

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.16 | 2023.3

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.16 | 2023.3

目 次

【論説】

- ・ AI 関連発明と進歩性 竹 内 敏 夫 5
- ・ 中国知的財産権侵害訴訟における証明妨害の適用に関する考察 劉 斌 斌 17
- ・ 試験実施後の試験問題の保存と著作権の制限規定 齋 藤 崇 35
- ・ 地域団体商標制度に関する審判決例の分析 小 川 宗 一 45
- ・ 物品と一体の画像デザインに係る意匠権の
間接侵害規定の適用に関する考察 増 田 光 吉 65
- ・ e スポーツと知的財産権について 高木 智宏, 田村 海人, 石井 颯人 77
- ・ 国境を越えたサービスの提供と特許侵害
 属地主義との理論的整合(ドワンゴ事件・第三者意見の提出)
 長沢 幸男, 笹本 摂, 佐藤 武史, 今 智司 89
- ・ 欧州司法裁判所による名声の不当利用に関する欧州商標法の
 解釈適用を通じた商標の機能の保護に関する一考察 尹 復 興 101
- ・ 中国における AI 生成物の著作物性及び権利帰属に関する一考察
 ——テンセント Dreamwriter 事件から 李 瑜 115
- ・ 錠剤薬の意匠登録に関する考察
 ——2007年4月1日から2020年3月31日までの期間に出願された登録意匠を対象として—
 曾我 諒, 加藤 浩 129

【講演録】

- ・ 新型コロナウイルス抗体を活用したオープンイノベーションの試み 高 木 基 樹 145

AI 関連発明と進歩性

竹内 敏夫^(*)

AI の活用が広まるにつれて、AI を道具として利用する AI 関連発明の特許出願が増加しており、日本においてはその特許査定率が高くなっている。また AI 関連発明を含めて、進歩性及び、進歩性と記載要件の関係などについても様々な研究がなされている。本稿では、日本における AI 関連発明の取扱いについて、審査ハンドブックの事例を取り上げて整理するとともに、最近の判例及び EPO 等での取扱い、また近時の進歩性に関する議論を踏まえて、AI 関連発明の進歩性の取扱いについて若干の考察を加える。

I. はじめに

II. AI 関連発明に関する特許庁の取扱い

1. AI 関連発明の特許出願の現状
2. 特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案ハンドブック
 - (1)特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案ハンドブックの変遷
 - (2)審査基準における進歩性判断の基本的枠組み
 - (3)AI 関連発明に関する取扱い
3. AI 関連発明における進歩性判断の記載要件

III AI 関連発明と記載要件について

1. ピリミジン誘導体知財大合議事件判決
 - (1)判例の概要
 - (2)サポート要件について
 - (3)刊行物における開示について
 - (4)ピリミジン誘導体事件知財裁判所大合議判決と AI 関連発明
 2. EPO の進歩性判断の枠組み
 - (1)EPO における進歩性判断と審査基準
 - (2)EPO の記載要件の判断と AI 関連発明
 - (3)小括
- IV. 進歩性判断における「予測できない顕著な効果」
1. 「予測できない顕著な効果」に関する学説
 2. ドキセピン誘導体含有局所的眼科用処方物事件最高裁判決とその影響
 3. 本判決が AI 関連発明の進歩性判断に及ぼす影響
- V. 進歩性に関する理論的アプローチ
- VI. 考察
- VII. 最後に

I. はじめに

人工知能(Artificial Intelligence, 以下「AI」という。)の急速な発展によりコンピュータソフトウェア関連発明のうち、AI 関連技術に関する特許出願が多くなってきている。これは、AI 関連の技術が発達するにつれて、発明を行う場合に何らかの方法で AI を活用する場面が増えてきているためであり、このような傾向は日本のみならず海外についても同様である。

AI を利用する発明については、大別すると①自律的な AI により行われた発明と、② AI を一種の道具として利用した発明(本稿では「AI 関連発明」という。)がある。①の自律的な AI による発明については、特許法第 29 条 1 項柱書の「産業上利用できる発明をした者」の解釈として、「発明をした者」が自然人であり、AI が発明者となることはできないことが特許庁より示されている⁽¹⁾。このような自律的な AI による発明については、現状の AI の技術的段階では、著作権法では一部問題となる事例や議論も進んでいるが⁽²⁾、自律的に発明を創作することが日常的に行われる段階までには達しておらず、今後の発展が待たれる状況であると思われる⁽³⁾。

一方、②の AI を道具として利用した発明に関する出願については、日本国内では後述のように年々件数が増加している。これらは、特に医薬や材料などの化学の分野で多く見受けられ、数多い物質や材料などから目的に合ったものを選択するような発明には、現状の AI を道具として利用することは多くみられる⁽⁴⁾。

(*) 日本大学法学部教授

(1) 特許庁「発明者の表示について」(<https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/hatsumei.html>) (令和 3 年 7 月 30 日公表)

(2) 自律的な AI による著作物に関しては、愛知靖之「AI 生成物・機械学習と著作権法」*パテント* (2020) 73 巻 8 号(別冊 No.23)131 - 146 頁など。

(3) AI 関連発明の発明者に関する研究としては、中山一郎「AI 関連発明の発明者」*74 巻 11 号(別冊パテント 2021 No.26)* (2019 年)179 - 199 頁など。

(4) 例えば、厚生労働省「医薬品開発における AI の活用について」(<https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000926770.pdf>)において、「ゲノム情報等を用いた AI 創薬ターゲット探索プラットフォーム」、「AMED における AI 創薬プラットフォームの構築」などが紹介されている。

そして、現状このような AI を道具として利用する発明について、各国での進歩性の判断や明細書の記載要件(特許法 36 条 4 項 1 号の実施可能要件及び、特許法 36 条 6 項 2 号のサポート要件)における様々な相違点などについても研究が進められている。本稿では、この AI を道具として利用する AI 関連発明に関して、最近の判例を参考にしつつ、その記載要件及び AI 関連発明における顕著な効果の取扱いについて、海外の動向等も参照しつつ若干の考察を加える。

II. AI 関連発明に関する特許庁の取扱い

1. AI 関連発明の特許出願の現状

AI 関連の発明について特許庁の調査報告書⁽⁵⁾では、① AI コア発明及び② AI 適用発明を「AI 関連発明」と定義しており、AI 関連発明の出願件動向を以下の図 1 のように示している。

① AI コア発明：

ニューラルネットワーク、深層学習、サポートベクタマシン、強化学習等を含む各種機械学習技術のほか、知識ベースモデルやファジィ論理など、AI の基礎となる数学的又は統計的な情報処理技術に特徴を有する発明(付与される FI2 は主に G06N3)

② AI 適用発明：

画像処理、音声処理、自然言語処理、機器制御・ロボティクス、診断・検知・予測・最適化システム等の各種技術に、AI の基礎となる数学的または統計的な情報処理技術を適用したことに特徴を有する発明(付与が想定される FI は多数)

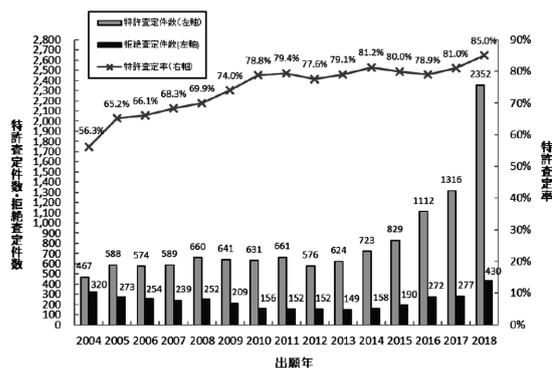


図 1 AI 関連発明の特許率の推移⁽⁶⁾

そして、この報告書によれば、「2014 年以降の出願増は、いわゆる第三次 AI ブームの影響と考えられ、その主役はニューラルネットを含む機械学習技術です(中でも深層学習技術が主要な地位を占めます。)。」、「第三次 AI ブームが生じた要因は、機械学習における過学習を抑制する手法の開発や、計算機の性能向上とデータ流通量の増加によって、AI 関連の理論の実用化が可能になったことであるといわれています。」と記載されており、機械学習技術の発展と、計算機性能の向上でデータ流通量の増加が指摘されている。

2. 特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案ハンドブック

上記報告書の統計によると、特許査定率が 85% とかなり高い特許率となっており、この高い特許率には、上記報告書の指摘だけでなく、何らの要因があるものと思われる。以下、特許審査基準及び特許・実用新案審査ハンドブックの事例等を整理したうえで議論を進める。

(1)特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案ハンドブックの変遷

特許・実用新案審査基準(以下「審査基準」という。)や特許・実用新案審査ハンドブック(以下「審査ハンドブック」という。)も、AI や IoT 関連についても、これまでに数回にわたって改訂され事例が追加されている。

まず、2017 年 3 月に改訂された審査ハンドブックにおいては、発明該当性が肯定されるニューラルネットワークの学習済みモデルの事例が追加されている⁽⁷⁾。

(5) 特許庁審査第四部審査調査室『AI 関連発明の出願状況調査報告書』(2022 年 10 月)4 頁

(6) 前掲註(5) AI 関連発明の出願状況調査報告書 6 頁 図 6

(7) 特許庁調整課審査基準室『「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について』(平成 29 年 3 月 22) 審査ハンドブック附属書 B 第 1 章 3, 事例 2 - 14

また、2018年3月の審査基準等の改訂は、主にソフトウェア関連発明に関して改訂が行われている。その中でニューラルネットワークを利用した発明の進歩性については、単なるニューラルネットワークの適用は、他に技術的特徴がなく、顕著な効果もなければ進歩性が否定される方向に働くが、顕著な効果を奏するときは進歩性の存在が推認され得るとの事例が審査ハンドブックに追加された⁽⁸⁾。

2019年1月の審査ハンドブックの改訂では、記載要件(実施可能要件(特許法36条4項1号)及びサポート要件(特許法36条6項1号))や進歩性(特許法29条2項)についてAI関連技術に関する事例が追加されている⁽⁹⁾。この改訂では、AIを様々な技術分野に応用した発明と、AIによりある機能を持つと推定された物の発明という2つのタイプの発明が想定されている。

(2)審査基準における進歩性判断の基本的枠組み

ここで、前提となる我が国の審査における進歩性判断の枠組みについて確認する。我が国の進歩性判断においては、①本願発明の把握、②最適な引用発明の選択、③両者の一致点・相違点の認定、④他の引用発明や技術常識を踏まえて当業者から見た発明全体の容易遂行性の論理付けを行う、というプロセスに従って行われる⁽¹⁰⁾。

そして、容易想到性の論理付けにあたって、進歩性を否定する要素(技術分野の関連性、課題の共通性、作用機能の共通性、引用発明の内容中の示唆などの動機付け、設計変更、単なる寄せ集め)と進歩性を肯定する要素(有利な効果、阻害要因)とを「総合考慮」すべきとしつつ、併せて進歩性を否定する要素に基づき容易想到性の論理付けができない場合はただちに進歩性ありと判断する。一方で、進歩性を否定する要素に基づき容易想到性の論理付けができた場合は、ただちに進歩性なしと判断するのではなく、必ず進歩性を肯定する要素を含めて総合的に考慮するとしている⁽¹¹⁾。

また主引例の認定についても、本願発明と技術分野又は課題が同一又は近いものを主引用発明として選択することを原則的な手法としつつも、本願発明とは別の思考経路によって容易に想到できることは否定せず、その場合は慎重な論理付けを要求している⁽¹²⁾。

(3) AI 関連発明に関する取り扱い

①記載要件について

審査ハンドブック附属書A1の発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載要件に関する事例集には、AI関連技術に関する事例が、事例46～事例51として記載されている。

記載要件について、AIを様々な技術分野に応用した発明では、教師データが用いられる場合、審査ハンドブックの事例49、事例50を参照すると、出願時の技術常識に鑑みて各データ間の相関関係等の存在が発明の詳細な説明に記載されている必要があるとされている。なお、このデータ間の相関関係は、発明の詳細な説明に具体的に開示されている必要はなく、出願時の技術常識により相関関係等の存在が推認できればよいことが示されている(同事例集事例47、48)。

また、実施可能要件(特許法36条4項1号)との関係では、事例51において「発明の詳細な説明には、請求項1に規定の配合比を満たす組成物であれば、硬化開始から5分以内に24時間硬化強度の30%以上の硬化強度を示すことを学習済みモデルが予測したことが記載されるにとどまっておらず、学習済みモデルの予測値の予測精度は検証されておらず、学習済みモデルの予測結果が実際の実験結果に代わりうるなどの技術常識が出願時にあったわけではない。」として、実施可能要件を満たさないとされている。

②進歩性について

審査ハンドブック附属書A「5. 進歩性(特許法第29条第2項)に関する事例集」のうち事例33～事例36にAIの進歩性判断に関する事例が掲載されている。

事例33、事例34請求項1では、いずれも単なる教師データを用いた学習処理が施された学習済みのニューラルネットワークを用いて所定の処理を行う構成は、当業者が容易に想到することができるとして、単なるAIの利用による場合には進歩性が否定されることが示されている。一方、事例34の請求項2のように、機械学習において教師データに新たなデータを加えることで予測困難で顕著な効果がある場合に進歩性が肯定されている。

また、事例35では、教師データの変更が周知のデータの組み合わせに過ぎず、顕著な効果も認められ

(8) 特許庁調整課審査基準室「『特許・実用新案審査ハンドブック』の改訂について」(平成30年3月14日)、審査ハンドブック附属書B第1章2.2.3.1、2.2.3.3

(9) 特許庁調整課審査基準室「『特許・実用新案審査ハンドブック』の改訂について」(平成31年1月30日)、同「AI関連技術に関する事例について」

(10) 小林昭寛「進歩性の日米欧3極比較」『特許』72巻6号(2019)8頁参照

(11) 特許庁 審査基準Ⅲ -2-2-3

(12) 特許庁 審査基準Ⅲ -2-2-3.3.(2)

ない場合には進歩性が否定されている。事例 36 では、一定の前処理を施すことで教師データの形式を変更し、ニューラルネットワークの推定精度の向上を試みることは、当業者の常套手段であっても、評価手法が出願時の技術常識ではない場合には進歩性が肯定されるとしている。

3. AI 関連発明における進歩性判断の記載要件

上述のように、審査ハンドブックの事例 34 の請求項 2 のように、技術常識ではない相関関係を用いることにより進歩性が肯定される事例が挙げられている。AI 関連発明では、教師データにおける相関関係が進歩性判断において重要な役割を果たすことが示されていると言える。この点、特許庁の AI 関連発明に関する各国の比較調査⁽¹³⁾によれば、教師データに含まれる入力データと出力データの相関関係等に一定の関係が存在する場合に、記載要件(実施可能要件・サポート要件)を満たすと判断されるかという問いに対して、日米英韓では記載要件を満たすとしているが、EPO、ドイツでは、記載要件を満たさないと判断されるという調査報告がされている。また、EPO では、たとえクレームに記載された構成であっても、明確でない構成については、進歩性判断において考慮されない場合があることが指摘されており、日本とは異なる取扱いがなされている。

また、事例 49、事例 50 のように記載要件を充足するためには、統計情報や実験結果などの実際の相関関係を発明の詳細な説明に記載することを求めている。嫌気性接着剤組成物に関する事例 51 では、AI の利用が特許請求の範囲ではなく、発明の詳細な説明に記載されていたが、学習済みモデルの予測結果が実験結果に代替できるとの技術常識がないために記載要件違反とされている。この点について、AI 関連発明のうち、特に化合物に関する発明では、AI により多種多様な化合物をつくり、その効果を検査して、有益なものを選択することにより発明を行う手法が考えられる。このような手法はまだ一般化しているとまではいえない

が、材料開発などの分野(マテリアルズ・インフォマティクス等)では注目されている⁽¹⁴⁾。この点に関する各国の取扱いとしては、マテリアルズ・インフォマティクスに関して、ドイツ、中国及び韓国では実際の実施例が必要であり、米国では審査マニュアル(MPEP)において机上の予言的な実施例の記載を認められているため⁽¹⁵⁾、この取扱いについては見解が分かれており、一定の結論は見いだせていないようである。

このような場合、明細書に数百、数千の物質の組み合わせなどが開示されることも想定されるが、上記の日本の審査ハンドブックの例に従えば、単にこれらの組み合わせを記載しているだけでは足りず、統計情報や実験結果などの実際の相関関係を発明の詳細な説明に記載する必要があるとしている。

このように、日本においては、明細書に統計情報や実験結果などの実際の相関関係を発明の詳細な説明に記載することで、進歩性判断という具体的な判断に入る前に、明細書の記載によって一定の絞りをかけているといえる。

一方で、審査結果としては、前述のように日本における AI 関連発明の特許出願件数は年々増加し、特許査定率も 2018 年で 85% と極めて高くなっている。

これらの事態が、単なるクレームドラフティングのテクニックによるものか、または、EPO の審査における COMVIK アプローチや、またはドイツの 3 段階審査アプローチが機能しているためかは十分に検証されなければならない。特に、EPO、ドイツにおいては、発明の効果や非技術的特徴が考慮されないことが多いと指摘されており⁽¹⁶⁾、これらが AI 関連発明の審査に及ぼす影響について検討をする必要がある。特に、発明の顕著な効果については、日本では上述の事例 35 でも、データの相関関係が技術常識から推認されれば記載要件は肯定的に評価される一方で、進歩性の判断においては顕著な効果が見られなければ進歩性は否定的な方向に働くようになるとして、発明の効果に一定の重きを置いている。

(13) 特許庁「近年の判例等を踏まえた AI 関連発明の特許審査に関する調査研究」(令和 3 年度 産業財産権制度各国比較研究調査)

(14) マテリアルズ・インフォマティクスの事例としては、中山一郎「AI と進歩性」(特許 72 巻 12 号(2019 年)(別冊特許 22 号)186 頁に、高イオン伝導率を有する全固体リチウムイオン電池用固体電解質の開発において、AI の利用により、計算負荷が大きく膨大な時間がかかる計算手法の計算回数を数十分の一に抑制して開発を加速化した例、半導体向けの電極に使うセラミックスと密着しやすい金属の新材料を従来の 6 分の 1 となる 4 ヶ月で開発した例、300 万以上の分子構造のデータからポリマー(高分子)化学品の触媒に使う添加剤を従来の 1~2 年より短い 8 ヶ月で開発した例、AI とロボットを組み合わせ、AI が作成した実験計画に基づいてロボットが実験と性能評価を行い、実験結果を AI が学習して次の実験計画を立てるプロセスを繰り返して、従来の 10 倍の速さで材料開発を行うシステムを試作した例などが紹介されている。

(15) MPEP608.01 では、Prophetic Example(データの裏付けのない実施例)を Working Example(データの裏づけのある実施例)が記載されている。

(16) 前掲註(5) AI 関連発明の出願状況調査報告書

いずれにしても、AI 関連発明における質的・量的コントロールを明細書の記載要件と進歩性の間でどのようなバランスで行っていくかが大きな問題といえる。

そこで、以下では、明細書の記載要件と、進歩性認定の前提である引用文献における認定、そして、非技術的事項として参酌される発明の顕著な効果の取扱いについて、最近の判例を取り上げながら検討を加える。

Ⅲ AI 関連発明と記載要件について

1. ピリミジン誘導体知財高裁大合議事件判決⁽¹⁷⁾

(1)判例の概要

進歩性判断と記載要件について、参考となる判例としてピリミジン誘導体知財高裁大合議事件判決を取り上げる。この判決は、AI を利用した発明に関するものではないが、将来的に AI が普及した際には、AI 関連発明の進歩性判断に影響を与える判決であると指摘されている。特に、多数の化合物が記載された先行文献の取扱いについて言及されている点に関して、AI 関連発明が先行文献としてどのような認定がされるかについても言及されている点で参考になる。

本件の経緯は、被告が保有する「ピリミジン誘導体」の特許について、原告らが進歩性欠如及びサポート要件違反の無効理由を主張して無効審判を請求したものの、特許庁が請求不成立との審決をしたため、この審決の取消しを求めて提訴したものである。

(2)サポート要件について

本件では、原告らが「本件発明 1 は甲 2 の一般式 (I) の範囲に包含されるから、進歩性が認められるためには、甲 2 の一般式 (I) の他の化合物と比較し顕著な効果を有する必要があるところ、選択発明としての進歩性が担保できない『コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度』という程度では、本件出願当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く不適切である旨主張」していた。

この点について判決では、偏光フィルム事件知財大合議判決⁽¹⁸⁾を引用し、サポート要件を充足するか否かという判断は、上記の観点から行われるべきでありその枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではないとしたうえで、「本件明細書の発明の詳細な説明には、

本件発明 1 の化合物が、コレステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れた HMG-CoA 還元酵素阻害活性を有すること、すなわち、本件発明の課題を解決できることを当業者が理解することができる程度に記載されている」と認定している。

本判決については、進歩性に係る基本的な判断枠組みについては特に目新しいものではないとされているが⁽¹⁹⁾、サポート要件については、「コレステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れた」特性を有する化合物等の提供を課題とし、本件発明 1 の化合物がそれを満たすことが、当業者が理解することができる程度に記載されているとの認定が行われている点が注目すべきところである。

この事件で裁判所は、原則として、「記載要件の適否は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから、その判断は、第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり、課題の認定、抽出に関しても、…同様である」としている。また「サポート要件の適否に関しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従って判断すれば十分なのであって、出願時の技術水準を考慮するなどという名目であって周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし、相当でもない」と判示している。

(3)刊行物における開示について

また本件では、進歩性の資料となる「刊行物に記載された発明」について興味深い判断を示している。本件では、甲 2 発明が一般式で記載されたもので 2000 万通り以上の組み合わせがあり得ることを指摘した上で、その中から本件発明と主引用発明との相違点を埋める特定の組み合わせを優先的に選択するとは解されないとして、甲 2 発明における特定の組み合わせを副引用発明として認定することができないと判示した。

その理由として、進歩性判断において刊行物公知の引用発明を検討するに際し、「当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない」としたうえで、「当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合」について、特定の選択肢に係る技術的思想を積

(17) 知高判 平成 28 年(行ケ)第 10182 号, 第 10184 号 平成 30 年 4 月 13 日判決 判タ 1460 号 P125

(18) 知的財産高等裁判所平成 17 年(行ケ)第 10042 号 判時 1911 号 48 頁

(19) 知財高裁詳報・L&T80 号 96 頁, 前田健「審決取消訴訟の訴えの利益と進歩性判断における引用発明の認定ーピリミジン誘導体知財高裁大合議判決」L&T83 号(2019 年)26 頁。

極的・優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできないとした点で、特許法29条1項3号の「刊行物」の記載から抽出し得る具体的な技術思想が記載されていなければならない、この具体的な技術的思想のみが「引用発明」としての適格性を有するとされている⁽²⁰⁾。

(4)ピリミジン誘導体事件知財裁判所大合議判決とAI関連発明

上述のようにピリミジン誘導体事件知財裁判所大合議判決自体はAI関連発明に関するものではない。しかし、現状AIの利用が一般化しているとは言いえない状況において、本判決は、刊行物の記載に関する発明の認定については、膨大な数の選択肢を有する一般式の中から特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情に該当することを判示している。このような認定については今後AIが一般化し、AI関連発明に関する刊行物が増えた場合にも参考となるといえる。

一方、今後AIの進歩により、AIを利用することが一般化した場合には、上述のような膨大な数の選択肢の中から所望の特性を有する候補を絞り込むこと自体がAIにより実現可能となることは容易に想像できる。このような場合も同じように取り扱えるのかについては、今後考慮する必要があるといえる。そして、そのうえで、上記の条件が満たされたうえで、主引例と副引例の発明を組み合わせることが当業者にとって容易といえるかが問題となる。

2. EPOの進歩性判断の枠組み

(1) EPOにおける進歩性判断と審査基準

ここで日本とは異なるEPOにおける進歩性判断の枠組みを参考にする。EPOの進歩性判断の枠組みとしては、①クレーム発明の把握、②最も近い先行技術の特定、③クレーム発明と先行技術との差異に着目してクレーム発明が解決すべき課題を客観的に再定義し、④その課題と他の先行技術を踏まえてクレーム発明を判断するプロセスをたどることになる⁽²¹⁾。EPOでは、新規性がある部分こそが本当の発明であり、上記③の課題を再定義するステップで真の発明部分が解決すべ

き課題を客観的に再定義し、その課題と他の先行技術先行技術を踏まえてクレーム発明を判断するという流れをたどることになり、この点が日本とは異なる点である。

EPOでは、サポート要件は審査段階のみ適用され、進歩性判断においては、非技術的事項や抽象的数式を除外し、具体的な技術的課題の解決手段に着目することで、広すぎるクレームを限定することで進歩性の質と量がコントロールされている。

一方この点について、我が国の進歩性判断は、発明性要件や記載要件が十分に機能しておらず、かつ、明確性要件などの開示要件よりも発明性要件や進歩性などの実質的判断が優先されていると指摘されている⁽²²⁾。そのため、先行文献の組み合わせ中心の形式的な動機付けの判断がなされ、発明性要件判断や開示要件の要素が考慮されず、非技術的事項等により容易に先行技術と差別化でき、広すぎるクレームでも理論的に進歩性が認められることが指摘されている⁽²³⁾。

(2) EPOの記載要件の判断とAI関連発明

上述のようにEPOでは、たとえクレームに記載された構成であっても、明確でない構成については、進歩性の判断において考慮されない場合がある。これは、EPOにおけるCOMVIKアプローチによるものとか考えられる。

この点に関する最近のEPO審決としては、2021年3月10日の拡大審判部にお行けるPedestrian simulation事件⁽²⁴⁾の審決がある。

この事件は、ある環境における大勢の歩行者のコンピュータシミュレーションに関するものであり、スタジアム又は電車の駅などの場所を設計するための工程の一環として利用できる発明である。

本件では、物理的な実体と直接の結びつきのないコンピュータ利用のシミュレーションの発明についても技術的事項が含まれるか否かが問題となっていたケースである。審決ではCOMVIKアプローチをコンピュータ利用のシミュレーションの発明に対しても適用し、「コンピュータ利用のシミュレーションに関する発明は、クレームされた特徴が発明の技術的性質に貢献するか否かに関する問題も含め、他のコンピュー

(20) 前田健 特許判例百選(第5版) No244 August2019 137頁

(21) EPO 審査ガイドライン G-VII-5.1~5.2

(22) 潮海久雄「特許法における進歩性要件の現代的課題—AI関連発明を中心に—」特許研究 No.70 2020年9月 26頁

(23) 前掲註(22) 潮海 26頁~27頁

(24) ケース No. G 1/19 審決日:2021/3/10 出願番号:03793825.5

タ利用発明と同じ基準によって評価されなければならない」としている。

この COMVIK アプローチは、審決 T641/00 によって確立された判例法であり、技術的特徴と非技術的特徴とが組み合わされたコンピュータ実施発明においては、技術的特徴のみに基づいて発明の進歩性の評価を行うというものである。この非技術的な特徴は、単に非技術的課題の解決のみに貢献するとみなされる場合には進歩性の判断に考慮されず、一方、単独では非技術的に見える場合であっても、発明の内容に基づいて技術的な効果を生み出すことに貢献するとみなされる特徴は、発明の技術的性質に貢献するとして発明の進歩性の評価において考慮されることとなる。

この審決により、コンピュータ利用のシミュレーションにも COMVIK アプローチが適用されることが明らかにされ、これにより EPO ではコンピュータ利用発明(CII)として扱われ、2段階のハードル(第1段階の発明適格性(eligibility)要件と、第2段階の進歩性(inventive step)要件)が用いられることが明確にされている。そうえて、第1段階のEPC52条(2)(3)に基づく適格性を確立させるためには、クレームを「コンピュータ利用方法」(“A computer-implemented method”)と記載することによりクリアできるが、第2段階の進歩性では、依然として、コンピュータ上の単なるシミュレーションの実行を超え、コンピュータとの通常の相互作用を超える技術的な効果がなければ、考慮されない点で日本の基準に比べて厳しい判断になると思われる。

(3)小括

前述の審査ハンドブックの嫌気性接着剤組成物に関する事例51では、AIの利用が特許請求の範囲ではなく、発明の詳細な説明に記載されていたが、学習済みモデルの予測結果が実験結果に代替できるとの技術常識がないために記載要件違反とされている。このようなAI関連発明については、現状では明細書にそれを裏付ける実験結果などを記載することが必要となると思われる。

この点、確かにAIを利用することでなされた膨大な実施例が記載されている場合に、その効果等を立証する責任を審査官側に負わせるのは、審査官がそのような検証する手段を持たないことから現実的でなく、

やはりその発明内容を熟知している出願人側が負うことには合理的であると考えられる。

一方、このような明細書の記載要件をAI関連発明だけに課した場合、AIを利用して発明を行う出願人にとってはAIの利用を明記することで、記載要件を厳しく審査されるのであれば、あえてこれを隠すような発明も増えるのではないかと懸念される。また、その実験についても、特許を出願するための出願人にとって都合のよい限定的な実験となることも想定される。

この点、ドイツにおいては、ドイツ特許法34条4項に「出願は、発明を、当該技術の熟練者が実施できるように明確かつ完全な方法で開示しなければならない。」と実施可能要件が規定されているだけで、明確性要件やサポート要件は明示的に規定がされていない。そして、進歩性の判断においても、日本の審査とは異なる判断のプロセスを採っており、その点の違いを含めた検討については後述する。

また、日本における進歩性の判断におけるもう一つの特徴的な事項として非技術的事項の扱いがあり、特に発明の効果を重視する傾向があると指摘されており、この観点も含めて以降検討を行う。

IV. 進歩性判断における「予測できない顕著な効果」

1. 「予測できない顕著な効果」に関する学説

「予測できない顕著な効果」については、これをどのように扱うかについて条文上明らかではない。この「予測できない顕著な効果」の法的な取扱いについては、「予測できない顕著な効果」の判断は、当該発明の各構成を備えた技術についての当業者において予測される効果と対比して行うこととされている⁽²⁵⁾。

「予想できない顕著な効果」の取扱いについては、独立要件説と二次的考慮説の2つの学説がある⁽²⁶⁾。独立要件説は、たとえ相違点に至る構成が容易に想到できるとしても、当該発明の効果が予想しがたい顕著なものであるときは、これを独立の要件とみて進歩性を肯定する見解である⁽²⁷⁾。一方、二次考慮説は、発明の進歩性は、構成の容易想到性を意味するが、その論理付けの際に、当該発明の効果も二次的な考慮要素となるとの見解である。この二次的考慮説によれば、効果の

(25) 東京高判平成8年(行ケ)第55号「封止用組成物」事件、知財高判平成24年(行ケ)第10206号「光学活性ビペリジン誘導体の酸付加塩」事件

(26) 清水節 特許判例百選(第5版 No.244 August 2019)小泉直樹・田村善之編144頁

(27) 長澤幸雄 特許判例百選第3版P40、玉井克也「自治研究」94巻6号136頁

顕著性のみを理由に進歩性を肯定することには否定的である。

また、両者の立場と明細書の効果の記載については、必ずしも一義的な関係ではないが、独立要件説からすれば要件として考慮するため明細書への記載が必要と考えられるのに対して、二次的考慮説に立った場合、発明の効果は二次的な考慮要素に過ぎないため、必ずしも必要ではないが、二次的考慮説にたちながらも一定の発明の効果の記載を要求する見解がある⁽²⁸⁾。

またその他に、予測できない顕著な効果は、発明の「成功の合理的期待」を示す指標として、進歩性判断に考慮できるとする指摘⁽²⁹⁾や、予測できない顕著な効果は、特許保護にふさわしい技術的貢献の存否を測る意義があるという指摘⁽³⁰⁾、また発明は構成と効果の2つの要素からなるため、発明の容易想到性を示すには構成の容易想到性と効果の容易想到性の両者を示す必要があり、予測できない顕著な効果は後者に関連する要素だという指摘⁽³¹⁾⁽³²⁾もある。

2. ドキセピン誘導体含有局所的眼科用処方物事件最高裁判決⁽³³⁾とその影響

ここで、「予測できない顕著な効果」の取扱いに関して、最近の最高裁判決を参照する。

本件は、発明の名称「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」という特許発明であって、その発明の内容としてはヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤として、公知のオキセピン誘導体である「11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6, 11-ジヒドロジベンズ[b, e]オキセピン-2-酢酸」(以下「本件化合物」)を、ヒト結膜肥満細胞安定化(ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制)の用途に適用する薬剤に関するものである。本件の争点は、本件他の各化合物は、本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの、いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって、引用発明1に係るものではなく、引用例2との関連もうかがわれな

い。そして、引用例1及び引用例2には、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合に、どの程度の効果を示すのかについての記載がなく、本件化合物と同等の効果を示す本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに、当業者が本件各発明の効果の程度を予測することができたかどうか争われた事案である。

この点について、本判決では以下のように判示している。

「本件他の各化合物は、本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの、いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって、引用発明1に係るものではなく、引用例2との関連もうかがわれな。そして、引用例1及び引用例2には、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。このような事情の下では、本件化合物と同等の効果を示す本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに、当業者が本件各発明の効果の程度を予測することができたということとはできず、また、本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると、本件化合物と同等の効果を示す化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって、本件各発明の効果の程度が、本件各発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。」

本判決については、「予測できない顕著な効果」が進歩性判断に考慮されること自体は、実務的に定着している事項であり目新しくはないが、この「予測できない顕著な効果」の判断がこれまで何との比較で「予測できない顕著な」と認定すべきか明確な基準がなかったものを、発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた効果を基準として判断されるべきこ

(28) 前田健「進歩性判断における「効果」の意義」L & T82号 35頁

(29) 前田健「進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の意義」パテント2021年Vol74 No.7 67頁

(30) 時井真「日本、中国、ドイツ、EPO及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について(1)」知的財産法政策学研究54号(2019)61頁

(31) 岡田吉美「発明の進歩性の評価における効果の位置づけの考察—特許法の趣旨説(独立要件説)の再検討—」特許研究69号(2020)35頁。

(32) 宮崎賢司「間接事実説なのか、独立要件説なのか、それとも?—進歩性判断における二次的考慮事項の位置づけ—」特許懇289号(2018)164頁

(33) 最判令和元年8月27日 集民262号51頁

とを明らかにした点で重要であると指摘されている⁽³⁴⁾。

本判決が前述の独立要件説と親和的であり、構成の容易想到性の外で発明の効果を考慮しているとする指摘⁽³⁵⁾もある。一方、前訴判決が構成の容易想到性の有無を確定的に判断していたのではなく、その一考慮要素として、本件発明に至る動機付けが認められるとの判断に止めていたと解する余地もあり、効果が構成の容易想到性と独立して考慮されたと解さなければならぬとまではいえない⁽³⁶⁾、との指摘もある。さらに、本件特許発明が医薬用途発明であったことの特異性を考慮すべきであるとする指摘もされている⁽³⁷⁾。

3. 本判決が AI 関連発明の進歩性判断に及ぼす影響

上記の最高裁の判例が独立要件説に立つか否かは別として、これまでの実務と同様に構成の容易想到性だけでなく、発明の効果についてもこれと同等に考慮できることを示している点では、構成が開示されていれば、それによる発明の効果が当然に導けると考えれば AI 関連による発明にとっては、AI 関連発明は構成がほぼ同一でも、学習方法のファインチューニング等により大きく効果が異なり、よりその構成より効果の重要度が増すのではないかと指摘されている⁽³⁸⁾。そのため、AI 関連発明について、学習方法のファインチューニング等と、前述の記載要件からすれば、その発明の効果を裏付ける実験データがあれば容易に進歩性が認められる可能性があるのではないと思われる。

そもそも、AI 関連発明では、その元となるデータの質や量、学習方法、モデル構造、ファインチューニングなどにより学習済モデルの性能が左右されるが、その AI のソフトウェア自体は汎用的であり、学習済みモデル自体の構造も汎用的で、結果が導き出されるプロセスはブラックボックスで明確ではない。さらに、パラメータの設定自体も誰でもできてしまうという特徴がある。また、パラメータ自体の限定は当業者であれば通常の創作の範囲内であるため、パラメータ自体が的確に開示されている先行文献を調査することは一般に困難である。実際、特許情報プラットフォーム

(J-Plat Pat) を利用しても、パラメータ自体で先行特許を検索することは困難である。

そのため、このような AI 関連発明については、先行文献がないことがそのまま進歩性肯定につながるのではなく、顕著な効果があったか否かの検討が重要となると思われる。

この発明の効果については、前述の審査ハンドブックでは、単なる机上のデータにだけでは足りず、信頼性のあるデータが明細書に開示されなければならないため、AI の予測結果のみでは記載要件は否定され、それ以外の実験結果や統計的な情報などの技術的な裏付けが必要とされる。

一方で、AI 関連発明のみにこのような厳格な記載要件を適用しようとする、発明により取扱いが大きく異なることとなり公正性を欠くことが懸念される。さらに、AI 関連発明について過重な要件が課されると、出願人としては、あえて明細書に AI を利用していることを明記しないで出願をすることも予測され、これらの出願における発明の取り扱いを公平に行う必要がある。

このようなことから、発明の顕著な効果を参酌することはできるが、それだけを強調するのではなく、また別のアプローチが必要なのではないかと考えられる。

V. 進歩性に関する理論的アプローチ

進歩性に関する日本、中国、ドイツ、EPO 及び米国に関する統計的な分析に基づく理論的な検討について、時井誠「日本、中国、ドイツ、EPO 及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について」と題して、(1)～(8)の論文に渡って詳細に分析・検討がなされている。

この論文の中で、進歩性判断の本質については、二つの考え方がありとされている。その一は、引用例に基づいて当業者が請求項発明を想到することが容易か否かという視点で進歩性を判断する考え方である(非容易推考説)。もう一つは、進歩性という当該要件の通称のとおり、請求項発明が引用例を含む従来技術に対して技術的に貢献したか(あるいは貢献していない

(34) 前掲註(29) 前田 P66—P67 「「予測できない顕著な」ものであるか否かを何と比較して評価するかにつき、①主引用発明の奏する効果(主引用発明比較説)、②発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた効果(対象発明比較説)、③技術水準において達成されていた同種の効果(技術水準比較説)の対立があったとされている。本判決は、②の対象発明比較説の立場を採用した。」と指摘されている。

(35) 幸谷泰造「判批」AIPPI65 巻 3 号(2020)223 頁、加藤浩「判批」知財ふりむ 18 巻 209 号(2020)23 頁

(36) 高林龍「判批」年報知的財産法 2019-2020(2019)30 頁

(37) 高林龍「判批」年報知的財産法 2019-2020(2019)32 頁、愛知靖之「判批」NBL1160 号(2019)14 頁

(38) 前掲註(22) 潮海 33 頁

か)という視点を重視して進歩性を判断する考え方である(技術的貢献説)。なお、この二つの考え方はもとより異なる物差しの上にあるため、事案により進歩性の結論は入れ替わり、したがっていずれかが常に他方よりも厳しい基準であるというわけではない。ここで、完全な論理的必然性はないものの、法と経済学は非容易推考説と、自然権論は技術的貢献説と、それぞれ親和的であると指摘されている⁽³⁹⁾。

そして、日本の特許法において進歩性要件は、「特許出願前にその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が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない」(29条2項)と規定されており、条文の文言から非容易推考説が採用されていることは明らかで、前述論文による裁判例の検証でもこのタイプの判決が大多数であることが指摘されている⁽⁴⁰⁾。

また、パラメータ発明についてではあるが、双方の考え方を理論的に純粋に貫くと、技術的貢献説によれば、このような発明は何ら技術的貢献がないため、進歩性は容易に否定され、一方、非容易推考説によれば、例えば、主引用例と各副引用例の技術分野が異なり、さらに両者を結び付ける示唆等もないといった理由で動機付けが否定され、進歩性は肯定され易くなることが指摘されている⁽⁴¹⁾。

VI. 考察

AI 関連発明については、AI のソフトウェア自体は汎用的であり、学習済みモデル自体の構造も汎用的で、結果が導き出されるプロセスはブラックボックスで明確ではない。さらに、パラメータの設定自体も誰でもできてしまうというため、発明の創作プロセス自体の困難性を求めることは、従来の物を中心とする発明と異なり困難な場合が多いと思われる。

この点、AI に関する発明の進歩性については、先行研究の中にも、例えば、遺伝子関連発明の特許可能性について、既知の遺伝子のデータベースという公知の情報にコンピュータによるホモロジー検索という普通の方法を適用することによって得られる遺伝子関連発明には進歩性がないと判断することを提案するものがある⁽⁴²⁾。その理由として、発明の容易想到性と創作プロセスの技術的困難性を混同すべきではないとしつつも、創作プロセスに技術的困難性がない発明は、特許によるインセンティブがなくても創作・公開が行われる発明には特許を与える必要がないという原則的な意味での「進歩性」を欠いているとの整理が妥当であると説明されている。その上でこのような整理が、AI 関連発明にも適用可能であり、AI を普通に用いて得られる「発明」に特許によるインセンティブは不要であるから進歩性を否定すべきであると論じている。これは上述の非容易推考説から考えればそのような結論になることも考えられる。

しかしながら、このような非容易推考説からだけのアプローチで、AI 関連発明の保護が十分になされるかは疑問が残るところである。

AI 関連発明については、そもそもその発明の課題の設定に応じて、学習済みモデルや、パラメータの設定などを変えることができる点に大きな特徴があるのであって、この発明の課題の観点からアプローチを併せて検討する必要があるのではないと思われる。

現状発明の課題については、我が国の審査基準では動機付けの一要素として考慮されるが⁽⁴³⁾、その認定は明細書に記載された発明の課題を、請求項記載の発明の課題として認定することが多い。この点前述のように EPO では発明の課題のとらえ方が日本とは異なっていることを指摘した。EPO では、請求項記載の発明の課題を進歩性判断の基礎としつつも、従来技術と請求項記載の発明の技術的差異を認定したうえで、再度この技術的差異に基づいて発明の課題解決を再定義

(39) 時井真「日本、中国、ドイツ、EPO 及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について(1)」知的財産法政策学研究 Vol.54(2019) P61

(40) 前掲註(39)時井(1)63頁の註6には、「日本法では上記の様に条文上は明確に非容易推考説であり、この要件は、出願にかかる発明が技術的に優れているとか、進歩的であるかということを要求するものではなく、想到が困難であったことを問う要件であって、本来、(進歩性ではなく)非容易想到性と呼ぶべきものである(田村善之『知的財産法[第5版]』(2010年、有斐閣)、同「『進歩性』(非容易推考性)要件の意義：顕著な効果の扱い」)」(田村善之『知的財産法[第5版]』(2010年、有斐閣)、同「『進歩性』(非容易推考性)要件の意義：顕著な効果の扱い」)が指摘されている。

(41) 時井真「日本、中国、ドイツ、EPO 及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について(7)」知的財産法政策学研究 Vol.62(2022)205～206頁 もっとも、非容易推考説によっても、ビジネスモデル特許においては、請求項発明と主引用例の相違点が取決めの違いにあり、この取決めに技術的手段を伴っていない場合、確かに誰も思い付かないような構成であるが、先行例との相違点は何ら技術的意義を有しないような請求項発明については、進歩性が否定される可能性があることも指摘されている。

(42) 高倉成男「特許保護適格性に関する米国最高裁判決等と日本の知財政策への示唆」日本工業所有権法学会年報40号(2016年)156～157頁

(43) 特許庁「特許審査基準」第三部第二章第2節進歩性3.1進歩性が否定される方向に働く要素3.1.1主引用発明に副引用発明を適用する動機付け(2)課題の共通性主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項にかかる発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる」。

するアプローチを採っている⁽⁴⁴⁾。これは、EPOにおける発明に関する伝統的な考え方として、発明とは技術水準に対する貢献であり、発明とは課題に対する解決手段であるという考え方があるといわれている⁽⁴⁵⁾。このようなアプローチは、発明の客観的な技術的特徴を見出すことで、その技術的な貢献を図ろうとする前述の技術貢献説からのアプローチではないかと思われる。これにより、出願人が記載した請求項発明の課題が排除され、従来技術との対比により当該請求項発明が実際に解決した客観的技術的課題として請求項発明の課題が再認定されるプロセスをたどることとなる。

このように、AI関連発明についても、請求項に記載された発明のうち、特許性がある部分を探し出すツールとして上記のようなアプローチを参考にすることができるのではないかとと思われる。これにより、客観的に発明の課題を把握し、それにより適切な進歩性判断が可能となるのではないかとと思われる。

この点については、ビジネスモデル特許でも同じことがいえる。つまり、従来のビジネスモデルを単にコンピュータを用いて、インターネット上に移行したのみであって、コンピュータなどの技術的要素が本質的ではない一つの選択的な要素にすぎないような場合は進歩性は否定されるが、請求項記載の発明が単に従来のビジネスモデルをインターネット上に展開しただけではなく、技術的問題の解決に貢献しているのであれば進歩性が肯定される。

この点、技術的貢献説については従前、請求項発明がどの程度従来技術に貢献しているか、また、判定できたとしてもどの程度の貢献があれば進歩性を肯定するか、その境界線の設定が難しいために進歩性の判断においては有用なツールになりえなかったが、請求項発明が従来技術に貢献しているから進歩性を肯定するという論理とは逆に、技術的貢献説を裏返しで使う場合、請求項に記載された発明が従来技術に貢献していないといった視点から進歩性否定の論理として技術的貢献説を用いるのであれば、上記のような問題は生じないはずであると指摘されている⁽⁴⁶⁾。

そして、技術的貢献説と非容易推考説は択一的なものではなく、現在の非容易推考説をベースとして、この

技術的貢献説を加味することで、適正な進歩性の判断が可能になるのではないかと考えられる⁽⁴⁷⁾。

VII. 最後に

情報技術の発達により、これまでは三次元的な物としてしか存在していなかった物が、全て情報化され、AIの発達によりその情報の組み合わせとして発明がなされるようになってきており、発明のプロセスも大きく変わりつつある。そのため、これまで実際に現実世界で物を組み合わせて行う発明とは、その発明のプロセスが大きく異なっている。そのため、着想、構成の実現などのプロセスにおいて発明者の能力が発揮され、そしてどこを特許法として保護すべきかが問われることになる。

一方で、これまでのような物を中心とした従来からの発明も多くあり、これらとAI関連発明との間で共通する記載要件や進歩性の判断基準が求められる。その答えは、これからのAI関連発明の事例の集積を待って、さらなる深化が必要になるものと思われる。この特許法が直面する新しい課題について今後さらなる検討が期待される。

以上

(44) EPO 審査ガイドライン G-VII-5.1～5.2

(45) 前掲註(10)小林昭寛 10頁

(46) 時井真「日本、中国、ドイツ、EPO及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について(8)」知的財産法政策学研究 Vol.63(2022) 127頁

(47) 前掲註(46) 時井(8) 138頁 技術的貢献説と非容易推考説を「AND」の関係で繋ぐと、例えば、請求項発明が非容易推考であることを立証し、さらに(AND)、請求項発明に上記で想定した技術的貢献があること(例えば発明の構成から当業者が予測できた範囲の効果を超越する効果があること)まで立証して初めて請求項発明に進歩性があるとよいことになると指摘されている。

中国知的財産権侵害訴訟における証明妨害の適用に関する考察

劉 斌斌^(*)

近年の中国では、知的財産権の所有件数が大幅に増加すると同時に、知的財産権侵害事件の数も増え続けている。本稿は主に、中国知的財産権侵害訴訟における証明妨害規則に関する立法や実務上の応用等を考察することを目的とする。まず、証明妨害規則により、中国知的財産権侵害訴訟における証明妨害行為を規制する方法等を検討するために、関連する法律と司法解釈の規定を詳しく考察した。そして知的財産権侵害事件における証明妨害規則の各構成要件、法的効果、及び民事訴訟法分野と知的財産権法分野において異なっている証明妨害の規定の相互関係を明確にした。また、原告の立場から、証明妨害の構成要件について、①「挙証に尽力」又は「初歩的挙証」を満たす条件に対して理解する；②侵害者が、実際に権利侵害行為に関連する帳簿資料を掌握していることを証明するための方策を取る；③営業秘密の理由として申立てられた場合、それが正当な理由とならない、且つ保護措置を取るべき点に留意する；④法定賠償金額が確定する際に、証明妨害の適用が殆どできない点に留意する。又証明妨害の適用が及ぼす法的な効果に関して、訴訟の際に、侵害者が掌握している帳簿資料の内容が真実であると推定した上で、提供されたその他の証拠に基づき、総合的な判定の下で賠償金額を確定することを更に理解、認識する。

以上、中国知的財産権侵害における「立証難」問題に対し、証明妨害の適用に関わる問題点及びその対策を明らかにし、中国と関係ある日本の産業界や実務界に以下の論が少しでも参考になり、諸問題解決の一助となれば幸いである。

はじめに

I 中国知的財産訴訟における証明妨害規則の理解と立法目的

1. 証明妨害規則に関する中国学界の認識と理解
2. 知的財産権侵害訴訟における証明妨害規則の立法目的

II 証明妨害の適用に関する立法現状

1. 立法の現状
2. 証明妨害行為の成否について、各法の規定の相違

III 知的財産訴訟における証明妨害適用の構成要件

1. 主体と客体要件
2. 前提要件：権利者は挙証に尽力した、若しくは初歩的な挙証を行った
3. 侵害行為に関連する帳簿資料は主に侵害者により掌握されていること
4. 当事者が証明妨害行為を行ったこと

IV 課題および留意点

1. 知財訴訟における証明妨害の適用にかかる課題
2. 原告の立場からみる訴訟の際の留意点

終わりに

はじめに

近年、中国では、市場経済の急速な発展に伴い、知的財産権の重要性もますます認識されてきた。しかし、知的財産権の所有件数が大幅に増加すると同時に、知的財産権侵害事件の数も増え続けている⁽¹⁾。これに対応して、中国は各種の知的財産権保護を強化する政策を打ち出し、国家戦略レベルで、全面的に知的財産権保護を強化することを目的とし、特に司法保護の重要な役割を果たさなければならないとしている。しかし、知的財産権侵害訴訟の実務において、知的財産権の無体性、知的財産権侵害行為の隠蔽性により、証拠が被告側に偏在していることが多い。すなわち、一部の侵害製品は被告によって制御されるため、権利者は公開ルートを通じての証拠取得が非常に困難である。つまり、権利者が権利侵害によって被った損失、及び権利侵害者が権利侵害によって得た利益に関わる直接証拠、例えば権利侵害製品の販売帳簿は、直接権利侵害者によって制御されるから、権利者が取得できる証拠の多

(*) 日本大学法学部教授

(1) 2022年4月21日付け、中国最高人民法院が記者会見を行い、2021年度全国人民法院に於ける知的財産司法保護の状況を発表した。最高人民法院民三庭長の林広海氏により、2021年、人民法院は大量の知的財産権民事、行政、刑事事件を公正かつ効率的に審理し、知的財産権事件の受理、審査件数が過去最高を更新し、60万件を突破したと紹介した。2021年に一審、二審、再審申請などの各種知的財産権事件は642,968件、結審事件は601,544件で、2020年よりそれぞれ22.33%と14.71%上昇した。
http://news.cnr.cn/dj/20220421/t20220421_525802042.shtml

くは、証明力が強くない間接証拠である。更に、肝心の証拠を握っている権利侵害者は自分の利益のために、証拠収集、証拠保全などの行為について、阻害する、若しくは非協力である場合が多く、裁判所は権利侵害行為があるかどうかの判断、若しくは権利侵害における損害賠償金額を確定させる際、証拠不足のために事実を明らかにすることができず、権利者が一層不利な立場に置かれることになってしまい、さらに十分な損害賠償救済が果たせない事態を招く恐れがある。

権利侵害の有無を証明する重要な証拠は、権利侵害者または第三者が掌握しており、証明責任を負う権利者はこれらの証拠証明から遠ざけられている。このような証拠収集能力における双方の不平等は、権利者の証拠収集過程において困難を来とし、「拳証難」という問題は、権利者が救済を求める道で越えられない「大きな山」であった。特に、2008年知的財産戦略を実施して以来、2013年までの知的財産権侵害事件の損害賠償方式に関して、80%の著作権侵害事件、97%を超える特許権及び商標権侵害事件が、法定賠償として算定された。実務上、「拳証難」問題(妨害行為があった場合であれば更に)は、中国知的財産権侵害損害賠償における4種類の損害賠償算定方法(図1)の中の「権利者の実際の損失」(被害者の実際の損失)、「侵害者が得た利益」(侵害者による違法な取得)、「合理的な使用料の倍数」の3種類の算定方法において、更に顕著に現れ、権利者を窮地に立たせている⁽²⁾。

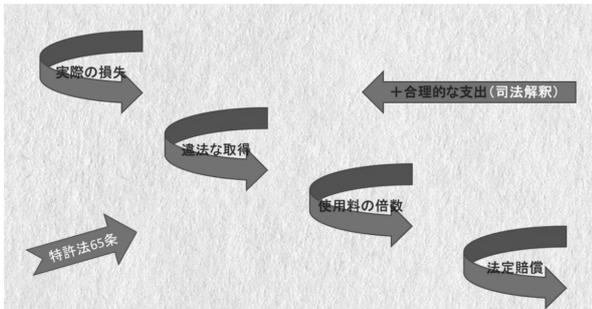


図1：中国知的財産権侵害における損害賠償算定方法

これらの状況に直面して、2019年11月に中国共産

党中央弁公庁、国務院弁公庁が配布した「知的財産権保護の強化に関する意見」⁽³⁾の中で「2022年までに、権利者の権利のため“拳証難、長期間、コスト高、低賠償”⁽⁴⁾(ということ)を明らかに改善するよう努力すること」を求めた。これに従って、その後の中国最高裁判所から配布した「最高人民法院の知的財産権司法保護における全面的な強化に関する意見」⁽⁵⁾の中でも、「証明妨害制度等を完備することにより、知的財産権の保護に係る権利維持コストの確実な軽減改善ができる」措置が挙げられた。このように、中国当局は証明妨害規則に大きな期待を寄せており、知的財産権侵害訴訟の「拳証難」問題の解決を促すことを望んでいると思われる。

本稿は主に、中国知的財産権侵害訴訟における証明妨害規則に関する立法や、実務上の応用等を考察することを目的とする。まず、証明妨害規則の私法的な効果による証明妨害問題の解決に重点を置き、証明妨害規則の公法的な制裁措置には、深く関与しないことを改めて認識しておきたい。次に判例の研究・分析等を通じて、証明妨害規則により中国知的財産権侵害訴訟における証明妨害行為を規制する方法等を検討する。このため、関連する法律と司法解釈の規定を考察した上に、知的財産権侵害事件における証明妨害規則の各構成要件、法的効果、及び、民事訴訟法分野と知的財産権法分野において異なっている証明妨害の関係を明確にし、中国知的財産権侵害における「立証難」問題に対し、証明妨害の適用に関わる問題点及びその対策を明らかにすることにより、中国と関係ある日本の産業界や実務界に於いて、少しでも参考になり、諸問題解決の一助となれば幸いである。

I 中国知的財産訴訟における証明妨害規則の理解と立法目的

証明妨害の法理とは、訴訟手続きにおいて、証明責任を負わない当事者が、拳証責任を負う当事者の証拠の収集・提出(立証)を困難にしたり、妨げた場合に、妨害された立証責任を負う当事者に対して有利に取り

(2) 中国中南財経政法大学知的財産研究センターが2020年5月に完成・発表した『知的財産権利侵害損害賠償における判例実証研究報告書』(知識産権侵害損害賠償実証研究報告)によると、2008年6月に知的財産戦略を実施して以来、全国各級人民法院に審理された4,687件事件を統計対象として研究考察を行った結果、著作権侵害事件判決に於いて、「法定賠償」の賠償基準を適用(若しくはやむを得ず最終的採用)したのは78.54%だった。商標権侵害事件判決では、法定賠償を適用した案件は97.63%だった。特許権侵害事件判決でのこの割合は97.25%だった。

(3) 「関于強化知識産権保護的意見」(中弁発[2019]56号)。

(4) 知的財産訴訟における“拳証することが難しい、審理期間が長い、権利保護のコストが高い、損害賠償金額が低い”という欠点を指す。

(5) 「最高人民法院関于全面加强知識産権司法保護的意見」(法発[2020]11号)。

扱う法理をいう。単に、立証妨害または証明妨害ともいう⁽⁶⁾。中国では、証明妨害のほか、「証明妨碍」または「拳証妨碍」ともいう。証明妨害の概念は、1722年に英国の *Armory v. Delamirie* 事件で明確にされ、同時に、故意に相手の立証を妨害した当事者に対して、妨害された証拠の内容が不利であると推定できる妨害行為を規制する原則も確立された⁽⁷⁾。ただ、各国の異なる法文化及び国情の影響を受けて、証明妨害という概念が内包する認識および表現は、学者によってそれぞれ異なる。

1. 証明妨害規則に関する中国学界の認識と理解

長い間、中国には立証妨害に関する規範は存在しなかった。最高人民法院が1998年に制定した「民事経済裁判方式改革問題に関する若干規定」⁽⁸⁾の第30条はこの空白を埋め、2001年の「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」⁽⁹⁾の第75条に引き継がれた。この規定の性格について学者間では議論が多いが⁽¹⁰⁾、該当法の条文解釈⁽¹¹⁾と通説⁽¹²⁾は、いずれも立証妨害規範に該当すると見なしている。また、軽微な言語表現の改正を経て、この規範は2019年に中国で公布された「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」⁽¹³⁾(2019)の第95条に法文として設けられ、中国の立証妨害に関する概括的な規範を構成した。同時に、「最高人民法院による民事訴訟法の適用に関する解釈」⁽¹⁴⁾において、「書証」⁽¹⁵⁾と「当事者の陳述」⁽¹⁶⁾という2種類の証拠手段に対して、立証妨害の特別規範を設けている。その中、書証に関する立証妨害規範は、視聴覚資料、電子データにも適用される⁽¹⁷⁾。このほか、

2020年最高人民法院は「最高人民法院による知的財産民事訴訟証拠に関する若干規定」⁽¹⁸⁾という司法解釈により、知的財産訴訟に対して立証妨害の概括的な規範を設けた⁽¹⁹⁾。これまで、中国には立証妨害の一般的な規範もあれば、特殊な規範も存在した。これらの規範について、具体的にどのように適用するかという、実務上の難しさは、想像に難くない。

中国の国内において、証明妨害に対する学者の認識は、大別して広義と狭義に分けることができる。広義説は、証明妨害とは、訴訟当事者が何らかの理由で提出を拒否したり、自分の都合で証拠を提出できなかったりした行為の結果であることを指し、「行為」に重点を置いていると考えられる⁽²⁰⁾。これに対し、狭義説は、概念の表現に、証明妨害の構成要件や法的な効果等が詳細に組み込まれている。学者によって証明妨害に関する具体的な構成要件、特に証明妨害行為の主体に対する認識が異なるため、狭義説は異なる考えが生じた。つまり、証明妨害の行為主体は、証明責任を負わない一方の当事者に限られると考える学者もいるが⁽²¹⁾、訴訟側の当事者は、証明妨害を構成できると考える学者もいる⁽²²⁾。また、当事者のほかに第三者も含めるべきだという意見も見出される⁽²³⁾。上記の観点は、妨害者が訴訟中または訴訟外で、作為または不作為の形で、故意または過失によって相手当事者が公平に証拠を利用できないようにし、事件の真相を証明できない、若しくは証明しにくくした結果、自分に不利な法的結果を導いたと考える。狭義説は「行為」、「結果」、「法的効果」の3つの結合と言えるが、その諸学説は、学者の定義がこの3つの要素のどの点を強調するかが異なるだけであると考えられる。

(6) 春日伊知郎『民事訴訟法研究』(1991年)第204頁。

(7) 于鵬『民事訴訟証明妨碍研究』, 中国政法大学出版社(2014年), 第21頁。

(8) 「關於民事經濟審判方式改革問題的若干規定」(法積[1998]14号)。

(9) 「最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定」(法積[2001]33号)。

(10) 肖建国『現代型民事訴訟の結構と功能』, 政法論壇, 2008(1), 第121頁。張永泉『書証制度的內在機理及外化規則研究』, 中国法学, 2008(5), 第122頁。または、曹志勳『書証搜集裁判: 模式比較与本土改造』, 現代法学, 2011(5), 第157頁。等を参照されたい。

(11) 李国光編『最高人民法院關於民事訴訟的若干規定的理解与適用』, 中国法制出版社(2002年), 第471頁。又、最高人民法院民事審判庭第一庭『民事訴訟證據司法解釋的理解与適用』, 中国法制出版社(2002年)第231頁。を参照されたい。

(12) 畢玉謙『对我国法院採用証明妨碍制度審理親子關係糾紛案件的基本思考』, 法律適用, 2010(9), 第28頁。

(13) 「最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定」(法積[2019]19号)。

(14) 「最高人民法院關於適用中華人民共和國民事訴訟法的解釋」。2014年12月18日, 最高人民法院審判委員會第1636回會議により通過した。2020年12月23日, 最高人民法院審判委員會第1823回會議により第一回改正案を通過した。2022年3月22日, 最高人民法院審判委員會第1866回會議により第二回改正案を通過し, 2022年4月10日により施行。

(15) 「最高人民法院關於適用中華人民共和國民事訴訟法的解釋」第112条。及び「最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定」第48条。

(16) 「最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定」第66条。

(17) 「最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定」第99条2項。

(18) 「最高人民法院關於知識產權民事訴訟證據的若干規定」(法積[2020]12号)。

(19) 「最高人民法院關於知識產權民事訴訟證據的若干規定」第24条, 第25条。

(20) 湯維建, 許尚豪『建立拳証妨碍制度, 完善証據立法』, 証據学論壇, 2004(2), 第103-118頁。

(21) 例えば, 占善剛『証明妨害論——以德國法為中心的考察』, 中国法学, 2010(3), 第100-110頁。

(22) 畢玉謙『民事訴訟証明妨碍研究』, 北京大学出版社(2010年), 第227頁。

(23) 包水鋒『民事訴訟証明妨碍制度研究』, 厦門大学出版社(2011年), 第12頁。

要するに、中国における「証明妨害」とは、訴訟前または訴訟中において、当事者または第三者が作為的または不作為的に、故意または過失により、相手当事者が事実を証明できない、若しくは証明しにくくする行為を指す。証明妨害規則は、訴訟の公平を保障するために、証明妨害の法理に基づき、妨害行為に対し、その情状に応じて相応の不利な結果を加える法律規範である。証明妨害規則は法律規範として、調整の直接的な対象は証明妨害に関わる者の意志行為⁽²⁴⁾、すなわち人の行為であるため、「規則」を修飾する限定語「証明妨害」は、証明妨害規則によって調整された行為であると理解されるべきであろう。

2. 知的財産権侵害訴訟における証明妨害規則の立法目的

中国では、知的財産権に関する法律と司法解釈には(上に述べた民事訴訟証明妨害規則と統合した)証明妨害に関する統一規則は整えられておらず、民事訴訟証明妨害規則とは異なる法条項が各知的財産法において単独で規定されていることが、知的財産権侵害訴訟における証明妨害規則の立法目的の根本を探ることと関連が深い。

中国は、知的財産権侵害訴訟における「拳証難」⁽²⁵⁾問題を解決するために様々な試みを行い、民事調査令⁽²⁶⁾、裁判所による証拠の取調べの申請⁽²⁷⁾など多くの証拠収集、調査制度を設けているが、証拠所有者が自己の利益のために証拠収集に協力しないという問題が常に存在している。知的財産権侵害訴訟において、重要な証拠の多くは侵害者によって制御されているが、権利者が取得できる代替的な証拠は一般的に証明力が不足しており、証拠保持者は自分に不利な証拠を提出することを選択しないことが多い。権利者が証拠収集

に協力する措置がいくらあっても、証拠保持者が協力しないという問題を解決できなければ、無意味になってしまう。権利者の証拠収集の困難さと証拠収集の高コストということこそ、「拳証難」問題の解決を難しくしている背景となっている。

証明妨害が最も陥り易い危うさは、事実の真相の発見を阻害し、事実認定の不正確さをもたらす、妨害が双方の当事者を証拠把握において不平等な状況に置き、妨害された当事者の合法的権益を損なうと同時に、司法制度の最も基本的な価値である公平さをも損なうおそれがあるということである。しかし、相手方の当事者の故意または過失によって生じた一方の当事者の証明困難は、一般的な証明責任分配規則に従って、妨害された一方が不利な結果を負担し、妨害者はその不誠実な妨害行為によって、かえって責任を逃れてしまう。こうしたことは、妨害された側の合法的権益を損なうだけでなく、訴訟正義と裁判公正にも違反し、裁判所の公正性と権威性にも影響を与えてしまう。証明妨害の危険に対する認識が深まっているだけに、証明妨害規則の立法目的は、双方当事者間の公平な状態の早期の回復を目指すという目標から、「救済」、「制裁」、「予防」のための多様な目標に転換してきた⁽²⁸⁾。中国知的財産権侵害訴訟においては、証拠偏在現象が比較的良好に見られ、双方の当事者が証拠を収集できる状況に大きな差があり、侵害者の証明妨害行為は、権利者の「拳証難」を招く重要な原因の一つである。証明妨害行為により権利侵害者が権利侵害責任を逃れ、権利侵害行為から巨大な利益を得ることができる。近年、このような知的財産権侵害の状況がしばしば見られ、問題解決が困難になってしまい、権利者救済が果たせない場合には、イノベーションの促進に深刻な打撃を与え、中国の知的財産に関わる産業の発展と「創新駆動戦

(24) 孫国華主編『中華法学大辞典—法理学巻』、中国検察出版社(1997年)、第119頁。

(25) 中国語は「拳証難」と言う。立証することが難しいという意味。

(26) 調査令とは、当事者が民事訴訟に於いて客観的な原因で自分が必要とする証拠を取得できない場合、申請して人民法院の許可を得たことにより、人民法院が訴訟代理弁護士に命じて関係部門と個人に必要な証拠を収集する法律文書を指す。

(27) 『最高人民法院民事訴訟証拠に関する若干規定』において、以下の条件のいずれか一つを満たされる場合、当事者及びその訴訟代理人は、人民法院に証拠の調査収集を申請することができる、と規定している。

(一) 調査収集を申請した証拠は国家関係部門が保存し、人民法院が職権に基づいて調達しなければならない書類資料である。

(二) 国家秘密、商業秘密、プライバシーに関わる資料。

(三) 当事者及びその訴訟代理人が、客観的な原因で自ら収集できないその他の資料。

当事者及びその訴訟代理人は人民法院に証拠の調査収集を申請の際、書面申請書を提出しなければならない。申請書は被調査者の氏名又は会社名、住所地などの基本情報、調査収集する証拠の内容、人民法院による証拠収集の理由及び証明すべき事実を明記しなければならない。当事者及びその訴訟代理人が行う人民法院に対する証拠の調査収集申請は、遅くとも立証期限の満了の7日前に行わなければならない。

(28) See e. g. Shaffer v. RWP Group, Inc. 169 F. R. D. 19, 25 (E. D. N. Y. 1996) “An adverse inference charge serves the dual purposes of remediation and punishment.”; Turner v. Hudson Transit Lines, Inc. 142 F. R. D. 68, 75 n. 3 (S. D. N. Y. 1991)

略」⁽²⁹⁾を阻害したと指摘されている⁽³⁰⁾。中国は、知的財産権侵害訴訟における証明妨害規則の適用を推進する際、「制裁」を目的にして協調すると同時に、「救済」、「予防」という要素をも考慮していることがわかる。

II 証明妨害の適用に関する立法現状

1. 立法の現状

上に述べたように、中国では、証明妨害規則に関する条項は、民事訴訟に関する司法解釈や知的財産に係る法令、司法解釈に分散して規定されてきた。立法の面から見れば、証明妨害に関する条項は、2001年の「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」⁽³¹⁾第75条の規定による証明妨害制度の成立から、2015年の「最高人民法院による民事訴訟法の適用に関する解釈」⁽³²⁾第112条、2019年新「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」⁽³³⁾第45-48条、また知的財産法に関しては、商標法(2013年改正)⁽³⁴⁾第63条、2016年の「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈(二)」⁽³⁵⁾の第27条、特許法(2020改正)⁽³⁶⁾第71条4項などが挙げられる。

証明妨害制度とは、証明責任を負わない一方の当事者が、作為または不作為に依り、証明責任を負う一方の当事者が、その事実に対して主張する証明を阻害する場合、行為者はその妨害行為に相応の結果を負うべきであるという訴訟制度の一つである⁽³⁷⁾。証明妨害排

除とは、証明妨害が発生した場合、裁判所は一定の救済と制裁手段を講じることにより、民事訴訟に及ぼす証明妨害の危害を除去または軽減するために、当事者に一定の法的結果を負担するよう要求することをいう。このような証拠妨害行為を排除するために、「最高人民法院による民事訴訟法の適用に関する解釈」(2015年)第112条は、証拠を制御する一方の当事者が正当な理由なく、裁判所が証拠提出を命じた要求の実行を拒否した場合、裁判所は他方の当事者が主張した証拠の内容を真実と推定することと規定している。また、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」(2019年)の第48条、第95条、第99条第2項は、さらに書証に関する証拠妨害排除規則を詳細な規定を設けている。

2020年、中国最高人民法院によって公布された「最高人民法院による知的財産民事訴訟証拠に関する若干規定」の第24条⁽³⁸⁾、第25条⁽³⁹⁾は、知的財産権訴訟に対して、証明妨害を構成する客体を拡大し、知的財産権訴訟における証拠妨害排除規則の適用範囲を広げた、すなわち書証に限らず、民事訴訟法におけるすべての証拠をカバーし、そして不利な推定客体を、証拠内容から事実主張に昇格させた。また、その第12条⁽⁴⁰⁾、第13条⁽⁴¹⁾は、知的財産権証拠保全における証拠妨害排除行為について規定し、当事者が正当な理由なく協力を拒否し、証拠保全を妨害し、または証拠破壊行為を実施した場合、裁判所は証明妨害を構成すると判定し、それが不利な結果を負うことを確定することがで

(29) 「創新驅動戰略」中国共産党第十八回党大会は「科学技術革新は社会生産力と総合国力を高める戦略的支えであり、国家発展の全局の核心的位置に置かなければならない」と明確に提起し、中国が特色ある自主革新の道を歩み、革新驅動型發展戰略を実施することを強調した。「創新驅動戰略」には、次の二つの意味がある。第一に中国の未来の發展は伝統的な労働力や資源エネルギーの驅動ではなく、科学技術革新の驅動に依存しなければならない。第二に革新の目的は、發展を驅動することであり、ハイレベルな論文を發表することではない。

(30) 林広海、李劍、呉蓉「最高人民法院関于知識産権民事訴訟証拠的若干規定」的理解と適用、法律適用、2021(4)、第24-30頁。

(31) 同9。

(32) 「最高人民法院関于適用中華人民共和國民事訴訟法的解釋」(法積[2015]5号)。

(33) 同13。

(34) 中華人民共和國商標法、1982年8月23日、第五回全國人民代表大會常務委員會第24次會議により可決され、1983年3月1日より施行される。1993年、2001年、2013年、2019年により4回にわたって改正を行った。2019改正法は、2013年改正法と同様、第63条に在る証明妨害に関する文言は変わっていない。

(35) 「最高人民法院関于審理侵權專利糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)」(法積[2016]1号)。

(36) 中華人民共和國專利法、1984年3月12日、第六回全國人民代表大會常務委員會第4次會議により可決され、1985年4月1日より施行される。1992年、2000年、2008年、2020年に4回にわたって改正を行った。2020年改正法は、2021年6月1日より施行される。

(37) 張広良「拳証妨碍規則在知識産権訴訟中的適用問題研究」、法律適用、2008(7)、第16-17頁。

(38) 第24条 立証責任を負う当事者は、人民法院に対し書面で証拠を制御する相手当事者に証拠の提出を命じることを申請し、申請理由が成立した場合、人民法院は裁定を下し、提出を命じなければならない。

(39) 第25条 人民法院は法に基づいて当事者に関連証拠の提出を要求した時、当事者が正当な理由がなく提出を拒否、虚偽の証拠の提出、証拠を破壊またはその他の証拠使用不能の行為を実施した場合、人民法院は相手方当事者が、当該証拠に関連する証明事項の主張が成立したと推定することができる。

(40) 第12条 人民法院が証拠保全を行うには、有効な固定証拠を限度として、保全対象物の価値に対する損害と、証拠所有者の正常な生産經營に対する影響をできるだけ少なくしなければならない。

証拠保全が技術案に関連する場合は、現場検証調書の作成、図面の描画、写真撮影、録音、ビデオ、複製設計、生産図面などの保全措置をとることができる。

(41) 第13条 当事者が正当な理由なく協力を拒否、又は証拠保全を妨害して、証拠保全が不可能になった場合、人民法院は当事者が不利な結果を負うことを確定することができる。民事訴訟法第111条の規定状況を構成する場合は、人民法院は法に基づいて処理する。

きる。これらの規定から見れば、中国裁判所側は、知的財産権民事訴訟の証拠認定における特殊性を認めたこと、知的財産権侵害訴訟における「立証難」問題を、司法が解決する決意を表明したことが分かる。

知的財産権実体法から見ると、商標法は既に2013年に証明妨害規則を導入した。すなわち、人民法院は賠償額を確定する際、権利者が証拠提出に尽力したが、権利侵害行為に関連する帳簿、資料は主に権利侵害者が掌握している場合、権利侵害者に権利侵害行為に関連する帳簿、資料の提供を命じることができる。権利侵害者が帳簿、資料の提供を拒否し、若しくは虚偽の帳簿、資料を提供した場合、人民法院は権利者の主張と提供した証拠を参考にして賠償額を判定することができる⁽⁴²⁾。その後、「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈(二)」⁽⁴³⁾の第27条⁽⁴⁴⁾、(2020年改正)特許法第71条第4項、(2020年改正)著作権法第54条第4項も、同じような規定をしている。また、不正競争防止法の領域において、「最高人民法院による不正競争民事案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈」⁽⁴⁵⁾第17条の規定⁽⁴⁶⁾によれば、模倣行為、虚偽宣伝、商業誹謗、商業秘密侵害という4種類の不正競争行為の損害賠償額の確定方法は、特許権または商標権侵害の損害賠償額確定方法を参照するようになった。これによって、知的財産権の実体法は全面的に、特定の条件下で証明妨害規則を適用することを確立しており、裁判官の知的財産権侵害訴訟における適用判定に法的根拠を提供している。

2. 証明妨害行為の成否について、各法の規定の相違

中国では、証明妨害行為に対し、証明妨害規則を適

用するか否かについて、主に司法解釈や知的財産法によって規定されている。各法の適用順位から見れば、中国司法実務における「新法は旧法より優先する」原則に基づき、「民事経済裁判方式改革問題に関する若干規定」(1998)、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」(2001)、「最高人民法院による民事訴訟法の適用に関する解釈」(2015)、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」(2019)、「最高人民法院による知的財産民事訴訟証拠に関する若干規定」(2020)、「最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈(二)」等は、司法解釈の点では同じであるものの、適用の順位は当然最新のほうから行くべきであろう。

証明責任を負う当事者の義務から見れば、商標法と特許法は「権利者は立証に尽力した」と規定していることに対し⁽⁴⁷⁾、「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈(二)」は、「侵害者が得た利益に関する初歩的な証拠を、権利者がすでに提供した」と規定されている⁽⁴⁸⁾。ここでは両者とも権利者の立証義務を規定しているが、立証の程度に対する要求には違いがあることがわかる。又、「最高人民法院による民事訴訟法の適用に関する解釈」では、証明責任を負う当事者に対して、「尽力拳証」または「初歩的拳証」を要求するのではなく、裁判所への書面申請の提出を規定している⁽⁴⁹⁾。

証明妨害適用の法的効果を見ると、各法にも差がある。例えば、商標法は、「人民法院は、権利者の主張と提供した証拠を参考にして、賠償額を判定することができる」と規定されていることに対し、「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈(二)」は、「人民法院は、権利者の主張と提供した証拠に基づいて、侵害者

(42) 中華人民共和国商標法第63条を参照されたい。

(43) 「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)」(法釋[2016]1号)。2016年1月15日、最高人民法院審判委員會第1676次會議による通過した。2020年12月23日、最高人民法院審判委員會第1823回會議による改正案を通過し、2021年1月1日に施行された。

(44) 第27条 権利者が侵害行為により被った実質的損失の確定が困難である場合には、人民法院は、特許法第六十五條第一項の規定に基づき、権利者に対し、侵害者が侵害行為により得た利益を立証するよう求めなければならない。侵害者が得た利益に関する初歩的な証拠を権利者がすでに提供したにもかかわらず、特許権侵害行為に関連する帳簿、資料を主として侵害者が掌握している場合、人民法院は、侵害者に対して当該帳簿、資料の提供を命じることができる。侵害者が正当な理由なくして提供を拒否し、又は虚偽の帳簿、資料を提供した場合には、人民法院は、権利者の主張と提供した証拠に基づいて、侵害者が侵害行為により得た利益を認定することができる。

(45) 「最高人民法院關於審理不正競争民事案件應用法律若干問題的解釋」(法釋[2007]2号)。2006年12月30日、最高人民法院審判委員會第1412回會議により通過し、2007年2月1日に施行された。2020年12月23日、最高人民法院審判委員會第1823回會議による改正案を通過し、2021年1月1日に施行された。

(46) 第17条 反不正競争法第10条に定める営業秘密の侵害行為に対する損害賠償額を確定するにあたり、特許権侵害に対する損害賠償額の確定方法を参考にすることができる。反不正競争法第5条、第9条、第14条に定める不正競争行為の損害賠償額を確定するにあたり、登録商標専用権の侵害に対する損害賠償額の確定方法を参考にすることができる。

(47) 中華人民共和国商標法第63条。中華人民共和国特許法71条。

(48) 「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)」第27条。

(49) 「最高人民法院關於適用中華人民共和國民事訴訟法的解釋」第112条。

が侵害行為により得た利益を認定することができる」と定めている。両者は基本的に同じだが、まだわずかな違いがある。即ち、一つは「を参考にして…判定する…」、もう一つは「に基づいて…認定する…」となっている。また、「最高人民法院による民事訴訟法の適用に関する解釈」には、「人民法院は申請者が主張した書証の内容が真実であると認定することができる」と規定している。

Ⅲ 知的財産訴訟における証明妨害適用の構成要件

証明妨害規則の構成要件とは、法律規定が証明妨害行為とみなされる場合に備えられる共通要素をいう。知的財産権侵害訴訟における適用可能な証明妨害は、著作権法、商標法、特許法等の知的財産関連法及び知的財産権に関連する司法解釈に分散している。民事訴訟及び民事証拠に関連する司法解釈において、証明妨害は特殊な場合にも適用する余地があるが、これらの法律法規は証明妨害の要素の記述に対して若干異なるため、学界は構成要件に対しても、異なる認識を持っていることは言うまでもない。しかし多数存在する学説は、内容はほぼ一致しており、構成要素の詳細、即ちある要素がどの構成要素とされているかについてのみ議論があることがわかる。知的財産権侵害訴訟の実務においては、適用に関する具体的な指導が見出されていないが、改正知的財産諸法、司法解釈及び関連判例を踏まえて、証明妨害を構成するか否かを認める際に、以下の要件に注意しなければならない。

1. 主体と客体要件

証明責任を負わない当事者が証明妨害の主体要件に該当することについて、学界に於いては異論が存在しないが、訴訟に於いて、証明責任を負う当事者が証明妨害の主体的要件に該当するか否かについては、少なからぬ理論的論争がある。反対説は「自己主張の事実に関する証明を妨げる場合は、裁判所は自己責任の原則に基づいて不利な判決を出せばよい」⁽⁵⁰⁾と主張して

いることに対し、支持説は「証明責任を負わない当事者は訴訟においても反証を行う必要があり、証明責任を負う当事者は相手が反証を行う際に証明妨害行為を実施して相手の反証証明を困難にしたり、証明できなかったりする場合も、証明妨害を構成することができる」⁽⁵¹⁾という考えが見受けられる。しかし、中国著作権法第54条、商標法第63条、特許法第71条に規定されている証明妨害主体は「権利侵害者」であり、これらの法律における証明妨害の主要な立法目的は、証明責任を負わない当事者(即ち侵害者)が故意、過失により証拠を消滅させたり、証拠の提供を拒否したりすること(証明妨害)を解決しようということが明らかであろう。一部の事件において、妨害行為を直接行った行為者は被告自身ではなく、被告が支配または支配する事件外の第三者であり、例えば被告会社の従業員が裁判所の証拠保全措置を不法に妨害したり⁽⁵²⁾、裁判所によって保全措置を取った証拠を私的に違法に破壊した場合⁽⁵³⁾、裁判所は行為者を、妨害行為を行う(事件外)第三者と見なすのではなく、行為者と被告を一体と見なして、被告を不利とする訴訟の結果を負うことにさせた。このように、中国の知的財産権侵害訴訟の実務において、証拠については、侵害者は強く権利者は弱いという偏在問題が際立っているため、立法の目的から見ても権利者の立証能力および権利保護の強化に傾こうとしている。これらの観点から見れば、実務界や学界で証明妨害の主体は証明責任を負わない当事者に限られているという考えが、高い支持を得ている。

妨害証明の客体とは、どのような証拠の種類や証拠方法が妨害行為の作用対象になるかということを検討することを意味する。ドイツ法と日本法に於いては、特定の証拠(証明)方法についてのみを、証明妨害条項で規定していることに対し、台湾法に於いては証明妨害総則条項として、一般的にすべての証拠方法に適用できることを明文化している。中国に於いては妨害条項に適用される客体を制限していないため、民事訴訟法に規定されたすべての証拠種類に対して、理論的にはこの条項が適用される余地がある⁽⁵⁴⁾。ただ、文言からみれば、「最高人民法院による民事訴訟法の適用に

(50) 周慶, 李蔚「我国民事訴訟証明妨碍研究」, 証拠科学, 2018(1), 第29—45頁。

この説は、台湾法からの影響があったと思われる。台湾民事訴訟法によれば、証明妨害の主体要件に「当事者」という言葉を採用しており、文義解釈の観点から、台湾の現行法は証明妨害の主体を証明責任を負わない当事者に限定していないため、論理的に推論することによって、証明責任を負う当事者も証明妨害の主体になることができると考えられる。黄国昌「民事訴訟理論展開」, 北京大学出版社(2008年), 第242—243頁を参照されたい。

(51) 程書鋒, 余朝陽「論証明妨碍在知識産権訴訟中的適用与完善」, 電子知識産権, 2018(7), 第93—99頁。

(52) 福建省高級人民法院(2014)閩民終字第502号判決書。

(53) 最高人民法院(2019)最高法知民終379号判決書。

(54) 趙信会「民事訴訟証明妨碍及制裁措置之選択」, 証拠科学, 2019(5), 517—526頁。

関する解釈]及び「最高人民法院による知的財産民事訴訟証拠に関する若干規定」は、両方とも“書証”と規定しているものの、特許法、商標法及び著作権法は、“帳簿資料”と規定している。これらの“書証”及び“帳簿資料”に対応している法定証拠種類は直接説明されていないが、拡大解釈すべきであるという意見が多く見られる。即ち、伝統的な書証のみではなく、電子証拠などのような「類書証」の証拠も含まれる⁽⁵⁵⁾。実務上、侵害論段階で証明妨害を適用された判例の中で、ソフトウェアソースコード⁽⁵⁶⁾、サーバー⁽⁵⁷⁾、コンピューターデータ⁽⁵⁸⁾のような電子証拠、権利侵害製品⁽⁵⁹⁾、設備⁽⁶⁰⁾のような物証、ジュークボックスの曲⁽⁶¹⁾、録音録画⁽⁶²⁾のような視聴覚資料等が証明妨害の客体——証拠として認められた。ただ、侵害論段階で証明妨害を適用された判例の中で、特許法、商標法及び著作権法は、証明妨害の客体を“帳簿、資料”と定めているため、ほとんどの判決文において“帳簿資料”という表現をしている。

2. 前提要件：権利者は挙証に尽力した、若しくは初歩的な挙証を行った

中国では「主張する者が挙証責任を負う」という原則が民事訴訟における一般的な立証ルールとして認識されているが、「(証拠を)支配するものは挙証すべきである」という考えは、この立証ルールの補充規則として、特定の場合に適用されてきた。しかし、この補充規則を適用する場合に、前提条件として、権利者は証明する事実に対して、必要な挙証責任を負わなければならない。その時裁判所側は、権利者が積極的に挙証責任を果たすよう誘導しなければならない。そうしなければ、権利者は証拠提出不能によって、不利な結果を負うことになるだろう。権利者が必要な立証に尽力しても、事実を完全に証明できない場合にのみ、「(証

拠を)支配するものは挙証すべきである」という、挙証規則の適用余地が生じるであろう。例えば、2020年の“テンセント VS 微時空”事件で、「原告は訴訟を起こす前と訴訟期間中、インターネット上で、被告が事件に関与したすべての支付宝(アリペイ)プラットフォームの宣伝に関する取引記録の証拠を絶えず自ら収集し、裁判所に何度も調査令を申請して、権利侵害行為に関連する銀行口座番号、支付宝口座の資金往來の流れの記録を調査した……必要な挙証に尽力したと認める」⁽⁶³⁾という判決をした。

権利者が挙証に尽力したか、若しくは初歩的な挙証を行ったかどうかについては、実務的に状況を分けて具体的に判断することができる。権利者が権利侵害により製品の販売数量、収入若しくは利潤を推定できる必要な証拠を入手した場合⁽⁶⁴⁾、侵害者のすべての製品の販売数量、収入若しくは利潤を、侵害者が有している侵害製品の種類数量で割ることによって、凡その権利侵害製品の販売数量⁽⁶⁵⁾、収入若しくは利潤を推算することができるという早期の判旨も見出される⁽⁶⁶⁾。もし権利者がある期間内、ある支店、若しくはあるモデルにおける権利侵害製品の売上げ、収入若しくは利潤に関する証拠を入手すれば、侵害期間⁽⁶⁷⁾⁽⁶⁸⁾、全ての支店⁽⁶⁹⁾、有する全ての製品モデル⁽⁷⁰⁾における侵害製品の売上げ、収入若しくは利潤の凡そを推算することができる。もし、製品の売上げ、収入若しくは利潤に関する確かな証拠を入手不能の場合、権利者は侵害者に対し、侵害者が掌握している帳簿資料が権利侵害製品の売上げ、収入若しくは利潤等に関する事実の証明に、代替不可能性を有することを証明するべく、挙証に尽力したか、若しくは初歩的な挙証を行ったという要件を満たせる可能性がある⁽⁷¹⁾。

ここで「初歩的な挙証を行った」ことに関して、初歩的な証拠は会社営利に関する広告資料、ネットサイトの

(55) 何奕萱「論知識産権侵害訴訟中証明妨碍行為的構成」, 広西質量監督導報, 2021(5), 第203-205頁。

(56) 広東省深圳市中級人民法院(2016)粵03民終8200号判決書。

(57) 広東省深圳市中級人民法院(2018)粵0305民初13871号判決書。

(58) 広東省東莞市中級人民法院(2014)東中法知民終字第148号判決書。

(59) 江蘇省高級人民法院(2016)蘇民終1064号判決書。

(60) 河南省鄭州市中級人民法院(2017)豫01民初574号判決書。

(61) 北京市西城区人民法院(2015)西民初字第2376号判決書。

(62) 北京市西城区人民法院(2014)西民初字第2472号判決書。

(63) 広東省深圳市南山区人民法院(2019)粵03民初594号民事判決書。

(64) 福建省高級人民法院(2014)閩民終字第641号判決書。

(65) 浙江省杭州市中級人民法院(2004)杭民三初字第308号民事判決書。

(66) 北京市第二中級人民法院(2003)二中民初字第06284号民事判決書。

(67) 湖北省高級人民法院(2014)鄂民三終字第00775号民事判決書。

(68) 広東省高級人民法院(2013)粵高法民三初字第2号民事判決書。

(69) 浙江省高級人民法院(2008)浙民三終字第108号民事判決書。

(70) 広東省高級人民法院(2011)粵高法民三終字第326号民事判決書。

(71) 劉曉「証明妨碍規則在確定知識産権損害賠償中的適用」, 知識産権, 2017(2), 第55-63頁。

紹介、会社年末報告諸表等が含まれると考えられ⁽⁷²⁾、権利者の挙証責任をあまりに厳格にすべきでないという意見も見出される⁽⁷³⁾。

「権利者が挙証に尽力した」ことは、商標法などの知的財産権法証明妨害を適用するための必要条件である。当事者が適用を申し立てたが裁判所が適用を認めない判例の中で、裁判所が被告の権利侵害を認めない事件を除いて、「各被告が権利侵害により得た利益を証明する初歩的な証拠を提供していない」⁽⁷⁴⁾、「被告の権利侵害行為により受けた損失、または被告が権利侵害行為により得た利益を証明する証拠を提供していない」⁽⁷⁵⁾ということが証明妨害を適用しない一般的な理由であることがわかる。

3. 侵害行為に関連する帳簿資料は主に侵害者により掌握されていること

「最高人民法院による民事訴訟法の適用に関する解釈」第112条の解釈において、立証責任を負う当事者は証拠を提供して、書証が相手当事者に支配されている事実を証明する必要がある、あるいは法定、約束または習慣に基づいて、相手の当事者が証拠を保存、保管する義務があると明らかにする理由、または証拠を提出しなければならないと指摘した⁽⁷⁶⁾。最高人民法院の解釈によると、権利侵害行為に関連する帳簿、資料が主に権利侵害者によって掌握されているかどうかを判断する際には、以下の二つの方法があると考えられる。一つは、権利者は、権利侵害者が事実上、権利侵害行為に関連する帳簿資料を掌握していることに関する証拠を提供することができる、もう一つは、権利者は侵害者に対し、法定、約束または習慣に基づいて、侵害者が権利侵害行為に関連する帳簿資料を保存、保管する義務を負うことに関し、理由または証拠を提出

することによって、権利侵害者が権利侵害行為に関連する帳簿資料を掌握しているとする認定を求めることができる。

つまり「証明妨害者が証拠を掌握している」ことを証明するために、権利者は証拠が相手の当事者によって事実上制御されていること、若しくは相手の当事者が法定、約定、または習慣に従って証拠を保存する義務を負っているにも関わらず、その証拠がないと事実の立証ができないことを証明する必要がある⁽⁷⁷⁾。実務において裁判所は、当事者が証拠を制御する理由の多くは、その当事者が法定の証拠保存義務を負っていることに由来すると認定した。例えば、「李陽 VS 唐山宝翔化工製品有限公司特許権侵害紛争事件」⁽⁷⁸⁾の中で、被告の証拠保存義務は「中国安全生産法」⁽⁷⁹⁾に規定された、化学工業企業の生産記録と操作マニュアルの保管義務に由来するのである。これに対して、知的財産権法の証明妨害規則を適用する事件においては、証明妨害の客体が「権利侵害行為に関する帳簿資料」であるため、中国会社法、会計法などの法律の規定に基づき、当事者は会計帳簿、販売データなどの資料を保存する義務がある。これらの証拠を把握すべきであるため、裁判所は一般的に「権利侵害行為に関する帳簿、資料は被告が掌握する」と記述しているため、多くの事件は判決文の記述だけでは、原告が帳簿資料を被告に掌握されている証拠を提出したことがあるかどうかを確認することが難しい。少数の事件だけが、当事者が相手当事者の証拠を事実上掌握していることを証明したと見做される⁽⁸⁰⁾。

ここで、もし権利侵害者が国家機関、社会団体、会社、企業、行政法人団体などの組織であれば、中国「会計法」⁽⁸¹⁾と「会計档案管理方法」⁽⁸²⁾の規定に基づき、各組織は会計証明書、会計帳簿、財務会計諸表などの

(72) 上海知識産権法院(2017)滬73民初56号判決書。

(73) 宋曉明、王國、李劍「關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解(二)的理解與適用」,人民司法應用,2016(10)、第35頁。

(74) 廣東省中山市中級人民法院(2013)中中法知民初字第109号判決書。または、上海知識産権法院(2016)滬73民初374号判決書を参照されたい。

(75) 浙江省杭州市中級人民法院(2018)浙01民終4099号判決書。または、重慶市第一中級人民法院(2013)渝01民終第3531号判決書を参照されたい。

(76) 沈德咏主編「最高人民法院民事訴訟法司法解釋理解與適用」,人民法院出版社(2015年)、第372頁。

(77) 最高人民法院編者「最高人民法院民事訴訟法司法解釋理解與適用(上)」,人民法院出版社(2015年)、第372頁。

(78) 最高人民法院(2020)最高法民再183号判決書。

(79) 「中華人民共和國安全生産法」2002年6月29日、第9回全国人民代表大会常務委員会第28次会議により可決され、2002年11月1日に施行。2009年8月27日第11回全国人民代表大会常務委員会第10次会議により第1次改正案を通過し、同日施行。2014年8月31日第12回全国人民代表大会常務委員会第10次会議により第2次改正案を通過し、2014年12月1日より施行。2021年6月10日、第13回全国人民代表大会常務委員会第29次会議により、第3次改正案を通過し、同年9月1日より施行。

(80) 雲南省昆明市中級人民法院(2016)雲01民初1789号判決書。

(81) 「中華人民共和國會計法」1985年1月21日、第6回全国人民代表大会常務委員会第9次会議により可決され、1985年5月1日に施行。1999年10月31日第9回全国人民代表大会常務委員会第12次会議により第一回改正案を通過した。2017年11月4日第12回全国人民代表大会常務委員会第13次会議により第二回改正案を通過した。

(82) 「中華人民共和國會計档案管理弁法」2015年12月11日財政部、国家档案局令第79号公布、2016年1月1日より施行。

会計資料の設置と保管の法定義務を負っている⁽⁸³⁾。例えば、「路易威登商標権侵害事件」において、裁判所が上記のような旨の判決を下した⁽⁸⁴⁾。「安麟公司意匠権侵害事件」において、裁判所は、「関連法律規定及び会計基準に基づき、安麟社は上場企業として、完璧な財務諸表等を保管すべきであって、裁判所の求めに応じて関連財務資料を提供する義務がある」⁽⁸⁵⁾と判断した。それら保管義務のある資料の中、会計証明書と会計帳簿の保管期間は15年または30年で、年度財務会計報告書の保管期間は永久であるため、「VMI 荷蘭 VS 薩奇特許権侵害事件」⁽⁸⁶⁾のように、権利侵害者が上記組織である場合、権利侵害行為に関連する帳簿資料を掌握していると認定されるだろう。完璧な財務制度や財務資料等の保管義務があるにもかかわらず、もし、被告自身の原因によってこれらの資料を提供できない場合、「瑞鈞商標権侵害事件」⁽⁸⁷⁾のように、不利な判決を招く結果を負わなければならない。もし権利侵害者が個人事業主であれば、「個人事業主の帳簿作成管理暫定方法」⁽⁸⁸⁾の規定に基づき、帳簿作成条件に合致する個人事業主も帳簿、証明書などの資料の整備と保管の義務を負うべきである⁽⁸⁹⁾。帳簿を作成した個人事業主は、各種帳簿、記帳証明書、報告書、納税証明書及びその他の関連税金関連資料を10年間保存しなければならないため⁽⁹⁰⁾、権利侵害者が帳簿作成条件に合致する個人事業主であれば、権利侵害行為に関連する帳簿、資料を把握していると認定すべきであると考えられる。以上、いずれの場合にも権利侵害者は、権利侵害行為に関連する帳簿、資料が不可抗力により毀損、滅失したことを証明する証拠を提供する場合、権利侵害者は権利侵害行為に関連する帳簿、資料を把握していないと認定されることに対し⁽⁹¹⁾、その他の理由、例えば営業秘密⁽⁹²⁾、会社の規定⁽⁹³⁾及び非実際経営者⁽⁹⁴⁾等、理由により不提供でも可であることも認められる。権利侵害者が帳簿作成条件に合致しない個人

事業主または個人であれば、帳簿、資料を保存、保管する法定義務は負わないため、この権利侵害者は権利侵害行為に関連する帳簿資料を掌握していないと認定されることになる。

4. 当事者が証明妨害行為を行ったこと

「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」と「最高人民法院による民事訴訟法の適用に関する解釈」に基づき、「証拠を掌握しているが正当な理由がなく提供を拒否する」ことは、証明妨害行為を行ったとみなすべきであろう。ここで、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」に規定している証拠を掌握しているにも関わらず、正当な理由がなく提出を拒否することは、消極的不作為の証明妨害行為であり、作為的な類型行為を規定していないことは、立法上の一つ抜け道ではないかという意見も散見される⁽⁹⁵⁾。そのほか、「最高人民法院による民事訴訟法の適用に関する解釈」に規定されている「証拠の破壊、偽造」及び「証人の証言等を阻止」する行為も、証明妨害行為の様態に含まれる。

証明妨害行為の認定基準から見れば、商標法、特許法、著作権法及び「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈(二)」の規定に基づく「権利侵害行為に関する帳簿、資料は主に権利侵害者が掌握している」場合に、裁判所は権利侵害者に提出を命じ、「権利侵害者が正当な理由なく帳簿、資料の提供を拒否し、若しくは虚偽の帳簿、資料の提供をした」場合、権利侵害者は証明妨害行為を実施したと認定される。

裁判官の立場から見れば、客観的な要件として、証明妨害行為を有することは、積極的な作為行為と消極的な不作為行為に含まれ、真偽不明な状態に置かれた、事実解明と因果関係を有する当事者双方の紛争が訴訟開始から終えるまでの間に行った行為であるという上

(83) 「中華人民共和國會計法」第2条、第3条、第23条。「中華人民共和國會計檔案管理弁法」第2条、第6条。

(84) 広東省深圳市中級人民法院(2017)粵03民初662号民事判決書。

(85) 広東省高級人民法院(2018)粵民終1510号民事判決書。

(86) 江蘇省蘇州市中級人民法院(2016)蘇05民初780号民事判決書。

(87) 広東省東莞市第二人民法院(2015)東二法知民初字第123号民事判決書。

(88) 「中華人民共和國個體工商戶建賬管理暫行弁法」2006年12月15日、国家稅務總局令17号により公布、2007年1月1日により施行された。2018年6月15日に改正案を通過した。

(89) 「中華人民共和國個體工商戶建賬管理暫行弁法」第2条第1項。

(90) 「中華人民共和國個體工商戶建賬管理暫行弁法」第10条第3項。

(91) 劉小鵬「从新百倫案看我国商標侵權賠償原則的司法適用」, 知識產權, 2015(10), 第80頁。

(92) 広州知識產權法院(2015)粵知法商民終字第357号民事判決書。

(93) 広東省高級人民法院(2018)粵民終1132号民事判決書。

(94) 最高人民法院(2016)最高法民申2627号民事裁定書。

(95) 施覬文「民事訴訟證明妨碍制度的審視与完善」, 西部學刊, 2021(10), 第33-35頁。

記に述べた四つの要素をもたなければならないと指摘した⁽⁹⁶⁾。実務上において、“3M 商標権侵害事件”⁽⁹⁷⁾のように、一審と二審共に「被告は証明妨害行為を行った、且つ該当行為により侵害によって得た収益という事実解明の不能を招いた」と認めたことに対し、“猴菇商標権侵害事件”⁽⁹⁸⁾では、「被告は証明妨害行為があって、原告の証拠及び主張賠償金額を参考とすべきである」という意見も示した。よって、証明妨害行為に対し、事実解明と因果関係を有すること、若しくは事実解明の結果に影響を及ぼすことが重要な要素であると考えられる。しかし、“万通・博源意匠権侵害事件”⁽⁹⁹⁾においては、被告に対して、裁判所は「証明妨害行為があった」ことを認めたが、事実解明との因果関係を明らかにしていない。ここでは原告側は訴訟を起こす前に、行政保護ルートを利用して、地方知的財産局に意匠権侵害紛争の解決を申し立てたことや、被告側が自ら提供した権利侵害に係る商品(家具)の「統計表」について、信憑性を欠いたことなどを考慮して総合的に判断したかもしれない。また、2010年以前の事件、例えば“九牧商標権侵害事件”⁽¹⁰⁰⁾、“鈴木・三力商標権侵害事件”⁽¹⁰¹⁾の、「侵害者の一方的な証明妨害行為によって、権利者の(賠償金額等)主張が成立するという単純な直接推定は、必ずしも事実と一致することはない」という判旨によって、権利者の初歩的な立証(証拠)等に基づき、侵害者側の証明妨害があっ

たことは認められる。しかし事件に関連する証拠(既存証拠)と権利者の主張の間に大きな差があった場合、権利者が主張した賠償金額を認めることが必ず成立すると推定することはできない。むしろ“恒利商標権侵害事件”⁽¹⁰²⁾のように、これらの証拠が権利者の損失や侵害者が得た利益などに、間接的な立証として推定できることがより合理的であると思われる。

IV 課題および留意点

中国知的財産法に依れば、知的財産権侵害と認めた場合、損害額の算定について、端的に言えば、(権利者)実際の損失、(侵害者)権利侵害により得た利益、使用許可料、法定賠償の四つの方法が定められている。最高裁の「特許紛争案件の審理における法律適用の問題に関する若干の規定」⁽¹⁰³⁾、「商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」⁽¹⁰⁴⁾及び「著作権民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」⁽¹⁰⁵⁾等司法解釈も、実際の損失と権利侵害により得た利益の算定を具体的に規定しているが、実際に権利侵害によって権利者の製品の減少量については、確定することはほとんどできないため、裁判所は、通常①実際の損失＝権利侵害製品の売上×権利者製品の利潤⁽¹⁰⁶⁾、②権利侵害により得た利益＝権利侵害製品の売上×権利侵害製品単当たりの利

(96) 王剛「証明妨碍的認定及其排除規則探析」, 人民法院報, 2011年4月20日付け, 第7面。

(97) 浙江省高級人民法院(2015)浙知終字第152号民事判決書。

(98) 長沙市中級人民法院(2019)湘01民終168号民事判決書。

(99) 北京市高級人民法院(2015)高民(知)終字第1039号民事判決書。

(100) 湖南省高級人民法院(2007)湘高法民三終字第2号民事判決書。

(101) 長沙市中級人民法院(2003)長終民三初字第439号民事判決書。

(102) 広州知識産権法院(2016)粵73民終61号民事判決書。

(103) 「最高人民法院関于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」 2001年6月19日に、最高人民法院審判委員會第1180次會議により通過した。2013年2月25日最高人民法院審判委員會第1570次會議により、第一回改正案通過した。2015年1月19日に最高人民法院審判委員會第1641次會議により、第二回改正案を通過した。2020年12月23日に最高人民法院審判委員會第1823次會議により第三回改正案を通過し、2021年1月1日より施行。

(104) 「最高人民法院関于審理商標民事糾紛案件適用法律問題的若干解釋」 2002年10月12日に最高人民法院審判委員會第1246次會議により通過した。2020年12月23日に最高人民法院審判委員會第1823次會議により第一回改正案を通過し、2021年1月1日より施行。

(105) 「最高人民法院関于審理著作權民事糾紛案件適用法律問題的若干解釋」 2002年10月12日に最高人民法院審判委員會第1246次會議により通過した。2020年12月23日に最高人民法院審判委員會第1823次會議により第一回改正案を通過し、2021年1月1日より施行。

(106) 「最高人民法院関于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」第14条第1項:「特許法第65条に定める、権利者が侵害行為によって受けた実際の損失は、特許権者の特許に関する製品について、権利侵害により販売量が減少した総数に、特許に関する製品の単当たりの合理的利益を乗じた積に基づいて計算することができる。特許権者が販売量の減少総数を確定することが困難である場合は、侵害製品が市場で販売された総数に特許に関する製品の単当たりの合理的利益を乗じた積を、権利者が権利侵害により被った実質的損失とみなすことができる」
最高人民法院関于審理商標民事糾紛案件適用法律問題的若干解釋」第15条:「商標法第63条第1項に定める、侵害により受けた損失は、権利侵害により生じた権利者の商品の販売減少量又は侵害商品の販売量に当該登録商標商品の単当たりの利益を乗じた積に基づき計算することができる。」

「最高人民法院関于審理著作權民事糾紛案件適用法律問題的若干解釋」第24条:「権利者の実質的損失は、権利侵害による複製品の発行減少量又は侵害複製品の販売量に権利者の当該複製品発行の単位利益を乗じた積に基づき計算することができる。発行減少量を確定することが困難である場合は、侵害複製品の市場販売量に照らして確定する」

潤⁽¹⁰⁷⁾という計算方式を採っている。しかし、権利侵害製品の売上と、権利侵害製品単位当たりの利潤という情報は、通常侵害者側が掌握しているため、権利者にとっては実際の損失と権利侵害により得た利益を拳証するのは困難であって、参考にするべき使用許可料の規定もないので、法定賠償の方法によって損害賠償金を算定してしまう事件判決がたくさん下されている⁽¹⁰⁸⁾。2013年から2021年まで、知的財産に関する訴訟事件数は年々増加しており、当事者の拳証負担を軽減できることが期待されたが、「立証難」問題が依然として深刻な状況として存在する⁽¹⁰⁹⁾。残された課題、即ち外資企業等の観点からみる訴訟に係る場合の留意点を分析・整理しておきたい。

1. 知財訴訟における証明妨害の適用にかかわる課題

(1)「拳証に尽力」に関する判断基準

証明妨害の構成要件に関して中国の学界においては幾つかの説が存在しているが、まだ定着するに至っていない状態である。また、裁判所側の事件判決を考察・分析したところ、多くの判決は証明妨害の構成要件を論証する際に、証明妨害の結果要件、即ち「当事者が行った立証妨害行為は、裁判所が関連事実を明らかにできないことを招いた」という要件をはっきり表現し得ていないことによって、実務上、構成要件に関する表現が不足であるとの印象を与えた。また、前提要件としての「拳証に尽力」若しくは「初歩的な拳証」について、具体的な基準の把握が難しいことも指摘された。“三陽機車 VS 本田事件”⁽¹¹⁰⁾では、裁判所は「原告が第三者から公表されたデータに基づいて行った計算の方法は見積りであり、この見積りによって出た結論は実際の状況と等しいとは言えないが、拳証能力範囲内で拳証に尽力した」ことを認めたことに対し、“段

友蘆 VS 上海新光特許権侵害事件”⁽¹¹¹⁾では、裁判所は、特許権利者の売上の25%を被告が得た利益とする主張に対し、「積極的に拳証をしていない」として認めなかった。最近の判例から見れば、「拳証に尽力」と認めないケースの比率はあまり高くないが、証拠の様態は、①“深圳車網聯盟 VS 浙江淘宝商標権侵害事件”⁽¹¹²⁾のように、原告側は権利侵害に関する証拠のみ提出していたが、金額に関する証拠を提供していない場合；②“晋城市世紀冠群科貿 VS 高平市長平醉酒業・山西汾陽酒廠商標権侵害事件”⁽¹¹³⁾のように、原告側が自ら製作した諸表を証拠として提供したが、裁判所に認められなかった場合；③“北京雅宝名亨国際文化 VS 天津永聯音悦文化伝播放送権糾紛事件”⁽¹¹⁴⁾及び“佛山市南海貝豪生化 VS 杭州芋顔化粧品商標権侵害事件”⁽¹¹⁵⁾のように、原告側は商標許可使用料に関連する証拠を提供したが、権利者の実際の損失或いは侵害者(権利侵害による)が得た利益に関連する証拠を提供していない場合；④原告側は、被告のオンラインショップに掲載した権利侵害該当商品の販売記録、販売できる数量及び価格を証拠として提供したが、裁判所側は「オンラインショップにおける商品販売可能な数量について、オンラインショップ経営者が自ら記入、改正することができる上、且つ一緒に購入した他の商品の価格も含まれているので、実際の在庫数量とは言えず、権利侵害該当商品の販売数量とは認められない」(“路易威登馬利蒂 VS 広州市路路威行皮具商標権侵害事件”⁽¹¹⁶⁾)とする理由で、“永康市宝航噴塗設備 VS 林健明特許権侵害事件”⁽¹¹⁷⁾と“浙江中特機械科技 VS 浙江焯岡機械特許権侵害事件”⁽¹¹⁸⁾も「拳証に尽力した程度が不明である」と判断した場合；⑤原告は被告側の財務諸表や利益分配表などを提供したが、裁判所は「これらの諸表は該当侵害製品に対する証拠ではなく、且つ財務報告書に記載された日付は原告が購入した該

(107) 「最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」第14条第2項：「特許法第65条に定める、侵害者が権利侵害によって得た利益は、当該侵害製品が市場で販売された総数に、侵害製品の単位当たりの合理的利益を乗じた積に基づいて計算することができる。…」
「最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律問題的若干解釋」第14条：「商標法第63条第1項に定める、侵害により得た利益は、侵害商品の販売量に当該商品の単位当たりの利益を乗じた積に基づき計算することができる。当該商品の単位当たりの利益を明らかにできない場合は、登録商標商品の単位当たりの利益に照らして計算する」

(108) 張維「知識産権侵權獲賠額整体偏低」,「法制日報」2013年4月18日付け,第6面。

(109) 中国共産党中央弁公庁・国務院弁公庁「關於強化知識産権保護的意見」による。詳細は中華人民共和国中央政府サイド http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/24/content_5455070.htm (2022年8月22日最終アクセス)を参照されたい。

(110) 福建省高級人民法院(2014)閩民終字第641号判決書。

(111) 上海市第二中級人民法院(2014)滬二中民五(知)初字第3号民事判決書。

(112) 広東省深圳市羅湖区人民法院(2020)粵0303民初33236号民事判決書。

(113) 山西省高級人民法院(2019)晋民終327号民事判決書。

(114) 北京知識産権法院(2020)京73民終219号民事判決書。

(115) 浙江省杭州市中級人民法院(2019)浙01民終2878号民事判決書。

(116) 同84。広東省深圳市中級人民法院(2017)粵03民初662号民事判決書。

(117) 上海市第一中級人民法院(2017)滬民終100号民事判決書。

(118) 浙江省高級人民法院(2018)浙民終311号民事判決書。

当侵害製品の時期と一致していないため、権利侵害によって得た利益を証明することができない」(蔡朗春 VS 中山市益華広場実業特許権糾紛事件)⁽¹¹⁹⁾とする場合、以上五つの類型と考えられる。このような、「拳証に尽力」に対し、裁判所が認めた事件と認めない事件において、原告が提供した証拠を比較すると、裁判所間での認定基準が統一されていないことがわかる。例えば、上述の⑤の場合、提供された財務諸表という証拠について、購入した侵害該当商品の日付と同年度であれば、より容易に認めてもらえると思定されるが、財務諸表と購入した侵害該当商品の日付が同年度でないものも認められた判例⁽¹²⁰⁾も見出される。

また、「許可使用料に関する証拠は、“拳証に尽力”証拠とはならず、権利者の損失と権利侵害者の利益を証明する証拠だけが、“拳証に尽力”のために必要な証拠と見なす」(佛山市南海貝豪生化科技公司・杭州芋顔化粧品有限公司商標権糾紛事件⁽¹²¹⁾)という裁判所見解も出ている。字面から見れば、商標法、特許法及び著作権法に規定した「拳証に尽力」は主観的基準と思われるが、「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈(二)」に規定された「権利者は既に侵害者が侵害により得た利益に関する初歩的証拠を提供した」ことは、客観的な基準としてしか考えられない。権利者は侵害者に対し、具体的なデータを公的なルートから入手できないが、侵害によって利上げ、収入及び利潤を獲得したことを証明すれば、「拳証に尽力」若しくは

「初歩的な証拠を提供した」の要件を満たし、両要件について同じように解釈すべきであるという考えも存在する⁽¹²²⁾。“比登宝 VS 咸陽世紀金花商標権侵害事件”⁽¹²³⁾と“比登宝 VS 陝西省軍区軍人服務者商標権侵害事件”⁽¹²⁴⁾では、最高裁は「権利者の主張と提供された証拠を参考にして賠償金額を判定する際には、権利者から関連する証拠の提供を求めなければならない、即ち、当事者が拳証に力を尽くしても実質的な証拠を伴わなければ、“拳証に尽力”したとは認めない」という考えも示した。

また、最近、中国知的財産訴訟において、当事者の「商業化権利保護」現象の増加傾向が見られる。「商業化権利保護」とは、権利者は自ら或いは専門機関に委託して、同じ類型の侵害行為に対し多数の訴訟を起こすことをいい、著作権侵害事件においては、特に写真等の著作権紛糾がよく見られる。これらの特許権と商標権侵害事件においては、末端の小売業者が被告にされた例が多い⁽¹²⁵⁾。権利者の事情やコストなどを考慮して、一つの事件のために時間や経費をかけて侵害者の侵害行為や得た利益等に関する証拠の収集はしないために、生産ラインのように機械的に進めてしまう。賠償金額については裁判官の自由心証に依ってしまい、“視角中国系・漢華易美図像著作権紛糾事件”⁽¹²⁶⁾のように、実際の損失と権利者が得た利益に関する拳証が難しいか、又迅速に訴訟を結審したいかによって、拳証を真剣に行わず、自ら裁判官に法定賠償の方法の採用を申し出た場合もある。

(119) 広東省高級人民法院(2017)粵民終2887号民事判決書。

(120) 浙江省余姚市中級人民法院(2017)浙民初977号民事判決書。

(121) 同115。浙江省杭州市中級人民法院(2019)浙01民終2878号民事判決書。

(122) 同71。

(123) 同94。最高人民法院(2016)最高法民申2627号民事裁定书。

(124) 最高人民法院(2016)最高法民申2629号民事裁定书。

(125) 焦彦、石必勝、戴怡婷「降低維權成本 提高侵權代價——北京高院關於加大知識產權司法保護力度的調研報告」,「人民法院報」2015年4月23日付け,第8面。

(126) 漢華易美(天津)図像技術有限公司は、原告として訴訟を起した以下のすべて事件において、法定賠償の方式を採用するよう積極的に請求した。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初97号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初10号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初252号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初29号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初214号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初162号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初206号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初68号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初184号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初190号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初167号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初47号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初119号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初250号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初62号民事判決書。

天津市第三中級人民法院(2019)津03知民初51号民事判決書。

従って、実務上において、「尽力」したかどうかを判断する際には、様々な形が存在しており、時には主観的思い込みという一面も見えることで、実際の運用においては、合理的なバランスポイントの観点の基本として、権利者の「尽力」を認定する方法を模索すべきであろう。

(2)適用に関する手続きの問題点

証明妨害条項を設けた(上記)諸法のうち、「最高人民法院による民事訴訟法の適用に関する解釈」第112条のみが比較的詳細な、適用に関する手続きを規定しており、その後、改正「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」第45条から第48条の補充を経て、次第に“文書提出命令”に違反した場合には、証明妨害の手続きを適用、即ち、「証拠提出の申立て—相手当事者の意見聴取又は弁論—審査通過—証拠提出命令の裁定—適用に関する法的効果の釈明—証明妨害者への制裁」という手続きを取ることとなった。しかし、商標法、特許法、著作権法における証明妨害規則の適用に関する手続きは、いまだに具体的な規定が不足しているため、知的財産権訴訟における証明妨害規則の運用に於いては、さまざまな混乱が見られる。多くの判例判決の記載を考察した結果、主に次の四つの状況がある。

① 適用に関する手続きについて何の表記もなく、裁判所は証明妨害を直接適用した。

“浙江煜騰 VS 南京光威特許權紛糾事件”⁽¹²⁷⁾ 二審判決において、証明妨害の手続きについて何の表記もなく、裁判所は「浙江煜騰公司は一審裁判所に対し、財務帳簿等関連証拠を提供していないことを重要な参考要素として(証明妨害を)適用し、既存証拠に基づき賠償金額を確定する」とした。

② 申立、意見聴取または弁論、釈明手続きがなく、裁判所は当事者に直接関連証拠の提供を命じた。

“永康一恋商標權侵害事件”⁽¹²⁸⁾、“東莞万恒通 VS 東莞博源及北京博航—統意匠權侵害事件”⁽¹²⁹⁾のような少数の事件判決は、当事者が証明妨害適用の手続きを申立てたこと、または文書提出命令の申立てに関する釈明をしたかどうかについて記載せず、裁

判所は法廷で直接、相手当事者に証拠提出を命じた。商標法、著作権法、特許法及び「最高人民法院による知的財産民事訴訟証拠に関する若干規定」における証明妨害規則はいずれも、証拠提出を命じる申立時期を明確に規定していないが、「最高人民法院による民事訴訟法の適用に関する解釈」の規定を参考にすると、当事者は証拠提出期限が切れる前に裁判所に、文書提出命令の申立を提出しなければならない。しかし、現実的には複雑な知財訴訟事件において、裁判官は開廷を経ずに権利侵害が存在するかどうかを判断することは難しく、審理後に裁判所が権利侵害でないと認定すれば、前もって出された文書提出命令は、証拠所有者の訴訟コストと秘密漏れリスクを増加させる恐れがある⁽¹³⁰⁾。したがって、知的財産訴訟事件における証明妨害規則は知的財産権侵害訴訟の特殊性の影響を受け、民事訴訟における証明妨害手続きをそのまま適用することは必ずしも実務の必要に適應していない⁽¹³¹⁾。“上海点点樂 VS 上海犀牛及び暢夢商標權紛糾事件”⁽¹³²⁾に於いて、申立、意見聴取または弁論、釈明手続きがなく、裁判所は二審において、被告に対し証拠開示令の形で直接関連証拠の提供を命じた。裁判所は一般的に審理中に権利侵害が存在するという裁判官の自由心証を得てから、法廷で当事者に証拠を期間内に提出するよう命じるという形になっている。

③ 申立手続きは行っていないが、弁論、釈明及びそれらを命じる手続きを有している。

法廷で権利者から証明妨害の適用に関する申し立てはないが、裁判官から被告に対し、関連証拠の提出を告げ、また証明妨害に関するリスクや法的な効果などを釈明したという状況の判例がかなりの数で見出されている。“中策橡膠 VS 楊波及び浙江淘寶商標權侵害事件”⁽¹³³⁾に於いては、被告は裁判官の求めに応じないため、証明妨害と認められた。“哈爾濱麻雀 VS 哈爾濱美之雀商標權侵害事件”⁽¹³⁴⁾に於いては、裁判所は「哈爾濱麻雀社三年間の納税資料及び財務諸表の提出を何回も求めたが拒否されたことにより、挙証不利な結果を負わなければならない

(127) 上海市高級人民法院(2018)滬民終170号民事判決書。

(128) 上海市浦東新区人民法院(2018)滬0115民初53351号民事判決書。

(129) 広東省高級人民法院(2018)粵民終1832号民事判決書。

(130) 潘劍鋒、牛正浩「書証提出命令の理論革新与路径優化——以商業秘密侵權訴訟為切入点」, 北方法学, 2021(6), 第5-18頁。

(131) 蔣筱熙「証明妨碍排除規則在涉互聯網知識產權侵權訴訟中的應用——舉証責任与舉証能力的博弈」, 電子知識產權, 2021(12), 第54-64頁。

(132) 上海知識產權法院(2019)滬73民終130号民事判決書。

(133) 浙江省杭州市余杭区人民法院(2019)浙0110民初10233号民事判決書。

(134) 最高人民法院(2018)最高法民申1713号民事裁定書。

い」と判断した。また、「寧波興勝 VS 珠海格力及び広州晶東実用新案権侵害紛争事件」⁽¹³⁵⁾に於いては、裁判官は被告に対して、関連証拠の提出を命じ、且つ「提出資料に関する期限超過、拒絶、虚偽及び不完備な場合に関わる法的な効果を釈明した」。当事者が有名な、且つ注目される会社であるためなのか、広東省の裁判所も既にこの点に関して慣れが生じたのか、その理由が不明であるが、証明妨害の適用に関する手続きは、比較的正しく行われていたと感じられる。

“傑薄斯 VS 恒利(香港)等商標権及び不正競争紛争事件”⁽¹³⁶⁾の再審申立段階に於いては、傑薄斯社の、「一審の際、裁判官は閉廷後に弁護代理人に対し、本案について貴方が得た利益及び得た利益の多少に、再度挙証を行うか否かと尋ねたのみなので、商標法 63 条 2 項の規定に適用しない」という主張に対し、最高裁は、「明らかに、当事者の法律責任を重くするため、証明妨害のような条項を適用する際には、裁判所から当事者に対し、どのような証拠を提供するか、これらの証拠の提供を拒むと生じる法律効果についての釈明をしなければならない」と示したことによって、証明妨害の適用に関する釈明の手続きは不可欠であろうと考えられる。

北京の裁判所で審理された“王曉亮及び北京秀潔公司 VS 美巢集団商標権侵害事件”⁽¹³⁷⁾の一審段階に於いては、裁判所は北京秀潔公司に対して、得た利益に関する証拠の提出を求めなかった、また、その提出の「責令」(命じること)という意思表示もしなかった理由を問題として、北京秀潔公司が上訴した。二審の北京高級人民法院は、「商標法第 63 条 2 項に対し、以下のように理解すべきである。権利者が挙証に尽力したとすれば、権利者は挙証に尽力した限り裁判所は、書面に依るとは限らない方式で明確な告知を通じて、権利者が提供すべき証拠の種類、範囲、内容、及び提出を拒否すると及ぼすであろうと予測される法的結果、即ち裁判所は、権利者の主張と提供した証拠を参考にして、賠償額を判定することができること等を、明確に知らしめることがで

きるようにしなければならない」という判旨を下した。“深圳微信食品公司 VS 小小樹(深圳)公司商標権侵害事件”⁽¹³⁸⁾も同じ見解の判旨を下した。“厦門厦工公司 VS 莱州厦工公司商標権事件”⁽¹³⁹⁾に於いては、裁判所は被告に対し、(夫婦二人だけの会社なので)得た利益に関する帳簿資料を提出できるか否かについて「尋問」したという。証明妨害の適用に関する「責令」という命令を出す方法は書面の形に限らず、電話等の方式でもできる。また、裁定の形式で命じたものもあれば、法廷に於いて、口頭で命じたものもあってさまざまな形を取り、「責令」という命令の手続きには、絶対性と統一性が欠けている。だが、「最高人民法院による知的財産民事訴訟証拠に関する若干規定」に於いては、すでに裁定の形で証拠保持者に証拠提出を命じなければならないことを明確に規定しており、今後「責令」という命令の出し方の混乱状況は改善される方向に向かうであろう。

④ 弁論及びその説明に関する手続きはないが、申立、釈明及び提出命令の手続きを行った。

一部の判決を見れば、権利者から侵害者に対し、裁判所に権利侵害に関する証拠の提出を申立てた後、被告の弁論や説明などの手続きを見出せず、裁判所は被告に対し証拠の提出命令を下したが、被告がその命令を拒否した場合、証明妨害と認めている。例えば、“南京億華公司 VS 無錫濟民公司商標権侵害事件”⁽¹⁴⁰⁾はこの事例であった。“広東美的公司 VS 寧波奧克斯公司等実用新案権侵害事件”⁽¹⁴¹⁾の場合にも、被告は正当な理由がなく裁判所の命令に応じないことで、裁判所は一審と二審共に証明妨害であると認めた。“深圳四季優美公司 VS 広州皇健医薬公司商標権侵害事件”⁽¹⁴²⁾に於いては、被告は裁判所に求められた「得た利益に関する帳簿資料等証拠を提供せず、証明妨害と構成する」と判断した。

“潘広松、広東捷成工機械有限公司商標権侵害事件”⁽¹⁴³⁾に於いては、「原告が挙証に尽力したにも関わらず、裁判所が損害賠償金を確定できない場合、被告に対し侵害行為に関連する帳簿資料の提出を命じ、その命令に応じない場合、原告側の主張及び提

(135) 同 93。広東省高級人民法院(2018)粵民終 1132 号民事判決書。

(136) 広東省高級人民法院(2017)粵民再 288 号民事判決書。

(137) 北京市高級人民法院(2017)京民終 335 号民事判決書。

(138) 北京市高級人民法院(2019)京民終 332 号民事判決書。

(139) 江西省高級人民法院(2018)贛民終 15 号民事判決書。

(140) 上海知識産権法院(2017)滬 73 民終 299 号民事判決書。

(141) 広州知識産権法院(2015)粵知法專民初字第 586 号民事判決書。及び広東省高級人民法院(2016)粵民終 1389 号民事判決書。

(142) 広州知識産権法院(2017)粵 73 民初 2103 号民事判決書。

(143) 広東省佛山市人民法院(2018)粵 06 民終 6910 号民事判決書。

供した証拠を参考にして賠償金額を確定すべきではないか」という見解に対し、一審裁判所は被告に対し帳簿資料の提出命令を下していない、二審裁判所は「商標法第63条第2項の適用については、“……しなければならない”ではなく“……することができる”なので、裁判所は状況によって資料提出を命じることができるが、資料提出を命じないこともできる」という見解を示したことは看過できない。

2. 原告の立場からみる訴訟の際の留意点

(1) 関連証拠の提出命令に対し、拒否した理由について

実務において、裁判所の関連証拠の提出命令に対し、被告側には、提出しない若しくは提出できない様々な理由が見受けられる。主に以下の理由が挙げられるが、殆どの理由が裁判所に認められていないことに留意すべきであろう。

- ① 当事者は自社が民営中小企業であるため、財務帳簿の管理制度が完備されていないという理由で、提供できない若しくは全体的な帳簿資料の提供ができないことが多い。このようなケースの事件は、“六福集団 VS 六六福公司等商標権侵害事件”⁽¹⁴⁴⁾、“三菱電機株式会社 VS 台州迪奧電器有限公司と上海皆成電器有限公司商標権侵害事件”⁽¹⁴⁵⁾、“廈門厦工公司 VS 莱州厦工公司商標権侵害事件”⁽¹⁴⁶⁾、“昆山瑞鈞公司 VS 東莞瑞鈞公司商標権侵害事件”⁽¹⁴⁷⁾等が挙げられる。証明妨害の適用を逃がれるために所謂“正当な理由”を持ち出した事例が少なくない。
- ② 関連する証拠は営業秘密に及んでいるため、提供できないということを利用して。このようなケースも少なくなく、“王建平・広州市美譽化粧品有限公司 VS 欧萊雅(中国)有限公司・広州友誼集団商標権侵害紛糾事件”⁽¹⁴⁸⁾が挙げられる。
- ③ “寧波奧勝公司 VS 珠海格力公司・広州晶東公司 実用新案権侵害事件”⁽¹⁴⁹⁾に於いては、奧勝公司是、「自社の規定により、関連証拠の提供が適切でない」と理由を申立てたが認められなかった。

- ④ (訴えられた)侵害製品は自社の主要な製品ではないため、単独で財務帳簿を作成していないことを理由として、関連証拠の提出命令に応じなかったケースも見出される。例えば“福建安麟公司 VS 余德煌意匠権侵害事件”⁽¹⁵⁰⁾に於いては、福建安麟公司是「自社の主な商品はドア及びエレクトロニクスであって、訴えられた製品は自社の主要製品ではない、よって独立した財務帳簿の作成をしていない」という拒否理由を申立てた。

(2) 知財訴訟における証明妨害の適用が及ぼす法的な効果

証明妨害規則の適用の際、被告が主観的に証拠の提供を拒否するか、客観的に証拠を提供できないかを区別することが、最も困難な点であると考えられる。たとえ被告が立証に尽力したとしても、原告の主張が成立したと直接推定することはできない。従って、証明妨害規則は証拠開示制度と同時に適用される場合がしばしば見られる。つまり、侵害者が裁判所の命令に応じなければ、被告の主観的な拒否という証拠であるとし、裁判所は証明妨害を適用する余地が生まれてくる⁽¹⁵¹⁾。実務上、現行法の規定に基づき証明妨害を適用した場合、権利者の主張と証拠に依って、損害賠償金額を確定する方法について、各地の裁判所は異なる見解と結果を出していることに留意⁽¹⁵²⁾、参考にして頂きたい。

- ① 権利者の主張により侵害者が(権利侵害により)得た利益を認定する
“傳敏 VS 吉林音像公司等著作権紛糾事件”⁽¹⁵³⁾に於いて、原告側が権利侵害に係る図書冊数は3万部であるとする主張に対し、被告は3千部しかないと主張した。裁判所は被告に対し、原告の申立によって権利侵害に係る図書の印刷依頼書の提供を命じたが、被告は正当な理由なく提供せず、裁判所は証明妨害と判定し、権利侵害図書は3万部と見なして賠償金額を算定した。“本田技研会社 VS 三陽機車公司意匠権侵害事件”⁽¹⁵⁴⁾も、被告は権利侵害製品の生産、販売及び得た利益に関する証拠を提供しない

(144) 広東省高級人民法院(2019)粵民終957号民事判決書。

(145) 上海知識産権法院(2016)滬73民初385号民事判決書。本件は、既存証拠により、権利侵害によって得た利益を確保することができたため、裁判所は最終的に証明妨害を適用しなかった。ただし、当事者の関連証拠の提出を拒否したことを参考要素にした。

(146) 同139。江西省高級人民法院(2018)贛民終15号民事判決書。

(147) 同87。広東省東莞市第二人民法院(2015)東二法知民初字第123号民事判決書。

(148) 同92。広州知識産権法院(2015)粵知法商民終字第357号民事判決書。

(149) 同93。広東省高級人民法院(2018)粵民終1132号民事判決書。

(150) 同85。広東省高級人民法院(2018)粵民終1510号民事判決書。

(151) 欧陽福生「侵害知識産権懲罰的賠償数額の確定——談民法典第1185条適用の困境」, 電子知識産権, 2020(10), 第74—83頁。

(152) 姚志堅, 柯胥寧「知識産権訴訟中証明妨碍制度的適用与完善——以侵權損害賠償認定為視角」, 人民司法, 2020(19), 第19—23頁。

(153) 江蘇省無錫市中級人民法院(2015)新知民初字第0016号民事判決書。

(154) 同110。福建省高級人民法院(2014)閩民終字第641号民事判決書。

ため、裁判所は原告の88万円の賠償金の請求を支持した。この2つの事件はいずれも推定主張成立認定賠償額を採用しており、その中で、前者の裁判所は権利侵害利益計算に影響する具体的な要素が真実であると推定したことに対し、後者の裁判所は権利者の損害賠償主張が真実であると直接推定した。

② 原告の主張と証拠を参考にして、賠償金額を適宜判断する

中国で大変注目された“陳喆 VS 余征等著作権紛糾事件”⁽¹⁵⁵⁾の場合、被告は営業秘密に係わるということを理由として脚本契約及び(ドラマの)放送契約の提供を拒否したため、裁判所は証明妨害と認定した上で、該当作品の種類、価値、影響力等の要素に基づき賠償金額を確定した。本件の判決を見れば、損害賠償の判定について裁判官の自由裁量説を採っていることがわかる。即ち、権利者から提供された証拠を参考にしたことである。この事件に関して、注意して頂きたいのは、判決が下されたのは、著作権法が改正される前の、証明妨害規則を定めていない時期であって、当時裁判所は、商標法の規定を参考にして証明妨害の適用を通じ、損害賠償金額を算定したわけであった。著作権侵害事件に証明妨害を適用した場合、原告側の主張と証拠を参考にして確定するという判定手法が、その後の事件及び改正著作権法への証明妨害の導入等に大きな影響を与えた。

③ 法定賠償の最高額にて賠償金額を確定する

“振華化工公司 VS 嘉陵化学製品公司特許権侵害事件”⁽¹⁵⁶⁾に於いては、裁判所は被告に対し、付加価値税領収証等財務相資料の提出を命じたが、被告は提供せず、証明妨害と認めた。侵害行為の関連要素に基づいての計算ができないため、法定賠償の最

高額の損害金額を命じた。

(3)提供された証拠について

既存の案件から見れば、証明妨害行為の客体要件として構成される証拠は、主に書証、物証、電子データ、視聴資料などの多様な種類を含むことがわかる。これらを適用証明妨害規則として適用した事件のうち、通常、原告が提供した証拠としては、①被告の公式サイトまたはネットショップにおける権利侵害製品の販売価格、在庫、販売記録⁽¹⁵⁷⁾；②被告会社の年次報告書、公式サイトに開示された販売、利益データ及び被告会社の生産経営状況等が書かれており、その財務状況を把握できる新聞記事⁽¹⁵⁸⁾；③被告と、第三者の関連製品の取引契約⁽¹⁵⁹⁾；④被告会社の商標権侵害の疑いがあるアプリケーションのダウンロード料金及び会費価格⁽¹⁶⁰⁾；⑤被告会社経営者の個人支付宝(アリペイ)口座、明細⁽¹⁶¹⁾等が含まれている。従って、権利侵害された場合、原告の立場で訴訟を起こす際には、これらの証拠を事前に掴むことが重要である。

また、個別の証拠種類に関して、最近の実務上で、原告は保険契約書原本⁽¹⁶²⁾、決済書原本⁽¹⁶³⁾、帳簿原本⁽¹⁶⁴⁾、借用書原本⁽¹⁶⁵⁾、契約書原本⁽¹⁶⁶⁾、コスト審議・決定書原本⁽¹⁶⁷⁾等の提供を拒否したが、その複写を提供した場合、裁判所は「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」の規定⁽¹⁶⁸⁾を借りて、写真も含む複写の信憑性を認定する流れになっている。このような見解は、ドイツ民事訴訟法典第427条の規定に近似しているが、今後より明文化することが期待される⁽¹⁶⁹⁾。

(155) 北京市第三中级人民法院(2014)三中民初字第07916号民事判决书。

(156) 重慶市高级人民法院(2009)渝高法民終字第70号民事判决书。

(157) 以下の事件判決からこの旨としての証拠を見られる。

広東省高级人民法院(2018)粵民終1484号民事判决书。

広東省高级人民法院(2018)粵民終1834号民事判决书。

山東省済南市中級人民法院(2018)魯01民初1481号民事判决书。

最高人民法院(2019)最高法知民終147号民事判决书。

最高人民法院(2019)最高法知民終105号民事判决书。

(158) 広東省高级人民法院(2018)粵民終1510号民事判决书。又は、上海知識産権法院(2016)滬73民初385号民事判决书。

(159) 山東省高级人民法院(2016)魯民終2416号民事判决书。

(160) 北京知識産権法院(2020)京73民終1557号民事判决书。

(161) 広州知識産権法院(2015)粵知法商民初字第59号民事判决书。

(162) 広東省広州市中級人民法院(2020)粵01民終11597号民事判决书。

(163) 貴州省貴陽市中級人民法院(2020)黔01民終6807号民事判决书。

(164) 新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州中級人民法院(2020)新23民終1188号民事判决书。

(165) 遼寧省朝陽市中級人民法院(2020)遼13民終1298号民事判决书。

(166) 甘肅省定西市中級人民法院(2020)甘11民終635号民事判决书。

(167) 新疆生産建設兵団第八師中級人民法院(2020)兵08民終590号民事判决书。

(168) 「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」第95条。

(169) 周翠「举证妨碍規範的解釈与完善」, 当代法学, 2022(1), 第136 - 148頁。

終わりに

賠償金額が確定すると理解すればよいだろう。

中国知的財産権侵害訴訟事件に於いて、証明妨害規則を適用する場合、一般的な証拠規則に従い、双方の当事者間の攻防のバランスを維持しなければならない。構成要件に従って証明妨害規則を正しく適用することで、「立証難」の問題を解決することが肝要であるが、現実的には構成要件に該当する基準に関する度合い等を整備する必要がある。関連する判例の考察、分析を踏まえて、以下のまとめを認識しておきたい。

まず、証明妨害の構成要件について、第一に、商標法、特許法、著作権法及び知的財産権に関する司法解釈に基づいて、権利者に「挙証に尽力」又は「初歩的挙証」を求めることは、侵害者が掌握している帳簿資料が、事件解明に対して立証に不可代替性を有することであるか否かを判断するためである⁽¹⁷⁰⁾。即ち、権利者は、侵害者が権利侵害を通じて販売数量、収入または利益を得た、しかもこれらの情報の正確なデータは公的なルートから得ることができない、ということを証明すれば、「挙証に尽力」又は「初歩的挙証」を満たすことができると考えられる。第二に、権利者は、侵害者が実際に権利侵害行為に関連する帳簿資料を掌握していることを証明する証拠を提供することができ、また、侵害者が法定、約束または習慣的にこれらの帳簿資料を保存、保管する義務があることを説明する理由、または証拠を提出することができる。第三に、権利侵害者は正当な理由があれば、掌握している帳簿資料を提供しないことが可能である。単純に帳簿資料は商業秘密であって、証拠を提供しないことが正当な理由とはならないが、侵害者は裁判所に対し保護措置をとる方法で、帳簿資料を提供することを申立てることができる。第四に、実務上で、権利者の実際の損失、侵害者が得た利益及び許可使用料が確定される際に証明妨害の適用ができるが、法定賠償金額が確定する際に、証明妨害の適用が殆ど見出されていない。知財訴訟事件において、法定賠償の最高額にこの適用ができるか否か、大きな焦点になると考えられる。

つぎに、証明妨害の適用が及ぼした法的な効果に関して、知的財産諸法及び関連解釈に規定された「権利者の主張及び提供した証拠を参考にして、賠償金額を確定する」ことは、権利者の主張、侵害者が掌握している帳簿資料の内容が真実であるとの推定、そして提供されたその他の証拠にも基づき、総合的に判定して

(170) 劉曉「知識産権損害賠償中証明妨碍規則的成本收益分析」, 証拠科学, 2016(5), 第 567 - 575 頁。

試験実施後の試験問題の保存と著作権の制限規定

齋藤 崇^(*)

大学等では、入学試験をはじめとして、学期末試験など、さまざまな試験が実施されており、当該試験においては、著作権の制限規定である36条1項が適用されることがある。ところで、試験実施後に試験問題を保存する行為には、印刷された紙媒体の試験問題のまま棚などで保存する行為だけでなく、PDFのようなデジタルデータとして保存する行為もあり得よう。すなわち、デジタルデータとしてオンライン・ストレージ上などに保存しておき、次年度の作問のために作問者・関係者がオンライン上で共有することもありうる。しかし、36条1項の条文上、試験実施後の取り扱いについては想定されていないように見える。そこで、本稿では、試験実施後の試験問題の保存、とくにデジタルデータとして保存し、作問者・関係者で共有する行為について、36条1項の射程に関する考察を行う。また、36条1項だけでなく、試験問題に係るその他の著作権の制限規定からみた考察も併せて行う。

(目 次)

- I. はじめに
- II. 試験問題としての複製等(著作権法36条1項)
 - 1. 著作権法36条1項の概要
 - 2. 「目的上必要と認められる限度」に関する解釈
 - 3. 「ただし書き」に関する解釈
- III. 著作権法36条1項の射程に関する考察
- IV. 試験問題に係るその他の著作権の制限規定
 - 1. 引用(著作権法32条1項)
 - 2. 学校その他の教育機関における複製等(著作権法35条1項)
- V. おわりに

I. はじめに

大学等では、入学試験をはじめとして、学期末試験など、さまざまな試験が実施されている。

いわゆる試験に該当するものは、とりわけ入学試験は、試験本番までその問題の内容自体、通常はその作問者・関係者しか知らないことが多い。もっとも、他人が執筆した論文・英文・新聞記事などの著作物を用いる場合、原則としてそれらの著作物の著作権者の許諾を得る必要がある。しかし、著作権者の許諾を得るということは、どのような問題が出題されるのかということが、少なくとも当該著作権者には知られてしまうことになり、その内容が外部に漏えいしてしまいか

ねない。

このような事態に対応するため、他人の著作物を試験問題として利用する場合には、著作権の制限規定である36条1項(なお、本稿において示す条文は、すべて著作権法の条文を指す。)が適用されることによって、当該著作物については無許諾利用が認められている。

ところで、試験を実施するために、試験問題自体は紙媒体にて印刷物を作成し、受験者に配布することがほとんどであろうが、その保存にあたっては、印刷された紙媒体の試験問題のまま棚などで保存する行為だけでなく、PDFのようなデジタルデータとして保存する行為もあり得よう。すなわち、コロナ禍の現状も相俟って、デジタル化・ネットワーク化が進んでいる現在では、たとえば、試験問題をPDF化し、デジタルデータとしてオンライン・ストレージ上などに保存しておき、次年度の作問のために作問者・関係者がオンライン上で共有することもありうるからである。デジタル化・ネットワーク化が進んでいる現在では、印刷された試験問題を棚などに保存し、その印刷物のまま作問者・関係者の閲覧に供するよりも、PDFのようなデジタルデータとして閲覧に供することができるほうが、利便性が高いと思われる。

しかし、試験実施後に試験問題をデジタルデータとして保存する行為が、36条1項の適用対象となるかどうかについては必ずしも明らかではなく、条文上はその適用対象とはならないようにも見える。

そのゆえんとして、36条1項は、あくまでも試験

(*) 日本大学法学部助教

問題の秘密性にウェイトを置いているという点や⁽¹⁾、試験で出題された問題を集めて過去問題集を作成したり、ホームページ上に掲載したりするような場合には、36条1項が適用されず、著作権者の許諾を得る必要があるという点もあげられる⁽²⁾。

とはいえ、試験実施後の試験問題の利用態様としては、上記の后者⁽³⁾のような利用態様が一般的に想定されているが、そうとはいいたくない内部利用の場合にまで、36条1項の射程を厳格に限定する必要があるかといわれれば、疑問が生じよう。後述のように、36条1項が適用され作問された試験問題について、試験実施後にその残部が許容されるのであれば⁽⁴⁾、PDFのようなデジタルデータとして保存しておく行為も許容されるのではないかと考えられるからである⁽⁵⁾。

そこで、本稿では、試験実施後の試験問題の保存、とくにデジタルデータとして保存し、作問者・関係者で共有する行為について、36条1項の射程に関する考察を行う。また、36条1項だけでなく、試験問題に係るその他の著作権の制限規定からみた考察も併せて行う。

Ⅱ. 試験問題としての複製等(著作権法36条1項)

1. 著作権法36条1項の概要

著作権の制限規定のうち、36条1項では、「公表された著作物については、入学試験その他の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで

ない。」と規定されている。つまり、試験・検定のための利用であれば、他人の著作物の無許諾利用(複製・公衆送信)が認められている。

まず、著作権の制限規定の1つとして、36条が創設された経緯について紹介する。その経緯については、次のように説明されている。

「旧法には、本条に相当する規定はなく、現行著作権法で新設された規定である。もっとも、旧法下でも試験問題として著作物を複製することは、一般に著作権者の許諾を得ずに行われていたようである⁽⁶⁾。』⁽⁷⁾

また、平成15年の著作権法改正によって、36条1項が適用される利用態様として、複製に加えて公衆送信が追加された⁽⁸⁾。その経緯については、次のように説明されている。

「改正前の著作権法第36条では、入学試験等の試験や検定の問題として利用することが必要な場合について、既存の著作物を例外的に無許諾で「複製」「譲渡」できることとされている。

しかしながら、遠隔教育等の場合において、インターネット等を使用して試験を行うことが可能となっており、このような場合には、既存の著作物を「公衆送信」することが必要となってきた。

インターネット等を使用したこのような試験においても、印刷物による試験と同様に、試験の公正を確保するためには、問題として利用する著作物の権利者に事前に連絡して許諾を得ることが、不適切である場合が多い。

このため、試験問題としてインターネット等で公衆送信する場合についても、既存の著作物を例外的に無許諾で利用できることとしたものである。』⁽⁹⁾

(1) 中山信弘『著作権法[第3版]』(有斐閣, 2020年)420頁を参照。ちなみに、同文献同頁では、「ただ秘密性の要求と市場への影響のいずれの要素を重視するかによって、侵害の判断基準が異なってくるであろう。」と述べられており、その点に関する検討を踏まえたうえで、同文献同頁では、「しかし入試問題等を特別に扱う理由はやはり秘密保持の必要性にあると考えるほうが著作権法体系全体と整合的であろう。」と述べられている。

(2) 加戸守行『著作権法逐条講義 七訂新版』(著作権情報センター, 令和3年)329頁を参照。

(3) 加戸・前掲註(2)329頁を参照。

(4) 上野達弘編『教育現場と研究者のための著作権ガイド』(有斐閣, 2021年)154頁[横山久芳]を参照。

(5) 本稿では、あくまでも、36条1項のもとでこのような利用行為が可能かどうかについて検討を行う。そのため、別途、著作権者の許諾を得るような場合には、本稿の内容とは無関係のものとなる。

(6) 小倉秀夫＝金井重彦編『著作権法コンメンタル』(レクシスネクシス・ジャパン, 平成25年)673頁[金井重彦]。なお、本引用文献は、本稿で引用した半田正夫＝松田政行編『著作権法コンメンタル 第2版[26条～88条]』(勁草書房, 2015年)303頁[九石拓也]において引用されているものであるため、併せて記述した。

(7) 半田ほか・前掲註(6)303頁[九石拓也]。

(8) 半田ほか・前掲註(6)303頁[九石拓也]を参照。

(9) 文化庁長官官房著作権課「解説 著作権法の一部を改正する法律について」コピライト No.508 Vol.43(2003年)26頁。なお、本文を引用するにあたっては、半田ほか・前掲註(6)303頁[九石拓也]を参考にした。

次に、36条自体の立法趣旨について紹介する。現行法の立案担当者によると、その立法趣旨については、次のように説明されている。

「本条は、試験問題としての著作物の複製又は公衆送信について事前に著作権者の許諾を得るものとするのが実際上困難であり社会的実情に適応しないことと、試験問題としての利用が著作物の通常の利用と衝突しないことなどの理由から、入学試験等の試験・検定の問題として著作物を目的上必要な限度において複製又は公衆送信することを認めるとともに、営利を目的とする場合には使用料相当額の補償金の支払を要することとしたものであります。」⁽¹⁰⁾

前述のように、他人の著作物を利用するにあたっては、原則として無許諾利用は認められていないため、事前に著作権者の許諾を得る必要があるが、とくに試験問題の場合は当該許諾を得るために著作権者に通知をしてしまうと、外部への試験問題の漏えいにつながるおそれがある。一般的に著作物の利用許諾を得るためには、当該著作物について、何に(利用先の媒体は何か等)・どれくらい(分量等)・どのように(複製や公衆送信等)利用するか等の利用目的を明らかにしておく必要があるといえるからである。

しかし、前述のように、36条1項は、試験問題の秘密性にウェイトを置いているとされている⁽¹¹⁾。そのため、上記の原則を貫徹させてしまうと、その趣旨が没却されかねない。したがって、36条1項は、試験問題の特性を踏まえた重要な役割を果たしていることがうかがえよう。

また、他人の著作物が試験問題に利用される場合、その利用部分は当該著作物の一部分であることが多いであろう。とすれば、前述のように、著作物の通常の利用と衝突するものではないため⁽¹²⁾、試験問題に利用されたからといって、たとえば、当該著作物の売上が阻害される等は生じ得ないと考えるのが自然であろう⁽¹³⁾。

以上のように、36条1項自体が、入学試験をはじめとして、学期末試験などを実施することが多い大学等においては、重要な著作権の制限規定の1つとして位置づけられているといえよう⁽¹⁴⁾。

さて、36条1項が試験問題の秘密性にウェイトを置いている⁽¹⁵⁾、という点については何ら疑いの余地はないが、本稿が着目しているのは、前述のように、試験実施後の試験問題の保存、とくにデジタルデータとしての保存である。36条1項のもので、この行為がどこまで許容されるのか、ということである。

以下において、まずは36条1項の文言について検討を行うこととしたい。

2. 「目的上必要と認められる限度」に関する解釈

36条1項によって、他人の著作物を試験問題として無許諾利用することができるが、36条1項には、「目的上必要と認められる限度」という文言が存在し、無許諾利用には制限がかけられている。

この文言の意味するところは、他人の著作物を試験問題として利用する際の分量(全部・一部)に関するものであるが⁽¹⁶⁾、他方で、複製部数なども含まれると解されており⁽¹⁷⁾、とくに後者の見解は、次のように説明されている。

「複製の数量については、印刷物など頒布を目的とする複製物については教育を担当する者から試験または検定を受ける者の人数の和を限度とする⁽¹⁸⁾という厳格説もあるが、試験実施に必要な部数(採点者控用や落丁・乱丁が生じたときのための予備を受験申込者数に加えた部数)と解すべきであろう。映画やレコード、録音物など、教室やグループ単位で無形的に再生され、試験または検定を受ける者への物としての配布を予定しない著作物については、試験または検定を実施する部屋・グループの収容数にモニター室の分の和が限度ということになる。

予備校等で模擬試験を実施した後に同試験の解説を

(10) 加戸・前掲註(2)328頁。

(11) 中山・前掲註(1)420頁を参照。

(12) 加戸・前掲註(2)328頁を参照。

(13) この点に関して、中山・前掲註(1)420頁では、「試験問題として利用されたとしても、当該著作物の顕在的・潜在的市場に悪影響を与えることは考えられない。」と述べられている。

(14) 大学等における教育の場面では、35条の「学校その他教育機関における複製等」なども、重要な著作権の制限規定として位置づけられる。

(15) 中山・前掲註(1)420頁を参照。

(16) 半田ほか・前掲註(6)309頁〔九石拓也〕を参照。

(17) 小倉秀夫＝金井重彦編『著作権法コンメンタル(改訂版)Ⅱ』(第一法規、2020年)155～156頁〔金井重彦＝芝口祥史〕を参照。

(18) 金井重彦＝小倉秀夫編『著作権法コンメンタル 上』(東京布井出版、2000年)435～436頁〔桑野雄一郎〕。なお、本引用文献は、本稿で引用した小倉ほか・前掲註(17)155頁〔金井重彦＝芝口祥史〕において引用されているものであるため、併せて記述した。

行うことがあり、その際に試験問題となった著作物も複製等されることがあるが、このような利用は少なくとも本条に該当するものとは解されない(ただし、解説に必要な限度での利用であれば、引用(32条)に該当する余地がある)。(19)

このように、36条1項の「目的上必要と認められる限度」に関する解釈としては、単に試験問題に利用することができる他人の著作物自体の分量だけでなく、それが利用された試験問題自体の数量まで含めたものとして解することができる(20)。もっとも、これは当然のことかもしれないが、そこまで含めうるのかどうかについては条文上は明らかではないため、そもそも試験問題を多数数印刷すること自体が違法ではないか、との誤解も生じさせかねないと思われる。

ところで、実際の試験において、各教室の受験者数分の印刷しか行わないことは、通常あり得ない。冊数が不足しないようにしておく等、不測の事態に備えて、必ず多めに印刷されているからである。

したがって、前述のように、試験では、「…試験実施に必要な部数(採点者控用や落丁・乱丁が生じたときのための予備を受験申込者数に加えた部数)」(21)として印刷を行うため、ほとんどの場合において試験問題の残部が発生することになる。この試験問題の残部の取り扱いについては、36条1項のもとでどのように考えることができるのであろうか。

まず、1つ目の考え方としては、前述のような厳格説(22)と呼ばれる考え方である。この厳格説では、試験問題自体の数量は、教育担当者と受験者の分のみまでとされている(23)。つまり、予備分までは許容されていないことになる(24)。

この考え方に鑑みると、試験問題の残部の発生を徹底的に抑制しようとするもののようにも思われる。そのことから、かりに残部が発生した場合、試験実施後にはその廃棄等が求められると推測される。そのゆえんとしては、試験実施のために本当に必要とされる数量として、その予備分までも含んだ数量を印刷する

ことが「目的上必要と認められる限度」に適合するものではないと考えられるため(25)、試験実施後に発生する残部についても、「目的上必要と認められる限度」とはいえないものとなるからである。

次に、2つ目の考え方としては、36条1項が適用されて作問された試験問題については、その残部の譲渡までも許容されるとする考え方である(26)。この考え方によれば、たとえば、入学試験の過去問の残部を受験希望者や出版社に配布する場合には、著作権者の許諾を得る必要はないと解されている(27)。この点に関しては、次のように説明されている。

「著作者は、譲渡権(26条の2)を有している。譲渡権とは、著作物の原作品または複製物の譲渡により公衆に提供する権利である。ただし、36条1項の適用を受けて作成された著作物の複製物の譲渡については、譲渡権の制限が認められている(47条の7参照)。入学試験のために著作物を複製等することが認められても、試験問題の複製物を受験者に譲渡できなければ、入試を実施することができず、複製権の制限を認めた趣旨が没却されるため、複製権とともに譲渡権の制限も認められているのである。

36条1項の趣旨が入試の適正な実施を可能とすることにあるとすると、入試の実施を目的とした複製物の譲渡についてのみ、譲渡権を制限すれば足りるように思われるが、著作権法は、36条1項の適用を受けて作成された複製物の譲渡について、譲渡の目的を限定することなく譲渡権の制限を認めている。ゆえに、入試の実施のために作成された複製物を、入試の実施以外の目的で譲渡した場合にも、譲渡権が制限され、著作権者の許諾を要しないことになる。例えば、学校が入試の実施後に過去問の残部を出版社や受験希望者に配布することも許されることになろう。

もっとも、入試のための著作物の複製は、入試の目的上必要と認められる限度で行わなければならないから、当初から過去問の残部配布を念頭に置いて、入試問題を大量に印刷したような場合は、36条1項およ

(19) 小倉ほか・前掲註(17)155～156頁[金井重彦=芝口祥史]。

(20) 小倉ほか・前掲註(17)155～156頁[金井重彦=芝口祥史]を参照。

(21) 小倉ほか・前掲註(17)155頁[金井重彦=芝口祥史]。

(22) 小倉ほか・前掲註(17)155頁[金井重彦=芝口祥史]において引用されている、金井ほか・前掲註(18)435～436頁[桑野雄一郎]を参照。

(23) 小倉ほか・前掲註(17)155頁[金井重彦=芝口祥史]において引用されている、金井ほか・前掲註(18)435～436頁[桑野雄一郎]を参照。

(24) この点に関しては、小倉ほか・前掲註(17)155頁[金井重彦=芝口祥史]より示唆を得ている。

(25) この点に関しては、小倉ほか・前掲註(17)155頁[金井重彦=芝口祥史]より示唆を得ている。

(26) 上野・前掲註(4)154頁[横山久芳]を参照。

(27) 上野・前掲註(4)154頁[横山久芳]を参照。

び47条の7の適用はなく、複製権および譲渡権の侵害が成立することに注意する必要がある。」⁽²⁸⁾

このように、試験実施後には試験問題の残部が発生することとなるが、当該残部については、「目的上必要と認められる限度」に適合するものとして、36条1項のもとで許容されるものであるといえよう⁽²⁹⁾。さらに、譲渡権の制限(47条の7)との関係から、その譲渡の目的を限定することなく、当該残部を公衆に譲渡することまでも許容されるものであることがうかがえよう⁽³⁰⁾。

そうすると、当該残部について、試験問題に利用された著作物の著作権者や作問者・関係者ではない者にまで配布することもできるということは、そのこと自体は、36条1項の射程から外れた利用行為ではないといえよう。とすれば、試験実施後の試験問題の利用行為としては、前述のような試験で出題された問題を集めて過去問題集を作成したり、ホームページ上に掲載したりするという著作権者の許諾を得ることが必要となる利用行為が通常想定されているが⁽³¹⁾、他方で、残部の配布という行為自体は、これらとはそもそも異なるものである、ということをも裏づけるものになると考えられる。

したがって、上記に鑑みると、試験問題の保存に際しても、その残部を印刷物のまま保存しておくこと自体が、36条1項の「目的上必要と認められる限度」に適合した結果として許容されるものであると考えられる。また、前述のように、当該残部についても譲渡権の制限(47条の7)によって、しかも譲渡の目的を限定することなく公衆に譲渡することが認められているのであれば⁽³²⁾、その前段階として大学等の内部の作問者・関係者の閲覧のために供することも、やはり問題のない行為であると考えられる。

このようにみても、本稿に係る問題は、試験実施後の残部による共有と試験問題のデジタルデータ化による共有を同視しうるかどうか、ということになる。

3. 「ただし書き」に関する解釈

36条1項には、本稿がとくに着目している「目的上

必要と認められる限度」の文言だけでなく、「ただし書き」の規定が存在している。36条1項ただし書きでは、「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」と規定されている。

現行法の立案担当者によると、このただし書きの解釈については、次のように説明されている。

「なお、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、本項の適用はありませんが、そのような場合に該当するかどうかは、公衆送信される著作物の「種類」「用途」や、公衆送信の「態様」によって判断されることとなります。

まず、公衆送信される著作物の「種類」「用途」については、例えば、英語のヒアリング試験用のテープなど、各試験会場でそれぞれ購入することを前提として販売されているものを一本だけ購入してインターネット等により送信するような場合が該当します。また、公衆送信の「態様」については、IDやパスワード等の配布等によって特定の受験者を限定することなく、試験と称して不特定の者も閲覧できる(誰でも回答者として参加できる)ような形で、インターネット等により送信するような場合が該当します。なお、このただし書きの規定は、「公衆送信」について規定された際に新たに設けられたものであり、試験問題として「複製」する場合については、この規定の適用は想定していません。」⁽³³⁾

つまり、36条1項ただし書きは、公衆送信のみを対象としており、複製は対象外とされているが、そのゆえんは次のようにも説明されている。

「複製の場合と異なり、公衆送信に関して特にかかる限定が付されたのは、従来認められてきた印刷物等による試験での利用では、その性質上著作権者の利益に影響を及ぼすことが典型的に想定されないのに対し、公衆送信による試験での利用の場合、その後の複製が容易であるなど情報の拡散のおそれが特に高いためである。」⁽³⁴⁾

(28) 上野・前掲註(4)154頁[横山久芳]。

(29) この点に関しては、上野・前掲註(4)154頁[横山久芳]より示唆を得ている。

(30) 上野・前掲註(4)154頁[横山久芳]を参照。

(31) 加戸・前掲註(2)329頁を参照。

(32) 上野・前掲註(4)154頁[横山久芳]を参照。

(33) 加戸・前掲註(2)329頁。

(34) 半田ほか・前掲註(6)310頁[九石拓也]。

このように、36条1項のもとでは、そのただし書きにおいて、公衆送信のみに制限がかけられているが、複製との違いも踏まえると、このような制限がかけられているゆえんも理解することができる。

ともあれ、36条1項のもとでは、他人の著作物の試験問題として複製し、配布する行為だけでなく、たとえば、Webテストとして実施するための公衆送信も行うことができるようになってきている。

そうすると、少なくとも試験本番の前段階の作問時には、作問者・関係者が、たとえば、オンライン・ストレージ上などで試験問題を共有することも、すなわち、公衆送信を行うことも認められることになると解される。

しかし、誰もがアクセスすることができるということはそもそも予定されていないため、実際の試験本番と同様に、前述のように、IDやパスワード等を付しておく必要はあるといえる⁽³⁵⁾。そのようなアクセス制限をかけなければ、ただし書きに該当するものと判断され、著作権者の利益を不当に害することとなる。

もっとも、上記に鑑みても、印刷物のままの残部と異なり、試験実施後のオンライン・ストレージ上などへの保存までも対象としうるものかどうかは、まだ定かではない。それゆえ、公衆送信に伴う試験実施後の保存については、まだ検討する余地が残されていると思われるため、この点に関して次において考察を行う。

Ⅲ. 著作権法 36 条 1 項の射程に関する考察

以上のように、36条1項の規定に鑑みたとき、試験問題の保存については、その解釈上、どこまで許容されうると考えることができるのであろうか。

まず、36条1項の文言中、「目的上必要と認められる限度」の解釈に関する考察を行う。

この文言は、単に試験問題として利用される著作物の分量(全部・一部)だけでなく、それをを用いた試験問題自体の数量も含むと解されている⁽³⁶⁾。つまり、その

ことも試験のために必要なものであるからこそ、「目的上必要と認められる限度」に適合するものとして許容されるのである。また、36条1項が試験問題の秘密性にウェイトを置いているとされていることから⁽³⁷⁾、試験実施前の作問段階の行為も当然に含まれるものであると解される。

次に、36条1項が適用されて作問された試験問題の取り扱いに関する考察を行う。

前述のように、36条1項が適用された場合、そこには試験問題自体の数量も含むと解されるわけであるが⁽³⁸⁾、実際上、受験者・作問者・関係者の人数分のみの部数に限り印刷を行うということではなく、通常はその残部が発生することとなる。

前述のように、この残部の取り扱いについては、(もっとも、1つは推測になってしまうが)2つの考え方をとることができると考えられる。

1つの考え方として、36条1項の「目的上必要と認められる限度」の解釈にあたっては、教育担当者と受験者の分のみに限られるというものである⁽³⁹⁾。この考え方のもとでは、前述のように、予備分までは許容されていないことになる⁽⁴⁰⁾。また、試験実施のために本当に必要とされる数量として、その予備分までも含んだ数量を印刷することは、「目的上必要と認められる限度」に適合するものとはいえず⁽⁴¹⁾、それゆえ、試験実施後に発生する残部についても、「目的上必要と認められる限度」とはいえないものとなる。したがって、この考え方のもとでは、試験問題の残部の発生自体をも徹底的に抑制しようとしているものとも思われることから、試験実施後に発生した残部については、「目的上必要と認められる限度」からは外れたものになってしまうといえるため、その廃棄等が求められるのであるとみることもできよう。

他方で、もう1つの考え方として、36条1項が適用されて作問された試験問題については、その残部の譲渡までも許容されるとする考え方がある⁽⁴²⁾。前述のように、この考え方によれば、たとえば、入学試験の過去問の残部を受験希望者や出版社に配布する場合に

(35) 加戸・前掲註(2)329頁を参照。

(36) 小倉ほか・前掲註(17)155～156頁[金井重彦=芝口祥史]を参照。

(37) 中山・前掲註(1)420頁を参照。

(38) 小倉ほか・前掲註(17)155～156頁[金井重彦=芝口祥史]を参照。

(39) 金井ほか・前掲註(18)435～436頁[桑野雄一郎]を参照。なお、本文献は、小倉ほか・前掲註(17)155頁[金井重彦=芝口祥史]において引用されているものであるため、併せて記述した。

(40) この点に関しては、小倉ほか・前掲註(17)155頁[金井重彦=芝口祥史]より示唆を得ている。

(41) この点に関しては、小倉ほか・前掲註(17)155頁[金井重彦=芝口祥史]より示唆を得ている。

(42) 上野・前掲註(4)154頁[横山久芳]を参照。

は、著作権者の許諾を得る必要はないと解されている⁽⁴³⁾。この行為が許容される背景には、譲渡権の制限(47条の7)によって、しかも譲渡の目的を限定することなく公衆への譲渡が認められていることがあげられる⁽⁴⁴⁾。

結局のところ、前述のような試験で出題された問題を集めて過去問題集を作成したり、ホームページ上に掲載したりする利用行為⁽⁴⁵⁾と比較して、36条1項が適用された試験問題の残部については、それらとは似て非なるものとして位置づけられるものであると考えられるため、当該残部を作成者・関係者で共有することも、36条1項の射程内であるということになる。

とすれば、残部の取り扱いに対する36条1項の射程に関して、上記のように解することができるのであれば、そもそも外部への配布を予定していない試験問題のデジタルデータについても、次のような点から36条1項の射程内に係るものとして許容されうると考えることができるのではない。

すなわち、印刷物のままの試験問題の残部が許容され、作成者・関係者で共有することもできると解される以上、それをPDFのようなデジタルデータとしてオンライン・ストレージなどで保存し、たとえば、次年度の作問のために作成者・関係者がオンライン・ストレージなどで共有すること、いわば公衆送信によって共有することも、やはり「目的上必要と認められる限度」に適合するものとして捉えることができるように考えられる。

前述のように、36条1項の立法趣旨というのは、事前に著作権者の許諾を得ることが實際上困難であり、それが社会的実情に適應しないこと、また、試験問題としての著作物の利用は、通常の著作物の利用とは衝突しないことにその要諦がある⁽⁴⁶⁾。確かに、試験問題の秘密性にウェイトを置いているとされているが⁽⁴⁷⁾、試験問題として利用すること自体も、通常の著作物の利用と衝突するものではないという点も看過することはできない⁽⁴⁸⁾。

そうすると、たとえば、次年度の作問のために保存し、共有することが必要である、という目的がある場

合が「目的上必要と認められる限度」に適合するものであると考えられるゆえんとしては、確かに出題した後であれば、その問題自体は秘密性を脱しているものの、それを参考にしたり、関連したりする問題を作問しようとするのであれば、その後の作問自体には、再度、秘密性が要求されることになると考えられるからである。

ただし、試験実施後に試験問題をデジタルデータとしてオンライン・ストレージなどで共有する場合、そこにアクセスすることができるのは、作成者・関係者のみであるようにするため、アクセス制限をかけておく必要はあろう。たとえ次年度の作問のため、オンライン・ストレージなどで保存して共有することが「目的上必要と認められる限度」に適合するものであっても、36条1項ただし書きによって、公衆送信にはさらに制限がかけられているからである。もっとも、このただし書きの規定をもってしても、印刷物のままの残部の保存ではないデジタルデータによってオンライン・ストレージなどで保存する行為自体については、著作権者の利益を不当に害するものになるとはいえないように思われる。

したがって、試験問題を試験実施後にデジタルデータとしてオンライン・ストレージなどで保存しておく、それを作成者・関係者で共有することも、36条1項の射程内で行うことができる行為であると解することもできよう。

さて、本稿が設定した主たる課題についての見解は以上のとおりであるが、試験実施後の保存については、何も36条1項だけでなく、ほかの著作権の制限規定にも関係してくるために、併せてその考察も行っておく。

IV. 試験問題に係るその他の著作権の制限規定

1. 引用(著作権法32条1項)

試験問題に他人の著作物を利用する場合、それが引用(32条1項)に該当することもありうると考えられ

(43) 上野・前掲註(4)154頁[横山久芳]を参照。

(44) 上野・前掲註(4)154頁[横山久芳]を参照。

(45) 加戸・前掲註(2)329頁を参照。

(46) 加戸・前掲註(2)328頁を参照。

(47) 中山・前掲註(1)420頁を参照。

(48) 加戸・前掲註(2)328頁を参照。ちなみに、中山・前掲註(1)420頁では、「ただ秘密性の要求と市場への影響のいずれの要素を重視するかによって、侵害の判断基準が異なってくるであろう。」と述べられており、その点に関する検討を踏まえたうえで、同文献同頁では、「しかし入試問題等を特別に扱う理由はやはり秘密保持の必要性にあると考えるほうが著作権法体系全体と整合的であろう。」と述べられている。

る⁽⁴⁹⁾。

32条1項では、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と規定されている。

「引用して利用することができる」との書きぶりから、その利用態様に制限はなく、複製・口述・放送等のすべての利用態様による利用が可能である⁽⁵⁰⁾。そのため、他人の著作物を引用した場合、それが適法引用である限り、たとえば、自己が執筆した論文について、それを大学等のウェブサイトで公開するために、自分自身が公衆送信の許諾を行うことができる。

そうすると、他人の著作物を試験問題に引用した場合、引用された著作物についても、試験実施後に保存しておき、作問者・関係者で共有する行為も可能であるということになる。

適法引用として認められるためには、一般的に次のような点、すなわち、①他人の著作物を引用する必然性があること、②かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること、③自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)、④出所の明示がなされていること(48条)に注意する必要があるとされている⁽⁵¹⁾。

ただし、試験という枠組みにおいて適法引用の要件を満たすことは、実際にはやや困難性を伴うものであると考えられる。というのも、上記の各要件のうち、③いわゆる主従関係の要件を満たすことができるかどうか課題となるからである⁽⁵²⁾。

この主従関係の要件については、引用して利用する側が主(メイン)であり、引用されて利用される側は従(サブ)でなければならないとされている⁽⁵³⁾。また、「…引用された著作物が引用先の著作物の中に吸収されていることが必要で、引用文が本文よりも高い存在価値を持ってはならないということになりましょう。」⁽⁵⁴⁾

ともいわれている。

試験問題に他人の著作物を利用する場合、その多くは、当該著作物を設問のための素材として取り扱うことになるだろうが、この場合のメインの要素というのは、当該著作物ということになってしまうため、主従関係が逆転してしまうことによって、この時点で主従関係の要件を満たさなくなる⁽⁵⁵⁾。

もっとも、この主従関係の要件さえ満たすことができれば、ほかの要件を満たすことはさほど難しくないと考えられる。

したがって、適法引用として成立する限り、前述のように、その利用態様には制限がないため⁽⁵⁶⁾、引用として試験を実施することができ、さらに、その試験実施後にその印刷物やオンライン・ストレージなどで作問者・関係者で共有することも、引用後の利用態様を踏まえ、問題なく行うことができるといえよう。

ちなみに、たとえば、入学試験の場合は一般的に職務著作が成立しうる⁽⁵⁷⁾。そのため、この場合にも、引用のもとで入学試験の試験実施後に試験問題を保存し、作問者・関係者で共有することが問題なく行うことができるという点には、注意が必要であろう。

2. 学校その他の教育機関における複製等(著作権法35条1項)

たとえば、大学等の学期末試験のような試験であれば、授業の過程におけるものとして、35条1項が適用される⁽⁵⁸⁾。

35条1項では、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担当する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信

(49) 星野由雅「著作権法に基づく著作物の入学試験への利用に関する一考察」長崎大学 大学教育イノベーションセンター紀要 第6号(2015年)5～6頁を参照。

(50) 中山・前掲註(1)398頁を参照。

(51) 文化庁ウェブサイト「著作物が自由に使える場合」。なお、このウェブサイトにおいては、最三小判昭和55・3・28民集34巻3号244頁(パロディ・モニター・ジュ写真事件最高裁判決)が参照されている。(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html)

(52) この点に関しては、星野・前掲註(49)5～6頁が参考になる。

(53) 上野・前掲註(4)160頁[谷川和幸]。

(54) 加戸・前掲註(2)303頁。

(55) この点に関しては、星野・前掲註(49)5～6頁が参考になる。

(56) 中山・前掲註(2)398頁を参照。

(57) 上野・前掲註(4)155頁[横山久芳]、同文献184～185頁[谷川和幸]を参照。

(58) この点に関して、加戸・前掲註(2)328頁では、「なお、学校等の教育機関における学期末試験などの定期考査の場合も一応本条〔筆者註：36条1項〕に該当しますが、授業の過程における試験実施と概念すれば35条の教育機関における複製にも該当いたします。」と説明されている。

されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」と規定されている。

試験と35条1項の関係においては、「授業の過程」における利用に供する目的かどうかが重要な要素であると考えられる⁽⁵⁹⁾。この授業の過程というのが、どの範囲までを意味しているのかについては、次の見解がある。

「例えば、大学の授業であれば、授業の期間のみならず、試験、成績発表、単位認定などの評価業務の期間が終了するまでは、大学としては「学校その他の教育機関の責任において、その管理下で教育を担任する者が学習者に対して実施する教育活動」（『運用指針』）がなされている期間といえるであろう。」⁽⁶⁰⁾

また、履修者等による予習・復習のほか、①送信された著作物の履修者等による複製、②授業用資料作成のための準備段階や授業後の事後検討における教員等による複製、③自らの記録として保存しておくための教員等または履修者等による複製も、授業の過程に含まれているとされている⁽⁶¹⁾。

このように、一言に授業の過程といっても、各回の授業だけでなく、その前後の段階も含まれることになる。そのため、大学等において授業の過程の間で試験を行う場合には、35条1項も適用されることになり、必ずしも36条1項である必要はない⁽⁶²⁾。ちなみに、この点に関しては、改正前の36条1項を踏まえたものであるが、「なお、校内における一斉の学力試験など大量複製をなす必要がある場合には、36条の試験における複製を援用する方がよい。35条但書きのような限定がないからである。」⁽⁶³⁾という見解もある。

上記のように、授業の過程自体にはかなり幅がもたせられているが、この授業の過程の終了後には、試験問題の取り扱いはどうなるであろうか。この点に関し

ては、参考になるとと思われる次の見解がある。

「教員がある学期の授業の過程において利用するために作成した教材を、自分だけがアクセスできるクラウド上のサーバーに保管している場合、学期が過ぎた後でも、そのクラウド上のサーバーにおいて不特定または多数の者に対して送信可能化の状態になっている場合でなければ、複製物の目的外使用(49条1項1号)に該当しない。したがって、引き続き、クラウド上のサーバーに保存しておくことができる。授業の過程が含まれる学期が終了したからといって、すぐに教材をクラウド上のサーバーから削除する必要はない。

担当予定の授業の準備のために、自分だけがアクセスできるクラウド上のサーバーに保管しておくことも、授業の過程での利用に供する目的があるといえる。」⁽⁶⁴⁾

このように、上記に鑑みると、授業の過程である授業期間中に試験を実施するために、その当日まで自己のオンライン・ストレージ上などに試験問題を保存しておき、実施日に試験を行うこと、また、成績評価の時まで保存しておくことができることに加えて、とりわけ教員の場合には、試験実施後に当該試験問題を次年度の担当授業まで保存しておくことも許容されることになるといえよう⁽⁶⁵⁾。

ただし、たとえ上記のことが許容されるとしても、教員や学生等は、試験実施後に試験問題を個人的に保存し続けることはできるものの、授業の過程の終了後にはオンライン・ストレージ上などで共有し続けることは認められないことになろう⁽⁶⁶⁾。

なお、オムニバス形式の授業の場合においては、次のような見解がある。

「共有に類似した場面であるが、共同で1つの授業の各回を担当する複数の教員がいるオムニバス形式の授業において、1つのサーバー上に授業の過程で利用する教材(例えば新聞記事)をアップロードする(各回

(59) この点に関しては、加戸・前掲註(2)328頁を参照。

(60) 上野・前掲註(4)55頁[今村哲也]。

(61) 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」(2020年12月)7頁。https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin_20201221.pdf

(62) この点に関しては、加戸・前掲註(2)328頁を参照。

(63) 田村善之『著作権法概説 第2版』(有斐閣, 2001年)238頁。ただし、この見解は、改正前の36条1項についてのものである。

(64) 上野・前掲註(4)56頁[今村哲也]。

(65) この点に関しては、上野・前掲註(4)55～56頁[今村哲也]より示唆を得ている。

(66) この点に関しては、上野・前掲註(4)55～56頁[今村哲也]、著作物の教育利用に関する関係者フォーラム・前掲註(61)7頁より示唆を得ている。

の教材が教員間で共有できる状態になっている)のは、1つの授業の一連の過程であるとするれば、その授業の過程において利用するものといえるであろう。』⁽⁶⁷⁾

このように、上記に鑑みると、オムニバス形式の授業において試験を実施するにあたっては、授業の過程における利用を目的とするものである限り、各教員は、オンライン・ストレージ上などで試験問題を共有することができることになり、さらに、試験実施後に当該試験問題を次年度のオムニバス形式の授業のために当該授業を担当する各教員が保存しておくことについては、35条1項によって許容されることになると考えられる⁽⁶⁸⁾。

ちなみに、大学等の授業においても、試験という枠組みであれば36条1項が適用されることになるが⁽⁶⁹⁾、35条1項の場合は、とくに「授業の過程」という要件が足枷になると思われることから、35条1項よりも必要な要件が少ない36条1項のほうが、その適用によって許容される幅が広く、実際には妥当な判断になることも多いであろう⁽⁷⁰⁾。

V. おわりに

本稿では、試験実施後の試験問題の保存、とくにデジタルデータとして保存し、作問者・関係者で共有する行為に焦点をあて、36条1項の射程に関する考察を行った。また、36条1項だけでなく、試験問題に係るその他の著作権の制限規定からみた考察も併せて行った。

試験問題を試験実施後にデジタルデータとしてオンライン・ストレージ上などに保存する行為、および、そのデジタルデータを作問者・関係者で共有する行為も、36条1項の射程内で行うことができる行為であると解することができよう、ということが、本稿における要諦である。

(67) 上野・前掲註(4)53頁[今村哲也]。

(68) この点に関しては、上野・前掲註(4)53、55～56頁[今村哲也]、著作物の教育利用に関する関係者フォーラム・前掲註(61)7頁より示唆を得ている。

(69) この点に関しては、加戸・前掲註(2)328頁を参照。

(70) この点に関しては、田村・前掲註(63)238頁より示唆を得ている。なお、上野・前掲註(4)82頁[今村哲也]では、「なお、初等中等教育における国語の科目のように、学力評価の試験の対象となる単元の教科書に掲載されている文章(著作物)の一部が、定期テストにそのまま利用されることが当然に予想されるような場合には、35条1項の適用はあるものの、36条の適用がない場合もあるので、注意を要する。」とも述べられている。

地域団体商標制度に関する審判決例の分析

小川 宗一^(*)

平成 17 年商標法の一部を改正する法律で設けられた地域団体商標制度が施行されてから 16 年余りが経過した。本制度は、地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り、地域ブランドの保護による我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として制度設計されたものであるところ、この間の本制度の解釈・運用を巡って争われた具体的事案における裁判例や特許庁審決例・登録異議決定例について整理・分析を行ったものである。

目 次

- I. はじめに
- II. 地域団体商標制度の趣旨
- III. 地域団体商標の登録要件
 - 1. 7 条の 2「周知性」
 - 2. 4 条 1 項 10 号
 - 3. 4 条 1 項 11 号
 - 4. 4 条 1 項 15 号
 - 5. 4 条 1 項 16 号
 - 6. 地域団体商標権者自身による新たな商標出願
- IV. 地域団体商標権の侵害
 - 1. 商標の類否判断
 - 2. 地域団体商標権の効力と 26 条の適用関係
 - 3. 先使用権が認められる使用地域の範囲
- V. 全体を通して
 - 1. 先使用権
 - 2. 要部観察に基づく類否判断
 - 3. 施行前の駆け込み的通常出願
- VI. おわりに

I. はじめに

平成 17 年商標法の一部を改正する法律で設けられた地域団体商標制度(商標法⁽¹⁾7 条の 2 等)が施行(平成 18 年(2006 年)4 月 1 日)されてから 16 年余りが経過した。

地域団体商標制度は、【目的】地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り、地域ブランドの保護に

よる我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として、【登録要件】地域の名称及び商品・役務の普通名称等からなる本来識別力のない商標について、地域との密接な関連性を有する商品・役務に使用され、需要者の間に広く認識されている場合(以下「周知性」という。)には、地域の事業者の加入の自由が保障された組合等の一定の団体による地域団体商標の登録を可能とし(7 条の 2 第 1 項)、【登録の効果】団体が有する地域団体商標に係る商標権(以下「地域団体商標権」という。)は、その権利の内容及び範囲は基本的に通常の商標権と同じであるところ(25 条、37 条)、①当該団体の構成員は、構成員であるとの地位に連動してその商標の使用をする権利が認められ(31 条の 2 第 1 項)、②当該団体に加入していなくとも、地域団体商標の出願前から同地域で不正競争の目的でなく当該商標を使用していた事業者は、使用商標が周知になっているか否かを問わず、その商標について継続的に使用をする権利が認められ(32 条の 2 第 1 項、以下「先使用権」という)、③同地域の上記①②に該当しない新規参入事業者は、登録地域団体商標と同一・類似の標章を商標として使用することはできないが、取引上必要な産地等表示として使用する場合には地域団体商標権の効力は及ばないこととして(26 条 1 項 2 号・3 号)、権利者と同一地域内の事業者の利益の衡平を考慮したものとして制度設計されたものである。

本稿は、この間の本制度の解釈・運用を巡って争われた具体的事案における裁判例や特許庁審決例・登録異議決定例(以下「審判決例」という。)について整理・分析を行うものである。なお、審判決例については裁

(*) 日本大学大学院法学研究科非常勤講師(元日本大学法学部教授)

(1) 本稿では、商標法の規定については条文番号のみを示す。

判所ホームページの裁判例検索⁽²⁾、J-PlatPatの審決検索⁽³⁾及びWestlawJapan判例検索⁽⁴⁾により抽出(令和4年11月1日現在)した。

II. 地域団体商標制度の趣旨

(1) 審決取消訴訟で示された趣旨

裁判所が初めて地域団体商標制度の趣旨について示したのは、地域団体商標の登録要件を巡る特許庁審決(拒絶査定不服審判2008-11461 請求不成立)取消訴訟に関する知財高裁平成22年11月15日判決「喜多方ラーメン事件」⁽⁵⁾である。すなわち、

「地域団体商標の制度が設けられたのは、…、地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り、地域ブランドの保護による我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として、いわゆる「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品ないし役務の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する趣旨に出たものである。すなわち、…地域の名称と商品ないし役務の名称等からなる文字商標については、従前、3条1項各号に該当するとして、使用による識別力を獲得し、3条2項の要件を満たさない限り登録が認められず、全国的に相当程度知られるようになるまでは他人の便乗使用を排除できず、また図形入りの商標の登録を受けるのみでは他人による文字部分の便乗使用を有効に排除できないという不都合等があったのを、これらの不都合を解消して上記のとりの地域の名称と商品ないし役務の名称等からなる文字商標の登録を許容して、地域の産品等についての事業者の信用の維持等を実現する趣旨のものである。」

と述べている。

ここで示された考え方は、立案担当者の考え方⁽⁶⁾に沿うものであり、いわゆる「産業政策説」と称されるものである。あえてこのように称されることとなったのは、地域団体商標制度の趣旨は、「不正競争防止法2条1項13号(筆者注：現20号に相当)でも規制し得る

産地等の誤認行為を定型的に規制する制度である」とする学説(いわゆる「行為規制定型化説」)が唱えられたこと⁽⁷⁾に対応するためである。

(2) 侵害訴訟で示された趣旨

その後の、地域団体商標権に基づく侵害差止等請求訴訟に関する福岡地裁平成24年12月10日判決「博多織事件」⁽⁸⁾では、商標法26条の適用についての解釈に関して「行為規制定型化説」の理解に沿ったものといえる考え方が示された。

すなわち、「地域内アウトサイダーが自らの商品等の産地及び同商品等の一般名称からなる商標を商品等に付した場合は、例えば地域団体商標権者が使用している特有のロゴ等を用いてなるなどの事情がある場合を除いて、同表示は、自身の商品等の産地や種類を表すための取引上必要な表示として商標法26条1項2号に該当するというべき」として、26条の適用を広く認めるといえるものである。

しかしながら、この「博多織事件」については、福岡高裁平成26年1月29日控訴審判決⁽⁹⁾では、地域団体商標制度の趣旨については行為規制定型化説と産業政策説の見解があると明記した上で、一転して産業政策説が相当であるとした。両説の考え方の違いは、26条1項2号・3号該当性についての結論を異にすることに表れる。その説明については同高裁判決の述べるところが的を射ていよう。すなわち、

「地域団体商標の制度趣旨につき、不正競争防止法二条一項一三号(筆者注：現二十号に相当)でも規制し得る産地等の誤認行為を定型的に規制する制度であると理解する見解がある(行為規制定型化説)。この見解によれば、地域全体の事業者にとってのブランド保護が地域団体商標制度の目的と解することから、当該地域の事業者(地域内アウトサイダー)が用いる限り、当然に商標法26条1項2号に該当すると解することになるとされる。

しかし、地域団体商標の制度趣旨は、…、地域産業の振興の観点から、商標法三条二項が規定する特

(2) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

(3) <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/a0100>

(4) <https://www.westlawjapan.co>

(5) 本件は、上告受理申立て不受理。評釈として、今村哲也「判例評論635号13頁(判時2130号159頁)」(2012年)、長谷川遼「ジュリスト1443号110頁」(2012年)、竹内耕三「知財管理62巻7号1001頁」(2012年)、鈴木信也「日本大学知財ジャーナル5号61頁」(2012年)、江幡奈歩「別冊ジュリスト248号(商標・意匠・不正競争判例百選[2版])34頁」(2020年)。

(6) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(22版)」1579頁(発明推進協会2022年)

(7) 田村善之「知財立国下における商標法の改正とその理論的な含意—地域団体商標と小売商標の導入の理論的分析」ジュリスト1326号94頁(2007年)

(8) 評釈として、土肥一史「日本大学知財ジャーナル7号69頁」(2014年)、園貞規「知財管理64巻2号269頁」(2014年)。

(9) 評釈として、今村哲也「判例評論690号12頁(判時2296号158頁)」(2016年)。

別顕著性を獲得する以前の地域ブランドについて、所定の要件の下で特別の商標登録ができるようにしたものとするのが相当であり(産業政策説)、このような理解によれば、前記地域内アウトサイダーが当該地域団体商標を使用する場合にも、当該使用態様が自他商品の出所識別機能を害するものである場合は、商標法二六条一項二号に該当するということができないことになる。地域団体商標制度の導入に際しては、地域団体商標として登録される地域の名称及び商品の名称等からなる商標は、当該地域において当該商品の生産・販売、役務の提供等を行う者が広く使用を欲する商標であり一事業者による独占に適さない等の理由で原則として登録を認めないこととされていたところ、地域団体商標が登録されたことにより、同種の商品を扱う者が商品の産地や原材料名等の取引上必要な表示を全く付せなくなれば、これらの者の営業活動が過度に制約されるおそれがあり、地域団体商標に係る商標権の効力が他の事業者による取引上必要な表示に対して過度に及ばないようにする必要があることから、商標法二六条一項を適用することにして特別規定を設けていない。さらに、実質的にも地域内アウトサイダーの使用とはいえ、先使用権の要件を除き通常の商標権と同一である地域団体商標権を侵害する場合がありますからすれば、後者の理解が相当である]

としており、明快である。

(3)小括

地域団体商標制度は、地域における事業者の一集合体(団体)に商標登録を認める(権利構成による保護)こととなっているので、地域(産地等)としての識別力ではなく、事業者の一集合体(団体)としての識別力に着目しているかのようになっているが、この制度を全体としてみれば、実質上、当該地域ブランドについては、当該地域名が表す地域の事業者のみが使用でき、それ以外の地域の事業者は使用できなくすることにより、一定の秩序を確保し地域産業の振興に資するよう制度設計がなされたものである。

すなわち、冒頭でも述べたように、当該地域ブランドについては、当該地域内の事業者であれば、商標権者である団体の構成員として、又は先使用権者として、さらには産地等を取引上必要な表示として付する者と

いう形で、広く使用が確保されるのに対して、当該地域以外の地域の事業者(本来、当該表示を使用することはできない、あるいは使用する必要のない事業者)は原則として使用できなくとしたものである。

行為規制定型化説を採るならば、周知性を要件としない先使用権(32条の2)などは、そもそも制度として不要となるはずであり、制度全体の整合的な説明に窮することとなる⁽¹⁰⁾。

地域団体商標制度の趣旨について、登録要件に関する知財高裁「喜多方ラーメン事件」判決及び商標権侵害に関する福岡高裁「博多織事件」判決の各高裁判決が述べる産業政策説に基づく考え方は、立法経緯や立法者の意思にも合致するものであり、制度全体の整合性との関係でも妥当と評価できるものである。その後の判決・審決も、すべて産業政策説に基づいており、行為規制定型化説に基づくものは存在しない。

なお、地域団体商標制度の趣旨についての学説としては、上記の考え方の他にも、地域団体商標制度が法制度上の多様な発現形態を有する原産地名・地理的表示保護法制の過渡期的な発現形態であることに由来するものとする見解⁽¹¹⁾や、地域団体商標制度を特定の地域の生産者等の団体の総体が出所として認識され、それが他の地域のそれとの識別力をもつことに起因して正当化できるとする見解(地域としての識別性説)⁽¹²⁾なども出てきており、これらの見解の違いは、地域団体商標関連規定の解釈にも少なからず影響を与えることとなるが、いずれにしても審判決例を概観したところでは、裁判所も特許庁も明確に「産業政策説」の立場をとっており、地域団体商標制度の実務運用上は、「産業政策説」に基づいた解釈を行わなければならないということになる。

Ⅲ. 地域団体商標の登録要件

1. 7条の2「周知性」

7条の2は、地域団体商標の固有の登録要件として、

- ①主体的要件を満たしていること
- ②団体が、その構成員に使用をさせる商標であること
- ③商標が周知性を有すること
- ④商標が地域の名称及び商品・役務の名称等の文字のみからなること
- ⑤商標中の地域の名称が商品・役務と密接な関連性

(10) 小川宗一「地域団体商標制度の趣旨と立法者の意思」日本法学74巻2号377頁(2008年)

(11) 今村哲也「地域団体商標制度と地理的表示の保護」工業所有権法学会年報30号274頁(有斐閣2007年)

(12) 前田健「地域団体商標制度の意義について」同志社大学知的財産法研究会編「知的財産法の挑戦」235頁(弘文堂2013年)

を有すること
を規定しているところ、審判決例で見られるのは、すべて③の周知性要件に係るものである。

以下、この周知性要件に関する審判決例を項目別に概観する。

(1)周知性が登録要件として要求されている理由

前掲知財高裁「喜多方ラーメン事件」判決は、「喜多方ラーメン」(標準文字)からなる本願商標がその指定役務(43類「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」)に使用された結果、地域団体商標としての登録要件である周知性の要件が充足されているか否かが争点となったものである。

同判決は、周知性が登録の要件として要求されている理由について、「地域の名称と商品ないし役務の名称等からなる文字商標である地域団体商標の登録をすると、構成員でない第三者による自由な商標(表示、名称)の使用が制限されることになるので、かかる制限をしてまでも保護に値する程度にまで、出願人たる団体の信用が蓄積されている商標であるか否かを峻別するためであり、あるいは構成員でない第三者による便乗使用のおそれが生じ得る程度に、出願人たる団体の信用が蓄積されている商標であるか否かを峻別するためである」としている。

これは、立法者の意思に合致する⁽¹³⁾。

(2)需要者における当該商標と特定の団体・構成員の業務に係る商品・役務との結び付きの認識

前掲知財高裁「喜多方ラーメン事件」判決は、この周知性の要件について、原告による「一定の団体又はその構成員の業務に係るものであることが広く認識されれば足り、当該商標から生産・提供される地域(産地)の識別ができる程度であれば十分であって、特定の者である出願人又はその構成員の業務に係る商品ないし役務に係るものであることまで広く認識されている必要はない」との主張に対して、地域団体商標の立法経緯を踏まえると7条の2の要件は3条2項の要件を緩和したものであるとした上で、「この要件緩和は、識別力の程度(需要者の広がりないし範囲と、質的なものすなわち認知度)についてのものであり、…(7条の2の)登録要件について、需要者(及び取引者)からの当該商標と特定の団体又はその構成員の業務に係

る商品ないし役務との結び付きの認識の要件まで緩和したものではない。」とした。これは産業政策説に基づく考え方であり、行為規制定型化説であれば、このような認識までは必要としないということになるのであろう。

7条の2第1項は、「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして」需要者の間に広く認識されていることを要件としているのであるから、当該商標と特定の団体・構成員の業務に係る商品・役務との結び付きの認識が必要なのは当然である。判決も「この登録要件は法律の解釈上導かれるものであり、立法経過や立法趣旨にも反するものではない。」と述べている。

(3)周知性要件充足の有無の判断方法

①勘案すべき事実

前掲知財高裁「喜多方ラーメン事件」判決は、周知性要件の充足の有無を判断するに際しては、「実際に使用している商標及び役務、使用開始時期、使用期間、使用地域、当該営業の規模(店舗数、営業地域、売上高等)、広告宣伝の方法及び回数、一般紙、雑誌等の掲載回数並びに他人の使用の有無等の事実を総合的に勘案する」としており、特許庁商標審査基準(以下、「審査基準」という。)の示す考え方⁽¹⁴⁾と軌を一にしている。

本事案は、役務に係るものであるため、これが商品の場合には「当該営業の規模」は、例えば「当該商品の生産又は販売の数量、市場占有率等」ということになるのであろう。

同判決は、周知性要件の充足の有無を判断する考慮事由を例示として掲げているところ、これらを総合勘案して、需要者による当該商標と特定の団体・構成員の業務に係る商品・役務との結び付きの認識の程度を推定することとなる。

拒絶査定不服審判 2010-28413「中山かぼちゃ」(指定商品：31類「那須烏山市中山地区で生産されたかぼちゃ」、出願人：那須南農業協同組合)審決や、後出の拒絶査定不服審判 2018-5923「佐世保バーガー」審決、拒絶査定不服審判 2011-20454「横手やきそば」審決、拒絶査定不服審判 2009-12251「淡路島たまねぎ」審決、拒絶査定不服審判 2008-5960「とやま牛」審決、拒絶査定不服審判 2008-101「十六島紫菜」審決は、周知性要

(13) 特許庁制度改正審議室編「平成17年商標法の一部改正 産業財産権法の解説」16頁(発明協会2005年)

(14) 特許庁編「商標審査基準(15版)」第7-7。

件を具備しないとして拒絶査定がされたものの、審判において上記の判決や審査基準が掲げるような事実について提出された証拠により周知性の獲得を認めて登録すべきとしている。

②周知性の地域的範囲

また、前掲知財高裁「喜多方ラーメン事件」判決は、本件の周知性の地域的範囲について、喜多方市内のラーメン店の組合への加入状況(半数弱)や、組合の構成員でない者が喜多方市外の全国各地で相当長期間にわたって「喜多方ラーメン」の表示を含むラーメン店やラーメン店チェーンを展開・運営している事実を認定し、「福島県及びその隣接県に及ぶ程度の需要者の間において」本願商標が組合又は構成員の業務に係る役務を表示するものとして周知とまでいうことはできないとして、周知性要件の充足を否定した。周知性判断の地域的範囲を一定範囲(本件では、隣接県に及ぶ程度)の需要者の認識としており、登録要件の緩和(全国的な需要者間の認識は不要)という制度趣旨に符合するものである。

ちなみに、この点について、審査基準では、商品・役務の種類、需要者層、取引の実情等の個別事情によるところつつ、比較的広範囲の地域で販売され得る商品(例えば、比較的low価格で日常的に消費される野菜・米・食肉・水産食品・加工食品、全国放送のTVショッピング番組を利用して販売する商品等)にあっては、「隣接都道府県に及ぶ程度」の周知が必要であるが、需要者の地域的な広がりや限定的と考えられる商品(例えば、高額で市場取引される高級魚等のように主たる需要者の範囲が大都市に限定されるような商品、伝統野菜や消費期限が短い生菓子等のような地産地消の商品、当該地域で生産される箆笥・壺等のような工芸品等)の中には、「当該地域が属する一都道府県」における周知でも足りるケースもありうるとされている。⁽¹⁵⁾

なお、拒絶査定不服審判 2007-25090「京生菓子」(指定商品：30類「京都産の生菓子」、出願人：京都府生菓子協同組合)審決は、本願商標の指定商品である「生菓子」は、その商品本来の特質から日持ちせず、他の商品のように流過程に乗せて全国的に販売するというようなことはできないし、手づくりが基本であるため大量に生産することもできないので、その周知性の判断に当たっては、商品の特性も十分考慮されるべきであるとの上記審査基準に沿った請求人の主張に対

して、「確かに、『生菓子』という商品の特質はあるにしても、請求人も行っている全国各地に於ける物産展等のイベントや各都道府県が情報発信や各地域の特産品の販売等を目的として運営するアンテナショップ等において、商品を販売又は宣伝する等の活動を通じて商標を周知にしていくことも可能であるから、この点に関する請求人の主張は採用できない」とし、かつ、隣接都道府県程度に周知であるとの客観的証拠の提出も不十分であるとして、周知性要件の充足を否定している。上記審査基準も一例として示されたものであり、個別事案によっては判断が異なることはありえよう。

いずれにしても、地域団体商標の周知性要件の地域的範囲については、3条2項の適用において必要とされる全国的な周知は求められない。

③他人の使用事実の考慮の程度

前掲知財高裁「喜多方ラーメン事件」判決は、周知性要件の充足の有無の判断にあたって、「他人の使用の有無」の勘案も必要としているところ、本事案の場合は、全国各地に同一の商標を使用するアウトサイダーが多数いるという事実認定の下で周知性が否定されたものである。

もっとも、アウトサイダーが存在するからといって、直ちに周知性要件の充足を否定すべきということにはならないであろう。先使用権(32条の2第1項)は、団体に加入せずに出願前から使用をしているアウトサイダーが存在する場合でも、登録される場合があることを制度設計として想定しているからである。この点は通常の商標の場合の3条2項の適用とは異なるところである。審査基準も、アウトサイダーが存在することによって周知性が否定されるのは、「出願人又はその構成員のみの使用によって出願商標が需要者の間に広く認識されていることが認められない場合」としており、アウトサイダーの存在即周知性要件の充足否定ではないことを前提としている。⁽¹⁶⁾

この「他人の使用事実」の考慮の程度について、審決例を見てみよう。

拒絶査定不服審判 2008-14424「京料理」(指定役務：43類「京都における日本料理を主とする飲食物の提供」、出願人：京都府料理生活衛生同業組合)審決は、上記知財高裁「喜多方ラーメン事件」判決の場合と同様、「京料理」の文字は当該組合・構成員以外の多数の者によって全国各地において「飲食物の提供」について使用

(15) 前掲「審査基準」第7-6。

(16) 前掲「審査基準」第7-8。

されているとして周知性要件の充足を否定している。

その一方で、拒絶査定不服審判 2009-12251「淡路島たまねぎ」（指定商品：31 類「淡路島産のたまねぎ」、出願人：全国農業協同組合連合会、淡路玉葱商業協同組合）審決は、当該組合・構成員による使用商品の販売量は、使用商品の総販売量の約 98.9% であり、それ以外の者による取扱量はごくわずかなものであるとし、また、拒絶査定不服審判 2018-5923「佐世保バーガー」（指定商品：30 類「長崎県佐世保市の市内に本店・営業所・販売店・飲食店又はハンバーガー製造工場を有する法人又は個人であって且つ佐世保市内で 1 年以上継続してハンバーガーの製造販売又はハンバーガーの提供の営業経験を有する者が代表者である法人又は個人が製造販売するバンズとパティと野菜とソースが入った手作りのハンバーガー」等、出願人：佐世保バーガー事業協同組合）審決は、東京都・愛知県等において、「佐世保バーガー」の文字を使用する当該組合・構成員以外の事業者が散在していることが認められるとしたものの、いずれの事業者も多店舗展開をするなどの大規模事業者といえる者ではなく、これらの者が「佐世保バーガー」の文字を相当程度使用しているものとは認められないとして、それぞれアウトサイダーによる小規模な使用の事実の存在を認めつつも、周知性要件は充足していたとした。

なお、当該団体・構成員以外の者の使用が認められるも、他人の使用とは認められないとした事例もある。拒絶査定不服審判 2011-20454「横手やきそば」（指定商品：30 類「秋田県横手市産のやきそばの麺」等、出願人：協同組合全横手やきそば暖簾会）審決は、『株式会社セブン-イレブン・ジャパン』『株式会社ファミリーマート』などの企業が、出願人と『横手やきそば』の商品化に関する契約を締結し、『横手やきそば』を販売していたが、このことは、取引者は「横手やきそば」が出願人の業務に係る商品であることを認識していることを表しているものといえるし、また、出願人は、その商品化に際しては、各企業と協議や試食を繰り返し行うなどして、出願人が承認したもののみが販売されること、長期間販売される商品については定期的に品質管理状況などの確認を行っていること及びこれらの商品には『横手やきそば暖簾会監修』などと出願人名が表示されていることを考慮すれば、前記契約に基づく出願人監修商品の販売をもって、本願商標と出願人との結び付きを阻害する要因とみることは相当で

はない。」とし、また、拒絶査定不服審判 2008-5960「とやま牛」（指定商品：29 類「富山県産の牛肉」、出願人：全国農業協同組合連合会）審決は、「精肉店で販売される使用商品には、『とやま牛』及び『とやま肉牛振興協議会』の文字を表示したシールが貼付されており、そのシールは、協議会に代わり出願人・構成員が一頭あたり 200 枚のシールを添付する方法により管理していることが認められる。さらに、協議会は、『とやま牛』の銘柄化の推進などを目的とする団体であって、ポスターやのぼりの掲示などの富山県産の牛及びその肉の生産振興及び販路拡大活動を出願人・構成員と一体となって行っていることを考慮すれば、これらの協議会の活動を他人の活動とみることにはできないし、むしろ出願人・構成員の行う活動とみるのが自然である。」としており、実態に即して具体的に妥当な判断がなされている。

すなわち、周知性要件充足の有無を判断するにあたっては、先使用権(32 条の 2 第 1 項)の存在をも考慮しながら、アウトサイダーによる使用が全国各地に見られるような場合には周知性要件の充足は否定されるが、アウトサイダーによる使用が存在していても、少数でその規模も小さい場合には周知性要件の充足は否定されないというのが、審判における運用である。

④本願商標と使用商標の同一性

前掲知財高裁「喜多方ラーメン事件」判決は、周知性要件の充足の有無の判断にあたって、「実際に使用している商標及び役務」の勘案も必要としているところ、審査基準も「出願商標と使用商標が、外観において同一であること(外観において同視できる程度に同一性を損なわないことを含む。)を要する。」としている。⁽¹⁷⁾

前掲拒絶査定不服審判「京生菓子」審決は、「商標法第 7 条の 2 第 1 項の要件を具備するためには、使用商標は、本願商標と同一(『京生菓子』)であることを要し、本願商標と同一でないもの(例えば、『京の生菓子』、『京都生菓子』、『京生菓子祭り』のように構成文字が異なるもの)は含まないと解すべきである。なぜなら、同条項は、地域の名称及び普通名称のみからなる商標等について、本来登録できないものを、商標法第 3 条第 2 項よりも登録要件を緩和し、同条項の適用に当たり実務上要求される商標の認識範囲及び程度よりも範囲が狭くまた程度が低い場合であっても、商標登録を認める旨の規定であるが、本願商標と使用商標の同一性について緩和したものではなく、実際に商品に使用

(17) 前掲「審査基準」第 7-4。

されていないものまで商標登録を認めるのは妥当でないからである。そして、登録により発生する地域団体商標に係る商標権が通常の商標権と同様に全国的に及ぶ更新可能な独占権であることをも考慮すると、同条項は、厳格に解釈し適用されるべきものである。」と述べた上で、使用商標の中には本願商標とは異なるものも混在しているとして、本願商標の周知性を否定している。また、拒絶査定不服審判2008-101「十六島紫菜」（指定商品：31類「島根県出雲市十六島地区産ののり」）等、出願人：漁業協同組合 JF しまね）審決は、本願商標の「十六島紫菜」以外にも「十六島海苔」「十六島のり」と表記され使用されている場合も散見されるが、基本は「十六島紫菜」（地域の名称＋「のり」の慣用名称）で統一して相当数使用されているとして本願商標と使用商標の同一性を認め、周知性要件を充足しているとしている。いずれも上記審査基準に沿った運用である。

⑤複数の団体による同一商標の使用

同一地域において、複数の団体が同一の商標を使用しており、その商標が特定の一つの団体・構成員の業務に係る商品・役務を表示するものとして周知となっていると認められない場合には、いずれの団体も独自に登録を受けることはできないが、こうした場合であっても、同一の商標を使用している複数団体がまとめて共同出願をし（出願後である場合には共同出願に名義を変更し）、地域団体商標の登録要件を全体として満たすと判断されるときには、これら複数の団体・構成員の業務に係る商品・役務を表示するものとして周知となっているとして、登録が認められる場合もあるというのが立案担当者の考え方である。⁽¹⁸⁾

前掲拒絶査定不服審判「淡路島たまねぎ」審決は、同一の地域ブランドが主として二つの組合（全国農業協同組合連合会、淡路玉葱商業協同組合）によって使用されていた中で、前者の組合のみが出願したところ、周知性要件を充足しない（「淡路島産のたまねぎ」の総出荷量の46%は出願人以外の者の出荷である）として拒絶査定になったところ、その後の名義変更手続きにより、二つの組合の共同出願となったことによって、周知性要件の充足が認められ登録すべきものとされている。

2. 4条1項10号

(1)商標の構成中に「地域の名称＋商品の普通名称等」の文字を含む通常商標が先願として出願され、その後

当該文字のみからなる地域団体商標が後願として出願された場合において、後願の地域団体商標が周知性要件を充足しているということを前提として、先願の通常商標について、後願の地域団体商標を引用して4条1項10号（未登録周知商標の保護の規定）に該当するとした審決が複数存在する。

①拒絶査定不服審判 2007-33973「本場夏結城紬 / 野村半平事件」

・先願：通常商標「本場夏結城紬 / 野村半平」（指定商品：24類「紬織物」、出願日：2005.12.26）

・後願：登録地域団体商標「本場結城紬」（指定商品：24類「茨城県結城市及びその周辺地域並びに栃木県小山市及びその周辺地域産の結城地域由来の伝統の技術で製造された紬織物」、出願日：2006.4.25）

審決は、先願の商標は、「本場結城紬卸商協同組合、茨城県本場結城紬織物協同組合、栃木県本場結城紬織物協同組合」（後願の出願人）又はその構成員の業務に係る「茨城県結城市及びその周辺地域並びに栃木県小山市及びその周辺地域産の結城地域由来の伝統の技術で製造された紬織物」を表示するものとして、その出願時及び査定時に、需要者の間に広く認識されている商標「本場結城紬」と類似する商標であって、その商品又はこれに類似する商品について使用をするものであり、4条1項10号に該当するとした。

②拒絶査定不服審判 2007-1479「明星 沖縄そば事件」

・先願：通常商標「明星 沖縄そば」（指定商品：30類「小麦粉を使用した沖縄伝統のそばのめん等」、出願日：2006.3.28）

・後願：登録地域団体商標「沖縄そば」（指定商品：30類「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」、出願日：2006.4.1）

審決は、先願の商標は、「沖縄生麺協同組合」（後願の出願人）の業務に係る「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」を表示するものとして、その出願時に、需要者の間に広く認識されている商標「沖縄そば」と類似する商標であって、その商品「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」又はこれに類似する商品について使用をするものであり、4条1項10号に該当するとした。

なお、審決の事実認定によれば、先願の出願人は、「明星 沖縄そば」の商標を10数年に亘って使用してきているようなので、拒絶査定確定後も先使用権

(18) 前掲「平成17年商標法の一部改正の解説」17頁

者(32条の2)としてその使用を継続することは可能であろう。

上記①、②のような事案において、特許庁審査便覧も、このような先願の通常商標を、その構成中の地域団体商標に相当する文字部分に識別力がないという理由で登録するとすれば、その後後願の地域団体商標を登録しても、先願の商標権者(後願の地域団体商標の出願人の構成員でない者や構成員であっても団体の定めに従っていない者である場合もありうる)には出願に係る商標について使用権(25条)が認められることとなり、地域団体商標制度の趣旨が没却される懸念があるし、少なくとも地域団体商標が周知性を獲得した一地方においては、当該商標は識別機能を発揮するから、他人が当該商標を含む商標を使用するならば商品の出所の混同を生ずるおそれがあるので4条1項10号を適用すべきであり、また、地域団体商標の7条の2第1項と4条1項10号の周知性要件の範囲がほぼ同一と考えられることを踏まえると、このような取扱いによって、地域団体商標制度の趣旨が没却されるという懸念も解消されることが期待できるとしている。(19)

ちなみに、①、②の先願の通常商標の出願は、いずれも地域団体商標制度の施行日(平成18年(2006年)4月1日)前の出願に係るものであるところ、この点については後述する。

(2)複数の団体が「地域の名称+商品の普通名称等」からなる同一・類似の商標を使用しており、その複数の団体の商標がそれぞれに周知となっている場合において、一の団体が単独で出願をした事案について、他の団体が使用する商標を引用して4条1項10号に該当するとした審決がある。

異議2020-900076「鳴門わかめ事件」

・本件登録地域団体商標「鳴門わかめ」(指定商品:29類「徳島県産の塩蔵わかめ」)

権利者:徳島県漁業協同組合連合会

・引用商標「鳴門わかめ」(使用商品:「兵庫県産の塩蔵わかめ」)

異議申立人:兵庫県漁業協同組合連合会、南あわじ漁業協同組合、福良漁業協同組合、湊漁業協同組合、五色町漁業協同組合

本決定は、「鳴門わかめ」は申立人と本件商標権者が

共同して周知にしたものと認定した上で、本件商標は、同一・類似の商標を同一・類似の商品に使用して、それぞれに周知性を獲得している団体が複数あるにもかかわらず、一つの団体が出願して登録されたものであるので、4条1項10号に違反するとして登録を取り消したものである。

本件商標は、本件商標権者と異議申立人の共同出願という形で行われるべきものであったということである。(20)

なお、現時点で、上記関係団体による共同出願がされている事実はないようである。

ちなみに、前掲拒絶査定不服審判「淡路島たまねぎ」審決の事案は、同一の商標が二つの団体によって使用されていたところ、一の団体のみでは周知性要件(7条の2)を充足しないとされた結果、二つの団体による共同出願とすることが必要とされたものであり、本件とは事案を異にする。

3. 4条1項11号

地域団体商標も4条1項11号(既登録商標と抵触する商標出願を排除する規定)の登録要件が適用される場合、これには次のようなケースが考えられる。(21)

①先願が地域団体商標に相当する文字をその構成中の一部に含む通常の商標登録で、後願が地域団体商標出願の場合

②先願が地域団体商標の商標登録で、後願が当該地域団体商標に相当する文字をその構成中の一部に含む通常の商標出願の場合

③先願も後願も地域団体商標出願の場合

そのうちで、審判決例として見られるのは、次のとおり②と③のケースである。

[先願が地域団体商標の商標登録で、後願が当該地域団体商標に相当する文字をその構成中の一部に含む通常の商標出願の場合]

(1)4条1項11号に該当するとした判決例

知財高裁令和3年3月30日判決「カガミクリスタル/江戸切子事件」

・本願(後願):通常商標「カガミクリスタル/江戸切子」(指定商品:21類「切子模様を備えるクリスタルガラス製品、切子模様を備えるグラス等」)

・引例(先願):登録地域団体商標「江戸切子」(指定商

(19) 特許庁編「商標審査便覧」42.110.01

(20) 前掲「審査便覧」47.101.08

(21) 小川宗一「地域団体商標制度と商標法の基本的理念(二・完)」日本法学72巻4号204～213頁(2007年)

品：21類「東京地方に由来する製法により東京都江東区・墨田区・葛飾区・江戸川区及びその周辺で生産されたガラス製グラス等」]

本判決は、本願商標は4条1項11号に該当するとした特許庁審決(拒絶査定不服審判2012-422請求不成立)を維持したものである。すなわち、本願商標は、「カガミクリスタル」の文字と「江戸切子」の文字よりなるものであるところ、両者の間には、配置や大きさ等の違いがあり、片仮名と漢字の違いもあることからして、需要者や取引者は、両者を分離して観察し、外観上、大きく注目され、かつ製品としてその名が知られていて観念上も注目される「江戸切子」の文字が、一見して判読しにくい「カガミクリスタル」の文字を凌駕して、取引者、需要者の注意をひく部分として本願商標の「要部」をなすとした上で、この要部を中心に本願商標と引用商標を対比すると、両商標は、外観において共通する部分があり、「エドキリコ」の称呼・「江戸切子」の観念を共通にする類似の商標であり、指定商品の多くが同一・類似しているとして、本願商標は4条1項11号に該当するとした。

立案担当者は、本事案のように、地域団体商標の商標登録(先願)と当該地域団体商標に相当する文字をその構成中の一部に含む通常の商標登録出願(後願)とが競合した場合について、取引者・需要者は、後願の商標の構成中の地域団体商標に相当する文字部分に着目、記憶し取引に当たることが少なくないので、当該後願の商標は先願の地域団体商標と類似し、4条1項11号に該当すると考えられるとしており⁽²²⁾、審査上の取扱いもそのようになっている⁽²³⁾。そのようにしなければ、地域団体商標制度を設けた趣旨が損なわれることとなるので、制度運用上当然の考え方であり、本判決もこの考え方に沿った判断を示している。

ちなみに、本判決では、本願商標の構成中地域団体商標に相当する「江戸切子」の文字部分の本願商標の「要部」としている点が注意を引くところ、この点については後述する。

なお、判決の事実認定によると、出願人は、創業当初より(すなわち、当該地域団体商標の出願前から)「江戸切子」を含むクリスタルガラス製品の製造・販売を行ってきているようなので、そうであれば、拒絶査定確定後も先使用権者(32条の2)としてその使用を継続することは可能であろう。

(2) 4条1項11号に該当しないとした審決例

① 拒絶査定不服審判2014-16317「淡路島の極味玉ねぎ事件」

- ・本願(後願)：通常商標「淡路島の極味玉ねぎ」(指定商品：31類「淡路島産のたまねぎ」)
 - ・引例(先願)：登録地域団体商標「淡路島たまねぎ」(指定商品：31類「淡路島産のたまねぎ」)
- (本号に該当しないとする理由：本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識・把握され、「淡路島たまねぎ」の文字部分のみが独立して認識されたり、単に「アワジシマタマネギ」という称呼は生じないので、両商標は非類似である。)

② 異議2012-900360「宇治の郷茶事件」

- ・本件登録商標(後願)：通常商標「宇治の郷茶」(指定商品：30類「茶、茶飲料等」他)
 - ・引例(先願)：登録地域団体商標「宇治茶」(指定商品：30類「京都府・奈良県・滋賀県・三重県の4府県産茶を京都府内業者が京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶」)
- (本号に該当しないとする理由：両商標は、それぞれ構成全体が一体のものとして認識され、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。)

以上の①、②の審決・決定例は、後願商標の構成中に登録地域団体商標と同一の商標がそのまま含まれているわけではないという事情が考慮されたものと解される。

[先願も後願も地域団体商標出願の場合]

(1) 4条1項11号に該当しないとした異議決定例

本件商標も引用商標も登録された地域団体商標という関係にある中で、本件商標の4条1項11号該当性を巡る登録異議申立決定例がある。

異議2020-900076「宇治碾茶事件」

- ・本件商標(後願)：登録地域団体商標「宇治碾茶」(指定商品：30類「京都府宇治市・城陽市に立地する覆下園(直掛けは除く。)で、本ずまたは寒冷紗による2重被覆が30日以上なされた自然仕立ての一番茶を手摘みし、同地域において専ら碾茶の乾燥のために設計された炉または設備で加工した碾茶のうち、特定非営利活動法人宇治碾茶生産振興会が管理するデータベースに登録された碾茶」)

(22) 前掲「平成17年商標法の一部改正の解説」20頁

(23) 前掲「審査基準」第34.4.(2)(1)、前掲「審査便覧」47.101.06 2.(2)

・引例1(先願)：登録地域団体商標「宇治茶」(指定商品：30類「京都府・奈良県・滋賀県・三重県の4府県産茶を京都府内業者が京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶」)

・引例2(先願)：登録地域団体商標「宇治抹茶」(指定商品：30類「京都府・奈良県・滋賀県・三重県の4府県産茶を京都府内業者が京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した茶を、粉碎・挽臼加工した抹茶」)

本決定は、本件商標と各引用商標とは、それぞれの全体の構成に基づく外観、称呼及び觀念において明らかに区別できるものであるから、両者は相紛れるおそれのないものであるとした。地域団体商標として登録された商標は、使用された結果商標全体の構成が不可分一体のものとして周知性要件を充足しているものであることからすると、適切な判断といえる。⁽²⁴⁾

ちなみに、地域団体商標は「周知性」が登録要件とされているので、周知でない地域団体商標同士の出願が競合した場合においては、いずれも7条の2の規定により拒絶され、また、一方が周知で他方が周知でない場合においては、周知でない方の出願は7条の2の規定により拒絶され、出願の先後に関係なく残る一つの周知の方の出願のみが登録を受け得る。さらに、周知の地域団体商標同士の出願が競合した場合においては、いずれの出願も互いの周知商標の存在を理由に4条1項10号の規定により拒絶されることとなる。したがって、地域団体商標出願も4条1項11号が登録要件の一とされてはいるものの、地域団体商標同士の出願の競合の場合には、大多数のケースにおいて先願か後願かの判断は不要ということになり4条1項11号の規定は適用されることなく処理がなされることとなると解される。

本事案は地域団体商標同士の出願が競合した場合における4条1項11号の適用を巡る事案ではあるが、両商標は、審査においても登録異議の申立てにおいても非類似とされた事案である。

4. 4条1項15号

商標の構成中に他人の地域団体商標と同一の文字を含む通常の商標出願について、審査の段階では、商品・役務が非類似の関係ある等により4条1項10号や11号には該当しないものの、4条1項15号(出所の混同防止の規定)に該当するとされたものも少なくない。

審判決例には、当該地域団体商標との関係において出所の混同の有無が判断された結果、4条1項15号に該当するとしたものと該当しないとするものが存在する。前者は、本願商標はその構成中に周知な地域団体商標と同一の文字が含まれており、その部分が取引者・需要者の注意を引くため、本願商標と当該地域団体商標との類似性が高くなり、両商標の指定商品・役務が非類似のものであっても、その密接な関連性を考慮すると、広義の混同を生じさせるとしたものであり、後者は、本願商標はその構成の一部に周知な地域団体商標と同一の文字を有するものではあるとしても、本願商標と当該地域団体商標はその構成全体からみると別異の商標と認識させるものであったり、又は両商標の指定商品・役務の関連性が薄いことにより、混同を生じさせるおそれはないとしたものである。

両者の審判決例の概略は次のとおりである。

(1) 4条1項15号に該当するとした審判決例

①知財高裁令和3年1月19日判決「庵治石工衆事件」

・本願商標「庵治石工衆」(指定役務：40類「石材の加工、墓石・石塔・石碑・石製彫刻の加工、石材の加工及びこれに関する情報の提供、石材に関する情報の提供、墓石・石塔・石碑・石製彫刻に関する情報の提供」)

・引用登録地域団体商標「庵治石」(指定商品：19類「香川県高松市庵治町・牟礼町において産出された墓用・石碑用石材・自然石を使用してなる庭石、香川県高松市庵治町・牟礼町において産出された石材を使用し同町で加工された灯ろう・墓石・墓標及び墓碑用銘板・石製彫刻」)

本判決は、本願商標をその指定役務に使用した場合は、引用商標権者又はその構成員との関係で出所の混同を生ずるおそれがあるとした特許庁審決(拒絶査定不服審判2019-6143請求不成立)を維持したものである。

すなわち、本判決は、引用商標は相当程度高い周知性を有していること、本願商標の要部である「庵治石」の文字部分と引用商標との対比では外観・称呼・觀念を同じくするので、両商標の類似性は極めて高いこと、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品とは密接な関連性を有するとともに、取引者・需要者も相当程度で共通すること等の事実認定をした上で、「本願商標をその指定役務に使用した場合には、これに接する取

(24) 前掲「審査基準」第34.4.(1)材、前掲「審査便覧」47.101.06 1.

引者、需要者は、出所識別標識としての機能を果たし得る要部である『庵治石』の文字部分に着目して、地域ブランド名として周知である引用商標を連想、想起し、当該役務が引用商標権者又はその構成員との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品役務化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信し、役務の出所につき誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。」とした。

本判決は、出所の混同のおそれがあるとの結論を導くにあたり、引用商標の周知性については地域団体商標として登録を受けていることも理由の一つとしており、両商標の類否判断にあたっては、本願商標の構成中の地域団体商標に相当する部分を「要部」と認定した上で行って（この点については後述する）、地域団体商標制度の趣旨を踏まえたものであることが窺える。

②知財高裁平成 29 年 10 月 24 日判決「豊岡柳事件」⁽²⁵⁾

- ・本件登録商標「豊岡柳／Toyooka」（指定商品：18 類「皮革、かばん類、袋物、携帯用化粧品入れ、かばん金具」）
- ・引用登録地域団体商標「豊岡杞柳細工」（指定商品：18 類「兵庫県豊岡市及び周辺地域で生産された杞柳細工を施したこうり」等）

本判決は、本件商標は引用商標又は地域団体商標権者の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるとはいえないとした特許庁審決（無効審判 2016-890051 請求不成立）を取り消したものである。すなわち、

「①本件商標は、外観や称呼において引用商標と相違するものの、本件商標からは、豊岡市で生産された柳細工を施した製品という観念も生じ得るものであり、かかる観念は、引用商標の観念と類似すること、②引用商標の表示は、独創性が高いとはいえないものの、引用商標を付した原告商品は、原告の業務を示すものとして周知性を有しており、伝統的工芸品の指定を受け、引用商標が地域団体商標として登録されていること、③本件商標の指定商品は、原告商品と同一又は密接な関連性を有するもので、原告商品と取引者及び需要者が共通することその他被告の本件商標の使用態様及び需要者の注意力等を総合的に考慮すれば、本件商標を指定商品に使用した場合は、これに接した取引者及び需要者に対し、原告の業務に係る「豊岡杞柳細工」の表示を連想させて、当該商品が原告の構成員又は原告との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営む

グループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信され、商品の出所につき誤認を生じさせるとともに、地域団体商標を取得し通商産業大臣から伝統的工芸品に指定された原告の表示の持つ顧客吸引力へのただ乗り（いわゆるフリーライド）やその希釈化（いわゆるダイリューション）を招くという結果を生じかねない。」

として、本件商標は 4 条 1 項 15 号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たるとした。

本件判決は、引用商標が地域団体商標として登録されている事実も考慮した上で、両商標が外観・称呼は相違するにもかかわらず、観念類似であるとし、広義の混同（最高裁平成 12 年 7 月 11 日第三小法廷判決「ルールデュタン事件」）をもって混同を生じさせるおそれがあるとしたものであり、地域団体商標制度の目的に沿って地域団体商標の保護に寄せた判断が示された。

③拒絶査定不服審判 2021-8615「川根茶時間事件」

- ・本願商標「川根茶時間」（指定商品：30 類「茶、コーヒー、菓子、しょうゆ等」）
- ・引用登録地域団体商標「川根茶」（指定商品：30 類「静岡県榛原郡川根町及び川根本町で生産される緑茶」）（混同のおそれがあるとする理由：引用商標は周知性を獲得しており両商標は相当程度高い類似性を有するものであり、両商標の指定商品も同一又は類似及び用途・目的・販売場所・販売経路等において関連性が高く、取引者・需要者層を共通にする。）

④拒絶査定不服審判 2014-24027「加賀野菜ものがたり事件」

- ・本願商標「加賀野菜ものがたり」（指定商品：30 類「金沢市産の野菜を使用した菓子、金沢市産の野菜を使用したパン」）
- ・引用登録地域団体商標「加賀野菜」（指定商品：31 類「金沢市産のさつまいも、れんこん、たけのこ、太きゅうり、スイゼンジナ、だいこん、かぼちゃ」）（混同のおそれがあるとする理由：引用商標は周知性を有しており両商標は類似するものであり、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品を使用した加工品を含むものである。）

⑤拒絶査定不服審判 2009-1196「金沢箔菓子事件」

- ・本願商標「金沢箔菓子+図形」（指定商品：30 類「菓子及びパン」等）
- ・引用登録地域団体商標「金沢箔」（指定商品：14 類「石

(25) 評釈として、中田和博「特許ニュース 14628 号 1 頁」（2018 年）。

川島金沢市産の金又は金合金のはく、石川県金沢市産の銀又は銀合金のはく」等)

(混同のおそれがあるとする理由：本願商標はその構成中に周知の引用商標を含み、両商標の指定商品は原材料(金箔)において極めて密接な関連性を有するものである。)

⑥拒絶査定不服審判 2007-25509「ひない地鶏の卵事件」

・本願商標「ひない地鶏の卵+図形」(指定商品：30類「秋田県比内地域で飼育された地鶏の卵を使用した菓子及びパン」)

・引用登録地域団体商標「比内地鶏」(指定商品：29類「秋田県比内地域で生産した食用鶏肉」)

(混同のおそれがあるとする理由：本願商標はその構成中に周知の引用商標を含み、両商標の指定商品はいずれも秋田県比内地域で生産された地鶏より産することを共通にし、需要者の範囲も共通にする。)

以上の①～⑥までの審決例はいずれも、引用の地域団体商標は周知性を獲得したことにより商標登録されたものであり、その周知性により、商標又は商品(役務)の同一・類似の範囲を超えて出所の混同を生ずる場合があることを示すものである。⁽²⁶⁾

(2) 4 条 1 項 15 号に該当しないとされた審決例

①拒絶査定不服審判 2014-12553「博多織巻事件」

・本願商標「博多織巻」(指定商品：30類「菓子」)

・引用登録地域団体商標「博多織」(指定商品：24類「福岡県博多地域に由来する製法により福岡県福岡市等・佐賀県唐津市等・大分県豊後高田市等で生産された絹織物」)

(混同のおそれがないとする理由：両商標の指定商品は、その業界が明確に異なり、販売場所も相違する等互いの商品の関連性が乏しく、取引者・需要者の共通性も低い。)

②拒絶査定不服審判 2014-9846「季楽菓 / 広島れもん舎事件」

・本願商標「^{とくらつか}季楽菓 / ^{ひろしま}広島れもん^{しゃ}舎」(指定商品：30類「広島県産のレモンを加味した菓子等」)

・引用登録地域団体商標「広島レモン」(指定商品：31類「広島県産のレモン」)

(混同のおそれがないとする理由：両商標は、その外観、称呼、觀念のいずれにおいても相紛れるおそれのない別異の商標である。)

③拒絶査定不服審判 2011-16710「宇治茶房事件」

・本願商標「宇治茶房」(指定商品：30類「茶、菓子及びパン」)

・引用登録地域団体商標「宇治茶」(指定商品：30類「京都府・奈良県・滋賀県・三重県の4府県産茶を京都府内業者が京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶」)

(混同のおそれがないとする理由：両商標は、その外観、称呼、觀念のいずれにおいても相紛れるおそれのない別異の商標である。)

④拒絶査定不服審判 2010-6666「博多人形キューピー事件」

・本願商標「博多人形キューピー」(指定商品：14類「身飾品、貴金属製置物、時計等」)

・引用登録地域団体商標「博多人形」(指定商品：28類「福岡県福岡市及びその周辺地域で生産される人形」)

(混同のおそれがないとする理由：両商標の指定商品は、その業界が明確に異なり、製造工程や販売場所が異なる等、互いの関連性が薄い。)

⑤無効審判 2015-890075「ぎゅっと宇治抹茶事件」

・本件登録商標「ぎゅっと宇治抹茶」(指定商品：30類「京都府宇治市産の抹茶を使用した菓子」)

・引用登録地域団体商標「宇治茶」(指定商品：30類「京都府・奈良県・滋賀県・三重県の4府県産茶を京都府内業者が京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶」)

(混同のおそれがないとする理由：両商標は、その外観、称呼、觀念のいずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標である。)

以上の①～⑤の審決例は、互いの商品の関連性が薄い、又はその構成上相紛れるおそれのない非類似の商標であるということ、出所の混同を生ずるおそれがないとされたものである。個別の案件において、それぞれ具体的な事情を総合考慮された判断ということであろう。

5. 4 条 1 項 16 号

4 条 1 項 16 号は、願書に記載された商標において表示する商品・役務と指定商品・役務とが一致せず、不実の関係にある商標は登録しないとする趣旨の規定であるところ、地域団体商標について、改めてこの考え方について判断を示した登録異議申立決定例がある。

(26) 前掲「審査便覧」47.101.09

①前掲異議「宇治碾茶事件」

・本件登録地域団体商標「宇治碾茶」（指定商品：30類「京都府宇治市・城陽市に立地する覆下園（直掛けは除く。）で、本ずまたは寒冷紗による2重被覆が30日以上なされた自然仕立ての一番茶を手摘みし、同地域において専ら碾茶の乾燥のために設計された炉または設備で加工した碾茶のうち、特定非営利活動法人宇治碾茶生産振興会が管理するデータベースに登録された碾茶」

異議申立人は、本件商標に係る指定商品は、公益社団法人日本茶業中央会が定める「碾茶」の定義と比較すると差異があることから、本件商標は4条1項16号に該当すると主張するところ、本異議決定は、本件商標は「宇治碾茶」の構成文字に相応して、これに接する取引者・需要者は、その使用される商品は「宇治市産の碾茶」であると認識・理解するところ、一方、本件商標の指定商品は上記記載のとおりであり、様々な条件によって限定されてはいるものの、要は「宇治市産の碾茶」であり、本件商標が需要者等に理解される「宇治市産の碾茶」であることに変わりはないというべきであるから、本件商標が取引者等に理解される品質と本件商標の指定商品が有する品質とが異なるということとはできなとし、本件商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえないとした。なお、宇治地域には宇治市の他に城陽市も含まれるので、この異議決定でいう「宇治市産の碾茶」は正確にはすべて「宇治地域産の碾茶」というべきであろう。

②異議 2009-900024「びんご畳表事件」

・本件登録地域団体商標「びんご畳表」（指定商品：27類「広島県福山市及び尾道市で生産又は加工された畳表」

異議申立人は、本件商標に係る指定商品は、委託生産によって熊本県内で生産されたいぐさ原料で熊本県内で製織された畳表について、裁断のみを広島県内で行っている畳表についても加工として捉え、「びんご畳表」の商標が貼付されるものであるが、あたかも広島県内で生産・加工された畳表であると消費者に誤解を与えるおそれがあるので、本件商標は4条1項16号に該当すると主張したのに対して、本決定は、地域団体商標は「地域の名称と密接な関連性を有する商品」

以外の商品について使用される場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとされるが⁽²⁷⁾、商品「畳表」の取引者・需要者は、本件商標の「びんご」の文字部分が商品の産地のみならず、それと準ずる程度の商品との密接関連性を有するもの、すなわち商品の加工地を示すものとして理解・認識していると認められるところ、本件商標の指定商品は「広島県福山市及び尾道市で生産又は加工された畳表」であり、「地域の名称と密接な関連性を有する商品」の表示と認められるので、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないとした。なお、「びんご」（備後）は福山市及び尾道市も含んだ旧国名であるので、指定商品の限定は適切である。⁽²⁸⁾

通常商標についての裁判例でも「（4条1項16号でいう）商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とは、指定商品に係る取引の実情の下で、取引者又は需要者において、当該商標が表示していると通常理解される品質と指定商品が有する品質とが異なるため、商標を付した商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある商標を指すものという」としており⁽²⁹⁾、上記2件の異議決定は、この裁判例が示した考え方に沿うものである。

6. 地域団体商標権者自身による新たな商標出願

登録地域団体商標を有している権利者自身が、さらに当該地域団体商標との関係で新たな団体商標出願や通常出願を行った事案がある。

(1)地域団体商標権者が自己の登録地域団体商標を欧文字表記した商標について団体商標の出願をした例 知財高裁令和3年3月30日判決「Ujicha事件」

・本願：団体商標「Ujicha」（指定商品：30類「京都府・奈良県・滋賀県・三重県の4府県産茶を京都府内業者が京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶等」）

本判決は、本願団体商標は3条1項3号に該当するとした特許庁審決（拒絶査定不服審判2019-9420⁽³⁰⁾）請求不成立を維持したものである。

出願人は、地域団体商標「宇治茶」（指定商品：30類「京都府・奈良県・滋賀県・三重県の4府県産茶を京都府内業者が京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶」）の商標権者であること

(27) 前掲「審査基準」第34条4。

(28) 前掲「審査基準」第7条1、前掲「審査便覧」47.101.07

(29) 知財高裁平成20年11月27日判決「キシリトール事件」（裁判所ウェブサイト）

(30) 拒絶査定不服審判2019-9421「Uji Matcha事件」審決も同旨。

る、本願団体商標「Ujicha」に識別力があることを主張するにあたって、まずは、「宇治茶」は地域団体商標登録されていることにより、出所識別機能を有すると主張したところ、判決は、7条の2は、地域名と商品名からなる商標は自他識別力を有しないため、原則として3条1項3号又は6号に該当すると解されることから、一定の要件を備えた場合に、「3条の規定(同条1項1号又は2号に係る場合を除く。)にかかわらず」地域団体商標の商標登録を受けることができるとしているものであり、地域団体商標の登録を受けたからといって、当然に3条1項3号に該当しない(出所識別機能を有する)ことになるわけではないとし、さらに出願人は、本願商標が3条1項3号に該当するとすれば、26条1項2号により、本件地域団体商標に係る商標権の効力(37条1号に規定する排他権)は、「Ujicha」の商標に及ばないこととなり、地域団体商標制度を設けた趣旨が没却されると主張したところ、判決は、地域団体商標の登録を受けたからといって、当然に当該商標が3条1項3号に該当しないことになるわけではないことは前記のとおりであるし、本件地域団体商標に係る効力がそれとは異なる「Ujicha」の商標に及ばないからといって、地域団体商標制度を設けた趣旨が没却されるとは到底いえないとした。

また、出願人は、地域団体商標として登録されるには、「その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」(7条の2第1項)ことを要するから、その要件を充足する商標は、当然に、3条2項の「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる」との要件を充足することになると主張したところ、判決は、地域団体商標制度が、3条2項よりも緩和された要件で地域の名称及び商品・役務の名称からなる商標の登録を認めるもので、例えば、要求される周知性の程度が、同項に基づき登録を受ける場合に求められるより緩やかで足りる(全国的な周知性までは求められない。)と解されることに照らせば、そのような主張は採用できないとした。

判決は、本願団体商標は3条1項3号に該当し、3条2項の要件を具備しないとされた。判決の示した考え方は、地域団体商標制度の趣旨(登録要件の緩和)及び7条の2及び26条1項2号の規定より当然の解釈である。

(2)地域団体商標権者が自己の登録地域団体商標を一部に有する通常商標の出願をした例

上述したように、商標の構成中に他人の登録地域団体商標の文字を包含する通常商標の出願は4条1項11号に該当することとなるが、地域団体商標権者自身が自己の地域団体商標を一部に有する通常商標の出願をした場合には4条1項11号には該当しないこととなる。

そのような内容の事案を巡る審決例がある。

拒絶査定不服審判 2007-14320「匠 / 有松鳴海絞事件」

・本願：通常商標「匠 / 有松鳴海絞」(指定商品：24類「絞り染織物等」他)

(出願人は、地域団体商標「有松鳴海絞」(指定商品：24類「愛知県の有松・鳴海地域に由来する製法により愛知県で生産された絞り染織物」等)の商標権者である。)

・引例：通常商標「匠 / TAKUMI」等の複数の登録商標(指定商品：24類「織物等」他)

(4条1項11号に該当しないとする理由：本願商標は、藍色で構成全体が一体感をもった態様で表されており、その構成中「匠」の文字は、その指定商品・役務との関係においては、「絞り染めの職人による商品又は役務」程の意味合いを認識させるものであって自他商品・役務識別標識としての機能がないか、極めて弱いものである。また、本願商標の構成中、「有松鳴海絞」の文字部分は、出願人を権利者とする登録地域団体商標として周知と認められるものである。そうすると、本願商標は、これに接する需要者・取引者をして、「有松鳴海絞」の文字部分、又はその構成全体をもって取引に資するものであって、「匠」の文字のみから生じる称呼をもって取引に資するものとはいえないので、本願商標から「タクミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と「タクミ」の称呼を生ずる引用各商標とが称呼上類似ということとはできない。)

なお、審決によると、本願商標は、「匠」の文字部分はその指定商品等との関係では識別力がないとされているところ、「有松鳴海絞」の文字部分は通常の商標出願であれば、3条2項の適用を受けない限り識別力なしとして、何人も商標登録を受けることができないものであることを考慮すると、その構成全体としても、識別力が全くないとまでは言えない(だから登録になったのであろう)が、識別力は強くないということになる。

ところで、地域団体商標をその構成中に含む本願商

標が、本審決によって通常商標として登録になったわけであるが、この通常商標に係る商標権の効力、とりわけ「有松鳴海絞」の地域団体商標に相当する文字部分のみで排他的効力はあるのだろうか。地域団体商標としてではなく通常商標としての商標権なのであるから否定すべきであろう。

IV. 地域団体商標権の侵害

1. 商標の類否判断

前掲福岡高裁平成 26 年 1 月 29 日判決「博多織事件」

・控訴人(商標権者)：本件商標(登録地域団体商標)「博多織」(指定商品：25 類「福岡県博多地域に由来する製法により福岡県福岡市・久留米市…で生産された絹織物製の和服」等)

・被控訴人(第三者)：使用標章「博多帯」(使用商品：博多織製法により製造された帯製品)

本判決は、本件商標と使用標章の類否について、「商標と標章の類否は、対比される標章が同一又は類似の商品・役務に使用された場合、商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品・役務に使用された標章がその外観、称呼、観念等によって取引者又は需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察するべく、しかもその商品・役務の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。そして、商標と標章の外観、称呼又は観念の類似は、その商標を使用した商品・役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、これら三点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違することその他取引の実情等によって、何ら商品・役務の出所の誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては、これを類似の標章と解することはできないというべきである」として、通常商標の類否に関する最高裁の判断枠組み(最高裁昭和 43 年 2 月 27 日判決「氷山事件」、及び最高裁平成 9 年 3 月 11 日判決「小僧寿し事件」)を引用しつつ、少なくとも外観と称呼が類似せず、その取引の実情を考慮しても、両者は需要者・取引者において区別することができ類似しないものというべきであるとした。

なお、被控訴人による、本件商標は地域団体商標と

して登録されたものの識別力はなく、被控訴人使用標章は普通名称であって識別標識ではないから、両者を通常商標の類否判断手法で対比することは無意味であるとの主張に対しては、本判決は、「地域団体商標権も商標権の一種であり、商標権と同じくその侵害に対しては損害賠償請求も差止請求も認められる点で効力が同じであり、その商標の類否も…同様の手法で判断すべきである」としている。

地域団体商標の類否判断にあつては、登録された「地域団体商標」は、使用された結果一地域ではあるものの、商標全体の構成が不可分一体のものとして周知になっていることから、その全体の構成を不可分一体のものとして扱うこと、商標の構成の一部に「地域団体商標」に相当する文字部分を含む場合には、それ自体で取引者・需要者の注意を引くので、当該文字部分も実質的にいわゆる要部的な扱いをすることとなることを考慮しつつ、通常商標の類否判断手法と同様に行うということである。

2. 地域団体商標権の効力と 26 条の適用関係

前掲福岡高裁判決「博多織事件」

本判決は、前記したとおり、地域団体商標制度の趣旨(産業政策説)に基づいて、地域内アウトサイダーが当該地域団体商標を使用する場合にも、当該使用態様が自他商品の出所識別機能を害するものである場合は、26 条 1 項 2 号に該当するということはできないとした。

その上で、被控訴人が使用している標章①及び②について、次のように判断した。

標章①については、帯に標章が付される一般的な場所に証紙が付され、その証紙において毛筆体で証紙のおおむね中心に「博多帯」と書かれ、その直下には「博多織物協同組合」と被控訴人の名称が刻印と共に付されており、これを見た需要者は、これらが一体として被控訴人である組合に属する業者が製造したものであるという自他商品識別機能を発揮しているので、「普通に用いられる方法」ということができないが、標章②については、「博多帯」の文字を、「ひと目ぼれした博多帯は、オールマイティに活用できる私の強い味方!」「博多帯は、合わせやすく、とても重宝しています」等のように、短文の一部に用いたもので自他商品識別機能を害する態様で使用されているものではないので、商標としての使用に該当せず、かつ 26 条

1項2号にいう「普通に用いられる方法」により使用するものというべきとした。⁽³¹⁾

これは、「地域団体商標と同一又は類似の商標の使用に関する26条1項2号又は3号の適用については、自他商品(役務)の識別機能を発揮する態様で使用されているか否かにより個別具体的に判断すべきであると考えられる。したがって、取引者・需要者の認識を基準として、自他商品(役務)識別機能を発揮するような態様で商標が使用されていれば、第26条第1項第2号及び第3号の規定の適用はなく、地域団体商標に係る商標権の効力は及ぶものと考えられる」⁽³²⁾とする立法者の意思に合致するものである。

地域内アウトサイダーの保護は、加入自由の担保(7条の2第1項)、先使用权(32条の2第1項)などで手当てされていることを前提として、26条1項2号・3号の適用は通常の商標の場合と変わらないのである。

3. 先使用权が認められる使用地域の範囲

横浜地裁小田原支部平成29年11月24日判決「小田原蒲鉾事件」⁽³³⁾

本判決は、地域団体商標権に基づく侵害差止等請求訴訟に関するものであり、「小田原蒲鉾」及び「小田原かまぼこ」の地域団体商標権(指定商品は、いずれも29類「小田原産のかまぼこ」)を有する原告が、これらの商標と類似の標章を付したかまぼこを製造販売している被告に対して侵害行為の差止等を求めた事案において、被告に先使用权(32条の2第1項)が認められるか(被告は先使用ではあるものの、小田原市ではなく南足柄市に本店・製造工場を有していることから原産地誤認表示をする目的、ひいては「不正競争の目的」があるということになるのか)が争点となったものである。

地域団体商標は、通常の商標についての3条2項よりも周知性の地理的範囲及び程度が低くても登録になる一方で、本来的にその地域の事業者自由に使用させるべきものであるとして、先使用权について周知性を要件としていないが、不正競争の目的がある場合には認められないこととされている(32条の2第1項)。

同判決は、地域団体商標制度の導入の趣旨について、「地域の自然、歴史、風土、文化、社会に起因した特

色を有する商品の生産や役務の提供を行う取組み(地域ブランド化)において、商品又は役務にその地域の名称と商品又は役務の名称等からなる商標を付することで、その商品又は役務の品質、原材料、製法等の特性がその地域に起因するものであるとの情報を端的に需要者に示すことにより、他の地域の商品や役務との差別化を図ってその付加価値を高めることで地域産業の活性化を図るために導入されたものである。そして、その地域ブランドの信用に便乗しようとする他者が地域外の商品又は役務に同じブランド名を使用することによって、地域ブランドの信用が毀損されることを防ぐ必要があることから、地域名称と商品又は役務の名称等からなる商標の登録要件が緩和されている。」として産業政策説に立った上で⁽³⁴⁾、同制度の導入の趣旨との関係で、「地域団体商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務に当該地域の名称を付した先使用者の不正競争の目的の有無を検討する前提として、当該指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務に当該地域の名称を付することのできる地域の範囲を判断する際には、先使用者の商品又は役務が、当該地域と同様の自然、歴史、文化、社会のつながりを有しているかを考慮すべきであり、これらのつながりは必ずしも行政区分に限定されるものではないと解すべきである。」との一般論を述べている。

その上で、本件については、歴史的経緯等により小田原市の相模湾沿岸の地域以外のより広い地域がかまぼこの製造地として関連性を有するに至っているため、本件商標の指定商品である「小田原産のかまぼこ」にいう「小田原」とは、小田原市の相模湾沿岸の地域のみならず、ここを中心として自然、歴史、文化、社会等のつながりを有している地域、すなわち小田原市の周辺の地域も含まれると認められ、さらには、南足柄市は小田原市とは地理的に近接していること、小田原市周辺の地方自治体の中には「小田原」の名称を付した業者名や店舗名が複数存在すること、南足柄市は江戸時代に小田原藩の支配領域にあったこと等の事実も考慮すると、需要者にとっても「小田原」という地名が指す範囲は小田原市に限定されるわけではなく、被告に不正競争の目的はないとして、本件商標の先使用权を認めている。

(31) 標章②については、判決は「商標としての使用にも該当しない」としているところ、現在は、26条1項6号が新設されているので(平成26年一部改正、平成27年4月1日施行)、今後の同様の事案については、26条1項2号だけでなく26条1項6号の適用もありえよう。

(32) 前掲「平成17年商標法の一部改正の解説」21～22頁

(33) 本件は、知財高裁控訴後和解。

(34) 登録要件を緩和する趣旨を述べており、本判決も産業政策説に立つものである。そもそも先使用权(32条の2)の存在は、産業政策説が前提となる。

本件の場合、指定商品が「小田原市産のかまぼこ」となっていればともかく、「小田原産のかまぼこ」ということなので、地域団体商標の構成要素である「地域の名称」の意味合いを、行政区画に限定されることなく、自然、歴史、文化、社会等のつながりを考慮し、実態に即した判断をした本判決の判断は、地域団体商標制度の立法経緯や趣旨からみて妥当である。なお、審査基準も、「『地域の名称』には、現在の行政区画単位の地名ばかりでなく、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名等の地理的名称も含まれるものとする。」として、柔軟に判断を行う姿勢を示しているところである⁽³⁵⁾。

V. 全体を通して

1. 先使用权

地域団体商標を巡る審判決例を概観すると、地域団体商標の意義(趣旨)、登録の要件、及び登録の効果等、制度全般を解釈する上において、「先使用权(32条の2)」の制度が大きな影響を与えるキーということになりそうである。地域団体商標の場合の先使用权は、通常の商標の場合の先使用权(32条)と異なり、周知性が要件とされないという点で特徴的である。

まず、地域団体商標制度の意義(趣旨)を考えるにあたっては、そもそもこのような先使用权(32条の2)の存在を意味なきものとする行為規制定型化説は、本制度の建て付け上採りえないことは明らかである。地域団体商標を巡る争点を検討するにあたっては、この先使用权を意義あるものとして位置付ける産業政策説に基づくべきということになる。実際に、前掲横浜地裁小田原支部判決「小田原蒲鉾事件」も、産業政策説に立った上でこの先使用权を認めている。

また、登録要件である周知性要件(7条の2)の充足の有無を検討するにあっても、地域団体商標の制度設計としてこのような先使用权が設けられていることを考慮すると、同一の商標を使用しているアウトサイダーが少し存在するからといって直ちに周知性要件の充足を否定すべきということにはならないということになる(前掲拒絶査定不服審判「淡路島たまねぎ事件」審決、同「佐世保バーガー事件」審決参照)。この点は、通常の商標の場合における3条2項の適用とは異なるところである。

さらに、登録の効果との関連では、地域内アウトサ

イダーの保護が挙げられる。すなわち、地域団体商標権者である組合等に加入していなくても、同地域で当該地域団体商標の出願前から不正競争の目的でなく当該商標を使用していた事業者については、この先使用权により、その商標の使用の程度を問わず、引き続きその商標を使用することができるのである。例えば、他者の地域団体商標をその構成の一部に含む商標についての通常の商標出願が、その地域団体商標の登録の存在を理由に拒絶されて(4条1項10号、11号、15号等)、登録は得られない場合であっても、不正競争の目的でなく当該地域団体商標の出願前より使用をしているようなときには、周知性がなくとも引き続きこの先使用权により当該商標を使用することが可能となる(前掲拒絶査定不服審判「明星 沖縄そば事件」審決、前掲知財高裁「カガミクリスタル/江戸切子事件」判決参照)。これらも、通常の商標の場合とは異なる点である。

2. 要部観察に基づく類否判断

地域団体商標の制度設計の中で、立案担当者が苦心して考え方を整理したと思われるものの一つが、「地域団体商標とこれに相当する文字をその構成の一部に含む通常商標との先後願の取扱い」である。

これについては、立案担当者は、次のような考え方を示していた。⁽³⁶⁾

「地域団体商標の商標登録出願より先に出願された文字部分が同一又は類似の図形入りの登録商標が存在する場合であっても、原則として、かかる先願の登録商標の図形部分が商標の要部となるため、地域団体商標とは類似せず、後願の地域団体商標の商標登録出願は拒絶されないと考えられる。ただし、先願に係る登録商標が文字部分だけで周知となっている場合には、後願の地域団体商標と類似するとして、地域団体商標の商標登録出願が拒絶される可能性があると考えられる。

一方、地域団体商標の商標登録出願より後に出願された文字部分が同一又は類似の商標については、地域団体商標が需要者の間で周知となっているとして登録された商標であることから、取引者・需要者は、後願の商標の文字部分に着目、記憶し取引に当たることが少なくないものと考えられる。そのため、原則として、後願についても文字部分から称呼や観念を生じ、かつ

(35) 前掲「審査基準」第7二1。

(36) 前掲「平成17年商標法の一部改正の解説」20頁

それらが地域団体商標の称呼や観念と同一であるか又は類似していることから、当該後願の商標は地域団体商標と類似し、第4条第1項第11号に該当するものとして登録が認められないこととなると考えられる。」

このような考え方は、地域団体商標制度を設けた趣旨からすれば、当然のことと解される。

ところで、上記立案担当者の考え方のうち、審判決例として見られるのは、後段の部分に関する事案である。この後段の部分において、立案担当者は、「地域団体商標に相当する文字をその構成の一部に含む通常商標」にあって、地域団体商標に相当する文字部分を「取引者・需要者が、当該文字部分に着目、記憶し取引に当たることが少なくない」としており、当該部分を実質的に要部であるとの認定を前提にしているものの、これについては敢えて「要部」という用語の使用を避けている。

ちなみに、「要部」とは、一般的に、商標の構成中、独立して取引者・需要者の注意を引き自他商品・役務識別標識としての機能を果たす部分という意味と解されており、実務上も「要部」を認定し抽出した上で、その要部の有する外観・称呼・観念に基づいて類否判断を行う要部観察も全体観察に並行して行うという手法が、これまで裁判所や特許庁(審査・審判)でも広く採用されてきている。

上記立案担当者の解説書において「要部」の用語の使用を避けたのは、次のような理由によるものと推測される。

「地域の名称+商品の普通名称等」からなる地域団体商標は、3条1項3号～6号までの規定によっては拒絶をしないとされているだけで、仮に登録された場合でも、商標法でいう識別力を備えているわけではない。ちなみに、前掲知財高裁判決「Ujicha 事件」も同趣旨のことを述べている。地域団体商標は、一地域での周知性、すなわち一地域での識別力しかなく、当該一地域以外の多くの地域では識別力はないのである。一地域での識別力しかなく、全国的な識別力がないものは、商標法上は識別力はないとするのが建前である。

このような事情を熟慮した上で、立案担当者の解説書では、通常の商標でいう識別力を有することを前提とする「要部」の用語の使用を敢えて避けたものと解される。

この点の考え方については、裁判所の判断が待たれていたところ、結論においては上記立案担当者が示し

た内容に沿った判断が示されているところ、4条1項11号に関する前掲知財高裁判決「カガミクリスタル/江戸切子事件」では、地域団体商標に相当する部分である「江戸切子」の文字部分は、取引者・需要者の注意をひく部分として本願商標の「要部」をなすとし、「江戸切子」の文字自体に自他識別機能があるとまで述べている。また、4条1項15号に関する前掲知財高裁判決「庵治石工衆事件」でも、地域団体商標に相当する部分である「庵治石」の文字部分を出所識別標識としての機能を果たし得る「要部」であると述べている。

これらの知財高裁判決は、「地域団体商標に相当する部分」を識別機能、すなわち識別力を有する「要部」としており、通常商標の「要部」とは異なる解釈を採っているようである。地域団体商標に相当する文字部分をその構成の一部に含む商標にあっては、当該文字部分を「取引者・需要者の注意を引く部分」とした上で、一地域での周知性すなわち一地域での識別力をもって、「要部」とする考え方を示したものと見える。

かつて、筆者は、要部の解釈を「そのみで、通常商標又は地域団体商標として商標登録になりうる部分」と広く解釈し、地域団体商標として登録になりうる文字部分のみからなるものも要部と考えるのも整理の一案とする考え方を述べたこともあるが⁽³⁷⁾、いずれにしても、地域団体商標は、一地域の周知性・識別力しかないが、登録になれば、その商標権としての効力は全国に及ぶという地域団体商標制度のスキームを考慮したものと思われる。

3. 施行前の駆け込み的通常出願

地域団体商標制度は平成18年(2006年)4月1日に施行されたところ、それ以前であれば、識別力なしとされる「地域の名称+商品の普通名称等」の文字を商標の構成中的一部分に含んでいても、その構成全体として識別力があると認められる商標は登録になり得たし、実際に登録になっている例も少なくない。

しかしながら、施行日以後は、地域団体商標制度を設けた趣旨が没却することのないようにしつつ、商標制度全体の整合性を維持するための審査上の取扱い(4条1項10号、11号、15号等についての審査基準、審査便覧)が特許庁審査当局により整備され、上記のような商標も当該地域団体商標との関係では登録できないような審査処理がされることとなった。これらの審査上の取扱いは、上述のとおり、多くの審判決例でも

(37) 前掲小川「地域団体商標制度と商標法の基本的理念(二・完)」209頁

是認されている。

ところで、審査上の取扱いには、「地域団体商標は『地域の名称+商品の普通名称等』の文字によって構成されるところ、構成中に当該文字(以下、『地域団体商標に相当する文字』という。)を有する通常商標の出願については、地域団体商標に相当する文字が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、少なくとも一地方で需要者の間に広く認識されているときは、当該文字に係る商標を引用して、商標法第4条第1項第10号を適用することとする。なお、同号の適用は、通常商標の指定商品又は指定役務と引用する商標に係る商品又は役務が類似する場合に限られるが、商品又は役務が非類似の関係にある場合には、第4条第1項第15号の適用を考慮するものとする。」とするものがある⁽³⁸⁾、当該出願が施行日前(とりわけ施行日に比較的近接した日)である場合についても、これを適用するののかということについては必ずしも明らかではなかったが(取扱いを作成した担当者は、当然にそれも含まれるとしていたのかもしれないが)、上記取扱いに沿って処理をした審査の判断を審判でも維持していることが確認できた。(前掲拒絶査定不服審判「本場夏結城紬/野村半平事件」審決、同「明星 沖縄そば事件」審決参照)

このような施行前の通常出願について4条1項10号・15号を適用することとしている姿勢は、地域団体商標制度施行前のいわば駆け込みの出願は認めないとするものでもあり、地域団体商標制度設立の趣旨を全うするために適当なものと解される。

VI. おわりに

地域団体商標制度を巡る審判決例を概観すると、本制度はこれまでのところ、概ね立案者の意思、かつこれに基づいて作成された審査基準・審査便覧に沿った解釈・運用がなされていることが確認できた。

本制度は、業界内でも大きな混乱もなく運用がされてきており、所期の目的は果たし得ているように思われる。

さりながら、立案担当者が制度施行にあたり論点整理を行った点や、特許庁審査基準・審査便覧で想定した事案についての審査運用の方法等のすべてに関して、審判決例が出尽くしたわけでもないので、本制度の正しい理解のためには、今後の審判決例、及び審判決例

研究のさらなる蓄積・分析が必要になってこよう。

以上

(38) 前掲「審査便覧」42.110.01

物品と一体の画像デザインに係る意匠権の 間接侵害規定の適用に関する考察

増田 光吉^(*)

物品と一体の画像デザインに係る意匠権については、令和元年改正前の意匠法(以下、「旧法」と称することがある)の下にも存立しているが、令和元年改正後の意匠法(以下、「新法」と称することがある)における間接侵害規定の条文の作りに齟齬があると思われることから、旧法の下で成立した物品と一体の画像デザインに係る意匠権については旧法の専用品型間接侵害規定を適用することが適切なのではないかと思ひ当たり、本論文をとりまとめた。画像デザインを扱う企業にとっては、携帯情報端末などのように物品と一体の画像デザインに係る意匠権を旧法下に取得して今現在も権利維持しているものと推察されるため本論文がこのような意匠権を権利維持することの有用性を裏付ける一助となれば幸いである。

目次

I 序論

- 1 本研究の背景
- 2 研究の目的と意義
- 3 先行研究
- 4 研究対象と研究手法
- 5 本論文の構成

II 保護対象と間接侵害規定の変遷

- 1 画像デザインの意匠保護経緯
- 2 間接侵害規定の法改正経緯

III 物品と一体の画像デザインに係る意匠権の旧法 間接侵害(専用品型)が及ぶ範囲

- 1 旧法下における専用品型間接侵害規定と解釈
- 2 画像デザインに係る意匠権に特有の問題点
- 3 小括

IV 物品と一体の画像デザインに係る意匠権の新法 間接侵害規定(専用品型・多機能型)が及ぶ範囲

- 1 新法における間接侵害規定
- 2 新法間接侵害規定の問題点

V 旧法下に発生した物品と一体の画像デザインに 係る意匠権を新法下の間接侵害規定を適用する ことの是非

1 経過措置

2 法律不遡及の原則

3 小括

VI むすびにかえて

I 序論

1 本研究の背景

画像デザイン⁽¹⁾に係る意匠権については、旧法の下においても物品との一体性を前提にして成立しており、また、新法の下では無体物としての画像意匠⁽²⁾に係る意匠権として権利取得できるようになっているが、引き続き物品との一体性を維持した形で権利が成立し得る⁽³⁾。他方、新法下における実施行為規定や間接侵害規定は無体物としての画像意匠に係る意匠権を前提に整理されており、法改正前に成立していた物品と一体の画像デザインに係る意匠権、並びに法改正後にも発生し得る物品と一体の画像デザインに係る意匠権について、どこまで効力が及んで侵害主張が可能なのか不明確となっており、ゆえに意匠実務上への影響を踏まえて検討する必要があるのではないかとの問題意識

(*) 校友、弁理士、拓殖大学工学部非常勤講師

(1) 「画像デザイン」は、産業構造審議会知的財産政策部会第18回意匠制度小委員会において、「3D デジタルデザインを含む保護対象の拡大について」の議論をきっかけに、それまでの「画面デザイン」に置き換わって使いはじめられた用語である。新法において法律用語として用いられる「画像意匠」(無体物を前提とする概念)とは別の概念である。

(2) 「画像意匠」との用語については、特許庁「意匠審査基準」(令和3年3月改訂)190頁「第IV部 第1章 画像を含む意匠 1. 概要」の欄の文中に「(1) 画像意匠(物品から離れた画像自体)として保護を受ける方法(以下、このような意匠を「画像意匠」という。)」との記載があり、また、同書191頁「第IV部 第1章 画像を含む意匠 3.1 画像意匠」の欄の文中に「画像意匠とは、その画像を表示する物品や建築物を特定することなく、画像それ自体を意匠法による保護の客体とする意匠のことをいう。」との記載がある。本稿においても、無体物としての画像デザインを指す用語として使用する。

(3) 特許庁「意匠審査基準」(令和3年3月改訂)「第IV部 第1章 画像を含む意匠 1. 概要」の欄の文中に「(2) 物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける方法(以下、このような意匠を物品等の部分に画像を含む意匠という。)」との記載がある。また、画像デザインに係る意匠が改正後も解釈上引き続き物品の意匠の一部として保護対象となることについては、本稿第3章第1節(1)も参照。

を持った。また、新法の間接侵害規定の条文の作りに齟齬があると思えることからかかる問題意識がより一層強まった。

2 研究の目的と意義

本研究の目的としては、主に次の2つの疑問を解消することを試みる。

(1) 旧法下において物品との一体性を伴う画像デザインに係る意匠権が成立しているが、新法下において当該意匠権の侵害が生じた場合には等しく新法の実施行為規定や間接侵害規定が適用されることで問題がないといえるであろうか。果たして、新法下において旧法下に発生していた意匠権が侵害された場合に、旧法下の侵害規定を適用することが当該意匠権者にメリットとなることはないであろうか。

(2) 旧法下では物品との一体性を伴う画像デザインに係る意匠の保護対象として、物品が専用機である場合と汎用機である場合を峻別して保護することとしていたが、「携帯情報端末」のように分類上は専用機であるのにその対象が汎用機に向けられたものも存在しており、その場合の意匠権の範囲、とくに物品の類似の範囲は、如何に解釈すべきか。

3 先行研究

物品と一体の画像デザインに係る意匠権については、旧法下においても成立していたため、過去の意匠法改正審議の経緯でも様々な議論が繰り広げられてきており⁽⁴⁾、その権利解釈をめぐるいくつかの先行研究が行われている⁽⁵⁾、⁽⁶⁾。

その後、新法が施行され、無体物としての画像意匠に係る意匠権が新たに成立し得ることになったが、引き続き物品と一体の画像デザインに係る意匠権も存在

しており、とくに旧法下に成立した意匠権について新法下の間接侵害規定が適用されることの問題点を指摘した先行研究も存在している⁽⁷⁾。

そこで、本研究では、物品と一体の画像デザインに係る意匠権について、旧法の間接侵害規定を適用した場合の効力の範囲を精査するとともに、新法の間接侵害規定を適用することで意匠権者にどのような不利益が生じ得るかを分析し、旧法下の専用品型間接侵害の規定が適用されることの可能性を検討する。

4 研究対象と研究方法

本研究は、その研究対象を、物品と一体の画像デザインに係る意匠権侵害のうちとくに間接侵害規定の適用を中心に考察するものである。関連文献及び判決の分析を行い、物品と一体の画像デザインに係る意匠権について、どのような態様の行為が侵害となり、救済され得るのかを明らかにする。

5 本論文の構成

第2章では、画像デザインの意匠法による保護対象と間接侵害に関する規定の変遷を確認し、第3章では物品と一体の画像デザインに係る意匠権の旧法による侵害規定が及ぶ範囲についてこれまで積み上げられてきた解釈を整理して確認するとともに、これまで議論されてこなかった新たな視点での考え方にも言及する。

また、第4章では、物品と一体の画像デザインに係る意匠権について新法間接侵害規定が及ぶ範囲を確認しその問題点を明らかにするとともに、第5章として旧法下で発生した物品と一体の画像デザインに係る意匠権を新法下の間接侵害規定を適用することの是非について述べる。

最後に第6章でこれらの議論を総括し、残された課

-
- (4) 画像デザインに関する法改正検討と議論は大きく3期に分かれて繰り広げられてきた。第一期は、産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会第6回(平成17年10月14日)乃至第10回(平成18年1月25日)であり、「画面デザインの保護に関する問題の所在の整理」がなされた。第二期は、同小委員会第14回(平成23年12月20日)乃至産業構造審議会知的財産分科会に会議体名称が変更になった後の意匠制度小委員第3回(平成26年1月31日)であり、ハーグ協定加盟と同時に画像デザイン保護拡充の法改正をすべき旨の報告書が取り纏められた。ただし、この段階では法改正まではなされず、その後、意匠審査基準改訂により後からダウンロード可能な汎用機としての画像デザインを新たに保護拡充することになったことに鑑み、同小委員会第4回(平成27年12月18日)において、「画像を含む意匠に関する意匠審査基準改訂の方向性を踏まえた実施・侵害行為等についての考え方」が取り纏められた。第三期は、同小委員会第6回(平成30年8月6日)乃至第10回(平成30年12月14日)であり、平成30年5月23日に発信された「デザイン経営」宣言において産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについての取り纏めがなされたことを受けて、令和元年改正意匠法にむけた具体的な議論がなされた。
- (5) 一般財団法人知的財産研究所(以下、「知財研」)「平成23年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 デジタル社会におけるデザイン保護に即した意匠制度の在り方に関する調査研究報告書」142-151頁(平成24年2月)(<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/owpwp/wp-content/uploads/2014/02/7d1e2d9b8ba5ad906f1dd4d0a0964deb.pdf>)。
- (6) 産業構造審議会意匠制度小委員会(以下、「意匠制度小委」)「第4回 資料3 画像を含む意匠に関する意匠審査基準改訂の方向性を踏まえた実施・侵害行為等についての考え方」3-22頁(平成27年12月18日)(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/04-shiryuu/09.pdf)。並びに、意匠制度小委・意匠審査基準ワーキンググループ「第8回 参考資料 画像を含む意匠に関する意匠審査基準改訂の方向性を踏まえた実施・侵害行為等についての考え方(案)」3-22頁(平成27年11月20日)(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_wg/document/08-shiryuu/06.pdf)。
- (7) 青木大也「意匠法改正をめぐる諸問題(2)」知的財産法政策学研究60号179頁、182頁(2021)。

題について述べる。

II 保護対象と間接侵害規定の変遷

1 画像デザインの意匠保護経緯

(1) 法改正と審査基準改訂の経緯⁽⁸⁾

昭和50年代後半以降、家電製品や情報機器において液晶等を用いた表示画面が普及しはじめ、平成10年法改正により部分意匠制度が導入されたことから、例えばデジタル腕時計の「表示画像」が部分意匠として意匠登録されるようになった⁽⁹⁾。その後、デジタル化・情報化の急速な進展を受けて、例えばテレビ番組を予約録画するための録画機のようにテレビという表示機に繋がらなければ表示されないような機器と一体に用いられるものを含め「操作画像」についても平成18年の法改正により保護拡充が図られた⁽¹⁰⁾。

なお、これら「表示画像」や「操作画像」はソフトウェアにより表示される画像デザインをも保護するものであったが、その物品の概念としては特定の機能を実行する「専用機」として括られるものに限定されており、物品(機器)にあらかじめ記録された画像デザインは含まれる一方で、機器が上市された後に追加的に機能がアップデートされるようなソフトウェアにより表示される画像デザインについては保護しない建前だった。

その後、一般需要者の価値観が“モノ”を所有することよりもサービス提供を受けることによる体験価値としての“コト”に重きが置かれるようになり、スマートフォンやタブレットコンピュータに代表される

ように様々なアプリケーションソフトウェアを後からダウンロードして用いられる機器が普及してきたことを受け、平成27年意匠審査基準の改訂により、このような物品(機器)に事後的に記録された画像デザインについても保護の拡充が図られることとなった⁽¹¹⁾。



ここで、この平成27年意匠審査基準の改訂により追加された、後からダウンロードしたソフトウェアを機器にインストールすることにより表示される画像デザインは、様々な物品(機器)にインストールすることが予定されているものであり、願書への物品欄には「〇〇機能付き電子計算機」と記載するとされたが、当該物品は、概念として、かかる基準の改訂前の物品概念である「専用機」とは異なり、「汎用機」に相当するものである。

そして、令和元年の法改正により、新たな保護対象として無体物として画像意匠が定義され、物品との一体性を要せず、あらゆる機器で表示される画像デザイ

- (8) これまでの画像デザインの保護に関する経緯については、意匠制度小委「第16回資料2 我が国における画面デザイン保護の状況」1-5頁(平成24年2月29日)(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/seisakubukai-16-shiryu/3_2.pdf)。
- (9) 昭和50年代後半以降、家電製品や情報機器に液晶等を用いた表示画面が広く用いられるようになってきたことから、特許庁は昭和61年に「物品の表示部に表示される図形等に関する意匠の審査基準」を策定し、表示画面に表れる図形等の内、「その物品の成立性に照らして不可欠なもの」等の一定の要件を満たすものについては、意匠法第2条第1項に規定する意匠を構成する要素として認められることとなった。また、平成10年に部分意匠の登録が可能になり、物品の表示画面部分について意匠登録を受けることが可能となった。
- (10) 昭和61年に策定された基準をベースにして平成10年意匠法改正による部分意匠制度が導入された後において、初期画面以外の画面デザイン(例えば、物品を操作するための画面など)や、機器とは別の物品(録画機に接続されたテレビなど)に表示される画面デザインについては保護の対象外であり、製品開発の実状と合致しないものとなっていた。こうした状況を受けて、意匠制度小委にて、画面デザイン保護の具体的な方向性が打ち出され、平成18年改正意匠法により意匠法第2条第2項が新設されるとともに、平成19年4月、画像を含む意匠に関する審査基準が整備・公表され、物品の本来の機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作の用に供される画像が新たに意匠法の保護対象として加わり、制度的に画面デザインの保護の拡充が実現した。さらにその後、意匠審査基準の更なる明確化を望む声を受け、意匠制度小委・意匠審査基準ワーキンググループにおける検討及びパブリックコメントを経て、平成20年10月31日、意匠法第2条第1項の表示画像と第2項の操作画像について明確化した形で画像を含む意匠に関する審査基準の一部改訂が再公表されるに至った。
- (11) 意匠制度小委第13回(平成23年2月4日)において、画面デザインの保護の拡充についての意見が報告され、運用や審査基準の見直しによる対応と、意匠制度の見直しによる対応を分けて対応が進められた。これを受け、意匠審査基準ワーキンググループでは、平成27年(2015年)3月から11月にかけて当時の意匠法の規定の下で対応可能な画像を含む意匠の登録要件等について検討が行われ、物品があらかじめ有する機能のアップデートの画像が新たに保護対象に加わるとともに、ソフトウェアのインストールにより実現される付加機能を有する電子計算機についても「〇〇機能付き電子計算機」と記載することで保護する旨を明確にした、画像を含む意匠に関する審査基準の一部改訂が行われた。

ンが、表示画像と操作画像に限ってではあるが、意匠の保護対象とされるに至った⁽¹²⁾。同改正に伴い改訂された意匠審査基準によると、当該画像意匠とは別に、物品との一体の画像意匠については引き続き保護対象とされている⁽¹³⁾。

(2) 専用機、汎用機、無体物の概念

(1)では、画像デザインに係る意匠の保護対象が、画像が含まれる物品が「専用機」であるものに始まり、同物品が「汎用機」であるものが含まれるようになり、そして「無体物」である画像意匠へと拡大されてきた経過を概観したが、ここで、その「専用機」、「汎用機」及び「無体物」の概念について確認しておく。

平成 27 年審査基準改定前の保護対象に係る物品は「専用機」のみであったが、ここでいう「専用機」とは、デジタルカメラなどの家電製品や印刷機のような産業機器のように特定の機能を実行する電子機器を指し、携帯電話機、さらにはスケジュール管理や住所録機能あるいはメモ機能を備える PDA(Personal Digital Assistant)のような「携帯情報端末」⁽¹⁴⁾が含まれる。かかる「専用機」は、特定の機能を実現するプログラム⁽¹⁵⁾が予め機器に格納されており、上述の通り、機器が上市された後に追加的に機能がアップデートされることを予定していない。

なお、「汎用機」が正式に意匠保護の対象として拡充される直前の過渡期において、スマートフォンが「携帯情報端末」として意匠登録された事例⁽¹⁶⁾も登場して

おり、このような場合の「携帯情報端末」は、いわば「汎用的な専用機」のような位置づけになるものと考えられる。



他方、平成 27 年意匠審査基準改定後の保護対象に係る物品は「汎用機」を含むようになったが、ここでいう「汎用機」とは、様々な機能を実行するプログラムを後から追加的にダウンロードすることにより拡充させ

(12) 「画像デザインの保護については、従前から徐々に保護対象が拡張されてきた。その結果、令和元年意匠法改正前においては、2通りの保護の方法が示されていた。すなわち、旧法2条1項で規定されていた『物品の表示部に表示される画像が、その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像』（いわゆる表示画像）と、旧法2条2項で規定されていた『物品の機能を発揮できる状態にするための、操作の用に供される画像』（いわゆる操作画像）である。しかし、両者ともあくまで物品を前提とした仕組みであり、当該画像が当該物品に記録されていること（物品記録要件）や、表示画像にあっては物品の表示部に表示される必要があり、操作画像についても、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されること（物品表示要件）が要求されていた。」（青木大也「意匠法改正 - 画像デザイン - 空間デザインの保護拡充ほか - 」高林龍ほか編『年報知的財産法 2019-2020』1頁、4頁（日本評論社、2020年））。

(13) 「意匠法においては、従来、物品のみを保護の対象としていたが、令和元年の意匠法改正により、新たに画像を意匠と認め、物品から離れた画像それ自体も保護の対象とした。
当該意匠法の改正以前は、平成 18 年の意匠法改正で、物品の操作の用に供される画像を物品の部分の意匠として保護の対象とするなど、伝統的に物品の部分としての画像を含む意匠として保護してきた。したがって、令和元年の意匠法改正以降、意匠登録出願人が画像を含む意匠について意匠登録を受ける方法には、大きく以下の2通りがある。
(1)画像意匠（物品から離れた画像自体）として保護を受ける方法（以下、このような意匠を「画像意匠」という。）
(2)物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける方法（以下、このような意匠を「物品等の部分に画像を含む意匠」という。）」（意匠審査基準第IV部第1章1(1)(2)）。青木・前掲8)182頁も参照。

(14) 「携帯情報端末」とは、その物品自体が有する液晶等画面を用いて情報を表示・入力等することができる携帯可能な小型の電子機器であって、複数の具体的かつ限定的な機能のみを有するものをいい、当該画像が物品にあらかじめ記録されたものであることが当時の要件として求められた。実際の製品例として、電子手帳、PDAなどが挙げられている。意匠制度小委・意匠審査基準ワーキンググループ（以下、「意匠審査基準WG」）「第7回 配布資料3 従来物品と付加機能を有する電子計算機との関係について」1頁（平成27年7月24日）（https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_wg/document/07-shiryuu/05.pdf）参照。

(15) 電子機器に内蔵されたマイクロコンピュータが特定のタスクを確実に実行できるようにプログラムされた組み込み OS (Operating System) 等のプログラムを指しており、当該 OS がアップデートするものを含まない。

(16) 例えば、意匠登録第 1356982 号。

て機能をアップデートすることができる「付加機能を有する電子計算機」⁽¹⁷⁾を指し、スマートフォンやタブレットコンピュータが代表例といえる。

令和元年意匠法改正により「無体物」としての画像意匠が導入されたが、ここでいう「無体物」とは、有体物に対する概念で、有形的存在でないものを指す⁽¹⁸⁾。

平成28年（2016年）意匠審査準改訂ポイント

（1）物品にあらかじめ又は事後的に記録され、物品と一体化した画像は、意匠法上の「意匠」、すなわち、「物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を構成するものとして取り扱われる。

「事後的な記録」によって物品と一体化した画像には、次の2つを含む。

（i）意匠に係る物品があらかじめ有する機能に係るアップデートの画像。

（ii）電子計算機にソフトウェアをインストールすることで生成される、電子計算機の付加機能に係る画像。

この場合、願書の「意匠に係る物品」の欄には、当該物品が付加機能を有する電子計算機であることを明示するために、「○機能付き電子計算機」と記載する。

（2）テレビ番組の画像やインターネットの画像など物品の外部からの信号によって表示される画像、及び、物品に接続又は挿入された記録媒体に記録された画像は、引き続き保護対象としない。

（3）映画の一場面やゲームの画像など、物品から独立したコンテンツの画像は、引き続き保護対象としない。



登録例
登録第1623167号
ホームメニュー機能付き電子計算機

2 間接侵害規定の法改正経緯

(1) 法改正の背景及び経緯

旧法においても、意匠権の侵害に用いられる専用部品の供給などの行為は、多くの場合意匠権を直接に侵害するとはいえないが、直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高く、そのような行為を放置することは、意匠権の効力の実効性を失わせることになるため、侵害の予備的又は幫助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為について、間接侵害として捉え、意匠権者に差止めや損害賠償請求等の救済が図られるようにしていた⁽¹⁹⁾、⁽²⁰⁾。なお、旧法では、いわゆる「のみ品」（専用品）の譲渡等の行為について侵

害とみなすものであって、専用品型間接侵害と称される⁽²¹⁾。

そして、平成14年当時、特許法における多機能型間接侵害規定（特許法101条第2号又は第5号）が導入された際、意匠法でもこれを取り入れるか議論されたが、その後、「例えば、意匠権を侵害する製品の完成品を構成部品（非専用品）に分割して輸入することにより、意匠権の直接侵害を回避するなどの巧妙な模倣例が見受けられたこと」⁽²²⁾等の事情に鑑みて、新法にて次項で紹介する多機能型間接侵害規定が新たに設けられるに至った。

(2) 新法における間接侵害規定の改正ポイント

新法において新たに規定された間接侵害規定は、主観的要件を課すことを条件に従来の「のみ品」の要件を緩やかにしていることから多機能型間接侵害規定⁽²³⁾と称される。登録意匠等に係る物品の製造に用いる物品等であって、当該登録意匠等の「視覚を通じた美感の創出に不可欠なもの」を、その意匠が登録意匠等であること及び当該物品等が意匠の実施に用いられることを知りながら、業として譲渡等する行為を侵害とみなす規定である（38条2号）。

また、38条4号乃至9号は、新法において建築物及び画像を新たに意匠の定義に追加したことに伴い、物品の間接侵害規定（同条1号乃至3号）と同様の行為を建築物又は画像についても規定すべく、新たに追加されたものである⁽²⁴⁾。

あわせて、各号の規定において、間接侵害の対象と実施に当たる行為の規定ぶりが改められた。この点については、第4章で詳述する。

(17) 「付加機能を有する電子計算機」とは、特定のソフトウェアのインストールにより、電子計算機に具体的機能が追加された機器であって、任意のソフトウェアの追加インストールにより、更なる機能拡張が可能なるものをいう。願書の記載としては「○機能付き電子計算機」等とすることが求められる。意匠審査基準WG・前掲注(15)2-3頁。

(18) 「昨今、IoT等の新技術の普及に伴い、個々の機器がネットワークでつながるようになったことから、特に機器のグラフィカルユーザーインターフェース（利用者と機器が情報をやり取りする仕組み、GUI）が重要な役割を担っている。さらに、近年のセンサー技術や投影技術の発展により、物品に表示されず、壁や人体等に投影される画像が出現し、利用者は場所に関わりなくGUIを出現させ、機器を操作することが可能となっている。

これにより、GUIが機器と離れて独立して付加価値を持つようになっており、GUIに対するデザイン投資が増加している。」などの背景説明をもって、無体物としての画像意匠を保護すべき理由が説明されている。特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成14年改正 産業財産権法の解説」74-75頁（一般社団法人発明推進協会発行、2002）。

(19) 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第21版）」1310頁（一般社団法人発明推進協会、2021）。

(20) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編「令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」143頁（一般社団法人発明推進協会、2020）。

(21) なお、物品と一体の画像デザインに係る意匠権についての専用品型間接侵害としては、「のみ品」すなわち「製造にのみ用いる物」における「物」には特許法2条4項における意味の「プログラム等」が含まれ、例えば、汎用機あるいは汎用の専用機としてのスマートフォンという物品と一体の画像デザイン（例えば、ホームメニュー画面）について意匠権が設定されている場合に、そのホームメニュー画面でのみ用いられ、経済的、商業的、実用的な他の用途がないような固有のアイコンが電気通信回線を通じて提供されているような場合に専用品型間接侵害規定が及ぶ可能性があるものと思われる。

(22) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編・前掲注(21)145頁。

(23) 物品と一体の画像デザインに係る意匠権についての多機能型間接侵害としては、例えば、スマートフォンに用いられるホームメニュー画面が画像デザインとして特定されて意匠権が設定されている場合に、そのホームメニュー画面の視覚を通じた美感の創出に不可欠な固有のアイコンが別のスマートフォンの製造に用いるプログラム等を作成するような場合がこれに該当するものと思われる。

(24) 特許庁編・前掲注(20)1321頁。

Ⅲ 物品と一体の画像デザインに係る意匠権の旧法間接侵害(専用品型)が及ぶ範囲

1 旧法下における専用品型間接侵害規定と解釈

(1) 間接侵害規定の確認

改めて、旧法下における専用品型間接侵害規定を確認すると、条文上では、次のように定められていた。「業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いられる物の生産、譲渡等(譲渡又は貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。」(旧法第38条1号)

そして、「侵害物品を製造するために用いられる工作機の制御プログラム等が含まれ得るため、意匠法における『物』に『プログラム等』が含まれることを明確化」⁽²⁵⁾すべく、旧法第37条第2項かっこ書きに定義規定が置かれていた。

したがって、旧法下では、侵害廃棄予防請求の対象(旧法第37条第2項)、及び間接侵害規定における侵害擬制対象としての「物」は「物品」とは異なる概念で規律されており、プログラム等を含むものとされていた⁽²⁶⁾。

(2) 「のみ」の要件

特許権の間接侵害に関する判例において、特許侵害品の部品や特許侵害方法に使用される物が他の用途を有すると言えるためには、社会通念上経済的、商業的ないしは実用的であると認められる用途であることを要すると解釈されている⁽²⁷⁾、⁽²⁸⁾。

そして、間接侵害の成立について、直接侵害の存在を必要とする「従属説」と、直接侵害が存在しない場合であっても間接侵害単独で成立するとする「独立説」があるが、両説の考え方を徹底して適用した場合さまざまな問題があるとして、判例や学説では折衷的立場をとり、妥当な解釈がなされる⁽²⁹⁾。

この点、令和元年意匠法改正の改正担当者らによる解説書では、「直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高い行為について、これを放置することは意匠権の効力の実効性を保つ観点から適切ではない。こうした問題を踏まえて、意匠法は、侵害の予備的又は助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為について、同法第38条で『間接侵害』として捉え、意匠権者による差止めや損害賠償請求等の対象としている。」⁽³⁰⁾とあることから、従属説を有力視しているものと思われる。

2 画像デザインに係る意匠権に特有の問題点

(1) 画像デザインの意匠権に関する固有の特質

画像デザインは、通電してはじめて表示部に表れる特質があり、操作性・機能性の要件を課すことで物品との一体性を保たせている。ここで、通常、画像デザインは機器にインストールされたプログラム(ソフトウェア)により表示されるものであり、その意匠権の行使にあたっては、画像を表示するプログラムをインストールする行為や、当該プログラムの作成やインターネットを通じた提供等の行為が問題となり、とくに、後者の行為について、間接侵害の適否が問題となる。

(25) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編・前掲注(19)37-38頁。

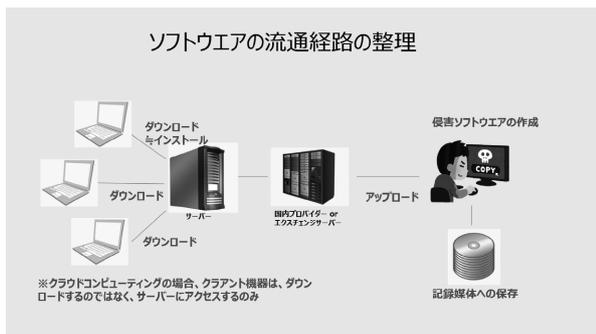
(26) 青木・前掲注(8)180頁。

(27) 「のみ」要件を厳格に解釈した事件として、東京地判昭和56・2・25判時1007号72頁(交換レンズ事件)がある。

(28) 「のみ」要件を柔軟に解釈した事件として、大阪地判平成12・10・24判タ1081号241頁(製パン器事件)がある。

(29) 三村量一＝松岡千帆[判批]中山信弘ほか編「特許判例百選(第3版)」166-167頁(2004)「間接侵害は、特許権の保護を全うするために、直接侵害の予備的行為や助的行為など、特許権侵害(直接侵害)につながる蓋然性が高い一定の行為を規制するものである。間接侵害と直接侵害との関係については、特許法101条各号に該当する行為が行われれば、直接侵害が行われたか否かを問わず、間接侵害が成立するとする説(独立説。吉藤幸嗣著＝熊谷健一補訂・特許法概説(第13版,1998)461頁等)と、間接侵害は、直接侵害の存在を前提とするものであるから、101条各号に該当する行為が行われても、直接侵害が成立しないときは、間接侵害は成立しないとする説(従属説。羽柴隆「間接侵害について(その2)」特許管理27巻5号479頁等)があり、直接侵害が、家庭内使用の場合(特許法68条参照)や、試験研究の場合(同69条1項参照)に、間接侵害の成否が問題となる。しかし、裁判例は、どちらの説を採用するというよりも、事案に応じて具体的な妥当な結論を導いている。」との記載があり、いわば折衷的立場をとり、妥当な解釈を導いているとしている。

(30) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編・前掲注(21)143頁。



第1章第3節で述べたとおり、旧法下における画像デザインに係る意匠権の効力の範囲を論じたものとして、知財研・前掲注(6)と意匠制度小委・前掲注(7)がまとめられており、以下ではこれらの先行研究の記載を参照しながら、旧法下における意匠権の間接侵害が及ぶ範囲について確認していく。

(2) インストールと「製造」行為

知財研・前掲注(6)と意匠制度小委・前掲注(7)も、意匠権に係る画像デザインを表示させるプログラムを機器にインストールする行為について、「製造」と評価され得るとしている⁽³¹⁾。すなわち、「製造」とは物品を作り出す行為をいい、特許法の「生産」に近い概念であり、画像デザインについては、これを表示させるためのプログラムが機器にインストールされ、当該機器に表示し得る状態になれば、「製造」行為に該当すると解釈するのが合理的と考えられるとしている⁽³²⁾。そして、このような解釈の根拠として、コンピュータ・プログラムのインストール行為を特許法上の「生産」行為と評

価している裁判例⁽³³⁾を引用している⁽³⁴⁾。なお、当該裁判例(一太郎事件)では、「表示画面上に表示された第1のアイコンを指定した後に引き続き第2アイコンを指定すると表示画面上に第2のアイコンの機能説明が表示されることを特徴」(いわゆるヘルプ機能のGUI(Graphical User Interfaceの略称)が特徴)とする発明に関するものであって、見た目で判断できる権利客体を対象としているため、同じく見た目で判断できるGUIとしての画像デザインに係る意匠権の間接侵害規定における「製造」行為に適用することには妥当性があるものと思われる。

そして、インストールする行為についてが「製造」と評価し得るのならば、画像を生成するプログラム等は「物品の製造に用いる物」に該当し、そのうち「のみ品」に該当する場合は、当該プログラムを業として生産、譲渡等した場合には、間接侵害となる可能性があるとする⁽³⁵⁾。

(3) 上市後に行われるインストール行為の解釈

知財研・前掲注(6)146頁には、「画面デザイン表示プログラムの画面デザインを表示する『物品』自体へのインストール行為をもって、意匠法上の『製造』行為と評価し得ることになると考えられる。」との解説があり、インストールの行為主体が個人ユーザーであっても間接侵害規定における「製造」行為に該当する旨が肯定されている。

また、意匠制度小委・前掲注(7)19-20頁には、以下のように解説されている⁽³⁶⁾。

「特許法の間接侵害に関する裁判例ではあるが、間

(31) 知財研・前掲注(6)144頁(「したがって、インストール行為とは、画面デザインを表示する『物品』に(画面デザインによって構成される)デザイン情報を施す行為と解することができることから、当該意匠に係る物品を作出する行為、意匠法上の『製造』行為に該当するものと評価することができるものと考えられる。」。意匠制度小委・前掲注(7)6頁も同旨。

(32) 知財研・前掲注(6)144頁「このようなことから、インストール行為をもって、意匠に係る物品の『製造』行為と評価する解釈の方に合理性があるものと考えられる。」との記載がある。

(33) 知財高判平成17・9・30判事1904号47頁、判タ1188号191頁(一太郎事件)

(34) 知財研・前掲注(6)144頁(「そして、このような解釈は、コンピューター・プログラムのインストール行為を特許法上の『生産』行為と評価する裁判例における解釈とも整合していると考えられる。」。意匠制度小委・前掲注(7)6頁も同旨。

(35) 知財研・前掲注(6)147頁(「解釈論上は、逆に、異なる物品といっても物品間の近似性を考慮して『のみ品』該当性を緩やかに解するという考え方もあり得るであろう。この場合も、画面デザイン表示プログラムが施される対象となる各種物品の性能や特性に合わせて、当該プログラムを適合(最適化)されることも考えられることから、そのように各種物品ごとに適合された状態のプログラムをもって『のみ品』と解釈するという考え方を採ることで合理的な解決を導くこともある程度可能かもしれない。」)。

(36) 解説中の裁判例は、大阪地判平成12・10・24前掲注(29)「(前略)製パン器という商品の性質からすると、それらの被告物件は主に一般家庭において使用され、その実施行為は特許法68条の『業として』の実施に該当しないものであるから、直接侵害行為を構成することがない。しかし、同法が特許権の効力の及ぶ範囲を『業として』行うものに限定したのは、個人的家庭的な実施にすぎないものにまで特許権の効力を及ぼすことは、産業の発達に寄与することという特許法の目的からして不必要に強力な規制であって、社会の実情に照らしてゆきすぎであるという政策的な理由に基づくものであるにすぎず、一般家庭において特許発明が実施されることに伴う市場機会をおよそ特許権者が享受すべきではないという趣旨に出るものではないと解される。そうすると、一般家庭において使用される物の製造、譲渡等(もちろんこれは業として行われるものである)に対して特許権の効力を及ぼすことは、特許権の効力の不当な拡張であるとはいえず、かえって、上記のような政策的考慮によって特許権の効力を制限した反面として、特許権の効力の実効性を確保するために強く求められるものともいえる。したがって、『その発明の実施にのみ使用する物』における『実施』は、一般家庭におけるものも含まれると解するのが相当であり、このように解することは、特許法2条3項の『実施』自体の意義には一般家庭におけるものも含まれると解されること(一般家庭における方法の発明の使用が特許権の効力に含まれないのは、『実施』に当たらないからではなく『業として』に当たらないからである。))。

接侵害品を用いた直接実施行為(生産)が『業として』の実施に当たらない場合であっても、当該間接侵害品の『業として』の製造、販売が間接侵害に該当すると認められたものがある。

この裁判例の考え方を採ると、ソフトウェアがコンシューマ向けのものであるような場合であっても、業として行われた、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いるソフトウェアの生産、譲渡等の行為については、間接侵害が成立する可能性がある。」

思うに、意匠権に係る画像デザインを表示させるためのプログラムのインストール行為の主体が個人ユーザーであるとしても、上記の通り、「製造」行為に該当することには変わらない。また、個人的家庭的な製造行為や使用行為が意匠権の効力に含まれてないのは、「実施」に当たらないのではなく、「業として」の実施に当たらないにすぎない⁽³⁷⁾。間接侵害規定における「製造」行為も同様のはずで、むしろ間接侵害規定が及ぶか否かについては、このような「製造」にのみ用いられる物(プログラム)を生産等する行為が「業として」なされているかに関わるのではないだろうか。物品と一体の画像デザインは、機器の操作や機能を制御するためのものであり、機器の内蔵デバイスのスペックや仕様を詳細に把握していない個人ユーザーが生産することは不可能なので、通常、「業として」生産行為がなされているものと考えられる。このことは、個人ユーザーが間接侵害品を使用して特許製品の生産や特許方法の実施を行う場合であっても間接侵害規定が及び得ることが判示された裁判例⁽³⁸⁾とも整合している。

(4) 「のみ」の解釈

知財研・前掲注(6)147頁には、「のみ品」該当性の評価として、意匠権に係る画像デザインが多種多様な「物品」に施されることによって、多種多様な画像デザインに係る意匠を作出し得ることが可能な場合があるとして、「のみ品」と解することが困難になり得ることも考えられる一方、逆に、多種多様な「物品」すなわち、異なる物品といっても物品間の近似性を考慮して「のみ品」該当性を緩やかに解するという考え方もある旨

が言及されている。

また、意匠制度小委・前掲注(7)16-19頁は、「(a)多数の画像を表示可能なソフトウェアの場合」について、「そのようなソフトウェアに内包されるプログラム等のうち、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像を生成するプログラム等について、その部分の『のみ品』該当性を考え」て、当該プログラム等については、「のみ品」に該当するとの考え方が成り立ち得るとし、他方、「(b)多数の物品に用いられるソフトウェアの場合」について、「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像を生成するプログラム等を内包するソフトウェアが、専ら『登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品』を構成するために用いられる場合」には、間接侵害に該当する可能性があるとしている。

思うに、画像デザインに係る意匠権の間接侵害規定における「のみ」の解釈は、上述の通り、社会通念上経済的、商業的なしは実用的な他の用途がないことが必要となるが、かかる他の用途を緩やかに解釈すべきと考える。なぜなら、画像デザインを表示機器に表示させるプログラムにはその他の機能が含まれているのが通常であり、当該画像デザインが実行しようとしている機能を全く使わないようにして当該プログラムを実行させるといった使い方は一般的でないからである⁽³⁹⁾。

(5) 類似する物品の検討事項

第2章第1節で述べた通り、物品と一体の画像意匠に係る意匠権には、物品概念として専用機と汎用機という異同がある。とはいっても、PDAのような専用機であっても、スマートフォンのような汎用機に接続してデータを交換することもあるため、物品の機能や用途に照らしてもともと近接したものといえる。

また、専用機としての「携帯情報端末」という物品名で意匠権を取得していたとしても、実際の製品(実施品)としてはスマートフォンの場合があることは前述の通りである。そうすると、もはや汎用的な専用機であるため、権原なき第三者が汎用機としてのスマートフォンで当該意匠権と同一又は類似の画像デザインを実施してきた場合には当然に権利行使を希望するはず

(37) 意匠法2条3項で規定されている「実施」は、条文の構造上、個人的家庭的な実施を排除するものではない。

(38) このような結論は、従属説によってもほとんど異論なく採用されており、大阪地判平成12・10・24前掲注(29)(製パン器事件)でも付言されている。

(39) 大阪地判平成12・10・24前掲注(29)の製パン器事件は、製品(パン焼き器)の一部の機能(タイマー機能)を使わず、特許を侵害しない使い方が可能だとしても、その製品のセールスポイントが、当該機能にある場合には、その機能を全く使わないような使い方は一般的ではないと判断し、間接侵害が認められたものであり、「のみ」の要件を柔軟に解釈したものである。画像デザインを表示機器に表示させるプログラムについて、同様に考えることができると思われる。

である。

このような場合、専用機という物品概念についての類似の範囲が問題となる。

専用機である「携帯情報端末」の画像デザインに係る意匠権は、厳格に解釈するとダウンロードする行為は実施行為に該当しないとするのが建前であるものの、法改正をせずに、意匠審査基準の改訂によって保護対象を後からダウンロード可能な汎用機にまで拡充しているため、後からダウンロードしたり、機能をアップデートするために上市後にアプリケーションソフトウェアをインストールしたりすることについては、もともと保護対象だったと考えることもできるのではないかとと思われる。

また、審査段階でも、専用機と汎用機の間では類似と判断され得るし、実際に専用機と汎用機という物品違いがあるにもかかわらず、関連意匠として意匠登録されているものも存在する⁽⁴⁰⁾。このような考え方を意匠権侵害の場面でも適用できるとすれば、専用機と汎用機は物品が類似の関係になり得ることとなる。

よって、専用機の画像デザインについて意匠権を取得した場合に、権限なき第三者が汎用機としてのスマートフォンで当該画像デザインと同一又は類似のものを実施した場合には、専用機の画像デザインに係る意匠権をもって権利行使し得る余地があるといえる。

さらに、間接侵害規定が適用できれば、機器にインストールする行為時のみならず、当該意匠権と同一又は類似の画像デザインを表示させるプログラムをも規制することができることとなる。

3 小括

以上述べてきたように、旧法下の間接侵害規定では、条文上でも侵害擬制対象としての物にプログラムが含まれることを予定しており、また、画像デザインに係る意匠権に固有の特質に鑑みて、専用機の画像デザインに係る意匠権であっても、上市後にダウンロードして用いられるプログラムの製造や譲渡等(電気通信回線を通じた提供等)にも間接侵害規定が及び得る。

また、このようなダウンロードをする行為主体が個人ユーザーであったとしても、「業として」という要件は「製造」行為、すなわちダウンロードによるインストール行為に係るのではなく、いわゆる「のみ」品の生

産等に係るものであるから、問題ないことを述べた。

そして、前記「のみ」は、意匠権に係る画像デザインを表示させるプログラムは通常他の機能を実行するものを含むのが通常であるから緩やかに解釈されるべきことを明らかにした。

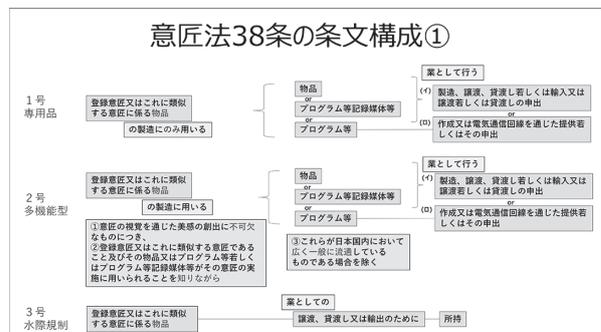
よって、旧法下の間接侵害規定では、専用機であるか汎用機であるかを問わず、物品と一体の画像デザインに係る意匠権を救済し得るべく機能していたものとする。

IV 物品と一体の画像デザインに係る意匠権の新法間接侵害規定(専用品型・多機能型)が及ぶ範囲

1 新法における間接侵害規定

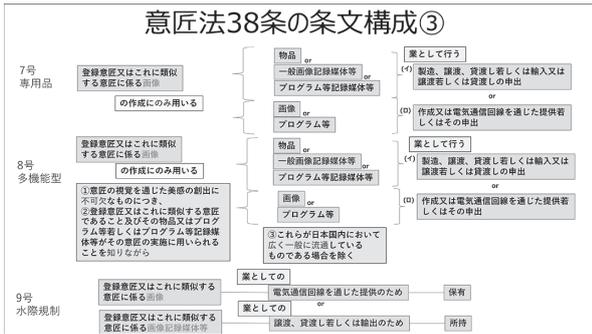
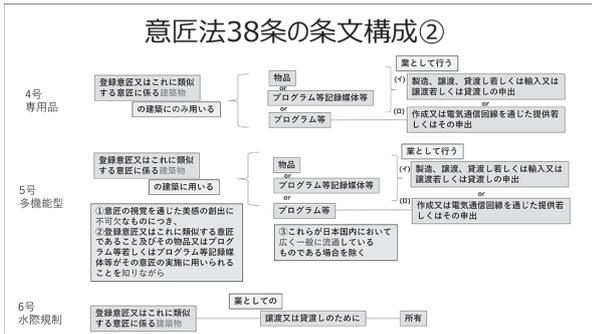
(1) 専用品型間接侵害(意匠法 38 条 1 号)

専用品型間接侵害規定の成立要件のうち、「製造」行為や「のみ」の要件(旧法の間接侵害規定から存在していたものである)の解釈や物品類否の考え方に異同はないものと考えられる。これに対して、侵害擬制行為については、条文上の整理が行われた。すなわち、有体物である物品やプログラム等記録媒体等と無体物であるプログラム等では、間接侵害に当たる行為が異なることから、それぞれの行為を1号イ、ロに分けて規定されることになった⁽⁴¹⁾。



(40) 例えば、意匠登録第 1557597 号は、意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする画像デザインについての意匠登録である。他方、意匠登録第 1581624 号は、意匠に係る物品を「情報処理機能付き生体資料測定機用操作機」とする画像デザインの意匠登録であって、前記意匠登録第 1557597 号を本意匠とする関連意匠として登録されている。

(41) 特許庁編・前掲注(20)1307-1313頁。



(2) 多機能型間接侵害(意匠法38条2号)

登録意匠等に係る物品の製造に用いる物品等であって、当該登録意匠等の「視覚を通じた美感の創出に不可欠なもの」を、その意匠が登録意匠等であること及び当該物品等が意匠の実施に用いられることを知りながら、業として譲渡等する場合についても侵害とみなす旨の規定が新設された。侵害類型として多機能型間接侵害等と称されている⁽⁴²⁾、⁽⁴³⁾。

なお、物品と一体の画像デザインに係る意匠権については、画像デザインを伴うアプリケーションプログラムが多用途性を伴う場合(ソフトウェア(プログラム)はそもそも多くの用途(機能)を有するものである)に、実用的な他の用途を有するものとして専用品型間接侵害規定が適用されない場合であっても多機能型間接侵害規定により救済されることが考えられるため、検討する価値があるが、本稿では詳細を取り扱わないこととする。

2 新法間接侵害規定の問題点

旧法第38条1号の「物」の概念には、「プログラム等」が含まれ(旧法第37条第2項かっこ書き)、物品とは区別された概念として規律されていた。また、同条同項かっこ書きには、「その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。」とも規定されていた。

これに対して、物品と一体の画像デザインに係る意匠権を救済する規定である新法38条1号・2号では、「物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等」を規制対象としており、「画像」が挙がっておらず、しかも、新法37条2項で規定する廃棄除却請求対象としての「画像」の定義として、「その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む」としたことを受けて、その後続く「プログラム等」の定義において重複排除することが法改正された理由なのではないかと推察するが、「画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。」と規定されている。

そうすると、新法下において物品と一体の意匠デザインに係る意匠権における間接侵害規定における行為規制対象からは、画像と、画像を表示する機能を有するプログラム等が欠落していて適用できない点で、旧法下の間接侵害規定において「物」の概念に含まれる「プログラム等」が擬制侵害対象となり得たこととの解釈上の異同がある⁽⁴⁴⁾。

よって、新法下において、物品と一体の画像デザインに係る意匠権では、当該画像デザインを表示させるアプリケーションソフトウェア(プログラム)を製造する行為やこれを譲渡等する行為について間接侵害とすることはできないことに帰結する。

(42) 特許庁編・前掲注(20)1311頁。

(43) ちなみに、多機能型間接侵害規定は無体物としての画像意匠に係る意匠権にも適用される(意匠法38条7号・8号)。無体物としての画像意匠に係る意匠権にあっては、「物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等」を規制対象としていることから、一物品に固定されないことにも起因して、複数のコンピュータが協働して侵害組成物を製造するような次の(1)(2)のような行為が侵害擬制され得るものと考えられる。(1)意匠権に係る画像デザインと同一又は類似のものを表示するためのアプリケーションプログラムが複数の下請け業者により分担して製造されているような場合、(2)意匠権に係る画像デザインと同一又は類似のものを表示するためのアプリケーションプログラムがクラウドコンピューティングのように複数のサーバーを経由したコンピュータ・システム製品群全体からダウンロード可能としているような場合。

(44) 青木・前掲注(8)180頁。

改正意匠法38条1号/2号と7号/8号

「物品の意匠」の間接侵害規定： 「物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等」を規制対象としている（38条1号・2号） ⇒「画像」がありません！	・「プログラム等」 = 「（特許法…第二第四項に規定するプログラム等をいう…」（2条3項2号）。また、「画像を表示する機能を有するプログラム等を除く」（37条2項）。 ・「プログラム等記録媒体等」 =（上記の意味の）「プログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器」（37条2項）。 ・「画像」 =操作画像や表示画像である必要はなく、また画像の部分を含まない（2条1項括弧書き、後述）。また「その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む」（37条2項）。 ・「一般画像記録媒体等」 =（上記の意味の）「画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器」（37条2項）。
「画像の意匠」の間接侵害規定： 「物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等」を規制対象としている（38条7号・8号）	

改正前の間接侵害規定の条文

令和元年改正前の旧37条2項：
「業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等（譲渡及び貸渡しいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む、以下同じ。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む、以下同じ。）をする行為」
ここでいう「物」には特許法2条4項における意味の「プログラム等」が含まれ、物品とは区別された概念として規律されていた。

法改正後の「物品の意匠」の間接侵害規定：
画像、画像を表示する機能を有するプログラム等及びその記録媒体等は、規制の対象となっていない。



【帰結】
令和元年改正後の物品の意匠に係る間接侵害による規制対象は、画像と、画像を表示する機能を有するプログラム等が欠落している点で、「物」と比較して差異が生じている！

V 旧法下に発生した物品と一体の画像デザインに係る意匠権を新法下の間接侵害規定を適用することの是非

1 経過措置

平成14年法律改正（平成14年法律第24号）時に発表された特許法改正解説書によれば、第9章「附則について」の改正法の施行期日の欄における間接侵害規定の解説の中に「間接侵害規定の拡充については特に経過措置を規定していないため、施行日以降にされた行為について、その行為の時点で存在する特許権により、拡充された間接侵害規定が適用されることとなる。したがって、施行日前に成立した特許権についても、施行日以降の行為について拡充された間接侵害規定が適用される。」との記載がある。

令和元年改正意匠法についても、施行日前に成立した意匠権について、拡充された間接侵害規定を適用することが意匠権者にとって有利になるならば、平成12年特許法改正時の考え方を踏襲すべきである。

2 法律不遡及の原則

法律の時間的適用範囲に関する原則の一つに法律不遡及の原則がある。旧法下で生じた権利を新法の施行

後にどのように扱うかは既得権の尊重の問題として別個に位置づけられ、既得権の尊重のあり方は立法（特に経過規定）に委ねられる。経過規定がない場合には、旧法下で生じた権利であっても直ちに新法の影響を受ける可能性があるものの、私法では原則として既得権が尊重されるべきとする見解も少なくない⁽⁴⁵⁾。

よって、間接侵害規定についても、意匠権者にとってメリットにつながる場合には、令和元年改正法を適用すべきだが、そうとはいえない場合には、意匠権者の既得権を尊重すべく、旧法下の間接侵害規定を適用すべきである。

第3章第2節で検討したように、旧法下で発生していた物品と一体の意匠デザインに係る意匠権について、新法の専用品型間接侵害規定を適用しようとする、旧法の専用品型間接侵害規定を適用した場合に規制され得るものであった画像デザインを表示させるアプリケーションソフトウェア（プログラム）を製造する行為やこれを譲渡等する行為について、規制できないおそれがある。

したがって、旧法下で発生していた物品と一体の意匠デザインに係る意匠権に対する専用品型間接侵害規定の適用については、法改正後においても、旧法の規定を適用することを可能とするべきと考える。

3 小括

旧法下で発生していた物品と一体の画像デザインに係る意匠権については、当該画像デザインを表示させるアプリケーションソフトウェア（プログラム）を製造する行為やこれを譲渡等する行為（電気通信回線を通じた提供を含む）について間接侵害規定による擬制侵害とする必要性が高いような場合もあり得る。本章で述べたように、法律不遡及の原則により、旧法下の間接侵害規定を適用させ、かつ、「のみ品」の要件を柔軟に解釈することが意匠権者の既得権保護に通じるのではないと思われる。

VI むすびにかえて

以上、物品と一体の画像デザインに係る意匠権侵害に関する考察として、主に旧法の間接侵害が及ぶ範囲について確認した。旧法の物品と一体の画像デザインに係る意匠権について、新法の専用品型間接侵害規定を適用しようとしても、「画像」そのものや従来の「物」

(45) 齋藤健一郎「法律の不遡及原則の歴史的展開」商学討究第67巻第1号139頁、191-192頁。

の概念に含まれていた「プログラム等」が行為規制対象からなくなっているため、意匠権侵害を構成するおそれが極めて高い画像デザインそのものや当該画像デザインを表示させるためのアプリケーションソフトウェアとしてのプログラム等を製造等する行為を規制できないことが分かった。

このため、経過措置や法律不遡及の原則を適用することで、旧法下での物品と一体の画像デザインに係る意匠権については、旧法の専用品型間接侵害規定を適用することでできるのではないかと提案を行った。

その背景としては、旧法下において、携帯情報端末などの物品と一体の画像デザインに係る意匠権が今現在も相当数権利存続している現状において、かかる物品と一体の画像意匠に係る意匠権がどこまで効力が及ぶのか、また権利侵害の主張がどこまで可能なかを明確にすることは、かかる画像意匠に係る意匠権を積極的に取得してきた企業にとって有用性が高い情報となり得ることにある。

残された課題としては、次のような点がある。(1)新法後も存在すると思われる物品と一体の画像デザインに係る意匠権⁽⁴⁶⁾について、新法下の専用品型間接侵害規定をどのように解釈すべきなのか。再度の法改正が必要となるかもしれないが、現在の法制度において大きな課題として残っている。(2)多機能型間接侵害規定を適用した場合における効力の範囲については、特許法でも課題となっているが、不可欠品該当性を巡って更なる分析が必要になるのではないかと考える。

以上

(46) 新法では無体物としての画像意匠が保護されるようになったが、引き続き物品と一体の画像デザインを意匠権として取得することのメリットが意匠権者側にはあり得るのではないかと考える。例えば、産業用ロボットや医療機器など高額な機器に備えられた表示部にて当該機器を操作するための画像デザインについては、将来の意匠権侵害に基づく損害賠償請求において当該損害額の高額算定を狙って敢えて物品との一体性を伴う画像デザインとして意匠権を取得することがあるものと思われる。また、画像デザインが非常にシンプルな内容からなる場合、物品との関係で固有の機能性や操作性による創作の難易度が見いだせる場合には敢えて物品と一体の画像デザインとして意匠出願すべき旨の出願戦略をとろうとする者もいるはずである。ただし、無体物としての画像意匠で出願した場合、創作非容易性の登録要件を具備し得ないとして意匠登録を受けることができないおそれがあるためである。

e スポーツと知的財産権について

高木 智宏^(*)・田村 海人^(**)・石井 颯人^(***)

近年、日本も含めて世界各国でeスポーツが盛り上がりを見せており、その経済効果や社会的意義は今後さらに大きくなると考えられている。そして、eスポーツに関する法制度や法的論点の整理については、現在様々な議論がなされている段階である。そこで、知的財産権、特に著作権を中心に、eスポーツやゲームに関する法律上の諸論点について説明するとともに、著作権法以外の法規制に関する論点についても説明する。また、メタバースやNFTという新たな技術が出現しているところ、これらの技術とゲーム分野の親和性は非常に高く、これらの新たな技術に関する法的論点がゲーム分野においても問題になることが予想される。そこで、メタバース・NFTとゲームの関係性及びこれらに関する著作権を中心とした法的論点についても併せて説明する。

目次	② eスポーツトレーニングジム
I はじめに	③ eスポーツ専門学校
1 eスポーツの概略	III デジタル分野における新たな技術とゲーム
2 eスポーツに関連する法的論点	1 デジタル分野における新たな技術
II 著作権法とeスポーツ	2 著作権法とメタバース
1 ゲームの著作物該当性	(1) メタバースとは
2 著作権法上の権利とゲーム	(2) メタバースにおける著作権法上の留意点
(1) 著作権法上の権利の種類	(3) メタバースにおける各コンテンツと著作権法上の整理
① 著作物を創作した者(著作者)に認められる権利	① 建築物
② 著作物を流通させる者(ex.レコード会社、歌手)に認められる権利	② 広告等
(2) 著作権侵害と救済	③ アイテム(アバターの衣服や家具等)
① 民事的救済	④ 楽曲
② 刑事罰	3 著作権法とNFT
(3) 著作権法とeスポーツ大会	(1) NFTとは
① パブリッシャー等との間のライセンス契約	(2) NFTと法的権利
② ライセンス契約の条項の一例と主なポイント	① 所有権
(4) 著作権法とゲーム配信	② 著作権
① ゲーム配信による著作権法違反	IV 著作権法以外の法規制とeスポーツ(参考)
② 利用規約, ガイドライン	1 著作権法以外の論点
③ ストリーマーが投稿・配信した動画の著作物該当性	2 賞金制eスポーツ大会の「賭博」該当性(刑法)(論点①)
(5) 著作権法と実演家としてのプレイヤー	3 eスポーツ大会の賞金の「景品類」該当性(景表法)(論点②)
① 著作権法上の実演家及び実演の定義	4 施設内のゲーム用設備(家庭用ゲーム機又はアーケードゲーム機)設置の「ゲームセンター等営業」該当性(風適法)(論点③)
② プレイヤーの実演家該当性	
(6) 著作権法とeスポーツに関する施設	
① eスポーツカフェ, eスポーツバー	

(*)(**)(***) 西村あさひ法律事務所 弁護士

I はじめに

1 eスポーツの概略

eスポーツとは、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称をいうとされている⁽¹⁾。eスポーツは、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使用するという「ゲーム」の側面と競技であることからくる「スポーツ」の側面を有する、まさにゲームとスポーツが交錯する分野である。eスポーツのジャンルとしては、シューティングゲーム(FPS・TPS)、対戦格闘ゲーム、スポーツゲームやレースゲーム等プレイヤー同士の対戦に主眼が置かれるジャンルが代表的なものとして挙げられる。具体的なゲームタイトルとしては、『League of Legends』、『フォートナイト』、『PUBG』、『VALORANT』といったタイトルが挙げられる。

近年、eスポーツは世界各国で盛り上がりを見せており、JeSUの発表⁽²⁾によれば、スポンサー料や放映権、グッズ・チケット販売等のゲーム産業としての2021年の日本のeスポーツ市場規模は78.4億円であり(前年比115.5%)、2025年には約180億円に拡大すると予測されている。また、2021年の日本eスポーツファン数(試合観戦・動画視聴)は743万人であり(前年比108%)、2025年には1200万人を超えると予測されている。このように、eスポーツの影響等が大きくなるに伴い、eスポーツがゲーム産業のみならず様々な周辺市場・産業への経済効果を及ぼし、さらには、これを通じた様々な社会的意義が見込まれる。もっとも、eスポーツが新たな分野である以上、法制度や法的論点の整理については、現在様々な議論がなされている段階である。

そこで、知的財産権を中心にeスポーツの法的課題について、以下のとおり整理する。

2 eスポーツに関連する法的論点

eスポーツにおいては、ゲームをプレイさせる、大会を開催する、映像を配信するといった形でゲームを利用する。そのため、eスポーツにおいて重要な役割

を果たすのは、個別のゲームタイトル及びゲームの製作・販売を行う企業(以下「パブリッシャー」という。)である。eスポーツビジネスに関する法的論点は多岐にわたるが、その中でも、著作物たるゲームを利用しているという意味で、ゲームそれ自体を法的に保護する著作権法上の観点は非常に重要といえる。

そこで、本稿では、著作権法(以下「法」という。)に関する事項を中心に、eスポーツの法律上の諸論点について説明する。

II 著作権法とeスポーツ

1 ゲームの著作物該当性

著作権法上、著作物とは①思想又は感情を②創作的に③表現したもので④文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいうとされており(法2条1項1号)、他者の作品の模倣や、単なるアイデア・コンセプト等は除かれる。

そして、このような著作物の定義とは別に、著作権法上、著作物の例示として、「映画の著作物」(法10条1項7号)、「プログラムの著作物」(法10条1項9号)等が掲げられている。

著作物の定義とゲームとの関係については、ゲームを動作させるプログラム自体は「プログラムの著作物」として、ゲームをプレイする際に画面に表示される映像は「映画の著作物」として保護されるという見解が確立されている⁽³⁾。

例えば、『ドラゴンクエスト』というゲームソフトは、法2条3項に規定する「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的效果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物」であるため、法10条1項7号所定の「映画の著作物」に当たるとした判例が存在する(最判平成14.4.25「中古ゲームソフト事件」)。

その一方で、『三国志Ⅲ』というシミュレーションゲームについて、瑣末的部分に動画映像が用いられているにすぎないという理由で、「映画の著作物」とは認めなかった判決も存在する(東京高判平成11.3.18「三国志Ⅲ事件」)。もっとも、『三国志Ⅲ』のプログラム自体は「プログラムの著作物」として認められた⁽⁴⁾。

以上より、「映画の著作物」と認定されるゲームとは、

(1) 一般社団法人日本eスポーツ連合公式サイト「連合について」(https://jesu.or.jp/contents/union_summary/) (最終アクセス:2023年1月13日。以下、本稿におけるURLについて全て同じ。)
(2) 一般社団法人日本eスポーツ連合公式サイト「2021年の国内eスポーツ市場規模は78.4億円11月刊行予定の『日本eスポーツ白書2022』の内容を先行公開」(2022年10月26日)<https://jesu.or.jp/contents/news/news-221026/>
(3) この他にも、絵が含まれるゲームは「美術の著作物」(同項4号)、音楽が含まれるゲームは「音楽の著作物」(同項2号)、シナリオが含まれるゲームは「言語の著作物」(同項1号)に当たり得ると考えられる。

ゲームの主要部分において映像が使用されていて、厳密な再現性がなくとも、概ね予定されているような範囲内に収まる性質のものを指すと解釈できる⁽⁴⁾。

このような整理の下、eスポーツタイトルはその大半が「映画の著作物」として認定されると考えられる。

しかしながら、eスポーツタイトルにおいては、オンラインにおける双方向通信の要素が多くを占めており、従来型のパッケージソフトの販売ではなく、インターネット上でサービスとして提供され、ユーザーがアカウントを作成して利用権を購入する形態が多くを占めている。

そのため、ユーザー同士のコミュニケーションやユーザーによる発信という重要な要素も出てきていることから、映画の著作物として整理し、保護するのは実態と乖離しているといえる部分も存在する。

そこで、将来的には立法等の解決により新たな整理がされていくことも考えられる。

2 著作権法上の権利とゲーム

(1) 著作権法上の権利の種類

① 著作物を創作した者(著作者)に認められる権利

著作者に認められる権利としては、著作権及び著作人格権⁽⁵⁾の2つの権利が存在する(法17条)。

前者は財産的権利であるため、譲渡することができる一方で(法61条1項)、後者は一身専属的な権利であるため、譲渡することはできない(法59条)。著作権及び著作人格権の具体例は、右の表のとおりである。

(e スポーツに関連する著作権、著作人格権の例)

	権利の種類	権利内容
著作権	複製権 (法21条)	著作物を無断で複製することを禁止できる権利。 「複製」とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に複製することをいう(法2条1項15号)。
	上映権 (法22条の2)	著作物をスクリーンやディスプレイ等に映写することにより公衆に見せることができる権利。
	公衆送信権等 (法23条)	インターネット等により、著作権を公衆向けに送信する権利等。
	頒布権 (法26条)	著作物を複製物により頒布する権利(映画の著作物の著作者にのみ認められている)。 頒布とは、有償・無償を問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいう(法2条1項19号)。
	二次的著作物の 利用権*	二次的著作物(法2条1項11号)：著作物を翻訳・編集・変形/脚色・映画化・その他翻案することにより創作した著作物
著作人格権	公表権 (法18条)	著作物を公表するか、公表の時期や方法を定められる権利。
	氏名表示権 (法19条)	映画やゲームの場合、エンドロール等に自己のクレジットを表示してもらおう権利。
	同一性保持権 (法20条)	著作者の意に反した改変を受けない権利。
	名誉声望保持権 (法113条11項)	著作者の名誉や声望を害する方法によって作品を利用されない権利。

※ 二次的著作物の利用には原著作物の著作物の権利も及ぶ(法28条)。

② 著作物を流通させる者(ex.レコード会社、歌手)に認められる権利

著作物を流通させる者に認められる権利としては、著作隣接権⁽⁶⁾(法89条)及び実演家人格権⁽⁷⁾の2つの権利が存在する。

著作隣接権は著作権と、実演家人格権は著作人格権とパラレルに考えることができる。すなわち、前者は譲渡することができる一方で(法103条・61条1項)、後者は譲渡することができない(法101条の2)。著作隣接権の具体例は、次頁の表のとおりである。

(4) 内藤篤，升本喜郎著『映画・ゲームビジネスの著作権』153，154頁(公益社団法人著作権情報センター(CRIC)，第2版，2015年)

(5) 著作者が自己の著作物につき有している人格的利益を対象とした権利

(6) 著作物を利用・流通させ、多くの者に著作物を享受させるためにそれらを伝達・媒介する者に与えられる権利

(7) 実演家は、レコード製作者や放送事業者等に比べると、単に著作物等の伝達をしているだけでなく、実質的な意味での創作的行為をすることから、著作人格権に近い人格権が認められる。なお、実演家人格権としては氏名表示権(法90条の2)及び同一性保持権(法90条の3)が存在する。

(e スポーツに関連する著作隣接権者と著作隣接権の例)

著作隣接権者	著作隣接権及びその内容	
実演家： 俳優、舞踊家、演 奏家、歌手その他 実演を行う者及び 実演を指揮し、又 は演出する者(法 2条1項4号)	録音権・録画権 (法91条1項)	実演家の許諾を得て 映画の著作物におい て録音・録画された 実演を複製する行為 や送信可能化する行 為については権利が 及ばない(法91条2 項,92条の2第2項) (いわゆるワン・ チャンス主義)
	送信可能化権(法 92条の2第1項)： インターネット等 に接続されて一般 的にアクセス可能 なサーバー等に データをアップ ロードすることが できる権利	
レコード製作者： レコードに固定さ れている音を最初 に固定した者(法 2条1項5号)	複製権(法96条)	レコードの放送を受 信して録音すること を禁止することもで きる。
	送信可能化権(法 96条の2)	

これらの権利をeスポーツタイトルに当てはめると、ゲーム内音楽を演奏したり歌唱したりするアーティストの著作隣接権及び実演家人格権、レコード会社の著作隣接権、ゲーム内キャラクターの声優の著作隣接権及び実演家人格権が著作権法上の権利として特に問題となり得る。なお、ゲームをプレイした動画やゲームのプレイヤーが著作権法上保護されるかについては、下記(4)③及び(5)を参照。

(ゲームに内包される著作権法上の権利)

ゲーム作品全体	「映画制作者」(法29条1項)の著作権
	「全体的形成に創作的に寄与した者」(法16条)の著作人権
主題歌・劇中歌	作詞家の著作権/著作人権
	作曲家の著作権/著作人権
	レコード会社の著作隣接権
シナリオ・原作	アーティストの著作隣接権/実演家人格権
	シナリオライターの著作権/著作人権
声優、出演者	原作者の著作権/著作人権
	声優の著作隣接権/実演家人格権
	タレント・スポーツ選手の肖像権/パブリシティ権

(2) 著作権侵害と救済

著作権侵害があった場合、著作権者等は、以下のとおり民事的救済を受けることができ、侵害した者は刑

事罰を科されることがある。

① 民事的救済

ア 差止請求(法112条)

著作権者等は、著作権等を侵害する者又はそのおそれのある者に対し、その侵害を停止又は予防でき、その請求をするに際し、侵害行為を組成した物、侵害行為によって作成された物、専ら侵害行為に供された機械・器具の廃棄、その他の侵害の停止・予防に必要な措置を請求できる。

イ 損害賠償請求(民法709条)

ウ 不当利得返還請求(民法703条)

エ 名誉回復措置請求(法115条)⁽⁸⁾

故意又は過失で著作人権又は実演家人格権を侵害された場合には、名誉回復に必要な措置を請求できる。

② 刑事罰

著作権等侵害罪(法119条)等が存在する。

(3) 著作権法とeスポーツ大会

eスポーツ大会は、様々な関係者の連携・協力の下で開催されており、その概略は次頁の図のとおりである。そして、eスポーツ大会を開催する上で、特に著作権法との関係で重要であるのが、当該大会で使用するゲームタイトルについてのパブリッシャーとのライセンス契約である。

① パブリッシャー等との間のライセンス契約

eスポーツ大会の概略は次頁の図のとおりであるところ、大会開催者が他社のゲームを利用して大会を行う場合、著作物であるゲームを上映・公衆送信権等の方法により利用することとなる。

そして、大会で使用するゲームの上映、配信等に関して、以下のような著作物又は著作権者に係る権利関係が問題となる。

ア ゲーム自体

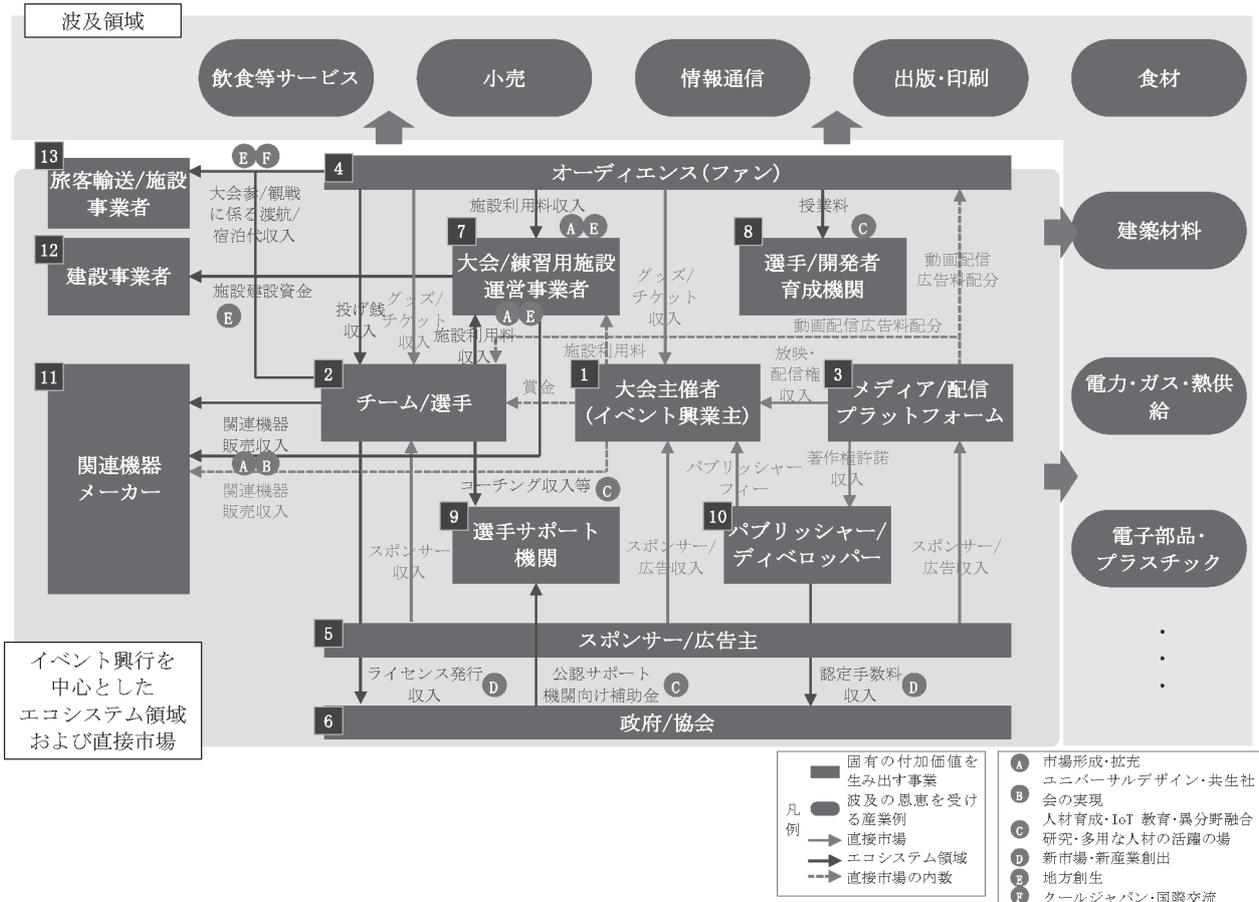
ゲームの著作権者の著作権が及ぶこととなる。また、ゲームが二次的著作物である場合には(小説を原作とするゲーム等)、原著物である原作やシナリオの著作権者も複製・上映・配信等に対して権利を行使することに注意する必要がある。

イ ゲーム内音楽、ゲーム映像の上映等の際に流す音楽

ゲームに複製された音楽を併せて上映・配信等す

(8) 著作権者又は実演家が、著作人権又は実演家人格権を侵害された場合に請求できる。

(e スポーツ大会の概略図)



e スポーツ市場における資金の流れ

e スポーツを活性化させるための方策に関する検討会「日本のe スポーツの発展に向けて」より引用

る場合、音楽の著作権者の許諾が必要となる場合がある。また、ゲームにレコード会社の制作した音源等が収録されている場合、ゲームを上映するのみであれば、実演家の許諾は原則不要であるが(ワンチャンス主義)、上映したゲームを録音物に録音する場合は、例外として実演家の許諾が必要となる(法91条2項)。そして、ゲーム内音楽の著作権が第三者に帰属している場合、ゲームの上映等に際して当該音楽の著作権者の許諾が必要となる。一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)⁽⁹⁾の管理楽曲である場合、JASRACに申請し、所定の使用料を支払って利用することとなる。

ウ ゲームに出演している声優等の実演家

ゲームを上映するのみであれば、実演家の許諾は原則不要であるが(ワンチャンス主義)、上映したゲームを録音物に録音する場合は、例外として実演家の許諾が必要となる。

エ ゲームの上映等のための改変

ゲームの上映等のための改変を行う場合、ゲームの著作者の著作者人格権(同一性保持権)に対して配慮することも必要となる。例えば、ゲームの著作者が考えるゲームのコンセプトと全く異なるような改変を行うことは、著作者の著作者人格権を侵害することになる。

以上のように、各権利者からの許諾が必要となるた

(9) 国内の作詞者、作曲者、音楽出版社等の権利者から著作権の管理委託を受けている。膨大な数の管理楽曲をデータベース化し、演奏、放送、録音、ネット配信等様々な形で利用される音楽について利用者が簡単な手続と適正な料金で著作権の手続ができる窓口となっている。

め、パブリッシャー等との間でライセンス契約を締結することとなる。ただし、ガイドラインや利用規約が設定されているゲームも存在する⁽¹⁰⁾。

② ライセンス契約の条項の一例と主なポイント

パブリッシャー等との間でライセンス契約を締結する際に大会開催者側が留意すべき事項としては、主に以下の内容が考えられる。

ア 利用許諾の確保

著作物であるゲーム等を問題なく利用できるように、著作権の利用許諾を得たりサブライセンス権を確保することが考えられる。

(条項例)

「甲は、乙に対し、本大会の実施のために、本タイトルの本大会における利用(広告・宣伝を含む。)に関して、必要となる限度において、本タイトルに関する著作権その他一切の権利を利用することを許諾する。」

イ 独占性の有無、競業禁止

大会開催中、同じタイトルを利用した別の大会が開催されてしまうと集客力等が低下することが考えられる。そこで、このような弊害を防ぐべく、競合他社によって同じタイトルを利用した大会が開催されることを制限する目的で、当該タイトルの提供を独占させる規定を定めることが考えられる。

(条項例)

「甲は、乙に対し、本大会の開催中は、本タイトルの本大会における利用(広告・宣伝を含む。)に関して、必要となる限度において、本タイトルに関する著作権その他一切の権利を利用することを独占的に許諾する。」

ウ 許諾期間中の著作権譲渡禁止

大会開催者の承諾なく、ゲームの著作権が原著者から第三者に譲渡されてしまうとゲームの利用が困難になるおそれがあるため、それを防ぐ規定を定めることが考えられる。

(条項例)

「甲は、本契約の契約期間中、本タイトルに関する著作権その他一切の権利を第三者に譲渡してはならない。」

もっとも、著作権法の令和2年改正により、ライセンサー(著作物の利用者)は、著作権の譲受人に対

して当該利用権を対抗できるようになったため(法63条の2)、このような規定をライセンス契約に定める重要性は下がっている。

エ イベント等の宣伝広告等に使用する素材(ゲーム画像やキャラクター)の提供義務

大会開催にあたり、宣伝広告等でゲーム画像やゲーム内キャラクターを利用することは少なくないため、これらの利用許諾を得ることが考えられる。

(条項例)

「甲は、乙に対し、乙が本大会を実施するにあたり本契約に規定される条件に従って本件キャラクターを利用することを独占的に許諾する。」

オ ライセンス料の金額や支払方法、費用負担

大会開催にあたり、大会主催者とパブリッシャー等との間でライセンス料の金額や支払方法、費用負担について合意されることが考えられる。特に、ライセンス料の金額、支払方法については、大きく分けて(i)一括金とする場合と(ii)定期的に収益分配を行う場合の2つの方法が考えられる。

(条項例)

「乙は、甲に対し、本件対価として、以下の計算式により算出される金額(消費税別)を支払うものとする。

$$\text{本件対価} = (\text{売上金額} - \text{大会運営費用}) \times \bullet\%$$

カ その他の重要なポイント

上記ア乃至オ以外のライセンス契約における重要なポイントとして、パブリッシャーに対して、タイトル等の利用行為が第三者の権利を侵害しないことを表明させ、クレーム等の発生時には損害賠償(補償)義務を課すことが挙げられる。ゲームの利用には様々な権利者(例えばゲーム内音楽の作曲家やシナリオの作者等)の権利が及ぶ可能性があるところ、個別に許諾を取得することは現実的には不可能である。そこで、タイトル等の利用行為が第三者の権利を侵害することが判明し、実際に第三者からのクレーム等が発生した場合には、大会主催者が、パブリッシャーに対して損害賠償(補償)を請求できるようにしておくことが重要である。

他の重要なポイントとしては、ゲーム内音楽の権利処理の要否や権利関係にも注意することが挙げられる。前記のとおり、ゲーム内音楽がJASRACの管理楽曲である場合には、JASRACに申請し、所

(10) CAPCOM カブコン製品・サービス情報「ストリートファイター[eスポーツ]問い合わせ窓口」(2022年8月31日) (<https://www.capcom.co.jp/game/public/fan/form/index/1052>), EA 公式サイト「エーペックスレジェンズ・コミュニティトーナメントのガイドライン」(掲載年月日不明) (<https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends/community-tournament-guidelines>)

定の使用料を支払う必要がある。なお、JASRACの管理楽曲はJ-WIDという公開データベースで調査可能である。また、ゲーム内音楽に実演やレコード音源が含まれる場合で、その楽曲を含めてコピーやインターネットによる配信等を行うときは、実演家やレコード製作者の送信可能化権等の著作隣接権に関する処理も必要となる。もっとも、CD等として商品化されている音源であれば、レコード会社が実演家の権利も含めて管理しているのが通常である。

(4) 著作権法とゲーム配信

① ゲーム配信による著作権法違反

昨今、ゲームを自らプレイするだけでなく、第三者のプレイ動画を視聴することが娯楽コンテンツとなっている。このような需要に応じて、現在、動画サイト等でプレイ動画をリアルタイムで配信し又は録画したプレイ動画を編集・加工した動画をアップロードする「ストリーマー」と呼ばれる人々が存在する。

パブリッシャーの許可なく、ストリーマーが上記行為を行った場合、パブリッシャー等が有する上映権、公衆送信権、送信可能化権等の著作権法上の権利を侵害することになる。そのため、ストリーマーが上記行為を行う際には、原則としてパブリッシャーから事前の許諾を得ることが必要になる。

② 利用規約、ガイドライン

上記①にあるようなゲーム動画の配信・アップロードは、典型的な著作権法上の権利侵害行為として問題となるものの、パブリッシャー側としても、消費者がストリーマー等のプレイ動画を視聴することによって、消費者の購入意欲が促進されるというメリットも存在する。そこで、パブリッシャーが利用規約やガイドラインを設け、プレイ動画の配信・アップロードを許容している例⁽¹¹⁾が増加している。特に、eスポーツタイトルにおいては、ユーザー同士の対戦に重きが置かれているものが多く、ストーリーのネタバレという弊害も大きくないため、プレイ動画の配信・アップロードが積極的に認められる傾向にあるといえる。

③ ストリーマーが投稿・配信した動画の著作物該当性

ストリーマーが投稿・配信した動画に独自の創作的価値が認められる場合には、その動画自体が二次的著作物に該当するとして、著作権法の保護の対象になり得る。実際に、ストリーマーが投稿・配信した動画が、元々のゲーム映像の創作的表現とは異なる、新たな創作的表現が付与されているものである場合には、当該ストリーマーの動画が二次的著作物として保護され得ることを示唆する判決⁽¹²⁾も存在する。

もっとも、原作者であるパブリッシャーの許諾が当然に必要となる場合がある点には留意する必要がある。

(5) 著作権法と実演家としてのプレイヤー

① 著作権法上の実演家及び実演の定義

著作権法上、実演家とは、「俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮する者をいい(法2条1項4号)、実演とは、「著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸術的な性質を有するものを含む。)]をいう(法2条1項3号)。そして、「著作物を…演ずること」とは、芸術的な性質を有するものをいい、純技術な行為は含まれないと解されている⁽¹³⁾。

② プレイヤーの実演家該当性

ゲームの操作を行うプレイヤー自身が著作権法上保護されるか否かにつき、明確に判断した先例は認められない。もっとも、卓越した技術を以て視聴者を魅了するプレイヤーは、著作権法上の実演家として同法の保護を受けるべきであると考えことは可能である。すなわち、自分自身のプレイによって、視聴者を魅了するプレイヤーは、著名な歌手や演奏家と同様に、実演家としての性質を有するとの議論が生じることは十分あり得るといえよう。

ゲームが「映画の著作物」に該当することはこれまで述べてきたとおりであるところ、ゲームの操作が「著作物を…演ずること」に含まれるかが論点となる。プレイヤーによるゲームのプレイが芸術的な性質を有す

(11) 任天堂「ネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドライン」(2018年11月29日)(https://www.nintendo.co.jp/networkservice_guideline/ja/index.html)、CAPCOM カブコン製品・サービス情報「カブコン動画ガイドライン」(2021年1月6日)(<https://www.capcom-games.com/ja-jp/video-policy/>)、株式会社セガ「ゲームプレイ映像利用に関するガイドライン」(2021年4月26日)(https://www.sega.co.jp/streaming_guideline/)

(12) 東京地判令和3・4・23(判例集未掲載)「発信者情報開示請求事件」

(13) 半田正夫、松田政行編「著作権法コンメンタール1」73頁(勁草書房、第2版、2015年)[棚野正士、小島京古執筆部分]

る場合には、当該プレイは「著作物を…演ずること」に該当すると解することができると考えられる(例えば、リズムゲーム等)。他方で、一般的なスポーツにおける競技者の行為は実演には含まれないと解されていることから、eスポーツにおけるスポーツ的要素に注目した場合、大会等におけるeスポーツタイトルのプレイは「著作物を…演ずること」には含まれないと解するのが妥当であると考えられる。したがって、eスポーツ大会等において競技者としてプレイするプレイヤーは実演家として保護されないと考えられる一方で、実況配信等において専ら視聴者を楽しませる目的でゲームをプレイするプレイヤーは実演家として保護の対象になると認める余地は存すると考えられる。

上記の議論は、世界的に見てもこれまでに十分な議論がなされてはいない状況であるため、更なる検討が必要であるといえよう。

(6) 著作権法とeスポーツに関する施設

eスポーツに関する施設として、様々な施設の営業が日本においても拡大しているところである。代表的な施設形態としては、以下のようなものがあり、それぞれ、営業する上で著作権法上留意すべき点が存在する。

① eスポーツカフェ、eスポーツバー

店舗にゲーミングPC等のeスポーツ用の機器を設置し、利用者が当該機器でeスポーツタイトルを楽しめる場を提供するカフェやバーである。

eスポーツカフェ、eスポーツバーについては、営業主体が用意した機器を用いて、不特定多数の客がゲームをプレイするものであるが、これは上映権の侵害に当たり得る。実際、家庭用ゲーム機をバー内に設置して顧客にゲームをプレイさせていたことが上映権の侵害に当たるとして、刑事摘発された例も存在する。

そのため、営業主体は著作権者から利用許諾を取得すべきであるといえる。

② eスポーツトレーニングジム

月額会員制等を採用しているeスポーツ専用のジムであり、eスポーツプロプレイヤー等からレッスンが受けられる場合もある。

ジムに置かれたゲーム機を利用してジム利用者がゲームをプレイすることやeスポーツプロプレイヤーからレッスンを受けることは、eスポーツカフェ、eスポーツバーの場合と同様、上映権の侵害に当たり得るため、営業主体は著作権者から利用許諾を取得する

べきである。

なお、2022年10月24日付の最高裁判決において、音楽教室でのレッスンにおける生徒の演奏には著作権使用料の支払義務が生じない旨判示されたことから、eスポーツトレーニングジムにおけるジム利用者のプレイについても同様の整理がされる可能性がある。

③ eスポーツ専門学校

eスポーツシーンで活躍できるプロゲーマーの育成を目的とするeスポーツの専門学校であり、eスポーツプロプレイヤーの講師等からプレイ技術等を学ぶことができる施設である。

eスポーツ専門学校についても、基本的には、eスポーツカフェ、eスポーツバー、eスポーツトレーニングジム同様の議論が当てはまり、運営主体は著作権者から利用許諾を取得すべきであると考えられる。ただし、eスポーツ専門学校での授業において、生徒たちにゲーム画面を見せたり複製したゲームソフトをプレイさせることは、学校における複製等(法35条1項)に該当するとして、例外的に著作権侵害に該当しないと整理される可能性は存在する。

Ⅲ デジタル分野における新たな技術とゲーム

1 デジタル分野における新たな技術

近年、メタバースと呼ばれる仮想空間を利用したゲームが増えつつある。メタバースと呼ばれている、又は将来的にメタバースと呼ばれる可能性のあるものとして、例えば「フォートナイト(Fortnite)」「ROBLOX」といったゲームが存在する。これら以外にも、ゲーム上の空間でユーザー同士がコミュニケーション等を行うことができる有名なゲームが存在し、今後、さらにメタバースを利用したゲームは増えていくことが予想される。

また、デジタル分野における新たな技術として注目されているものの一つに、ブロックチェーン技術を活用したNFTという新たなツールが存在する。これを用いたゲーム、例えば「アクシー・インフィニティ(Axie Infinity)」「クリプト・スペルズ(Crypto Spells)」等も登場しており、ゲーム内でのアイテム等に新たな価値が創出されている。

NFTについては、例えば、「ルイ・ヴィトン(Louis Vuitton)」がモバイルゲーム「LOUIS THE GAME」においてNFTの配布を行っている。NFTの事例では

ないものの、ルームウェアを中心にアパレル商品を展開する「ジェラートピケ (gelato pique)」が「あつまれ どうぶつの森」においてデザインデータを配布したり、フランスのファッションブランド「バレンシアガ (Balenciaga)」が「フォートナイト (Fortnite)」でゲーム用のデジタルファッションを製作する等ファッションブランドがゲーム内ファッションへの参入・開拓を行っている動きもあり、今後このような動きと NFT の利用が組み合わさっていくことが予想される。

また、メタバースと NFT を組み合わせたゲームも登場している。

このように、メタバース、NFT といった新たな技術が出現し始めているところ、これらの新たな技術とゲーム分野との親和性が非常に高いことから、これらの新たな技術に関連した法的な論点が、ゲーム分野においても問題となってくることが予想される。

そこで、以下では、メタバースや NFT といった新たな技術とゲームとの関係性及びこれに関する著作権を中心とした法的論点について説明する。

なお、実際に、現行法ではメタバースにおける知的財産権の取扱いが曖昧であり、企業がビジネスを展開する上でのリスク要因になっていることを受けて、2022 年 11 月、政府はメタバースにおける知的財産権保護に向けた法整備の検討を始めている。「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議」という名称で、民間事業者や大学等から有識者を招いた官民連携会議を立ち上げ、メタバースに関わるビジネス現場からの意見も踏まえて協議が行われているところである⁽¹⁴⁾。

2 著作権法とメタバース

(1) メタバースとは

メタバースとは、「Meta (超越した)」と「Universe (宇宙)」を組み合わせて作られた造語である。メタバースの定義については議論が盛んであるため、必ずしも統一的な見解があるわけではないが、その一つとして「一つの仮想空間内において、様々な領域のサービスやコンテンツが生産者から消費者へ提供される場」といったものが存在する⁽¹⁵⁾。

(2) メタバースにおける著作権法上の留意点

メタバースにおいては、現実世界と仮想世界の境界線を越えた体験やサービスが提供されることが想定され、例えば、現実世界の建築物をメタバース上に描いたり、メタバース内で、現実世界で売り出されている又は売り出していくアイテム・コンテンツ (例えばキャラクターのファッションアイテム等) を提供していくことが考えられる。

このような場合に、当該建築物やアイテム等に係る知的財産権について、どのような整理がされるかが重要となってくる。メタバースにおいては、その性質上、国を越えた取引や事業となってくるため、日本国外の法令が問題となり得る点にも留意が必要ではあるが、本稿においては日本の著作権法との関係性に限定して紹介する。なお、具体的な対象物次第では、商標権や意匠権も問題となり得る点には留意が必要である。

(3) メタバースにおける各コンテンツと著作権法上の整理

メタバースにおいて生成・利用されるコンテンツは、建築物、広告等、アイテム、楽曲といったものが想定される。これらは、それぞれ著作権法上の整理が異なるため、それぞれについて検討する。

① 建築物

メタバースでは、現実空間に存在する建築物が描かれることがある。その場合、現実世界の建築物との関係が問題となる。

この点に関して、現実の建築物も著作物に当たり得るが (法 10 条 1 項 5 号)、実用品のデザインとして、著作物性が認められるためには一定のハードルが要求される。また、仮に建築物が著作物と認められたとしても、「建築の著作物を建築により複製」 (法 46 条 2 号) するといった限定的な場合でなければ、建築の著作物は、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる (法 46 条 柱書)。そのため、現実世界の建築物をメタバース上に再現したとしても、基本的には著作権侵害にはならず、著作権者の承諾は不要であると考えられる。

② 広告等

メタバース上において広告等の掲示物が置かれ、そ

(14) 首相官邸政策会議「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議 (第 1 回) 議事次第」 (2022 年 11 月 21 日) (https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kanmin_renkei/kaisai/dail/gijisidai.html)

(15) METI/ 経済産業省「『仮想空間の今後の可能性と諸課題に関する調査分析事業』の報告書を取りまとめました」 (2021 年 7 月 13 日) (<https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210713001/20210713001.html>)

の中で現実世界のイラスト、キャラクター等が利用されることも想定されるところ、これらのイラストやキャラクター等が著作物に該当すれば、著作権侵害が問題になり得る。そのため、このような場合、そのイラストやキャラクター等の著作権者の許諾を得る必要があるといえる。なお、著作権法には、「写り込み」(法30条の2)の規定が存在するが、メタバース空間では、当該広告等に近づいて、表示面積を拡大することが可能であり、「写り込み」で許容されるかは不明確であるといえる。そのため、権利者の許諾を得るか、許諾を得られた著作物に置き換えておくことが望ましいと考えられる。

③ アイテム(アバターの衣服や家具等)

服や装飾品といった実用品は「応用美術」と呼ばれ、著作物性が認められるのに一定のハードルがある。そのため、ある実用品をメタバース上のアイテムとして再現したとしても、その実用品が著作物に当たらなければ、著作権侵害に当たらない。なお、裁判例上、「応用美術」とは、「実用に供され、あるいは産業上利用されることが予定されている美的創作物」をいうとされており、応用美術に著作物性があるか否かは、「実用目的に必要な構成と分離して、美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できる」か否かという判断基準で判断されている(知財高判平成26.8.28.『ファッションショー事件』)。

④ 楽曲

メタバース空間では、ユーザー自身が創作した動画等のコンテンツを投稿したり、販売したりする場合がある。その中で、ユーザーが他人の楽曲を利用してメタバース上において利用できるようにする場合、その行為は一般的に著作権法上の「複製」や「公衆送信」「送信可能化」に当たるため、著作権侵害に当たらないように著作権者や実演家等から許諾を得る必要がある。

3 著作権法と NFT

(1) NFT とは

NFT とは、「Non-Fungible Token」の略で、非代替性トークンと訳される。この場合のトークンとは、デジタル上で何らかの価値を象徴するもの(価値を表す

記号)という意味で用いられている。NFT の意義は、ブロックチェーン技術⁽¹⁶⁾を活用することにより、デジタルデータのコピー・改ざんを容易にできなくすることでデジタルデータに唯一無二の価値を持たせることができる点にある。このような NFT の性質を利用した NFT ゲームが存在し、この NFT ゲームにおいては、アイテムやキャラクターが NFT となっており、それらを自由に交換することができる。

(2) NFT と法的権利

① 所有権

所有権は有体物についてのみ認められる権利であるため(民法85条)、デジタルデータである NFT 自体は所有権の対象とならない。また、NFT が表章するコンテンツ(ゲーム内アイテム等)も、これが無体物であるならば、ユーザーの所有権が発生することはないとされている。実際、(NFT ではなく、仮想通貨の例ではあるものの)ブロックチェーン技術に関連するビットコインに関する裁判でも暗号資産(仮想通貨)は所有権の対象にはならないとした判決⁽¹⁷⁾も存在する。

② 著作権

NFT は単なるデータであり創作的表現ではなく、NFT 自体に著作権は発生しない。もっとも、NFT が表章するコンテンツが、「著作物」に該当する場合、著作権法上の保護の対象になる。

NFT を利用したコンテンツ(ゲーム内のアイテム、キャラクターのデザイン等)に関する著作権は当該コンテンツの著作者に属するところ、当該 NFT を譲渡することで当然に当該 NFT が表章するコンテンツの著作権等が譲渡されるわけではない。そのため、ゲームの利用規約等において、NFT が表章するコンテンツの法的性質を整理するとともに、当該 NFT の譲渡に紐付いて当該コンテンツに係る著作権等の権利も NFT を譲り受けたユーザーに移転するか等を整理しておく必要があると考えられる。

(16) 日本語で「分散型台帳」と表現される。管理者であるコンピュータが分散し常に計算に参加し、相互にチェックされるため、中央集権的に一元管理するサーバーが不要であり、中央への侵入や攻撃が理論上ないだけでなく、データの改ざんが行われにくくなっているという利点が存在する。

(17) 東京地判平成27・8・5(判例集未掲載)『ビットコイン引渡等請求事件』

Ⅳ 著作権法以外の法規制と e スポーツ (参考)

1 著作権法以外の論点

ここまで、主に著作権法に関する e スポーツの法的論点を取り上げたが、著作権法に関するもの以外の法的論点である①賞金制 e スポーツ大会の「賭博」該当性(刑法)、② e スポーツ大会の賞金の「景品類」該当性(不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。))及び③施設内のゲーム用設備設置の「ゲームセンター等営業」該当性(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」という。))についても簡単ながら説明する。

2 賞金制 e スポーツ大会の「賭博」該当性(刑法) (論点①)

参加者から参加料を徴収し、それらを大会結果に応じて賞金として分配する形式の e スポーツ大会は「賭博」⁽¹⁸⁾に該当する可能性が高い。このような場合、参加者は賭博罪(刑法 185 条)、大会主催者は賭博場開張等凶利罪(刑法 186 条 2 項)、スポンサー等は同罪の幫助罪を負い得る。

もっとも、参加者から参加料を徴収しない形式の大会や参加者から参加料を徴収したとしても、それらを分配するのではなく、スポンサー料を分配したりパブリッシャーからの賞金等を支払う大会は、「賭博」には該当しないと考えられる。

3 e スポーツ大会の賞金の「景品類」該当性(景表法) (論点②)

e スポーツにおいては、パブリッシャーが開発・販売している特定の商品が競技の対象となる場合、ユーザーは大会で勝つべくゲームを練習するためには必ずそのゲームソフトを入手する必要がある。そして、賞金制大会の開催は、ゲームソフトそれ自体への広告宣伝効果があると考えられる。そのため、パブリッシャーが広告・宣伝の一環として賞金制大会を主催し、大会賞金を拠出する場合には、賞金が「懸賞」⁽¹⁹⁾とし

て提供される「景品類」⁽²⁰⁾に当たるとして、賞金が最大 10 万円を超えることができないという規制が課される可能性があった。

もっとも、消費者庁は JeSU からの照会に対する回答として、仕事の報酬等に該当する金銭の提供は「景品類」の提供に該当しないことを前提に、e スポーツ大会の賞金についても、参加者が仕事の報酬等として大会賞金を受け取る場合(例えば、プロ e スポーツプレイヤーが大会に参加して賞金を受け取るような場合)には、当該賞金は景表法の規制を受けないことを示した。

4 施設内のゲーム用設備(家庭用ゲーム機又はアーケードゲーム機)設置の「ゲームセンター等営業」該当性(風適法) (論点③)

ある施設内にゲーム用設備を設置することは「ゲームセンター等営業」⁽²¹⁾に該当する可能性が高く、そのような施設内で賞金制大会を実施することは風適法上の賞金提供の禁止規制との関係で問題となり得る。ただし、参加料の合計額(最大参加者数×1人当たりの参加料)が、大会設営費用見込額の合計を上回らない場合には、「ゲームセンター等営業」には該当しないと考えられる(JeSU 参加料徴収型大会ガイドライン 4.2)。

また、通信可能な PC、スマートフォン、タブレット等の汎用性のある機器は、当該機器がゲーム以外の機能を現実に利用可能な状態で提供されている限り、風適法で定める遊戯設備には該当しないところ、このような提供形態でこれらの機器のみを用いて開催される大会は、「ゲームセンター等営業」には該当しないとされている(JeSU 参加料徴収型大会ガイドライン 2.2)。

以上

(18) 「賭博」(刑法 185 条、186 条 1 項)とは、2 人以上の者が偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為

(19) ①くじその他偶然性を利用して定める方法若しくは②特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法により、景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価格を定めること(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(平成 8 年公正取引委員会告示第 1 号)第 1 項)

(20) ①顧客を誘引するための手段として②事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して③取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益(景表法 2 条 3 項)

(21) 風俗営業のうち、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(風適法 2 条 1 項 5 号)。風俗営業に該当する場合、①営業許可の取得、②会場の照度、③年少者の入場時間、④賞金・賞品の提供禁止等の規制が課される。

国境を越えたサービスの提供と特許侵害 属地主義との理論的整合(ダウンゴ事件・第三者意見の提出)

長沢 幸男^(*)・笹本 撰^(**)・佐藤 武史^(***)・今 智司^(****)

知財高裁は令和4年9月、第三者意見募集を行った(その制度趣旨・運用等なお明確ではない)。サーバと複数端末装置を構成要素とする「システム」発明について、サーバが国外にある場合の特許侵害の成否、その判断要件如何が問われた。筆者らは意見書を提出し、特許侵害を認めるべき場合があること、「国の領域」は領土、領海、領空により客観的一義的に画されるから、「実質かつ全体的にみて日本国の領域内で行われたと評価し得る」といった、「日本国の領域内」の解釈をゆるめ、属地主義の原則に抵触する基準は採用できないこと、均等論の類推適用により判断すべきことを述べた。今後、5Gや6G技術の発展で各国の通信速度の差が解消すると、一部構成を日本、他構成を複数の外国に設置したシステム構築も可能で、現時点では困難なeスポーツの各国同時開催等、類似紛争の増加が予測されるため、権利者はこれを見越したクレームドラフト戦略が必須である。

【目次】

I 始めに～知財高裁の意見募集	① 属地主義を堅持すべきこと
II ドウンゴ事件～意見募集の対象 (属地主義と特許侵害の成否)	② 文言非侵害の事例であること
1 対象事件	③ 均等論の類推適用を検討すべき事案であること
2 対象特許	3 控訴人、被控訴人の主張について
3 事案の概要 (知財高裁意見募集・「事案の概要」から引用)	(1) 控訴人の主張について
4 意見募集事項	(2) 被控訴人の主張について
III 第三者意見募集制度	VI 属地主義の問題について、実務での対応～クレームドラフト戦略など
1 第三者意見募集制度とは	1 「サーバ～クライアント型」システムを権利化する場合の問題
2 改正の背景・目的	2 「サーバ～クライアント型」システムを権利化する特許出願書類作成実務
3 第三者意見募集制度の訴訟上の位置づけ	3 「サーバ～クライアント型」システムを権利化する場合の留意点
4 米国アミカスブリーフ制度との比較	
(1) 我が国における第三者意見募集制度の趣旨	I 始めに～知財高裁の意見募集
(2) 米国における事実認定と法律判断の峻別	
(3) 我が国の民事訴訟法における当事者主義	
(4) 訴訟記録の閲覧	
IV 本件特許発明の内容	
1 概要	
2 本件特許発明(請求項1)の内容	
V 筆者らの意見書の内容	
1 結論	
2 結論のように考える理由	
(1) 国外サーバの設置と、属地主義の原則	
(2) 筆者らの見解	

知財高裁は令和4(2022)年9月30日、ダウンゴ事件において、意見募集を行った(募集期間：令和4(2022)年9月30日から同年11月30日まで)。意見募集は令和3年の改正特許法に基づき設けられた制度であり、今回が初めての実施である。我々4名(以下「筆者ら」という。)は共同で、意見募集に応じ意見書を提出した。

(*)(**) 東京丸の内法律事務所・長沢特許事務所 弁護士・弁理士
(***) 東京丸の内法律事務所・長沢特許事務所 弁理士
(****) 長沢特許事務所 弁理士

Ⅱ ドワンゴ事件～意見募集の対象 (属地主義と特許侵害の成否)

1 対象事件

以下が対象事件である。

知的財産高等裁判所第1部 令和4年(ネ)第10046号

特許権侵害差止等請求控訴事件

(原審・東京地判令和4・3・24⁽¹⁾)

控訴人 株式会社ドワンゴ

被控訴人 FC2,INC.

被控訴人 株式会社ホームページシステム

2 対象特許(以下、「本件特許」という。)

特許第6526304号の特許(発明の名称「コメント配信システム」)

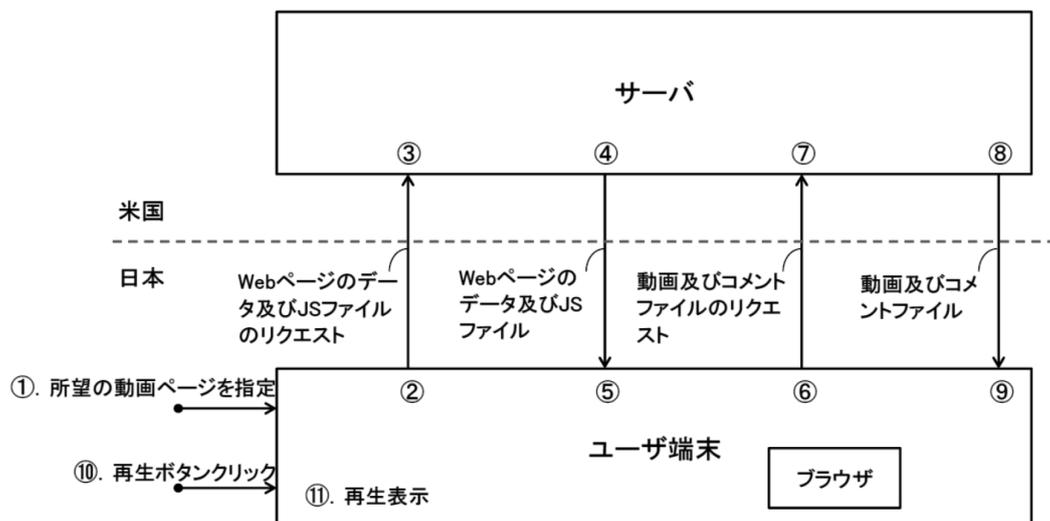
3 事案の概要(知財高裁意見募集・「事案の概要」から引用)

本件特許の特許権者である控訴人(1審原告)が、被控訴人(1審被告)FC2,INC. (以下「被控訴人FC2」という。)が運営するインターネット上のコメント付き動

画配信サービスである「FC2動画」等に係るシステム(以下「被告システム」という。)が、本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)等の技術的範囲に属するものであり、被控訴人FC2が日本国外にあるサーバから日本国内のユーザ端末にファイルを送信することなどが被告システムの「生産」(特許法2条3項1号)に該当し、本件特許権の侵害に当たると主張して、被控訴人FC2及び被控訴人株式会社ホームページシステムに対し、特許法100条1項及び2項に基づき、「FC2動画」等に係るファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止め、上記サーバ用プログラムの抹消及び上記サーバの除却を求めるとともに、損害賠償を求める事案である。

4 意見募集事項⁽²⁾

- (1) サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の発明において、当該サーバが日本国外で作り出され、存在する場合、発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)に該当し得ると考えるべきか。
- (2) 上記(1)で該当し得るとの考え方に立つ場合、該当するというためには、どのような要件が必要か。



* 知財高裁意見募集・「事案の概要」より引用

被告システム(米国に存在するサーバと、日本に存在する多数のユーザ端末から構成される)の動作の説明図。

- (1) 「特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味する属地主義の原則」に照らせば、「特許法2条3項1号の「生産」に該当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内において作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることから、明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出されるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲を画するのは相当とはいえない。そうすると、被告システム1の構成要素の大部分が日本国内にあることを根拠として、直ちに被告システム1が日本国内で生産されていると認めることはできないというべきである」等として、結論として、「被告システムの日本国内における生産は認められず、被告らが本件発明を日本国内において実施したとは認められないから、被告らによる本件特許権の侵害の事実を認めることはできない」と判断した(請求棄却)。
- (2) 知財高裁「募集要項」より引用

Ⅲ 第三者意見募集制度

1 第三者意見募集制度とは

特許権等侵害訴訟において、裁判所が、広く一般の第三者に対し、当該事件に関する特許法の適用その他の必要事項について、意見を記載した書面の提出を求めることができる制度(第三者意見募集制度)である。令和3年改正特許法で新設された(特許法105条の2の11)。

(第三者の意見)

第105条の2の11

民事訴訟法第6条第1項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。

- 民事訴訟法第6条第1項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
- 当事者は、裁判所書記官に対し、前2項の規定により提出された書面の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
- 民事訴訟法第91条第5項の規定は、第1項及び第2項の規定により提出された書面の閲覧及び謄写について準用する。

2 改正の背景・目的

裁判手続における国民の司法参加について、従前から、その重要性が唱えられ、刑事訴訟においては、裁判員制度として結実した。他方で、民事訴訟においては、裁判員(参審員)の制度は見送られ、何らかの司法参加手続が、模索されていた。そのような状況下、米国のアミカスブリーフ制度を模範として、日本型アミカスブリーフ制度を実現すべきとする声が上がった。特に、産業界からは、青色発光ダイオード訴訟におけ

る「600億円判決」の衝撃以降、特許裁判に産業界の意見を反映させる必要があるとの、強い危機感が醸成されたが、現行民事訴訟法を前提とする以上、日本型アミカスブリーフ制度の実現は困難との認識の下、制度実現に至らないまま、日時が経過していた。

ところが、アップル vs サムソン事件(知財高判平成26・5・16判時2224号146頁)で、知財高裁は、現行民事訴訟法の下においても、裁判所の訴訟指揮により、日本型アミカスブリーフ制度の実施が可能であるとの解釈に立って、裁判所が広く第三者から意見募集を行った。そこでは、第三者が双方訴訟代理人事務所に意見書を送付し、双方訴訟代理人が、これら意見書すべてを書証として裁判所に提出するという手続が執られた。意見募集の争点は、「FRAND宣言がされた特許権のライセンス契約が締結できなかった場合に、損害賠償請求権の行使が認められるか」など、特許法の解釈に係る法律問題であり、国内外8か国から58通の意見書が提出された。

知財高裁が、現行民事訴訟法の下で、訴訟指揮により日本型アミカスブリーフ制度を実施したことは、同制度の立法化の動きを促進し、特許法改正による日本型アミカスブリーフ制度が実現したといえよう。特許法改正の所管庁である特許庁は、その立法趣旨について、特許権等侵害訴訟での裁判所の判断が、当事者以外の第三者に、大きな影響を及ぼす場合があるところ、こうした影響を受ける第三者の事業実態に関する証拠収集の困難性に鑑み、今般の制度新設となった(特許庁総務部総務課制度審議室編『令和3年 特許法一部改正 産業財産権法の解説』39-40頁(発明推進協会2022))。

しかし、このような立法趣旨は、改正特許法105条の2の11に何ら規定されるものではなく、後に述べるように、筆者らは、これに賛同するものではない。

3 第三者意見募集制度の訴訟上の位置づけ

前記引用解説書の理解によれば、第三者意見募集制度は、当事者による証拠収集手続であるため、第三者が裁判所に提出した意見書は、そのままでは訴訟記録を構成しないとされる。双方訴訟当事者は、提出された意見書を閲覧、謄写等した上で(特許法105条の2の11第3項)、各自が証拠としたいものを取捨選択し、裁判所に参酌してほしい意見書のみ、書証として提出することとなる。この理解は、後に述べるように、民事訴訟法の趣旨と相容れない。

また、前記引用解説書は、当事者、その訴訟代理人

が、第三者に対し、意見書提出の働きかけを行うこと、意見書作成の対価提供をすることについて、いずれも禁止されないというが(前記引用解説書 44-45 頁)、訴訟当事者が意見書作成を依頼し、その対価を支払って作成された意見書は、第三者意見募集制度を待つまでもなく、訴訟当事者が意見書として提出可能であり、第三者意見募集の対象とすることには、疑問がある。なお、筆者らは、訴訟当事者から意見書作成の依頼を受けておらず、作成の対価提供も受けていない。

4 米国アミカスブリーフ制度との比較

(1) 我が国における第三者意見募集制度の趣旨

アメリカ合衆国連邦裁判所では、誰でも、当事者の同意又は裁判所の許可を得て、アミカスブリーフを提出することができる。また、連邦政府及び州政府は、常に、アミカスブリーフを提出することができる(連邦最高裁規則 rule 37, 連邦控訴手続規則 rule 29, 連邦巡回区控訴裁判所規則 rule 29)。

我が国において新設された第三者意見募集においては、当事者の申立てがあり、裁判所が必要であると認める場合に限り、意見募集がされる点で、米国におけるアミカスブリーフ制度に比べ、要件が厳格に定められている。米国における、いわゆる「アミカスブリーフ濫用」の弊害を避けるため、適切な要件であろう。

前記引用解説書は、第三者の意見書は、訴訟当事者がこれを謄写し、書証として証拠調べがされて、初めて裁判所が参酌することができ、書証として取り調べられなければ、裁判所において参酌することができず、訴訟当事者以外の者が閲覧することもできないと述べるが、改正特許法の条文に、このような規定は設けられていない。

前記引用解説書がこのように解する理由は、新設された第三者意見募集制度が、民事訴訟法における、当事者による証拠収集手続であり、意見募集により収集された証拠は、当事者により証拠調べの申立てがされ、証拠調べがされなければ、裁判の基礎とすることができないという理解に基づくものである。後に述べるように、筆者らは、この点でも、前記引用解説書と見解を異にするものである。

(2) 米国における事実認定と法律判断の峻別

米国においては、事実認定は陪審の権限であり、法律判断は裁判所の権限として、両者が峻別されている。陪審は、証拠法上、証拠能力がある証拠のみを取り調べ、事実認定を行う。伝聞証拠など、証拠能力を有し

ない証拠は、陪審によって取り調べることが禁止される。これに対して、法律判断は、裁判所の専権事項であり、当事者が主張立証する必要はなく、法律判断の基礎となる資料は、当事者が立証責任を負う事実に係る証拠と異なり、裁判所が自由に収集検討することができる。

アミカスブリーフは、控訴審である連邦高等裁判所、上告審である連邦最高裁判所において提出が認められていることに、留意する必要がある。米国では、事実認定が陪審の権限であることから、陪審の行った事実認定に対して、事実誤認を理由として控訴、上告することができない。控訴審、上告審において審理判断される事項は、専ら法律問題である。したがって、アミカスブリーフで述べられる意見も、専ら法律問題である。

(3) 我が国の民事訴訟法における当事者主義

我が国の民事訴訟においては、陪審制度が採用されておらず、事実認定と法律問題の双方が、先ず、一審の裁判所により判断され、訴訟当事者は、第一審の事実誤認を控訴理由とすることができる。そこで、控訴審においても、当事者が主張立証責任を負う事実について、新たな主張立証をすることが許される。

他方で、我が国の民事訴訟においても、米国と同様、当事者主義が採用され、当事者が主張立証しない事実を、裁判の基礎としてはならないとされている。ここにいう当事者主義が、米国と同様、当事者が主張立証責任を負う事実における主張立証に係る原則だということに、留意する必要がある。法律判断の基礎となる資料は、裁判所が自由に収集することができ、当事者の主張立証に拘束されない。判例、学説、立法経緯に係る国会審議の議事録などが、その典型であることに、何ら異論はないであろう。裁判所が、法律判断の基礎となる事実について、どのような裁判例や学説を考慮し、その基礎となる資料を考慮したかについて、判示する義務はないため、判決書に判示されないにすぎない。

このような我が国の民事訴訟制度の下において、裁判所が法律判断を行う資料として、第三者から意見を募集し、これを考慮することは、民事訴訟における当事者主義と、何ら矛盾するものではない。米国において、事実認定と法律判断の峻別がされているのと異なり、我が国の民事訴訟において、法律判断の資料を当事者が書証として提出することは、実務慣行として行われているが、法律判断の資料であれば、書証として

提出されることは必須ではなく、現に、これら資料が「参考資料」として裁判所に提出されることも許される。これら資料が書証として提出されたからといって、法律判断が裁判所の専権であり、当事者が主張立証責任を負わないことに、変わりはない。

アップル vs サムスン事件の第三者意見募集は、第三者意見書が訴訟代理人事務所に提出され、当事者の書証提出という手続を採って裁判所に提出されるという訴訟指揮がされたが、裁判所がこれら意見書を法律判断の資料として扱ったことは、意見書の法的性質上、当然のことである。裁判所が訴訟指揮において、訴訟代理人事務所に送付された意見書すべてを裁判所に提出するよう求めたことも、意見書の法的性質が法律判断の資料であることと整合する。

(4) 訴訟記録の閲覧

前記引用解説書の見解によれば、当事者が証拠として提出しない意見書は、世に出ることなく埋もれることになるため、筆者らのように、当事者の依頼を受けることなく意見書を提出した第三者の労力は、報われないこととなりかねない。当該解説書において、双方当事者は、第三者が裁判所に提出した意見書の閲覧、謄写等を請求が可能である(105条の2の11第3項)のに対し、双方当事者以外の者は、証拠提出されない意見書(訴訟記録とされない意見書)を閲覧できない(前記引用解説書44頁)とされている。

また、弁論主義との抵触を根拠として、裁判所も意見書を自主的にみることはできず、書証の形で当事者が提出しない限り、判決の基礎とできない(「裁判所が当事者を介さずに第三者の意見を裁判所の判断の基礎とすると、弁論主義についての問題が生じ得る…。すなわち、本制度の法的な位置づけは、当事者による証拠収集手続であり、裁判所が主体となって意見募集を行う点で、証拠収集手続の特例といえる」『ウイズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方』(令和3年2月・産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会)18頁)との見解がある。

しかしながら、このような見解は、訴訟当事者が主張立証責任を負う事実と、裁判所が法律判断の基礎として考慮する資料とを、混同した見解である。また、訴訟記録は、当事者が主張立証した内容を記録する書面に限られず、当該訴訟に係るすべての記録が、訴訟記録である。現に、いわゆる「第3分類」に編綴された書面は、訴訟において主張立証されたものではないが、訴訟記録であることに疑問の余地は無く、現に、実務

上、第三者による閲覧が認められている。第三者意見募集により提出された意見書も、当事者主義を理由として訴訟記録から除外することは、その法的根拠を欠く。第三者意見書は、すべて、裁判所による法的判断の資料とされるとともに、訴訟記録の一部として、すべて公開されるべきである。

IV 本件特許発明の内容

1 概要

本件特許発明は、株式会社ドワンゴが提供する動画サービスであるニコニコ動画に関する発明である。

特許番号：特許第6526304号

特許権者：株式会社ドワンゴ

ニコニコ動画は、動画を再生することで、ユーザからのコメントが、動画画面上を、横方向にスライド移動しながら表示される動画サービスである。

本件特許発明は、上記のような動画サービスにおいて、複数のコメント(第1コメント及び第2コメント)が、重ならないように表示される点が特徴である。

2 本件特許発明(請求項1)の内容

以下、本件特許発明(請求項1)を転記する。

下記の請求項1の記載において、下線、太文字化及びカッコ書きは、筆者らによるものである。

本件特許発明は、サーバと、端末装置と、を備えるコメント配信システムである。

下線部分はサーバに関する構成であり、太文字部分は端末装置の構成である。下線部分及び太文字部分以外の部分は、コメント配信システム全体の構成である。

また、カッコ書きは、各構成に対応する実施形態における処理を示している。

本件では、本件特許発明の一部であるサーバ(下線部分)が、海外(米国)に存在していることから、属地主義の問題が争われている。

【請求項1】

サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、

前記サーバは、

前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第1コメント及び第2コメントを受信し、(図7：ステップS105)

前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送

信し、(図7：ステップ S106)

前記コメント情報は、

前記第1コメント及び前記第2コメントと、

前記第1コメント及び前記第2コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、を含み、

前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、(図8：ステップ S207)

前記第2コメントを前記1の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第1コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、(図8：ステップ S205)

重なると判定された場合に、前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する(図8：ステップ S206)表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、

前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、

前記動画と、

前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、

が前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならないように表示される(図8：ステップ S207)、コメント配信システム。

V 筆者らの意見書の内容

1 結論

- (1) サーバが日本国外で作り出され、存在する場合でも、発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)に該当すると考えるべき場合があるものと史料する。
- (2) 均等論を類推適用し、該当性を判断するべきである。

2 結論のように考える理由

(1) 国外サーバの設置と、属地主義の原則

ネットワークを通じて送信され得る発明について、サーバ等の一部の設備を国外に移転して容易に特許権侵害を免れること(本件行為)は、特許権侵害の潜脱的行為であり、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現在において、これを許容することは著しく正義に反する。

すなわち、情報処理に関するシステム発明の場合、クレームの発明特定事項の結合で表される機能が一体的に発揮されるようにすること、つまり、発明特定事項が連関して所定の機能が発揮されるようにすることで発明の効果が奏される。そのため、複数の発明特定事項の一部(若しくはすべて)が互いに物理的に離れた場所、遠隔地にあったとしても、ネットワークで各発明特定事項をつなげ、相互に情報のやり取りを可能にして所定の情報処理を可能な状態にすることで、そのシステム発明は創り出されることになる。要するに、所定の情報を入力し、入力された情報に所定の情報処理が施され、情報処理が施された後の情報がどこかで出力される、という一連のプロセスが一体性をもって実現可能な状態にすることでシステムが構築される(創り出される)ことになるものである。

そうすると、被告サービスのサーバが米国に置かれていることを除けば、発明特定事項が地理的に離れた位置に分散しているとしても、被告サービスは原告の特許発明であるシステムの生産に該当するといえる。

したがって、サーバが日本国外で作られ、存在する場合でも、発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)に該当する場合があると考えざるをえない。

この点、先の知財高裁判決(知財高判令和4・7・20)は、「特許発明の実施行為につき、形式的にはそのすべての要素が日本国内で完結するものでないとしても、実質かつ全体的に見て、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものに日本国の特許権の効力を及ぼしても、属地主義には反しない」とし、問題となる「提供」行為について、①～④などの諸事情を考慮し⁽³⁾、実施行為である「提供」に該当するかどうかを判断する。

そして、「生産」について、「インターネットを介し

(3) ① 当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、
② 当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、
③ 当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、
④ 当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか

て日本国内に所在するユーザの端末装置にプログラムを配信し、プログラムはユーザがウェブサイトアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされ、特許発明の装置が製造される」から、各プログラムは、各装置の生産にのみ用いられる物であるとして、間接侵害を肯定する。

(2) 筆者らの見解

① 属地主義を堅持すべきこと

属地主義とは、「特許権についていえば、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであ」(最三小判平成9・7・1民集51巻6号2299頁)とて、「国の領域」は、領土、領海、領空により客観的一義的に画されるものである。

属地主義は、日本国特許法の大原則であって、最高裁判例が判示するとおり、「国の領域」という観点から、客観的一義的に定まるべきものである。

このため、日本国特許権の地域的効力範囲について、「実質的かつ全体的に見て、日本国の領域内で行われたと評価し得るもの」(前記知財高裁判決)との基準は、本来、客観的一義的に定まるはずの「日本国の領域内」を、実質的・全体的に見て確定するものであるから、属地主義の大原則をゆるがせにする問題を有するとともに、最高裁判例にも反するもので、認められない。

この点は、本件の原審が、「特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味する属地主義の原則」に照らせば、「特許法2条3項1号の「生産」に該当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内において作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることから、明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出されるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲を画するのは相当とはいえない」と判断するのも同様の考慮に基づくものと思われる。

また、日本国特許権の効力は、日本国特許庁の特許査定、特許登録により付与されるものであるが、日本国特許庁は、上記の属地主義を大前提として査定、登録を行っており、日本国の領域外に効力が及ぶような特許権は、付与していない。発明の一部が日本国の領

域外において行われる場合に、当該発明が特許されることは、あり得ない。したがって、日本国の領域外で行われる行為について、属地主義を拡大解釈して日本国特許権の侵害を認めることは、日本国特許庁の特許査定、特許登録の効力に反する。

② 文言非侵害の事例であること

被告のシステムは、前記のとおり海外にサーバを有するから、日本国内に設置された「サーバ」であることを当然の前提とする、請求項1の「サーバ」の構成を充足せず、文言非侵害の事例である。

すなわち、本件は侵害訴訟であるから、被告製品が、原告の特許の請求項の構成を充足するかが議論されるべきであり、本件では被告システムは、(国内に設置された)「サーバ」の構成を充足しない(文言非侵害)。

今般の知財高裁の「意見募集事項」や、控訴人、被控訴人のように、対象特許の請求項の具体的構成を離れて、発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)の存否を、直接の検討事項とすることは適切ではない。「生産」行為の存否が、第一義的な検討事項となったために、「実質的かつ全体的に見て、日本国の領域内で行われたと評価し得るもの」(前記知財高裁判決)かとの基準や、「物の構成要素の大部分が日本国内において作り出される」(前記原審判決参照)かとの基準が提示され、属地主義の原則をゆるがせにする問題が生じたものである。

控訴人：「被告システムでは、サーバが日本国外で作られ、米国に存在する一方、複数の端末装置は日本国内に存在し、上記データ等の送信によって、被告システムが本件発明の構成要件を全て充足することになるから、データ等の送信は、本件発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)に該当する」

被控訴人の主張：「特許法2条3項1号の「生産」に該当するかは、特許発明との対比によらず、自然的行為から確定し、当該生産行為により「新たに作り出された」「物」が「発明の技術的範囲に含まれるか」を吟味する方法によって決すべきである」

③ 均等論の類推適用を検討すべき事案であること
文言非侵害であれば直ちに、特許権者による権利行使を免れるとしたら、特許法の目的に反し、社会正義

に反し、衡平の理念にもとる結果となるため、均等論の適用による侵害の成否が検討される。⁽⁴⁾

しかし、属地主義の場面における、文言非侵害であり、通常の文言非侵害とは以下のような相違があり、均等論を類推適用すべき場面となる。

一般の均等論：

被疑侵害行為の全部が国内行為である事例について、当該行為が充足しない請求項の構成に関し、均等5要件(1)～(5)を検討。

均等侵害の類推：

被疑侵害行為の一部が国外行為である事例について、国外行為であるために充足しない請求項の構成に関し、均等5要件(1)～(5)を検討。

前述の知財高裁判決の発想では、①まず属地主義の要件について、“被疑侵害行為が国内行為といえるかを検討・決定”し、その後、当該行為の②文言侵害、③均等侵害を検討すべきと解するものと思われる。

しかし、属地主義の要件は、当該行為が「日本国の領域内」において行われているという、明確な要件であり、特許発明の内容と被疑侵害行為とを、「実質的かつ全体的」な観点から対比して判断すべきではない。

被疑侵害行為の一部が日本国外で行われている場合に、当該行為が2条3項の「実施」や「生産」に当たるかという属地主義の判断は、被疑侵害行為が、対象発明のどの範囲・程度のことを、国内で行っているかというような、実質的妥当性の観点から解決されるべきものではない。

実質的妥当性の観点から、特許権の効力を拡張して侵害を認める理論構成としては、均等論が最高裁判例により認められている。被疑侵害行為の一部が日本国外で行われている場合にも、均等論を類推適用して、特許権侵害の成否が判断されるべきである。

均等5要件：

「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。』

3 控訴人、被控訴人の主張について

以下では、サーバと複数の端末装置とを構成要素とする被告らによる「システム」(被告システム)の発明において、当該サーバが日本国外で作り出され、存在する場合、発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)に該当し得ると考えるべきかという争点に関連する控訴人及び被控訴人の主張について検討する。

(1) 控訴人の主張について

原告(控訴人)は、原判決40～41頁によれば下記のように述べているが、説得力が不足しているとする。

例えば、日本国外にサーバがあるとしても「「生産」が国外の行為により開始されるということを意味しているだけ」とする点は情報の流れから考えるとそれほど違和感はないものの、「被告システムの大部分が日本国内に存在している以上、被告らによる「生産」の大部分は、日本国内で行われているもの」や「被告システムは量的に見ても、質的に見ても、その大部分は日本国内に作り出される「物」であり」という主張には違和感がある。

なぜならば、被告システムのどの程度の割合が日本国内にあれば「生産」を日本国内で行っているといえるのかという点が不明であり、「量的に見ても、質的に

(4) 「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲に記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」(最三小判平成10・2・24民集52巻1号113頁(ボールスプライン事件))

見ても、その大部分」という点もどの程度の量や質を満たせば「大部分」といえるかの判断基準が不明であるためである。

したがって、原告の主張のうち、「被告らの行為が日本国内での生産に当たることについて」部分については、説得力が不足している。

しかるに、被告サーバが国外にあっても「生産」といえるための適切な要件が必要になるところ、前記とおり均等論の類推適用によって、検討するのが妥当である。

〔イ〕 被告らは被告システムを構成するサーバが国外にあることをもって侵害行為が成立しないことを主張するものであると理解することができる。しかしながら、特許法第2条3項1号の「生産」とは、特許範囲に属する技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為と解されるところ、国内にあるユーザ端末に被告システムを構成するサーバが上記の各ファイルを送信することにより、本件発明の技術的範囲に属するシステムが国内で新たに作り出されるのだから、被告システムを構成するサーバが国外に存在するとしても、それは単に、「生産」が国外の行為により開始されるということを意味しているだけで、本件訴訟の対象である被告システムの大部分が日本国内に存在している以上、被告らによる「生産」の大部分は、日本国内で行われているものである。したがって、本件においては、被告らによる「生産」の開始が単に国外で行われているだけで、「生産」の大部分は、日本国内で行われているものといえることができる。

しかも、被告システムにおいては、上記の各ファイルを国内のユーザ端末に送信することにより、当該ユーザ端末のディスプレイにおいて、2つの移動するコメントが追い付いて重複しないよう画面上に表示される(構成1h及び2h)という重要な実施行為も国内で行われているから、侵害という結果との関連で実施行為が全体として見て我が国内で行われているのと同視し得るといえる。

すなわち、原告は、(中略)サーバ及び日本にあるユーザ端末から構成される被告システムの生産を「実施」と捉えているのであり、被告システムは量的に見ても、質的に見ても、その大部分は日本国内に作り出される「物」であり、被告らによる「生産」(同項1号)は日本国内において行われていると評価することができる。

(中略)

(ウ) 原告は、属地主義の原則及び現行法を前提としても、侵害被疑者がサーバを外国に設置した場合にも日本の特許権侵害が成立するよう本件発明のクレームを構成したものである。そして、前記(ア)及び(イ)のとおり、被告システムについては、被告サーバにより上記の各ファイルを配信するという被告らの「生産」行為の開始が国外から行われているものの、上記の各ファイルの受信という「生産」行為の大部分が日本国内において行われるものである。そうすると、侵害という結果との関連において、被告システムの「生産」という実施が全体として見て日本国内で行われているものと同視することができ、このような被告らの行為は本件特許権を侵害するものといえることができる。』(原判決40～41頁)

(2) 被控訴人の主張について

被控訴人(被告)の主張については、以下のとおり幾つかの疑問がある。

① 特許発明においては「前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には(中略)前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならないように表示される」(請求項1)ものと規定されているから、仮に参照しているに過ぎないとしても、実際は配信によってコメント同士が重ならないようにユーザのPCに表示されるようにされている。つまり、「配信」がなければユーザのPCには何も表示されず、特許発明が実現されることがないので、被告の下記主張は疑問である。

「実際に行われているのは、通常のウェブサイトの閲覧にすぎず、動作としては、ブラウザやブラウザに追加されたFLASHが、HTMLファイル及びJSファイル(HTML5版の場合)又はSWFファイル(FLASH版の場合)をダウンロードして参照しているにすぎず、配信によって被告システムが新たに完成しているのではないから、生産に該当する行為はない。」(原判決47頁)

② 本件において特許発明はシステムに係る発明であり、装置に係る発明ではない。「システム」が形成されるか否か、すなわち、本件特許の請求項に係る発明を構成する発明特定事項のすべてを充足するようにしているか否かが問題になると思われるため、下

記被告の主張も疑問である。

「生産は装置についてされるものであるところ、原告が主張するシステムに含まれる装置であるユーザ端末については、被告 FC2 が形成するものではないから、上記の結論は変わらない。」(原判決 48 頁)

- ③ ユーザ端末のブラウザ自体に FC2 が関与していないとの主張はある程度の正当性があると思われるが、ユーザの PC に所定の情報を表示させることができるのは、FC2 のサーバが存在しているからこそと思われる。つまり、ユーザ端末のブラウザの動作のみで動画にコメントを重ねて表示し、複数のコメントが重ならないように表示することができるのではなく、FC2 のサーバがそのような表示をできるようにしているの、やはり、FC2 が一切関与していないとは言い難いものと考えられる。付言すれば、端末装置の表示装置に本件発明に係る動画及びコメントを「表示させ」ることを可能にしているのは FC2 のサーバが存在すればこそと考えられる。

「本件発明においては、動画とコメントを「端末装置の表示装置に表示させる手段」が構成要件とされており(構成要件 1E 及び 2E)、それに対応する被告システムの構成は、ユーザ端末のブラウザの動作に他ならないところ、当該ユーザ端末のブラウザの動作には、被告 FC2 が一切関与していない。」(原判決 48 頁)

- ④ 原告の主張に少々無理がある点もあり「ユーザの行為としか評価できない」という点はもっともと考えることができる点があるものの、本件特許の請求項では、ユーザによる動画の選択やマウスのクリック等の動作を発明特定事項にはしていない。本件特許の請求項 1 では 1 か所「前記サーバは、前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第 1 コメント及び第 2 コメントを受信し」とユーザという文言が出てくるが、この点は単に動画へのコメントの付与がユーザによりなされたことを説明するためのコメントに対する修飾語に過ぎないと思われ、動画にコメントを重ね表

示し、かつ、複数のコメントを重ねないようにする点についてユーザは何ら操作していないので、「ユーザの行為としか評価できない」とは言い切れないと思われる。

「これに対し、原告は、ユーザ端末が被告ファイル等を受信することの主体も被告らであると主張するが、ユーザ端末による視聴は、ユーザ自身による端末の用意、端末のインターネットへの接続、端末へのブラウザや FLASH のインストール、ユーザによる被告 FC2 がサービスを提供しているサイトへのアクセス、ユーザによる当該サイトにおける動画やコメントを視聴するための選択やマウスのクリック等が不可欠であり、ユーザの行為としか評価できない。」(原判決 48 頁)

- ⑤ 以下は、最も重要な論点であり、基本的には被控訴人の主張は正当と思われる。属地主義の原則を厳格に適用する場合、やはり、特許発明の発明特定事項の一部が海外に存在している場合、侵害を問えないと判断されることは避けられない。

しかし、ネットワーク関連発明の場合、属地主義の原則を柔軟に捉えるとの意見⁽⁵⁾や、先の知財高裁判決のように、発明特定事項の一部が海外にあったとしても日本国特許法に言う「提供」であると判断した事例もある。その他、国境をまたぐ実施行為があっても侵害を問える余地があるという学説⁽⁶⁾もいくつかあることや、米国の例であるものの BlackBerry 事件 (*NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005)) 等からすると、構成要件の一部が海外に存在しているとしても、特にネットワーク関連発明であれば侵害責任を問う余地はあるものと考えられる。

「実施の一部が国外において行われている場合に、日本の特許権は当該行為に及ばない。」

これに対し、原告は、(中略)日本国内での生産が認められるべきなどと主張する。しかしながら、特許発明の実施に対して日本の特許権を行使するためには、その実施の全てが国内にて行われる必要があることは属

(5) 「ネットワーク関連発明における国境を跨いで構成される侵害行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究」(平成 29 年 3 月 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所)

(6) 潮海久雄「分担された実施行為に対する特許間接侵害規定の適用と問題点」『特許研究』41 号(2006 年)14 頁、杉浦正樹「特許権侵害行為の一部が国外において行われた場合」飯村敏明・設楽隆一編著『知的財産関係訴訟』304 頁(青林書院、2008 年)、飯塚卓也「国境を越えた侵害関与者の責任」『ジュリスト』1509 号(2017 年)32 頁、等において言及されている

地主義の原則から明らかであり、実施としての「生産」の一部である開始部分が国外において行われている以上、被告システムに対して日本の特許権が行使される余地はない。そもそも、「生産行為の大部分が日本国内」などという極めて曖昧な評価によって属地主義の原則に反する国内特許権の行使が認められるものではなく、原告の主張は失当である。」(原判決 49 頁)

(3) 以上のように控訴人と被控訴人の主張を比較検討すると、幾分、控訴人の正当性が勝っているように思われる。

VI 属地主義の問題について、実務での対応～クレームドラフト戦略など

1 「サーバ～クライアント型」システムを権利化する場合の問題

筆者らが、日々の実務で対応する依頼者の中にも、「サーバ～クライアント型」のシステムによるサービスを提供する企業がある。係る企業から特許出願のご依頼をいただいた場合、様々な観点からクレームを作成するが、それらの観点には侵害を問いやすいクレームの作成も当然含まれる。一般的に、物の発明のクレーム、システムクレーム、あるいはプログラムクレームは権利侵害であるか否かを判断しやすい。しかしながら、システムクレームやプログラムクレームについて、発明特定事項の全てを満たしているにもかかわらず、一部の要素・一部の機能(サーバ等)のみが海外にあるというだけで侵害を問えなくなる点は、実務においては大きな悩みの種である。

2 「サーバ～クライアント型」システムを権利化する特許出願書類作成実務

今日、インターネットを利用した様々なサービスが提供されている。このようなサービスでは、ユーザが所有するユーザ端末(スマートフォン等)により、サービス提供者のサーバにより生成された Web ページにアクセスし、この Web ページにおいて、ユーザが所望する情報を表示する。このようなサービスを実現するのが「サーバ～クライアント型」システムである。

「サーバ～クライアント型」システムは、技術の進歩に応じて、現時点では想定できない様々な態様で、第三者に侵害される可能性がある。このため、特許権侵害訴訟等で、特許法第 2 条に規定されている「実施」を、できるだけ幅広く主張できるように、同条に規定され

ている「発明」の態様(物(プログラム等を含む。)の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)の全てをクレームにしておくのが望ましい。

具体的には、「物の発明」に相当するシステムクレーム、サーバクレーム及びプログラムクレーム、「方法の発明」や「物を生産する方法の発明」に相当する方法クレーム、を特許請求の範囲に記載しておくことで第三者の侵害を押さえる余地を残すように手当を行っている。

システムクレームは、サーバと、ユーザ端末(端末装置)と、を備える発明である。このようなシステムクレームにおいて、ユーザ端末は、一般的に企業が管理するものではなく、ユーザが所持しているものである。本件においては、システムクレームにユーザ端末が含まれているため、被控訴人から「原告が主張するシステムに含まれる装置であるユーザ端末については、被告 FC2 が形成するものではない」(原判決 48 頁)と主張されている。企業によっては、このような主張により侵害が回避されないように、システムクレームにユーザ端末を含めることを望まない場合もある(発明の名称を「～装置」、「～サーバ」としている発明の多くは、このような事情によるものと思われる。)

一方で、本件においては、仮に、本件特許発明が、ユーザ端末を含まないサーバクレームであった場合、発明の構成要件の全てが海外にあることとなり、控訴人の「生産行為の大部分が日本国内」である旨の主張や、筆者の均等侵害の類推が、極めて困難になっていたと思われる。

方法クレームは、本件特許発明には含まれていない。仮に、本件特許発明に、システムを方法で表現した方法クレーム(例えば、コメント配信方法)が含まれていれば、本件において、さらにその他の主張も可能であったと思われる。例えば、近年、システムにより生成され、ユーザ端末に提供される情報は、現実の「物」や「プログラム」と同様の価値が付与され取引されている。このような取引実情に鑑みれば、方法クレームに、物を生産する方法の実施を類推した主張も可能であったと思われる。

また、「サーバ～クライアント型」システムのクレームを作成する場合、ユーザ端末を含まないサーバクレーム、システムクレーム及びシステムを方法で表現した方法クレームのみならず、端末に表示する情報の生成方法に関するクレームを作成することで、今回のようなケースにおいて権利者側による権利侵害の主張立証が容易になる場合もあろう。

3 「サーバ～クライアント型」システムを権利化する場合の留意点

しかしながら、仮に方法クレームや情報の生成方法のクレームを作成したとしても方法のクレームである以上、侵害の立証には困難が伴う。また、属地主義の原則がある以上、「システム」に関するクレームの一部の発明特定事項が国外に存在する場合に侵害を問うことが困難であることには変わりはない。

そのため、クレームの発明特定事項の一部が国外で行われている場合であっても、当該クレームに係る特許発明の実施に該当すると考えるべき理論的根拠の構築は非常に重要であると思われる。

また、第5世代移動通信システム(5G)の普及が見込まれ、更に2030年代には第6世代移動通信システム(6G)の普及も見込まれている。そうなると通信速度の遅延が実質的に無視できるようになる。そのため、あるシステムが複数の構成要素からなる場合、一の構成要素を日本に存在させ、他の構成要素を海外(一か国に限らない)に存在させた上で各構成要素間をネットワーク接続させた「システム」も問題なく稼働させることができるようになると思われる。更に、例えば、eスポーツが盛んになっているが、通信速度の遅延等の関係から現在はeスポーツの大会はプレイヤーが会場にわざわざ集まって実施されることがほとんどである。しかし、5Gあるいは6Gが普及すればプレイヤーが会場に集まることは必ずしも要せず、プレイヤーが地球上のどこにしようともネットワーク環境さえあればeスポーツを行うことができる。eスポーツに関連する発明も多く存在していることから、やはり「システム」の一部が海外にあることに起因して特許権侵害を問いくいという現状は解消することが好ましいだろう。更に、通信速度の遅延を実質的に無視し得る状態になれば、複数の構成要素からなるシステムの各構成要素のそれぞれを相異なる国に配置することも可能になる。そうなると、「物の構成要素の大部分が日本国内において作り出される」といったような基準では権利侵害を捕捉することはもはや不可能になるだろう。

したがって、「システム」や「プログラム」に関連する発明において発明特定事項の一部が国外(国外とは1か国に限らない)にある場合における特許権侵害の問題が、今後、いま以上に問題になることが予想される。この問題を放置したままでは「システム」や「プログラム」に関連する発明についての特許出願に対するインセンティブも低下しかねない。「サーバ～クライアント型」システムのような類型の発明の保護・利活用の

実効性を担保するためには、早い段階での理論的根拠の構築が必要であると思われる。

以上

欧州司法裁判所による名声の不当⁽¹⁾利用に関する欧州商標法の解釈適用を通じた商標の機能の保護に関する一考察

尹 復興^(*)

欧州商標法は、商標権の効力範囲の規定が比較的、完備しており、商標権の効力の範囲と商標の機能とが完全かつ明確に連結されていることである。特に著名商標(名声ある商標)の商標権を保護するときに、欧州司法裁判所は商標機能の侵害有無に基づいて判断してきている。商標権の効力と商標機能の関係については、欧州商標法の規定の中に、「take unfair advantage of repute」(名声の不当利用)という、他国の商標法には滅多にみられない文言がある。欧州司法裁判所が、名声のある商標が不当に利用されたかどうかを判断する際の判断基準は、商標の「投資機能」、「広告機能」および「コミュニケーション機能」が実質的に損害を受けているかどうかであり、実質的に損害を受けていなければ、名声のある商標は不当利用されていないと判断する。本稿は、欧州商標法における著名商標の名声の不当利用に関する事例を通じて、商標の広告宣伝機能、投資機能とコミュニケーションの機能保護に関して考察し、著名商標の保護の在り方について検討を行う。

目次

- I. はじめに
- II. 欧州商標法における名声の不当利用の規定による著名商標の保護
 - 1. 欧州商標法 8 条 5 項及び 9 条 2 項(c)の立法経緯
 - 2. 名声の不当利用の侵害態様
 - (1) 寄生行為(フリーライド)
 - (2) 寄生的比較広告
 - 3. 名声の不当利用により侵害された商標機能
 - (1) 広告宣伝機能
 - (2) 投資機能
 - (3) コミュニケーション機能(情報伝達機能)
- III. 名声の不当利用に対する欧州司法裁判所の見解
 - 1. Galletas Gullón, SA v EUIPO 事件
 - 2. Puma v EUIPO - Gemma Group 事件
- IV. まとめ
- V. おわりに

I. はじめに

筆者はこれまでに、日本・欧米・台湾の商標法の比較研究をして、各国の商標法における商標権の効力と商標機能の保護について研究した。

その中で、欧州商標法は、商標権の効力範囲の規定が比較的、完備しており、商標権の効力の範囲と商標の機能とが完全かつ明確に連結されていることが、大きな特徴である。

しかし、商標権の効力の拡大において、権利濫用のような紛争訴訟が常に発生しており、特に著名商標(名声ある商標)の商標権を保護するときに、欧州司法裁判所は商標機能の侵害有無に基づいて判断してきている。本稿は、欧州商標法における著名商標の名声の不当利用に関する事例を通じて、商標の広告宣伝機能、投資機能とコミュニケーションなどの機能保護に関して考察し、著名商標の保護の在り方について検討を行う。

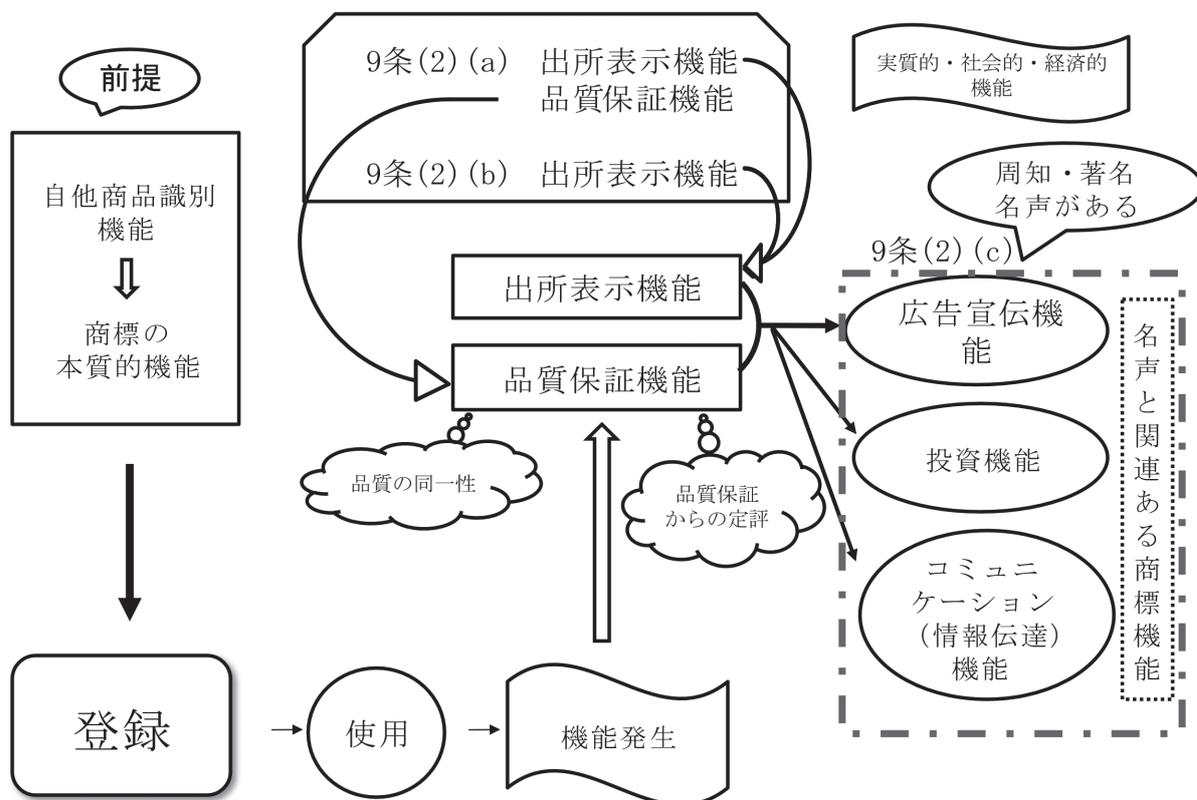
商標権の効力と商標機能の関係については、欧州商標法の規定の中に、「take unfair advantage of repute」(名声の不当利用)という、他国の商標法には滅多にみ

(*) 校友、日本大学 法学部 国際知的財産研究所 研究員

(1) 一般的に、「take unfair advantage of」は「不正に利用する」と翻訳したが、日本大学法学部の小川宗一非常勤講師は、2022 年度第 6 回知的財産研究所の本稿に関する発表に対して、以下のようにコメントした。
 「『不正』は『違法』の意であり、法令等に違反することをいいます。『不当』とは『不公正、不公平』の意であり、必ずしも法に違反することではありませんが、妥当性を欠くことをいいます。その意味で、『不正』と『不当』は異なります。したがって、『unfair』は『不正』ではなく『不当』と訳した方が良いと思います。」

図1 欧州連合商標規則9条2項による商標機能の保護

名声の不当利用より侵害された商標機能：広告宣伝機能，投資機能，コミュニケーション機能



られない文言がある。少なくとも、日本と台湾の商標法⁽²⁾には、このような規定がない。一体どんな概念なのか、どんな法理的な基礎と法益、趣旨を以てこの法律を制定したのか、興味をひかれた。そこで、それらについて探求し、今後の商標法の比較研究の継続性と全体性に寄与したいと考えた。

欧州商標法の下では、保護される商標の機能が、日本で認知されてきた出所保証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、著名商標の保護による名声の不当利用に関する欧州司法裁判所の判決は、次のとおりであった。「商標の識

別性や信用名声を不当に利用することは、寄生やフリーライドとも呼ばれるが、この概念は、商標に生じた不利益ではなく、同一または類似の標識の使用の結果、第三者が得た利益に関するもので、特に、同一または類似の標識によって識別される商品に投影される特徴の商標のイメージが転移することによって、名声を有する標章に便乗した明確な利用がある場合が対象である」⁽³⁾。

そして、著名な登録商標の名声の不当利用により商標機能を侵害された場合、欧州商標法の条文が明確に規定されているために、裁判所は商標機能に対する保護できる判決が可能だった。(図1を参照)

(2) 台湾商標法の条文は欧州商標法に非常に似ているが、「名声の不当利用」のような規定はない。敢えて類似の規定を挙げるとすれば、以下になる。

「第三十条 次の各号のいずれかの事情に該当する商標は、登録することができない。

十一 他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、あるいは著名な商標又は標章の識別性又は信用名声を損なうおそれがあるもの。

第七十条 商標権者の同意を得ずに、次に掲げる各号のいずれかの状況がある場合、商標権侵害とみなす。

一 他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似の商標を使用して、該商標の識別性又は信用名声を損なうおそれがある場合。」

(3) Case C-487/07 L'Oréal v Bellure, NV ECJ, 18 June 2009, para.41

欧州連合商標規則において、登録要件に関する8条5項⁽⁴⁾と、登録商標の効力に関する9条2項(c)⁽⁵⁾(非類似商品・役務)の下では、商標が同一又は類似することが必要である。そして、その類似には、名声を有する登録商標と後の標章との「結びつき(link)」が必要となるが、先の登録商標と後の標章との間の類似の程度、商品と役務の性質及び類似性、先の登録商標の名声(reputation)の強さ、先の登録商標の識別性の程度、混同を生ずるおそれ(独立した要件ではないが、混同を生ずるおそれがある場合には、結びつきが確立したことになる)が全体的に考慮される。この基準は、商品・役務が非類似の場合に適用されるが、同一・類似の商品・役務についても適用される。

以下、IIで、欧州商標法における名声の不当利用の規定による著名商標の保護について、まず、欧州商標法8条5項と9条2項(c)の条文の立法経緯の説明、続いて、名声の不当利用により商標権侵害を構成する一態様である寄生行為(フリーライド)と寄生的比較広告解釈、さらに、名声の不当利用により侵害されたとされる商標機能を説明する。IIIでは、最新判例により示された、著名な登録商標の名声の不当利用の侵害に対する欧州司法裁判所の見解、IVでは、商標機能論の観点から、欧州商標法における名声を得た著名な登録商標に対する不当利用の保護をまとめる。最後のV章では、欧州では名声を有する著名な登録商標の商標権による保護が商標法上に定められており、欧州司法裁判所の判例において著名な登録商標が有する商標の諸機能をきちんと保護している、そのため、特に名声の不当利用の保護に関する欧州商標法の下における商標権保護の現状は、多くの示唆に富んでいると考えられるとして、結びとする。

II. 欧州商標法における名声の不当利用の規定による著名商標の保護

1. 欧州商標法8条5項及び9条2項(c)の立法経緯

欧州においては、1970年代より、欧州共同体の各加盟国の国内商標法を調和するための指令の作成作業が進められ、1988年に策定された(以下、「商標指令」とする)⁽⁶⁾。

この商標指令の5条2項は、登録商標と同一・類似の標識を登録商標の指定商品・役務と非類似の商品・役務について使用することについて、当該登録商標が加盟国において名声を有しており、その標識の使用が正当な理由なしに当該登録商標の識別性・名声を不当に利用する、又は、損なう場合には、登録商標の商標権者がそれらの使用を禁止する権限を有すると、加盟国が国内法において規定できると定めていた。

「5条2項に基づく特別な保護に関しては、学説では、登録商標と同一・類似の標識が使用されることにより、登録商標保有者が損害を被るおそれがある場合に差止めを請求できる旨を定める1971年ベネルクス商標法13A条、そして同条に関する、1975年のベネルクス裁判所によるClaeryn/Klarein⁽⁷⁾事件判決が影響していたことが指摘されている。」⁽⁸⁾

さらに2015年に改正される前の商標指令5条2項では、文言上、相手方標識が登録商標の指定商品・役務と非類似の商品・役務について使用されることが要件とされていた。しかし、欧州司法裁判所はさらに、登録商標の保護は、相手方標識が使用される商品・役務が登録商標の指定商品・役務と同一・類似の場合に

(4) Article 8 Relative grounds for refusal

5. Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

(5) Article 9 Rights conferred by an EU trade mark

2. (c) the sign is identical with, or similar to, the EU trade mark irrespective of whether it is used in relation to goods or services which are identical with, similar to or not similar to those for which the EU trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Union and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the EU trade mark.

(6) First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L 40, 11.2.1989, p.1.

(7) ベネルクス司法裁判所は、この事件では、洗剤に関する「LAREIN」という言葉の使用が「CLAERYN」と名付けられたオランダのジーンに係わる先行著名商標と類似でありそれに不利益を与えるものであると判断された。The judgment of the Benelux Court in Claeryn / Klarein, Case A 74/1, judgment of 1 March 1975, Jurisprudence of the Benelux Court of Justice 1975, p.472.

(8) 茶園成樹「商標・商品等表示の混同が生じない場合の特別な保護」パテント73巻15号(別冊25号)(2020)3頁

図2 欧州連合商標規則9条2項の構成要件⁽¹²⁾

	商標	商品・役務	混同 (連想)	名声	識別性・名声を損害・ 不当に利用する	正当な理由のない使用
9条2項(a)	同一	同一	不要	不要	不要	不要
9条2項(b)	同一・類似	同一・類似	必要	不要	不要	不要
9条2項(c)	同一・類似	非類似 同一・類似	不要	必要	必要	必要

も及ぶと解していた⁽⁹⁾。

そして、商標指令は2015年に改正されたが⁽¹⁰⁾、その10条2項c号は、次のように規定して、最早、両当事者の商品・役務が非類似であることを要件としていない。

「……(c) 標識が商標と同一又は類似であって、それが使用される商品又は役務が商標が登録されている商品又は役務と同一であるか類似であるか非類似であるかを問わず、当該登録商標が加盟国において名声を有しており、その標識の使用が正当な理由なしに当該登録商標の識別性若しくは名声を不当に利用し又は損なう場合」。

共同体商標規則も、商標規則と同時に2015年に改正され、その名称が欧州連合商標規則へと改められた⁽¹¹⁾。2017年に発効した欧州連合商標規則では、改正前の9条1項c号に相当する内容が9条2項c号に、また、改正前の8条5項に相当する内容が8条5項に、規定されている。

2. 名声の不当利用の侵害態様

ここで、「名声を不当に利用する」ことを充足するには、混同のおそれ、識別性または名声を害するおそれ、一般的には、商標権者に対する損害のおそれも、必要ではない。名声を有する登録商標と類似する標章の第三者の使用から生ずる利益は、第三者が、その標章のイメージの創造や維持のために標章の保有者によりなされるマーケティングの努力を経済的な補償の支

払いなしに利用し、その登録商標の引き付ける力(顧客吸引力)、すなわち名声・威信から利益を得るために、名声を有する登録商標の威光の利用を求める場合に、その登録商標の識別性または名声を伴う標章の第三者による不当に利用する利益であると解されている⁽¹³⁾。

(1) 寄生行為(フリーライド)

WIPOによれば、フリーライドとは、「競争相手や他の市場参加者が、他人の産業上または商業上の業績を、本来の業績から実質的に逸脱することなく、自己の事業目的のために直接利用する意図を持って行う行為」⁽¹⁴⁾と定義されている。

これに対して、欧州司法裁判所は、L'Oreal v Bellure 事件判決において、フリーライドとは、商標の名声を利用して取引しようとする、または有名な商標の尻馬に乗ることによって明らかに搾取することであると定義している。同事件において、原告(L'Oréal)は著名な高級香水の製造・販売業者、被告ら(Bellure 他)は原告香水の模倣品のセット商品の製造・販売業者であり、原告が香水に係る文字商標(「Trésor」等)につき英国商標権を有していたところ、被告らが原告香水の模倣品のセット商品を販売する際に、原告香水と被告香水とを対応させた比較リストを小売業者に頒布していたため、被告らの行為が英国商標権の侵害となるか否かが争われた。さらに、欧州司法裁判所は、「フリーライドは禁止される」、「不当な

(9) Case C-292/00 Davidoff & Cie SA v Gofkid Ltd Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 9 January 2003. para.25-26; Case C-408/01 Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd JUDGMENT OF THE COURT (Sixth Chamber) 23 October 2003 para.19.

(10) Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) (Text with EEA relevance), OJ L 336, 23.12.2015, p.1

(11) REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance), OJ L 154, 16.6.2017, p.1.

(12) 青木博通「世界の商標制度」情報の科学と技術 69 巻 10 号(2019年) 472 頁。

(13) 青木博通・前掲註(12) 473 頁

(14) “Free riding on another person’s market achievements can be defined as any act that a competitor or another market participant undertakes with the intention of directly exploiting another person’s industrial or commercial achievement for his own business purposes without substantially departing from the original achievement”
WIPO, WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK Second Edition, WIPO PUBLICATION No.489(E), 2004, Chapter 2 para.2.843, p.153.

利益を得る(商標所有者の商標の尻尾に意図的にしがみつ)ことは『寄生 parasitism』と同義』と判決⁽¹⁵⁾を下している。また、『寄生』とは、商標に生じた不利益ではなく、同一または類似の標識が使用された結果、第三者が得た利益を指す』とも判断している。

「フリーライドは、他人の著名商標が具備する信用、名声、良質なイメージ等を自己の商品・役務に経済的な補償の支払いなし無断で利用するただの行為、寄生行為をいう。」⁽¹⁶⁾また、別の判決においては、「名声を不当に利用(takes unfair advantage of the repute)」とは、名声へのただ乗り(free-riding)を意味する⁽¹⁷⁾、とも述べている。

先の登録商標の名声が強いほど、識別性または名声への不当の利用が容易に認定される。フリーライドは、同一・類似の標識の使用の結果として、商標が被った損害ではなく、第三者が手に入れた有利さに関係する。特に、商標のイメージやそれが同一・類似の標識によって指示される商品に投影する特徴の移転によって、名声を有する商標に明らかに寄生する。

欧州司法裁判所は、フリーライドについて、「標識の使用が商標の識別性・名声を不当に利用するかどうかを決定するために、当該事件に関連するすべての要因を考慮して、包括的な判断を行う必要がある。その要因には、商標の名声の強度、商標の識別性の程度、両商標の類似性の程度、関係する商品・役務の近似性の程度が含まれる。商標の名声の強度および識別性の程度に関しては、本裁判所は既に、商標の識別性および名声が強いほど、毀損が惹起されたことを認めやすくなることを述べている。また、判例から、商標が標識によって即座に強く思い浮かべられるほど、標識の現在または将来の使用が商標の識別性・名声を不当に利用し、あるいはそれらを毀損するおそれが高まることは明らかである」⁽¹⁸⁾、「第三者が、名声を有する商標に類似する標識を使用することにより、その顧客吸引力、名声および声望から利益を得るために、その商標に便乗し、金銭的報酬を支払うことなく、またこの点に関して自ら努力することが求められることなく、そ

の商標のイメージを形成・維持するためにその保有者が行うマーケティングの努力を勝手に利用しようとする場合には、そのような使用から生じる有利さは、その商標の識別性または名声の不当な利用による有利さと考えられるべきである」⁽¹⁹⁾と述べた。

(2) 寄生的比較広告

比較広告とは、「自己の供給する商品又は役務について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として示し、商品等の内容又は取引条件に関して、客観的に測定又は評価することによって比較する広告」をいう⁽²⁰⁾。

比較広告には、「批判的比較広告」と「寄生的比較広告」の2種類がある⁽²¹⁾。「批判的比較広告」とは、商品等の内容について自己の商品等と競業者の商品等を比較し、競業者の商品等を低く評価することによって、自己の商品等に対する評価を相対的に高めることを目的とした広告をいう。一方、「寄生的比較広告」とは、自己の商品等の内容・品質が著名な競業者の商品等と同一であると主張し、自己の商品等に対する評価を高めることを目的とした広告である。

欧州において寄生的比較広告における商標の使用が問題となったL'Oréal v Bellure事件では、「第三者が比較広告において登録商標と同一の商標を指定商品・役務と同一の商品・役務に使用したとしても、商品又は役務の出所を示すという商標の本質的機能が害されない場合に、商標権者は旧商標指令5条1項(a)又は(b)に基づき、第三者による使用を差し止める権限を有するか」⁽²²⁾という質問が、欧州司法裁判所に付託された。欧州司法裁判所は、旧商標指令5条1項(a)が問題となる場合(第三者が登録商標と同一の標章を指定商品等と同一の商品等に使用している場合は、同指令5条1項(b)が問題となる場合(第三者が登録商標と同一又は類似の標章を指定商品等と同一又は類似の商品等に使用し、混同のおそれを生じる場合)と異なり、出所識別機能のみならず、その他の機能、すなわち、品質保証機能や情報伝達機能、投資機能、広告宣伝機能が

(15) 前掲註(3), para.41. “As regards the concept of ‘taking unfair advantage of the distinctive character or the repute of the trade mark’, also referred to as ‘parasitism’ or ‘free-riding’...”

(16) 外川英明「著名商標のダイリューションからの特別保護」パテント72巻4号(別冊21号)(2019)90頁

(17) Case R 472/2001-1 BIBA v FIGURATIVE TRADE MARK (BIBA) Decision of the First Board of Appeal of 8 February 2002 Case C487/07 (BIBA / FIGURATIVE TRADE MARK (BIBA)) 化粧品標章「BIBA」は、雑誌商標「BIBA」の名声を不正に利用するとして登録できなかった(EUIPOにおける登録要件に関する事案)

(18) L'Oréal e.a., 前掲註(3) para.44.

(19) L'Oréal e.a., 前掲註(3) para.49.

(20) 消費者庁「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(平成28年4月1日改正)1頁。

(21) 土肥一史「商標法の研究」(中央経済社・2016年), 12頁

(22) L'Oréal e.a., 前掲註(3) para.30.

害されるおそれがある場合にも、商標権を行使することが認められるとし⁽²³⁾、寄生的比較広告における商標の使用が旧指令の許容要件を充たさず、かつ、出所識別機能を害さないとしても、商標の機能の一つを害するおそれがある場合には、商標権者は広告者の商標の使用を禁止することができる⁽²⁴⁾と判示している⁽²⁴⁾。

ここから、寄生的比較広告それ自体は内容が適正なものであっても、それに著名商標を使用する行為は、一般に「著名商標の名声を不当に利用する」場合に該当し、商標権の行使が認められることになると思われる。

商標指令及び商標規則は、正当な理由なく「著名商標の名声を不当に利用する」場合に商標権の効力が及ぶことを定めているが(同指令10条2項(c)、同規則9条2項(c)参照)、「著名商標の名声を不当に利用する(take unfair advantage of the reputation of a trade mark)」ものでないことは比較広告の許容要件にもなっているため、比較広告が「著名商標の名声を不当に利用する」ものである場合には、商標指令及び共同体商標規則に照らして商標権の行使が認められることになる。

なお、欧州商標規則9条2項(c)は、「正当な理由(without due cause)」なく著名商標を使用する場合のみを禁止の対象としているが、欧州司法裁判所は、検索連動型広告(Googleのアドワーズ広告)に著名商標を使用することが旧商標指令5条2項及び旧共同体商標規則9条1項(c)(現指令10条2項(c)、現規則9条2項(c))の「正当な理由」に基づく使用といえるかが問題となった事案において、「問題となる広告が、商標権者の商品又は役務の単なる模倣品を提供するものではなく、また、希釈化、汚染化その他の商標の機能を害することなく、著名商標の商標権者の商品又は役務の代替品を提供するものである場合には、そのような使用は、問題となる商品又は役務の分野における公正な競争の範囲内であり、旧商標指令5条2項の「正当な理由」のない商標の使用に当たらない⁽²⁵⁾と判示しており、商標権者の商品等の単なる模倣品を提供するために著名商標を使用する行為が「正当な理由」に基づかないことを前提とした判断を行っている。

3. 名声の不当利用により侵害された商標機能

ここでは、名声の不当利用により侵害されたとされる商標機能に関する欧州における議論を概観する。

(1) 広告宣伝機能

広告宣伝機能は、日本の学説によれば、以下のように説明されている。すなわち、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もっと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。」⁽²⁶⁾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⁽²⁷⁾。商標の宣伝広告機能は、使用されていない商標については認められず、その意味では、商標に本来的に認められる本質的機能ではない⁽²⁸⁾。

「商品が需要者に浸透し、商標が明確に商品ないし商品イメージとともに需要者に記憶されるようになると、需要者は商標にだけ接しても商品をイメージするようになる。需要者に商品をイメージさせるこの機能を商標の広告機能とよんでいる。」⁽²⁹⁾

「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。つまり、広告宣伝機能は使用して初めて認められる機能である。広告宣伝機能が確立すると、当該商標が付されている商品の市場優位性の確保だけでなく、新商品の市場化においてもこの機能を新商品に移すことができる。いわゆるブランド・トランスファー・ライン・エクステンションである。この機能があることで、基幹商品からの利益を他の商品に用いることで、新しい市場への参入コストを少なくすることができる。この広告宣伝機能は、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。出所表示機能あるいは品質保証機能は毀損されていない場合、広告宣伝機能が毀損されるあるいは

(23) L'Oréal e.a., 前掲註(3) para.58-59.

(24) L'Oréal e.a., 前掲註(3) para.65.

(25) Case C-323/09 Interflora e.a.v Marks & Spencer ECJ 22 Sept. 2011 para.91.

(26) 土肥一史・前掲註(21)29頁

(27) 土肥一史・前掲註(21)29頁

(28) 三宅正雄「商標—本質とその周辺」(発明協会, 昭和59年)72頁

(29) 土肥一史・前掲註(21)201頁

は不当に利用される場合、商標権に基づく損害賠償の請求をすることができる。」⁽³⁰⁾

これに対して、欧州司法裁判所は、前掲した L'oréal v Bellure 事件において、広告宣伝機能を商標権の法的機能の一つと認め⁽³¹⁾、その後、Google Adwords 事件判決で具体的に説明された。裁判所は同事件において、「取引においては、様々な商品及び役務が提供されるため、商標保有者は、当該商標によってその商品又は役務の出所を表示する目的のみならず、需要者に知らせて説得しようとする広告目的で当該商標を使用する目的をも有する場合がある」⁽³²⁾「この事件は検索連動型広告に関するものであり、他人の商標と同一の標識をキーワードとして使用することが問題となったのであるが、その使用は、商標保有者による当該商標の広告的使用及びその者の商業的戦略に一定の反響(repercussion)を与えるおそれがあることは明らかであるが、それ自体は商標の広告機能への悪影響とはならない」⁽³³⁾と判断した。

さらにその後の Dior v Evora 判決において、裁判所は、「再販業者が商標商品のさらなる商業化に公衆の注意を引くために商標を使用する場合、商標の名声を損なう可能性のある方法で広告のために商標を使用する再販業者から保護されるという商標所有者の正当な利益と、広告方法を使用して問題の商品を再販できることに対する再販業者の正当な利益との間でバランスをとる必要がある。」⁽³⁴⁾と述べた。Bristol-Myers Squibb 事件判決においても、「製品の包装に再包装を行った者が表示されていても、再包装された製品の不適切な表示によって商標、ひいてはその所有者の名声低下する可能性がある。このような場合、商標権者は、商標権の特定の目的に関連して、製品の販売に反対することができる正当な利益を有する。再包装された製品の表示が商標の名声を損なうおそれがあるかどうかを評価する際には、製品の性質とそれが意図されている市場を考慮しなければならない。」⁽³⁵⁾と述べている。ここから、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ことになる。

裁判所は、以上のような理由について、商標の「広告宣伝機能」を保護すべきである、信用名声にも言及しており、広告宣伝機能と名声の関係があると思われる。

(2) 投資機能

商標の投資機能とは、消費者を惹き付け、その忠誠心を保持する名声を獲得し、維持するために資源を投入する機能といわれている。

投資機能は、前掲した2010年の Google France 訴訟での調査官 Poiarses Maduro の意見(OPINION OF ADVOCATE GENERAL)でも触れられている。すなわち、

「裁判所は、そのような商標のその他の機能には、商品又は役務の品質の保証及びコミュニケーション、投資又は広告の品質の保証を含むと述べた。また、これらの機能は、名声を有する商標に限定されるものではなく、すべての商標の場合に適用されるものであると述べた。」⁽³⁶⁾

「その文脈において、裁判所は2つの重要な説明を行った。まず、消費者の誤解を防ぐ目的と並行して、商標はイノベーションや商業投資を促進する役割も果たしていることを確認した。商標は、商標権者がそれに関連する商品又は役務に対して行った投資を保護し、そうすることにより、更なる革新及び投資に対する経済的インセンティブを生み出す。裁判所によって名付けられた商標の他の機能は、イノベーションと投資の促進に関連している。」⁽³⁷⁾

「もっとも重要なのは、指令 89/104 の第5条(2)に基づき、名声を有する商標に与えられる特別な保護である。商標の所有者が『商標のイメージを作り、維持するために費やしたマーケティング努力』によって、商標の名声や識別性を損なう可能性のある否定的な連想から、所有者の投資を利用した肯定的な連想まで、幅広い連想の防止が可能になる。」⁽³⁸⁾

(30) 土肥一史・前掲註(21)29頁

(31) L'Oréal e.a., 前掲註(3)para.58.

(32) Case C-236/08 C-237/08 C-238/08, Google France et Google, Rec. 2010 para.91.

(33) Google France 前掲註(32)para.95.

(34) Case C-337/95 Parfums Christian Dior BV v Evora BV ECJ 4 Nov. 1997 para.44

(35) Case C-427/93 Bristol-Myers Squibb & Others v Paranova ECJ 11 July 1996 para.75.

(36) OPINION OF ADVOCATE GENERAL Joined Cases C-236/08, C-237/08 and C-238/08 Google France POIARES MADURO delivered on 22 Sept.2009 para.95.

(37) OPINION OF ADVOCATE GENERAL Google France POIARES MADURO 前掲註(36)para.96.

(38) OPINION OF ADVOCATE GENERAL Google France POIARES MADURO 前掲註(36)para.98.

「このような状況のもう一つは、指令 84/450 で定義されているように、事業者がその商品と役務を比較する目的で競合他社の商標と同一の標識を使用することを許可している比較広告である。その性質上、比較広告は、競合する製品を宣伝するために、商標権者の側の以前の技術革新と投資を利用する。これが許されることは、競争を刺激し、消費者に利益をもたらす表現の自由と商業の自由の重要性を示している。したがって、名声の高い商標に代表される投資であっても、このような広告を免れることはできない。」⁽³⁹⁾

さらに、2011年9月の Interflora 訴訟で、投資機能につき、裁判官は次のように判示した。「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、消費者の誘引や誠実な姿勢の保持を可能とする名声を維持・獲得するために使用される」⁽⁴⁰⁾。

「出所表示機能及び(場合によれば)広告機能のほかに、商標は、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」、「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」⁽⁴¹⁾、「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。保有者は、その結果、商標指令 5 条 1 項 a 号に基づき、又は共同体商標の場合には共同体商標規則 9 条 1 項 a 号に基づき、そのような使用を防止する権利を有する」⁽⁴²⁾、「商標が既にそのような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」⁽⁴³⁾。

同判決は、続けて、「しかしながら、商標保有者が一出所表示としての商標の機能を尊重する公正競争の条件において、競争者が当該商標と同一の標識を当該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を禁止することは、その使用の唯一の結果が、当該商標保有者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名声を獲得し又は維持するために努力を適合させなければならないことであるならば、認めることはできない。同様に、その使用が一部の需要者を当該商標が用いられた商品又は役務から移るように促すことがあっても、その事実当該商標の保有者が頼ることはできない」⁽⁴⁴⁾と述べている。

これについて、学者の中には、「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。商標にグッドウィ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」⁽⁴⁵⁾という見解もある。

(3) コミュニケーション機能(情報伝達機能)

さらに、日本の学者の中には、コミュニケーション機能、情報伝達機能という概念を提唱する者がある。

「商標のコミュニケーション機能は、商標に基づく商標保有者と需要者との間のコミュニケーション関係を表すものである。コミュニケーションの内容は商品のイメージを決定する。商標は、需要市場と供給市場の間の情報経路において、供給差別化のシグナルコードとして働く。コミュニケーション機能は、識別機能を基礎として、商標の経済的機能を市場において発現することを可能とする」⁽⁴⁶⁾。

「コミュニケーション機能については、従来から講学上指摘されていたところであるが、ロレアル判決で

(39) OPINION OF ADVOCATE GENERAL Google France POIARES MADURO 前掲註(36)para.105.

(40) Interflora e.a. 前掲註(25)para.60.

(41) Interflora e.a. 前掲註(25)para.61.

(42) Interflora e.a. 前掲註(25)para.62.

(43) Interflora e.a. 前掲註(25)para.60-63.

(44) Interflora e.a. 前掲註(25)para.64.

(45) 土肥一史・前掲註(21)34頁

(46) 茶園成樹「欧州商標法における商標の機能」パテント 72 巻 4 号(別冊 21 号)(2019)176 頁

は裁判所判決において明確に示されたのは初めてであろう。この判決でいうコミュニケーション機能が需要者に対し商品に関するさまざまな種類の情報を伝達する機能をさすことは疑いない。⁽⁴⁷⁾「このコミュニケーション機能は商標の主要な経済的機能の前提として認められる機能であり、商標の出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能は、コミュニケーション機能を前提として成立する機能といえることができる。」⁽⁴⁸⁾「出所に関する識別さえもコミュニケーション機能に他ならず、伝達される情報として、他に商品の品質に関する情報及び商品イメージ、さらには商品によって醸し出す豪華さや、生活スタイルという出所には関係のない情報までも含まれよう。」⁽⁴⁹⁾

「商標のコミュニケーション機能を保護するということは、事業者と需要者との間で、商標が情報チャネルとして果たしているあらゆる情報伝達の役割を保護することになる。」⁽⁵⁰⁾

商標がコミュニケーション機能を十全に発揮するようになるには、長期の継続的使用が必要である。商標が、事業者にとって好ましい社会的・文化的地位を取得するためには、資源の集中的、計画的かつ効率的な投入とこれに裏付けされた当該商標の識別力を高め、信用名声を蓄積する不断の努力が必要となる。

Ⅲ. 名声の不当利用に対する欧州司法裁判所の見解

1. Galletas Gullón, SA v EUIPO 事件⁽⁵¹⁾

この紛争は、商標指定商品分類表第30類 biscuits 30A01 300016 に関する、2015年の、Twinsの製造者 Galletas Gullón, SA (スペイン)によるEU商標登録出願をめぐる事案である。欧州司法裁判所(CJEU)に対する訴訟の原告は、Twinsの製造者である Galletas Gullón, SA (スペイン)である。

Oreoの製造者 Intercontinental Great Brands (米国)は、この商標登録に対して、自社のよく知られた先行商標である立体商標としてのOreoとスペインの図形商標Oreoを挙げて異議申立を行った。

2018年、EUIPOは、ビスケットの形状が似ている「オレオ」にも起因する、先の有名な「オレオ」商標との

類似性及び混同の可能性を理由に、「ツインズ」の商標登録申請を却下した。出願人の Galletas Gullón は、その決定に対して上訴した。

同年9月5日、EUIPOの審判部(BOA)は、TWINSの製造者である Gullón による商標出願に対する異議申し立てにおいて、OREOに有利な判断を下した。Gullón は、EUIPOの異議申立部門への最初の提出書類において、TWINSとOREOの唯一の類似点は、両商標にサンドイッチビスケットの画像が使用されていることだと主張しようとした。しかし、OREOは、市場調査を通じて、クッキーが「OREO」の文字で識別されない場合でも、消費者がその特定のサンドイッチビスケットをOREOに関連付けるという証拠を提供することができた。さらに、GULLÓNがパッケージに明瞭に表示されているにもかかわらず、市場調査の回答者の73%が争点となった商標を、OREOと関連づけた。

控訴審で、BOA (Boards of Appeal)は、異議申立部門の裁定に同意し、OREO商標の特徴が係争商標の中心的要素に再現されていると判断した。「OREO」と「TWINS」というブランド名には、明確な音韻の違いがあるが、BOAは、ビスケットは通常、セルフサービスのスーパーマーケットで互いに近接して販売されており、消費者が係争中の商標の対象商品と同じ陳列棚に同一かつ競合する商品を見つけることができることを考慮して、音韻の違いよりも視覚と概念の類似がより重要であると判断した。

その際に、欧州一般裁判所は、「本件では、審判部は、先願商標の著名性の程度及び商品がスーパーマーケットで並んで販売される日常消費財の同一商品であることに鑑み、本願商標で販売される商品は、消費者が親しんでいる先願商標を想起させて、容易に注意を引くと判断している。控訴審によれば、消費者は、これらの標章を混同しないとしても、控訴人の同一商品をOREOの提供する商品の代替品となり得るものとして捉え、同様の識別性を有するものとして理解するという。したがって、控訴人は、自己の商品を販売するために、先の商標の名声と広告への投資を利用することになる。」⁽⁵²⁾と述べた。

なお、以下のようにも述べている。

(47) 土肥一史・前掲註(21)34頁

(48) 土肥一史・前掲註(21)34-35頁

(49) 土肥一史・前掲註(21)35頁

(50) 土肥一史・前掲註(21)35頁

(51) Case T-677/18 Galletas Gullón, SA v EUIPO CJEU Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 28 May 2020

(52) Galletas Gullón, SA v EUIPO 前掲註(51)para.122.

図3 Oreoの製造者 Intercontinental Great Brands(米国)の登録商標



図4 Twinsの製造者 Galletas Gullón, SA(スペイン)の商標



「本願商標を構成する標識の使用がその名声を不当に利用するものであるか否かの判断において、名声が考慮されるべき要素の一つであることは、明らかである。次に、先の商標と本願商標の対象となる商品がビスケットという同一商品であることを念頭に置く必要がある。スーパーマーケットのコーナーで通常セルフサービスで販売される商品で、互いに競合し、棚に並んでいる可能性があるものである。さらに、本願商標が対象とする関連公衆は、先の商標が対象とするものと同じであり、すなわち、それらの商品に対する注目度が低い一般公衆であることも想起されよう。最後に、本件商標の視覚的な類似性はわずかであることは事実であるが、その類似性は、本願商標において、先の商標を構成する立体表現であるサンドイッチビスケットと同様の特徴、すなわち丸い形状、ビスケットの黒色とフィリングの白色、厚さ、放射状のストライプで縁取られた外縁及び幾何図形を示唆する空想上の図形で内面装飾を有する二つのサンドイッチビスケットの存在により正確に生じることも思い起こされる必要がある。」⁽⁵³⁾

「このような状況において、消費者がスーパーマーケットの同じ売り場で、問題となった商標でカバーさ

れている同一かつ競合する商品を見つけ、それらの商標における商品の表現に鑑みて、それらの商品に同じ特徴を持たせる可能性がある場合、控訴審は、出願された商標が先の商標の名声を不当に利用していると判断することに誤りはなかった。」⁽⁵⁴⁾

OREOが長年にわたり高い評価・名声を得ていることから、消費者はTWINSをOREOクッキーの代替品とみなす可能性が高く、ツインズは商標としてのオレオの名声と投資を不当に利用し、広告宣伝機能と投資機能を侵害するものと判断された。

2. Puma v EUIPO - Gemma Group 事件⁽⁵⁵⁾

欧州商標法の下での著名商標の保護には、一般的な混同や誤認侵害以外に、その識別性や名声の希釈化、並びに「商標のフリーライド行為」が含まれる。しかし、商標の著名度が高い場合であっても、必ずしも、拡大保護の主張ができるわけではない。

2021年の欧州一般裁判所のPuma v EUIPO - Gemma Group事件では、そのようなリスクがあることを証明する十分な証拠が提示されない限り、著名な商標についてこれら二つの保護、すなわち「識別性や名声の希釈化」と「商標のフリーライド行為」を主張す

(53) Galletas Gullón, SA v EUIPO 前掲註(51) para.125.

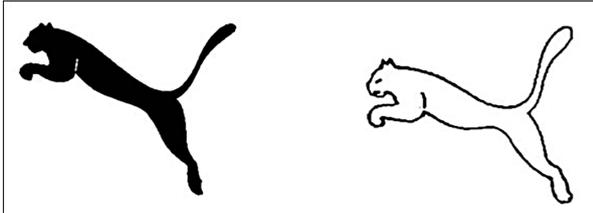
(54) Galletas Gullón, SA v EUIPO 前掲註(51) para.126.

(55) Case T-510/19 Puma SE v EUIPO - Gemma Group European Union General Court 19 May 2021

図5 イタリアの機械メーカーである
Gemma Group Srl の登録商標



図6 プーマが所有する2つの著名な商標



ることはできないと考えられた。

2013年、イタリアの機械メーカーである Gemma Group Srl は、EUIPO に、「木材加工機、アルミニウム加工機、PVC 加工機」の第7類商品の使用を指定された欧州商標の登録を出願した。

これに対して、有名なドイツのスポーツ用品メーカーである Puma SE は、EU 商標規則9条2項に基づく著名商標の保護を根拠に、異議を唱えた。プーマは、係争中の商標のデザインが、プーマ自身の商標とほぼ同じか、または非常に類似していると主張している。また、指定された商品分類は、プーマ商標の指定商品と類似していない可能性があるが、プーマの商標は名声(reputation)のある商標であるため、Gemma Group によるこの商標の使用出願は、プーマ商標の名声を低下させるか、または9条2項(c)にいう「正当理由なき著名商標の名声の不当利用」(without due cause...would take unfair advantage of the reput...)に当たると主張した。

(1) 経緯

2014年3月、EUIPOの異議申立部門は、異議申立は成立しないという決定を下した。その主な理由は、関連する消費者(関連する公衆)がプーマの商標について係争中の商標と連想しないことであった。プーマは決定の受け入れを拒否し、救済委員会に訴えた。しかし、2014年12月、第5救済委員会は上訴を棄却した。さらに、2016年9月、一般裁判所は、プーマの商標は著名な商標として認められるべきであるとの判決を

下し、救済委員会の決定を無効にした。2018年6月には、欧州司法裁判所はこの事件を再審のために差し戻した。

2019年4月、第4救済委員会は、2014年3月の異議申立部門の最初の決定を裏付けることができると考えられる証拠の調査に焦点を当てた。救済委員会は、本件における両当事者の商標は、確かにある程度類似しており、プーマの商標はかなりの名声と高度な識別力を獲得したものの、プーマは依然として、それが著名商標の保護における要件を満たしていることを証明していないと考えている。その際、商標指令第8条(5)の要件、その他の要素は以下が含まれる、とも述べた。

- (a) 係争中の商標によって指定された商品を使用する消費者は、この二つの商標を連想する；
- (b) 先の商標(puma)のプラスの価値は、後者によって申請された商標に移転される；
- (c) 後者の商標を非常に特定の工業製品に使用すると、先の商標のイメージが損なわれる。

プーマは同決定の受け入れも拒否し、再び欧州一般裁判所に上訴した。

2021年5月19日、欧州一般裁判所第6法廷は判決を下し、プーマの上訴を棄却した。以下に、この欧州一般裁判所第6法廷における当事者の主張と裁判所の判断の要点を挙げてみる。

(2) プーマの主張

プーマは、救済委員会が第8条(5)の要素を議論する際に、以下の点で誤ったと主張する。

1. 救済委員会は、二つの商標によって指定された商品の対象消費者は異なる消費者であると考えているが、二つの消費者グループは重複していると考えべきである。
2. 二つの商標間の類似度に関する救済委員会の決定は正しくない。
3. 救済委員会は先行商標の著名度の完全な調査を行うべきである。
4. プーマ社の先行の商標の著名度は非常に高く、二つの商標の類似性も高く、二つの商標の指定商品が異なっても、関連する消費者は二つの商標に関連性と連想を見出すと考えられる。
5. プーマは、第8条(5)の他の要素が「商標の識別性若しくは名声を不当に利用し又は損なう」ことまで証明する必要はない。

(3) 関連する消費者の範囲について

一般裁判所は、Gemma Group 商標について指定された商品の対象消費者は、業界の専門家であると判示した。これに対するプーマの商標指定商品のターゲットとなる消費者は、一般大衆である。したがって、両商標が指定する商品の対象となる消費者層は異なっている⁽⁵⁶⁾。

(4) 二つの商標間の類似度について

プーマは、2つの商標は両方とも跳躍する猫を描いているため、外観はほとんど同じであると主張している。しかし、救済委員会は、二つの商標の外観は、ある程度似ているにすぎないと考えた。一般裁判所は、救済委員会がそのような決定を下す権限を持っていると判断した。

(5) 著名の程度

著名度の認定については、欧州司法裁判所の過去の関連判例によると、「関連消費者」の認知度を含めることができる。合理的で、十分な情報に基づいており、関連する状況で理解できる観察を行う。

救済委員会は当初、関連する証拠の完全な評価を行わず、プーマの商標が衣料品およびスポーツ用品に関して「実質的と非常に実質的な名声」(a substantial to very substantial reputation)を持っていると直接、判断した。

プーマは、自社の商標が「非常に高い名声」(exceptional reputation)を享受すべきであると主張し、その名声は、元の商標に指定された商品の関連消費者を上回っている。

しかし、一般裁判所は、いくつかの理由により、救済委員会が著名性の完全な評価を行わなかったことに誤りはなかったと判示した。

(6) 識別性や名声を不当に利用しているのか？

本件では、Gemma Group が商標出願されたばかりであり、あまり使われていないことから、プーマが本当に「その商標は不当に利用されている」したことを立証する必要はないと、裁判所は判断した。しかし、裁判所は、プーマが将来、このような傷害が発生するリスクが高いことを証明しなければならないと考えた。

「他人の商標の名声を不当利用」とは、通常、著名商

標に「フリーライド」したり、その著名度を利用して取引をしようとするを指す。このような侵害の危険性を立証するためには、関係する消費者が二つの商標について何らかの連想や、何らかのつながりを持っていることを立証しなければならない(establish a link between the marks)。裁判所は、連結(link)という概念は、第9条2項には書かれていないが、過去の判例法によって成立すると考えている。⁽⁵⁷⁾

プーマは、二つの商標が非常に類似しており、かつ自社の商標が非常に有名であるため、その商標の識別性や名声が不当に利用されることは避けられないと主張した。しかし、一般裁判所は、二つの商標が全く同一ではないこと、二つの商標の指定使用商品が全く異なること、対象とする関連消費者が異なることを認めた。プーマブランドは実質的には著名であるが、非常に著名といえるまでには達していないため、プーマは自社商標で指定された商品のターゲットとなる消費者が、後者の商標に対して何らかの連想やつながりを持つことを証明していない。プーマは、商標の識別性または名声を損なう将来のリスクが高いことを示す十分な証拠を提供していないと、裁判所は判断した。二つの商標はある程度近似しており、後者の商標は専門の工業機器を対象としており、Puma 商標はスポーツ製品において知名度がある。プーマは、なぜ、後商標の適用が、Puma の著名度や識別性に悪影響を及ぼすかを証明していない。

この事件から明らかなように、仮に、先行商標が著名な商標に属するとしても、後発商標が当然に「著名商標の著名度を利用する」、あるいは「著名商標の識別性または名声を損なう」事態が存在するわけではなく、商標権者が十分な証拠を提出でき、そのような事実あるいはリスクが存在することを証明できる限りにおいてである。この事案の場合、プーマ商標の広告宣伝機能、投資機能やコミュニケーション機能の毀損と侵害が存在しないために、プーマ商標の名声の不当利用には当たらないと思われる。

IV. まとめ

上記のⅢにみた二つの判決から明らかなように、著名商標(名声のある商標)は、その著名さのために他の類似の商標がその名声を利用してフリーライドの不法

(56) Puma SE v EUIPO - Gemma Group 前掲註(55)para.31.

(57) Puma SE v EUIPO - Gemma Group 前掲註(55)para.100.

行為を行う可能性があることを、みだりに主張することができない。それがどの程度有名であるかを確認することに加えて、最も重要なことは、一般的に関連する消費者が商標を見たときに、著名商標または著名商標の商品を連想して購入することを、立証する必要がある。

ここで、欧州では、「名声」の立証は、その商標に関連する公衆の間で一定の知識があることを前提としていることであるが、必要とされる知識の具体的な割合を定めてはいない。その代わりに、名声の問題を検討するには、特に、「商標が有する市場シェア、その使用の強度、地理的範囲、期間、事業者がその宣伝のために行った投資の規模など、事件の関連事実を考慮する必要がある。」⁽⁵⁸⁾

また、商標機能が侵害されているかどうか、その侵害は、出所表示機能や品質保証機能の侵害ではなく、広告宣伝機能、投資機能が侵害されたフリーライドなどの寄生行為によるものであるかどうかをも、考慮する必要がある。

そして、著名な商標であればその保護範囲を無限に拡大できるわけではない。むしろ、その保護の制限や、保護に当たっての明確な定義がされなければ、社会の正常な商業行為に影響を及ぼす。この特別な保護を受けるためには、それらの商標が同一又は類似しており、そのために関連する公衆が二つの商標を結び付けること、また、当該商標を正当な理由なく利用することで、先行する商標の識別性や名声を不当に利用し害するリスクが存在することを、証明しなければならない、ということをも2つの判決から導くことができる。

V. おわりに

企業はその商品や役務に対して、絶えず資金を投入し、その商品の優位性を改善・維持するとともに、巨大な資金を投入して広告を掲載し、その商品とその企業の良好なイメージを宣伝し、消費者がこれらのコミュニケーション手段を通じて、商品と離れられない関係を持つようにすることが分かった。したがって、商品や役務に付された商標は、多額の資本投資、長期の宣伝活動、多様な複数のコミュニケーション・チャンネルがなければ、名声を得ることができないことは明らかである。

本稿の研究でみたように、欧州司法裁判所が、名声のある商標が不当に利用されたかどうかを判断する際の判断基準は、商標の「投資機能」、「広告機能」および「コミュニケーション機能」が実質的に損害を受けているかどうかであり、実質的に損害を受けていなければ、名声のある商標は不当利用されていないと判断する。

「名声のある」欧州連合登録商標は、欧州連合商標法のもとでより幅広いレベルの保護を享受することができる。欧州連合登録商標が公衆の大部分に知られていることを示すことができる商標権者は、類似の商品・役務に使用されている若年層の同一商標や、混同するほど類似した商標に対して行動できるだけでなく、類似しない商品・役務の若年層の類似商標に対しても、行動することができるのである。

ただし、この高いレベルの保護は、侵害とされる商標の使用が正当な理由なく、先の欧州連合登録商標の特徴や名声を不当に利用する、または有害となる場合にのみ適用される。

欧州司法裁判所は、第三者がそのような商標を不当に利用することについて、以下のことを明らかにした。

「名声のある商標に類似する標章を使用することによって、その商標の吸引力、名声、名声から利益を得るために、その商標のフリーライドしようとする場合、また、その商標の所有者がその商標のイメージを創出し維持するために費やしたマーケティング努力を、金銭的補償を支払うことなく、その点で自らの努力を必要とせずに利用する場合は、かかる使用から生じる利益は、その商標の特徴または名声を不当に奪った利益と見なさなければならない」⁽⁵⁹⁾。

これまでの研究で、欧州司法裁判所は、商標の機能が損なわれているか、侵害されているかにおいて、商標権の侵害の有無を判断していることが分かった。特に、周知・著名商標の侵害判断については、欧州司法裁判所は、誤認混同や品質侵害がない場合の侵害行為は、広告宣伝機能や投資機能が害されるか否かを考慮して、商標権の効力の及ぶ範囲、すなわち、当該著名商標は保護する必要があるかどうかを判断している。引き続き、商標権の効力範囲に関わる商標の諸機能の重要性と不可欠性を再認識し、今後の各国商標法における商標権の比較研究及び商標権の侵害の有無について、明確な判断の基礎及び方向性を見出すことに寄与していきたい。

(58) Case C-375/97, General Motors v Yplon SA ECJ 14 Sept. 1999. Para.27

(59) L'Oréal e.a., 前掲註(3) para.49.

中国における AI 生成物の著作物性及び権利帰属に関する一考察 ——テンセント Dreamwriter 事件から

李 瑜^(*)

本稿は AI が生成した文章が「著作物」に属すると認定した中国での最初判決であるテンセント事件を解説した上で、中国現行法で AI 生成物の著作物性及び権利帰属を考察するものである。本稿ではまず、AI の開発によって、弱人工知能・強人工知能・超人工知能三つに分けている。現状ではまだ弱人工知能の段階に留まっているが、この段階においてさえ、AI 生成物は、既に人間が創作したように見られる。テンセント事件によれば、外面的形式及び創作過程から総合的に AI 生成物の著作物性の有無を判断すべきと判断している。即ち、AI 生成物は「独創性」を有しているか否か、そして、「知的成果」であるか否かに基づいて判断される。これまでの先行研究により、AI 生成物の権利はプログラマー、プログラム利用者及びテンセント事件のように、法人作品として企業に与えるとした考え方が多数であるが、本稿では、一律に権利帰属を決定するべきではなく、AI レベルによって、権利帰属を決めることの可能性について検討し、最終的に、ビッグデータ保持者単独、または、ビッグデータ保持者を含む AI 生成の関係者とプロジェクト創作者の共同著作とすべきではないかとの結論を導いた。

【目次】

- I はじめに
- II 中国における AI による創作の現状
 - 1 Dreamwriter
 - 2 TikTok の AI 絵画
 - 3 AI 小氷(シャオアイス)
- III テンセント Dreamwriter 事件
 - 1 事実の概要
 - 2 裁判所の判断
 - (1)著作物性について
 - (2)権利帰属について
- IV テンセント Dreamwriter 事件から見る中国における AI 生成物の著作権保護
 - 1 AI 学習用データの輸入は著作権侵害になるか
 - (1)著作権者からの使用許諾
 - (2)中国版フェアユース(合理使用)
 - (3)法定許可使用
 - 2 AI 生成物の著作物性について
 - (1)創作主体の資格
 - (2)独創性の有無
 - (3)「知的結果」であるか
 - 3 AI 生成物の権利帰属について
 - (1)AI 生成物の権利帰属は重要性
 - (2)先行研究の考察

(3) AI レベルによって権利帰属を決めるのは可能であるか

4 おわりに

I はじめに

人工知能(Artificial Intelligence, 以下は< AI >)は誕生した時から、人類の無限な空想と注目を得て、人たちは AI に対する態度は両極分化の現象を呈している。AI を活用することは科学技術の発展進歩に役に立つ一方で、人間の創作活動は、ますます成熟した AI に取って代わられることが恐れられている。

近年、インターネット、ディープ・ラーニング、データ・マイニングなどの技術の急速な発展とともに、AI 技術や AI 技術を活用した AI 産業も盛んに発展している。文学、芸術などの伝統的著作権分野でも、AI は「道具」としての使用だけではなく、関連コンテンツを自律的に生成することもできるようになった。AI 技術を利用して、作詩や絵画、作曲、写真など、様々な領域でコンテンツを生み出しており、AI がすでに人々の日常生活に入り込んでいると言える⁽¹⁾。また、AI は短時間で大量の成果物を作成することができるので、非常に効率の良いという長所もある。

(*) 日本大学 法学部 国際知的財産研究所 研究員/日本大学 大学院法学研究科 私法学専攻 博士後期課程在学

(1) 吳漢東《人工智能生成作品的著作權法之問》,《中外法学》2020年3期,第654頁。

しかし、AI技術の発展に従い、「AI生成物」と言われる新しい生成物については、著作権法上どのように取り扱うかが、各国において、近年、大きな問題となっている。中国はAI大国として、毎年、数多くAIが生み出されており、「中国人工知能業界市場現状及び発展分析」によれば、2020年、中国のAI産業における市場規模は1000億元を突破する見込みであり、医療、金融、IT、教育、交通、文化、体育、セキュリティなど幅広い産業分野で、AI市場が形成されている⁽²⁾。そのため、「AI生成物」の著作物性及びその権利帰属が広く議論されている。多くの学者は、AI生成物は外面的形式において、一定の独創性の要件を満たしていれば、中国著作権法上の著作物として認められ、法人著作物制度を参考にして、AIプログラムの所有者または利用者に権利を与えるべきであると主張している。一方、そもそも著作権制度は人間を中心に構成されており、AIによる「創造」という文脈では、AIが生成するコンテンツのプロセスに人間が関与することは少なくなり、AIが生成する作品の人間の要素は次第に薄められることになる。従って、少数派ではあるが、AI生成物に著作権を与えることは、人間を中心とした著作権制度に大きな法的課題、価値衝突をもたらすことになる主張する学者も存在する⁽³⁾。このような対立がある中、急速に発展するAI技術の下では、AI生成物に関連する著作権法上の諸問題は、早急に解決する必要がある。

本稿では、AI技術の発展の現状を踏まえ、AIが生成した文章が「著作物」に属すると認定した中国での最初の判決であるテンセントDreamwriter事件を解説した上で、AI生成物に関わる重要な著作権上の諸問題を検討する。

II 中国におけるAIによる創作の現状

人工知能(AI)という言葉が、初めて世に知られたのは1956年の国際学会であり、計算機科学者のジョン・マッカーシー(John McCarthy)氏が命名したとされる。その後、AI技術の発展はブームと冬の時代が交互に訪れてきたとされ、ビッグデータ、学習機械、ディープ・ラーニングの3つの要素を下支えに、現在は、第三次のブームとして脚光を浴びている⁽⁴⁾。一般

的に、人工知能のレベルは、以下の表記に示すように、3つに分類が可能である。

レベル	主な技術
弱人工知能 (Artificial Narrow Intelligence/ANI)	・コンピュータによる「推論」や「探索」が可能 ・特定の問題に対して解を提示できる
強人工知能 (Artificial General Intelligence/AGI)	・収集した情報やデータを選択・分析し、専門家の判断を代行する ・人間と同じように自立的に考え、判断することができる
超人工知能 (Artificial Super Intelligence/ASI)	・ほとんどすべての領域で、最も優秀な人間の脳よりもはるかに頭が良い ・AIが自ら学習し推測する

(表1)

第一レベルは弱人工知能で、コンピュータによる「推論」や「探索」が可能となっており、このレベルの人工知能は人間が設定したルートに従い、特定の問題に対して解を提示することができるが、自律的な創作行為がなく、任務を完成している。例えば、Siriに声で話しかけると、カレンダーにスケジュールを追加してくれたり、電話をかけてくれたり、最寄りの人気レストランを探してくれたりすることができる。Siri以外にも、Google音声検索・操作(Android, iOS, Web対応)、マイクロソフトの「Cortana」、Yahoo!の「音声アシスト」などがあり、音声で検索・操作できるサービスが次々始まっている。

第二レベルの強人工知能は、もう人間のように自立的な考え能力を有していて、収集した情報やデータを選択・分析した上で、専門家の判断を代行することが可能となっている。

第三レベルの超人工知能に関しては、オックスフォード大学の哲学者であるニック・ボストロム氏(Niklas Boström)は、超人工知能を「科学的イノベーション、一般知識、社会的スキルなど、ほとんどすべての領域で最も賢い人間の脳よりもはるかに賢い」と定義している。当該レベルの超人工知能は、かなり高度な自己学習・分析能力があって、当該レベルであれば、物理学者スティーブン・ホーキング博士が予言したように、人工知能が人間を追い越し、取って代わるかもしれない⁽⁵⁾。

現在の技術は、まだ弱人工知能の段階であるというのが学界の一般的な認識であり、弱人工知能が活用さ

(2) 分部 悠介、共 捷、周 婷「AI関連技術及びAI生成物の知財保護に関する中国での最新トピック」『パテント誌』74巻9号(2021年)29頁
(3) 楊利華《人工智能生成物著作権問題探究》、《現代法学》2021年7月第43巻第4期、第102頁。
(4) 総務省「情報通信白書」(平成28年版)第1部、235頁。
(5) 羅建《論人工智能生成作品著作権保護——以騰訊狀告“网贷之家”著作権紛糾案為例》、《法制与社会》2020年3月(下)、第43頁。

れた代表例として、音声認識、顔認識などの画像認識、言語翻訳・変換、ニュース記事作成が列挙される。

では、AIはどのようにコンテンツを作っているであろうか。AIがコンテンツを生成する過程としては、学習用データを入力して、学習プログラムを使ってAIに学習させ、学習済みモデルを作成して、成果物としてコンテンツを生成するという流れである(図1)。

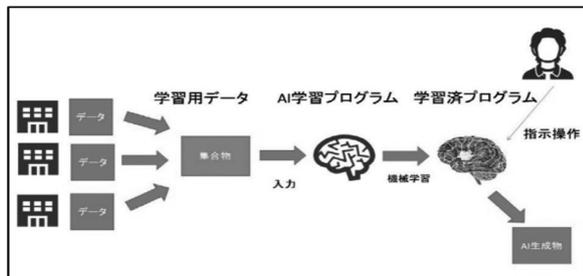


図1 (出典:情報の科学と技術 68巻12号, 580～585 <2018>)

創作的な活動をするAIは、現在、インターネットなどで広く公開されている。以下に、いくつかのAI技術を活用した中国の事例を紹介する。

1 Dreamwriter

Dreamwriterは、テンセント社が開発した中国初の新聞記事を作成するロボットである。毎年30万篇ぐらいの経済・スポーツ・技術などに関連する新聞記事を自動的に作成している。

2 TikTokのAI絵画

最近、中国のTikTokではAI絵画が話題になっており、若いユーザーの間に人気がある。具体的には、自分が好きな写真一枚を選択してアップロードすると、その写真に顔が映っているか否かとは無関係に、AIがその写真を漫画風にして画を描くことができる。また、図2と図3が示したように、任意の写真を一枚入力してアップロードすると、全く想像できない絵が生成されるといったサービスも提供されている。



図2 原写真



図3 AIが描いた絵

3 AI小氷(シャオアイス)

シャオアイスは、マイクロソフト中国が開発したロボットである。シャオアイスは、作詩、作曲、作画などの創作活動を行っており、人気が非常に高く、シャオアイスのウェイボーアカウントのフォロワー数は520万を超えており、ユーザー数は全世界で6億6000万人にも達している。

SF作家の劉慈欣氏は、「シャオアイスの詩を匿名の詩人の作品と混ぜるという実験が行われたところ、多くの読者は、どれかシャオアイスが作ったものかはっきり区別できなかった。さらに改善すれば、より良い詩が書けないわけがない。今後コンピュータはさらに改善され、人間の創作の考えに近づくだらう」と述べている。

その他にも、上海にあるAI食堂、清華大学の開発した作詩AI「微微(ウェイウェイ)」、HIFIVE社の開発したシャオハイなどのAIロボットも近年、注目を集めている。そのようなAIを取り巻く社会情勢の中、上述したDreamwriterを利用した新聞記事に関し、著作権侵害事件が中国で発生し、裁判所が、AI生成物の著作物性及び権利帰属に関し、正面から判断する事案がなされた。テンセントDreamwriter事件である。以下、事案の詳細を解説する。

Ⅲ テンセント Dreamwriter 事件⁽⁶⁾

1 事実の概要

この事件の原告は騰訊計算機系統有限公司(以下、原告という)であり、被告は上海盈訊科技有限公司(以下、被告という)である。

原告の関連会社である騰訊科技(北京)有限公司(以下、権利者という)はデータとアルゴリズムに基づく文章作成支援システムであるコンピュータ・ソフトウェア「Dreamwriter」を独自開発し、2015年に「Dreamwriter」のプログラムを完成し、2019年には「Dreamwriter」のプログラムに関して《著作権登録証明書》を取得した。原告は、権利者から非専用的な使用許諾を受けて、Dreamwriterの使用権を有している。2018年8月20日、Dreamwriterは経済に関するニュースを収集し、開発者の学習プロセスに従い、およそ2分後、経済指標に関する「午後の論評：上海総合指数は2671.93ポイントで0.11%の小幅上昇、通信事業、石油採掘等のセクターが上昇を牽引」という文章を生成し、原告証券のWebページ上に掲載した。この文章が掲載されたWebページには「本文は、テンセントのロボット「Dreamwriter」により自動で執筆されたものである」と記載された。

当日、被告は、原告の許可を得ずに当該文章をコピーし、自社の「オンラインローンの家」というWebページで当該文章をそのまま掲載し、文末には、原告と同様に「この記事はテンセントロボット Dreamwriter が自律的に執筆したものである」と、説明していた。

その後、原告は被告人の行為が著作権侵害になると主張し、深圳市南山区人民法院に訴訟を提起した。口頭弁論において、被告人は原告が述べた事実を認めたが、原告適格、即ち、AI生成物の著作性及び権利帰属に対し、争った。

従って、この事件の主な争点は、(1)AI生成物は著作物として認められるか、(2)著作物として認定できる場合、その権利は誰に帰属するかである。

2 裁判所の判断

(1)著作物性について

中国著作権法2条(旧法)は、「この法律にいう「著作物」とは、文学、芸術、科学の分野における知的成果で、独創性があり、何らかの有形の形態で複製することができるもの」と規定している。従って、当該文章が著作物に該当するか否かについて、文章の独創性の

有無を判断する必要がある。

裁判所は、文章の独創性の有無を判断する際に、二つのステップを踏まえて判断を下した。第1ステップは、文章が独自に創作されたもので、その外面的表現形式において、既存の作品とある程度の差異を有しているか、或いは最低限の独創性を備えているか否かである。裁判所は「本件の係争文章は、原告の管理する創作チームがDreamwriterを用いて生成されたものである。その外面的表現形式は、文字作品としての形式要件を満たし、その内容は、当日午前中の株式市場の情報、データの選択、分析、判断を反映しており、文章構成は合理的で、ロジックも明確であるため、一定の独創性があると認められる。」と判断した。

第2ステップでは、文章の生成過程から原作者の独自の選択、判断及び技術などが反映されているか否かを分析する。その際、著作権法3条(旧法)の規定に基づき、具体的に創作行為に属するか否かを認定するにあたり、この行為が知的活動に属するか、及び、この行為と作品の特定の表現形式との間に直接的な繋がりがあるか否かを考慮しなければならないとしている。

生成過程を見ると、係争文書の生成は、主にデータサービス、触発と執筆、AIによる校正及びAIによる文章発表の4段階で構成されている。そのうち、データタイプの入力とデータフォーマットの処理、触発条件の設定、文章構造のテンプレートの選択とコーパスの設定、AIによる校正アルゴリズムモデルの学習などは、全て原告の管理する創作チームが選択し、調整したものである。係争文章の創作過程と通常の文字作品の創作過程との違いは、原告の管理する創作チームが係争文章の生成において行った関連の選択及び調整と、係争文章の実際の作成との間に、一定の時間差が存在することにある。裁判所は、係争文章の同時性の乏しいこの特徴は、技術的アプローチ又は原告の使用するツール自体が備えている特性によりもたらされたものであり、原告の管理する創作チームの行った上述の選択及び調整は、著作権法に定められる創作に関する要件を満たしているため、係争文章の創作過程に含まれるべきであるとの見解を示した。

原告の管理する創作チームがデータの入力、触発条件の設定、テンプレートとコーパススタイルに対して行った取捨選択と調整は、係争文章の特定の表現形式と直接繋がりがある知的活動に属している。

生成過程全体からみると、Dreamwriterが本件記事

(6) 案件番号:(2019)粵0305民初14010号

を自動生成した2分間の時間を創作過程とみなすならば、確かに人間の関与はなく、コンピュータ・プログラムが確立したルール、アルゴリズム、テンプレートを実行した結果にすぎないが、Dreamwriterは、何の理由もなく又は自分の意識で自律的に動作するわけではない。その自律的な動作は、原告の選択を反映したものである。

もし、Dreamwriterがした自律的な行動を創作過程と見なすと、ある意味でコンピュータ・プログラムを創作の主体として扱うことになり、客観的事実とは一致していない。そのため、係争文章の生成過程から分析すると、この文章の表現形式は、原告の管理する創作チームの独自の調整と選択によって決定されたものであり、その表現形式は唯一でなく、一定の独創性を有するものである。

以上の理由で、裁判所は係争文章の特定の表現形式及び創作チームの行った独自の判断と選択並びにDreamwriterによって技術的に「生成」された創作過程はいずれも著作権法の文字作品の保護条件を満たす、つまり、著作権法2条第2項に定められる文字作品には独創性を有しなければならないとの要件に合致すると判断し、これに基づき、係争文章は、中国の著作権法が保護する客体に属すると認定した。

(2)権利帰属について

係争文章は、原告が率いる多チーム、多人数が分業して形成した全体知力創作で完成した作品であり、全体は原告が株式評価総説類の文章を發表することに対する需要と意図を体現し、原告が率いて創作した法人著作物である。従って、その権利は、Dreamwriterの権利者ではなく、権利者から非専用的な使用許諾を受けた原告である騰訊計算機系統有限公司に帰属すると判断した。

IV テンセント Dreamwriter 事件から見る中国における AI 生成物の著作権保護

テンセント Dreamwriter 事件は、地方の裁判例ではあるが、中国で初めて AI 生成物の著作物性を認定した事件である。この事件の前に、中国での AI に関する初の紛争である北京菲林法律事務所と北京百度网讯科技有限公司との間の著作権侵害紛争案件⁽⁷⁾では、係争対象の AI 生成物は一定の独創性を有すると認められるが、紛争時の著作権法では、著作物性を認定す

るためには、人間が創作し完成させることが求められていた。係争対象の AI 生成物は人間が創作したものではなかったため、独創性を有するとしても、著作権法上の著作物として認定できないとの判決があった。つまり、著作物は人間が創作したものでなければならぬことを理由として、AI 生成物の著作物性を否定するとの判断であった。

では、具体的にどのように AI 生成物を取り扱うことが適切であるかとの問題について、中国著作権法には、明確な規定が定められておらず、関連判例も少ない。以下は、中国における AI 生成物の著作物性及び権利帰属を中心に各学者の論点を述べながら、考察を試みる。

1 AI 学習用データの inputs は著作権侵害になるか

AI 生成物の著作物性及び権利帰属を検討する際には、学習用データの inputs は違法行為であるか否かについても考慮しなければならないところである。

上述の通り、AI が結果物を作るために、人間が input したデータに基づいて学習する過程が存在し、その大量のデータの中には他人の著作物を含んでいる可能性が高い。そこで他人の著作物の利用は、著作権者の許諾を得ずに著作物を複製することになるため、合理的な使用になるかあるいは権利侵害になるかが問題となる。

AI コンテンツの生成過程として、学習用プログラムは大量の学習用データを読み込む必要があり、データ inputs がなければ、プログラム創作もできなくなる。著作権法上、他人の著作物を合法的に利用する場合、以下の3つが考えられる。

(1)著作権者からの使用許諾

著作権者から使用許諾を得ることで一切の法上の問題は解決するが、AI の創作行為をうまく進行するためには、数多いデータを学習素材とする必要があり、それぞれの著作権者に使用許諾を取得するのは実質上困難であり、取引コストも高い。また、AI が創作したものが著作物として認めたら、権利帰属の分配も複雑となり、データ保持者全てに著作権を発生する恐れがある。

(2)中国版フェアユース(合理使用)

確かに、合理使用規定によって、ある程度の著作物は権利者の許可を得ずに、自由に利用することができ、学習データの inputs が合法的になりうる。しかしながら、

(7) 案件番号:(2018)京 0491 民初 239 号

伝統的な合理使用制度は自然人対象を中心に創設されたものである。そのため、人間学習とプログラム学習は両方とも創作を目的にデータ受けているが、プログラムは人ではないという理由から、AIに学習させることは適用除外といったことも指摘される。しかし、この指摘に対しては、AIに学習させること目的したことのみを理由として、合理使用の範囲から除外すべきといった指摘は、法の適用が、あまりにも厳格過ぎるのではないかと考える。

(3)法定許可使用

上記以外にも、法定許可使用制度を活用して、著作権者に一定の報酬を与えることを前提として、データ入力は著作権者の許可を持たせずに著作物の使用することができるとの考え方も存在している⁽⁸⁾。個々の著作権者と使用許諾の金銭交渉をしないで済むため、負荷を考えるといい方法であるとも思えるが、学習用データの量を考慮すると、一定額とはいえ、かなり高額な支払いが予想されてしまう。

三つの点の総合的に比較した場合、合理使用制度の適用が適切であると考えられる。その理由は、中国の新改正著作権法24条⁽⁹⁾は、権利制限の範囲に新たな制限を加え、法定の状況リストに一般条項を追加し、データ・マイニングに十分な制度的余地を残しているからである。

2 AI生成物の著作物性について

改定された著作権法3条により、「著作物」とは、文学、美術及び科学分野において、独創性を有し、かつ一定の形式で表現可能な知的成果であると規定されている。従って、AIが生成したコンテンツが著作権法上の著作物に該当するかどうかは、生成されたコンテンツが独創性を有しているかどうか、「知的成果」と認定することができるかどうかのポイントになる。

中国におけるAI生成物の著作物性について、肯定説と否定説と両立している。肯定説により、AI生成物は外面的形式において、最低限の独創性の要求を満たされれば、著作権法上の著作物と認められる。それに対し、否定説は、伝統的な著作権理念から、著作物の創作主体は自然人でなければならないとされ、自然人ではないAIによる生成物の著作物性は認定すべきで

はないというものである。また、AI生成物の生成過程から鑑みると、AI生成物はアルゴリズムやルール、テンプレートを適用した結果とみることができ、同質性が高く、創作の余地がなく、創作者の個性が反映されないため、著作物の独創性要件を満たさない⁽¹⁰⁾とする見解もある。

二つの学説を比較して、AI生成物の著作物性を判断するには、創作主体の資格、独創性の有無及び「知的成果」であるか否かを踏まえて総合的に判断すべきと考える。そこでこれらの3つの基準について、以下に考察を試みる。

(1)創作主体の資格

否定説では、議論になっているのは、AIが自然人・法人ではなく、著作権法上の主体資格を取得することはできないことである。

哲学的考え方として、著作権法上の作品は、作者の意志と人格を反映しており、哲学者であるヘーゲルも「知的、芸術などは内部的な精神物であり、作品が作者自身の精神を中心に創造したもので、本質的に作者の独創性を表現することができる」⁽¹¹⁾と指摘している。また、著作権法13条第3項の規定により、創作行為の基準については、自然人や自然人の集団、すなわち法人を含めて、著作者にはそれぞれの主観的特徴がある。一般に、著作者とは、創作能力を有し、創作活動を行い、創作的成果を生み出す自然人を指しているが、法律で特に規定されている場合には、「法人または非法人機関が主宰し、法人または非法人機関の意思を代表して創作され、かつ、法人または非法人機関が責任を負う著作物については、法人または非法人機関が著作者とみなされる。」とされている。

ディープ・ラーニングに基づく人工知能による自律学習・自律考え・自律的な成果物の輸出の過程は、ある意味で創造物であるように見えるが、著作権法の枠組みでは主体として認定することはできない。人工知能は自然人や法人の意思能力を持たず、人間のように見える「アルゴリズム創造」は機械学習の結果物であり、その知的なアルゴリズム行動は人間の理性的、感情的な意思行動とは異なる。人工知能は独立財産や独立責任能力を持たず、著作権紛争があったら、結局的に責

(8) 吳漢東《人工智能生成作品的著作權法之問》，《中外法學》2020年第3期，第658頁。

(9) 著作権法24条第1項「次の各号に掲げる場合には、著作権者の許諾を得ることなく、また、その著作権者に報酬を支払うことなく、著作物を使用することができる。ただし、著作者の氏名または名称、著作物の題号を明示しなければならない、また、その著作物の通常の利用を妨げてはならない、かつ、理に反して著作権者の適法の権益を害してはならない。

…
(十三) 法律、または行政規則が定めるその他の場合」

(10) 王遷《論人工智能生成的內容在著作權法中的定性》，《法律科學（西北政法大學學報）》2017年第5期，第150～151頁。

(11) ヘーゲル《法哲學原理》，范揚，張企泰訳，商務印書館1961年版，第70～82頁。

任を負う対象は人間になる。

そして、将来知的財産法の発展から考えると、もともと知的財産法制定の目的は、発明者・作者に権利を付与することにより、新たな技術や作品などを生み出し、産業の発達と文化の発展に寄与することである。

現在技術の急速な発展とともに、著作物の無断使用が容易になっており、著作権がなければ、創作者の権利と利益を保護することは難しく、誰でも関連する知的活動に投資しようとするであろう。従って、著作権を付与することによって知的活動に対する期待報酬を高め、創作活動に対する継続的なインセンティブを与え、著作物の拡散などの社会的なプラス効果を実現することが必要である⁽¹²⁾。人間の著作者に著作権を付与することは、著作者が本来持っている潜在能力を主観的に刺激し、より優れた作品を生み出すことができる。しかし、AIは短時間で大量な作品を生成することができ、全ての生成物に権利を付与すると、人間創作のインセンティブが低くなると考える。AIの作品生成能力を決めるのは、機械の主観的な心理状態ではなく、科学技術やインフラなどの客観的な条件であり、機械に道徳的・物質的なインセンティブを与えようとするのは現実的ではない。AIを著作権の対象にすることは、実質的なインセンティブ効果がなく、著作権法本来の意図とは逆になっている⁽¹³⁾。

以上の論述により、確かにAIが創作主体であると認定するのは困難である。しかしながら、AI技術が既に人間の日常生活に浸透していて、幅広い分野でAI技術が活用しており、AI生成物の著作物性を認定した判例も確実に存在している。従って、AIは論理的に考えれば創作主体ではないが、AI生成物の著作物性を認めるとの判断には問題はないと考える。今のAI生成物は人間による創作物より優れているものもあり、創作主体の原因で、全てのAI生成物の著作物性を否定するのは過酷と考える。

(2) 独創性の有無

著作権法で保護される著作物は、独創性が要求される。そのため、AIが生成した著作物の場合、著作権法で保護されるためには、著作権法上の独創性を有している必要がある。「独創性」は作品の基本的な要件の一つであるが、法律では、具体的な判断基準が明確的に規定されていない。

現在、AIが生成したコンテンツは独創性があるか否かを判断する際には、学界では主に二つの見解がある。一つは、主観的な基準に従い判断すべきというものである。人工知能は人間が事前に決められたルールに従ってコンテンツを生成するという過程には、AI自身が自律的な考えと創作行為がないため、同じデータを素材として、確立されたルールに基づいて生成されたコンテンツは同一または類似している可能性が高い。そのような生成物は個別の特徴を持たないため、独創性がないと考えられる。もう一つは、客観的な基準を適用して、独創性の有無を判断すべきというものである。生成物は誰が作られたのか、どのように作られたのか考慮せずに、最終生成物を直接見て、今までの作品と比べ、新たなところがあれば、独創性があると考えられる⁽¹⁴⁾。

また、前述したテンセント Dreamwriter 事件の判決文により、AI生成物の外面的形式と生成過程の両方とも考慮すべきであるという考え方もある。

私見として、AI生成物の独創性の有無を判断するには、以下の3要素を考慮すべきであると考ええる。

① AI生成物は外面的形式から見て、最低限の独創性の有無

著作物の独創性は、「その著作物が作者自身の創作であり、他の著作物から全くコピーされていないこと」を意味している⁽¹⁵⁾。人間作品とAI作品の独創性を判断する基準は同様とすべきであり、別途基準を設けるといった厳しい要件を課すまでもなく、独創性の条件を備えていると見なすべきである。AIがコンテンツを作成するには、学習プログラムが数多いデータを選択した上で、自ら分析し、その結果物は人間が予想できないものとなることが多い。このような生成物は思想または感情の表現ではないが、ある程度AIの「個性」が発揮していると考えられ、最低限の独創性が有していると認めるべきである。

② AI生成物の社会評価

独創性は抽象的な概念であり、ある人の成果が他の人の成果と同じ或いは類似の構成であれば、その単独性(著作)、初創性(発明)、区別性(商標)は成り立たない。例えば、発明が特許になるか否かの判断において、「当業者」の判断が重要な一要素である。そこでの当業者の判断は著作権法において、社会評価と同等である

(12) 楊利華《人工智能生成物著作権問題探究》，《現代法学》2021年7月第43卷第4期，第108頁。

(13) 李曉宇《人工智能生成物的可版權性與權利分配當議》，《電子知的財產》2018年第6期，第34頁。

(14) 周若璋《人工智能生成內容的著作權法保護探究》，《對外經貿》2021年第9期，第71頁。

(15) 世界知的財産組織《知的財産縦横談》，世界知的財産出版社1992版，第21頁。

と考えられる。AI生成物の独創性の認定に関しては、思想表現の外観上、「AI作品」と「人間作品」との差異を識別することは困難である。つまり、創作者の身分は著作物が保護される構成条件ではなく、著作権法が考慮すべきことは、まず、AI作品が他人の作品に比べて、実質的な相似がないこと、そして、その上で、一般公衆はAIが作成したものを著作権法上の作品としてみなすことである。作品を創作して、この作品の意義や伝えたいことは人間のみ感知できるので、AI生成物は社会的に作品と評価できれば、独創性を有していると認定すべきである。

③ AI生成物の生成過程における、人間人格の反映

AI生成物は機械学習により作成されたものなので、その成果物が人間作品のように直接的に思想と感情を示すのはできないので、生成過程では人間のような人格が反映できれば、独創性を認められるといえる。テンセント Dreamwriter 事件の判決より、AIは人間が制定したルールに基づいて、自律的な判断がなくでも、この創作過程に学習用データの選択は人間がしていることから独創性が認められた。言い換えれば、AI生成物の生成過程には人間参加があることによって、AI生成物はある程度、人間の人格を反映していることになる。

(3)「知的結果」であるか

AI自身が人間の生活がもっと便利になるために創造した知的成果であり、AIが成果物を作るには、人間の指示に従って人間の思想を模倣している。このような生成したものは知的成果の属性があると考えられる。また、AIは、人間が入力した記号が表す文化的な意味を理解することはできないが、これらの記号が創り出す規則である人間の思考論理に基づいてコンテンツ生成活動を行うことができ、その生成内容は人間の知的成果物と外観上ほとんど相違がなく、読み手に正しく理解されるため、知的成果物として認定できるはずである。

3 AI生成物の権利帰属について

(1) AI生成物の権利帰属は重要性

近時AIが非常に話題となっている原因はAIが短時間で大量なコンテンツを生成することができ、将来、人間に代わって知的生産を行うことが予想されるためである。AIに関しては様々な社会的な影響が論じられているが、ここで一番問題となるのはAI生成

物の権利帰属である。

AIが生成した著作物には豊かな市場経済的利益が含まれており、著作権制度を通じて適時かつ合理的に分配されなければならない。そうでなければ、利益の分配が明確ではないため、AI著作物の侵害と所有権をめぐる紛争が頻発することになる。紛争が多発すれば、著作物の利用・普及に高いリスクをもたらし、著作権市場秩序の安定に影響を与える。例えば、著作権の帰属が明確でないAI生成著作物は、新しいタイプの孤児著作物、無主著作物となり、著作者不明の著作物が大量に出現する可能性があり、著作権市場の標準的な運営に資さず、既存の著作権市場秩序に一定の影響を与える⁽¹⁶⁾。従って、AI生成著作物の著作権帰属を明確にしてその利益の分配ルールを決め、著作権市場の安定した運営と良好な品質を確保することが必要である。そのため、著作権市場の安定的な運営と健全な発展を図るため、AIで生成された著作物の著作権帰属を明確にし、利益配分のルールを決める必要がある。

また、AIによる作品制作の過程においては、AIのプログラム開発者、アルゴリズム育成者、端末操作者が、それぞれ程度の差こそあれ、創造的な知的労働をおこなっている。著作権を付与することにより、これらの権利者の知的労働に相応の報酬を与えることができるため、権利者のAIによる著作物をもっと生み出さそうという意欲を大きく高めることができる。同時に、著作権の付与は、関連主体のAI技術の改良・改善への潜在的な意欲をさらに刺激し、AIの創造能力の継続的な向上につながり、より質の高いAI生成作品の誕生を間接的に促進することになると考えられる。北京菲林法律事務所と北京百度網訊科技有限公司との間の著作権侵害紛争案件⁽¹⁷⁾において、中国の裁判所がAI生成著作物をパブリックドメインとすることに反対したのは、AI生成著作物の著作権を保護し、著作権の所有権を確認する見解を反映したものである。従って、関連する権利者の知的創造力を刺激し、より質の高い著作物の創作と普及を促進するためには、関係する主体の権利と利益が適切に保護されなければならない。

関係する権利者の知的創造力を刺激するとともに、人工知能の開発への投資の重要な役割にも留意する必要がある。急速な技術発展と大規模な経済の状況下で

(16) 易繼明《人工智能創作物是作品嗎?》，《法律科學(西北政法大學學報)》2017年第5期，第143頁。

(17) 案件番号:(2018)京0491民初239号

は、創造的活動、特にコンピュータ・プログラム開発のような大規模な活動を伴うものには、多額の投資が必要となっている。このような現実には、著作権の帰属に関する著作権法にも影響を及ぼし、著作者の保護から投資家の保護へと移行する傾向がある。人工知能開発も例外ではなく、人工知能開発への機関投資家や個人の投資を呼び込む。そして、それにより、より質の高い人工知能生成物の生産を促進するためには、投資家の利益を確実に保護することが重要となる。

なお、AIが生成した作品は、人間が生成した作品と比較して、効率的で品質も安定しており、人間が生成した作品との競争において優位に立つことができる。AIが人間の知能をシミュレートする技術が成熟するにつれて、AIが生成した作品に明確な著作権保護がない場合、著作権の帰属先が不明瞭となる。AI生成物の権利帰属が明確でないとすると、AI生成物に対する使用料の支払いが不要となることも考えられ、コスト面を考慮して、人間が生成した作品の使用を断念し、AI生成物を使用する傾向が強くなると思われる。膨大な数のAI生成著作物は、「悪貨が良貨を駆逐する」現象をもたらし、その結果、より人間的精神的価値の高い人間の創作した著作物が公共の利用範囲から排除され、最終的にはほとんどの人間の著作者が創作意欲を失い、あるいは市場から追い出されることになるだろう⁽¹⁸⁾。社会におけるあらゆる合理的な人間が、著作権がないためにAI生成著作物に関わる費用を負担しなくなってきたとき、その著作物は、「著作権のない著作物」になる。社会におけるすべての理性的な人間が、人工知能が生み出すものと比べて予想される損失を被ることを望まなくなり、作品を作ることを諦める選択をしたとき、人間の心からの真の表現は特に希薄になり、自分の精神世界や内的感情との外部化、感情の同一性や共感を求めることはほとんど不可能になるであろう。このような事態を防ぐために、AIが生成した作品は著作権法で保護されるべきであり、著作権の帰属に関する制度の設計や整備が早急に必要である。

このように、AI生成物の帰属はどのように定められるかは重要である一方、慎重な検討を要する課題でもある。

(2) 先行研究の考察

AIが生成したコンテンツの権利帰属について、種々の提案がなされている。例えば、「算術創造」の意

思表示、「機械工作」の生成メカニズム、実質的貢献の原則、利益衡量の理論など、様々な側面から客観的にある行為を行ったものに帰属させる考え方や、柔軟にケースバイケースで帰属主体が変わるという考え方である。さらに、もっとラディカルなものとして、AI自身が多量のもを創作していて、AIそのものに権利を与えるべきであるという考えがある。

そして、AI生成物が著作物として認定できるとする論者の多くは、作品を生成するには、AIと人間の両方ともに生成物への一定の関与度があり、そのため、人間も作品に貢献していると認められる。そこで、AI生成物の権利帰属は法人著作物制度を参考して、当該著作権はAIプログラムの所有者又はその利用者に帰属するとの考えである。

資金投資の観点から見ると、AI生成物は、投資家の「非創造的」なインプットによって生み出されるものであり、その利益は関連する法制度における保護の焦点となるべきである。広義の著作隣接権の対象には、アイデアの表現を有するが著作物を構成しないコンテンツが含まれている。従って、法律はAI生成物に一定の保護を与えるべきである。同時に、人間の著作物とAI生成物の法的保護の違いを反映させるべきである。すなわち、AI設計者であるいわゆるプログラマーの権利は、投資者の利益を保護するために存在する隣接権であるAI生成物の権利と区別されるべきである⁽¹⁹⁾。

しかし、一方で、以下に示す理由により、プログラマーも含め、AI生成物に関係がある者が共同著作者になるという考え方もある。これらはAIのレベル等を含めた状況に応じて柔軟に帰属を決めるべきと考える。

(3) AIレベルによって権利帰属を決めるのは可能であるか

上記の先行研究の考え方について、どちらも一定の説得力があるが、今後の技術の発展により、将来、超人工知能段階に到達する可能性があり、AIが人間に代わって知的生産を行うとすると、AI生成物の権利帰属についても様々な状況を考慮しなければならない。従って、AIレベルの異なる人工知能すべてに同様な権利帰属規定を適用するのは適切ではないと考える。そこで、人工知能のレベルによって権利帰属を決めるという考え方の可否について、以下に私見を述べる。

(18) 孫山《人工知能生成内容の著作権法規制——基于对核心概念分析的証成》、《浙江学刊》2018年第2期、第119頁。

(19) 許明月、譚玲《論人工知能創作物的隣接權保護——理論証成与權利安排》、《比較法研究》2018年第6期、第42～54頁。

レベル	権利帰属の可能性
弱人工知能	<ul style="list-style-type: none"> ・プログラマー ・プロジェクト創案者(企業)―法人 ・プログラム利用者 } 共同著作
強人工知能	<ul style="list-style-type: none"> ・プログラマー ・プログラム利用者
超人工知能	<ul style="list-style-type: none"> ・ビッグデータ保持者 ・プロジェクト創案者(企業)―法人

(表2)

前述のごとく、弱人工知能の段階では、パズルや明確なルールがあるゲームなど、人間が設定したルートに従い、特定の問題に対して解を提示することができるが、AI自身が人間と同じように自律的な思考や判断することができない。従って、私見として、このレベルのAIが生成した結果物の権利はAIプログラマー及びプログラム利用者、またはこのAIのプログラムを作るために、資金調達や技術などを提供する企業の共同著作とすべきであると考えられる。AIプログラマー単独での権利帰属は上述のごとく否定すべきと考えるがAIプログラムが無ければ、AI生成物も存在しえないことを考えると、AI生成物に対し、何らかの権利付与も考えるべきである。また、プログラム利用者についても、莫大な情報から取捨選択した情報のみを抽出していることから、AI生成物に対し、何らかの権利付与も考えるべきであろう。さらに、職務著作と同様に、上述する企業にも権利付与は必要であろう。この様の考えから、上述の様な私見を導いた。

一方、強人工知能と超人工知能による生成物は、弱人工知能の生成物と同列では考えられない。前述のごとく、強人工知能と超人工知能の段階では、AIが機械学習やディープ・ラーニングを通じて、自律的な学習ことができ、人間に代わりに創作活動を行うと言われている。そこで、弱人工知能に比較して、AIそのものに権利を与える、AIが創作に関与していてもそのAIを使用しているユーザーに与えるべきである、また関係者が共同著作家になるという考え方も浮上するが、AIが権利主体となると、AIの暴走により、AI生成物が、他人の権利を侵害してしまう場合の罰則の適用や、AIの所有する権利が他人から侵害された場合の救済が受けられないといった問題もあり、適当ではない。

そこで、まず、権利帰属の可能性があるものとして、

表2 下段に示した。私見として、強人工知能と超人工知能の段階におけるAI生成物の権利帰属について、権利帰属先として好ましい権利者は誰であるのか、以下に検討する。

①プログラマー

人工知能はその作成にアルゴリズムに大きく依存しており、人工知能によってアルゴリズムのモデルが異なる。アルゴリズムはAI作品の選択と配置を反映する中心的な要素であり、プログラマーはAI作品にオリジナリティを与えることが考えられる。従って、プログラマーを著作者として認定すべきであるとの考えである。一方、プログラマーはプログラムの著作権を取得すると同時に、AI生成物の著作権も付与することができれば、開発者は二重の報酬を得ることになるという考え方もある⁽²⁰⁾。このような意見に対し、私見として、第一に、著作権の権利分配の核心は独創性の寄与であり、二重報酬はプログラム設計者の著作者性を否定するのに十分ではない、第二に、AIのプログラムとAI著作物は異なる対象であり、異なる対象に対して異なる権利を享受することは分配的正義の要件に違反しない、さらには、AIのソフトウェア著作権とAI著作物の著作権は共に保護する必要があり、その範囲は限定されていない。両者の範囲や内容は同じではなく、前者はプログラムそのものを対象としており、比較的基本的なサブプログラムが多く、異なるAI製品によって異なるシーンで同時に使用される可能性があるため、AIプログラムの著作権を保護する必要がある⁽²¹⁾。また、AI作品は、データを組み合わせる異なる演算能力を示すアルゴリズムの結果であり、データは、アルゴリズム選択の配置の下で新たな市場価値を有する新しいオブジェクトを形成している。データは、アルゴリズムの選択の配置の下で、新たな市場価値を有する新たな対象を形成しており、これも保護が必要である。

この考えでは、確かにAIそのものを作成するプログラマーはできるだけ完全に自律し、人の手を介在しなくとも良質な作品を生成するAIを創作しているため、AIの発展は進む可能性がある。しかしながら、AIを使って、大量な作品を生成することができ、生成したものの著作権は全てプログラマーに帰属すると、ユーザーが著作権侵害を生じないように使用の回避を注意しなければならなくなり、むしろ、AIの発展阻

(20) 党璽, 王麗群《人工智能生成物的著作權歸屬研究》,《浙江理工大學學報(社會科學版)》2021年第46期,第713~720頁。

(21) 張婷, 高海玲《人工智能生成物的著作權法規制探究》,《廣東技術師範大學學報》2022年第4期,第92頁。

害を惹起しかねない。特に強人工知能と超人工知能の場合、完全自律型に近いAIほどユーザーにとって権利確保が困難になり、将来AIの発展がどうなるか判断できないが、少なくともAIの発展方向に対して法律も改正する可能性が高いことを考えると単独でプログラマーに権利を付与するのは適当とはいえないのではないかと考える。

②プログラム利用者

人工知能は、段階によって使う人が異なる可能性がある。ここでいうプログラム利用者(以下、単にユーザーと称す)とは、弱人工知能段階のような特定のAI作品に対して、AI使用者はAIを使って特定の作品を生成する部分のことである。一方、強人工知能と超人工知能の段階では、ユーザーが存在しない場合もあるが、本稿ではそれを割愛し、ユーザーが存在する場合について検討する。

Burrow-Giles Lithographic Co. 対 Sarony 事件⁽²²⁾では、アメリカの裁判所は、当該写真には撮影者のアイデア、レイアウト、シーンの選択などの独創性が含まれているとして、カメラの製造者ではなく、カメラを使って写真を撮影した者がその写真の著作権を有すると判断した。AIが生成した著作物の著作権がユーザーに帰属する場合にも、同様の状況が発生する。ユーザーは、AIプログラムを起動し、適切なパラメータを入力しなければ、AIがオリジナル作品を制作することはできなかつたと主張することができる。また、開発者は、同じように、AIの基本的なアルゴリズムの入力、事前設計、改良がなければ、AIは作品を作ることができなかつたと主張する。しかし、包丁の使用者がその包丁で人を殺したからといって、包丁の製造者が責任を負うことはないように、権利が開発者に帰するとの主張はいささか無理があるように思われる⁽²³⁾。

そして、AIが生成した製品の権利がユーザーに帰属しない場合、ユーザーは金銭的な見返りがなければ、ユーザーはAIを使って新たな創作する意欲が低下になり、AI製品を使用しないようになる傾向がある。例えば、アップル社の携帯電話ユーザーがSiriの音声応答機能を使って面白くて斬新な動画を撮影し、それが多くの注目を集め、クリックされたとしても、アップル社のユーザーはSiriの音声応答機能を使って作成した動画に対して権利を有しているとはみなさ

れない。そうすると、製品が使われなくなったら、どうやって技術の進歩を語ればいいのかであろうか。これは、著作物の創作と普及を奨励し、経済の発展と科学の進歩を促すという著作権法の精神に大きく反するものである。

繰り返しになるが、AIによる作品制作におけるユーザーの知的作業は、作品の主体性と創造性の両面において、ユーザーの思想または個性を反映するものである。従って、ユーザーへの著作権の付与は、ほぼ正当化されると考えられる。

ユーザーは、AIに特定の作品を生成する指示を与えるだけではなく、生成のための具体的なラベルや条件を設定する人物でもあるのである。ユーザーが著作者となり得るかどうかは、ユーザーの上記行為が最終的な著作物の創作に影響を及ぼす可能性があるかどうかによって決まるが、これは、AI製品の具体的技術、行為者が創作のために行った具体的な行為、行為者が著作者であることの立証責任などによって個別に判断される必要がある。まず、ユーザーに対する単なる指示行為には独創性がなく、他の条件がすべて同じであれば、そのような指示をする者は著作物の内容に影響を与えないので、単なる指示行為をもって著作物の創作に参加したとは言えないと考えられる。次に、著作物の創作に関わるラベルや条件を設定する行為については、ユーザーがどのようにラベルや条件を設定し、その設定が著作物の創作にどのような影響を与えたかを証明する必要がある。同じAIの異なるユーザーが同時に同じ作品の作者になることがよくあるため、タグや条件の選択にユーザーのオリジナリティが反映されている場合のみ、著作権を付与することができるようにしている。同じAIを同じユーザーが同時に使って著作者になることが横行しないように、タグや条件の選択にユーザーのオリジナリティが反映されている場合にのみ著作者性を付与し、単なるアイデアやオリジナリティのない表現といえるようなタグや条件を設定するだけのユーザーは著作物の作成に参加したとはみなされないようにすべきである。

従って、弱人工知能段階では、ユーザーの思想や個人的な介入が多いため、上記したように、私見では反対ではあるが、テンセントの事件での判旨のように、ユーザーに権利帰属を認めるといった考えかも方策とありえるであろう。しかしながら、強人工知能や超人

(22) *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53 (1884)

(23) 何美婕《白話高級弱人工知能生成作品の著作権帰属》、《互連網天地》2021年5月、第25頁。

工知能の場合には、ユーザーの思想や個性的な介入が著しく弱くなり、機械学習やディープ・ラーニングに通じて人間のような活動を行うため、弱人工知能段階とは異なり、強人工知能や超人工知能段階では、ユーザーは単なる参加者である可能性も高いと判断され、従って、単独でユーザーに著作権を付与するのは妥当性に欠けるであろう。

③ビッグデータ保持者

特に強人工知能または超人工知能の場合、ビッグデータ保持者は、データという技術的行為を現場のAIに直接伝える人ではなく、データを選定し、AIの利用を可能とさせる人物である。人間の知識とは異なり、AI自身はユーザーから与えられる知識ベースに依存しており、データが違えば異なる成果物を生み出すことができる。そのため、データの選択は、結果的には、その主観的な理由に関わらず、ビッグデータ保持者の選択と手配が反映されるものであり、創作素材としてのデータが著作物の最終的な表現に大きな影響を与えることから、「創作への参加」以上のものと認識すべきである。

例えば、ワンピースという漫画の1話から1070話まで、すべてAIに読ませ、最終話を作成した場合、その最終話は、ビッグデータを有するワンピースの原作者である尾田栄一郎氏となるという考え方である。このような関与度が高い場合には、ビッグデータ保持者はただの参加者ではなく、ビッグデータがなければ、最終的な作品もなし、直接的な因果関係があるため、強人工知能や超人工知能段階で考えると、作品の権利帰属者になる可能性が極めて高い。かつ、その主体性をもつ高レベル人工知能である、強人工知能や超人工知能に対して、存在が希薄であるプログラマー及びユーザー自体の存在がない状態においては、ビッグデータが作品誕生の不可欠な要素となることから、ビッグデータ保持者は有力な権利帰属者と考える。

④プロジェクト創案者

AIを作成するプロジェクト創案者とは、AIの研究開発に資金や技術支援を提供する自然人、法人、非法人を指す。一般的には、出資しているに過ぎず、著作物の創作に関与していないため、著作者になることができない。しかし、投資家は法律の規定または契約上の合意に基づいて著作権者となることができる。ハイテク製品の特徴は、研究開発費と投資リスクが高いこと、人工知能の開発敷居が高く、一般のプログラマーが自力で独立して完成させることは難しいため、AIプロジェクト創案者が参入することが当たり前になっ

ている。投資家は投資リターンの追求を基本に、AIやその製品の著作権者になることが強く求められている。また、投資家が著作権を享受することで、権利確立のためのコスト削減、取引プロセスの簡素化、著作物の流通の円滑化にもつながる。

現状では、AIで生成された著作物の権利帰属を現行法に基づいて判断するのは最もシンプルで効果的かつ実現可能な方法と思われる。中国の著作権法18条は、自然人が法人又は非法人組織にかかる業務上の任務を遂行するために創作した著作物は職務著作物であると規定している。同条は、「次に掲げる形態のいずれかの職務著作物について、著作者は氏名表示権を享有する。著作権にかかるその他の権利は、法人又は非法人組織が享有する。法人又は非法人組織は著作者に奨励を与えることができる。(a)主として法人又は非法人組織の物質上の技術的条件を利用して創作し、かつ、法人又は非法人組織が責任を負う建築・工事設計図、製品設計図、地図、見取り図、コンピュータソフトウェア等の職務著作物；(b)新聞社、雑誌社、通信社、ラジオ局、テレビ局のスタッフが創作した職務著作物；(c)法人又は非法人組織が著作権を享有することを、法律・行政法規が規定した、又は契約で取り決めた職務著作物。」と規定している。

従って、AIが生成した著作物の権利は、AIプログラムを作るために、資金投資及び創案した企業に帰属するとの考えは可能であり、AI生成した作品を職務著作物として、AIのレベルにかかわらず、単独で法人に帰属すべきと考える。しかしながら、一般的には、AIプロジェクト創案者は、強人工知能や超人工知能のプログラム作成をプログラマーに依頼し、ビッグデータ保持者に著作物の利用許諾を得、プログラム利用者により、AI生成物が創作されることになる。前述のごとく、プロジェクト創案者である法人にのみに、AI生成物の権利帰属を認めるという考えも否定できない上、上述したようにビッグデータ所有者も権利帰属者とすべき強い根拠もある。そこで、強人工知能や超人工知能段階におけるAI生成物の権利帰属は、ビッグデータ所有者をプロジェクト創案者に属することとし、一個体として権利帰属を認める、またはプロジェクト創案者とビッグデータ所有者を共同著作権者とすべきと考える。このような考え方も、権利の帰属問題を解決するため、一つ有効な方法であろう。

この様に、上記詳細に検討したが、AIのレベルによって権利帰属を決めるのは、十分可能であると考えられる。プログラマーを権利帰属から除外した理由は上述

の通りであるが、プログラマーなしでは、AI生成物は創作できないし、新しいAIプログラムを創作するインセンティブが喪失してしまう可能性はある。そこで、プログラマーもAIプロジェクト創案者の参加者として考慮する、または共同著作者とするというのも一案である。また、強人工知能または超人工知能の場合、ビッグデータの応用はほぼ不可避であるため、ビッグデータ保持者が単独の権利帰属者であるということも十分考える。プロジェクト創案者及び関係者をプロジェクト創案者に含め、権利帰属者とすれば、とする場合には、責任の帰属問題を単純化できるうえ、AI暴走時の責任の所在も明確になるため、もっとも適した考えではないかと考える。

また、近時の学説について、人工知能と知的創造の関係によれば、最終的に生成されるコンテンツ、すなわち知的成果に対するAIの貢献度がいくら高いと評価されたとしても、前述のごとく、AIが権利主体とすることは適切ではなく、私見としては、やはり、強人工知能または超人工知能レベルでは、「プロジェクト創案者」または、「関係者を含めたプロジェクト創案者」を権利主体と考えるのが妥当であると考え。さらに、述べる、[「アルゴリズムによる創造」]は操作者の創造的な意志を反映していることから、前述のごとく、AIプログラマー・AI利用者・ビッグデータ保持者などの関係者は共同で行う共同作業であるとみなすことができるため、やはり、権利帰属は、特に、「関係者を含めたプロジェクト創案者」とし、関係者を共同著作者とすべきと考える。

4 おわりに

人工知能技術の発達により、テンセントDreamwriterのようなニュースロボットが自律的にニュース記事を作成し、シャオアイスが詩集を出版することができるになり、著作権法は必然的にAI時代に突入し始めた。新たに改正された中国著作権法では、フェアユースの法的状況リストに一般条項を追加することで、テキストデータマイニングをフェアユースの範囲に含めるための十分なスペースが確保されている。そして、AI生成物を著作物として認定された判例があって、AI生成物の著作物性は、コンテンツそのものを起点とし、外面的形式と生成過程からコンテンツの独創性の有無及び「知的成果」であるか否かによって総合的に判断すべきとされた。

また、AI自身は著作権主体になることは困難であり、権利行使、義務履行、責任負担の能力もないため、AI生成物の著作物性と認定しても、権利帰属が最も

注目すべき問題になる。AI生成物の権利帰属に関する判断は、著作権法における「著作権は著作者に帰属する」という一般原則を堅持し、より多くの創作労働を貢献した者が著作者となり、創作労働の貢献を区別することが難しい場合は、著作権法の立法目的を十分に考慮し、より権利と責任を行使する能力のある者に著作権を付与すべきであると考えられる。本文は権利帰属について、AIのレベルを考慮して、いくつかの権利帰属可能な方案を論じ、現段階で、上述の指針にのっとり、権利主体として最良と考える提案を行ったが、それでも、いくつかの問題点が依然として残っているため、今後の課題として、さらに研究を継続したいと考えている。

人工知能技術の発展趨勢はとどまるところを知らず、我々人類は、著作権法の歴史的軌跡に従い、新しい科学技術に対して開放的かつ寛容な態度をとり、技術がもたらす挑戦に冷静に対処すべきである。もともと著作権法は、文化の発展を目的に創設された法律であり、文化産業の発達に促進することができるように、新たな法改正及び判例の蓄積を期待する。

尚、本論文の執筆にあたり、ご指導いただいた三村淳一教授にお礼を申し上げます。

錠剤薬の意匠登録に関する考察

— 2007年4月1日から2020年3月31日までの期間に出願された登録意匠を対象として—

曾我 諒^(*)・加藤 浩^(**)

後発医薬品の開発に特許権が影響を与えていることは広く知られている。だが、錠剤薬の形状は意匠登録の対象となりうるため、先発医薬品が錠剤薬の場合、特許権だけでなく意匠権も後発医薬品に影響を与えうる。医薬品の中で錠剤薬が最も多く生産されているため、錠剤薬の意匠登録によって生じる影響は小さいとはいえない。また、意匠法が改正された結果、錠剤薬の意匠登録によって生じる影響が大きくなったと考えられる。したがって、意匠法の改正によって生じる錠剤薬の意匠登録への影響を考察する必要があるといえる。意匠法の改正によって生じる錠剤薬の意匠登録への影響を考察するためには、錠剤薬の意匠登録の実態を知る必要がある。だが、錠剤薬の意匠登録の実態に関する文献は見当たらない。そこで本稿では、2007年4月1日から2020年3月31日までの期間に出願された錠剤薬の登録意匠56件を対象とする分析および考察を行うこととした。

- I. はじめに
- II. 分析方法
 - 1. 分析対象の選定
 - (1) 錠剤薬の登録意匠の調査方法
 - (2) 分析対象の選定理由
 - 2. 分析の観点の選定
 - 3. 分析方法
 - (1) 関連意匠制度利用の観点
 - ① 関連意匠群の数を調査する理由
 - ② 出願日および本意匠の公表の発行日を調査する理由
 - (2) 部分意匠制度利用の観点
 - (3) 秘密意匠制度利用の観点
 - (4) 分割錠との関係の観点
 - (5) 色の観点
- III. 分析結果
 - 1. 関連意匠制度利用の観点から
 - (1) 本意匠に対する関連意匠の件数
 - (2) 後日出願による登録件数
 - (3) 同一または類似の形状で色の異なる意匠の件数
 - 2. 部分意匠制度利用の観点から
 - 3. 秘密意匠制度利用の観点から
 - 4. 分割錠との関係の観点から
 - 5. 色の観点から
- IV. 錠剤薬の登録意匠一般に関する考察
 - 1. 関連意匠制度の利用に関する考察
 - (1) 利用目的
 - (2) 後日出願による登録件数
 - 2. 部分意匠制度の利用に関する考察
 - 3. 秘密意匠制度の利用に関する考察
 - 4. 白色とは異なる色の付された錠剤薬の登録に関する考察
- V. 分割錠との関係を有する登録意匠に関する考察
 - 1. 錠剤薬全体における分割錠の占める割合
 - (1) 2000年前後の文献
 - (2) 2010年前後の文献
 - 2. 特別な意匠登録制度の利用
 - (1) 関連意匠制度の利用
 - (2) 部分意匠制度の利用
 - (3) 秘密意匠制度の利用
 - (4) 特別な意匠登録制度の併用
 - 3. 分割錠との関係を有する錠剤薬の意匠に関して意匠制度が積極的に利用される理由
- VI. おわりに

I. はじめに

現在我が国において、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用が推進されている。後発医薬品の明確な

(*) 日本大学大学院法学研究科私法学専攻博士後期課程

(**) 日本大学法学部教授

定義は見当たらないが、厚生労働省は「先発医薬品⁽¹⁾と同一の有効成分を同一量含み、同一経路から投与する製剤で、効能・効果、用法・用量が原則的に同一であり、先発医薬品と同等の臨床効果・作用が得られる医薬品」と定義している⁽²⁾。後発医薬品の研究開発に要する費用は先発医薬品よりも低い。先発医薬品1品目につき約300億円以上要するとされているのに対して、後発医薬品は約1億円程度とされている⁽³⁾。このため、後発医薬品の価格は先発医薬品よりも低く設定されている。日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会によると、後発医薬品の平均価格は先発医薬品の半額である⁽⁴⁾。そのため、後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善につながる⁽⁵⁾。したがって、後発医薬品の使用推進は今後も続くと考えられる。

後発医薬品の使用推進には、研究開発の推進が欠かせない。後発医薬品の研究開発には、先発医薬品に係る特許権(以下、「特許権」または「特許」と記す)が大きな影響を与えている⁽⁶⁾。医薬品関連特許には、物質特許、製法特許、用途特許、用法用量特許、製剤特許などの種類が存在する⁽⁷⁾。後発医薬品の開発時は、これらの医薬品関連特許を侵害しないようにしなければならない。したがって、後発医薬品に対して特許権が大きな影響を与えているといえる。

だが、後発医薬品に影響を与える知的財産権は特許権だけではない。意匠権が後発医薬品に影響を与える場合が存在する。2022年9月27日、持田製薬およびルンドベックは連名で、エスシタロプラムシュウ酸塩(レキサプロ[®]) (以下、「レキサプロ錠」と記す)に係る知的財産権が存続している旨の謹告を日刊薬業に掲載し、後発医薬品の製造を計画している製薬企業に対して警告を行った⁽⁸⁾。そのレキサプロ錠に係る知的財産権に意匠権(意匠登録第1574614号。以下、別途表記が無い場合「第○×号」は意匠登録第○×号を指す。また、別途表記が無い場合、意匠登録番号を願日降

順に記す。) (図1、図2、および図3)が含まれていた。

図1 第1574614号の正面図

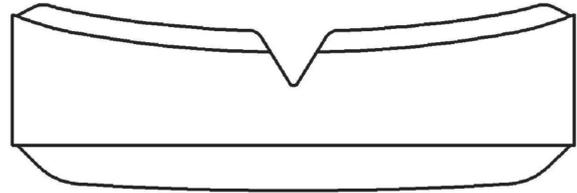


図2 第1574614号の平面図

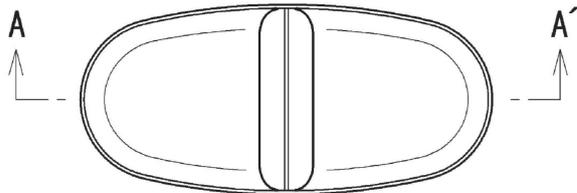
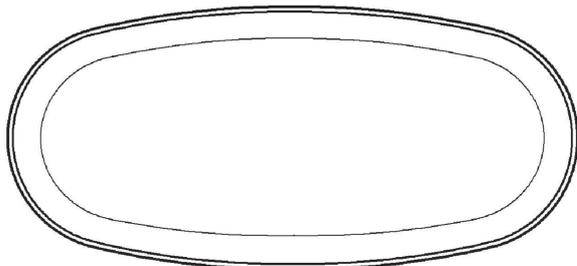


図3 第1574614号の底面図



これは、錠剤(以下、「錠剤」または「錠」と記す)の形状が意匠登録を受けられるために起きた事案である。したがって、先発医薬品が錠剤である場合、特許権だけでなく意匠権も後発医薬品に影響しうるといえる。

錠剤の意匠登録によって生じる影響は決して小さくないと考えられる。厚生労働省は毎年「薬事工業生産動態統計年報」を作成し、公表している。それには

(1) 新薬のことである。
 (2) 厚生労働省「ジェネリック医薬品への疑問に答えます -ジェネリック医薬品Q & A-」(厚生労働省, 第3版, 2015) (https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000078998_3.pdf), p.1(2022年12月26日参照)
 (3) 前掲注2, p.18
 (4) 日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会「かんじゃさんの薬箱 「ジェネリック医薬品」Q & A」(<http://www.generic.gr.jp/qa.html>) (2022年12月15日参照)
 (5) 前掲注2, p.1
 (6) 後発医薬品の定義に先発医薬品に係る特許権との関係を明記したものが存在する。薬剤学編集委員会「特集号「小児製剤」用語解説」薬剤学75巻1号(2015)p.54では、「ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の独占的販売期間(特許期間及び有効性・安全性を検証する再審査期間)が終了した後に発売される、先発医薬品と同じ有効成分で効能・効果、用法・用量が原則同一であり、先発医薬品に比べて低価格な医薬品である。」と記されている。
 (7) 日本ジェネリック製薬協会「ジェネリック医薬品と特許」(<https://www.jga.gr.jp/jgapedia/%20column/202203.html>) (2022年12月16日参照)
 (8) 日刊薬業「【謹告】エスシタロプラムシュウ酸塩(レキサプロ[®])に関する意匠権および特許権について」(<https://nk.jiho.jp/adtext/174612>) (2022年12月16日参照)

表1 医薬品剤形分類別生産金額(2011年～2020年)

(単位:百万円)

剤形分類	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
総数	6,987,367	6,976,712	6,894,014	6,589,762	6,820,413	6,623,860	6,721,317	6,907,722	9,489,305	9,264,066
散剤・顆粒剤等	375,861	385,762	389,397	371,010	382,505	386,409	366,201	356,305	350,743	362,211
錠剤	3,642,649	3,599,428	3,497,293	3,234,652	3,230,842	3,049,389	3,043,763	3,085,101	4,535,322	4,303,039
丸剤	14,824	13,126	14,248	14,618	14,952	15,390	15,456	13,800	17,904	14,183
カプセル剤	393,481	405,009	426,207	409,149	442,634	425,401	426,239	454,054	671,959	645,275
内用液剤	165,651	174,184	165,355	171,200	165,346	161,967	146,566	150,522	201,469	178,120
注射液剤	390,360	368,988	351,452	345,097	390,366	469,191	527,534	638,188	1,200,334	1,278,679
粉末注射剤	244,590	254,308	253,298	268,894	245,996	222,609	239,178	239,005	283,570	319,289
外用液剤	331,882	323,820	331,027	357,631	459,913	449,993	415,194	441,025	426,192	437,228
エアゾール剤	11,951	13,072	12,775	14,069	16,781	17,390	25,951	27,889	34,597	25,612
軟膏・クリーム剤	147,805	178,555	160,850	158,268	170,963	157,055	157,421	165,763	180,678	189,857
坐剤	16,314	21,455	18,793	13,541	12,577	12,453	12,178	9,664	13,210	13,657
硬膏剤・パップ剤・パスタ剤	220,599	213,533	214,196	210,838	219,583	216,591	223,245	204,357	221,327	198,052
その他	1,031,400	1,025,471	1,059,124	1,020,795	1,067,955	1,040,023	1,122,390	1,122,048	1,353,001	1,298,865

厚生労働省「薬事工業生産動態統計年報」(統計表)の「医薬品剤形分類別生産・輸入・出荷・在庫金額」をもとに筆者が作成した。

(注)2019年から薬事工業生産動態統計調査の調査方法が変更されている。

詳細は「薬事工業生産動態統計調査の調査方法の変更について(通知)」

(平成30年4月10日付け医政経発0410第1号厚生労働省医政局経済課長通知)に記載されている。

表2 医薬品剤形分類別生産品目数(2011年～2020年)

剤形分類	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
総数	30,138	25,980	26,691	27,057	26,684	27,092	26,791	26,666	32,870	33,649
散剤・顆粒剤等	4,445	4,020	3,913	3,796	3,716	3,806	3,659	3,589	4,485	4,452
錠剤	7,906	6,931	7,640	8,137	8,269	8,326	8,601	8,733	10,669	11,118
丸剤	404	381	356	328	291	303	292	305	386	384
カプセル剤	1,663	1,348	1,337	1,323	1,283	1,186	1,165	1,109	1,412	1,441
内用液剤	1,586	1,416	1,380	1,350	1,305	1,289	1,219	1,187	1,698	1,672
注射液剤	2,572	2,098	2,141	2,149	2,205	2,182	2,068	2,020	2,458	2,536
粉末注射剤	938	763	736	760	751	758	728	761	909	975
外用液剤	2,372	1,954	1,981	2,019	2,039	2,102	2,090	2,106	2,625	2,624
エアゾール剤	108	70	70	79	86	92	94	83	108	116
軟膏・クリーム剤	1,245	1,050	1,024	1,057	1,057	1,142	1,119	1,119	1,406	1,414
坐剤	295	219	203	213	215	217	192	193	257	260
硬膏剤・パップ剤・パスタ剤	717	622	682	677	703	817	809	808	939	1,011
その他	5,887	5,108	5,228	5,169	4,764	4,872	4,755	4,653	5,518	5,646

厚生労働省「薬事工業生産動態統計年報」(統計表)の「医薬品剤形分類別生産・輸入・出荷・在庫金額」をもとに筆者が作成した。

(注)2019年から薬事工業生産動態統計調査の調査方法が変更されている。

詳細は「薬事工業生産動態統計調査の調査方法の変更について(通知)」

(平成30年4月10日付け医政経発0410第1号厚生労働省医政局経済課長通知)に記載されている。

医薬品の生産金額や生産品目数の統計が掲載されている。それらの統計によると、2011年から2020年までの10年間に於いて、錠剤は最も生産金額が高い剤形⁽⁹⁾、かつ最も生産品目数が多い剤形であった。

表1に示したように、錠剤は生産金額の約5割を占めている。2011年から2013年までの3年間に於いて、半分以上を占めている。また、表2に示したように、

錠剤は生産品目数の約3割を占めている。したがって、錠剤は最も多く生産される剤形であるといえる。

また、意匠法の改正等によって意匠制度の利便性が高まっている。例えば、意匠権の存続期間は、2006年および2019年の2回の意匠法改正によって、「設定の登録の日から十五年」から「意匠登録出願の日から二十五年」へと延長された⁽¹⁰⁾。これは、特許権よりも

(9) 「剤型」とも記されるが、本稿では「剤形」と記す。日本薬学会「薬学用語辞典」(東京化学同人、2012)p.166では、「剤形」は「医薬品を治療の目的や投与経路に応じて適切な形に製した投与形態、すなわち医薬品の最終的な形」と記されている。

(10) 意匠法21条1項

意匠権の方が長く存続する可能性が高まったことを意味する。

以上より、錠剤薬の意匠登録によって生じる影響は小さいとはいえない。また、意匠法が改正された結果、錠剤薬の意匠登録によって生じる影響が大きくなったと考えられる。したがって、意匠法の改正によって生じる錠剤薬の意匠登録への影響を考察する必要があるといえる。

意匠法の改正によって生じる錠剤薬の意匠登録への影響を考察するためには、錠剤薬の意匠登録の実態を知る必要がある。意匠法には、関連意匠制度、部分意匠制度、秘密意匠制度等の特別な意匠登録制度(以下、「特別な意匠登録制度」と記す)が設けられている。意匠法の改正は、意匠権の存続期間だけでなく、特別な意匠登録制度に関しても行われている。だが、錠剤薬の意匠登録の実態に関する文献は見当たらない。

そこで本稿では、錠剤薬の意匠登録の実態を明らかにするために、錠剤薬の登録意匠の分析および考察を試みることにした。

II. 分析方法

1. 分析対象の選定

本稿では、2007年4月1日から2020年3月31日までの期間に出願された錠剤薬の登録意匠56件(表3)を対象として分析を行うことにした。

以下に、錠剤薬の登録意匠の調査方法、および分析対象の選定理由を記す。

(1) 錠剤薬の登録意匠の調査方法

本稿では、J-PlatPatを用いて錠剤薬の登録意匠を検索した⁽¹¹⁾。以下に検索手順を記す。

まず、J-PlatPat意匠検索において、「文献種別」を「国内公報(all)」のみとして、また、検索キーワードの欄に存在する「検索項目」を「意匠に係る物品/物品名/原語物品名」、「キーワード」を「錠剤」として、検索を実行した。すると、錠剤薬の意匠公報が検索結果として表示された。だが、錠剤用容器の意匠公報等も検索結果として表示された。

そこで、検索一覧オプションの欄に存在する「分類別」の項目を、「全て」から「J7-11⁽¹²⁾」へと切り替えた。すると、錠剤薬の意匠公報のみが表示された。

(2) 分析対象の選定理由

先述の検索手順によって、執筆時は錠剤薬の意匠公報101件を得ることができた。だが、本稿では分析対象を2007年4月1日から2020年3月31日までの期間に出願された錠剤薬の登録意匠56件に限定することにした。2006年改正の意匠法は、2007年4月1日から2020年3月31日までの期間に出願された意匠に適用される⁽¹³⁾。このため、本稿における分析対象は、2006年改正の意匠法の適用を受けて登録された錠剤

表3 分析対象の一覧(出願日降順)

	登録番号	出願日		登録番号	出願日		登録番号	出願日		登録番号	出願日
1	1654164	2019/9/17	16	1565073	2016/1/29	31	1420652	2010/12/15	46	1384620	2009/5/21
2	1653943	2019/9/17	17	1561851	2015/12/18	32	1420651	2010/12/15	47	1384619	2009/5/21
3	1694517	2019/4/16 (※)	18	1598957	2015/9/10	33	1420224	2010/12/15	48	1384178	2009/5/21
4	1694516	2019/4/16 (※)	19	1555313	2015/6/19	34	1420223	2010/12/15	49	1380005	2009/5/21
5	1694515	2019/4/16 (※)	20	1518451	2014/4/3	35	1420222	2010/12/15	50	1384542	2008/9/29
6	1694514	2019/4/16 (※)	21	1501723	2013/10/8	36	1417655	2010/6/22	51	1394170	2008/7/8
7	1694513	2019/4/16 (※)	22	1501722	2013/10/8	37	1417654	2010/6/22	52	1393877	2008/7/8
8	1632081	2018/4/10	23	1501573	2013/10/8	38	1417435	2010/6/22	53	1400661	2008/5/20
9	1631661	2018/4/10	24	1482347	2013/1/23	39	1406675	2010/5/14	54	1362913	2008/3/27
10	1624812	2018/4/10	25	1493681	2012/12/20	40	1407127	2010/3/1	55	1362500	2008/3/27
11	1616871	2017/5/2	26	1469189	2012/8/10	41	1407126	2010/3/1	56	1338193	2008/3/27
12	1616386	2017/5/2	27	1478441	2012/7/19	42	1497125	2010/3/1			
13	1616084	2017/5/2	28	1453820	2011/12/6	43	1385667	2009/10/8			(※)ハーグ協定による国際登録日
14	1574614	2016/9/23	29	1427469	2010/12/15	44	1450021	2009/6/9			
15	1586558	2016/7/21	30	1427085	2010/12/15	45	1384621	2009/5/21			

(11) J-PlatPat「FAQ(よくある質問と回答)」(<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c0500>) (2022年12月18日参照)によると、意匠登録第1号から最新の公報までがデータとして蓄積されている。だが、J-PlatPat「文献蓄積情報(意匠)」(<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/html/c2000/design.html>) (2022年12月28日参照)によると、検索可能な公報は2000年1月以降に発行されたものに限られている。本稿の分析対象となる登録意匠は、2007年4月1日から2020年3月31日までの期間に出願されたものである。そのため、J-PlatPatを用いて調査しても特に問題は生じない。

(12) 「医薬品」を表示する日本意匠分類である。

(13) 2020年4月1日以降の出願には、2019年改正の意匠法が適用される。

薬の意匠であるといえる。分析対象の選定理由は以下の3点である。

第一に、2007年3月31日以前に出願された錠剤薬の登録意匠に係る権利は既に失われている、または数年以内に失われる。今後これらの錠剤薬の登録意匠が後発医薬品に影響を与えようとは考えにくい。そこで、分析対象から除いた方が適切と判断した⁽¹⁴⁾。

第二に、2006年および2019年の意匠法改正は、ともに大幅な改正といえる。いずれにおいても、意匠権の存続期間および関連意匠の出願時期が変更されている。意匠法の大幅な改正によって、錠剤薬の意匠登録の傾向が変わることはありうる。そのため、2006年改正の意匠法の適用対象(2007年4月1日から2020年3月31日までの期間に出願された錠剤薬の登録意匠)、および2019年改正の意匠法の適用対象(2020年4月1日以降に出願された錠剤薬の登録意匠)を区別し、前者に絞って分析することが適切と判断した。

第三に、2020年4月1日以降に出願された錠剤薬の登録意匠が少ない。執筆時においては、第1694619号(2020年11月11日出願)、および第1680352号(2020年6月19日出願)のわずか2件しか存在していなかった。これらを分析したとしても、2020年4月1日以降に出願された錠剤薬の登録意匠の傾向を十分に探ることができないと判断した。そこで、2020年4月1日以降に出願された錠剤薬の登録意匠を本稿の分析対象から除くこととした。

2. 分析の観点の選定

本稿では、関連意匠制度の利用、部分意匠制度の利用、秘密意匠制度の利用、分割錠との関係、および色の5つの観点から分析を行うことにした。

関連意匠制度利用の観点、部分意匠制度利用の観点、および秘密意匠制度利用の観点から分析を行う理由は、それらの制度が特別な意匠登録制度として設けられて

いるためである。特別な意匠登録制度は、ニーズに応じた意匠出願を可能にするために設けられている。例えば、秘密意匠制度は、登録意匠の開示時期とその登録意匠を利用した新製品の公表時期を合わせることによって、模倣品の発生を抑制したい場合に利用できる⁽¹⁵⁾。錠剤薬の意匠出願についても特別な意匠登録制度が利用されていると考えられるが、その利用実態は明らかではない。そのため、特別な意匠登録制度の利用状況を調査することに意義が認められると考える。

分析対象に適用される2006年改正の意匠法には、特別な意匠登録制度として、関連意匠制度、部分意匠制度、秘密意匠制度、および組物の意匠制度が設けられていた。そのうち、組物の意匠制度は錠剤薬の意匠登録に利用できないため⁽¹⁶⁾、それ以外の3つの制度の利用の観点から分析を行うことにした。

分割錠との関係の観点から分析を行う理由は、分割錠⁽¹⁷⁾の形状が従来、意匠権で保護されていたという箱田の見解⁽¹⁸⁾から、分割錠の意匠登録が積極的に行われていると予想されるためである。

色の観点から分析を行う理由は、色付きの形状が意匠登録の対象に含まれる⁽¹⁹⁾ためである。関連意匠制度を利用すれば、同一または類似の形状で色の異なる意匠を登録することができる。そこで、色の観点を分析の観点として選定した。

3. 分析方法

以下に分析方法を観点ごとに記す。

(1) 関連意匠制度利用の観点

関連意匠に関する記載が意匠公報に存在した場合、関連意匠制度を利用した錠剤薬の意匠と判断した。そして、その件数だけでなく、関連意匠群の数、出願日および本意匠の公報の発行日を調査することにした。以下に、関連意匠群の数、出願日および本意匠の公報

(14) 2012年5月21日、協和発酵キリンはオロパタジン塩酸塩に係る特許権が存在している旨の謹告文を日刊業報に掲載し、後発医薬品の製造を計画している製薬企業に対して警告を行った(<https://nk.jiho.jp/adtext/p-1226568160693>) (2022年12月18日参照)。そのオロパタジン塩酸塩に係る特許権等に、錠剤薬の登録意匠である第1040188号(1997年7月10日出願)が含まれていた。したがって、2007年3月31日以前に出願された錠剤薬の登録意匠が後発医薬品の製造に影響した事例は存在するといえる。本稿では、2007年3月31日以前に出願された錠剤薬の登録意匠を分析対象から除くことにしたが、今後の研究対象としたい。

(15) 特許庁「2022年度知的財産権制度入門テキスト 第3節 意匠制度の概要」(https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2022_nyumon/1_2_3.pdf) p.74 (2022年12月28日参照)

(16) 経済産業省令で定めた組物に錠剤薬は含まれていない。特許庁「別表第二(出願日が令和2年3月31日までの出願に適用)」(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/ishou_kisoku_betuhyo/beppyoy2-20200331.pdf) (2022年12月28日参照)を参照。

(17) 割線と呼ばれる溝に沿って分割できる錠剤のことである。「割線錠」とも記される。

(18) 経済産業省近畿経済産業局「平成28年度「近畿知財塾(第6期)」合同会合」(https://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/02shiensaku/chizaijuku/28FY/4_1122.pdf) p.1 (2022年12月16日参照)

なお、ここでいう箱田は、箱田聖二氏のことである。

(19) 意匠法2条1項

の発行日を調査する理由を記す。

① 関連意匠群の数を調査する理由

関連意匠制度によって、本意匠およびその関連意匠からなる意匠群が構成される。関連意匠制度を利用した意匠を、本意匠をもとに区分けすることによって、本意匠に対する関連意匠の件数が明らかとなる。そこで、本意匠およびその関連意匠からなる意匠群を関連意匠群と定義し、その数を数えることにした。

② 出願日および本意匠の公報の発行日を調査する理由

本稿における分析対象は、2006年改正の意匠法の適用を受けて登録された錠剤薬の意匠である。2006年改正の意匠法10条1項によって、本意匠の公報発行の前日までの間に出願された関連意匠は、登録が認められていた⁽²⁰⁾。そこで、関連意匠の後日出願の有無を調査するために、出願日および本意匠の公報の発行日を調査することにした。

(2) 部分意匠制度利用の観点

「実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である」等の文言が意匠公報に存在した場合、部分意匠制度を利用した錠剤薬の登録意匠と判断した。そしてその件数、および部分意匠として登録を受けている部分を調査した。部分意匠として登録を受けている部分は、図面等を目視することによって判断した。

(3) 秘密意匠制度利用の観点

J-PlatPatは、出願の審査状況や権利の状況等の経過情報を照会する機能を有する。J-PlatPatの「経過情報照会」は、経過情報を「経過記録」、「出願情報」、「登録情報」等に分類して表示している。秘密意匠の期間は、「秘密の期間」という表記で「登録情報」に記されている。

そこで、J-PlatPatの「経過情報照会」の「登録情報」に「秘密の期間」が記されていた場合、秘密意匠制度を利用した錠剤薬の意匠と判断した。そして、その件数、および秘密意匠の期間の長さを調査した。

(4) 分割錠との関係の観点

本稿では、表面中央に存在する溝に関して対称な形状を有する錠剤を分割錠とみなした。そのうえで、図面等に分割錠が描かれている場合、登録を受ける部分によらず、分割錠との関係を有する意匠と判断し、その数を数えることにした。

上記の方法によって分析を行うと、本来分割錠でない錠剤を分割錠として分析する可能性が生じてしまう。だが、分割錠か否かの判断が難しいため、やむを得ないものとする。その理由を以下に記す。

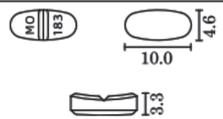
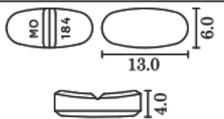
基本的に分割錠は、分割後も成分が均等に含まれるようにするために、表面中央に存在する溝に関して対称な形状から構成される。この表面中央に存在する溝を割線という。このことから、分割錠は割線に関して対称な形状から構成されるといえる。

だが、表面中央に存在する溝に関して対称な形状を有する錠剤であっても、それが分割錠であるとは限らない。何故なら、表面中央に存在する溝が割線であるとは限らないためである。

医療用医薬品添付文書(以下、「添付文書」と記す)の性状の項目には、割線に関する情報が記される⁽²¹⁾。レクサプロ錠の場合、「白色でだ円形の割線のあるフィルムコーティング錠」と記されている⁽²²⁾。(図4)

図4 レクサプロ錠の性状に関する添付文書の記載

3.2 製剤の性状

販売名	レクサプロ錠10mg	レクサプロ錠20mg
性状	白色でだ円形の割線のあるフィルムコーティング錠	
外形(mm)		
重量(mg)	約128	約255
識別コード	MO183	MO184

出典 医薬品医療機器総合機構「レクサプロ®錠10mg
レクサプロ®錠20mg添付文書」第4版(2022年
11月改訂)

一方、割線に関する情報が添付文書に記されていないにもかかわらず、一見して割線と認識可能な溝を有

(20) 特許庁「平成18年法律改正(平成18年法律第55号)解説書」(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h18/document/tokkyo_kaisei18_55/1-5.pdf) p.26(2022年12月23日参照)

(21) 田中秀和, 三上明子, 藤澤哲也, 若林進「錠剤の「割線模様」がもたらす影響と各種情報源における割線情報の取り扱いの現状」医薬品情報学19巻3号(2017)p.15

(22) 医薬品医療機器総合機構「レクサプロ®錠10mgレクサプロ®錠20mg添付文書」第4版(2022年11月改訂)
(https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/7900005_1179054F1022_2_18) (2022年12月24日参照)

する錠剤が存在する。ベニジピン塩酸塩錠(コニール[®]錠4, コニール[®]錠8) (以下, 「コニール錠」と記す)には, 割線と認識可能な溝が存在する。(図5)

図5 コニール錠の性状に関する添付文書の記載

3.2 製剤の性状

販売名	コニール錠2	コニール錠4	コニール錠8
直径(mm)	6.1	7.1	8.1
厚さ(mm)	3.1	3.3	3.8
重量(g)	0.08	0.13	0.20
表面			
裏面			
側面			
色調剤皮	黄色 フィルム コーティング錠	黄色 フィルム コーティング錠	黄色 フィルム コーティング錠
識別コード	KH208 (錠剤本体、 PTPシートに表示)	KH209 (錠剤本体、 PTPシートに表示)	KH210 (錠剤本体、 PTPシートに表示)

出典 医薬品医療機器総合機構「コニール[®]錠2 コニール[®]錠4 コニール[®]錠8 添付文書」(2021年4月改訂)

だが, 添付文書には割線に関する記載が存在しない⁽²³⁾。このため, コニール錠に存在する割線と認識可能な溝は, 割線ではない。

このように, 添付文書上割線とは記されていないものの, 一見して割線と認識可能な溝⁽²⁴⁾が存在するため, 表面中央に存在する溝に関して対称な形状を有する錠剤であっても, 分割錠であると断定できない。

錠剤薬の登録意匠に存在する溝が割線であるか否かは, 製薬企業からの情報によってでしか判断できない。意匠公報の【意匠に係る物品の説明】の欄に, 分割が可能である旨が記されていれば, 分割錠であると判断できる。だが, 錠剤は一般名称として普通に使用されており, 使用の目的, 使用状態等が明らかであるため, 【意匠に係る物品の説明】の欄への記載は不要と考えら

れる⁽²⁵⁾。そのため, 分割錠であっても, 意匠公報に分割が可能である旨が記載されずとは限らない⁽²⁶⁾。

意匠公報に分割が可能である旨の記載が存在しない場合であっても, 添付文書に割線である旨の記載が存在すれば, 分割錠であると判断できる。だが, 先述したように錠剤は最も生産品目数の多い剤形である。そのため, 登録意匠に対応する錠剤薬を特定することは難しい。

以上より, 分割錠か否かの判断は極めて難しいといえる。

上記の事情を踏まえて, 分割錠の基本的な形状, すなわち, 表面中央に存在する溝に関して対称な形状を有する錠剤を分割錠とみなすこととした。

(5) 色の観点

石崎らによると, 白や白に近い錠剤が圧倒的に多いという⁽²⁷⁾。このため, 白色とは異なる色が付された錠剤薬の登録意匠は少ないと予想される。

そこで, 本稿では白色とは異なる色が付されているか否かの判断のみを行うことにした。

ただし, 立体表面の形状を特定するために図面に濃淡が表されている場合, 白色とは異なる色が付されたとは扱わないこととした。

Ⅲ. 分析結果

すべての観点からの分析結果をまとめて表4に記す。

分析の結果, 分析対象(全56件)のうち45件, すなわち分析対象の約8割(約80%)が特別な意匠登録制度を利用していたことが判明した。また, そのうちの15件が特別な意匠登録制度を2つ併用していたことも判明した。

以下にそれぞれの観点からの分析結果を記す。

1. 関連意匠制度利用の観点から

分析対象(全56件)のうち, 関連意匠制度を利用し

(23) 医薬品医療機器総合機構「コニール[®]錠2 コニール[®]錠4 コニール[®]錠8 添付文書」(2021年4月改訂) (https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/230124_2171021F1024_1_22) (2022年12月25日参照)
(24) 前掲注21のp.16において, 田中らは「割線模様」と定義している。割線模様によって生じる医療行為への影響について, 前掲注21が詳しい。
(25) 特許庁「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」(平成31年4月改定) (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/zumen_guideline_kaitai/zumen_tebiki_h3104.pdf) p.6(2022年12月24日参照)
(26) レクサプロ錠の性状に関する添付文書の記載(図4)から, レクサプロ錠は分割錠であることがわかる。だが, その形状に係る意匠(第1574614号)の意匠公報には, 分割が可能である旨の記載が存在しない。
(27) 石崎真紀子, 前田初男, 岡本幾子「安全安心な Medikেশョ ンの支援を目的とした色覚異常疑似モデルにおける国内医療用錠剤の識別性を向上させる背景色の検証」YAKUGAKU ZASSHI 134 卷 10 号(2014)p.1081
なお, この石崎ら見解は, 石崎ら自身による研究によるものである。その研究については, 石崎真紀子, 前田初男, 岡本幾子「色彩の分布分析に基づく国内医療用錠剤の識別性が向上する背景色の探索」YAKUGAKU ZASSHI 132 卷 4 号(2012)p.507-p.515を参照。

表4 すべての観点からの分析結果

	登録番号	関連	部分	秘密	分割錠	色		登録番号	関連	部分	秘密	分割錠	色
1	1654164	○	○		○		31	1420652	○		○	○	
2	1653943	○	○		○		32	1420651	○		○	○	
3	1694517	○					33	1420224		○	○	○	
4	1694516	○					34	1420223			○	○	
5	1694515	○					35	1420222	○		○	○	
6	1694514	○					36	1417655	○	○		○	
7	1694513	○					37	1417654	○	○		○	
8	1632081	○					38	1417435	○	○		○	
9	1631661	○					39	1406675		○	○		
10	1624812		○				40	1407127	○				
11	1616871	○		○		○	41	1407126	○				
12	1616386	○		○		○	42	1497125	○				
13	1616084	○		○		○	43	1385667		○			
14	1574614			○	○		44	1450021				○	
15	1586558		○		○		45	1384621	○			○	
16	1565073			○		○	46	1384620	○			○	
17	1561851						47	1384619	○			○	
18	1598957						48	1384178	○			○	
19	1555313		○		○		49	1380005				○	
20	1518451						50	1384542	○				○
21	1501723	○			○		51	1394170		○		○	
22	1501722	○			○		52	1393877				○	
23	1501573	○			○		53	1400661			○		
24	1482347				○		54	1362913	○			○	
25	1493681						55	1362500	○			○	
26	1469189						56	1338193				○	
27	1478441												
28	1453820		○										
29	1427469	○		○	○								
30	1427085	○		○	○								

表5 関連意匠制度を利用した錠剤薬の登録意匠の一覧(本意匠の出願日降順)

登録番号	区分	出願日	備考	登録番号	区分	出願日	備考	
第1653943号を本意匠とする関連意匠群				第1420222号を本意匠とする関連意匠群				
1	1654164	2019/9/17	部分意匠 分割錠	18	1420652	2010/12/15	秘密意匠 ・ 分割錠	
2	1653943			本	19			1420651
第1694513号を本意匠とする関連意匠群				20	1420222			本
3	1694517	2019/4/16 (国際登録日)	ハーグ協定	第1417435号を本意匠とする関連意匠群				
4	1694516			21	1417655	2010/6/22	部分意匠 ・ 分割錠	
5	1694515			22	1417654			
6	1694514			23	1417435			本
7	1694513	本	第1384178号を本意匠とする関連意匠群					
第1631661号を本意匠とする関連意匠群				24	1384621	2009/5/21	分割錠	
8	1632081	2018/4/10		25	1384620			
9	1631661			本	26			1384619
第1616084号を本意匠とする関連意匠群				27	1384178			本
10	1616871	2017/5/2	秘密意匠 ・ 色付き	第1384542号を本意匠とする関連意匠群				
11	1616386			28	1407127	2010/3/1	本意匠のみ色付き	
12	1616084			本	29			1407126
第1501573号を本意匠とする関連意匠群				30	1407125			
13	1501723	2013/10/8	分割錠	31	1384542	本	2008/9/29	
14	1501722			第1362500号を本意匠とする関連意匠群				
15	1501573			本	32	1362913	2008/3/27	分割錠
第1427085号を本意匠とする関連意匠群				33	1362500	本		
16	1427469	2010/12/15	秘密意匠 分割錠					
17	1427085			本				

た錠剤の登録意匠は33件であった。つまり、分析対象の約6割(約59%)が関連意匠制度を利用して登録されたものであった。

関連意匠制度を利用した錠剤の登録意匠を、本意匠をもとに分類すると表5のようになる。

以下に、本意匠に対する関連意匠の件数、後日出願による登録件数、および同一または類似の形状で色の異なる意匠の件数をそれぞれ記す。

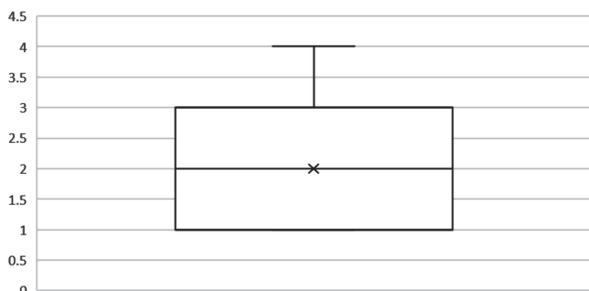
(1) 本意匠に対する関連意匠の件数

本意匠に対する関連意匠の件数の一覧を作成すると表6のようになる。また、表6をもとに箱ひげ図を作成すると図6のようになる。

表6 本意匠に対する関連意匠の件数の一覧

	本意匠の登録番号	関連意匠の件数
1	1653943	1
2	1694513	4
3	1631661	1
4	1616084	2
5	1501573	2
6	1427085	1
7	1420222	2
8	1417435	2
9	1384178	3
10	1384542	3
11	1362500	1

図6 本意匠に対する関連意匠の件数



本意匠が11件、関連意匠が22件であるから、本意匠に対する関連意匠の平均件数は2.0件である。だが、表6および図6より、関連意匠の件数が1、2件である本意匠が半分以上を占め、関連意匠の件数が3件以上である本意匠は少ないと読み取れる。

したがって、関連意匠制度を利用して錠剤の形状

を保護する場合、関連意匠として1、2件登録する傾向が強いといえる。

(2) 後日出願による登録件数

関連意匠制度を利用した錠剤の意匠(全33件)のうち、後日出願によって登録されたものは、第1407127号、第1407126号、第14071253号の3件のみであった。これらはいずれも第1384542号(出願日2008年9月29日、公報発行日2010年4月5日)の関連意匠として、2010年3月1日に出願されたものである。またこれらは、第1384542号の関連意匠のすべてでもある。

したがって、関連意匠制度を利用して錠剤の形状を保護する場合、本意匠との同日出願を行う傾向が強く、後日出願はあまり行われていないといえる。

(3) 同一または類似の形状で色の異なる意匠の件数

先述の通り、関連意匠制度を利用すれば、同一または類似の形状で色の異なる意匠を登録できる。そこで、白色とは異なる色が付された意匠を含む2つの関連意匠群(第1616084号を本意匠とする関連意匠群、および第1384542号を本意匠とする関連意匠群)において、同一または類似の形状で色の異なる意匠が存在するかどうかを目視で判断することにした。

その結果、第1616084号を本意匠とする関連意匠群が同一の形状で色の異なる意匠によって構成されていること、および第1384542号を本意匠とする関連意匠群は類似の形状で色の異なる意匠で構成されていることが判明した。

第1616084号を本意匠とする関連意匠群が3件の意匠から構成されているため、同一の形状で色の異なる意匠は3件であるといえる。

第1384542号を本意匠とする関連意匠群が4件の意匠から構成されているため、類似の形状で色の異なる意匠は4件であるといえる。

したがって、同一または類似の形状で色の異なる錠剤の意匠は、あまり登録されていないといえる。

2. 部分意匠制度利用の観点から

分析対象(全56件)のうち、部分意匠制度を利用した錠剤の登録意匠は13件であった。(表7)

表7 部分意匠制度を利用した錠剤薬の登録意匠の一覧

	登録番号	関連	秘密	分割	色	溝
1	1654164	*1		○		
2	1653943	*1		○		
3	1624812					○
4	1586558			○		○
5	1555313			○		○
6	1453820					○
7	1420224		○	○		○
8	1417655	*2		○		○
9	1417654	*2		○		○
10	1417435	*2		○		○
11	1406675		○			○
12	1385667					○
13	1394170			○		○

*1: 第1653943号を本意匠とする関連意匠群
 *2: 第1417435号を本意匠とする関連意匠群

第1654164号および第1653943号以外の11件は、溝または溝を含む部分を部分意匠として登録していた。ただし、第1654164号および第1653943号はいずれも割線が存在する面とは反対の面の部分を部分意匠として登録している。(図7 および図8) 割線は溝であるから、これら2つの登録意匠は、溝との関係を有する部分を部分意匠として登録しているといえる。

したがって、部分意匠制度を利用した錠剤薬の登録意匠は、すべて溝との関係を有する部分を部分意匠として登録しているといえる。

図7 第1654164号の右側面図

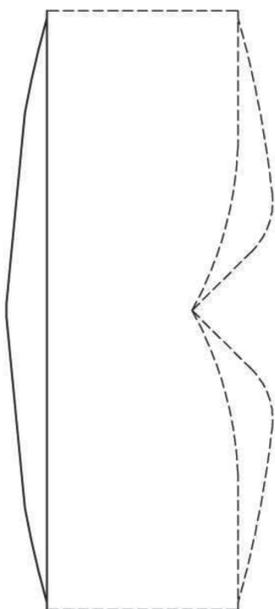
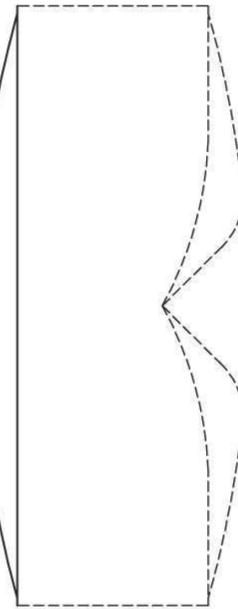


図8 第1653943号の右側面図



3. 秘密意匠制度利用の観点から

分析対象(全56件)のうち、秘密意匠制度を利用した錠剤薬の登録意匠は14件であった。(表8)のうち8件には関連意匠制度が併用されていた。

表8 秘密意匠制度を利用した錠剤薬の登録意匠の一覧

	登録番号	関連	部分	分割	色	期間
1	1616871	*1			○	36月
2	1616386	*1			○	36月
3	1616084	*1			○	36月
4	1574614			○		36月
5	1565073				○	36月
6	1427469	*2		○		36月
7	1427085	*2		○		36月
8	1420652	*3		○		36月
9	1420651	*3		○		36月
10	1420224		○	○		36月
11	1420223			○		36月
12	1420222	*3		○		36月
13	1406675		○			36月
14	1400661					36月

*1 第1616084号を本意匠とする関連意匠群
 *2 第1427085号を本意匠とする関連意匠群
 *3 第1420222号を本意匠とする関連意匠群

秘密意匠の期間は、いずれも36月(3年)であった。3年は秘密意匠の期間の上限である。したがって、錠剤薬の形状を保護するために秘密意匠制度を利用する場合、期間の上限まで利用する傾向が強いといえる。

表9 分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠の一覧

	登録番号	関連	部分	秘密	色	記載		登録番号	関連	部分	秘密	色	記載
1	1654164	*1	○				21	1384621	*6				○
2	1653943	*1	○				22	1384620	*6				○
3	1574614			○			23	1384619	*6				○
4	1586558		○			○	24	1384178	*6				○
5	1555313		○			○	25	1380005					○
6	1501723	*2					26	1394170		○			
7	1501722	*2					27	1393877					
8	1501573	*2					28	1362913	*7				
9	1482347						29	1362500	*7				
10	1427469	*3		○			30	1338193					
11	1427085	*3		○									
12	1420652	*4		○									
13	1420651	*4		○									
14	1420224		○	○									
15	1420223			○									
16	1420222	*4		○									
17	1417655	*5	○			○							
18	1417654	*5	○			○							
19	1417435	*5	○			○							
20	1450021												

*1 第1653943号を本意匠とする関連意匠群
 *2 第1501573号を本意匠とする関連意匠群
 *3 第1427085号を本意匠とする関連意匠群
 *4 第1420222号を本意匠とする関連意匠群
 *5 第1417435号を本意匠とする関連意匠群
 *6 第1384178号を本意匠とする関連意匠群
 *7 第1362500号を本意匠とする関連意匠群

4. 分割錠との関係の観点から

分析対象(全56件)のうち、分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠は30件であった。(表9)つまり、分析対象の約5割(約54%)が分割錠との関係を有するものであった。

なお、分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠(全30件)のうち、意匠公報に分割が可能な錠剤である旨が記されていたものは10件であった。

5. 色の観点から

分析対象(全56件)のうち、白色とは異なる色が付された錠剤薬の登録意匠はわずか5件であった。(表10)

表10 白色とは異なる色が付された錠剤薬の登録意匠の一覧

	登録番号	関連	部分	秘密	分割
1	1616871	*1		○	
2	1616386	*1		○	
3	1616084	*1		○	
4	1565073			○	
5	1384542	*2			

*1 第1616084号を本意匠とする関連意匠群
 *2 第1384542号を本意匠とする関連意匠群

IV. 錠剤薬の登録意匠一般に関する考察

本稿では考察を錠剤薬の登録意匠一般に関する考察、および分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠に関する考察の2つに分けて記すことにした。理由は以下の2点である。

第一に、錠剤全体における分割錠の占める割合は低いと考えられるにもかかわらず、分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠は、分析対象の約5割を占めている。

第二に、分割錠との関係を有さない錠剤薬の登録意匠よりも、分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠の方が特別な意匠登録制度を積極的に利用している。

以上より、錠剤薬の登録意匠一般を対象とする考察だけでなく、分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠のみを対象とする考察を合わせて行った方が適切と判断した。

以下に分割錠との関係の有無によらない考察を記す。

1. 関連意匠制度の利用に関する考察

関連意匠制度の利用に関して、利用目的および後日出願による登録件数の2点から考察を行う。

(1) 利用目的

関連意匠制度を利用すれば、類似の形状で同一の色の意匠を登録することができる。また、同一または類似の形状で色の異なる意匠を登録することもできる。

分析の結果、同一または類似の形状で色の異なる意匠は7件のみであることが判明した。また、それらは2つの関連意匠群に属することも判明した。

したがって、関連意匠制度を利用して錠剤の意匠登録を行う目的は、主に類似の形状で同一の色の錠剤の意匠を登録するためと考えられる。

(2) 後日出願による登録件数

分析の結果、後日出願による関連意匠の登録は、同一の関連意匠群に属する意匠3件のみにしか行われていないことが判明した。

後日出願による登録件数が少ない理由は明らかではない。だが、その理由として後日出願可能な期間が短かったことは考えられるのではないか。

表11 本意匠および公報発行日の一覧

	本意匠の登録番号	出願日	公報発行日
1	1653943	2019/9/17	2020/3/2
2	1694513	2019/4/16 (※)	2021/9/6
3	1631661	2018/4/10	2019/5/20
4	1616084	2017/5/2	2021/10/18
5	1501573	2013/10/8	2014/6/30
6	1427085	2010/12/15	2014/11/4
7	1420222	2010/12/15	2014/7/28
8	1417435	2010/6/22	2011/6/27
9	1384178	2009/5/21	2010/4/5
10	1384542	2008/9/29	2010/4/5
11	1362500	2008/3/27	2009/6/15

(※) ハーグ協定による国際登録日

分析対象に関して、多くの場合、本意匠の公報発行の前日まで後日出願が認められていた。表11から、本意匠の出願から2年以内に公報が発行された場合は多いと読み取れる。このため、分析対象に関して、後日出願可能な期間が短かったといえる。

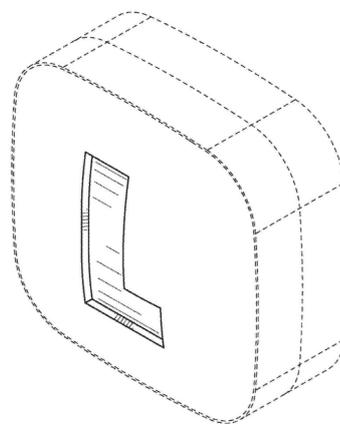
2019年の意匠法改正によって、本意匠の出願から10年間、後日出願が認められるようになった。このため、後日出願を行いやすくなったといえる。後日出願による登録件数が増えたのであれば、後日出願可能な期間が短かったことが問題であったといえるであろう。だが、執筆時において、2019年改正の意匠法の適用を受けた錠剤の登録意匠はわずか2件しか存在しない。そのため、現時点では判断ができない。今後

の後日出願による登録件数に注意したい。

2. 部分意匠制度の利用に関する考察

分析の結果、部分意匠制度は、溝との関係を有する部分に利用されていることが判明した。だが、錠剤全体形状によらず、溝との関係を有する部分に利用されているとは断言できない。何故なら、第1624812号を除く部分意匠制度を利用した錠剤の登録意匠(12件)は、全体の形状が円形である錠剤に関するものであったためである。そのため、現時点では判断ができない。今後の部分意匠の登録状況に注意したい。

図9 第1624812号の斜視図



3. 秘密意匠制度の利用に関する考察

秘密意匠制度を利用した錠剤の登録意匠すべてが、期間の上限である3年間にわたり秘密とされていた。このことから、極力長く秘匿したいという権利者の意向がうかがえる。

だが、秘密意匠制度は、分析対象の4分の1しか利用されていない。利用率が低い理由は明らかでないため、今後の研究に期待したい。

4. 白色とは異なる色の付された錠剤の登録に関する考察

白色とは異なる色が付された錠剤の登録意匠はわずか5件であった。これには、白色が錠剤の色として最も好まれていることが大きく影響していると考えら

れる。

杉原らは入院患者および健常成人を対象に、糖衣錠⁽²⁸⁾の色として好ましい色を調査した⁽²⁹⁾。その結果、被験者の要因によらず、白色が最も好まれていたことが判明した⁽³⁰⁾。また、名取らは、患者、小児科病棟看護師、病棟看護師、および薬剤師を対象に、錠剤の色として好ましい色を調査した⁽³¹⁾。その結果、被験者の属性によらず、白色が最も好まれていたことが判明した⁽³²⁾。これらの調査によって、白色が錠剤の色として最も好まれていることが明らかとなっている。

また、三好らの調査によって、白色が高齢者にとって最も判別しやすい色であることが明らかとなった⁽³³⁾。我が国において高齢化が進展しているため、今後白色が錠剤の色としてより一層好まれるようになると考えられる。

したがって、白色とは異なる色が付された錠剤薬の登録意匠の件数は今後もあまり増加しないと考えられる。

V. 分割錠との関係を有する登録意匠に関する考察

分割錠との関係を有する登録意匠に関する考察を、錠剤薬全体における分割錠の占める割合、特別な意匠登録制度の利用、および分割錠との関係を有する錠剤薬の意匠に関して意匠制度が積極的に利用される理由の3点から行う⁽³⁴⁾。

1. 錠剤薬全体における分割錠の占める割合

分析対象の約5割が分割錠との関係を有していた。だが、錠剤薬全体における分割錠の占める割合は低いと考えられる。

錠剤薬全体における分割錠の占める割合を記した近年の文献は見当たらない。だが、2000年前後の文献では約3割、2010年前後の文献では約2割と記されている。そこで、それらの文献を紹介することにする。

(1) 2000年前後の文献

2000年前後の2つの文献を紹介する。

第一の文献は、1999年に発表された、伊東他「新規な割線入りフィルムコーティング錠の分割性評価」⁽³⁵⁾である。p.231では「大手製薬企業11社の調査では錠剤の31%、裸錠⁽³⁶⁾において62.3%の割合で割線が施されている」と記されている⁽³⁷⁾。この記述は、協和発酵工業株式会社の資料をもとに記されている⁽³⁸⁾。だが、その資料の作成時期等は不明である。

第二の文献は、川端他「錠剤の形態と分割—分割のしやすさと重量偏差—」⁽³⁹⁾である。p.1429では、「主要製薬会社53社での錠剤は1,607種類で、割線入り錠剤は514種類32%であった」と記されている⁽⁴⁰⁾。

(2) 2010年前後の文献

2010年前後の文献として平野他「半分に分割された錠剤の持参薬確認に及ぼす影響」⁽⁴¹⁾を紹介する。平野らは添付文書の情報をもとに分割錠の数を調査した⁽⁴²⁾。その調査によると、2008年5月1日時点におい

(28) 錠剤の形態の一つである。第十八改正日本薬局方 (<https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000788359.pdf>) (2022年12月29日参照)では、「糖衣錠は、通例、素錠に糖類又は糖アルコールを含むコーティング剤で剤皮を施して製する」と記されている。「素錠」について、薬科学大辞典編集委員会編『廣川薬科学大辞典』(廣川書店、第5版、2013)p.916では「処方成分を通常の錠剤機で圧縮成形して得られた錠剤」と記されている。「コーティング剤」について、日本薬学会『薬学用語辞典』(東京化学同人、2012)p.160では、「固形製剤の表面に施す皮膜(剤皮)の材料のこと」と記されている。「製剤」について、日本薬学会『薬学用語辞典』(東京化学同人、2012)p.166では、「剤形に仕立て上げられた医薬品は製剤とよばれる。」と記されている。

(29) 杉原正泰、日高正人、斎藤明美「剤形および包装における識別性の検討」病院薬学12巻4号(1986)p.322-p.328

(30) 前掲注29p.327に掲載されている図4から、白色が74%を占めていたことが読み取れる。

(31) 名取伸行、花輪和己、鈴木正彦、花輪剛久、小口敏夫「内服薬の服用性と望まれる投与剤型に関する調査:患者を含めた職種間の比較」医療薬学34巻3号(2008)p.289-p.296

(32) 前掲注31p.292によると、患者の回答の80%が白色であったという。

(33) 三好麻紀、青木久恵、窪田恵子、庄山茂子「高齢者が内服する錠剤の色に関する研究—高齢者疑似体験装置を用いた色の判別—」人間と生活環境26巻2号(2019)p.55-p.64

(34) 分割錠との関係を有する登録意匠に、白色とは異なる色が付されたものは含まれていなかった。そこで、色の観点からの考察を行わないことにした。

(35) 伊東明彦、福室憲治、三浦重三、早川栄治「新規な割線入りフィルムコーティング錠の分割性評価」病院薬学25巻3号(1999)p.231-p.238

(36) 前掲注28に記した「素錠」のことである。

(37) 前掲注35p.231

(38) 前掲注35p.238

(39) 川端秀夫、南賀陽子、北橋真紀、角野真由美、古閑健二郎「錠剤の形態と分割—分割のしやすさと重量偏差—」薬局51巻5号(2000)p.1424-p.1430

(40) 前掲注39p.1429

(41) 平野和裕、江本晶子、田崎正信、中野行孝、藤戸博「半分に分割された錠剤の持参薬確認に及ぼす影響」医療薬学36巻4号(2010)p.252-p.261

(42) 前掲注41p.254

て、市販されていた錠剤薬は5,040品目であった⁽⁴³⁾。分割錠は1,235品目であり、錠剤薬の24.5%を占めていた⁽⁴⁴⁾。

2. 特別な意匠登録制度の利用

分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠(全30件)のうち、25件(約83%)が特別な意匠登録制度を利用していた。以下に、関連意匠制度の利用、部分意匠制度の利用、秘密意匠制度の利用、および特別な意匠登録制度の併用について記す。

(1) 関連意匠制度の利用

分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠(全30件)のうち、関連意匠制度を利用したものは19件であった。このため、関連意匠制度を利用した錠剤薬の登録意匠(全33件)の約6割(約58%)が、分割錠との関係を有するといえる。また、関連意匠群(全11群)のうち、分割錠との関係を有するものは7群であった。

したがって、分割錠との関係を有さないものよりも、関連意匠制度を利用しているといえる。

(2) 部分意匠制度の利用

分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠(全30件)のうち、部分意匠制度を利用したものは9件であった。このため、部分意匠制度を利用した錠剤薬の登録意匠(13件)の約7割(約69%)が、分割錠との関係を有するといえる。

9件のうち、第1654164号および第1653943号の2件を除く7件が、割線または割線を含む部分を部分意匠として登録していた。このことから、割線の形状を保護するために部分意匠制度が利用されているといえる。

だが、分割錠には割線が必ず存在する。それにもかかわらず、分割錠との関係を有する登録意匠(全30件)のうち、割線または割線を含む部分を部分意匠として登録していたものはわずか7件(約23%)である。

したがって、部分意匠制度は、分割錠との関係を有さないものよりも利用されているとはいえるが、あまり利用されていないといえる。

(3) 秘密意匠制度の利用

分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠(全30

件)のうち、秘密意匠制度を利用したものは9件であった。このため、秘密意匠制度を利用した錠剤薬の登録意匠(14件)の約6割(約64%)が分割錠との関係を有するといえる。

だが、分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠の30%しか秘密意匠制度を利用していないといえる。

したがって、分割錠との関係を有さないものよりも秘密意匠制度は利用されているとはいえるがあまり利用されていないといえる。

(4) 特別な意匠登録制度の併用

分割錠との関係を有さない錠剤薬の登録意匠よりも、分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠の方が特別な意匠登録制度を2つ併用している。

表12 特別な意匠登録制度を2つ併用した錠剤薬の登録意匠の一覧

	登録番号	関連	部分	秘密	分割
1	1654164	○	○		○
2	1653943	○	○		○
3	1616871	○		○	
4	1616386	○		○	
5	1616084	○		○	
6	1427469	○		○	○
7	1427085	○		○	○
8	1420652	○		○	○
9	1420651	○		○	○
10	1420224		○	○	○
11	1420222	○		○	○
12	1417655	○	○		○
13	1417654	○	○		○
14	1417435	○	○		○
15	1406675		○	○	

分割錠との関係を有さない錠剤薬の登録意匠(全26件)のうち、特別な意匠登録制度を2つ併用していたものは4件(約15%)である。一方、分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠(全30件)のうち、特別な意匠登録制度を2つ併用していたものは11件(約37%)である。

以上より、分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠に関して特別な意匠登録制度が積極的に利用されているといえる。

(43) 前掲注 41p.254

(44) 前掲注 41p.254

3. 分割錠との関係を有する錠剤薬の意匠に関して意匠制度が積極的に利用される理由

錠剤薬全体における分割錠の占める割合が低いと考えられるにもかかわらず、分析対象の約5割が分割錠との関係を有していたこと、および分割錠との関係を有する錠剤薬の登録意匠に関して特別な意匠登録制度が積極的に利用されていたことから、分割錠との関係を有する錠剤薬の意匠に関して意匠制度が積極的に利用されているといえる。その理由は、割線の存在しない錠剤薬よりも分割錠の方が好まれているためと考えられる。

錠剤薬の分割は好ましくないこととされる。そのことは、調剤指針に「錠剤を半錠、あるいは1/4錠にするなどの調製行為は、医薬品の含量が正確である製剤特性を失うことであり、安易に行うことは避けるべきである。」⁽⁴⁵⁾と記されていることから明らかである。

だが、多くの医療機関において錠剤の分割が行われているとされる。松尾らによると、錠剤薬の分割は以下の3つの場合に行われるという⁽⁴⁶⁾。第一の場合は、高齢者や小児など用量の調節が必要な患者に対して錠剤薬を処方する場合である⁽⁴⁷⁾。第二の場合は、処方された錠剤薬の規格が病院や保険薬局で採用されていなかった場合である⁽⁴⁸⁾。第三の場合は、処方された先発医薬品を後発医薬品に変更する際に同規格の後発医薬品が採用されていなかった場合である⁽⁴⁹⁾。

松尾らによると、割線の有無によらずに錠剤の分割が行われているという⁽⁵⁰⁾。半錠バサミ、半錠カッター等の器具を用いれば、割線の無い錠剤を分割することができる。だが、それらの器具を用いても分割が難しい場合が存在する⁽⁵¹⁾。また、佐藤らによると、器具を用いて錠剤を分割したとしても、成分の均一性を損なわれる可能性があるという⁽⁵²⁾。したがって、割線の存在しない錠剤薬よりも、分割の容易な分割錠が好まれている。

このように、医療機関では分割錠が好まれているため、製薬企業は分割錠の開発に取り組んでいる⁽⁵³⁾。そ

の結果、分割錠との関係を有する錠剤薬の意匠に関して意匠制度が積極的に利用されていると考えられる。

VI. おわりに

本稿では、2007年4月1日から2020年3月31日までの期間に出願された錠剤薬の登録意匠56件を対象とする分析および考察を行った。

その結果、関連意匠制度に関して、分析対象の約6割に利用されていたこと、利用される場合関連意匠として意匠が1,2件登録されることが多いこと、利用目的が主に類似の形状で同一の色の錠剤薬の意匠を登録するためと考えられること、および後日出願による登録件数が少ないことが明らかとなった。

部分意匠制度に関して、溝との関係を有する部分に利用されていることが判明した。

秘密意匠制度に関して、期間の上限まで利用される傾向が強いことが判明した。

色に関して、白色が最も好まれる色であるため、白色とは異なる色が付された錠剤薬の登録意匠が少ないと考えられることが判明した。

分割錠との関係を有する登録意匠に関して、錠剤薬全体における分割錠の占める割合は低いと考えられるにもかかわらず分析対象の約5割を占めていること、分割錠との関係を有さないものよりも特別な意匠登録制度を2つ併用しているものの割合が高いこと、および意匠制度が積極的に利用される理由が割線の存在しない錠剤薬よりも分割錠の方が好まれているためと考えられることなどが判明した。

本稿では、関連意匠の後日出願があまり利用されない理由、部分意匠制度および秘密意匠制度があまり利用されない理由、錠剤薬全体の形状の違いと特別な意匠制度の利用状況との関係などを明らかにすることはできなかった。これらの課題に関して、今後の研究に期待したい。

本稿が錠剤薬の保護に関する意匠制度の利用実態の

(45) 日本薬剤師会編「第十四改訂 調剤指針 増補版」(薬事日報社, 2022) p.36

(46) 松尾泰佑, 富田隆, 工藤賢三, 佐塚泰之「酸化マグネシウム錠の分割および分割錠の安定性評価」医療薬学 44 巻 9 号 (2018) p.464

(47) 前掲注 46p.464

(48) 前掲注 46p.464

(49) 前掲注 46p.464

(50) 前掲注 46p.465

(51) 田中巳恵子「錠剤をきれいに割ろう—錠剤の割錠の豆知識—」調剤と情報 18 巻 7 号 (2012) p.1058

(52) 佐藤淳也, 遠藤恵, 山脇優輝, 土屋貴之, 賀茂佳子, 田中怜, 篠道弘「錠剤分割調剤時に使用する調剤補助器具の精度および調剤時間評価」医療薬学 45 巻 7 号 (2019) p.415

(53) 早川栄治「物性研究と製剤開発」ファルマシア 39 巻 3 号 (2003) p.232-p.233 には、当時の協和発酵工業が分割錠に取り組んでいたことが記されている。また、吉田逸郎「7. ジェネリック医薬品業界の立場から—医師, 薬剤師, 患者から信頼されるためのジェネリック医薬品のあるべき姿—」Progress in Medicine 38 巻 3 号 (2018) p.270 には、後発医薬品の工夫の一つとして割線付与が行われている旨が記されている。

解明に貢献できれば幸いである。

以上

新型コロナウイルス抗体を活用したオープンイノベーションの試み

高木 基樹^(*)

福島県立医科大学医療-産業トランスレーショナルリサーチセンターで実施している福島医薬品関連産業支援拠点化事業では、日本に寄港したダイヤモンド・プリンセス号での感染拡大を契機として、パンデミック宣言前の2020年2月より、新型コロナウイルスに対する抗体の医薬品開発に着手した。本事業で取得した抗体を社会実装するために、様々な企業と連携しオープンイノベーションを進めてきた。本稿では、新型コロナウイルスに対するワクチンや抗体薬の世界と日本での開発状況や日本における問題点について紹介する。さらに、本事業における新型コロナウイルスに対するIgA抗体の医薬品開発やマスクなどの衛生製品開発におけるオープンイノベーションの成果を示す。

- I. はじめに
- II. 福島医薬品関連産業支援拠点化事業の試み
- III. 新型コロナウイルスに対する抗体を薬へ
 - 1. 新型コロナウイルスとは
 - 2. COVID-19 ワクチン
 - 3. COVID-19 抗体薬
 - 4. 新型コロナウイルスに対するIgA抗体を薬へ
 - 5. 日本のCOVID-19薬開発の問題点と今後の施策
- IV. 新型コロナウイルスに対するIgA抗体の社会実装
 - 1. 研究用試薬
 - 2. IgA抗体マスク
 - 3. IgA抗体スプレー
 - 4. 社会の反響
- V. おわりに

I. はじめに

2020年3月11日に世界保健機関(WHO)から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック(世界的大流行)宣言がなされてから、次々に現れる変異株に対して、世界中の国々が手探りながら対策を進めてきた。2022年に入ってから、オミクロン株という新たな変異株が猛威を振るっており、同年11月現在もCOVID-19の収束の目処が立たない状況である。このようなコロナ禍の中、福島県立医科大学医療-産業トランスレーショナルリサーチセンター(TRセンター)で実施している福島医薬品関連産業支援拠点化

事業(福島事業)では、日本に寄港したダイヤモンド・プリンセス号での感染拡大を契機として、パンデミック宣言前の2020年2月より、新型コロナウイルスに対する抗体を薬にする研究開発に着手した。福島事業では以前から、感染症の原因となる病原体(ウイルスや細菌など)に対する抗体やがんを攻撃する抗体を薬にするための研究を行っていた。その知見をもとに、新型コロナウイルスに対する抗体を社会実装するためのオープンイノベーションの試みを進めてきた。本稿では、福島事業の概要をはじめ、新型コロナウイルスに対するワクチンや抗体薬の開発状況、ならびに福島事業のオープンイノベーションの試みについて紹介する。

II. 福島医薬品関連産業支援拠点化事業の試み

福島事業は、経済産業省平成23年度第三次補正予算を原資とする東日本大震災復興事業の一環として開始され、医薬品等の開発支援や新規産業の創出等を目的としたプロジェクトである。多種多様な研究成果を“福島コレクション[®]”と命名し、製薬企業、検査・診断薬企業、研究機関等への提供や、福島コレクションと解析技術を用いた受託・共同研究を通じて、積極的にオープンイノベーションを進めている。2020年2月には、福島コレクションを産業界へ円滑に提供するために、TRセンターの教授陣を中心に一般財団法人福島医大トランスレーショナルリサーチ機構を設立し、産学官の連携をより深化させている。さらに、福島事業の成果を基盤とした3社のベンチャー企業(福島プ

(*) 福島県立医科大学医療-産業トランスレーショナルリサーチセンター セルフファクトリー部門 教授

ロテインファクトリー社、福島セルファクトリー社、富士フィルム和光バイオソリューションズ社)が設立されている。2021年度より福島事業は第2期目に入り、2021年11月には福島県南相馬市にTRセンターの浜通りサテライトを開設し、新たな研究開発を開始した。この浜通りサテライトは、東日本大震災による原子力発電所事故により、いまだに復興途上である福島の浜通り地域の産業発展に貢献することを目的としている。さらに、日本初のmRNAワクチンの開発、製造を行うアルカリス社(アクセリード社とアークトゥルス社の合弁企業)の南相馬市への進出を支援し、2023年7月の竣工を目指したmRNAワクチンの製造工場が建設される。今後、TRセンターとアルカリス社を中心とした福島浜通りでのオープンイノベーションの展開を進めたいと考えている。我々の成果が、国内はもとより世界中の製薬企業や研究機関等で広く利用され、医薬品関連産業、ひいては健康医療産業を活性化することで、国民の健康と福島の復興に貢献することを目指している。

Ⅲ. 新型コロナウイルスに対する抗体を薬へ

1. 新型コロナウイルスとは

はじめに、新型コロナウイルスがそもそもなぜ新型なのか、について説明したい。世の中には、ヒトに日常的に感染するコロナウイルスとして、HCoV-229E、HCoV-OC43、HCoV-NL63、HCoV-HKU1が存在する。HCoV-229EとHCoV-OC43が最初に発見されたのは1960年代であり、HCoV-NL63とHCoV-HKU1は2000年代に入って発見された。そして、風邪の10-15% (流行期35%)の原因となっている。これら4種類のコロナウイルスと異なるコロナウイルスを新型と呼んでいる。現在までに、2002年に中国広東省で発生、消滅した重症急性呼吸器症候群コロナウイルス(SARS-CoV)と、2012年にサウジアラビアで流行した中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS-CoV)が新型のコロナウイルスとして知られていた。今回の新型コロナウイルスは、2019年に中国武漢で発生した重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)である。そして、SARS-CoV-2が引き起こす感染症がCOVID-19と名付けられた。

SARS-CoV-2は、他のコロナウイルスと同様に、直径が100ナノメートル(1ミリメートルの1万分の1)程度の球形構造の表面に、20-40個のスパイクタンパク

質がとげのように存在する(図1)。このスパイクタンパク質が、ヒトの細胞の表面にある受容体(ACE2)に結合することで、ヒトに感染する。感染したウイルスは、ヒトの細胞内で大量に増殖した後に細胞外に放出され、そしてまた他の細胞へ感染し、爆発的に増殖する。この過程で、肺炎などの炎症が引き起こされて重症化する。さらに、増殖したウイルスは鼻や口から放出され、ヒトからヒトへと感染する。このように、SARS-CoV-2の感染には、スパイクタンパク質が重要な役割を担っている。

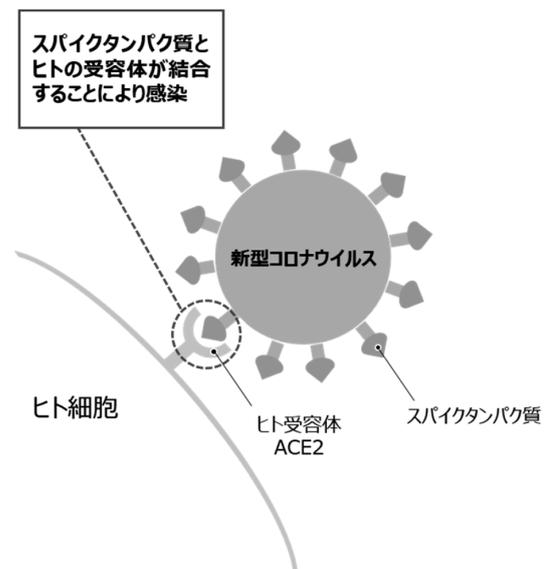
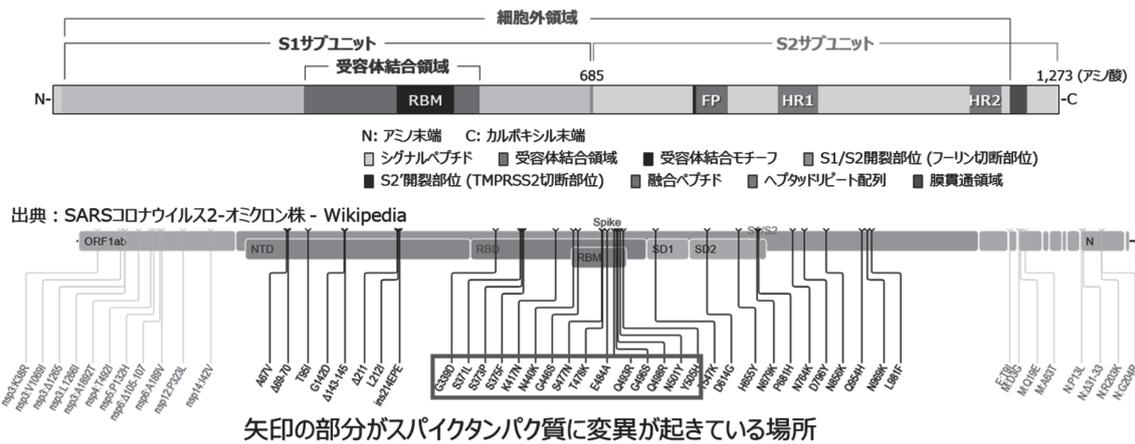


図1 新型コロナウイルスの感染、筆者作成

SARS-CoV-2は、祖先株(武漢で最初に発生した新型コロナウイルス)から様々な変異(構造的な変化)を繰り返し、感染や免疫回避能を増強したウイルスが生き延びている。感染や免疫回避能の増強に関わる変異の多くは、スパイクタンパク質が変化することにより引き起こされている。現在流行しているオミクロン株では、スパイクタンパク質に34種類の変異(図2)が起こっている。とくに、ヒトへの感染ならびにヒトの免疫応答に重要である構造領域(受容体結合領域: RBD)には15種類の変異が集中し、感染力と免疫回避能が増強されている。COVID-19の日本での流行の波は、変異株の流行の波である。祖先株に始まり、アルファ株(第4波)、デルタ株(第5波)、オミクロンBA.1株(第6波)、オミクロンBA.5株(第7波)と順に流行している。



スパイクタンパク質に34種類の変異がある。

ヒトへの感染に一番重要な受容体結合 (RBD) 領域に、15種類の変異がある。

既存のワクチンや抗体薬は変異がないものを利用している ➡ 既存のワクチンや抗体薬は効果が低い

図2 オミクロン株のスパイクタンパク質の変異，国立感染症研究所のWebサイトおよびWikipediaの図を基に筆者作成

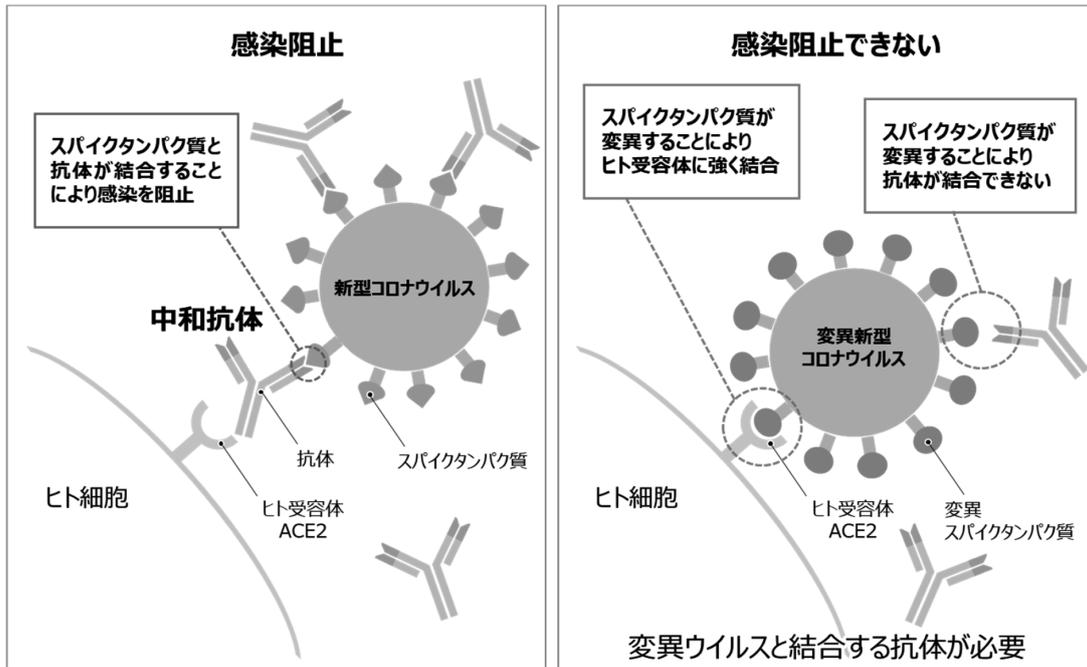
それでは今後、SARS-CoV-2はどうなっていくのだろうか。コロナウイルスと同じRNAウイルス(ゲノムとしてリボ核酸(RNA)をもつウイルス)として知られるインフルエンザウイルスやヒト免疫不全ウイルス(HIV)は、変異を繰り返しながらも、地球上で人類と共存している。SARS-CoV-2も、ヒトが集団免疫(感染やワクチン接種により多くのヒトが免疫を獲得した状況)を得て、ウイルスの弱毒化が進んだあかつきには、いわゆる風邪のウイルスとして人類と共存する可能性が高いと考えられる。実際に、SARS-CoV-2の致死率は、初期の2%弱から、オミクロン株の流行下では0.1%程度まで低下し、季節性インフルエンザの日本での致死率の0.01-0.09%(数字の違いは、インフルエンザの流行時期やインフルエンザによる致死の定義の違いによる)に近づいている。2022年9月14日にWHOのテドロス事務局長は、定例記者会見において、新型コロナウイルスのパンデミックについて「まだ到達はしていないが、終わりが見えてきた」と発言した。これからの世界は、「ウィズコロナの時代」として、社会が正常化していくと考えられる。我々は、「ウィズコロナの時代」を考慮して、医療対策や生活習慣を対応させていく必要がある。

2. COVID-19 ワクチン

新型コロナウイルスのゲノム配列が報告された直後

から、世界中の製薬企業やバイオベンチャーがCOVID-19ワクチンの開発に着手した。ワクチン開発には通常、10年以上の研究開発期間を要するのが一般的であったが、COVID-19ワクチンは、1年数か月という異例の速さで緊急承認され、世界中の人々に使用された。今後、新型コロナウイルスが人類から消滅しないと予想されることから、COVID-19ワクチンの重要性は今後も変わらないであろう。まずはCOVID-19の予防薬としてのワクチンについて説明したい。

ワクチンとは、病原性を喪失させた病原体、または病原体の一部をヒトに接種して、感染症を予防する薬(予防薬)である。その歴史は古く、天然痘ワクチンは18世紀から使用されており、感染症を防ぐ有効な手段として使われてきた。ワクチンを接種すると、ウイルス・細菌などの病原体をはじめとする有害物質(異物)の体内への侵入を防いだり、あるいは体内から排除したりする「免疫」という生体防御システムが働く。なかでも、獲得免疫と呼ばれる生体防御システムは、体の中に入ってきた有害物質の情報を記憶することにより、再び有害物質が体の中に侵入してきたときに素早く攻撃する。一度かかった感染症にかかりにくいのは、この防御システムのおかげである。そして、ワクチンの感染予防効果において重要な役割を果たしているのが、中和抗体と呼ばれる病原体の感染を防ぐ抗体



中和抗体とは、ウイルス感染阻止能（中和能）を有する抗体である。
抗体がウイルスに結合しても、必ずしもウイルス感染を阻止するわけではない。

図3 新型コロナウイルスに対する中和抗体と中和抗体の変異株に対する減衰，筆者作成

である。COVID-19 ワクチンを接種すると、新型コロナウイルスに対する中和抗体が産生される。この抗体は、新型コロナウイルスの感染に必須であるスパイクタンパク質に強く結合し、ヒト細胞の表面にある受容体 ACE2 との結合を阻害する(図3)。ワクチンを接種することで、この中和抗体が大量に血中にできることが重要である。しかし、COVID-19 ワクチンの感染予防効果は4-5 か月程度である。また、前述の通り、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質に多くの変異が起こることで構造が変化するため、最初に作られた祖先株を基にしたワクチンでは、大きく変異した株への効果が減衰する(図3)。そこで、定期的なワクチンの接種と変異株に対応したワクチンを順次開発することで、感染予防を行っている。ワクチン開発は変異株とのいたちごっこであり、変異株に対応したワクチンを継続して開発する必要がある。今後発生するかもしれない変異株を含む幅広い効果があるワクチンの開発が進められている。

これまでに開発、承認された COVID-19 ワクチンを図4に示した。ご存じの通り、ファイザー社/ビオンテック社やモデルナ社が開発した mRNA ワクチンは広く使用され、大きな効果を上げた。現在では初期に開発されたワクチンではなく、オミクロン株に対応したワクチンが使用されている。このように、開発

から製造までの期間が短いことが mRNA ワクチンの特長でもあり、変異株への迅速な対応という点でも力を発揮している。

日本で承認	
ファイザー (米) / ビオンテック (独)	mRNAワクチン (BA.1, 4/5)、コミナチ筋注
モデルナ (米)	mRNAワクチン (BA.1, 4/5)、スパイクバックス筋注
アストラゼネカ (英)	ウイルスベクターワクチン、バキセリア筋注
ジョンソンエンドジョンソン (米)	ウイルスベクターワクチン、Ad26.COV2.S
ノババックス (米)	組換えタンパクワクチン、ヌバキソビッド筋注
日本企業が開発中	
塩野義製薬 / 感染研 / UMNファーマ	組換えタンパクワクチン
第一三共 / 東大医科研	mRNAワクチン
アンジエス / 阪大 / タカラバイオ	DNAワクチン (開発中止)
KMバイオロジクス / 東大医科研 / 感染研 / 基盤研 / Meiji Seikaファルマ	不活化ワクチン
VLPセラピューティクス	mRNAワクチン

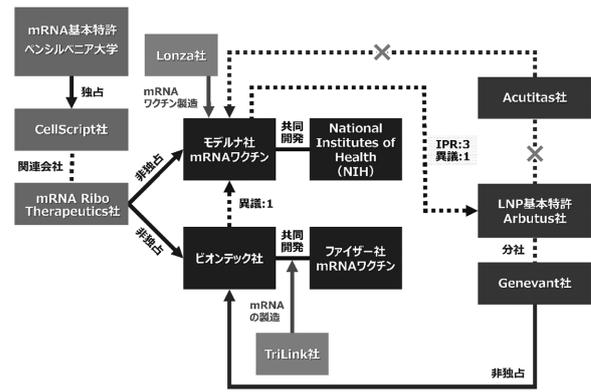
図4 COVID-19 ワクチン，筆者作成

一方、残念ながら、日本企業で開発中のワクチン(図4)はいまだに実用化が進んでおらず、2022年11月時点で承認が得られたワクチンはない。この原因として、ワクチンの研究開発を行っている企業がほとんどなかったこと(バイオベンチャーを含む)、国内のワクチン生産量が少なく製造施設が限られていること、ワクチンの効果を評価する治験環境が整っていないこと、ワクチンを含む感染症の研究開発投資額が非常に

小さかったことなどが挙げられる。そもそも、mRNA ワクチンという新しいワクチンを大量に製造する設備は日本に存在しなかった。これらの問題の解決に向けた日本政府の政策については後述する。

日本での mRNA ワクチンの製造の動きとしては、Meiji Seika ファルマ社が、アークトゥルス社で開発中の COVID-19 に対するレプリコンワクチン(次世代 mRNA ワクチン) ARCT-154(開発コード)について、日本での製造販売を行うことが報道されている。また、この mRNA ワクチンの製造は、mRNA 医薬品に特化した医薬品受託製造事業を行っているアルカリス社が、福島県南相馬市に建設している工場で行う。このアルカリス社の南相馬市への進出を支援したのが TR センターであることは、前述の通りである。また、モデルナ社もアジアの mRNA ワクチンの製造拠点を国内に建設する予定であることが報道されている。

最後に、mRNA の知財について簡単に述べる。mRNA ワクチンの研究は 1993 年ごろにはじまり、2010 年代に入って盛んになった。ファイザー社/ビオンテック社、モデルナ社の mRNA ワクチンの重要な特許が二つある。一つは、2005 年のペンシルベニア大学のカタリン・カリコ博士、スーザン・ワイズマン博士による、mRNA を構成する物質「ウリジン」を「シュドウリジン」に置換すると安定化と炎症反応を抑制できるという発見である。もう一つは、マサチューセッツ工科大学のロバート・ランガー教授による、RNA を脂質ナノ粒子にすることで、生体内で炎症を起こさず、安定的に投与できるという発見であり、基本特許所有者は Arbutus 社である。これらの権利が様々な形でライセンスされて mRNA ワクチンが開発された(図 5)。モデルナ社は 2020 年 10 月に、ワクチン開発中の他社に対して、自社が保有する COVID-19 関連の特許権を行使しないと発表していたものの、2022 年 8 月 26 日に、COVID-19 ワクチンの特許侵害でファイザー社を提訴している。ただし、人命保護の観点から、ワクチンの販売差し止めは求めている。また、2022 年 6 月に開催された第 12 回世界貿易機関(WTO)閣僚会議では、COVID-19 ワクチンに関する特許権の保護の義務を途上国について免除することも発表されている。特許紛争については、今後の展開を注視したい。発展途上国においては、mRNA ワクチンの製造や供給(低温輸送など)が容易ではないため、製造や供給体制の構築支援については検討すべき課題である。



Inter partes review (IPR): 第三者が発行した特許の少なくとも1つの請求項の無効を主張する米国特許商標庁の手続

図 5 mRNA ワクチンの特許, 筆者作成

3. COVID-19 抗体薬

感染症用ワクチンを接種すると、標的とする病原体に対する中和抗体が作られ、病原体の感染を防ぐ。しかし、世の中にはワクチンの投与ができない方やワクチンを投与しても十分な効果を示さない方も存在する。我々は、ワクチンとは別の方法で、すなわちワクチン接種により産生される中和抗体を人工的に製造して、COVID-19 予防薬や治療薬を開発することを目指した。感染症における抗体の役割についてはすでに説明した通りであるが、抗体を薬にするメリットを図 6 に示す。ワクチンの欠点を補うことができるのが抗体薬である。抗体薬は、感染症以外の疾患、とくにがんや自己免疫疾患の治療では広く使用されており、日本でも 70 種類以上の抗体薬が承認され、有効性や安全性が高いことが知られている。新型コロナウイルスに確実に効果がある中和抗体を、工場で安定した品質で製造し、ヒトに投与することで、新型コロナウイルスの感染や重症化を防ぐことができる。

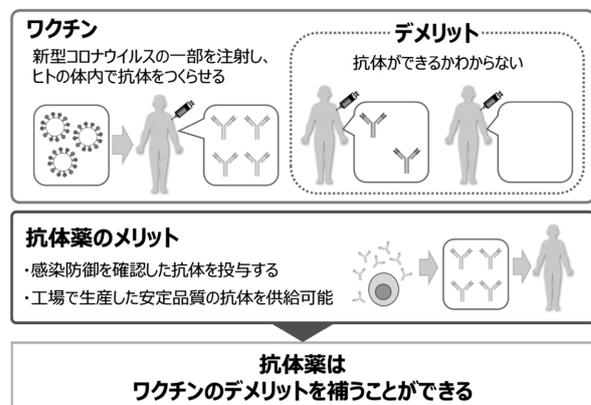


図 6 抗体薬のメリット, 筆者作成

現在までに、欧米の大手製薬企業は、新型コロナウイルスの抗体薬(抗体カクテル療法など)の開発に成功し、日本でも使用されている(図7)。日本においても福島事業を含む多くの研究機関で新型コロナウイルスに対する抗体薬の研究、開発が行われているにもかかわらず、ワクチンと同様に欧米に後れをとっているのが実情である。また、抗体薬もワクチンと同様に、変異株が発生することで効果が減衰することが知られており、ロナプリーブやゼビュディという抗体薬はすでに使用が中止されている(図7)。抗体薬を開発する上でも、様々な変異株に対して高い効果を示すことが望まれる。

一般名	抗体の種類	社名	製品名	開発状況	使用状況
カシリマブ Casirivimab	IgG1	リジエロン(米)	ロナプリーブ	米EUA取得 日本特例承認	オミクロン株に効果が低い ため、現在、使用されていない
イムデマブ Imdevimab					
バムラニマブ Bamlanivimab	IgG1	イーライ・リリー(米)		米EUA取得	日本で未承認
エテセマブ Etesevimab					
シルガマブ Cilgavimab	IgG	アストラゼネカ(英)	エソ・エルト	米EUA取得 日本特例承認	オミクロン株にも効果がある
チキリマブ Tixagevimab					
ソトロマブ Sotrovimab	IgG	グラクソ・スミスクライン(英) ピア・バイオテクノロジー(米)	ゼビュディ	米EUA取得 日本特例承認	オミクロン株に効果が低い ため、現在、使用されていない
レグダニマブ Regdanvimab	IgG	セルリアン(韓)	レッキナ	欧州承認 韓国承認	オミクロン株に効果が低い ため、現在、使用されていない 日本で未承認
ADG20	IgG	アダジオ・セラピューティクス(米)		P2/3	
BI 767551	IgG	ベリンガー・インゲルハイム(独)		P2/3	

EUA: 緊急使用許可, P2/3: 第II相・第III相臨床試験

図7 COVID-19 抗体薬, 筆者作成

我々は2020年2月より、COVID-19から回復された約90名のボランティアの方々の協力を得て、新型コロナウイルスに対する抗体の遺伝子(抗体の設計図)を取得して、新型コロナウイルスの治療、予防、診断のための薬の研究開発に取り組んできた。福島事業の独自技術であるタンパク質マイクロアレイを用いて、様々な変異株に結合する抗体を選抜し、新型コロナウイルスのヒトへの感染を阻止する中和抗体を取得した。この中和抗体はCOVID-19の有望な治療薬、予防薬となりうるため、さらなる開発を進めている。

COVID-19抗体薬に関する特許について簡単に述べる。パンデミックの発生から多くの研究機関や製薬企業でCOVID-19抗体薬の研究開発が行われ、様々な変異株に対する結合親和性や結合する部位、感染防御能が異なる抗体に関する特許が数多く出願されていることが予想される。我々も取得した抗体の特許を出願した。しかし、特許公開は徐々に進んでいるものの、全容がつかめない状況である。今後、知的財産権がどのようなになるか、見守っていききたい。

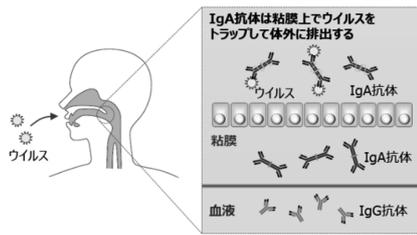
4. 新型コロナウイルスに対するIgA抗体を薬へ

抗体はイムノグロブリン(Immunoglobulin, Ig)というタンパク質であり、ヒトではIgG, IgM, IgA, IgE, IgDという5種類の抗体が作り出され、それぞれ役割と構造が異なる。IgG抗体は血液中で最も多い抗体で、血液中の全抗体の70-75%を占め、体内に侵入してきた病原体と結合することで感染から体を保護している。ワクチンを接種することで産生される抗体は、このIgG抗体である。また、新型コロナウイルスの抗体薬として承認されている抗体(図7)や多くの研究機関で研究開発されている抗体薬もすべてIgG抗体であり、注射での投与が基本である。しかし我々は、IgG抗体ではなく、IgA抗体に注目した。IgA抗体は、ヒトの粘膜(口・鼻腔・腸など皮膚以外で外界と接触する部分)に、IgG抗体よりも安定な二量体(二つの抗体が結合した状態)として存在し、外部からの異物(病原体やアレルゲンなど)の侵入を防ぐ一次防御機能の役割を果たしている(図8)。また、出産時の母親の初乳中に多く含まれ、新生児をウイルスや細菌の感染から守る働きがあり、いわゆる母子免疫の重要な役割を担っている抗体でもある。すなわちIgA抗体は、ヒトを外部の侵入物から守る重要な物質である。また、体内に天然に存在する物質でもあることから安全性が高く、二量体の形成によって血液中の他の抗体より安定性が高いことも、薬にする上でのメリットである。

ところが、特定の異物(ウイルス)に対するIgA抗体の取得やIgA抗体を二量体として製造することは困難である。しかし福島事業では、COVID-19からの回復者より、新型コロナウイルスに強く結合するIgA抗体の遺伝子を取得することに成功した。このIgA抗体の特徴を調べたところ、第5派で問題となったデルタ株や現在、問題となっているオミクロン株を含む新型コロナウイルスの変異株にも強く結合することが明らかとなった。さらに、すでに承認されている抗体薬がオミクロン株に対する効果が低いのに比べ、我々のIgA抗体はオミクロン株にも非常に高い効果を示した。動物を用いた経鼻投与試験でも新型コロナウイルスの感染阻害効果が確認された。

我々は、このIgA抗体をウイルスの侵入を防ぐ予防薬にするための研究開発に取り組んでいる。注射などで体内に投与するのではなく、新型コロナウイルスが侵入する上気道(口や鼻から喉へつながる部分)にIgA抗体をとどまらせることによって、新型コロナウイルスの体内への侵入を防ぐことを考えた。そのため、

IgA抗体の一次防御機能に注目



IgA抗体の経鼻投与の優位性

- 自ら経鼻投与でき、医療従事者による投与が不要
- 注射器・注射針による疼痛・不安の軽減
- 室温で安定
- 副反応が非常に弱い
- 予防薬として即効性が高い



医薬品として承認されれば世界初

IgA抗体の経鼻投与によるウイルス感染の予防



図8 IgA抗体薬の経鼻投与のメリット、筆者作成

IgA抗体を鼻から投与(経鼻投与)する予防薬を開発している。経鼻投与の大きなメリットは、ワクチンとは違い、中和抗体を直接上気道に投与するため、速攻性のある予防が可能である点にある(図8)。ワクチンの場合、接種後すぐに抗体が作られるのではなく、2週間程度してから血液中に抗体が産生されるので、速攻性はない。また、経鼻投与は自己投与が可能であることから、医療従事者への負担も大幅に軽減できる。注射による痛みや不安を軽減して、体への負担も少ない。その上、ワクチンのように異物を体内に接種しないため、副作用も極めて低いと予想される。

現在、COVID-19の予防の主流はmRNAワクチンとなっているが、ワクチンだけでは新型コロナウイルスの感染を完全に防ぐことはできない。また、前述の通り、ワクチンの投与ができない方やワクチンを投与しても十分な効果を示さない方も存在することから、ワクチン以外の対策も求められている。保管や輸送という観点でも、mRNAワクチンは低温での管理が必要であるが、IgA抗体は常温での輸送や保管が可能である。このような理由で、IgA抗体を用いた経鼻投与による予防薬は画期的であり、その開発には大きな期待が寄せられている。我々のIgA抗体が医薬品として承認されれば、世界初のIgA抗体薬となる。

ただ、二量体のIgA抗体の製造は技術的に難しく、大量生産を行うことが大きなハードルでもあった。福

島事業では、IgA抗体を大量生産する技術開発も進め、産業化に向けたIgA抗体の安定的な生産に目処が立ってきた。今後、ヒトへの安全性の試験を行い、COVID-19予防薬としてIgA抗体の経鼻投与試験を行う予定である。

5. 日本のCOVID-19薬開発の問題点と今後の施策

COVID-19のワクチン、抗体薬、治療薬ともに、欧米のメガファーマ、ベンチャー、アカデミックの各機関は、オープンイノベーションを活用していち早く薬としての承認を得ることに成功している。一方、日本でも研究は行われているが、なかなか社会実装に至っていない。この原因はどこにあるのか。医薬品の開発では、研究を開始してから動物を対象とした安全性と有効性試験を経て、ヒトを対象とした試験を行った上で、各国の規制当局からの承認を得て販売に至る。この期間は早くても10年程度を要する。ところが、新型コロナウイルスに対する医薬品に関しては、開発から1年程度で承認を得るといった驚異的なスピードで実施された。日本においては、ワクチンやバイオ医薬品の研究開発を行っている大企業、ベンチャー、研究機関が少ない、開発費も少ない、製造施設も少ない、製造基材の国内供給も難しい、治験体制も整っていない等、以前から指摘されていた医薬品開発の問題点が、

コロナ禍で改めて明らかとなった。このような状況なので、感染症薬を開発できる人材も少ない。我々のIgA抗体の予防薬の開発も、欧米に比べると開発速度で大きく後れを取っている。パンデミックに対応できる体制そのものが整っていないことが浮き彫りになり、COVID-19の対策の多くを他国に頼ることになった。感染症の薬だけでなく、感染防御に必要なマスクやガウンなどの衛生製品の供給も海外に依存していたため、パンデミック初期にはマスクの購入さえ難しかったことは記憶にも新しいことであろう。これらの経験から、感染症対策が国家安全保障において非常に重要であることを、日本国民全体が実感させられたはずである。

今後の対策として、日本政府は様々な取り組みを開始している。米国のアメリカ疾病予防管理センター(CDC)に倣った日本版CDCの2025年度までの創設、ワクチン研究開発強化のための先進的研究開発戦略センター(Strategic Center of Biomedical Advanced Vaccine Research and Development for Preparedness and Response: SCARDA)の設立、ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業(デュアルユース事業)の実施、保健・医療提供体制の整備等のための感染症法の改正、治験承認の迅速化のための緊急承認制度の運用、創薬ベンチャー企業の育成のための創薬ベンチャーエコシステム強化事業等の施策が行われている。とりわけ、デュアルユース事業は今までにない施策である。平時は企業のニーズに合わせたバイオ医薬品を製造し、パンデミック発生時にはワクチン製造へ切り替えられるデュアルユース設備に対して、企業へ補助金を出す制度である。また、製造設備だけでなく、製造に不可欠な資材等の製造設備の導入も支援対象となっている。この事業により、企業はリスクを大幅に低減し、ワクチンや資材等の製造施設に投資ができ、日本のワクチン製造のキャパシティが大幅に増強されることが期待できる。これらの施策により、今後のパンデミック発生時に迅速に対応できる体制が整っていくと考えられる。今後は、感染症対策の司令塔となる日本版CDCの発足と体制の強化が鍵となるであろう。

IV. 新型コロナウイルスに対するIgA抗体の社会実装

1. 研究用試薬

福島事業が取得したIgA抗体は、COVID-19予防薬として有望である。しかし、薬として承認されるま

では、かなりの時間を要すると考えられる。そこで、この成果をいち早く世の中に社会実装するために、医薬品以外の用途での実用化を進めてきた。

最初に、取得した新型コロナウイルスのスパイクタンパク質に対する二量体IgA抗体を、研究用試薬として富士フイルム和光純薬社より販売開始した。この抗体は、新型コロナウイルスに関する学術研究に使用されている。また、IgA抗体を用いたイムノクロマト法による研究用抗原検査キットを作製し、COVID-19の研究への活用を検討している。

2. IgA抗体マスク

次に、IgA抗体を衛生用品として活用することを考え、IgA抗体を含むマスク製品の開発に着手した。前述のように、IgA抗体はもともと口や鼻腔の粘膜に存在する抗体である。IgA抗体をマスクに固定化することで、口や鼻から侵入する前に新型コロナウイルスを効率的に捕捉し、感染を防ぐ効果が期待できる。また、感染者が鼻や口から排出したウイルスを捕捉して、他者に感染させないことにもつながる。そこで、TRセンターの地元企業である福島県須賀川市のゼファー社の協力のもと、IgA抗体マスクを開発した。

IgA抗体マスクの開発で重要な点は、マスクに使用される不織布にIgA抗体液を浸透させ、抗体を固定化することである。しかし、一般的な不織布にはIgA抗体液が浸透せず、IgA抗体を保持させることができないことが分かった。この問題を解決するために、様々な特殊な不織布を試した結果、IgA抗体液を効率的に浸透させ、IgA抗体を固定化できる不織布を見いだした。その後、いくつかの改善を加えることにより、IgA抗体を長期的・安定的に保持できるフィルターを開発することができた。

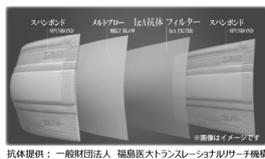
IgA抗体マスクは、一般的な3層構造のマスクにIgA抗体フィルターを追加した4層構造で構成され、3層目(口側のフィルター)にIgA抗体フィルターを配置した(図9)。この配置により、通常のフィルターを通り抜けたウイルスを確実に吸着し、体内への侵入を防ぐ。さらに体外に排出するウイルスも効率的に吸着できることから、一般的な3層マスクよりウイルスの防御が期待できる。

現在、ゼファー社がIgA抗体マスクのオートメーションによる量産体制を構築し、一般向け製品として福島県内の店舗やインターネットで販売している。

IgA抗体マスク

株式会社ゼファーにより製造・販売

■4層構造説明図



■製品パッケージ



IgA抗体フィルターを含む4層構造のマスク
ウイルスの侵入を超効率的に防ぎます。

IgA抗体スプレー

株式会社いちいにより製造・販売



布マスク等に噴霧して、新型コロナウイルスの体内への侵入を防ぎます。
不織布に対して肌荒れ等を起こす方にお勧めです。

図9 IgA抗体マスクとスプレー、筆者作成(株式会社ゼファーより写真提供)

3. IgA抗体スプレー

マスク以外の衛生製品として、IgA抗体スプレーの開発も行った(図9)。このスプレーは、IgA抗体液をミスト状に噴霧できるものであり、布マスクなどに噴霧することにより、通常のマスクでもウイルスの体内への侵入を防ぐことができるようにする製品である。主に不織布のマスクを使用できない方に使用していただいている。このスプレーも、地元福島県福島市のいちいで製造、販売を行っている。

4. 社会の反響

新型コロナウイルスに対するIgA抗体の社会実装として、地元企業と協力してマスクやスプレーの開発、販売を行い、感染防御の手段として多くの方々に利用されたことは、地元地域への社会貢献となった。また、原料メーカーや販売店などの多くの関連企業が活気づき、福島県内を中心に地域経済の活性化にも寄与できた。さらに、このIgA抗体の衛生製品への活用は、多くの新聞、ラジオ、テレビ等のマスメディアにも取り上げられた。福島事業の研究成果を、地元企業などと連携していち早く社会実装できたことは、地方大学のオープンイノベーションの良い例になったと感じている。今後も研究成果を積極的に社会へ還元していきたい。

V. おわりに

コロナ禍の中で様々な経験を経たことにより、社会を変革するためには医薬品の開発だけでなく、あらゆる

分野でのオープンイノベーションが重要であると改めて実感した。パンデミックからウィズコロナ時代へと社会活動が変化しつつある中で、新たな問題として、医療体制の在り方、後遺症の問題、他の感染症の流行などが生じている。感染状況の変化に合わせて、産学官が連携してオープンイノベーションを活用しながら、適切な政策や対策を実施していく必要がある。

新型コロナウイルスに対する我々のIgA抗体薬の開発は道半ばであるが、今後もオープンイノベーションを活用した研究開発を進め、COVID-19の収束に向けて注力したいと考えている。また、医薬品以外のIgA抗体の実用化についても模索を続けたい。私たちは常に、様々な感染症の脅威に晒されている。IgA抗体を武器に、新型コロナウイルスにとどまらず、インフルエンザウイルスや結核菌をはじめ、今後起こりうる「新興感染症」や「再興感染症」のパンデミックの危機を防ぐことに貢献したい。

2022年度 事業報告

国際知的財産研究所研究会

(第1回例会)

日時：2022年6月22日(水)18時30分～20時

会場：Zoomによるリモート開催

演題：オープンイノベーションと知的財産

講師：トヨタ自動車株式会社 先進技術カンパニー バリュチェーン
サービス・技術開発(前知的財産部 グループ長)

遠藤 雅人 氏

(第2回例会)

日時：2022年7月20日(水)18時30分～20時

講師のご都合により中止

(第3回例会)

日時：2022年10月5日(水)18時30分～20時

会場：Zoomによるリモート開催

演題：新型コロナウイルス抗体を活用したオープンイノベーションの試み

講師：福島県立医科大学 医療-産業トランスレーショナルリサーチセンター セルフファクトリー部門 教授

高木 基樹 先生

(第4回例会)

日時：2022年11月9日(水)18時30分～20時

会場：Zoomによるリモート開催

演題：eスポーツと知的財産権について

講師：西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士, ニューヨーク州弁護士,
経済産業省 eスポーツを活性化させるための方策に関する検討会 委員

高木 智宏 氏

(第5回例会)

日時：2022年12月14日(水)18時30分～20時

会場：Zoomによるリモート開催

演題：中国におけるAI生成物の著作物性及び権利帰属について

——テンセント Dreamwriter 事件から——

講師：日本大学大学院法学研究科博士後期課程, 国際知的財産研究所 研究員

李 瑜 氏

演題：欧州商標法9条2項(c)における名声の不正利用による商標の機能保護に関する一考察

講師：国際知的財産研究所 研究員

尹 復興 氏

演題：先行特許調査とAIの適用事例

講師：国際知的財産研究所 研究員

菅野 政孝 先生

(第6回例会)

日時：2023年1月11日(水)18時30分～20時

会場：Zoomによるリモート開催

演題：国境を越えたサービスの提供と特許侵害

～属地主義との理論的整合(ドワング事件・第三者意見の提出)～

講師：東京丸の内法律事務所・長沢特許事務所 弁護士弁理士 長沢 幸男 氏,

東京丸の内法律事務所・長沢特許事務所 弁護士弁理士 笹本 撰 氏,

東京丸の内法律事務所・長沢特許事務所 弁理士 佐藤 武史 氏,

長沢特許事務所 弁理士 今 智司 氏

以上

Journal of Intellectual Property

CONTENTS

【ARTICLES】

Toshio TAKEUCHI, *A Study on the Inventive Step of AI-related Invention*

Binbin LIU, *Research of Proof Hindering Application in Intellectual Property Rights Infringement Litigation in China*

Takashi SAITO, *Preservation of Examination Questions after the Examination has been Conducted and Provisions Limiting Copyright*

Soichi OGAWA, *Analysis of Court Decisions and JPO Trial Decisions on the Regionally Based Collective Mark System*

Teruyoshi MASUDA, *Consideration of the Application of Indirect Infringement Provisions of Design Rights Concerning Image Designs Integral with Articles*

Tomohiro TAKAGI, Kaito TAMURA and Hayato ISHII, *E-Sports and Intellectual Property Rights*

Yukio NAGASAWA, Setsu SASAMOTO, Takeshi SATO and Satoshi KON, *Cross-Border Service Provision and Patent Infringement: Theoretical Consistency with the Territorial Principle (Dwango Case, Submission of Third-Party Opinion)*

Fuhsing YIN, *A Study on Protection of the Functions of Trademarks through the CJEU's Interpretation and Application of European Trademark Law on Taking Unfair Advantage of Repute*

Yu LI, *A Study on the Copyrightability and Rights Attribution of AI Generated Works in China — from the Tencent Dreamwriter Case*

Ryo SOGA, Hiroshi KATO, *A study on Pharmaceutical Tablets Registered by the Design Act — Focusing on Tablets Filed between April 1st, 2007 and March 31st, 2020 —*

【Lecture Record】

Motoki TAKAGI, *Open Innovation Using COVID-19 Antibodies*

『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 ⁽⁷⁾ 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)

竹内敏夫	日本大学 法学部 教授
劉斌斌	日本大学 法学部 教授
齋藤崇	日本大学 法学部 助教
小川宗一	日本大学 大学院法学研究科 非常勤講師(元日本大学法学部教授)
増田光吉	校友, 弁理士, 拓殖大学工学部非常勤講師
高木智宏	弁護士, 西村あさひ法律事務所
田村海人	弁護士, 西村あさひ法律事務所
石井颯人	弁護士, 西村あさひ法律事務所
長沢幸男	弁護士・弁理士, 東京丸の内法律事務所・長沢特許事務所
笹本撰	弁護士・弁理士, 東京丸の内法律事務所・長沢特許事務所
佐藤武史	弁理士, 東京丸の内法律事務所・長沢特許事務所
今智司	弁理士, 長沢特許事務所
尹復興	校友, 日本大学 法学部 国際知的財産研究所 研究員
李瑜	校友, 日本大学 法学部 国際知的財産研究所 研究員, 日本大学 大学院法学研究科 私法学専攻 博士後期課程在学
曾我諒	校友, 日本大学 大学院法学研究科 私法学専攻 博士後期課程在学
加藤浩	日本大学 法学部 教授
高木基樹	福島県立医科大学 医療-産業トランスレーショナルリサーチセンター セルフファクトリー部門 教授

編集委員

加藤 暁子
齋藤 崇
坂本 力也
竹内 敏夫
友岡 史仁
三村 淳一

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.16 2023.3

2023年3月10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
