46) 北京市高級人民法院(2010)高行終字第 770 号行政判決書。

(47) 北京市高級人民法院(2014)高行(知)終字第 3351 号行政判決書。

(48) 北京市高級人民法院(2013)高行終字第 303 号行政判決書。

(49) 北京知識産権法院(2016)京 73 行初字第 5125 号行政判決書。

(50) 北京知識産権法院(2016)京 73 行初字第 4178 号行政判決書。

(51) 北京知識産権法院(2015)京知行初字第 4056 号行政判決書。

(52) 最高人民法院(2017)最高法行再字第 27 号行政判決書。

(53) 北京市高級人民法院(2010)高行終字第 876 号行政判決書。

(54) 北京知識産権法院(2016)京 73 行初字第 2926 号行政判決書。

(55) 北京知識産権法院(2016)京 73 行初字第 2050 号行政判決書。

(56) 北京知識産権法院(2015)京知行初字第 5807 号行政判決書。

(57) 北京知識産権法院(2016)京 73 行初字第 6003 号行政判決書。

(58) 最高人民法院(2017)最高法行申字第 5093 号行政判決書。

(59) 北京知識産権法院(2015)京知行初字第 408 号行政判決書。

卓事件」<sup>(60)</sup>において、裁判所側は、より詳しくその理由を述べている。次に、実際に使用する商品が、査定を受けた商品と、類似商品から構成される場合、その類似の範囲を拡大し、「実際に使用する商品が、査定を受けた商品と、また類似商品と構成される」かどうか、という問題を扱った「MIJIA 事件」<sup>(61)</sup>において、裁判所側は否定的な意見を出したが、「DCLSA 事件」においては肯定的であった。

### 3.4 商標の商標的な使用

#### 3.4.1 「使用」の考え方

前述のように、中国商標法において、「正当な理由なく継続して3年間使用しなかった」は、取消請求の要件になっている。この構成要件に抗弁するなら、係争商標の使用証拠、つまり「継続して3年間使用しなかった」状況は存在しないと証明しなければならないことになる。簡単に言えば、当該係争商標の使用行為が商標法上の意義ある商標使用、いわゆる商標的な使用として構成できるかどうかについて、判断することである。

実務上、多くの登録商標権者は、「商標の商標的な使用」という概念を完全に理解していないため、「三年不使用取消請求」を申し立てられた場合、その抗弁として提出した「継続して3年間使用している」証拠が、商標的な使用に当たらず、登録商標を取り消された事例が多い。このため、正確に「商標的な使用」を理解することが極めて重要であり、それはその主体、範囲及び使用方法などから考えなければならない。

まず、商標の主体から見れば、商標の使用には、商標登録人自らの使用と、被許可者(ライセンサー)による使用が含まれる。商標法実施条例の第66条第2項によれば、「前項にいう商標の使用の証拠資料には、商標登録人が登録商標を使用する場合の証拠資料と商標登録人が他人に登録商標の使用を許諾した場合の証拠資料が含まれる」と定めている。

次に、商標使用の範囲から見れば、厳格な解釈標準が採用されている。つまり、「登録商標は査定される使用における商品上に使用する」ことである。この点については、2.2において既に述べた。

最後に、商標の使用方法について、商標法では、「使用」に関する方法の規定が以下のように設けられて

いる。「本法が称する商標の使用とは、商品、商品の包装若しくは容器及び商品取引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動中において商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為を指す」<sup>(62)</sup>。立法側の本意を考察すれば、商品の出所を識別するという目的ではない商標の使用、或いは非商業的な活動に関する商標の使用は、商標法上の商標的な使用として構成されない。言い換えれば、商標登録者の商標権を有するという声明書、商標の譲渡又はライセンス行為に関しては、商業用途における主観的な意図が欠けていて、かつ商標の出所表示機能を発揮できないため、「商標的使用」とみることができない。また、もし商標使用者に真実的な使用の主観的な意図がなく、ただ取消されることを避けるための僅かの使用だけでも、商標の出所表示機能とは識別されず、「商標的使用」とみなされない。従って、商標法上の商標的な使用であると構成するなら、以下の条件を満たさなければならない。すなわち、商標の使用方法について、商品の出所識別という機能のために用いなければならない、商標使用者が主観的に商標使用について真実の意図を有し、客観的に商標使用という行為を行ったことである。

#### 3.4.2 「使用」に関する表現形態

裁判例<sup>(63)</sup>において、被告による標章の使用が形式的に前掲した商標法48条に該当するかどうか、商品と役務の二種類に関する証拠として具体的に表す方法がまとめられている。

A、商標が指定商品に使用される具体的な表現形態：

- ①商品、商品包装、容器、ラベルなどに直接貼付、刻印、烙印又は編み込みなどの方式で商標を付けるか、商品の付箋、製品説明書、紹介マニュアル、価格表などに使用する。
- ②商標は商品の販売に関連する取引文書に使用され、商品販売契約、領収書、商品輸出入検査検査証明書、税関申告書などに使用される。
- ③商標は放送、テレビなどのメディアに使用され、又は公開された出版物に発表され、広告板、郵送広告又は他の広告方式で商標又は商標を使用した商品によって広告宣伝される。
- ④商標は展示会、博覧会で使用され、展示会、博覧会

(60) 北京知識産権法院(2015)京知行初字第5237号行政判決書。

(61) 北京市高級人民法院(2018)京行終字第1033号行政判決書。

(62) 中華人民共和國商標法(2013)第48条。

(63) 「大橋 DAQIAO 及図事件」北京市高級人民法院(2010)高行終字第294号行政判決書。



で提供された当該商標を使用した印刷品及びその他の資料を含む。

⑤その他法律に適合した商標の使用形態。

B、商標が指定役務に使用される具体的な表現形態：

①商標は直接サービス場所に使用され、サービスの紹介マニュアル、サービス場所の看板、店舗装飾、従業員の服飾、ポスター、メニュー、価格表、賞券、オフィス文房具、便箋及び指定サービスに関するその他の用品に使用されること。

②商標はサービスと関連がある書類資料に使用されること。例えば、領収書、送金書類、サービス協議、メンテナンス証明など。

③商標は放送、テレビなどのメディア上で使用され、又は公開された出版物による発表されること、及び広告板、郵送広告又はその他の広告方式で商標又は商標を使用するサービスで行われる広告宣伝であること。

④商標は展示会、博覧会で使用されること、展示会、博覧会で提供された当該商標を使用した印刷品及びその他の資料を含む。

⑤その他法律に適合した商標の使用形態。

## IV 「三年不使用取消請求」手続き

### 4.1 主体

「三年不使用取消請求」制度の手続きは、本来、公益の目的で設けられた。ある意味で、これは登録主義の欠点を補完できる一つの措置とも言える。よって、如何なる主体も、三年不使用取消請求を申立てることができる。このなかで、注意しなければならないのは、資格を持つ法人の支店、出先機関等であり、それ自身は法人の資格を持たなくても、独立して、三年不使用取消請求の手続きを提起する主体資格を有する<sup>(64)</sup>。

三年不使用取消請求の手続きは、当事者主義の理念

と構造を採っており、手続きを提起した相手の主体は商標登録者である。ここで、商標登録者は、原始的登録者であれば、譲渡又はライセンスなどにより商標権を取得する相続者も含まれる<sup>(65)</sup>。登録商標が譲渡される場合、「Hengstenberg 事件」<sup>(66)</sup>のように、商標の査定手続きにおいて、当事者が所有する商標権が譲渡、移転などが生じた場合には、受讓人又は相続人が速やかに自分の主体地位を書面で声明しなければならない、その後の査定手続きに参入して、かつ査定の結果に対し、責任を負わなければならない。「神力源事件」<sup>(67)</sup>のように、もし、商標権の譲渡を契約したが、自分の主体地位について書面で声明を出さなければ、行政機関は自ら譲渡の情報など調べる義務がないため、申立人の請求によって裁定を行うことができる。

登録商標権を維持して利益を生じさせた主体が、第三者であるかどうかに関する問題について、「審査標準」<sup>(68)</sup>と「商標審査規則」<sup>(69)</sup>とも、明確な規定を置いていない。中国「行政再審査」<sup>(70)</sup>によれば、「行政再審査を申請する具体的な行政行為と利害関係がある他の公民、法人又はその他の組織は、第三者として行政再審査に参加することができる」<sup>(71)</sup>。また、中国「行政訴訟法」<sup>(72)</sup>にも「公民、法人又はその他の組織が訴訟される行政行為と利害関係があるが、訴訟を提起していない、又は事件の処理結果と利害関係がある場合、第三者として訴訟に参加することを申請し、又は人民法院から訴訟に参加することを通知することができる。人民法院は第三者が義務を負うか、又は第三者の権益を減損すると判決した場合、第三者は法により上訴する権利がある」<sup>(73)</sup>と規定されている。従って、登録商標権が維持されて利益関係を持つ第三者が、登録商標の三年不使用取消請求手続きに参与することができると解する。ただ、登録商標の三年不使用取消請求手続きにおいて、登録商標が維持され、且つ、利益関係を持つ主体の範囲を確定することが問題になる。もし、事件の裁定結果と利害関係を有する主体が第三者であ

(64) 例えば、「THOMASWYLDE 事件」、北京知識産権法院(2016)京 73 行初字第 2235 号行政判決書。

(65) 臧宝清「臧宝清說商標評審」, 中国工商出版社(2017), 第 95 頁。

(66) 北京市高級人民法院(2012)高行終字第 745 号行政判決書。

(67) 北京知識産権法院(2016)京 73 行初字第 5180 号行政判決書。

(68) 「商標審査及審理標準」2017 年改正。

(69) 「商標評審規則」(2014), 国家工商行政管理倉總局令第 65 号による。

(70) 中国語「中華人民共和国行政復議法」, 1999 年全国人民代表大會常務委員会により通過, 1999 年 10 月 1 日より施行。2009 年第一回改正。2017 年第二回改正(国家主席令 76 号), 2018 年 1 月 1 日より施行。

(71) 中国「行政復議法」第 10 条。

(72) 「中華人民共和国行政訴訟法」, 1989 年 4 月 1 日に全国人民代表大會常務委員会により通過, 1990 年 10 月 1 日より施行。2014 年第一回改正。2017 年第二回改正(国家主席令 71 号), 2017 年 7 月 1 日より施行。

(73) 中国「行政訴訟法」第 29 条。



ば、手続き的な権利も有する。しかし、行政機関と裁判所の負担を増やすことは間違いない。司法解釈<sup>(74)</sup>によって、登録商標に関する譲渡、ライセンス及び質権設定の場合、通知、公告及び記録のとどめ等に関する義務に注意しなければならない。

#### 4.2 「主動的」審査<sup>(75)</sup>

登録商標の三年不使用取消請求制度においては、手続き上、当事者の申立により、審査の手続きが開始される。つまり、理論的に、商標局は自ら主動的に不使用取消手続きを提起してはならない。しかし、登録商標の三年不使用取消請求の手続きが一旦提起されれば、この制度の目的の公益性により、その後の行政及び司法手続きにおいて、たとえ取消請求の申立人がその申立を取り下げしても、或いは、申立人が自ら、登録商標権利者の当該登録商標の使用行為の存在を認めても、行政及び司法機関は、主動的に審査を行うかどうかについて、影響されない。「莉安娜事件」<sup>(76)</sup>において、裁判官は、「取消請求申立人は、自分の意思によって請求の申立を取り下げることができる。ただし、商標局及び商標評審委員会は、取消請求申立人の認めることにより、係争登録商標について公開的、真実的、合法的な商業使用を認定してはならない。同様に、商標評審委員会が登録商標の取消決定を下した後、裁判所も、登録商標権者と取消請求申立人の間で和解を達成したことにより、商標に関する紛争を解決したと認めてはならない」という意見を出した。また、例えば、「桑梓事件」<sup>(77)</sup>では、行政訴訟の係属中に、取消請求申立人から、自らの取消請求権を主張しない、又は放棄したいと申立てられたが、裁判所は、民事訴訟において、当事者が自由に処理する権利を有するのとは違って、係争商標に対し、指定期間内に真実的、合法的に使用があったかどうかを、引き続き審査しなければならないと主張した。

#### 4.3 証明標準

商標の三年不使用の理由により取消請求を申し立てる場合、登録商標権者は、指定される期間内に、真実的、合法的、有効的に当該登録商標を使用している証

明の挙証責任を負わなければならない<sup>(78)</sup>。この証明の標準に関して、「mine 事件」<sup>(79)</sup>において、商標登録者から提出された商標使用に関する証拠に対し、「企業の経営活動の実際状況及び商標の使用習慣、商標の使用方式の差異性などを十分に考慮しなければならない。完全に疑いがない或いは一切の合理的な疑いを排除できる程度に達することを要求しないが、高い蓋然性の証明程度を必要とする」と判示されている。実務上、具体的に、係争商標が3年間連続して使用しないことを証明する証拠資料は、以下の要求に適合した方がよいと考えられる。

- ①使用する係争標識を表示すること。
- ②係争商標が指定された使用商品／役務に使用されていることが表示されること。
- ③係争商標の使用者を表示すること。商標登録者自身はもちろん、商標登録者が許諾した他人も含む。他人の使用を許可する場合は、使用許諾関係の存在を証明することが可能であるべきである。
- ④係争商標の使用日を表示すること、しかも取消請求の申立日から3年以内とする。
- ⑤係争商標の商標権の効力及び地理的範囲内における使用を証明すること。

## V 終わりに

登録商標の三年不使用取消請求は、中国商標法上の重要な制度である。その理論的根拠は、商標の識別機能によって決定され、商業活動において実際に使用される商標こそ、法律で保護されるべきであり、長期にわたって使用されない登録商標はすでに失効しており、法律は再保護を提供すべきでない、という目的である。この制度は、商標保護の理念を体現しており、商標法の立法目的に合致していると言われている。

登録商標の三年不使用取消請求制度は、現在、多くの商標出願者によって利用されており、本来、自らの商標を合理的に使用するため、障害を除去する上で、最も有効な手段とも言える。その背景として、中国における商標の出願量の向上や冒認出願件数の増加など

(74) 「最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」(法積(2002)32号)、第三条に参照。

(75) ここで、「主動的」審査というのは、登録商標三年不使用に関する取消請求の手続きが何人かによって提起されれば、手続きの過程において、いかなる理由であれ、商標局および裁判所の当該商標に対する三年不使用取消請求に関する審査の手続きは停止しないことを意味する。「主動的」なとは、「職権による」とは異なる意味合いを有している。

(76) 北京知識産権法院(2015)京知行初字第4282号行政判決書。

(77) 北京知識産権法院(2016)京73行初字第2800号行政判決書。

(78) 「商標審査及審理標準」(2017)、下編第七章第5、3、4条。

(79) 最高人民法院(2014)行提字第30号行政判決書。

が考えられる。しかし、現実には、この手続きを実施する過程において、様々な問題も生じている。例えば、調査を経ないで、投機の心理で悪意を持って何度も申立を出し、競争相手に打撃を与えて、商標権を奪うという目的を実現する事例がしばしば発生している。従って、登録商標の三年不使用取消請求制度の運営において、構成要件の認定、手続き上のさらなる厳密化が議論、研究されていく必要があると考える。



# 著名キャラクターのセリフ(ミニオン語)と他人の登録商標との抵触 大阪地判平成30年11月5日判時2422号95頁[BELLO]事件

安田 和史<sup>(\*)</sup>

## 1. 事実の概要


### (1) 当事者

#### ①原告

原告は、服飾雑貨の製造、販売を業とし、下記の本件各商標権を有している。

#### ②原告商標目録

##### a. 本件各商標権

本件商標権1	
登録番号	5316480
登録日	平成22年4月16日
登録商標	
商品の区分及び指定商品	第18類 犬の首輪、犬の胴着、キャリーバック、リュックサック、ショルダーバック、ウエストポーチ、財布、名刺入れ、かばん  第25類 下着、トランクス、アンダーウエア、洋服、帽子、手袋、マフラー、ストール、バンダナ、耳覆い、靴下

本件商標権2	
登録番号	5163790
登録日	平成20年9月5日
登録商標	
商品の区分及び指定商品	第25類 下着、トランクス、アンダーウエア、アンダーパンツ、アンダーシャツ、洋服、帽子

#### b. 原告商標の周知性

原告は、オリジナルブランドとして「Bello」及び「BELLO」を採用して、自ら販売する商品のタグ等に原告各商標を付している<sup>(1)</sup>。

#### <販売スペース>

原告は、平成25年11月20日から3か月間にわたって、丸井百貨店の有楽町店・新宿本館・北千住店において……、平成29年11月15日から平成30年1月15日までの間、梅田ロフトにおいて……、それぞれ販売スペースを構えていた。

#### <展示会等への出展>

原告は、平成23年9月に開催された展示会に「BELLO」の文字が付されたトランクスを出展したり……同月に開催された展示会に帽子ブランド「BELLO」として出展したり……、平成24年10月に開催された展示会に「BELLO」ブランドとして商品パッケージに「BELLO」の文字が付された商品を出展したり……、平成25年2月に開催された展示会に「Bello」ブランドの商品を出展したり……した。また、原告は、平成29年1月に開催された「OSAKA STYLING EXPO」(大阪に縁のあるプロダクトデザイナー・クリエイター78社から公募し選定した、28社のリビング用品を展示・販売するイベント)に「X」として「Bello」ブランドの商品を出展した。

#### <雑誌における掲載>

原告が取り扱う商品が雑誌に掲載された状況は、以下のとおりである。

##### (ア) 「FINEBOYS 平成24年1月号」

「総柄ネックウォーマーで柄スパイス」という記事の中で男性モデルが首に巻いているネックウォーマーが「ベッロのネックウォーマー」と記載されていた。

##### (イ) 「UOMO 平成24年2月号」

男性用のトランクスが特集されている記事の中で紹介されているトランクスの1つが「BELLO[ベッ

(\*) 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

(1) 「BELLO」は、イタリア語で「BEAUTIFUL」を意味する。



ロ]」のトランクスであった。

(ウ) 「OCEANS 平成24年4月号」

「37.5歳からの勝負下着!？」などと題する記事の中で厳選した100枚のボクサーブリーフのうちの3枚が「ベッコ(カルマ)」のボクサーブリーフであった。

(エ) 「Safari 平成24年9月号」

差し色の使い方を上手に行う方法を紹介する記事の中で男性モデルが被っているニットキャップが「ベッコ/カルマ」のものであると記載されていた。

(オ) 「RUDO 平成24年10月号」

ある記事の中で紹介されているワークキャップが「ベッコ(カルマ)」のものであった。

(カ) 「RUDO 平成25年1月号」

トランクスに関する記事の中で紹介されているトランクスの1つが「BELLO[ベッコ]」のトランクスであった。

(キ) 「Blue. 平成25年2月号」

様々な小物に関する記事の中で紹介されているものの1つが「ベッコ(カルマ)」のボアフリースであった。

### ③被告

被告は、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営しており下記の各標章[⑥に記載]を付して商品[⑦に記載]を販売している。

### ④被告の行為

a USJのパーク内又はUSJに近接した場所に在る被告が直営する店舗において、後掲被告各標章(被告標章1は「BELLO」の文字、被告標章2ないし4[⑥に記載]は「BELLO」の飾り文字であり、その具体的構成は後掲被告標章目録記載のとおりである。)を付した被告各商品[⑦に記載]の販売を開始し、現在に至るまで被告商品Tシャツ(ブルーのボーダー)<sup>(2)</sup>、フード付きポンチョ3点<sup>(3)</sup>については販売を継続している一方、それ以外のものについては現在販売していない。

b 被告各商品は、アニメ映画に登場するミニオン.....のキャラクターの図柄が付されたキャラクターグッズである(被告商品目録参照)。ミニオンが話す言葉はミニオン語と呼ばれており、ミニオン語の1つに、

英語の「HELLO」の意味で用いられる「BELLO」というものがある。被告各商品のタグには、地球儀を模した図形の上に重なる形で「UNIVERSAL STUDIOS JAPAN」の文字が2段に記載されたロゴが付されている。

c 被告は、原告が「フード付きポンチョ」と称する被告商品3点.....を「フード付きタオル」として販売している。

### ⑤判断の基礎となる事実関係

ア ミニオン

(ア) 映画のキャラクター

ミニオンは、アニメ映画「怪盗グルーの月泥棒」(平成22年公開、国内興行収入は12億円)及び「怪盗グルーのミニオン危機一髪」(平成25年公開、国内興行収入は25億円。以下、上記2つの映画を併せて「怪盗グルー・シリーズ」という。)に登場する複数のキャラクターであるところ、「怪盗グルー・シリーズ」においては主人公ではなかったものの人気を博したことから、ミニオンを主人公にしたスピンオフ作品である「ミニオンズ」(平成27年公開、国内興行収入が52.1億円)が製作公開されるに至り、「怪盗グルー・シリーズ」の続編である「怪盗グルーのミニオン大脱走」(平成29年公開)は、国内興行収入が60億円を超えるほどの大ヒットとなった。

(イ) ミニオン語

ミニオンは、18種類以上の語から成るミニオン語と呼ばれる言葉が話すところ、「BELLO」は、そのうちの1つであり、英語で「HELLO」、日本語で「こんにちは」の意味で用いられている(弁論の全趣旨)。ミニオン語が何種類の語から成るかなど、ミニオン語の全貌については証拠上も明らかではない。

イ 被告によるキャラクターグッズの販売

被告が運営するテーマパークであるUSJでは、パーク内及び近隣で被告が運営する直営店舗において、被告各商品を含むこれらのキャラクターの商品(キャラクターグッズ)が、USJの公式グッズとして、それらのキャラクターグッズのコーナーで販売されている。これらのキャラクターグッズには全て、本件被告ロゴ(地球儀を模した図形の上に重なる形で「UNIVERSAL STUDIOS JAPAN」の文字が2段に記載されている。)

(2) 後掲被告商品目録1-5参照。

(3) 後掲被告商品目録8-1～8-3参照。

や「(株)ユー・エス・ジェイ」などという当該商品の出所が被告であることを明示する標章がタグやパッケージに付されており、上記直営店舗で販売される商品のうちで上記標章が付されていないものは、自動販売機の飲み物等のごく一部の商品に限られている。

また、被告は、USJ内で販売している商品を取り扱うオンラインストアを運営し、そこでもUSJ内で販売しているキャラクター商品を販売している。

ウ USJにおけるミニオンの導入

USJでは、平成26年11月からパークのキャラクターにミニオンを導入してミニオンのキャラクターグッズの販売を開始し、平成29年4月20日にはミニオンをテーマとするエリアである「ミニオン・パーク」を開設した。アンケート調査でも、高い周知率であったようである(黒塗り)。

⑥被告各標章目録

1.	
2.	
3.	
4.	

⑦被告商品目録

a. Tシャツ

目録1-1(判決原文33頁) 	目録1-2(判決原文33頁) 
目録1-3(判決原文34頁) 	目録1-4(判決原文34頁) 
目録1-5(判決原文35頁) 	目録1-6(判決原文35頁) 
目録1-7(判決原文36頁) 	目録1-8(判決原文36頁) 
目録1-9(判決原文37頁) 	目録1-10(判決原文37頁) 
目録1-11(判決原文38頁) 	

b. インナー(腹巻付き毛糸のパンツ)

目録2(判決原文 39 頁)



c. トランクス

目録 3-1

目録 3-1(判決原文 40 頁)



目録 3-2(判決原文 40 頁)



目録 3-3(判決原文 41 頁)



d. 帽子

目録 4-1(判決原文 42 頁)



目録 4-2(判決原文 42 頁)



e. 靴下

目録 5(判決原文 43 頁)



f. フード付きトレーナー

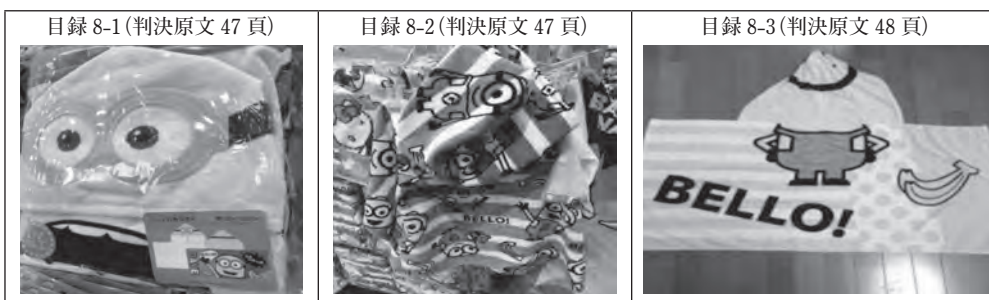


g. トレーナー(スウェット)

目録 7(判決原文 46 頁)



h. フード付きポンチョ



(2) その他の前提事実

被告各商品のうち被告商品 8(目録 8-1 ないし 8-3) 以外の商品については、本件各商標の指定商品と同一又は類似であることについて当事者間に争いが無い。

(3) 原告の請求内容

原告は被告に対して原告の本件各商標権を侵害するとして、差止、廃棄、損害賠償の請求を行った。

2. 争点

非商標的使用(商標法 26 条 1 項 6 号)該当性 (判決文・争点 3)

3. 当事者の主張要旨

<原告の主張> ※被告各商品における被告各標章の使用態様に照らせば、被告各商品の需要者は、被告各標章をミニオンのキャラクターの図柄と外観上一体であるとは認識しない。

- 仮にミニオンのキャラクターの図柄が周知性を有するとしても、ミニオン語自体は周知性を有するとは言いえないこと、「BELLO」が 18 種類以上存在するミニオン語の 1 つにすぎないことなどに照らせば、被告各商品の需要者は、被告各標章をミニオン語の 1 つである「BELLO」であるとか、ミニオンが発する挨拶であるとは認識しない。



- 被告各商品のタグが目立たない位置に小さく付されていることに照らせば、需要者が、被告各商品のタグを被告各商品の出所を示すものであるとは認識しない。これらの点に、原告各商標が周知性を有すること、ミニオンのキャラクターグッズにはいわゆるコラボ商品も多数存在することに照らせば、被告各商品の需要者が、被告各標章を被告各商品の出所を示すものとして認識する可能性は否定できない。

- 「BELLO」の文字が、USJ内又はその近辺に限られた場所の一角で、ミニオンのキャラクターの図柄とともに使用され始めたのは比較的最近のことである。

＜被告の主張＞

- 被告各商品には「UNIVERSAL STUDIOS JAPAN」などと記載されたロゴが付されたタグを付している。
- 被告は、コラボ商品を販売する際は当該商品がコラボ商品であることを前面に押し出すから、被告各標章を被告各商品の出所を示すものとして使用していない。
- 被告各商品のタグの存在、テーマパークでは当該テーマパーク限定の商品しか販売されていないことが通常であることに照らせば、被告各商品の需要者、すなわち、USJ内外に在る被告の直営店又は被告のオンラインストアでキャラクターグッズを購入しようとする者は、被告各商品の出所を被告又はUSJであると認識する。
- 原告の「Bello」又は「BELLO」ブランドは、周知性を有しない。被告各商品の需要者は、ミニオンのキャラクターの図柄が付されている商品をミニオンのキャラクター商品として認識する。
- ミニオンがミニオン語を話すという特徴が顧客吸引力を構成する要素となっていること、「BELLO」の語が、被告各商品以外のミニオンのキャラクターグッズや被告各商品の販売場所において、ミニオン語であると認識される使われ方をしていることに照らせば、需要者は、ミニオンのキャラクターの図柄とともに、ミニオン語として被告各商品に付された被告各標章を見て、これがミニオンのキャラクターの図柄のデザインの一部であり、著明なミニオン語の1つである「BELLO」を表現したものとして認識するのであり、被告各商品の出所を示すものとして認識するわけではない。

## 4. 裁判結果

棄却(確定)

## 5. 判旨

「被告は、遅くとも平成26年11月には、被告各標章を付した被告各商品を販売する行為を開始していた可能性がある。」

「被告各商品において、被告各標章は、ミニオンの図柄とともに表示されているところ、被告各商品のようなTシャツ、下着、帽子、靴下等の服飾品には、一般に様々な図柄や単語ないしフレーズが装飾的なデザインとして用いられることが多く見られ、被告各商品に付されたミニオンの図柄と被告各標章も、そのようなデザインとしての性質を有すると認められる。他方、服飾品では、被告各商品で被告各標章が付されている位置には、装飾的なデザインと兼ねてブランド名が表示される場合もある」

「被告各商品に接した需要者が、被告各標章を『需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識できる態様により使用されていない商標』（商標法26条1項6号）と認識するか否かは、ミニオンの図柄や被告各標章が服飾品のデザインとしての性質を有することを前提にしつつ、更に被告各標章の使用態様や取引の実情等を総合考慮して検討する必要がある。」

「ミニオンは、それが登場する米国の映画が大ヒットとなり……高い周知度があったことから、一般的に高い周知性を有しているとキャラクターであると推認される。そして、……被告各商品がミニオンのキャラクターグッズであるという点に着目してこれを購入するもの」

「被告各商品は主としてUSJのパーク内及び近隣の直営店舗で公式グッズとして販売され……パーク内のキャラクターとしてミニオンが導入されていることからすると、需要者にとっては、ミニオンが、USJ(被告)が擁するキャラクターであり、被告各商品は、そのUSJ(被告)がパーク内と近隣で運営する店舗で販売している公式のキャラクターグッズであるということをもって、他の商品との出所の識別としては十分であり、それ以上に被告各商品の出所の識別を意識する動機に乏しい」

「パーク内及び近隣の直営店舗では、ミニオンのキャラクターグッズは、服飾品である被告各商品に限らず、服飾品でない文房具、歯ブラシ、コップ、菓子

に至るまで多岐にわたって展開されており、それらに広く被告各標章ないし『BELLO!』が付されている。また、USJのパーク内でも、具体的商品を離れて、周知のミニオンのキャラクターに関連して、看板等に『BELLO!』との表示がされている。このように、被告各標章や「BELLO!」が、広くミニオンのキャラクターとセットで使用されていることからすると、パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者は、被告各標章や『BELLO!』をもって、少なくとも周知のミニオンのキャラクターと何かしら関連性を有する語ないしフレーズとして認識すると考えられる」

「証拠により示されたこれまでの取引の実情に基づく限り、被告各商品が販売されているいずれの局面においても、被告各標章が出所表示として機能していないから、被告各標章は、『需要者が何人かの業務に係る商品…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』（商標法26条1項6号）と認められる。また、将来の被告各標章の使用についても、取引の実情の変化の有無やその態様が明らかではないから、将来における取引の実情の変化を前提とする判断をすることはできない。」

## 6. 評釈 判旨反対

### (1) 判例上の地位

商標法は、第26条1項6号に「需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識できる態様により使用されていない商標」に対して、商標権の効力が及ばないことを規定している。つまり、形式的に商品等に商標が表示されているだけでは商標権侵害になるとは限らず、自他商品の識別機能を果たす態様で使用されていなければならない(商標的使用)。この規定は、平成26年の改正により新設された規定であり、大阪地判昭和51・2・24無体集8巻1号102頁[ポパイアンダーシャツ事件]をはじめ多くの判例<sup>(4)</sup>により積み重ねら

れてきた、「商標的態様により使用されていない商標」として商標権の効力が制限される場合についての類型を明文化したものである<sup>(5)</sup>。つまり商標法は、「自他商品・サービスの識別標識としてその商品・サービスについて使用するもの」を保護対象としており、商品やサービスの識別のために使用していない場合には商標権の効力が及ばないことになるが、この点、学説においても異論はない<sup>(6)</sup>。

本判決においては、被告標章の使用が同6号に該当するか否かについて、図柄が服飾品のデザインとしての性質を有することを前提にしつつ、更に使用態様や取引の実情等を総合考慮して検討する必要があるとの一般論を述べたうえで、あてはめている。

服飾品の装飾部分の図柄あるいは文字が商標的使用に該当するか否かについては、前掲ポパイアンダーシャツ事件、東京地判平成22・9・30判時2109号129頁[ピースマーク事件]、東京地判平成24・9・6未登載[SURF'S UP事件]等が、いずれの装飾においても、その使用態様を勘案し、商品の出所を表示したものであるとして、商標的使用を否定している。

いずれの事件においても、商標の使用に該当するのにかについては、使用態様や取引の実情等を総合勘案する形で判断を導いており、この点において本判決は従来<sup>(7)</sup>の判断基準を踏襲しているといえる。

なお、前掲ポパイアンダーシャツ事件では、装飾的か否かの判断において商標が大きく表示されていることが重要な考慮要素となっていたが、ブランド名を大きく表示する装飾が一般的になっている昨今においては批判が多く、その点についてはその後踏襲されていない<sup>(7)</sup>。例えば、前掲SURF'S UP事件においては、Tシャツの装飾として大きく商標が表示されていたが、大きさの問題については重要視されておらず、造語などではなく、Tシャツ等にしばしば使用されている「SURF'S UP」なる当該商標については、出所識別力が弱いとの前提にたち、原告の商標として周知性が認

(4) 前掲・ポパイマフラー事件のほか、東京地判昭和51・2・24判タ353号245頁[清水次郎長事件]、東京高判昭和56・3・25無体集13巻1号333頁[テレビマンガ事件]、東京地判昭和62・8・28無体集19巻2号277頁[通行手形事件]、東京地判昭和63・9・16無体集20巻3号444頁[POS事件]、名古屋地判平成4・7・31判時1451号152頁[HAPPY WEDDING事件]、東京地判平成5・11・19判タ844号247頁[MARBOLO事件]、東京高決平成6・8・23[三国志事件]、東京地判平成7・2・22知財集27巻1号109頁[UNDER THE SUN事件]、東京高判平成8・10・2知財集28巻4号695頁[カルゲン事件]、東京地判平成10・7・16判タ963号264頁[十二支箸事件]、東京地判平成10・7・22知財集30巻3号456頁[Always事件]、東京地判平成11・3・29未登載[システムダイアリー事件]、東京高判平成11・7・14未登載[壁の穴事件]、東京地判平成12・2・28未登載[無臭ニンニク事件]、名古屋地判平成12・9・22判タ1110号204頁[Just married事件]、東京地判平成13・1・22判時1738号107頁[タカラ本みりん事件]、知財高判平成23・3・28判時2120号103頁[ドーナツ事件]、知財高判平成27・10・21未登載[PITAVA事件]などがある。

(5) 特許庁(編)『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第20版)』1507頁(発明推進協会、2017年)、小野昌延=三山峻司[田倉=高田著]『新注解商標法 上』867頁(青林書院、2016年)参照。

(6) 角田政芳=関真也『ファッションロー』勁草書房2017年123頁参照。

(7) 金井重彦他編[西村雅子著]『商標法コンメンタル』403頁(レクシスネクシスジャパン、2015年)参照。

められないことから本来の商標としての使用に当たらず、商標権侵害を否定している<sup>(8)</sup>。

前掲 SURF'S UP 事件では、装飾に使用された商標の出所識別力の強度や周知性の程度が判断基準として重視された。本判決においても、その判断基準が踏襲されている。

## (2) 装飾

一般的には、需要者が商標を認識できる形で表示されているような場合には、商標の使用が否定されることはない。しかしながら、本判決においては、商標「BELLO」が単独で商標が使用されているのではなく、周知性の高いアニメーション作品であるミニオンズのキャラクターと一緒に使用されていることや、そのキャラクターであるミニオンの喋る特殊な言語で“Hello”を指すものであったこと、需要者が商標として認識するかについて、販路ごとに局面を分けて検討した点、あるいは対象となっている商品においてそれぞれ異なる装飾の中で商標が使用されていた等について使用態様や取引の実情として総合的な判断が加えられたことに特徴があり、特殊な事例であったと考えられる<sup>(9)</sup>。

本判決は、いずれの商品における使用も、いずれの販路における局面での需要者に対しても被告各標章は出所表示として機能していないとして原告の請求を棄却しているが、キャラクターとの一体性が認められないデザインや、直営店舗やその周辺など需要者が限定された販売局面のみならず、一般消費者が購入することが前提となるオンラインでの販売全般にまでそれを認めており、疑問がある。

本件の商品に付された各標章についてみると、商品によっては、トランクスのゴムの部分における使用(被告商品目録 3-1, 3-2)や、キャップのツバ部分での使用(被告商品目録 4-1, 4-2)など、キャラクターと分離して商標が装飾されていると判断できるものがあると思われる。少なくともこのような場合については、特にキャラクターとの結びつきが弱くなりセリフとして認識されなくなると考えるべきであり、判決は妥当でないといえる。仮に商標的使用を否定してまで、装飾的表示を認めなければならないとするならば、本事案においては下記のような考え方があると思われる。

まず、著名なキャラクターとセットで表示されているだけにとどまらず、キャラクターのセリフとして使用されているのが明確な装飾である場合である。仮に、その標章がキャラクターのセリフとして代表的なものだということであれば、キャラクターとの結びつきはより強くなるだろう。そのセリフそのものが周知となっている場合であれば、なおさらである。例えば、被告商品の中でいうと、吹き出しで「BELLO!」と装飾されている場合が挙げられると思われる(本判決被告商品 1-11[図 2 参照]は、キャラクターのセリフとして認識し得るデザインだと思われる)。

図 2 被告製品目録 1-11(T シャツ)での使用態様

※判決原文 38 頁 1-11 に筆者加筆



このような使用態様であれば、キャラクターのセリフであるとの認識が高まるとされる。なお、セリフという需要者の認識という点から考えると、「!」を付けていることで、セリフのイメージが高まるのではないかとの考え方もありうるとされるが、本判決における被告商品のような使用態様においては、強調表現の「!」を付ける程度をもって商標的使用が否定されるような装飾であると考えられるべきではないと思われる(被告商品目録 1-2～4, 1-6～11, 3-1～3-3, 4-1, 4-2, 6-1～6-3, 7, 8-1(タグ部分), 8-2, 8-3)。

本判決に従えば、著名なキャラクターが他人の登録商標と同一若しくは類似のセリフを喋っていた場合、そのセリフをデザインとしてどのような形で商品に用いても商標権侵害が否定されることにもなりかねないことから商標法 26 条 1 項 6 号の対象範囲を広げ過ぎ

(8) 前掲注 6・角田=関[角田政芳著]122-123 頁参照では、SURF'S UP 事件について妥当な判決であるとしている。

(9) 本判決等装飾的・意匠的表示に関し、商標的使用が認められなかった判決について、宮脇正晴「商標的使用論の再構成」工業所有権法学会年報第 42 号(2018 年)76 頁は、「装飾的・意匠的表示(との側面を有する標章)に関して、相手方標章の使用態様の商標的側面よりも非商標的側面を重視すべき実質的な理由としては、表現の自由、さらにいえば創作活動の自由であるように思われる」と述べる。



てしまったように思われる。従って、この判断が踏襲されるとなれば、今後、同様の判断に与える影響は少くないだろう。

### (3) 需要者と販路

本判決において対象とされた需要者は、「ミニオンのキャラクターに関心を有し、被告各商品がミニオンのキャラクターグッズであるという点に着目してこれを購入するもの」である。この点、裁判所は、販路ごとに局面を分けて、それぞれにおける需要者が出所表示として認識するかについて検討を加えている。具体的には、①パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者、②USJのオンラインストアを訪れた需要者、③一般のオンラインストア等で第三者が販売している商品に接した需要者である。

まず、パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者である。確かに、ここまで販路を限定すれば、需要者の範囲はある程度USJに関心のある特定の層に絞られるようにも思われる。しかしながら、USJは不特定多数が訪れるテーマパークである。さらにミニオンズが世界的に著名であったとしても、ミニオン語の「存在は知っている」詳細まで認識している需要者はいないだろう。このような状況に鑑みると、標章とキャラクターとの一体性が高い装飾表現がなされており、出所表示ではないということが明確である場合については、需要者も「周知のミニオンのキャラクターと何かしら関連性を有する語ないしフレーズとして認識する」可能性があると思われる。しかしながら、裁判所は装飾表現毎の判断はしなかった。

次に、USJオンラインストア(図1参照)を訪れた需要者である。

図1 USJオンラインストア(参考図)



※ USJ オンラインストア (<https://www.onlinestore.usj.co.jp/>)  
※「ミニオン」での検索結果(2019年11月30日閲覧) —筆者によるキャプチャ画像

USJ オンラインストアは、誰でもアクセスが可能なサイトであり、広く一般の需要者がアクセスすることが可能である。これに対して裁判所は、USJのロゴが表示されていることや、直営店で販売されているのと同じ商品が販売されていることをもって、「同ストアを訪れた需要者は、そこで販売されているキャラクターグッズがUSJの公式グッズであると認識する」と認定している。これは、パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者とほぼ同様の需要者であることが前提となっているように読めるが、仮にそうだとすればサイトのアクセス状況・販売実績等、十分な証拠を基に判断すべきであるところ、それが示された形跡はない。そもそも、ネット販売について、販路が限定され需要者が一定の需要者に限られると評価するのは無理があると思われる。

最後に、一般のオンラインストア等で第三者が販売している商品に接した需要者についてである。

裁判所は、USJの公式グッズであることが独自の価値をもたらしているため、USJを明記しないことは考えられず、USJ+ミニオン+BELLOが表示されていれば、それらが関連の無いものであるとの認識は考え難いと判断した。これは、需要者を一般消費者全てに範囲を広げたとしても、出所について識別ができると認めたようなものであり、USJ+ミニオン+BELLOの装飾が施されたグッズについては、販路の制限なく広範に流通しても問題がないとの判断がされたのと同じことになる。

### (4) 実務上の影響

本判決においては、以上の3つの局面においてであったとしても、USJ+ミニオン+BELLOの装飾が施されたグッズが販売できないケースとして、本件各商標が需要者において周知なものである場合を挙げている。なお原告は、これまでの販売実績や、メディアでの広告実績、「BELLO+帽子」などをキーワードに検索をした場合の結果上位を占めている点などを証拠提示しているが、結果として被告各商品の需要者の間で周知性を有するとは認められないとの結論となっている。これでは、著名なキャラクターのセリフと登録商標が抵触した場合、登録商標を使用して高い周知性が認められなければ、そのセリフを用いた商品を差止めることができないことになりかねないと思われる。

裁判所は、この裁判の結果、需要者が商品そのものについて混同をすることはないとみて、原告のビジネスには殆ど影響がないとみているのではないか



と思われるが、EC サイトでの販売を中心に影響が出ることが懸念される。

原告の販路は、各 EC サイトが中心のようである。そこでの販売を伸ばすためには、検索結果として商品が上位に表示されることが重要になる<sup>(10)</sup>。この判決の結果として、USJ のミニオンズグッズとして「BELLO」が表示されている製品は、USJ の関連店舗及び公式サイトに販路が制限されているわけではなく広く販売が可能であるので、各 EC サイトの出店者による販売が広がれば、検索サイトでユーザーが「BELLO」をキーワードに検索した際に、検索結果の上位の殆どに、被告関連の小売店が表示されるようになるだろう。現在、登録商標は EC での商品販売において検索キーワードとしての価値が高いことから、規模で勝る USJ が検索結果の上位を独占してしまい、数年かけて被告の商品を目立たなくさせてしまう可能性がある<sup>(11)</sup>。これは、事前に商標登録を行ったうえでビジネスを行っている中小のアパレルブランド・販売店としては打つ手が無く、死活問題である。

今回の裁判所の判断は、キャラクターのセリフと登録商標が抵触した際に、それぞれの周知性を比較して、販路ごとの需要者において出所の混同が起きるかについて検討を進めたように思われるが、商標法による保護の意義を没却する、バランスを欠いた判断であったと思われる。

本件は、アニメ作品の表現と、登録商標の抵触をどのように調整すべきであったかについて考えると、商標的使用でないとの判断をする以上、各商品における装飾ごとに細かく判断をするべきであったと思われるし、需要者を限定して、一定の範囲における販路であれば販売を認めるといふ程度にとどめるべきであったように思われる。例えば、被告製品目録 1-11(T シャツ)での使用態様(図 2)のように明らかにキャラ

クターの発するセリフであることが明らかな場合であって、原告の販路に影響が少ないパーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者あるいはそれと同程度の範囲に限定すべきだったと思われる。

キャラクターライセンスビジネスにおいて、ライセンサー側は極めて厳格な管理を行っている。とりわけ、ディズニーやピクサー等、米国を代表する映画会社は、自社のキャラクターをライセンスする際、その使用態様についてスタイルガイド<sup>(12)</sup>で全て制限しており、ライセンサーはその中からデザインを選ばなければならない。つまり、ライセンサー側が自由にデザインを変更できるわけではないのである。そうすると、本件のように登録済みの商標を含んでいるようなデザインがある場合には、ライセンスを認めるべきではないと思われるし、ライセンスをするのであれば事前に商標権者から許諾を受けておくべきであったと思われる。また、ライセンサー側も、十分なクリアランス調査を行ったうえでデザインのライセンスを受けなければならない。あるいは、自身が商標権者から許諾を受けておくべきであったと思われる。すなわち、被告は、商品の装飾を検討するに当たり、クリアランス調査を怠っていたといわざるを得ない。

以上のことから、本判決においては、被告各標章について「需要者が何人かの業務に係る商品…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」(商標法 26 条 1 項 6 号)とのあてはめにおいて根拠が十分であるとはいえないことから、結論として反対する。

以上

- 
- (10) 原告の登録商標の周知性の判断の場面においてであるが、「『Google』で「BELLO 帽子」等の検索ワードで検索した場合に原告の取り扱う商品に関するウェブページが上位にヒットすること」を、裁判所は認めている。しかしながら、「原告以外にも「BELLO」という文字を含むブランド名を採用する同業者がある程度存在しないのであれば、当然のこと」と一蹴しているのである。これは、原告が登録商標を有していたからこそ維持できていたものだという証明である。
- (11) 一般に、EC サイトでの販売においては、ユーザーをいかに自社のショップページに誘導するかが重要になる。そのため、ユーザーがブランド名でキーワード検索した際には、検索結果の上位に当該ブランドのショップページや関連商品が出てくることが期待されるところであろう。つまり、商標は、検索キーワードとしても重要な役割を果たしているのである。過去の判決においては、メタタグや検索連動型広告に関する事例に関連して、検索エンジン最適化「Search Engine Optimization」(SEO)が話題となったが、本件も SEO と関係性の深い事例であるといえるだろう。なお、メタタグに関連する事例は、下記があり、これらの判決は共通して、ディスクリプション・メタタグ、タイトルタグは、商標の使用であるが、キーワード・メタタグは商標の使用ではないとする結論となっている。例えば、大阪地判平成 17・12・8 判時 1934 号 109 頁[クルマの 110 番事件]、東京地判平成 27・1・29 判時 2249 号 86 頁[IKEA 事件]、大阪地判平成 29・1・19 判時 2406 号 52 頁[バイクシフター事件]また、検索連動型広告については、大阪地判平成 19・9・13 未登載[カリカセラビ事件]および、大阪高判平成 29・4・20 判時 2345 号 93 頁[石けん百貨事件]がある。これらの事例については、拙稿「他人の商標をメタタグや検索連動型広告で使用する行為(光田賢先生、土肥一史先生、渡辺稔先生の労に報い感謝をする記念号)」日本大学知財ジャーナル 10 号(2017 年)69 頁以下参照。
- (12) スタイルガイド＝スタイルブック＝スタイルマニュアルなどと称されるもので、キャラクターライセンスにおいては、このガイドに沿ってライセンスされ、その枠を超える使用は認められない場合が多い。特に、ハリウッドメジャーが著作権を管理するキャラクターはスタイルガイドに厳格である。

# 米国商標法と合衆国憲法修正1条, イアंक (米国特許商標庁)対ブルネッティ米国連邦最高裁判所判決 米国連邦最高裁判所, 2019年6月24日判決

本橋 美紀<sup>(\*)</sup>

## I. はじめに

近年, 米国では商標権と合衆国憲法修正1条(以下「修正1条」とする)に規定される言論の自由の関係についての議論が高まっている。2014年には米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office, 以下「USPTO」とする)の商標審判部(Trademark Trial and Appeal Board, 以下「TTAB」とする)によりワシントンDCのアメリカンフットボールチームのチーム名「Redskins」が, ネイティブアメリカンの蔑称(disparaging)であるとして取り消された<sup>(1)</sup>。そのRedskins商標が司法府の判断を仰いでいる間の2017年には, 別の事件のMatal v. Tam判決<sup>(2)</sup>(以下「Tam判決(事件)」とする)において, 米国連邦最高裁判所(以下「最高裁」とする)は, ランハム法2条(a)の「生死にかかわらず, 他者を軽蔑する(disparage[d] a person living or dead: disparagement bar)」という部分(以下「軽蔑商標禁止条項」とする)は, 修正1条に反していて違憲か否かについて検討した。

Tam判決では, 「The Slants」というバンド名の商標登録の可否が争われた。これはUSPTOが, 当該商標は「アジア人の目の形に対する軽蔑表現として使われるSlantsという用語を用いており, 軽蔑的である」と判断し登録を拒絶した事件であった。バンドはアジア系アメリカ人のメンバーで構成されており, 蔑称としてではなく, アジア系である誇りを示すためにあえてこの用語をバンド名にしたと主張していたが, USPTOはこの出願を拒絶し, TTABも登録を認めなかった。Tam事件は米国連邦巡回区控訴裁判所(US Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下「CAFC」とする)に控訴され, 同裁判所はランハム法の軽蔑商標禁止条項を違憲と判断した。本件は最高裁へ上訴さ

れたが, 最高裁もこの軽蔑商標禁止条項は違憲であるので, この条項によって登録を拒絶することはできず, 当該商標の登録を認めるべきと判断した。この際, 最高裁の意見は法廷意見と反対意見に割れていたものの, (1)言論の視点に基づく(viewpoint-based)差別を含む商標を拒絶する条項は違憲であり, (2)軽蔑商標禁止条項は言論の視点に基づく差別の条件であるという2点については全員一致で合意した。つまり, 政府は考えや思想に基づいて言論を差別することはできず, 言論の視点に基づく差別(viewpoint based discrimination)は「言論の内容に基づく差別(content-based discrimination)であり, 違憲である」と推定されるとしたのである<sup>(3)</sup>。この推定から, 軽蔑商標禁止条項は, 政府が「不快な思想」を差別することができないという修正1条の原則に反していると最高裁は結論づけた。しかし, Tam判決では, 最高裁はランハム法により付与される商標権は政府が与える利益の条件であるか, 単純に表現の自由の制限であるかの点については明確に判断しなかった。

このTam判決により軽蔑商標禁止条項が無効となったため, 2018年にCAFCは, 先にTTABが取り消したRedskins商標は登録可能であると判決を下した。そしてこのTam判決の半年後, CAFCにおいてIancu v. Brunetti<sup>(4)</sup>事件が争われ, CAFCは当該条文の「不道徳又はスキャンダラスな」という部分は修正1条に反していて違憲であり, Brunetti氏の商標は登録可能と判断したというのが, 本稿で取り上げるIancu v. Brunetti最高裁判決までの商標法と言論の自由に関する議論の経緯である。本稿では, 最高裁が, Iancu v. Brunetti事件を2019年にどのように判断したか, 各裁判官の意見の違いについて比較検討することにより, この議論の今後の展開と, 本判決の与える

(\*) Westerman Hattori Daniels & Adrian, LLP Associate (ニューヨーク州弁護士)

(1) Redskins商標についての議論は1990年代から議論されていた。Harajo判決(Pro-Football, Inc. v. Harjo)では当該商標はdisparagementではないとされ, 商標は存続され, 本件を米国最高裁判所は受理しなかったので議論されなかった。2014年からの一連の事件はHarajo判決とは別の, Blackhorse判決(Pro-Football, Inc. v. Blackhorse)という別事件で, 別の当事者がRedskins商標の是非を争った。

(2) Matal v. Tam, 582 U.S. \_\_\_ (2017).

(3) Rosenberger v. Rector and Visitors of Univ. of Va., 515 U. S. 819, 829-830 (1995).

(4) 当該訴訟のようにUSPTOを相手とする訴訟では, 特許庁長官, 又はディレクターが当事者として判決名に記載される。本件のIancu氏は現USPTO長官。Tam判決のMatal氏は, 米国特許商標庁のInterim Directorであった。

影響、日本法との違いについて考察する。

## I. 本判決の経緯、USPTOの商標審査官<sup>(5)</sup>の判断

芸術家でデザイナーのErik Brunetti氏は1990年からアパレルメーカーを起業し、衣服等の商標として「FUCT」を1991年から利用していた。2011年に、使用の意図(intent to use)があるとして、様々な衣料品類を指定して出願された当該商標をBrunetti氏が譲り受けて使用し<sup>(6)</sup>出願を継続したことから始まる。

ランハム法1条<sup>(7)</sup>によれば、USPTOは、商標権の登録システムを管理するとされており、出願された商標を連邦商標として登録するべきか拒絶するべきかを判断することができ、出願があっても登録は必須ではない。USPTOへ連邦商標として登録すると、(1)訴訟の際にその商標の有効性が証拠の推定(prima facie evidence)により立証され、有効性を否定するような他の証拠が示されない限り、商標は有効であるとみなされる、(2)登録した者がその商標を所有していることの擬制告知(constructive notice)の効果をもたらす等の、商標侵害訴訟上での利益を享受することができる。一般的に、米国においては、出願された商標は使用がある場合(use in commerce)登録可能ではあるが、ランハム法は不登録事由として2条(a)に、「不道徳なまたはスキャンダラスな(Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter)」用語を含む場合は商標登録できないと規定している。特許庁は長年の運用<sup>(8)</sup>において、この条項の不道徳な(immoral)とスキャンダラスな(scandalous)を、2つの形容詞として別々に判断するのではなく、一元の条項(unitary provision)として判断してきた。

本件において、USPTOは、Brunetti氏の有する当該商標が「不道徳なまたはスキャンダラス」の条項に当

てはまるかを判断するにあたり、商標が需要者にとって良心又は道徳的感情に不快感を与え、非難、不名誉、嫌悪感、下品さを惹起するものであり、真実、品位、又は妥当性に衝撃を与える商標であるか否かに基づいて判断するとした。USPTOの商標審査官は、当該商標はFuckという汚い用語の動詞の過去形で、スキャンダラスであり、上記基準をクリアせず、それは「完全に卑猥(total vulgar)」であるとし、登録を拒絶した。

## II. 米国特許商標庁商標審判部の判断

Brunetti氏は当該商標登録の再考を求めて、TTABへ審判請求<sup>(9)</sup>を行った。商標審査官は再考を拒否し、TTABもそれを認めた。TTABは、Urban Dictionary<sup>(10)</sup>等を引用し、当該商標は汚い用語「Fuck<sup>(11)</sup>」の動詞の過去形を意図した用語であり、そのスラング、または同等の用語であると認識されると説明した。また、商標審査官が示したGoogle Image検索の結果によると、Brunetti氏のウェブサイトと商品は極端なニヒリズムと反社会的行為が商標とともにイメージとして含まれており、この使用の状況において、当該商標は女性嫌悪、墮落、そして暴力的な意味合いを含んで用いられていることを確認し、当該商標は、「彼のターゲットとする市場は当該商標をFuckedに相当する用語として認識する」と認定した。Brunetti氏は、当該商標は“Friends U Can't Trust”の頭文字をとった造語であると反論したが、TTABは、当該商標は極度に攻撃的であることに疑いはなく、非常に不快であり、下品であり、明らかに否定的な性的意味合いを持つと判断したため、登録を拒絶した。

- 
- (5) USPTOでは米国のいずれかの州に弁護士として登録している者が商標審査官になることができる。よって、商標登録の審査は、判例法を学び、法律教育をロースクールで受けた者が判断しているということになる。
  - (6) 出願番号 No. 85/310,960。最初は2人の個人が当該商標を出願しており、2012年5月12日にBrunetti氏へこの出願を譲渡している。http://assignments.uspto.gov/assignments/assignment-tm-4778-0780.pdf 最終アクセス2020年1月2日
  - (7) 15 U.S.C. § 1051
  - (8) 審査便覧に明記されている。TMEP § 1203.01 Although the words 'immoral' and 'scandalous' may have somewhat different connotations, case law has included immoral matter in the same category as scandalous matter.
  - (9) TTABによる審判は、2013年7月27日審判開始、2019年8月9日審判終了。
  - (10) インターネット上の現代用語の辞書。様々な人により編集され、意味の支持、不支持も投票が可能。一般需要者の認識する意味が掲載されているともいえる。
  - (11) この用語は口調や場面によってさまざまな意味を持つので、筆者を含む英語を母国語としない人には非常に分かりにくい。性的な意味の用語であるが、罵声、感嘆詞として使用される場合や、他の用語を強調する場合(悪いことだけでなく良いことも強調できる)にも使われ、動詞、名詞、形容詞、副詞など様々な形で使われる。基本的には放送禁止用語(Seven Dirty Words)に含まれており、英語で最も悪い単語の1つとされるが、その割には映画やドラマ等で頻繁に使われている。



### Ⅲ. 連邦巡回区控訴裁判所の判断

Brunetti氏は(1)商標「Fuct」をランハム法2条(a)において卑猥(vulgar)と認定する実質的証拠がなく、仮に用語が卑猥であったとしても、ランハム法はそのような用語の登録を禁止してはいないとし、さらに(2)「不道徳」又は「スキャンダラス」という基準は修正1条の言論の自由に反しており、違憲であるとしてCAFCへ控訴した。

CAFCは、1つ目の争点に関して、「Fuck」という用語は明らかに卑猥であり、非常に攻撃的な表現であることを確認した。これについてBrunetti氏は「Fuck」という用語と当該商標の「FUCT」という用語は関係ないと主張した。しかし、CAFCは、当該商標の発音は言語学的に /fʌkt/ であり、「fukt」または「fuct」のように聞こえたとした。この証拠から、本商標は英語圏の需要者からみて一般的に、下品で、汚い用語に文字上類似しているとし、Brunetti氏の主張に同意しなかった。また、TTABがインターネットサーチで得られた証拠<sup>(12)</sup>から、当該商標が性的な描写や表現とともに使用されており、「Fuck」という用語の意味に「性交する」という意味が含まれる点からも、当該商標は「fucked(動詞の過去形)」と同等に用いられているとした。Brunetti氏は、インターネット上の証拠は認められないとも主張したが、TTABはインターネット上の情報を考慮することが可能と審査便覧にも記載されているとして、この主張を退いた。さらに判例法<sup>(13)</sup>とランハム法の立法経緯から、スキャンダラスという文言は卑猥な商標を含み、その商標登録を禁じているとした。

2つ目の争点については、2017年6月19日に下された最高裁のTam判決の判断を考慮し、商標登録は、

国の助成プログラムではなく、また、制限された公共の言論のフォーラム(言論が行われる場所・場面)でもなく、不道徳またはスキャンダラスな商標の登録を禁止することは言論の内容に基づく差別であり、厳格な審査(Strict scrutiny)<sup>(14)</sup>によって判断されるべきであり、合憲とする定義が存在しないとした。CAFCは、著作権法を例に挙げ、私的な言論は、たとえ内容が不快な言論を含んでいても著作物として著作権法で守られていることから、不快な言論であっても修正1条は保護を提供することと、商標登録制度において、攻撃的な発言を取り締まるための政府の実質的な利益がないと2017年12月15日に判決を下し、TTABのBrunetti氏の商標を拒絶した判断を差し戻した<sup>(15)</sup>。

### Ⅳ. 米国連邦最高裁判所の判断

最高裁は、CAFCからの上訴を認め、本件を受理した(Certiorari)<sup>(16)</sup>。本件では、不道徳又はスキャンダラスな(Immoral and Scandalous)という2つの文言を一体的、広義に解釈したKagan裁判官の書いた法廷意見派と、この2つの文言を別の条項として扱い、Scandalousを狭義に解釈したSotomayor裁判官の一部反対意見派の、大きく分けて2つの意見に分かれた<sup>(17)</sup>。

#### 1. 法廷・付帯意見

Kagan裁判官による法廷意見(Opinion of the Court)において、最高裁はTam判決で(1)言論の視点に基づく差別を含む商標の不登録事由は違憲であり、(2)軽蔑商標禁止条項は言論の視点に基づく差別に該当すると判断したと確認した。そして、政府は思想や意見に基づいて言論を差別することはできないこと、言論

(12) 商標審判部はインターネット上で得られた証拠も使用できる。TBMP § § 1208, 1208.03. For ex parte proceedings, the Board permits the examining attorney to consider materials from the Internet, having adopted a “somewhat more permissive stance with respect to the admissibility and probative value of evidence.”

(13) *In re Fox*, 702 F.3d 633 (2012); *In re Boulevard Entm’t, Inc.*, 334 F.3d 1336 (2003).

(14) 合衆国憲法において、厳格な審査(Strict Scrutiny)とは、最も厳格な合憲性の司法審査の基準であり、政府が、その法律が、(1)国家の利益を守るのに必要なこと、(2)その目的を達するのに狭く限定していること、(3)そして目的を達するのに国民の権利を害しないように最小限の手段を使用していることを立証しなければならない。法律の合憲性を判断する基準としては、Intermediate Scrutiny, rational basis review というより緩やかな基準もある。厳格な審査基準は特に、差別や、基本的人権にかかわる問題に適用される。

(15) *In re Brunetti*, 877 F. 3d 1330 (Fed. Cir. 2017).

(16) 下級裁判所の決定に満足しない当事者は、米国連邦最高裁判所(以下「最高裁」とする)へ事件を審理するように請願することができる。その主な手段として、裁量上訴(certiorari)の請願(writ of certiorari)ができる。Certiorariとは、最高裁が下級裁判所に事件の記録を審査のために移送するように命じる要求であり、最高裁は通常、すべての事件を審理する義務を負わず、事件が国家にとって重要な意味を持つ場合や、米国に12箇所ある各地区の連邦巡回裁判所(Federal Circuit)の矛盾する判決を調和させることが期待される時のみに事件を受理する。実際、連邦最高裁判所は年間7000件ほどの事件を見直すように請願されるが、そのうちの100~150件ほどしか受け入れない。参考: <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1> 最終アクセス2020年1月2日

(17) 本判決ではKagan裁判官が法廷意見を書き、Thomas裁判官、Ginsburg裁判官、Alito裁判官、Gorsuch裁判官、Kavanaugh裁判官が法廷意見に同意した。Alito裁判官が付帯意見を書いた。Roberts裁判官、Breyer裁判官はそれぞれ一部同意、一部反対意見を書いた。Sotomayor裁判官も一部同意、一部反対意見を書き、それをBreyer裁判官も一部支持した。



の視点に基づく (viewpoint-based) 差別は言論の内容に基づく (content-based) 差別であり、違憲であると推定されることを改めて強調した。それらを踏まえて本件では、ランナム法の「不道徳またはスキャンダラスな」という基準が、「言論の視点に対して中立的に (viewpoint-neutral) に判断するもの」であり合憲であるか、それとも「言論の視点に基づいた差別」であり違憲であるかが判断できると説明した。

まず、法廷意見は、標準的な辞書に掲載される不道徳とスキャンダラスの意味を確認した上で<sup>(18)</sup>、ランナム法は社会的、道徳的に認められる商標の登録を許可し、そうでないものを許可しないことを指摘した<sup>(19)</sup>。さらに、USPTO が本条文の2つの文言「不道徳」又は「スキャンダラス」を一元の基準として扱ってきたことから、2つの文言の重複する意味を集約し、本法は社会的、道徳的に認められる出願を登録させ、犯罪や混乱の誘因となる出願を登録させない意図があると説明した。

さらに、USPTO は、最高裁の解釈とほぼ同じ意味に2つの文言を解釈し、その基準を使用してきたおり、USPTO は出願された商標を「真実、良識、または礼儀正しさの感覚に衝撃を与える」か、「非難を呼びかける」「攻撃」または「疑わしい」と国民が捉えるかという指針を利用して審査していることを指摘した。特に、薬物の使用、宗教、及びテロに関する不道徳な、又はスキャンダラスな表現の商標の登録を拒否していた一方、同様の表現を商標登録する場合も多くあったとしてその不整合性を示した。本判決内ではいくつもの審査例と結果が挙げられている。例のうち、言論の内容によって結論が異なった顕著な例とみられるものは、MARIJUANA COLA や、KO KANE 等<sup>(20)</sup>の不適切に薬物使用を美化するものはスキャンダラスとして拒絶されたが、D.A.R.E. TO RESIST DRUGS AND VIOLENCE のように<sup>(21)</sup>、薬物や暴力に反対する一般的に健全な意味を持つ出願は登録されている。いずれの商標も、薬物に関する用語が入っているにも関わらず、前者は拒絶され、後者は登録された。法廷意見は、このような結果の違いを生み出したのは、その商標が

主張する内容の健全さ等の「言論の視点」によるものであるということを示している。拒絶された商標は多数の国民にとって不快な意見ではあるが、Tam 判決で示されたように「不快な思想」とされるものを差別するような法律は修正1条に反しており、言論の視点に基づく差別をしていると説明した。また、政府は「不道徳なまたはスキャンダラスな」という基準が中立的な視点で判断されると説明するにあたって上記のような不整合性を商標審査官の間違いとして扱うように要請し、さらにランナム法の文言そのものが何らかの思想を嫌おうとしていることを無視させるような解釈を促しているとした。これらの状況から、どのように政府が説明したとしても、本法は解釈の「影響を受けやすい (susceptible)」といえ、このような解釈は修正1条の言論の自由を脅かすものであることを指摘した。

そして最高裁は、「重大な憲法上の疑義を避けるために」、「曖昧な条文の文言」を解釈することができる<sup>(22)</sup>が、そういった解釈は、曖昧さが存在する場合にのみ、適用されるものであることを強調した。よって、政府の主張するように当該基準を狭く解釈することは不可能であり、そのような解釈は、議会が制定した法律の解釈ではなく、新法を制定することと同等であるとされた。本件で「不道徳なまたはスキャンダラスな」の基準を公正に解釈する場合、この基準はあまりに広範で、言論の視点に基づく差別を行っており、修正1条の言論の自由を反して無効であるとし、CAFC の判決を支持した。

法廷意見への付帯意見 (concurring opinion) として、Alito 裁判官は、修正1条は言論の視点に基づく差別を容認しないという原則を、最高裁が堅持することが特に重要であることを強調した。また、法廷意見は、道徳的相対主義に基づいているのではなく、政府職員 (商標審査官・審判官) の解釈による影響が大きく出てしまうことを危惧していることを説明した。

さらに Alito 裁判官は、最高裁は立法府ではなく、現在施行されている法律を新しい法律に置き換えることはできないことを強調し、争われた法律の部分は、議会が法律を修正しない限り、現在政府の求めるよう

(18) 法令に使用された文言の分析には、米国の裁判所は一般的な辞書上の定義を検討し、文言の意味を特定する。

(19) 法廷意見での文言の解釈は以下の通り：不道徳な Immoral の意味 “inconsistent with rectitude, purity, or good morals”; “wicked”; or “vicious.” Webster’s New International Dictionary 1246 (2d ed. 1949). Or again, when it is “opposed to or violating morality”; or “morally evil.” Shorter Oxford English Dictionary 961 (3d ed. 1947).; スキャンダラスな Scandalous の意味 “giv[es] offense to the conscience or moral feelings”; “excite[s] reprobation”; or “call[s] out condemnation.” Webster’s New International Dictionary, at 2229.

(20) MARIJUANA COLA は2009年11月17日付けオフィスアクションで拒絶され (Serial No. 77671304) や、KO KANE は2010年8月28日付けオフィスアクションで拒絶された (Serial No. 85038867)。

(21) D.A.R.E. TO RESIST DRUGS AND VIOLENCE は2005年7月26日にUSPTOに登録されている (Reg. No. 2975163)。

(22) FCC v. Fox Television Stations, Inc., 556 U. S. 502, 516 (2009)。

な解釈はできないため、修正1条において違憲であるとした。その上で、本判決は、連邦議会が思想の表現に実質的な役割を果たさない下品な用語を含む商標登録を排除するような、より慎重に焦点を合わせた法律を制定することに反対するものではないことも付け加えた。

Alito 裁判官は加えて、当該商標が示唆する用語は、思想を表現するために必要なものではなく、一般的に厳しく制限された語彙であるという以上の意味はなく、連邦議会が制定する法律の下で登録を拒否される可能性があることについても言及した。

## 2. 一部反対意見

以上の法廷意見に対し、Sotomayor 裁判官の意見を軸にした3つの一部反対意見が挙げられた。主な要点は以下のとおりである。

### (1) 狭義の解釈の必要性—立法経緯，法律を保存する意義

3つの一部反対意見は全て、不道徳又はスキャンダラスという条文の一部について、この2つの文言を別々に解釈した上で、不道徳の解釈については法廷意見に同意し、違憲であり無効とした。

まず、Sotomayor 裁判官は、「スキャンダラス」の部分に狭く解釈し、卑猥、下品、および冒瀆的な商標のみを規制することが可能であるとした。このような狭義の解釈は、商標登録システムのような有益な政府が主導権を持つ場面で許容され、言論に対する合理的で視点に中立的な制限を与えることにより、「スキャンダラス」の部分に合憲であるとした。この点について、Breyer 裁判官はさらに、最高裁の基本姿勢は、争われている法律が違憲はないと公正に解釈することが可能な場合は、その可能性を選択する義務があると説明し<sup>(23)</sup>、Sotomayor 裁判官の説明の通り、「スキャンダラス」の部分に合理的に狭く解釈することによって、本法を生かすという方針をとるべきと示した。そのような解釈に基づく「スキャンダラス」な商標登録の禁止は、修正第1条の利益を損なうものではないので、この部分については違憲ではないと説明した。

Sotomayor 裁判官は、議会の立法意図にも着目した。議会が「スキャンダラス」という文言をランハム法2条

(a)に加えたのは、同条項の「不道徳な」と「軽蔑する」という文言が言論の視点のために不快な商標を網羅しているのに対し、「スキャンダラス」は特定の言論や思想は別として、表現の様式のために不快な商標を対象とするためであると説明した。さらに、USPTO や法廷意見が「スキャンダラス」と「不道徳な」を1つの基準として解釈していることに対して、反証を示した。すなわち、議会は単純に類似する文言を同じ概念を表すために並べたのではない証拠として、(1)「スキャンダラス」は、この条項に含まれる文言の意味を包括的に含むものではなく、(2)その意味を定義するための関連した文言としてグループ化されるものでもないとした。そして(3)ランハム法2条は様々な概念を含んでおり、(4)「スキャンダラス」と「不道徳」は、無関係な文言「軽蔑(disparaging)」によって分離されているうえに、同条項には他の概念も含まれると指摘した。こうした全体の文脈から、不道徳とスキャンダラスは、単一のものとしてと解釈する必要はなく、別々のものとして解釈するべきであると Sotomayor 裁判官は説明した。この点について、Roberts 裁判官も、Sotomayor 裁判官に同意し、その用語単独で「スキャンダラス」な用語は、表現された思想のために不快感をあたえる商標になると解釈する必要はなく、その表現方法そのものが要因となって気分を害する商標、つまり卑猥、下品、または冒瀆的な商標のみを禁止するために、より狭く解釈でき、このような解釈は、Tam 判決での解釈とも矛盾しないと指摘した。

### (2) 「スキャンダラス」の狭義の解釈と、言論のフォーラム，言論の差別の審査基準

スキャンダラスという文言の解釈について、Roberts 裁判官はほぼ Sotomayor 裁判官の意見と同様であったが、Breyer 裁判官は、結論は Sotomayor 裁判官と同じであっても、解釈の方法に違いがあることを強調した。

Sotomayor 裁判官は、違憲とするのを回避するために、法令の文言の狭い解釈を容認または適用した最高裁の先例があることを説明した<sup>(24)</sup>。そして「スキャンダラス」という文言を使用して、攻撃的な表現方法を採用している商標のみに焦点を当てることも、先例と同様の慣習に従うことであり、問題ないとした。

(23) Sotomayor 裁判官も別の部分で「基本的に、最高裁は違憲とする判断から法令を保存するために、すべての合理的な解釈に頼らなければならない」と説明している。

(24) *Chaplinsky v. New Hampshire*, 315 U. S. 568 (1942); *Boos v. Barry*, 485 US 312, 329-330 (1988); *Frisby v. Schultz*, 487 U. S. 474 (1988); *In re Brunetti*, 877 F. 3d 1330, 1358 (CA Fed. 2017).

Sotomayor 裁判官は、確かにこの文言は広く解釈することができ、それによって違憲な「言論の視点に基づく差別」をすることは可能であることを認めつつも、制限的な解釈を課すことは、立法府によって制定された法律を司法府が書き直すことには当たらず、裁判所が法律を合理的に解釈して維持することができる場合は、維持するべきであるとした<sup>(25)</sup>。また、「スキャンダラス」の解釈に広義・狭義の議論があったとしても、Brunetti 氏の商標の同音異義語に見えるもの(Fuck)を含むような用語については、明らかに誰もがスキャンダラスと判断すること、そして、そのような明らかにスキャンダラスな用語に限定的な法解釈を適用することは、商標登録の場面においては適切であるとも説明した。

Sotomayor 裁判官は、言論の自由のフォーラムについても言及した。「言論の内容に基づく差別」は、政府が「議論されている内容、または表現されたアイデアや発言であることを理由に、政府が特定の言論を規制するたびに発生する」とした<sup>(26)</sup>。それに対し「言論の視点に中立な差別」とは、「政府が、主題に関する講演者の特定の視点を対象とする、形式の差別」であると説明した。「言論の内容に基づく差別」と、「言論の視点に中立な差別」の境界線は曖昧ではあるが、特定の表現様式の制限は、主題に関する特定の见解を制限するのではないので、本質的に言論の視点に基づく差別とはみなされないとした。よって、適切に絞り込まれた「スキャンダラス」の解釈は、裁量的な政府プログラムにおいて、つまり商標登録制度に代表される限定的なフォーラムで許可される、言論の視点に中立な差別であるとされた。

そして商標登録のような政府の活動を、最高裁は限定的な公開(または非公開)フォーラムとして扱ってきたことから、合理的で、言論の視点に中立な規制は、公開・非公開フォーラムのいずれでも許容されると確認した<sup>(27)</sup>。本件の場合、公開・非公開フォーラムのいずれであったとしても、連邦政府の商標登録システムは適合し、登録に伴う付随的な利益を確保するという

機能しかもたないとした。Brunetti 氏は、登録の如何に関わらず、商標を使用、所有、および行使できるため、Brunetti 氏の権利に対する侵害は発生せず、連邦商標としての登録を拒絶することや、軽蔑的、下品な商標の登録を禁止することは、合理的で言論の視点に中立な、言論の内容に基づく規制として認められるとした。また、下品、または冒とくを特徴とする商標の制限も、同様に、言論の視点に中立であっても、それは当然内容に基づいているが<sup>(28)</sup>、卑猥、名誉棄損等の種類の言論は、そもそも憲法で禁止されている内容であるため、規制される可能性があり、それらの表現に対する制限を言論の視点に基づく差別として扱うと、数十年の先例が覆されることになるとした。

さらに、米国連邦裁判所は多くの場合、言論の視点に中立な差別さえも厳格な憲法の審査の対象にしているが<sup>(29)</sup>、言論の視点に基づく差別と、言論の視点に中立な差別の違いが決定的になると Sotomayor 裁判官は付け加えた。言論の視点に中立な差別は、刑事訴追のような基本的人権が侵害されうる場面では許されないこともあるが、Brunetti 氏のおかれた現在の商標登録の拒絶という場面では、商標権は単に追加の利益を与えるだけのものであり、その権利が奪われたとしても、コモンロー商標によって侵害者に対して権利行使できるものである<sup>(30)</sup>ため、言論の視点に中立な差別は認められるとした。

また、議会は元々「スキャンダラス」という解釈の影響を受けやすい文言をあえて用いて立法しており、USPTO に「スキャンダラス」な内容の商標について、登録による付随的な利点を否定することを要請してきており、卑猥、冒瀆的、下品な内容のもののみが制限されるように「スキャンダラス」の意味を狭めて解釈すれば、本基準は広範すぎることはなく<sup>(31)</sup>、さらにこの基準が曖昧である場合は、裁判所が各事件の判断をすることにより、言論の自由は守られると説明した<sup>(32)</sup>。

一方、Breyer 裁判官は Sotomayor 裁判官と同様、当該条項のスキャンダラスの部分は有効で、当該商標登録を拒絶するべきであるとしたが、本件の場合、修

(25) *Stern v. Marshall*, 564 U. S. 462, 477-478 (2011); *NLRB v. Jones & Laughlin Steel Corp.*, 301 U. S. 1, 30 (1937).

(26) *Reed v. Town of Gilbert*, 576 U. S. \_\_\_, \_\_\_ (2015) (slip op., at 6); *Ward v. Rock Against Racism*, 491 U.S. 781, 791 (1989).

(27) *Christian Legal Soc. Chapter of Univ. of Cal., Hastings College of Law v. Martinez*, 561 U. S. 661, at 679; *Legal Services Corporation v. Velazquez*, 531 U. S. 533, at 543-544, 548-549 (2001); *Ysursa v. Pocatello Ed. Assn.*, 555 U. S. 353, 355 (2009).

(28) *R.A.V. v. St. Paul*, 505 U.S.377, 383 (1992); *Bethel School Dist. No. 403 v. Fraser*, 478 U. S. 675, 685 (1986); *Pacifica*, 438 U. S., at 745-746, and n. 22.

(29) *Reed*, 576 U. S., at \_\_\_ (slip op., at 6); *Rosenberger*, 515 U. S., at 829-830.

(30) *B&B Hardware, Inc. v. Hargis Industries, Inc.*, 575 U. S. \_\_\_, \_\_\_ (2015) (slip op., at 3, 5).

(31) *Frisby*, 487 U. S., at 488; *Boos*, 485 U. S., at 331.

(32) *National Endowment for Arts v. Finley*, 524 U.S. 569, at 587 (1998).



正1条を「言論の視点に基づく差別」「言論の内容に基づく差別」「商業的スピーチ」「政府のスピーチ」などの例として分類すべきかどうかは重要ではないと独自の見解を説明した。これらの分類は絶対的なものではなく、表面的には「言論の視点に基づく差別」または「厳格な審査」の対象となる規制を検討する場合でも、それと競合する利害を比較検討した上で規制が憲法に準拠しているかを検討すべきとした<sup>(33)</sup>。最高裁は「言論の内容に基づく差別」のカテゴリ分けを厳格に適用しようとするが、本件のような場合、ランハム法は旧来のカテゴリーに容易に適合せず、本件を厳格な修正1条のカテゴリーに分類することによって結論を下すには限界があるため、修正条項が保護しようとする価値・対象に着目すべきと説明した。

そして、Tam判決においても最高裁はランハム法が「商業的言論」を規制するものか否かについては判断していないことを指摘した。ランハム法は商標の商業的機能を規制しているが、表現そのものは禁じておらず、それは主に商標が製品の出所を特定することを確実にするために設計された限られた方法であるとした<sup>(34)</sup>。そして商標法を「政府の言論」の規制として簡単に説明することもできないとし、政府は商標登録により商標所有者に利益を付与する性質があるため、登録商標と大まかに関連付けられる可能性がある懸念を示した。「公開フォーラム」であるか否かについては、商標の登録は、公共の公園や公道、または公開討論のための同様のフォーラムではなく、従来の公開フォーラムとほとんど共通していないが、商標登録という限られた場面と、私的言論のための「限定公開フォーラム」と呼ばれるものとの間には、類似点があることを指摘した<sup>(35)</sup>。

Sotomayor 裁判官の示した通り、「言論の視点に基づく差別」と「言論の内容に基づく差別」の概念については、境界を区別が困難な場合があることに同意するが<sup>(36)</sup>、非常に下品な用語の登録の制限は間違いなく商標登録に内容の制限を課すが、商標登録を管理する規制の性質が「必然的に言論の内容の差別(content discrimination)を含む」ため、それを理由に結論付けることは困難であると説明した。そもそも不快な用語はそれ自体が不快であるため、特定の視点を表現する

ものではないとことにも言及した<sup>(37)</sup>。

これらの考察から、Breyer 裁判官は、ランハム法は、既存の言論のフォーラムのカテゴリーのいずれにも明確に適合していないので、既存のカテゴリーや分類に戸惑うのではなく、修正1条が保護する利益に焦点を合わせ、より基本的な釣り合いの取れた検討をする必要があるとし、本件のような商標登録の規制は、修正1条の利益に影響はないため、ランハム法の「スキャンダラス」条項は違憲ではないと説明した。

### (3) 権利者の侵害される可能性のある利益

一部反対意見は共通して、商標権はあくまで権利者に利権を付加するものであり、商標権を与えなくとも言論の自由を制限するものではないという姿勢に立っており、商標登録に制限を加えたとしても言論の自由に大きな影響はなく、むしろ政府には商標登録に一定の制限を加える利益があると論じている。

Sotomayor 裁判官は、そもそも商標登録は、商標を使用・所有・侵害する他者を訴訟で訴えるためにも必要ではなく、商標登録制度は、政府が設定した補助的なシステムであり、商標を登録する商標所有者に利益を付与するものであって、政府にはこの利益を提供する義務はないことに言及した。さらに商標登録は、追加の利益を与えるという意味では有用なシステムだが、政府はそれを必ず与える義務を負うわけではなく、政府がその利益を提供しなければ、拒絶された商標の言論や商業が危険にさらされるという証拠はないことを指摘した。Roberts 裁判官は、Sotomayor 裁判官の意見に加えて商標出願が登録を拒絶されても、誰も処罰されるような性質はないことについても言及し、登録を拒絶することは修正1条に反しないとした。

Breyer 裁判官はさらに、商標登録システムが一部商標の登録を拒絶することは、ある意味逆の利益を与える可能性があることを指摘した。ランハム法により商標登録できないとされる用語のその性質を利用して、企業はそのような用語を自由に使用でき、他の登録商標と類似させて使用することさえでき、実際、登録の利点を放棄する意図をもちながら、あえて下品な用語を商標として使用することさえある点を指摘した。

(33) *Morse v. Frederick*, 551 U. S. 393, 397 (2007); *Williams-Yulee v. Florida Bar*, 575 U. S. 433, \_\_\_ (2015) (slip op., at 8).

(34) *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U. S. 205, 212 (2000).

(35) *Christian Legal Soc.*, 561 U. S., at 679, n. 11.

(36) *Rosenberger*, 515 U. S. 819, 831 (1995).

(37) *FCC v. Pacifica Foundation*, 438 U. S. 726, 746, n. 22 (1978).



#### (4) 連邦政府の守るべき利益

Sotomayor 裁判官は、自らの一部反対意見を「本日の裁判所の決定は、不幸な結果をもたらすでしょう」という文章ではじめており、ランハム法の当該条項を完全に無効にした点について強い懸念を示している。当該部分を削除したことで、政府は商標登録を拒絶する法的根拠を失い、今後は考えられる最も下品、冒流的、または卑猥な用語や画像を含む商標の登録を許可する以外に選択肢がないという状況が作られたとし、裁判所は、不快な用語や画像に登録を急かすのではなく、より狭い解釈を採用すべきであったとした。

また、政府は特定の種類のスピーチを促進しないことに関心を持っており<sup>(38)</sup>、一般の人々が商標の内容を連邦政府に関連付けている証拠はないとしても、商標登録することは特定の商標について政府の関与を認め、その商標を宣伝することであるとした。登録には、政府が商標権を付与すること、および国際的な侵害と闘うための措置を政府が講じることが必要とされる<sup>(39)</sup>ので、卑猥、下品、または冒流的な商標への補助的なサポートをしないこと、政府はそのような商標に登録しないことに合理的な関心があるとした<sup>(40)</sup>。

Sotomayor 裁判官は、言論の自由は社会の礎であり、修正1条は、ここで問題となっているような用語を使用する Brunetti 氏の権利を保護するとしたが、ランハム法2条(a)の「スキャンダラス」が合理的に読み取られてスキャンダラスな商標のみの登録を禁止できる場合、極端に卑猥、下品、または冒流的な当該商標に政府が商標登録における付随的な利益を Brunetti 氏に与えることを強制する必要はないと説明した。

このような限定的な解釈は常に少なくとも合理的でなければならないが、本件のような場合は、最も極端な卑猥、下品、または冒流的な用語を使用する商標に対して、商標登録の付随的な利益を付すことを政府に強制する必要があるかどうかという問題である。Roberts 裁判官は、また、政府は、卑猥、下品、または冒流的な商標と関連付けられないことに関心があり、また政府はそのような表現を使用する者に対する支援を与える価値はないとした。

Breyer 裁判官は、本件の与える子供や社会への影

響についての懸念を強調した。「当該商標のような用語の使用を、子供や幼児向けの衣料品類に関する商標として登録<sup>(41)</sup>し、連邦商標登録の利益を得ることを否定することを政府が修正1条によって許可するか否か」であるとし、政府が商標を登録するということは必然的にその商標を「促進することに関与する」ことである点についても言及した。不快な用語は、消費者の注目を集め、商取引を混乱させる恐れがあり、多くの人が嫌悪する公共空間をつくる可能性があり、場合によっては論争や対立のリスクを生じさせる可能性があるため、政府は、商標登録の利益を否定することにより、商業におけるそのような用語の使用を奨励しないことに関心を持っていることも言及した<sup>(42)</sup>。さらに、不快な用語の商標が公共で販売された場合、子供達への影響が懸念され、それらの用語の商標登録を禁止することにより、子供達の感性を保護することに寄与する可能性もある<sup>(43)</sup>とも述べた。これらから、政府は少なくとも下品または卑猥な言論の促進に関与しないこと、それらを保証しないことに少なくとも合理的な利益があるとした。

また、Breyer 裁判官は、商標登録という、「消費者が購入したい商品とサービス、および避けたい商品とサービスを特定するのを助ける」という特殊かつ高度に規制された分野で、政府が言論に制限を課すことを必要とする。そのため、ランハム法は「混乱を引き起こす可能性のある用語」や「単に説明的な用語」など特定の種類の用語の登録を禁止しており、商標の出願人は登録要件に完全な自由を期待しておらず、むしろ言論規制があることを理解していると説明した。Sotomayor 裁判官の示した狭義の解釈であれば、本法は修正1条の利益を重大に侵害することはないといえ、その解釈を適用することは、正当な政府の利益をさらに高めるための合理的な、おそらく唯一の方法であると考えられると説明した。もちろん、狭義の解釈を超えて法が適用されてしまう可能性はあるが、USPTOの審査官が職務上の権限を越え、広義の解釈を行うことがないように、USPTOの内部での見直しを行うことでそのリスクを軽減することができ、広義の解釈が行われる可能性が存在するというだけでランハム法の

(38) *Ysursa*, 555 U. S., at 359–360; *Cornelius*, 473 U. S., at 809.

(39) 15 U. S. C. § 1062, 1124.

(40) *Hustler Magazine, Inc. v. Falwell*, 485 U. S. 46, 56 (1988).

(41) 当該出願 No. 85/310,960 の商品と役務は以下の通り IC 025. US 022 039. G & S: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps; Children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments.

(42) *Brandenburg v. Ohio*, 395 U. S. 444, 447 (1969).

(43) *Denver Area Ed. Telecommunications Consortium, Inc. v. FCC*, 518 U. S. 727, 743 (1996); *Ginsberg v. New York*, 390 U. S. 629, 640 (1968).

「スキャンダラスな」という文言を無効にすることは正当化されないと強調した。

## V. 考察

Tam 判決によって軽蔑商標禁止条項がランダム法から無効とされたが、本件によってさらに、同法が定める「不道徳又はスキャンダラスな」用語を不登録とするという文言が法令上、無効とされた。日本であれば、判例が実務へ直接的に影響するのは、判決が下されてから数年後に法改正されるというように、タイムラグが発生することが多いが、このように判例がすぐに実務に適用されるのも、判例法の国ならではの点である。

この条項の無効化により、一般的に不快感を与えると思われる用語が数多く 2019 年中に商標として出願されはじめている<sup>(44)</sup>。Sotomayer 裁判官の懸念の一部は現実のものとなったが、そういった用語が市場に溢れかえるような事態までは発生していない。商標は一般需要者の道徳的観念からも淘汰されていくので、不快な用語が多く登録されはじめ、それらが一部の需要者に受け入れられたとしても、公共がそのような商標で埋め尽くされることはないであろう。

冒頭で紹介した Redskins の商標、Tam 判決等で盛り上がってきたここ数年の商標法と言論の自由の議論の高まりと、前述の不快感を与える用語の商標登録ラッシュなどの動向から、本判決が今後の法改正へ影響する可能性は大いにあると考えている実務者は多いようである。米国は判例法の国である上に、最高裁判決の与える社会的影響は非常に大きい。例えば、特許法 101 条の特許適格性主題の判断基準の曖昧さは何年にもわたって様々な最高裁判決により議論されており、それを受けて基準の明確化を求める声の実務者や世論・米国特許庁の間で高まり、その声が立法府を法改正へ向かわせるという大きな動きを生み出した。本判決では、Alito 裁判官がその付帯意見で、商標登録可能な用語の規制に関して、「議会立法に反対するわけではない」、「議会立法があった場合、Brunetti 氏の当該商標が拒絶される可能性がある」と付け加えた。このように最高裁の裁判官が議会立法を促しているとも

受けとれる発言を、あえて判決に加えたという事実も注目されている。

Tam 判決に引き続き、本判決でも解決されなかった争点は、商標登録の場が公共(Public forum)での言論なのか、言論の自由が完全に認められる場所・場面であるかという点である。この点が明確にならなかったため、法廷意見と一部反対意見は、言論の自由の絶対的保護か、社会への影響等を考慮した判断かという二つに分かれたが、今後さらに新しい事件が議論される際に結論が出るか、或いは、今後もこの点については明確にされずに、議論の余地を残したままにしておくという可能性もある。

さらに、一部反対意見で強調されたコモンロー下の商標の保護制度に関しては、日本には存在しない制度であるので、日本の実務者には面白く比較できる点であるかもしれない。米国のコモンロー商標は使用に基づく商標であるので、Sotomayer 裁判官が何度も言及した通り、連邦で登録しなくとも権利行使が可能であるが、日本は登録主義の国なので、審査・審判・裁判を経ても登録にならなかった場合は、使用を理由に米国のような保護は受けられない。しかし、他人の権利を侵害しないのであれば、その商標を使用しても、少なくとも商標法上の問題は生じないだろう。

また、本件のように不快な意味を持つような用語を使用した商標について問題になった場合、日本で基本的人権の自由権に含まれる表現の自由・言論の自由と絡めて主張することは、実務上、ほとんど行われていないようである。日本の商標法 4 条 1 項 7 号には不登録事由として公序良俗違反が規定されており、「非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形…」等は、この規定により拒絶される可能性がある。審査基準<sup>(45)</sup>には、出願に係る商標が「非道徳的若しくは差別的又は他人に不快な印象を与えるもの」であるかについて、「歴史的背景、社会的影響等、多面的な視野から判断する」と規定されている。仮に「非道徳的若しくは差別的又は他人に不快な印象を与える」として拒絶された場合は、例えば、“他にも意味がある用語であり、不快な意味を直観させる用語ではない”等の主張するのが一般的であるが、不快なイメージを持つ用語は日本では

(44) 著者による TESS (Trademark Electronic Search System) 検索結果による。「Fuck」という用語で検索したところ、2020 年 1 月 14 日時点で、この用語を含む商標が 291 件出願されており、その内のかかり多くが本最高裁判決の前後に提出されている。

(45) 商標法 4 条 1 項 7 号審査基準 1(1) 商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音である場合。なお、非道徳的若しくは差別的又は他人に不快な印象を与えるものであるか否かは、特に、構成する文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音に係る歴史的背景、社会的影響等、多面的な視野から判断する。

好まれないので、そもそも、この点が問題になるような出願自体が少ないようである。

そして、米国実務者にとっては驚きかもしれないが、この Brunetti 氏の「FUCT」商標は既に 2012 年に日本で登録<sup>(46)</sup>されている。この日本商標の権利者は、Brunetti 氏のアパレルブランドの日本総代理店業務を行っている会社のように、Brunetti 氏は本判決が米国で下される以前から、日本で商標権を取得していたのは興味深い。日本では「FUCT」の語が「FUCK」の過去形を意味する用語として広く知られているとは言えないので、単なる造語であり、観念(意味)の生じない商標として審査され、特に公序良俗違反の点は問題にはならなかったと思われる<sup>(47)</sup>。なお、日本の商標審査では、需要者が認知する英単語の基準としては、義務教育で学習する基準の英単語であるか否かが一応の判断基準になっているようだ。一部の辞書に掲載のある用語というだけでは、観念(意味)が生じるとは限らない点については、注意が必要である。今後、日本での英語の使用頻度、普及度が高まった場合、需要者の認知する英単語の基準も変化する可能性があるといえる。

## VI. おわりに

本判決は、実際の日本企業の実務上では、このような議論になる用語を登録しようとする可能性は非常に低いため、実務上の影響は少ないと考えられる。しかし、このように商標と憲法の議論が高まることにより、商標法並びに商標権の存在がより一般的に需要者に知れ渡ることは、商標法の発展、発達につながる可能性があると期待できる。また今後の憲法訴訟で、商標のように既存の言論の自由の議論で用いられてきたカテゴリーに分類できないものが、時代の変化によってあらわれる可能性も示唆される。将来に、最高裁、そして米国議会がどのように判断し、立法していくのか注目される。

---

(46) 商標登録第 5522471 号、商標登録第 5522472 号

(47) 日本商標法での商標の不登録事由と、日本での商標登録の状況について、誠真 I P 特許業務法人の土屋亜紀子弁理士から多くのご助言を賜りました。深く感謝を申し上げます。

# 2019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 1073 講堂
- ・ 令和元年5月29日(水) 午後6時30分～8時00分
- ・ テーマ及び講演者  
Patent Eligibility に関する米国特許業界の最新動向及び考察  
Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP, Attorney at Law 本橋 美紀氏

### (第2回例会)

- ・ 法学部 10号館 1073 講堂
- ・ 令和元年9月25日(水) 午後6時30分～8時00分
- ・ テーマ及び講演者  
建設施工の法 ―積算における特許の取り扱い―  
一般社団法人 ダム技術センター ダム技術研究所 首席研究員 高津 知司氏

### (第3回例会)

- ・ 法学部 10号館 1073 講堂
- ・ 令和元年10月16日(水) 午後6時30分～8時00分
- ・ テーマ及び講演者  
中国における特許法の改正に関する一考察 ～特許法改正を踏まえて～  
劉 斌斌先生

### (第4回例会)

- ・ 法学部 10号館 1073 講堂
- ・ 令和元年11月27日(水) 午後6時30分～8時00分
- ・ テーマ及び講演者  
公立図書館とは何か ～公立図書館の制度とタブーを巡って～  
中央大学日本比較法研究所研究員 稲垣 行子氏



(第5回例会)

- ・法学部 10号館 1073講堂
- ・令和元年12月11日(水) 午後6時30分～8時00分
- ・テーマ及び講演者  
技術開発と知的創造 ―アイデアが創る新製品, 新ビジネス―  
(株)東條経営科学研究所 取締役

御厨 健太氏

(第6回例会)

- ・法学部 10号館 1073講堂
- ・令和元年12月18日(水) 後6時30分～8時00分
- ・テーマ及び講演者  
国際知的財産研究所研究員による研究報告会  
証明商標制度の基礎理論的考察  
欧州商標法における広告機能・投資機能 ―周知・著名商標の保護について―  
アニメ製作と知的財産権 ～製作委員会方式における運用と課題～

齋藤 崇氏

尹 復興氏

松本 翼氏

# Journal of Intellectual Property

## CONTENTS

### 【ARTICLES】

Koji Wakabayashi, *A Theoretical Study on Flexible Structures: Designing Innovative Organizations*

Toshio Takeuchi, *A Study on the First Requirement of Doctrine of Equivalents*

Tetsuya Mori, Hiroshi Kato, *Differential Meaning of Singapore's Intellectual Property System under the TRIPS Agreement*

Yin Fuhsing, *Advertising and Investment Functions of European Trademark Law : Protection of Famous/ Well-Known Marks*

Takashi Saito, *Functional Theory of Certification Marks*

Liu Binbin, *Investigation of the System of "Cancellation of Registered Trademarks Unused for Three Consecutive Years" in China*

### 【CASE COMMENTS】

Kazufumi Yasuda, *Conflict between the "Minionese" Dialogue of a Famous Character and Other People's Registered Trademarks*

Miki Motohashi, *The U.S. Trademark and the First Amendment: Iancu v. Brunetti, 588 U.S. \_\_\_\_ (2019).*

# 『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「・」(ナカグロ)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)

若林 広二	日本大学法学部 教授
竹内 敏夫	日本大学法学部 教授
森 哲也	校友、弁理士、日栄国際特許事務所 会長、日本大学大学院法学研究科 博士後期課程
加藤 浩	日本大学法学部 教授
尹 復興	校友、日本大学法学部国際知的財産研究所 研究員
齋藤 崇	校友、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
劉 斌斌	校友、中国・蘭州大学 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
本橋 美紀	校友、ウエスタマン・服部・ダニエルズ・エイドリアン法律事務所 アソシエート、 ニューヨーク州弁護士

## 編集委員

加藤 暁子  
加藤 浩  
坂本 力也  
竹内 敏夫  
友岡 史人  
中村 進  
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.13 2020.3

2020年3月19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  
印刷 株式会社メディアオ

---



