

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.17 | 2024.3

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.17 | 2024.3



## 目 次

### 【論説】

- ・ 中国における商標の「不規範的使用」行為の  
商標権侵害の認定に関する考察 ..... 劉 斌 斌 ..... 5
  
- ・ 著作権法 35 条 1 項における「授業」の概念とその範囲 ..... 齋 藤 崇 ..... 15
  
- ・ 平成 8 年商標法改正から四半世紀  
— 審判決例から見た — 考察 — ..... 小 川 宗 一 ..... 29
  
- ・ 日本の生産性問題の本質  
— デジタル組織と 2025 年の崖 — ..... 若 林 広 二 ..... 49
  
- ・ 中国における知的財産行政保護ルートの応用 ..... 唐 盼 ..... 63  
(日本語訳：劉 斌斌・毛 慧澤)
  
- ・ 韓国における均等論第 1 要件に関する考察 ..... 朴 宣 河 ..... 71
  
- ・ 欧州における商標権侵害に際して商標としての使用と  
商標機能に関する一考察 ..... 尹 復 興 ..... 81
  
- ・ 錠剤薬の立体商標の色彩に関する考察 ..... 曾我 諒, 加藤 浩 ..... 93





# 中国における商標の「不規範的使用」行為の 商標権侵害の認定に関する考察

劉 斌斌<sup>(\*)</sup>

中国における「商標専用権」について、商標使用禁止権がなく商標権者の専用権も保障することが出来ない、いわば「使用権」と「禁止権」の両面から考える傾向がある。本稿はこの背景をもととして、近年の中国市場における商標の知的財産としての価値に関する認識の高まりと同時に、専用権を取得した登録商標が「不規範的使用」行為の商標権侵害に該当するかどうかについて、幾つかの判決を通して、商標権侵害判定の争点を考察・分析しながら、その法的な判断にまつわる流れや法律の規定と、これに対する認識、判断手法等の実態を明らかにすることを目的とする。

商標の「不規範的使用」に関わる訴訟事件の審理際には、「不規範的使用」行為に対し、①登録商標の顕著な特徴を変えたか否か、②商標法上の使用であるか否か、③混同を生じさせるか否か、以上3点が肝心の要点と考えられる。これらの問題点に関する判定にまつわる手法、認識、考え方等を、グローバル企業の留意点を認識しつつ、商標権侵害紛糾に対する事前・事後の対策に参考になればと思う。

- I はじめに
- II 中国商標法上の「商標専用権」の「使用」に対する認識
  - 1. 商標専有使用権の「使用権」と「禁止権」
  - 2. 「商標専用権」が及ぼす範囲
- III 「不規範的使用」行為の商標権侵害判定にまつわる争点
  - 1. 民事権利侵害行為としての訴訟の可否
  - 2. 登録商標の「不規範的使用」行為及びその認定
  - 3. 「混同意図」による推定
  - 4. 「不規範的使用」行為が商標権侵害に該当する要件
- IV おわりに

## I はじめに

知的財産権は排他的な権利であるため、権利者がその権利を独占的に所有することができる。権利者の許可または法律の特別な規定なしに何人も、知的財産権の実施および使用をしてはならず、そうでなければ権利侵害と見なすこととなる。中国では、著作権者や特許権者は、その独占的な権利を享受することを著作権

法と特許法により列挙の形で規定されているが、商標法に於いてはこのような方法で「商標権」を規定することは見出されておらず、その代わりに「商標専用権」のように表現をされている<sup>(1)</sup>。

中国での「商標使用専用権」については、「登録を許可された商標及び使用を定めた商品」に限定されたため、登録商標と商品の二方面からその使用に関する「専用」を考えなければならない。まず、登録商標権者にとっては、登録を承認・許可された商標に対してのみ専用権を享有することができるが、その登録商標と“類似”する標識に対する専用権は享有すべきではない、即ちその承認・許可された登録商標に類似する標識を登録商標として使用する権利がないと考えられる<sup>(2)</sup>。次に、登録商標権者は定められた商品しか使用できず、他にその定められた商品と“類似”する商品に対しては、専用権を享有することはできない、即ち定められた商品と類似する商品において、承認・許可された登録商標を登録商標として使用してはならない<sup>(3)</sup>。したがって、登録商標権者にとって、商標登録により専用権を取得したとはいえ、登録を許可された商標及び使用を、定められた商品の範囲から勝手に拡大せず、商標法の使用に関する規定<sup>(4)</sup>を遵守しなければならない。しかし登録商標に対する範囲は商標専用権の

(\*) 日本大学法学部教授

(1) 中国商標法第3条により「商標登録者は商標専用権を享有し、この法律の保護を受ける」と明確に定めている。

(2) 姚兵兵「商標専用権人不規範使用商標在侵權訴訟中的責任」、《中国知的財産報》2009年12月23日付け、第6面。

(3) 「確山県任店鎮新旺超市、上海家化聯合股份有限公司侵害商標權糾紛二審民事判決書」河南省高級人民法院(2022)豫知民終499号。一審：河南省駐馬店市中級人民法院(2022)豫17知民初64号。

(4) 中華人民共和國商標法第48条、49条を参照されたい。

行使範囲より大きい。即ち「登録を許可された商標に類似する」及び「定められた商品に類似する」範囲まで拡大ができることを、予め念頭に置くべきであろう。

商標専用権の出願段階において、出願に係わる時間の短縮や成功率アップのために、自分の商業標識を分割して出願し、既に登録された商標を組み合わせで使用する企業が少なくないようである。このような「分割出願、組合せ使用」という方策は、商標の出願と使用の点では企業にとって、確かに便利であろうが、その後、商標の使用及び保護に際しては、法的なリスクも犯してしまうおそれがある。この懸念はただの想像ではなく、最近の中国の商標実務において、他人の商標を分割したり変形して使用した行為、所謂「不規範使用」行為にまつわる商標権侵害紛争が多く見られている。また近年中国の市場では、商標の知的財産としての価値に関する認識がますます高まり、それと同時に、専用権を取得した登録商標に対して、その文字の大きさ（「小天才商標紛争事件」<sup>(5)</sup>）、字形、色の変更（「皇咀商標権侵害事件」<sup>(6)</sup>）をしたり、文字を加減（「胖子商標紛争案」<sup>(7)</sup>）することによって、消費者やそれと関係が有する方、所謂「関連公衆」に有名ブランドとの混同や誤認をさせる行為が少なくない。特に組み合わせ商標に対して定めによる使用はしないが、組み合わせ商標<sup>(8)</sup>の文字部分の単独使用（「厦鷺商標紛争事件」<sup>(9)</sup>）、その図形部分の単独使用、組み合わせ商標の文字要素と図形要素の顕著な特徴の変更など、巧妙かつ意図的に「関連公衆」に混同または誤認させることによって、利益を得るというケースが目立っている（図1～図6を参照）。

商標法は、登録商標の「不規範的使用行為」に対して、記載も少なく、「商標登録者が登録商標を使用する過程において、登録商標、登録者の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更したときは、地方の工商行政管理部門は、期間を定めて是正するよう命じる。

期間が満了しても是正しないときは、商標局はその登録商標を取消す」<sup>(10)</sup>と規定される条文からも、その処理方式は主に地方工商行政管理部門による期限付き改正命令や、甚だしい場合は、工商局により登録商標を取り消すことに拠っている。商標法では「商標として使用してはならないもの」を定めているが<sup>(11)</sup>、行政手続きの段階で「不規範的使用」にまつわる事件<sup>(12)</sup>において、殆ど「その他の悪影響を及ぼすもの」<sup>(13)</sup>であるか否かという論点に絞られる。

本稿は、このような背景に基づき、中国登録商標における「変形使用」、所謂「不規範的使用」に関する法的な判断を考察しながら、その法的な判断にまつわる流れ、法律の規定とそれに対する認識、判断手法等の実態を明らかにすることを目的としている。国際的な観点から、日系企業を含むグローバル企業に対し、中国において登録商標の「不規範的使用」行為により生じ得る法律リスクや、これに対する方策に関わる注意すべき点への意識を、より高める一助となることを願う。

(5) 深圳市龍華区人民法院(2019)粵0309民初14026号民事判決書。

深圳市中級人民法院(2020)粵03民終15301号民事判決書。

(6) 「皇明公司与守会公司、許守会、孟凡博侵害商標糾紛案」山東省臨沂市中級人民法院(2020)魯13民初574号民事判決書。

(7) 「重慶老碼頭食品公司、晉江市內坑鎮婧宇調味品店与被上訴人重慶胖子天驕食品有限公司侵害商標權、不正當競爭糾紛二審民事判決書」重慶市高級人民法院(2018)渝民終329号。

(8) 中国商標法第8条により以下のように組み合わせ商標について規定される。

「第八條 自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と区別することができる文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ及び音声等、並びにこれらの要素の組合せを含む標章は、すべて商標として登録出願することができる。」

(9) 福建省廈門市中級人民法院(2015)厦民初字第5号。

福建省高級人民法院(2016)閩民終722号。

(10) 中華人民共和國商標法第49条第1項。

(11) 中華人民共和國商標法第10条。

(12) 北京市第一中級人民法院(2014)一中知行初字第144号行政判決書。

北京市高級人民法院(2016)京行終3692号行政判決書。

北京知識產權法院(2015)京知行初字第6173号行政判決書。

(13) 中華人民共和國商標法第10条第8項。



図 1：杏花酒事件<sup>(14)</sup>



図 2：華夏葡萄酒事件<sup>(15)</sup>



図 3：綿竹酒事件<sup>(16)</sup>



図 4：瀘州老窖酒事件<sup>(17)</sup>



図 5：貴酒事件<sup>(18)</sup>



図 6：六個胡桃事件<sup>(19)</sup>

## II 中国商標法上の「商標専用権」の「使用」に対する認識

### 1. 商標専有使用権の「使用権」と「禁止権」

中国では、「商標登録者は商標専用権を享有し、商標法の保護を受ける」<sup>(20)</sup>と定める。商標法に定める商標権に関する規定から見れば、「商標専用権」は、権利者が登録商標に対して享受する権利を「使用」の観点から定義するものである<sup>(21)</sup>。また、商標権は二種の基本的な権能、即ち登録商標専有の使用権と禁止権を共に有すべきと考えられる<sup>(22)</sup>。

商標法における「登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を定めた商品に限られる」<sup>(23)</sup>という規定から、商標権者が商標を登録する主な目的は、ある商品に対しその商標専有使用権を獲得することであると解釈できるし、その商標専有使用権の範囲は、商標を登録する際に指定商品のみを使用し他には及ばないと考えられる。このような「使用権」に対し、商標法に於いて「禁止」する権限も設けられている。まず「商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と同一の商標を使用すること」<sup>(24)</sup>は侵害行為と見なされる。これは登録商標専用権の逆の面から作られ

(14) 「山西杏花村汾酒股份有限公司・汾陽市杏花村宴会汾酒業有限公司、山西杏花村古井酒業股份有限公司侵害商標權一審民事判決書」 山東省淄博市中級人民法院(2015)淄民三初字第263号。

二審：山東省高級人民法院(2016)魯民終2260号。

(15) 「広州市普翠超市有限公司・中糧集团有限公司侵害商標權糾紛一審民事判決書」 広東省広州市海珠区人民法院(2016)粵0105民初5390号。

(16) 「四川綿竹劍南春酒廠有限公司・深圳市宝松利実業有限公司、四川省綿竹綿縮酒廠侵犯商標專用權及不正當競爭糾紛上訴案二審民事判決書」 湖南省高級人民法院(2010)湘高法民三終字第11号。

(17) 「瀘州老窖股份有限公司・瀘州老池酒業集团有限公司、四川省瀘州市酒廠侵害商標權糾紛一審民事判決書」 四川省成都市中級人民(2015)成知民初字第00629号。

(18) 「貴州貴酒集团有限公司与上海貴酒貴業銷售有限公司、貴州貴釀酒業有限公司、上海貴酒股份有限公司商標權權屬、侵權糾紛一審民事判決書」 江蘇省南京市中級人民法院(2022)蘇01民初2135号。

(19) 「河北養元智匯飲品股份有限公司与漯河市多利多食品公司、寧海泉力洋孔金雅煙酒店侵害商標權糾紛一審民事判決書」 浙江省寧波市中級人民(2017)浙02民初508号。

(20) 中華人民共和國商標法第3条。

(21) 史凡凡「改变商標顯著性特征構成侵權」、人民司法、2019(35)、11-13頁。

(22) 史凡凡「拆分商標的使用行為或構成侵權」、中華商標、2020(9)、51-54頁。

(23) 中華人民共和國商標法第56条。

(24) 中華人民共和國商標法第57条1項。



た規定である。即ち商標権者が専有するものは、当然他人の使用には禁止されなければならない。同項以後の条項<sup>(25)</sup>は、全て禁止行為を直接規定している。「商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の商標を使用し、又は類似の商品にその登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じさせること」を禁止するため、登録商標「禁止権」の範囲は幅広く、類似の商品や類似の商標にまで及んでいる。

実務において、自己所有する登録商標に対する禁止的な行為という考えは、「六神商標事件」<sup>(26)</sup>からその一端をうかがい知ることが出来るだろう。裁判所は、原告の請求を支持して「原告が使用した商標は、国家管理工商総局商標局に定められた登録商標とは一致しておらず、当該使用行為は商標法(2001)第44条1項<sup>(27)</sup>に規定された自ら登録商標を改変する、禁止的な行為に該当する。原告にとって、上述行為は他者の登録商標の使用に対する禁止権の行使に本質的な影響は与えないが、あくまでも権利者は、法律に基づく登録商標専用権を行使すべきである。法は違法または不当な使用行為による不当な利益を得る行為を認めない」というコメントを示した。しかし、日本法等の影響を受けたことによって、「商標的使用」が重要視されるようになってきた現在では、法律上の類似商品、類似商標とは何かにつけて規定が曖昧であるにも拘らず、「関連公衆」<sup>(28)</sup>という概念を導入して考えなければならなくなり、裁判官の経験に基づく裁量と判断が必要とされている<sup>(29)</sup>。

## 2. 「商標専用権」が及ぼす範囲

日本商標法によると、「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」ため、この登録商標の同一範囲で、かつ指定商品・役務の同一

範囲が専用権の範囲であると考えられる<sup>(30)</sup>。これに対し、中国に於ける登録商標専用権は、使用を定めた商品上に登録された商標の使用を専有する法定の権利であるため、商標登録者は商標局により審査・許可された商品商標、サービス商標、団体商標及び証明商標を含む登録商標に対し、商標専用権を享有すること、且つ法律の保護を受けることができる。ここでの「使用権」は、特定の範囲、すなわち使用を認定された商品と、登録の承認をされた商標内でのみ有効と考えられる。また、この特定の範囲内の商標登録者による登録商標の使用は、専有的な使用である。即ち登録商標の保護は、登録を承認された商標及び使用を定めた商品の範囲内に限定され、保護範囲の変更または拡大を任意にはならない<sup>(31)</sup>。「登録を許可された商標及び使用を定めた商品」の理解について最近の判例から見れば、「広州銳鷹坊商標権侵害事件」<sup>(32)</sup>がその一例である。二審裁判所は、「被疑侵害製品に使用されている表示について、「関連公衆」の生活常識と一般的な注意力を基準として認識するため、その表示は収納されている製品と同一である否かの視点から判断すべき」という見解が示された。また、「JUKI 商標権侵害事件」<sup>(33)</sup>において、裁判所は「被告の巨凱公司是シンなどの製品に「巨凱 JUKAI」「JUKAI」の表示を使用し、包装から本体まで顕著に使用したのは「JUKAI」の表示であり、JUKI 株式会社の三つの商標類別と同じである。また、読み方の発音、アルファベット構成とフォント、及び全体外観などの面で酷似していたために、「関連公衆」がその意味だけで区別できたため、離れて見た場合に混同誤認しやすく、又は「JUKAI」と JUKI 株式会社の商標がシリーズ商標であるかのように思わせ、あるいは両者が何らかの関連があるかのように思わせる……」という判示をした。

(25) 中華人民共和國商標法第 57 条 1～7 項。

(26) 南京中級人民法院(2009)寧民三初字第 348 号。

(27) 中華人民共和國商標法(2001)第 44 条は「登録商標の使用において、次の各号行為の一があるときは、商標局は期間を定めて是正を命じ又はその登録商標を取消す。

(1) 登録商標を許可なく変更したとき」と定めていた。

(28) 「関連公衆」とは、商品及び役務における商標権者及びその他の関連ある経営者である。

(29) 実務上に、多数の商標分割使用行為に関わる商標権侵害事件の一審裁判長を担当された史凡凡裁判官は、各事件それぞれ実際の状況を把握し、構成要件を判断し裁量する際に、経験もとても重要だと主張している。

史凡凡「改変商標顯著性特征構成侵權」、人民司法、2019(35)、11～13頁。

(30) 西村雅子「商標法講義」、発明協会(2010)、22頁。

(31) 「福建省廈門金香穗米業有限公司与廈門鷺糧油工貿有限公司商標糾紛案」では、一審判決の「原告の商標権の権利範囲を組合せ商標まで拡大させた」に対し、三審判決は、「錯誤である」と指摘した。

一審：(2015)廈民初字第 5 号民事判決書。

二審：(2016)閩民終 722 号。

(32) 「広州銳鷹坊汽車用品有限公司与李井花商標権侵害糾紛案二審民事判決書」 広州知識産権法院(2021)粵 73 民終 7291 号。

一審：広州市白雲区人民法院(2021)粵 0111 民初 15820 号民事判決書。

(33) 「浙江巨凱縫紉科技有限公司与 JUKI 株式会社侵害商標糾紛案一審民事判決書」 上海市浦東新区人民法院(2020)滬 0115 民初 85435 号。

二審：上海知識産権法院(2022)滬 73 民終 187 号民事判決書。

上述のように、商標専用権の成立は商標使用禁止権を有することが前提ではあるが、商標使用禁止権がなければ、商標権者の専用権も保障することが出来ない。一般的に、商標使用禁止権の範囲は商標専用権の範囲より広いと考えられる。商標権者が他人の商標使用を阻止する範囲は、同一または類似の商品に同一または類似の商標を使用することができるとする。一方、著名商標の場合、異なる商品や類似していない商品にも、同一または類似する商標の使用ができる。使用対象や使用方法から、登録商標と同一または類似する商標であっても、混同を招きやすい場合は、商標法で禁止される行為とみなされる。これに対し、日本では、商標登録は、専用権及び禁止権の範囲では、他人が同一又は類似の商標を登録することを阻止する後願排除効を持つということが、中国法と同じである。ただ、日本における①防護標章登録によって、他人が登録商標と同一の商標を、指定商品と非類似の商品又は役務に使用することを排除することができること、②自己の禁止権が他人の禁止権と重なった場合には、お互い使用に合意しなければ使用できないこと<sup>(34)</sup>、という2点に関して、中国は明確な規定を設けることもなく、判例も見られない。

ところが、中国司法実務における商標権侵害の認定は、“土沱麻餅事件”<sup>(35)</sup>のように、商標の使用方法が他人の商標使用禁止権の「境界」内に入っているか否かを判断することが多い。ここで、境界という範囲の確定はその案件の重点であり、かつ難点とされている。即ち、被侵害商標の顕著性、知名度などと関連性<sup>(36)</sup>を持つだけでなく、被侵害商標の使用方法<sup>(37)</sup>、侵害者の混同意図などの要素とも関わる。時には、中国司法政策の影響も受けることがある。よって、登録商標権利者の正当な商標専用権保護範囲の維持を考慮するとともに、登録商標専用権の権利境界の不当な拡大により、商業秩序の正当な受容性に影響を与えないように、バランスの取れた解釈をしていかなければならない。

### Ⅲ 「不規範的使用」行為の商標権侵害判定にまつわる争点

商標法<sup>(38)</sup>は中国においての具体的な登録商標権侵害行為について、以下のような行為とすることを明確にしている<sup>(39)</sup>。

- (一) 商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と同一の商標を使用すること。
- (二) 商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の商標を使用し、又は類似の商品にその登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じさせること。
- (三) 登録商標専用権を侵害する商品を販売すること。
- (四) 他人の登録商標の標章を偽造若しくは無断で製造し、又は偽造若しくは無断で製造した登録商標の標章を販売すること。
- (五) 商標登録者の許諾を得ずに、その登録商標を変更し、変更した商標を使用する商品を市場に投入すること。
- (六) 他人の登録商標専用権を侵害する行為に対して、故意に便宜を提供し、他人による登録商標専用権侵害行為の実施を幫助すること。
- (七) 他人の登録商標専用権にその他の損害を与えること。

また商標の使用とは、「商品、商品の包装若しくは容器及び商品取引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為」をいう<sup>(40)</sup>。つまり商標使用行為に該当するかどうかは、被疑侵害行為が商品や役務の出所を識別する役割を果たしているか否かを判断することが最も重要であると考えられる。

実際に、登録商標の所謂「非規範的使用」行為は、主に以下の例に挙げられる。

- ① 指定の商品または役務の範囲を超えた登録商標の使用、且つ当該登録商標を表示する行為。
- ② 登録商標の文字、図形、色などの顕著な特徴を変

(34) マルケイ事件参照(東京地判昭和30・4・15昭28(モ)9803下民集6巻9号718頁)。債権者債務者の各々の登録商標の類似範囲が重なる部分については、互いの禁止的効力により双方使用できない旨判旨。

(35) 「重慶金土坨食品有限公司与重慶滬冠食品有限公司侵害注册商標專用權糾紛一審民事判決書」重慶市第五中級人民法院(2019)渝05民初5237号。

(36) 「周六福珠宝股份有限公司与深圳市金德福珠宝有限公司惠陽分公司、深圳市金德福珠宝有限公司侵害商標權糾紛一審民事判決書」惠州市惠城区人民法院(2021)粵1302民初6497号。

(37) 「104北京鮑才勝餐飲管理有限公司与陳海旗侵害商標權糾紛一審民事判決書」南京鐵路運輸法院(2018)蘇8602民初104号。

(38) 中華人民共和國商標法第57条。

(39) 本稿において、中国商標法に関する日本語訳は、ジェトロ(日本貿易振興機構)中国に関する法令の訳を参考した。

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20191101law\\_2\\_jp.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20191101law_2_jp.pdf)

(40) 中華人民共和國商標法第48条。

更し使用する行為。

- ③ 組み合わせ登録商標を分割して新たに組み合わせたりして、若しくは複数の商標を組合せして新たな一つの商標にして使用する行為。

これらの行為に対して、他の登録商標権者が自己の商標と何らかの紛糾を生じ得るかと考えた場合に、裁判所においてどのような民事救済措置が為されるかについて、以下で分析しておきたい。

### 1. 民事権利侵害行為としての訴訟の可否

一般的に、登録商標の間に権利衝突が生じた場合、その案件は裁判所の民事訴訟の立案範囲に含まれず、登録された商標権者は、後の登録商標に対し先に無効審判等の行政手続きを通して解決すると考えられる。言い換えれば、両者とも登録商標であった場合、原告は被告の商標が自分の商標に類似していると考えても、民事訴訟を通して相手の権利侵害行為に対する請求・主張することが出来ない。もちろんこの場合は、相手が自分の所有する登録商標を「規範的使用」していることを前提としなければならない。商標権授与の立場からみれば、権利者はそれぞれの商品や役務に登録を承認された商標マークを使用する権利があり、無効審判の手続きによってその効力を否定される前の期間中に、同一または類似する商品の類に類似したマークがあるとしても、後に登録された商標の法定商標権利を黙認しなければならない。しかし、自分の登録商標を「規範的使用」していない場合、つまり当該標識を変形、分割して使用した場合には、両者の争議は民事権利侵害行為として民事訴訟を起す可能性が導かれる。中国最高裁判所の司法解釈「最高人民法院による登録商標、企業名称と先行権利が衝突する民事紛争案件の審理における若干問題に関する規定」<sup>(41)</sup>によれば、「原告が、他人が指定商品上に使用した登録商標とその先行する登録商標が同一又は類似であることを理由として訴訟を提起する場合には、人民法院は民事訴訟法第124条第3号の規定に基づき、原告に対して関連行政主管機関に解決を申し立てるよう告知しなければならない。ただし、他人が指定商品の範囲を超え、又は顕著な特

徴を変更、分割、組み合わせる等の方式で使用した登録商標と、その登録商標が同一又は類似であることを理由として、原告が訴訟を提起する場合には、人民法院はこれを受理しなければならない」と有り<sup>(42)</sup>、自己の登録商標の非規範的使用行為は、結果として他者の登録商標権に対する侵害行為に該当することがあり得る。

### 2. 登録商標の「不規範的使用」行為及びその認定

現代社会の商業活動においては、審美、潮流、業界、製品形態、製品包装及び消費者心理などの多様な要素に基づき、経営者に対しては経営の柔軟性を高めることが求められる。商標の実際の商業使用の過程でも、商業宣伝の効果またはその他の客観的条件により、登録商標マークに多少の変更を行うことは珍しくない。商標登録者が商標の変更に対し、当該商標の本来の顕著性に影響を与えない限り、且つ「関連公衆」は依然として商標とその出所を結びつけることが出来れば、法律はこのような行為に対して許容の範囲であるとみなしている。市場での経営活動において、権利者は商標マークを著しく変更しないまでも、商標マークの微調整は、一般的に当該登録商標の使用と見なされる。登録商標のフォント<sup>(43)</sup>、アルファベットの大文字と小文字<sup>(44)</sup>、文字の縦方向の配列、間隔の大きさ、あるいは図形外観の配列及び組み合わせ方<sup>(45)</sup>等、微細な調整を行っても、登録商標と基本的に差がないか、または登録商標の顕著な特徴の表現に影響を与えない場合は、登録商標の規範的な使用とみなすことができる。原商標の主体図案、字形字体、翻訳前文字の意味<sup>(46)</sup>などの主要な特徴を保持すれば、該当商標の顕著な特徴が保有すると考えられる。

これに対して、登録商標の分割（「施洛華世奇商標侵害事件」<sup>(47)</sup>）、組合せ、または複数の登録商標を組み合わせての使用、または部分を突出させて使用（「鱈魚商標侵害事件」<sup>(48)</sup>）等、その登録商標を著しく変更した場合は、登録商標の「不規範的使用」行為とされる。実務上、「不規範的使用」行為であるか否かの認

(41) 「最高人民法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定」2008年2月18日、最高人民法院審判委員會第1444回會議により可決された。2020年12月23日、最高人民法院審判委員會第1823回會議にて「最高人民法院『最高人民法院 專利權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18件の知的財産権系司法解釈の改正に関する決定」に基づく改正案を可決、2021年1月1日より実施。

(42) 「最高人民法院による登録商標、企業名称と先行権利が衝突する民事紛争案件の審理における若干問題に関する規定」第1条2項。

(43) 「北京高捷盛世科技有限公司与国家知的財産局其他一審行政判決書」北京知識産権法院(2020)京73行初17479号。

(44) 北京知識産権法院(2017)京73行初633号行政判決書。

(45) 「国家工商行政管理總局商標評審委員會与李偉其他二審行政判決書」(2016)京行終608号。

(46) 「国家工商行政管理總局商標評審委員會与鱈魚恤有限公司撤銷複審案」(2010)高行終字第876号判決書。

(47) 北京市高級人民法院(2008)高民終字第1376号民事判決書。

(48) 北京市第一中級人民法院(2006)一中民初字第10201号民事判決書。



定の際、第一の難点は係争中の登録商標の顕著の特徴についてどのような認識をするかと言うことであって、規範的な使用であるか否かの分岐点は、商標の顕著性が保持されたか若しくは破壊されたかによることである。このような事件では、被疑侵害者は殆どの場合自分の登録商標の正当使用を抗弁理由として付けるので、「水土沱商標紛糾事件」<sup>(49)</sup>のように、裁判所は、まず登録商標の使用行為が規範的であるか否かを認定することを迫られる。

### 3. 「混同意図」による推定

被疑侵害者による登録商標の使用行為が、「不規範的使用」と認定されると、その行為が他人の登録商標権を侵害したか否かの判定は、混同を生じる恐れがあるかどうかという商標権侵害認定基準に基づく。即ち一般的な注意力と認知力を基準として、離れて見ての認識、全体的及び主要部分の対比等の方法を採用することによって、被疑侵害商標と他人の登録商標を比較する。まず外観上の近似を確定し、さらに混同を生じやすいかどうかを認定するという流れになる。ここで注意しなければならないのは、商標権侵害となる法的構成要件から見れば、侵害者の主観的意図は商標権侵害の判定に関わる構成要件ではないが、中国の実務において、「福臨門商標事件」<sup>(50)</sup>、「九糧液と五糧液商標権紛糾事件」<sup>(51)</sup>のように、侵害者の「混同意図」は、混同を生じさせやすいと推定できる重要な根拠となっている。

一般的に、「不規範的使用」は権利侵害者にとって、少なくともこのような商標の「不規範的使用」方法は、商標の規範的な使用よりも、更に利益を得る可能性を備えているように考えられる。登録商標の「不規範的使用」行為は、主観的な意図であるか否かについて裁判官の注意を呼びます可能性がある<sup>(52)</sup>。つまり、その登録商標を変化させて使用したことは、自分の製品やサービスの特性を示す必要があるためだけなのか、或いは権利侵害者が他人の名誉に便乗しようとしているのかについて明らかにすることは、混同の可能性の有

無を判断する最も重要な一環である<sup>(53)</sup>。被告が自分のマークを変えて他人の商標を模倣しようとする意図があっても、混同を引き起こすことを証明するには不十分であると考えられる。ヘビーユーザー商標と類似性のあるマークを、目的性を持って巧みに使用することによって、顧客を混同させる意図があると論証された場合にのみ、侵害者は「混同意図」を持っていた可能性があることを明らかにされるのである<sup>(54)</sup>。

### 4. 「不規範的使用」行為が商標権侵害に該当する要件

商標専用権を保護することは、生産者、経営者に対し、商品とサービスの品質の保証を促すこと、商標の信用を維持すること、消費者がその登録商標に対し、その認識した商品と役務の出所を繋げて、混同が生じることを防止すること、消費者、生産者と経営者の、合法的權益を保障することを目的としている。上述のように、「商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の商標を使用し、又は類似の商品にその登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じさせること」であれば、商標権侵害となる。商標権侵害に該当するか否かを判断する際は、二点の要件を満たさなければならない。一点は、当該標識の使用行為は、商標法に定めた商標的な使用であるか否かと言うことで、商標を分割・変形した使用行為は、「商標に定めた商品に関する表示と同じ、若しくは一体化なものであると使用し、他者の商標の部分を出して使用しない場合、当該行為が商品の出所表示機能を果たしていないため、他者の登録商標に対し、商標的な使用とはならない」<sup>(55)</sup>とすることであり、もう一点は、その使用が商標的な使用であれば、混同を生じさせる可能性の有無を判断することである<sup>(56)</sup>。

実務上、原告側の訴えに対し、被告側から提出した抗弁証拠について、裁判所は大体的場合、その登録商標の改変意図<sup>(57)</sup>を集中して審査・審理していくという流れになる。商標を分割、変形して使用した行為に対し、「文字フォント、大きさ、配列によって、商標

(49) 「重慶金土坨食品有限公司与重慶滬冠食品有限公司侵害注册商標專用權糾紛一審民事判決書」 重慶市第五中級人民法院(2019)渝05民初5237号。

(50) 「中糧集团有限公司集訴東莞市好幫手食品廠与深圳市興万和商貿有限公司東莞市好幫手食品廠商標權權屬、侵害糾紛一審民事判決書」 廣東省深圳市宝安区人民法院(2016)粵0306民初10084号。

(51) 「宜賓五糧液股份有限公司与甘肅濱河食品工業(集团)有限責任公司侵害商標權糾紛再審民事判決書」 最高人民法院(2017)最高法民再234号。

(52) (2019)鄂03民初223号民事判決書。

(53) (2014)二中民(知)終字第09822号民事判決書。

(54) (2020)津民終941号民事判決書。

(55) 浙江省杭州市錢塘区人民法院(2022)浙0114民初2357号判決書。

(56) 福建省泉州市中級人民法院(2016)閩05民初383号判決書。

(57) 「守会公司与皇明公司、許守会、孟凡博侵害商標糾紛二審民事判決書」 山東省高級人民法院(2022)魯民終874号。



法による商標の使用規定に違反し、合理的な使用とは思えない<sup>(58)</sup>とされることが多い。一方、他者の登録商標に対して、「商店の看板、広告宣伝、名刺等に変形した標識を使用する行為は、商品の出所表示機能を果たしていると思われ、商標的使用と認める」(「康明宝島商標侵害事件」)<sup>(59)</sup>ことが考えられる。また、被告が他者と類似した商標を使用する目的は、一般的に、購買に際して慎重さを有する消費者を、その商品やサービスが他者と関係があるかのように(許可、協賛、共同経営など)誤解させ、さらに他の商標所有者が既に確立している名誉を利用して不当な利益を得ることを引き起こすのであれば、この意図は明らかに不正であり、フリーライド行為であって法律的に許されない<sup>(60)</sup>。

登録商標を変形して使用する行為に対し、「他人の登録商標に類似させ関連公衆に容易に混同を生じさせる」意図が明らかである場合、裁判所はその商標の変形使用行為を商標権侵害と認める。ここで肝心なのは、被告は類似商品や役務において、類似商標の使用によって「関連公衆」混同を引き起こせるかどうかの判断である<sup>(61)</sup>。商品と役務の類については、「最高人民法院による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」<sup>(62)</sup>によって、「商品と役務との間に特定の関係が存し、「関連公衆」に容易に混同を生じさせること」<sup>(63)</sup>と明文化されている。「好医生商標侵害事件」<sup>(64)</sup>では、原告と被告両者所有の登録商標が定めた類が異なっているが、「商品と役務の範囲に区別を有していても、用途と消費目的が同じであり、原告の商標に定めた商品と、被告が使用した登録商標に定めた役務に特定の関連が存在していて、類似と構

成できる」と認められた。

“JOMOO 九牧商標権侵害事件”<sup>(65)</sup>において裁判所は、被疑侵害製品が事件に係わる登録商標の使用を定めた商品の、範囲内における関連性等を有するか否かを分析した上で、「被疑侵害商品に関連標識を使用することによって、消費者に当該製品が原告からの出所である又は原告と特定の関連があると容易に誤認混同をさせるおそれがあるため、原告の登録商標専用権の侵害とする」という判旨を示した。

また、登録商標の「不規範的使用」行為に対し、他人の登録商標と類似しているにもかかわらず、その商標を分割また変形して使用することの理由について、「合理的な説明や解釈等ができない」(「麦味宝商標権侵害事件」)<sup>(66)</sup>場合も裁判所は、「他人の商標の知名度を便乗して所謂フリーライドの故意を有すると考えられる」という判決を下した。

商標の分割使用や変形など「不規範的使用」について、法律上には明確な規定がないものの、一般に商業主体が実際に登録商標を使用する過程において、商標の持つ特徴を変更して使用する行為とする<sup>(67)</sup>。中国では商標登録取得制度を採っており、即ち商標権の取得は、商標が使用されているか、または使用目的を有するか否かを考慮する必要はなく、先願主義に基づき、先んじて出願したものが、ある種類若しくはいくつかの種類の商品、またはサービス上の登録商標専用権を取得することができる。しかし、登録された商標に対し、「特夢嬌・梅蒸商標権侵害事件」<sup>(68)</sup>のように、商標上に定める商標として正確に使用されるか否か、市場価値を果たしているか否かが、商標権紛争事件の論点となり争われることが多いにもかかわらず、権利侵害に

- (58) 「広東小天才科技有限公司訴深圳市唐軒电子有限公司侵害商標糾紛一審民事判決書」広東省深圳市龍華区人民法院(2019)粵0309民初14026号。二審：広東省深圳市中級人民法院(2020)粵03民終15301号。
- (59) 「品華宝島(北京)眼鏡有限公司訴徐小仲侵害商標權及不正當競爭糾紛一審民事判決書」北京市順意区人民法院(2012)順民初字第9024号
- (60) 福建省高級人民法院(2017)閩民終511号判決書。
- (61) 黃瑜瑜「不規範使用文字商標構成商標侵權的司法認定」、中華商標、2021(8)、46-51頁。
- (62) 「最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」2002年10月12日最高人民法院審判委員會第1703回會議にて可決された。2020年12月23日最高人民法院審判委員會第1823回會議にて、「最高人民法院「最高人民法院 專利權侵害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釋(二)」等18件の知的財産権系司法解釋の改正に関する決定」に基づく改正案を可決、2021年1月1日より実施。
- (63) 「最高人民法院による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釋」第11条3項。
- (64) 「四川好医生藥業集團有限公司与平安健康互聯網股份有限公司侵害商標權糾紛二審民事判決書」四川省高級人民法院(2019)川知民終154号。
- (65) 「九牧厨衛股份有限公司・九牧生活電器(深圳)有限公司、中山市方惠電器科技有限公司、高新技術產業開發区陳将厨厨電器經營部侵害商標權及不正當競爭糾紛一審判決書」重慶市第五中级人民法院(2021)渝05民初1943号。二審：重慶市高級人民法院(2022)渝民終1031号。
- (66) 「興化市精王食品調料廠与興化市市場監督管理局二審行政判決書」江蘇省高級人民法院(2021)蘇行終45号。
- (67) 徐曉建「对含有不規範漢字、不規範使用成語的商標申請行為說不」、中華商標、2018(04)、41-42頁。元蕾「不規範使用成語的標志具有“其他不良影響”——評析北京風華秋美文化傳媒有限公司訴国家工商總局商標評審委員會商標申請駁回復審行政案」、中華商標、2018(05)、43-45頁。張月梅「商標注冊商中漢字不規範難題的答案在哪里?」、中華商標、2018(06)、92-93頁。李驚、黃和明「注冊商標組合使用不規範也會侵權」、中華商標、2020(09)、11-12頁。
- (68) 「博内特里塞文奧勒有限公司与上海梅蒸服飾有限公司等商標侵權及不正當競爭糾紛案」上海市第二中级人民法院(2002)滬二中民五(知)初字第202号民事判決書。二審：上海市高級人民法院(2004)滬高民三(知)終字第24号民事判決書。

該当するか否かについての判断の前提要件として注目されている。ここでの商標の使用とは、「商品、商品の包装若しくは容器及び商品取引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為をいう」<sup>(69)</sup>とする。一般的に、登録商標に対し分割を含んで変形するならば、変形した標識を改めて出願しなければならないが<sup>(70)</sup>、実際に、 unnecessary 商標取消や出願等を避けるために、企業の宣伝用の利便性等のための登録商標を微調整しながら、その顕著な特徴を変更していない場合に対し、裁判所はその登録商標の使用を認めている。「最高人民法院による商標の権利付与・権利確定に係る行政案件の審理における若干問題に関する規定」<sup>(71)</sup>によれば、「実質的使用の標章と登録許可の標章に微細な差異がありながら、その識別性が変更されていない場合、登録商標の使用とみなすことができる」とする<sup>(72)</sup>。しかし自己の商標標識を変形や分割し、それを他の登録商標(類似するよう)に近づけたりその方向へ指向したり、あるいは「顕著な特徴を変更していない」という程度を超えて、「相同識別効果」<sup>(73)</sup>を実現できない場合には、関連使用証拠は当該登録商標の使用を認定することはできない。実務上、「ASC 事件」<sup>(74)</sup>や「WEIWEI 事件」<sup>(75)</sup>等を通して、北京高等裁判所は上記のような考えを示した。

従って、変形したり分割したりする商標は、商品上または商業活動の中で使用する必要がある場合でも、「微視事件」<sup>(76)</sup>のように、商標法に定めた商標的な使用であることを前提としている。一方、変形または分割使用では、実際に使用されている商標と登録商標に比べて、視覚的な違いがあることを明らかにするため、その商標の特徴の視点、いわば“顕著な特徴の変化”の点から考慮しなければならないと考えられる。商標法上の使用であるか否かを判断する際に、商品及び役

務の区分表が参考として利用されているが、裁判所は必ずしも商品及び役務の区分表のみに基づいて判断するわけではなく、その商品やサービスの特徴、関連分野の消費認識(例えば“鯊魚図形事件”<sup>(77)</sup>)、業界の取引慣行(“CCTC 及び図の糾紛事件”<sup>(78)</sup>)等に基づいて総合的に考慮しなければならない。

## IV おわりに

商標権者の立場から見れば、消費者を混同させる可能性がある類似商標については、権利者は以上で見て来たような案件の商標出願に対する監視を強化し、出願段階での行政手続きを通じて、商標の出願を阻止できる措置<sup>(79)</sup>により、発生しやすい権利侵害行為を回避するように努めるべきであろう<sup>(80)</sup>。

上述のように、「最高人民法院による登録商標、企業名称と先行権利が衝突する民事紛争案件の審理における若干問題に関する規定」に基づき、原告からの「他人が指定商品上に使用した登録商標と、その先行する登録商標が同一又は類似であることを理由として」の提訴に対し、行政主管機関への解決を申し立てるよう告知しなければならないが、その指定商品の範囲を超えた、つまり相手の変更、分割、組み合わせ等によって使用された登録商標と同一又は類似であることを理由として申立てた場合には、裁判所は直接受理しなければならない。当該案件につき、もし後から登録された商標と先に登録された商標との類似を巡る問題である場合には、行政手続による解決が求められるのが一般的である。しかし登録商標に対し、「不規範的使用」をした行為は、実際に当該登録商標の使用とは考えられず、別の新しい標識の使用と見なされる。且つ当該標識は他の先に登録された商標と類似する可能性があり、混同を生じするおそれもある。そのような場合は

(69) 中華人民共和國商標法第 48 条。

(70) 中華人民共和國商標法第 24 条。

「登録商標について、その標章を変更する必要があるときは、新規に登録出願しなければならない」と定めている。

(71) 「最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定」2016 年 12 月 12 日最高人民法院審判委員會第 1703 回會議にて可決された。2020 年 12 月 23 日最高人民法院審判委員會第 1823 回會議にて、「最高人民法院「最高人民法院 專利權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 18 件の知的財産権系司法解釈の改正に関する決定」に基づく改正案を可決、2021 年 1 月 1 日より実施。

(72) 「最高人民法院による商標の権利付与・権利確定に係る行政案件の審理における若干問題に関する規定」第 26 条 2 項。

(73) 付録「注冊商標使用中の“未改変顯著特徴”」、法学研究、2021(6)、186 - 206 頁。

(74) 「滄州艾斯克粉業製造有限公司等与艾斯克恩科技(北京)有限公司二審行政判決書」北京市高級人民法院(2018)京行終 3832 号。& 「国家工商行政管理總局商標評審委員會等与広州市港派制衣有限公司二審行政判決書」北京市高級人民法院(2018)京行終 3832 号。

(75) 「国家工商行政管理總局商標評審委員會与福建金苑服飾有限公司其他二審行政判決書」北京市高級人民法院(2015)高行(知)終字第 3613 号。

(76) 「北京高捷盛世科技有限公司与国家知的財産局其他一審行政判決書」北京知識産権法院(2020)京 73 行初 17479 号。

(77) 「達馬股份有限公司訴国家工商行政管理總局商標評審委員會其他一審行政判決書」北京知識産権法院(2015)京知行初字第 3774 号。

(78) 「中金招標有限責任公司与国家知的財産局其他一審行政判決書」北京知識産権法院(2020)京 73 行初 4927 号。

(79) 例えば、知識産権局商標局に異議申立(35 条)、無効審判(45 条、46 条)等を請求することができる。

(80) 張汝全、魯錦澄「運動類品牌商標侵權的新形態及應對策略——以斯凱傑公司訴斯脈奇商標侵權和不正当竞争糾紛為視角」、中華商標、2018(04)、66 - 70 頁。

案件を受理し、裁判所は「不規範的」に使用された標識に対して、先立って登録された商標権侵害に該当するか否かについて審理しなければならない。

上述のように、現実的にはフリーライド行為として、他者のブランド名や知名度に便乗して、自社の売上げを高めながら利益の獲得を目的とする事件は少なくない<sup>(81)</sup>。これらの事件に対して、実務上裁判所が審理する際には、当該使用行為が他者の登録商標の変形使用と見なす行為とすると、変形使用とするべきでない行為とする、二種類に分ける。前者に関しては、関連司法解釈に基づいて、実際に変形して使用された商標が顕著な特徴を変えず、依然として商標出所の識別機能を果たしており、登録商標の使用と見なすことができるため、不利な法的効果を生じないと考えられる。一方後者に関しては、変形して使用される商標は、商標出所の識別機能を果たしておらず、登録商標の使用とはみなされないため、一定の法的リスクを負わなければならない。つまり権利者が商標を変形して使用する際に、登録商標の顕著な特徴を変えたか否か、および登録商標の使用と見なすことができるか否かについて、司法裁判において肝要な点であり論点である。その尺度と境界をどのように具体的に認定するかは、裁判実務を鑑み、より多くの判例と要点を総括する必要があると思われる。

現実に商標登録者が、その登録商標を勝手に分割、組み合わせ、変形して使用すれば、実際には登録商標の顕著な特徴を変えており、他者が所有する登録商標または定めた商品と類似し、混同を生じさせるおそれがあると認定されて商標権侵害と認められる<sup>(82)</sup>が、時には、このような登録商標の顕著な特徴を変えた商標は、ある意味では新しい未登録商標であるとも考えられる。ここで注意しなければならないのは、商標権侵害訴訟事件において、もし元の登録商標が実際に使用されていないければ、商標権者が変更した商標に対して、広告投入などの行為が元の登録商標とは関連性を有していないため、裁判所が原告の登録商標は実際に

は使用されていない<sup>(83)</sup>ことを認定すれば、被告の権利侵害が認定されても、商標法の規定<sup>(84)</sup>に基づき権利侵害者は賠償責任を負わない可能性が生じ得る。

(81) 梁光宇「認識視角下山寨商標」、海外英語、2014(16)、227 - 228頁。

(82) 「順耐有限公司訴天津世紀華仁汽車有限公司、SONAX(北京)国際貿易有限公司、天津名達華仁汽車用品銷售公司商標権糾紛一審民事判決書」天津市第二中級人民法院(2017)津02民初624号。

(83) (2012)一中知行初字第2112号、(2013)高行終字第303号行政判決書。

(84) 中華人民共和國商標法第64条。

第64条：登録商標専用権者が賠償を請求し、権利侵害と訴えられた者により登録商標専用権者が登録商標を使用していないとの抗弁がなされたときは、人民法院は、登録商標専用権者に、これまで3年以内にその登録商標を実際に使用している証拠を提供するよう求めることができる。

登録商標専用権者は、これまで3年以内に、当該登録商標を実際に使用していることを証明できないとき、又は侵害行為によりその他の損失を受けたことを証明できないときは、権利侵害として訴えられた者は、損害賠償の責任を負わない。

登録商標専用権の侵害商品であることを知らずに販売したときは、当該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者について説明できる場合に限り、損害賠償の責任を負わない。



## 著作権法 35 条 1 項における「授業」の概念とその範囲

齋藤 崇<sup>(\*)</sup>

35 条 1 項については従来、主として 35 条 1 項ただし書きをめぐる解釈に焦点が当てられてきたが、その前提として、どのような場合が「授業」に該当しうるのかという点も看過することができなと考えられる。35 条 1 項の解釈・適用を検討する際に、大学等における活動について、「いわゆる『授業』ではないから、35 条 1 項の適用は認められない。」というステレオタイプ的な線引きをしてしまうのは、現在の多様な大学等の教育のあり方を無視することになりかねないと思われる。したがって、35 条 1 項が適用される可能性がある「授業」とは何かについて検討することは、35 条それ自体の解釈論に資するものになると考えられる。そこで、本稿では、現在、35 条 1 項が適用される可能性があると考えられる「授業」の範囲について考察を行う。

## (目次)

- I. はじめに
- II. 著作権法 35 条 1 項における「授業」の概念
  1. 授業の意義
  2. 授業の該当例・非該当例
  3. 授業の過程
- III. 著作権法 35 条 1 項の他の要件との関係
  1. 学校その他の教育機関
  2. 教育を担当する者・授業を受ける者
  3. その必要と認められる限度
- IV. 考察
- V. おわりに

## I. はじめに

著作権法 35 条 1 項(以下「35 条 1 項」という)<sup>(1)</sup>では、

非営利の教育機関において「授業」利用を目的とする場合、他人が著作権を有する著作物(以下「他人の著作物」という)の無許諾の複製・公衆送信・公衆伝達が認められている<sup>(2)</sup>。

もちろん、このような利用が認められるためには、35 条 1 項が規定する各要件を満たす必要がある<sup>(3)</sup>。35 条 1 項の各要件のうち、とくに議論があったものは 35 条 1 項ただし書きであり、この 35 条 1 項ただし書きをめぐる解釈については、「改正著作権法第 35 条運用指針(令和 3(2021)年度版)」<sup>(4)</sup>(以下「運用指針」という)も含め、さまざまな見解が述べられている<sup>(5)</sup>。

さて、大学等では、「授業」をより良いものにしていくための教職員向けのさまざまな研修会(たとえば、FD(Faculty Development) 活動<sup>(6)</sup>・SD(Staff Development) 活動<sup>(7)</sup>など)が開催されていたり、入学志願者向けの模擬授業が行われていたり、在学生向けの資格取得支援に関する課外講座が開講されていたり

(\*) 日本大学法学部専任講師

(1) 本稿の条文は、すべて著作権法の条文を指す。

(2) ちなみに、拙稿「著作権法 35 条 1 項ただし書きの『不当に害すること』の判断」日本大学知財ジャーナル Vol.15(2022 年)37 頁において、35 条をめぐる文献として、今村哲也「著作権法 35 条の著作権制限規定の現代的課題—著作物の自由利用とライセンス・スキームとの制度的調整のあり方」小泉直樹・田村善之編『中山信弘先生古稀記念論文集 はばたき—21 世紀の知的財産法』(弘文堂、2015 年)643～659 頁、井上由里子「教育 ICT 化推進と著作権の権利制限—著作権法 35 条改正について」Law and Technology No.81(2018 年)1～8 頁、今村哲也「著作権法第 35 条に関する法改正について—国会での審議内容を踏まえて」NBL No.1154(2019 年)62～68 頁、唐津真美「オンライン授業と著作権」コピライト NO.723 Vol.61(2021 年)2～21 頁、今村哲也「教育現場における著作物利用と著作権」コピライト NO.726 Vol.61(2021 年)2～33 頁などを紹介したため、本稿においても紹介しておく。なお、これらの文献の一部については、本稿においても、引用しているものがある。

(3) 35 条 1 項は、「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、送信可能性を含む。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。」と規定する。

(4) 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)([https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin\\_20201221](https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin_20201221))。

(5) なお、拙稿・前掲注(2)37～50 頁においても、35 条 1 項ただし書きについて論じたことがある。ただし、同文献では、「授業」についてはとくに検討していないため、本稿にて検討を行う。

(6) 運用指針・前掲注(4)7 頁は、FD 活動について「教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取り組み」と定義する。

(7) 運用指針・前掲注(4)7 頁は、SD 活動について「職員を対象とした管理運営や教育・研究支援までを含めた資質向上のための組織的な取り組み」と定義する。

する<sup>(8)</sup>。

しかし、これらの活動については、35条1項にいう「授業」として観念されず、35条1項が適用されないと解されている<sup>(9)</sup>。

また、35条1項の解釈・適用を検討する際に、大学等における活動について、「いわゆる『授業』ではないから、35条1項の適用は認められない。」<sup>(10)</sup>というステレオタイプの線引きをしてしまうのは、現在の多様な大学等の教育のあり方を無視することになりかねないと思われる。

それゆえ、35条1項の適用に関する前提となる「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」として、どのような場合が「授業」に該当しうるのかという点<sup>(11)</sup>も看過することができないと考えられる。したがって、35条1項が適用される可能性がある「授業」とは何かについて検討することは、35条それ自体の解釈論に資するものになると考えられる<sup>(12)</sup>。

そこで、本稿では、現在、35条1項が適用される可能性があると考えられる「授業」の範囲について考察を行う<sup>(13)</sup>。

なお、本稿の対象は、さまざまな教育機関のうち、大学等と表現しながらも基本的には高等教育機関である大学を念頭に置いている。したがって、大学教育における「授業」を前提としていることを付言しておく。

## Ⅱ. 著作権法 35 条 1 項における「授業」の概念

### 1. 授業の意義

35条1項における「授業」の概念をみる前に、35条それ自体の立法趣旨について確認しておく必要があるため、以下、紹介する<sup>(14)</sup>。

「本条は、学校などの非営利の教育機関で行われる教育の公益性に鑑み、教育活動に関連して必要となる著作物の利用行為のうち、他の権利制限規定によっては適法化されないものを中心として、その利用を適法化するものである…。」<sup>(15)</sup>

すなわち、教育現場における他人の著作物の利用については、たとえば、引用(32条1項)・非営利の上演等(38条1項)・試験問題としての複製等(36条1項)など、他の著作権の制限規定が適用されないような場合において、35条1項がとりわけ意味をなす<sup>(16)</sup>。

いずれの著作権の制限規定についても、その各々が重要な役割を果たすものであることに疑いはないが、著作権の制限規定の要件・効果は、各々当然に異なるものであり、「授業」利用の場面では、やはり35条1項に軍配が上がることになる。たとえば、「授業」利用を目的とする論文・雑誌記事・新聞記事などの複製物の対面・インターネットによる配布については、35条1項による必要があろう。

(8) これらの具体例を記述にするあたり、運用指針・前掲注(4)7頁を参考にしている。なお、同文献同頁には、「在学生向けの資格取得支援に関する課外講座」に関する記述はないが、「授業」に「該当しない例」からの派生で考えてみた次第である。

(9) 運用指針・前掲注(4)7頁を参照。

(10) なお、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)29頁[今村哲也]は、「なお、これらの教育機関の中では、通常『授業』と表現されない活動を行う場合もあるが、35条の適用される『授業の過程』とは、必ずしも一般的な意味で『授業』と称されるものに限定されない。」とする。

(11) たとえば、上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]は、「35条の『授業』について著作権法に定義がないため、この文言の意味内容は、法解釈によって明らかにする必要がある。」とする。

(12) たとえば、上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]は、「35条の『授業』について著作権法に定義がないため、この文言の意味内容は、法解釈によって明らかにする必要がある。」とし、今村・前掲注(2)(2019年)63～64頁は、「『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』であること」について、「この部分については、『使用』の文言が『利用』とされた点を除いて特に変更はない。しかし、改正法はサーバーへの蓄積も一定の要件の下で権利制限の対象に含むことになる。そのように蓄積される素材は、結果として、教員間や教育機関間の教材等の共有、また、担当教員による授業資料の複数回の利用や転用が容易となる。そのため、『その授業の過程』との文言の解釈が、従来よりも増して重要になってくる。」とする。

(13) 本稿では、日本の著作権法における「授業」の概念について検討する。もっとも、たとえば、日本の大学等の教育機関における「授業」をオンラインによって海外展開する場合にも、その国において同様の課題が発生しうるとも考えられる。したがって、他日を期すことになるが、外国の著作権法における「授業」の概念についても調査・検討したいところではある。

(14) なお、拙稿・前掲注(2)38～39頁において、加戸守行『著作権法逐条講義 六訂新版』(著作権情報センター、平成25年)280～281頁、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)290頁[茶園成樹]にて各々述べられている35条1項の立法趣旨の見解について引用した。これらの見解もさることながら、今回の文献の見解のほうがよりの確なもののように思われることから、本稿において紹介する。

(15) 小泉直樹・茶園成樹・蘆立順美・井関涼子・上野達弘・愛知靖之・奥邨弘司・小島立・宮脇正晴・横山久芳『条解 著作権法』(弘文堂、2023(令和5年)455頁[奥邨弘司])。

(16) この点について、上野編・前掲注(10)[谷川和幸]166頁は、「教育の場面での引用もその一例である。授業の過程で使用する資料の中に他人の著作物を採録して学生に配布することは、引用(32条)としても許されるし、教育目的の利用(35条)としても許される。引用として利用する場合には補償金支払義務はない。35条の存在意義は、主従関係を満たさないなど引用としては認められないような利用をする場合である。この場合には35条しか適用できないので、35条に従って利用し、補償金を支払う義務がある。」とする。

このように、35条1項が教育現場において果たす役割は大きいものであり、35条1項があるからこそ、大学等の教育機関における「授業」が成立しているといっても過言ではないように思われる<sup>(17)</sup>。

さて、35条1項が適用されるためには、もちろん35条1項の各要件を満たす必要があるが、前述のとおり、本稿が検討対象とするのは、「授業」に関する要件である<sup>(18)</sup>。

そこで、まず、「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」の解釈に関するいくつかの見解について、以下、紹介する。

「次に、著作物の利用目的がその『授業の過程』における利用でなければなりません。第1に、『授業の過程』における『授業』には、学習指導要領等の教育課程の範囲内であるかに関わらず、学校の組織的な活動として正式に実施されている活動が含まれますので、初等・中等教育機関の場合は、いわゆる授業だけでなく特別教育活動である運動会、文化祭、修学旅行等の学校行事や部活動・クラブ活動も含まれますし、高等教育機関の場合には、講義をはじめ、実験・実習・体育実技・ゼミ等が含まれましょう。第2に、『授業の過程』における『過程』は、実際の授業の時間のみならず、教師が授業の準備のために行う複製や、欠席した児童生徒等に対して事後的に資料を届けるための複製・公衆送信、そして反転授業等のための予習・復習用の利用も含まれます。」<sup>(19)</sup>

「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当する者が学習者に対して実施する教育活動を指します。」<sup>(20)</sup>

「何が35条にいう『授業』であるかを判断するには、同条が適用される教育機関とその教育活動の多様性に配慮する必要がある。すなわち、典型的な教育機関とそこにおける典型的な教育活動のみを前提とするのではなく、多様な教育機関の多様な教育活動があるということを想定する必要がある。」<sup>(21)</sup>

「35条の『授業』について著作権法に定義がないため、この文言の意味内容は、法解釈によって明らかにする必要がある。その際には、同条の適用される教育機関とその教育活動の多様性を考慮して解釈する必要があるものの、それらの教育機関が行う教育活動以外の活動も多様であるから、35条の『授業』に該当するというためには、単に教育機関が行う何らかの活動であるだけでは足りない。35条が『教育を担当する者』と『授業を受ける者』との存在を前提としている以上、『授業』といえるためには、少なくとも教育を担当する者と学習者の立場をもつ者の存在は必要であると解される。したがって、そうした関係性がない状況で行われる教職員会議、教職員を対象としたセミナー(ファカルティ・ディベロップメント[FD])やスタッフ・ディベロップメント[SD]、保護者会、生徒が自主的に行うボランティア活動、大学でのサークル活動等は、『授業』には該当しない。

また、単に教育機関の施設を場として利用しているに過ぎず、当該教育機関以外の主体が主催者になるような講演会や講座も、当該教育機関における授業に該当しない。」<sup>(22)</sup>

「『授業の過程』については、法文上明確に範囲が定まっていないが、初等中等教育機関の場合には、教科としての授業のほか、特別活動である運動会等の学校行事やクラブ活動などが含まれ、大学等の高等教育機関の場合には講義、実験・実習、ゼミなどが含まれる。従来、課外活動は含まれないと解されている。要するに、初等中等教育の場合には、学校指導要領で正規に位置づけられている教育活動が、高等教育の場合には単位認定の対象となる教育活動が含まれるということが、昭和45(1970)年の立法当時の考え方と思われる。しかし、部活動であっても、学校教育における重要な教育活動であり、学校の指導・管理下で行われるものであれば、クラブ活動と差異をつける特段の理由はない。

また、近年、大学や高等学校などにおいて、その有する教育機能を広く社会一般に開放し、人々の生涯学習を支援するため、多様な公開講座の開設が進められ

(17) 拙稿・前掲注(2)39頁。

(18) ちなみに、35条1項ただし書きの解釈に関する筆者の見解については、拙稿・前掲注(2)37～50頁を参照。

(19) 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)322頁。

(20) 運用指針・前掲注(4)7頁。

(21) 上野編・前掲注(10)45頁[今村哲也]。なお、同文献45～46頁には、「多様な教育機関の多様な教育活動」について説明されており、参考になる。

(22) 上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]。なお、同文献47～48頁は、「在学関係」の有無について検討しており、「…在学関係がなくても『授業』が成立するというべきである。」とする。



ている。このような公開講座は、従来の基準からすると、35条が適用されないおそれがある。大学等の教員が社会教育施設の主催する講座で講義をする場合は35条が適用され、大学等が自ら主体的に講座を開設する場合は適用されないことになり、判然としない。公開講座の開設形態には多種多様なものがあり、一律に論ずることはできないが、合理的な法の解釈運用がなされるべきである。」<sup>(23)</sup>

これらの見解を踏まえると、一般的に想定される「授業」よりも、35条1項の「授業」はその解釈・適用の幅が広いことがうかがえる<sup>(24)</sup>。もっとも、その解釈・適用の幅が広いとはいえ、「授業」の概念に共通するものとしては必要なものには、教員(通常、「教える者」)および学生(通常、「教わる者」)の存在があろう<sup>(25)</sup>。たとえば、「授業」とは何かについて、辞書的な意味においても「学校などで、学問・技芸などを教え授けること。」<sup>(26)</sup>と説明されていることから感得しうるところがある。

したがって、とりあえず、このような関係性があること前提にしたうえで検討していく必要はあろう。

他方で、時代・社会情勢などの変化に鑑みて、大学等で行われる教育活動のうち、何を35条1項にいう「授業」として観念しうることについては、なお検討の余地が残されていると考えられる。

たとえば、前述のとおり、「…高等教育の場合には単位認定の対象となる教育活動が含まれるということが、昭和45(1970)年の立法当時の考え方だと思われる。」<sup>(27)</sup>という35条1項の立法当時の考え方を踏まえるならば、大学等においては、「単位認定の有無」をもって「授業」に概念されるかどうかを判断することが無難な感じになることは否めない<sup>(28)</sup>。

しかし、前述のとおり、「多様な教育機関の多様な教育活動がある」<sup>(29)</sup>との見解が示すように、35条1項の立法当時と現在では、「授業」の概念自体にもさまざまな変化がみられるであろう<sup>(30)</sup>。

## 2. 授業の該当例・非該当例

それでは、具体的にどのようなものが「授業」に該当する・しないのかについて確認する必要があることから、運用指針においてあげられているその具体例について、以下、紹介する。

### ●運用指針<sup>(31)</sup>

該当する例	<ul style="list-style-type: none"> <li>・講義, 実習, 演習, ゼミ等(名称は問わない)</li> <li>・初等中等教育の特別活動(学級活動・ホームルーム活動, クラブ活動, 児童・生徒会活動, 学校行事, その他)や部活動, 課外補習授業等</li> <li>・教育センター, 教職員研修センターが行う教員に対する教育活動</li> <li>・教員の免許状更新講習</li> <li>・通信教育での面接授業, 通信授業, メディア授業等</li> <li>・学校その他の教育機関が主催する公開講座(自らの事業として行うもの。収支予算の状況などに照らし, 事業の規模等が相当程度になるものについては別途検討する)</li> <li>・履修証明プログラム・社会教育施設が主催する講座, 講演会等(自らの事業として行うもの)</li> </ul>
該当しない例	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入学志願者に対する学校説明会, オープンキャンパスでの模擬授業等</li> <li>・教職員会議</li> <li>・大学でのFD, SDとして実施される, 教職員を対象としたセミナーや情報提供</li> <li>・高等教育での課外活動(サークル活動等)</li> <li>・自主的なボランティア活動(単位認定がされないもの)</li> <li>・保護者会</li> <li>・学校その他の教育機関の施設で行われる自治会主催の講演会, PTA主催の親子向け講座等</li> </ul>

このように、運用指針では、「授業」に該当する・しない例の具体例があげられている。もっとも、この運用指針の解釈は、関係者間における共通認識が得られた部分を公表するものであるとされている<sup>(32)</sup>。したがって、運用指針における解釈上、ここにあげられて

(23) 作花文雄『詳解 著作権法(第6版)』(ぎょうせい, 2022年)370～371頁。

(24) なお、上野編・前掲注(10)29頁[今村哲也]は、「なお、これらの教育機関の中では、通常「授業」と表現されない活動を行う場合もあるが、35条の適用される『授業の過程』とは、必ずしも一般的な意味で「授業」と称されるものに限定されない。」とする。

(25) この点について、上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]は、「35条が『教育を担当する者』と『授業を受ける者』との存在を前提としている以上、『授業』といえるためには、少なくとも教育を担当する者と学習者の立場をもつ者の存在は必要であると解される。」とする。

(26) 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店, 2008年)1336頁。

(27) 作花・前掲注(23)370～371頁。

(28) この点については、作花・前掲注(23)370～371頁を参照。

(29) 上野編・前掲注(10)45頁[今村哲也]。

(30) この点については、作花・前掲注(23)370～371頁より示唆を得ている。

(31) 運用指針・前掲注(4)7頁。なお、この一覧表にはいくつか注が付されているが、いずれも用語の解説などにとどまるため、割愛した。

(32) 運用指針・前掲注(4)の表紙の記載事項を参照。

いるものが、現在の限界であると解される。

ただし、「本資料の内容については、定期的に見直すことにしております。」<sup>(33)</sup>という記載があることから、一応なりとも、その運用自体には弾力性があることはうかがえる。そのため、何も前述の表の内容に必ずしも限定されるものでもないともいえようか。

ところで、「授業」に該当する例については、ここにあげられているもので妥当すると考えられるが、同時に「授業」に該当しない例については、なお検討する必要があるだろう。

たとえば、運用指針策定に際して開催されてきた「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」においては、「授業」について、委員より次のような意見が示されていたようである。

● 2019年度フォーラム 第3回(2019年10月29日)<sup>(34)</sup>  
(筆者注：下線は筆者の加筆)

- 教員対象の免許状更新講習は35条の「授業」に該当するのではないか。
- 大学でのFD, SDを一律に「授業」の対象外にはできないだろう。
- 事務職員らによる複製・公衆送信が「教育を担当する者」の行為とみなされる要件の1つに「学校内の設備を用いて」とあるのは実態と乖離している。
- 但し書きに関しては、専門書の定義などの議論を続けていきたい。

● 2019年度フォーラム 第4回(2019年11月26日)<sup>(35)</sup>  
(筆者注：下線は筆者の加筆)

- 公開講座の全てが「授業」に該当する訳ではない。
- FD, SDで授業をベースとしているものは「授業」に該当するが、教職員対象のセミナーは該当しないと定義したい。
- 但し書きの範囲に関しては数値目標があると分かりやすいが、少しでも超えたらダメという誤解が生じる可能性もある。

このように、運用指針策定前においては、どこで「授業」としての線引きを行えばよいのかについて、検

討されていたようである(下線部を参照)。

これらの意見に鑑みると、たとえば、FD・SD活動であっても、それらが「授業」の延長線上に存在するような場合には、「授業」ではないとして、即、排除されるものではないこともうかがえる<sup>(36)</sup>。

ただし、このような意見を踏まえても、結局のところ運用指針では、FD・SD活動は「授業」に該当しない例として組み込まれている<sup>(37)</sup>。それゆえ、このあたりについては、実際はまだ検討が必要であるとのことではないかとも思われる。

また、この点に関する学説には、次のようなものがあるため、以下、紹介する。

「先ほど、授業目的と非授業目的が混在していると言ったのですが、さらにその両者が融合したような活動もあるのです。いわゆる、FD(ファカルティ・ディベロップメント)と呼ばれるもので、授業内容を向上させるためにいろいろな取組をするということです<sup>(38)</sup>。その過程で著作物を使わなければいけないという場面があって、これはできれば公衆送信のみならず複製も含めて補償金付きの制度でもいいと思うのですが、一定範囲で立法的対応がなされてもいいのではないかと思います。非常にやりにくい部分が多少出てきているのは、実際に大学でFDに関する活動をしていて思います。

許諾を取ればいいじゃないといわれるかもしれませんが、授業目的での利用と完全に切り離せない部分でやっている活動ですので、そうした場面での著作物の利用については、35条を設けて著作権を制限せざるを得なかったのと同様の背景が当てはまる部分もありそうです。文化審議会著作権分科会(以下「審議会」)では、2017年の時点で今回同条が改正されたときには、教員・教育機関間の教育目的での教材等の共有の問題については、引き続き検討を行うこととするということを確認はしているわけではないですけれど

(33) 運用指針・前掲注(4)の表紙の記載事項を参照。

(34) 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム「2019年度フォーラム 第3回(2019年10月29日)」  
([https://forum.sartras.or.jp/minutes/19\\_g3/](https://forum.sartras.or.jp/minutes/19_g3/))。

(35) 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム「2019年度フォーラム 第4回(2019年11月26日)」  
([https://forum.sartras.or.jp/minutes/19\\_g4/](https://forum.sartras.or.jp/minutes/19_g4/))。

(36) この点については、とりわけ、著作物の教育利用に関する関係者フォーラム「2019年度フォーラム 第4回(2019年11月26日)」を参照。

(37) 運用指針・前掲注(4)7頁を参照。

(38) この引用部分に係る今村・前掲注(2)(2021年)11頁では、その注(12)として「中央教育審議会『我が国の高等教育の将来像』答申(平成17年1月)によれば、FDとは、『教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の総称。その意味するところは極めて広範にわたるが、具体的な例としては、教員相互の授業参観の実施、授業方法についての研究会の開催、新任教員のための研修会の開催などを挙げることができる』とされる。」と記述されているため、併せて記述した。



も<sup>(39)</sup>。』<sup>(40)</sup>

とりわけ、「許諾を取ればいいじゃないといわれるかもしれませんが、授業目的での利用と完全に切り離せない部分でやっている活動ですので、そうした場面での著作物の利用については、35条を設けて著作権を制限せざるを得なかったのと同様の背景が当てはまる部分もありそうです。」<sup>(41)</sup>という部分については、教育現場の実態に鑑みた、まさに的確な見解であると考えられる。

ところで、現行法の起草担当者による解説書においても、「授業」に関する書きぶりに変化がみられるため、とくに目につく記述について、いくつかの版ごとに、以下、紹介する。

#### ●加戸守行『著作権法逐条講義』

「次に、複製物の使用目的がその授業の過程における使用でなければなりませんから、自分の担任のクラスの児童・生徒に配布するためであればかまいませんが、全校生徒のために印刷物を作成することはできません。全校放送をするために教育放送番組をビデオ・テープにとったりすることも、その教員が全校生徒に視聴覚教育を行う職務を担任しているという説明をしない限り、無理であります。『授業の過程』といたしますところから、大学での講義は含まれますが、ゼミについては問題があります。」<sup>(42)</sup>

このように、初版が発行された昭和49年当時は、「授業」についてかなり限定されており、大学における講義は「授業」として観念されるとしながらも、ゼミナール活動は「授業」としては観念され得ないと感得されるのである。現在では、「授業」として観念されるゼミナール活動<sup>(43)</sup>というのも、この当時では、それを「授業」と捉えてもよいのであろうか、という戸惑いが現行法の起草担当者にあったのではないかと推察されよう。

#### ●加戸守行『全訂 著作権法逐条講義』

「次に、複製物の使用目的がその授業の過程における使用でなければなりませんから、自分の担任のクラスの児童・生徒に配布するためであればかまいませんが、全校生徒のために印刷物を作成することはできません。全校放送をするために教育放送番組をビデオ・テープにとったりすることも、その教員が全校生徒に視聴覚教育を行う職務を担任しているという説明をしない限り、無理であります。『授業の過程』には、初等・中等教育機関の場合、いわゆる授業だけでなく特別教育活動である運動会等の学校行事や必修のクラブ活動も含まれます。大学の場合、講義をはじめ、実験・実習・体育実技・ゼミ等がこれに含まれますが、もちろん課外活動は含まれません。」<sup>(44)</sup>

このように、全訂版では、初版の頃と比較すると、かなり幅広い「授業」の概念が認められるようになっていく。なお、六訂新版でも同じ書きぶりになっており<sup>(45)</sup>、現行法の起草担当者としては、長らくこの考え方を採用していたといえよう。

#### ●加戸守行『著作権法逐条講義 七訂新版』

「次に、著作物の利用目的がその『授業の過程』における利用でなければなりません。第1に、『授業の過程』における『授業』には、学習指導要領等の教育課程の範囲内であるかに関わらず、学校の組織的な活動として正式に実施されている活動が含まれますので、初等・中等教育機関の場合、いわゆる授業だけでなく特別教育活動である運動会、文化祭、修学旅行等の学校行事や部活動・クラブ活動も含まれますし、高等教育機関の場合には、講義をはじめ、実験・実習・体育実技・ゼミ等が含まれましょう。第2に、『授業の過程』における『過程』は、実際の授業の時間のみならず、教師が授業の準備のために行う複製や、欠席した児童生徒等に対して事後的に資料を届けるための複製・公衆送信、そして反転授業等のための予習・復習用の利用も含まれます。」<sup>(46)</sup>

(39) この引用部分に係る今村・前掲注(2)(2021年)11頁では、その注(13)として「文化審議会著作権分科会『文化審議会著作権分科会報告書』(平成29年4月)99頁」と記述されているため、併せて記述した。

(40) 今村・前掲注(2)(2021年)11頁。

(41) 今村・前掲注(2)(2021年)11頁。

(42) 加戸守行『著作権法逐条講義』(著作権資料協会、昭和49年)184頁。

(43) この点については、加戸・前掲注(19)322頁、運用指針・前掲注(4)7頁、作花・前掲注(23)370～371頁を参照。

(44) 加戸守行『全訂 著作権法逐条講義』(著作権資料協会、平成元年)197頁。

(45) 加戸・前掲注(14)282頁を参照。

(46) 加戸・前掲注(19)322頁。

このように、最新版である七訂新版では、一つ前の六訂新版までの内容と比較すると、より詳細かつその範囲が拡大した書きぶりになっていることがうかがえよう。

ただし、六訂新版まで記述されていた「全校放送をするために教育放送番組をビデオ・テープにとったりすることも、その教員が全校生徒に視聴覚教育を行う職務を担任しているという説明をしない限り、無理であります。」<sup>(47)</sup>という記述が、七訂新版では削除されている。この記述は、裏を返せば、そのように説明することができる場合、「授業」に概念されるものであったことを意味していたとも考えられる。そのため、この記述が削除されたということは、「授業」としては、このような利用方法も可能になったのであると解するのが自然であるように思われる。

### 3. 授業の過程

35条1項の「授業」に係る要件には、単に「授業」それ自体を意味するのではなく、その「過程」までも含まれる。この「授業の過程」が、どこまでの範囲のことを指すのかという点に関する学説には、次のようなものがあるため、以下、紹介する。

「授業の過程に含まれる期間がどこまでなのかという問題があるが、35条1項が適用される『教育機関』とその『授業』には様々なものが含まれるので、一律の期間を示すことは難しい。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当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。また、大学において、春学期と秋学期に設置されている2つの科目について、段階的な履修が求められている場合に、春学期の授業内容を秋学期の事前学習において参照し、利用する必要がある場合においては、秋学期の期間が終了するまで、LMS上で教材にアクセスできるようにすることも、授業の過程での利用を目的とするといえるとともに、授業の目的また

は効果との関係において、客観的にみて、必要と認められる限度の利用ともいえるであろう。」<sup>(48)</sup>

このように、どこまでが「授業の過程」ということができるのかについては、「教育機関」および「授業」の特徴によるところが大きいので、その期間を明確に示すことは難しいようである<sup>(49)</sup>。そのため、そのことを踏まえたうえで、大学の授業の場合には、授業の期間のほか、一連の評価業務の期間が終了するまでは「授業の過程」に含まれるとする一例が示されている<sup>(50)</sup>。

また、運用指針は、次のような行為についても、「授業の過程」の行為としているため、以下、紹介する。

#### ●運用指針<sup>(51)</sup>（筆者注：下線は筆者の加筆）

- |  |
|--|
| 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 <u>授業後の事後検討</u> 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              |

このように、運用指針では、「授業後の事後検討における教員等による複製」についても、「授業の過程」の行為とされている<sup>(52)</sup>。ただし、ここでいう「事後検討」（下線部を参照）というのが、はたしてどこまでを含めて捉えているのかは定かではない。もっとも、前述のとおり、たとえば、大学の授業の場合には、授業の期間のほか、一連の評価業務の期間が終了するまでのことを意味するという考え方<sup>(53)</sup>は妥当すると思われる。

ただ、「事後検討」というからには、その幅にはやや広がりがあるのではないとも考えられる。というのも、「授業」の実施後に行われるさまざまな検討についても、（当然ではあるが）「授業」に関する「事後検討」として含まれるからである。

## Ⅲ. 著作権法 35 条 1 項の他の要件との関係

### 1. 学校その他の教育機関

35条1項には、「学校その他の教育機関(営利を目

(47) 加戸・前掲注(14)282頁。

(48) 上野編・前掲注(10)55頁[今村哲也]。

(49) 上野編・前掲注(10)55頁[今村哲也]を参照。

(50) 上野編・前掲注(10)55頁[今村哲也]を参照。

(51) 運用指針・前掲注(4)7頁。

(52) 運用指針・前掲注(4)7頁を参照。

(53) 上野編・前掲注(10)55頁[今村哲也]を参照。

的として設置されているものを除く。)], すなわち、非営利の「教育機関」という要件がある。この要件の解釈については、次のように説明されているため、以下、紹介する。

「…組織的・継続的教育機能を営む教育機関を指します。」<sup>(54)</sup>

「組織的、継続的に教育活動を営む非営利の教育機関。学校教育法その他根拠法令(地方自治体が定める条例・規則を含む)に基づいて設置された機関と、これらに準ずるところをいいます。」<sup>(55)</sup>

「…「教育機関」とは、組織的・継続的に教育機能を営む機関を意味しており、何らかの公的施設で単発的に講座を開設するに過ぎないような場合には、本条の適用はない。」<sup>(56)</sup>

これらの見解を踏まえると、大学等における「授業」については、大学等という「組織的・継続的に教育活動を営む非営利の教育機関」<sup>(57)</sup>において行われるものであるから、35条1項自体は問題なく適用されるものになる。

ちなみに、「組織的・継続的」<sup>(58)</sup>という考え方は、「組織的」のほうにそのウェイトがあるのではないかと考えられる。大学等における教育活動によっては、ある年から新規に実施されるものもあろうし、あらかじめ期間を決めておき、その期間のみで実施されるにとどまるものもあろう。そうすると、必ずしもそれは「継続的」なものとはいえないからである。

## 2. 教育を担当する者・授業を受ける者

35条1項は、「教育を担当する者及び授業を受ける者」が35条1項の適用主体であるとする。この「教育を担当する者」および「授業を受ける者」の意味については、どのように解されているのであろうか。

まずは、「教育を担当する者」に関する見解について、以下、紹介する。

「授業を実際に行う人(以下、「教員等」という)を指します。」<sup>(59)</sup>

### ●運用指針<sup>(60)</sup> (教育を担当する者)

該当する例	・教諭, 教授, 講師等(名称, 教員免許の有無, 常勤・非常勤などの雇用形態は問わない)
-------	---

次に、「授業を受ける者」に関する見解について、以下、紹介する。

「教員等の学習支援を受けている人、または指導下にある人(以下、「履修者等」という)を指します。」<sup>(61)</sup>

### ●運用指針<sup>(62)</sup> (授業を受ける者)

該当する例	・名称や年齢を問わず、実際に学習する者(児童, 生徒, 学生, 科目等履修生, 受講者等)
-------	---

このように、「教育を担当する者」および「授業を受ける者」という要件の解釈については、一般的に想定される「授業」としての形態がとられていれば足りると解されることになることから、少なくとも「教える者」および「教わる者」という関係性は必要とされているといえよう<sup>(63)</sup>。

したがって、大学等の場合、「教育を担当する者」は、通常、「授業」を行う大学教員ということになり、「授業を受ける者」は、通常、授業を受講する学生ということになるのが一般的な構図であろう。

他方で、運用指針における該当例として、「教育を担当する者」については「教諭, 教授, 講師等(名称, 教員免許の有無, 常勤・非常勤などの雇用形態は問わない)」<sup>(64)</sup>と説明され、「授業を受ける者」について

(54) 加戸・前掲注(19)321頁。

(55) 運用指針・前掲注(4)6頁。

(56) 作花・前掲注(23)370頁。

(57) 運用指針・前掲注(4)6頁。

(58) この文言については、加戸・前掲注(19)321頁、運用指針・前掲注(4)6頁、作花・前掲注(23)370頁を参照。

(59) 運用指針・前掲注(4)8頁。

(60) 運用指針・前掲注(4)8頁。

(61) 運用指針・前掲注(4)8頁。

(62) 運用指針・前掲注(4)8頁。

(63) この点について、上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]は、「35条が「教育を担当する者」と「授業を受ける者」との存在を前提としている以上、「授業」といえるためには、少なくとも教育を担当する者と学習者の立場をもつ者の存在は必要であると解される。」とする。

(64) 運用指針・前掲注(4)8頁。



は「名称や年齢を問わず、実際に学習する者」<sup>(65)</sup>と説明されていることに鑑みると、たとえば、教職員が教職員に対して「授業」を行うということも当然認められることになり、このような場合にも35条1項が適用されることになろう。この点については、運用指針において、「新聞に掲載されている写真と記事をコピーした研修資料を指導主事が印刷して、教育センター主催の研修で配布する。」行為については、許諾が不要であり、かつ、無償利用が可能な一例としてあげられていること<sup>(66)</sup>からもうかがえよう。

### 3. その必要と認められる限度

他人の著作物の利用について、非営利の「教育機関」において「教育を担任する者」および「授業を受ける者」が、「授業の過程」における利用を目的とする場合であっても、35条1項には、「その必要と認められる限度」という要件もある。この要件の解釈については、次のように説明されているため、以下、紹介する。

「…自分の担任するクラス等、「教育を担任する者」が指導等を行う範囲内であればかまいませんが、教師が「授業」とは無関係に全校生徒に視聴させる目的で教育番組を録画する等の行為は本項の対象にはなりません。」<sup>(67)</sup>

「必要と認められる限度か否かは、本条1項の趣旨を踏まえつつ、当該授業（およびその過程）で教えたまたは学ぶ上で当該利用が必要か否かに照らして判断することが求められる。その際には、個々の授業の内容や進め方などに照らして、個別・客観的に検討することになる（運用指針8頁）。」<sup>(68)</sup>

このように、他人の著作物について、たとえ「授業の過程」における利用を目的とする場合であっても、「その必要と認められる限度」という要件によって無制

限の利用は認められないことになる。すなわち、この要件は、「授業」に無関係な他人の著作物の利用を排除せしめるために置かれた要件であるとも解される<sup>(69)</sup>。

また、この要件は、「授業」との関係においては、基本的には、分量・部数・人数・期間などの問題としてあげられている<sup>(70)</sup>。いずれにしても、この要件を検討するあたっては、このような捉え方が一般的なものであろう。

ところで、この要件をめぐっては、とりわけ初等中等教育の「授業」においては、その範囲に広がりが見られるため、この点に関する運用指針の見解について、以下、紹介する。

「…授業参観や研究授業の参観者に、授業で配布する著作物と同一の著作物を配布することは、「必要と認められる限度」と考えられます。」<sup>(71)</sup>

このように、「授業」には、何も学生等の「教わる者」だけでなく、単なる参観者としてそこに参観するにすぎない者もいるわけであるが、この参観者についても、「その必要と認められる限度」に含まれるとされている<sup>(72)</sup>。また、この点については、運用指針において、「…作成した資料を、授業参観で生徒と参観した保護者に配布するために印刷する。」行為については、許諾が不要であり、かつ、無償利用が可能な一例としてあげられている<sup>(73)</sup>。

さて、この「参観」の意味について、辞書的な意味においては「その場に行って見ること。」<sup>(74)</sup>と説明されている。したがって、本来的に参観者自身は、「授業」自体を「教える者」から「教わる者」であるとはいいたいため、「教わる者」とはいえず、「教える者」および「教わる者」という関係性が成立していないことになる<sup>(75)</sup>。

しかし、運用指針では、この参観者自身も認められる旨として解されているのである<sup>(76)</sup>。それゆえ、運用指針の見解は、「授業」形態の実態を踏まえた見解とし

(65) 運用指針・前掲注(4)8頁。

(66) 運用指針・前掲注(4)21～22頁。

(67) 加戸・前掲注(19)323頁。

(68) 小泉ほか・前掲注(15)458頁〔奥邨弘司〕。

(69) この点については、加戸・前掲注(19)323頁より示唆を得ている。

(70) 小泉ほか・前掲注(15)458～459頁〔奥邨弘司〕を参照。なお、同文献459頁は、ほかに「画質や音質なども、教える上で必要な限度であることが求められる(例：絵画の大まかな構図の分類を説明する授業で、細部まで高精度の大判のコピーは必要な限度とは言えない。)」とする。

(71) 運用指針・前掲注(4)12頁。

(72) 運用指針・前掲注(4)12頁を参照。

(73) 運用指針・前掲注(4)21～22頁。

(74) 新村編・前掲注(26)1160頁。

(75) この点について、上野編・前掲注(10)47頁〔今村哲也〕は、「35条が「教育を担任する者」と「授業を受ける者」との存在を前提としている以上、「授業」といえるためには、少なくとも教育を担任する者と学習者の立場をもつ者の存在は必要であると解される。」とする。

(76) 運用指針・前掲注(4)12頁を参照。

て評価されるものであろう。

さらに、運用指針では、その「特別活動追補版」(以下「運用指針(特別活動追補版)」)というなるものが追加で公表されており、そこでは、「2. 著作物を利用した特別活動の保護者等へのインターネット配信の考え方」として、次のような公衆送信に関する論点があげられているため、以下、紹介する<sup>(77)</sup>。

「初等中等教育での特別活動時において、児童生徒の個人情報・プライバシー保護、及び、セキュリティに関する学校の取り決めに同意して参観が認められた保護者、協力者等に限定して、著作物を利用した各特別活動の映像や音声をネット・ミーティングシステム等を用いてリアルタイム(ライブ)配信する行為は、必要と認められる限度内…であるというのが、権利者と利用者の現時点での共通認識である。

したがって、著作物の種類、用途、部数や受信者数、態様等が、運用指針で示された範囲内で、かつ、権利者の利益を不当に害さない範囲内…であるならば、権利者に無許諾で、かつ、有償(授業目的公衆送信補償金の支払い)で、保護者や協力者等に特別活動のリアルタイム(ライブ)配信を行うことが可能である。

なお、オンデマンド型ストリーミング配信(保護者らが特別活動の様子をリアルタイム(ライブ)中継ではなく後から視聴できるようにしておく形態)の場合には、特別活動の主催者(学校長等)が、著作物の種類、用途、部数や受信者数、態様等について運用指針で示された共通認識を確認の上、必要と認められる限度において、かつ、権利者の利益を不当に害さないように、その視聴期間をあらかじめ設定し、著作権と併せて個人情報の保護の観点に関しても保護者らに事前に説明した上で実施する必要がある。この場合、特別活動の主催者(学校長等)は、視聴期間終了後に、オンデマンド型のコンテンツ(映像等)を即時抹消・破棄する必要がある。

ただし、特別活動の映像等の配信を受ける保護者等が、同居する家族等私的複製目的の範囲を超えて、権利者に無断で、特別活動で利用した著作物や映像、教

材等の URL の他人への拡散、配信された映像の保存(ダウンロード)や他人への転送、画面キャプチャー、SNS 等への転載などを行わないよう、特別活動の主催者(学校長等)は保護者等に事前に十分に説明し、著作権の保護に関して理解と協力を求め、保護者等から同意を得ておく必要がある。(このことは個人情報の保護や肖像権等の観点においても同様である。)<sup>(78)</sup>

このように、運用指針および運用指針(特別活動追補版)では、授業参観・研究授業の参観者などについても、35条1項の「その必要と認められる限度」に含めることができると解されている<sup>(79)</sup>。そのうえで、教室内の対面授業に限らず、リアルタイム(ライブ)配信によるオンライン授業にも適用されると解されているのである<sup>(80)</sup>。もっとも、公衆送信を伴うオンライン授業の場合、オンデマンド型ストリーミング配信については、視聴期間を設定しておき、その期間終了後には即時抹消・破棄し、さらに参観者とその保存などを行わぬよう、厳格な指針を設けたうえで可能とされている<sup>(81)</sup>。

ちなみに、ここまでの考え方というのは、あくまでも「授業」の参観者の処遇に焦点をあてており、純粹に「授業」を「教わる者」であれば、「その必要と認められる限度」に含まれることになると考えられる。それゆえ、そもそも「授業」を「教わる者」についても、「授業」の参観者に対する考え方の場合と同様に捉えることができるのではないかと考えられることになろう。ともあれ、ここで触れられている論点は、「授業」の参観者に対する観点ではあるが、その内容が示唆するところは、35条1項の適用範囲を検討するうえではもちろん、その前提となる35条1項の「授業」の概念を検討するうえでも看過することはできないものように思われる。

#### IV. 考察

以上を踏まえたうえで、35条1項の「授業」の概念について考察してみると、その範囲はどこまで及ぶ

(77) 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)特別活動追補版」(令和3年)2頁以下を参照([https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishintsuiho\\_20211109.pdf](https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishintsuiho_20211109.pdf))。

(78) 運用指針(特別活動追補版)・前掲注(77)3頁。

(79) 運用指針・前掲注(4)12頁、運用指針(特別活動追補版)・前掲注(77)3頁を参照。なお、小泉ほか・前掲注(15)457頁[奥邨弘司]は、「参観者などは本条の適用主体にはなり得ないが、それらに、本条の適用を受けて作成された複製物を頒布したり、授業を公衆送信したりすることは、通常は、参観『授業の過程における利用に供することを目的とする』(本条①本文)ものであり『必要と認められる限度』(本条①本文)と考えられよう。運用指針12頁も参照。」とする。

(80) 対面授業については、運用指針・前掲注(4)21～22頁、オンライン授業については、運用指針(特別活動追補版)・前掲注(77)3頁を参照。

(81) 運用指針(特別活動追補版)・前掲注(77)3頁を参照。

ことになり、認められることになるのであろうか。

前提として、35条1項にいう「授業」については、その名称等は問わないと解されている<sup>(82)</sup>。

まず、この「授業」というのは、非営利の「教育機関」によって行われることが必要とされており、そこで行われる活動というのが「組織的・継続的」<sup>(83)</sup>なものであることが必要とされている。そのため、「単に教育機関を施設の場として利用しているに過ぎず、当該教育機関以外の主体が主催者になるような講演会や講座も、当該教育機関における授業に該当しない。」<sup>(84)</sup>と解されているのではないとも考えられる。したがって、大学等における活動というのは、やはり「組織的・継続的」<sup>(85)</sup>に行われるものでなければならない。

しかし、大学等が何らかの活動をすれば、それがすべて「授業」として観念されるのかということ、そうではない<sup>(86)</sup>。というのも、前述のとおり、「35条が『教育を担任する者』と『授業を受ける者』との存在を前提としている以上、『授業』といえるためには、少なくとも教育を担任する者と学習者の立場をもつ者の存在は必要である」<sup>(87)</sup>と解されているからである。

そうすると、やはり「教える者」および「教わる者」の関係性は必要とされるところであり、これがいわば「授業」として観念されるものであろう<sup>(88)</sup>。

この点を踏まえると、大学等における「授業」には、通常の「授業」の形態として、大学等のカリキュラムやシラバスにあるような大学教員が自身の「授業」を受講している学生に向けたものがある。これは一般的な「授業」として観念されるものであり、問題なく35条1項が適用される「授業」であるということになろう。

とすれば、このような一般的に想定される「授業」は、いわば「狭義の授業」と称してもよいであろう<sup>(89)</sup>。

他方で、大学等における活動というのは、このような純粋な「授業」といえるもの、すなわち、「狭義の授業」だけではない。というのも、「授業」に関連する活動には、たとえば、教職員向けのFD・SD活動、入学志願者向けの模擬授業、在学生向けの資格取得支援のための課外講座などがあり<sup>(90)</sup>、その範囲は多岐にわたるからである。

これらのような大学等における活動は、35条1項が適用されないという旨の見解<sup>(91)</sup>が一般的なようである。また、このような活動が、教育を担任する者および学習者という関係性がない状況で行われることから、「授業」には該当しないとする見解<sup>(92)</sup>もある。

ところで、『授業の過程』における『授業』には、学習指導要領等の教育課程の範囲内であるかに関わらず、学校の組織的な活動として正式に実施されている活動が含まれます<sup>(93)</sup>とする見解がある。もっとも、この見解から導き出される大学等の高等教育における「授業」というのは、「高等教育機関の場合には、講義をはじめ、実験・実習・体育実技・ゼミ等が含まれましよう。」<sup>(94)</sup>というものである。

しかし、この見解をみてみると、その「授業」の具体例は、「狭義の授業」の範囲を超えないものであると考えられる。というのも、どのような名称にしたところで一般的に想定される「授業」であることには変わりはなく<sup>(95)</sup>、同時に「教える者」および「教わる者」の関係性も成立するからである<sup>(96)</sup>。

他方で、前述の見解の総論といえそうな部分に着目

(82) 運用指針・前掲注(4)7頁を参照。

(83) この文言については、加戸・前掲注(19)321頁、運用指針・前掲注(4)6頁、作花・前掲注(23)370頁を参照。

(84) 上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]。

(85) この文言については、加戸・前掲注(19)321頁、運用指針・前掲注(4)6頁、作花・前掲注(23)370頁を参照。

(86) 上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]を参照。

(87) 上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]。

(88) この点について、上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]は、「35条が『教育を担任する者』と『授業を受ける者』との存在を前提としている以上、『授業』といえるためには、少なくとも教育を担任する者と学習者の立場をもつ者の存在は必要であると解される。」とする。

(89) なお、「授業」の概念を分類するにあたって、本稿と同様に「狭義の授業」および後述する「広義の授業」という用語を用いるものとして、竹内比呂也【資料3】高等教育にとって望ましい『授業』の範囲 2019.1.22 ガイドラインフォーラム 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム「2018年度フォーラム 専門フォーラム 3 第2回(2019年1月22日)」2～3頁を参照([https://forum.sartras.or.jp/documents/F3-2\\_siryos3.pdf](https://forum.sartras.or.jp/documents/F3-2_siryos3.pdf))。ちなみに、同文献同頁は、「狭義の授業」について、「教育機関の教育課程を構成するものとして開設される科目」とし、一般に「単位付与の対象となる科目」としている。

(90) これらの具体例を記述にするあたり、運用指針・前掲注(4)7頁を参考にしている。なお、同文献同頁には、「在学生向けの資格取得支援に関する課外講座」に関する記述はないが、「授業」に「該当しない例」からの派生で考えてみた次第である。

(91) 上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]、運用指針・前掲注(4)7頁を参照。ほかに、小泉ほか・前掲注(15)458頁[奥邨弘司]も参照。

(92) 上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]を参照。

(93) 加戸・前掲注(19)322頁。

(94) 加戸・前掲注(19)322頁。

(95) この点について、運用指針・前掲注(4)7頁は、「講義、実習、演習、ゼミ等(名称は問わない)」とする。

(96) この点について、上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]は、「35条が『教育を担任する者』と『授業を受ける者』との存在を前提としている以上、『授業』といえるためには、少なくとも教育を担任する者と学習者の立場をもつ者の存在は必要であると解される。」とする。



すると、「授業」というのは、「学校の組織的な活動として正式に実施されている活動が含まれます」<sup>(97)</sup>と解されている。そのため、大学等を場としてのみ利用し、その大学等以外の主体が主催者になるようなものは、「授業」とはいえないのであろう<sup>(98)</sup>。たとえ「教える者」および「教わる者」という関係性が成立していた<sup>(99)</sup>としても、このような場合は、大学等の「組織的・継続的」<sup>(100)</sup>な活動ではないと捉えられるからである<sup>(101)</sup>。

そうすると、大学等におけるある活動というのが、「狭義の授業」と同視しうるものとして、大学等の「組織的・継続的」<sup>(102)</sup>な活動として実施されており、「教える者」および「教わる者」という関係性が成立するもの<sup>(103)</sup>であれば、それは、大学等における「授業」として観念されるようにも考えられる<sup>(104)</sup>。この場合、「(35条1項の立法当時の考え方であったと解されている)単位認定の有無」<sup>(105)</sup>をステレオタイプの的に問う必要はないと考えてもよいであろう。

とすれば、このような「授業」は、通常の意味における「授業」、すなわち、「狭義の授業」よりもその想定される「授業」の概念に膨らみがあり、より弾力性があることから、いわば「広義の授業」と称してもよいであろう<sup>(106)</sup>。

それでは、「広義の授業」の観点から、教職員向けのFD・SD活動、入学志願者向けの模擬授業、在学生向けの資格取得支援のための課外講座など<sup>(107)</sup>について、以下、検討する。

まず、FD活動では、ある教員自身が行っている「授業」の方法論などを他の教員にレクチャーしたり、SD活動では、ある教職員が他の教職員に向けて、大学等の運営などに必要な内容(たとえば、ハラスメント講習や障害のある学生への対応方法の講習など)につい

てレクチャーしたりするものであり、単に正課ではないという点を除けば、その実態は「授業」として展開されるものである。

次に、模擬授業では、大学等における専門科目等に関して、主に大学教員が入学志願者に対して、その専門科目等はどのような内容のものか、また、大学等にはどのような学びがあるのか等について説明することになるが、これらは大学等のカリキュラムやシラバスにおける導入講義として行われることもありうることを踏まえると、単に正課ではないという点を除けば、その実態は「授業」として展開されるものである。

さらに、大学等が開講する資格取得支援のための課外講座などについては、その大学教員が行うことはもちろん、外部より講師を招聘して行うこともあるが、このような講座はその大学等における学生へのサービスの補助的な位置づけであり、必ずしも正課といえるものではないものの、単に正課ではないという点を除けば、その実態は「授業」として展開されるものである。

このように、いずれの場合に鑑みても、確かに、35条1項において一般的に想定されているような「授業」ではないものの、実際のところは「狭義の授業」とその体裁は変わるものでもないことを踏まえると、その実態的な観点から、たとえば、これらを35条1項の「授業」として観念してみてもとくに違和感はないものであろうし、解釈論としても妥当すると考えられよう。

もっとも、単なる教職員会議(たとえば、教授会・通常の委員会活動など)については、「授業」としての形態を採っているとはいえないため、本稿の立場であっても、やはり「授業」とはいえないであろう<sup>(108)</sup>。

ところで、「広義の授業」として観念することができ

(97) 加戸・前掲注(19)322頁。

(98) 上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]を参照。

(99) この点について、上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]は、「35条が『教育を担当する者』と『授業を受ける者』との存在を前提としている以上、『授業』といえるためには、少なくとも教育を担当する者と学習者の立場をもつ者の存在は必要であると解される。」とする。

(100) この文言については、加戸・前掲注(19)321頁、運用指針・前掲注(4)6頁、作花・前掲注(23)370頁を参照。

(101) この点については、上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]より示唆を得ている。

(102) この文言については、加戸・前掲注(19)321頁、運用指針・前掲注(10)6頁、作花・前掲注(23)370頁を参照。

(103) この点について、上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]は、「35条が『教育を担当する者』と『授業を受ける者』との存在を前提としている以上、『授業』といえるためには、少なくとも教育を担当する者と学習者の立場をもつ者の存在は必要であると解される。」とする。

(104) この点については、加戸・前掲注(19)322頁、運用指針・前掲注(4)6頁、上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]より示唆を得ている。

(105) この点については、作花・前掲注(23)370～371頁を参照。

(106) なお、竹内・前掲注(89)2～3頁は、「広義の授業」について、「教育機関の管理下で実施される教育活動」とし、より詳細には「大学の定める手続きによって学修を認められた者に対する教育・学習支援の活動(広く公衆に提供される場合にあっては、手続きによって学修を認められた者に対する部分に限る(形式的な手続きによって人数の制限なく学修できる部分は除く))。」とし、その例として「ガイダンス、特別講義や講演会など著名人などを招いて行う、単位付与の対象とはならない講義や講演、ソフトウェアの使い方指導など」、「教育活動に関するFD・SD」、「年間計画を有する公開講座(手続きによって学修を認められた者に対する部分に限る(形式的な登録によって人数の制限なく学修できる部分は含まれない))」をあげている。

(107) これらの具体例を記述にするあたり、運用指針・前掲注(4)7頁を参考している。なお、同文献同頁には、「在学生向けの資格取得支援に関する課外講座」に関する記述はないが、「授業」に「該当しない例」からの派生で考えてみた次第である。

(108) 上野編・前掲注(10)47頁[今村哲也]を参照。

るとしても、どこまでを「授業の過程」とするのかという問題は残ってしまうことになるが、これは、「広義の授業」が想定する「授業」というのは「狭義の授業」と異なり、通常の「授業」の期間といえないため、その期間がよりあいまいになってしまうからである<sup>(109)</sup>。なお、この問題は、公衆送信を伴わない場合には、その場限りのことで済むかもしれないが、公衆送信を伴う場合には、顕在化するおそれを孕んでいると考えられる<sup>(110)</sup>。

しかし、かりに「授業」の期間はあいまいであっても、たとえば、インターネットを用いて配布された資料の場合には、あらかじめその閲覧・ダウンロード期間を設定しておいたり、オンライン実施による動画配信の場合には、その動画の視聴可能期間を設定しておいたりする等によって、それを「授業」の期間とみなすこともできそうではある<sup>(111)</sup>。

## V. おわりに

本稿では、35条1項が適用される可能性があると考えられる「授業」の範囲について考察を行った。

本稿において考察した「狭義の授業」のほか、「広義の授業」の範囲にまで35条1項の「授業」の概念を拡大して解釈・適用したとしても、35条自体の立法趣旨にあるような「教育活動に関連して必要となる著作物の利用行為」<sup>(112)</sup>に悖るものとはならないと考えられよう。

---

(109) この点については、上野編・前掲注(10)55頁[今村哲也]より示唆を得ている。

(110) この点については、運用指針(特別活動追補版)・前掲注(77)3頁、上野編・前掲注(10)55頁[今村哲也]より示唆を得ている。

(111) この点については、運用指針(特別活動追補版)・前掲注(77)3頁、上野編・前掲注(10)55頁[今村哲也]より示唆を得ている。

(112) 小泉ほか・前掲注(15)455頁[奥邨弘司]。





# 平成 8 年商標法改正から四半世紀 —審判決例から見た—考察—

小川 宗一<sup>(\*)</sup>

平成 8 年商標法等の一部を改正する法律が施行されてから、四半世紀余りが経過した。

この法改正は、「一部改正」と言いつつも、その内容は、商標法条約加入に向けての必要な対応、不使用商標対策の促進、早期権利付与の確保、著名商標等の保護、立体商標制度の導入、指定商品の書換制度の導入等、商標制度全般にわたる多様なニーズに対応するための大改正となった。

本稿は、これらの改正項目のうち、施行後の四半世紀に示された裁判例・審判決例と立案者の考え方との関係で気付いたものについて、若干の考察を加えるものである。

## 目次

- I. はじめに
- II. 商品等の形状からなる立体商標の識別性
- III. 標準文字と 3 条 2 項の適用
- IV. 4 条 1 項 19 号の不登録事由の新設
- V. 拒絶審決取消訴訟係属中の出願分割に伴う補正の効果
- VI. 商標権の分割移転における使用者の不正使用
- VII. 指定商品の書換制度の導入
- VIII. 結びに代えて

## I. はじめに

商標法等の一部を改正する法律(平成 8 年法律第 68 号)が施行(施行日は原則として平成 9 年(1997 年)4 月 1 日)されてから、四半世紀余りが経過した。

この平成 8 年の法改正(以下「本改正」という。)は、「一部改正」と言いつつも、その内容は、現行法(昭和 34 年)制定以来の大幅な見直しとなった。すなわち、商標法条約加入に向けての必要な対応、不使用商標対策の促進、早期権利付与の確保、著名商標等の保護、立体商標制度の導入、指定商品の書換制度の導入等、商標制度全般にわたる多様なニーズに対応するための大改正となった。

昭和 34 年(1959 年)の現行法制定以来、商標法も度々一部改正が行われてきたものの、それまでは、そ

の都度「特許法等の一部を改正する法律」において、商標法の内容もその一部を改正してきたのであるが、本改正は、初めて改正法の名称中に「商標法」の文字が入ったとして当時話題になったものである<sup>(1)</sup>。

この法律の立案作業に携わった当時の特許庁工業所有権制度改正審議室(以下、「立案者」という。)の一員として感慨深いものがある。

本改正の項目は多岐に亘るものであるが、本稿は、これらの項目のうち、施行後の四半世紀に示された裁判例・審判決例と立案者の考え方(当時、立案作業メンバーで、本改正の趣旨や内容についての解説書<sup>(2)</sup>を作成している)との関係で気付いたものについて、若干の考察を加えるものである。この解説書やこれに付記した私的メモなども参考にしつつ、当時の議論の記憶を思い起こしながら、あくまで立案者の一員としての個人的な思いを綴ったものである。

## II. 商品等の形状からなる立体商標の識別性

### 1. 序

本改正では、「立体商標制度」が導入された。すなわち、立体的形状からなる商標の保護についてのニーズや国際的な趨勢等を考慮して、それまでの伝統的商標である平面商標に加えて、新しいタイプの商標の先駆けとして、いわゆる立体商標も商標登録の対象となった。

(\*) 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) 現時点で、その後に、改正法の名称中に「商標法」の文字が入ったのは、地域団体商標制度を導入した「商標法の一部を改正する法律(平成 17 年法律第 56 号)」だけである。

(2) 特許庁工業所有権制度改正審議室編「平成 8 年改正工業所有権法の解説」(発明協会 1996 年)、特許庁編「工業所有権法逐条解説(14 版)」(発明協会 1998 年、現在(22 版)発明推進協会 2022 年)

立体的形状からなる商標のうち、「商品又は商品の包装の形状」（以下「商品等の形状」という。）からなる立体商標の識別性（商標法3条1項3号、3条2項、以下商標法の規定については原則として条文番号のみを示す。）の解釈・運用を巡っては、制度施行当初よりしばらくの間、議論が絶えなかった。立案者の意思に沿って、商品等の形状そのものを認識させるような立体商標の登録出願については、そのほとんどを拒絶してきた特許庁の判断を、東京高裁（その後、知財高裁）も支持してきたのであるが、そのような運用に対しては、支持する声もある一方で、「厳しすぎる。運用基準を緩くすべき。国際的に整合しない。何のために制度を作ったのか。」という一部業界からの失望の声や、さらには批判や疑問を呈する声も出た。

これに対しては、かつて、筆者も立案者の一員として、本制度の運用が適切な方向に進むよう、当時の関連の裁判例についての考察も含めて、再度立法者の考え方の敷衍を試みたこともある<sup>(3)</sup>が、改めて、これまでの商品等の形状からなる立体商標の識別性の判断を巡る裁判例について、若干の考察を行うこととする。

## 2. 3条1項3号について

### (1) 立案者の意思

商品等の形状からなる立体商標の識別性に関する3条1項3号の解釈について、法案作成官庁である特許庁による解説書<sup>(4)</sup>では、「需要者が指定商品若しくはその包装…の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる立体商標は登録しないこととした。」として、立案者の基本的な考え方を明らかにしている。

さらに続けて、改正後の3条1項3号の解釈について、「第1項第3号の商標登録を受けることができない商標には、指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる立体商標も含ませることとし（ここでいう『普通に用いられる方法で表示する』については厳格な運用を行うことが工業所有権審議会の答申でも求められており、例えば指定商品が自動車である場合に、出願されている立体的形状について需要者が自動車であるとの認識を出さないような場合には登録を認めない運用を予定）、併せて、『形状』に『包装の形状を含む。』を追加する改正により、指定商品の包装の形状（例えば、指定商品が『洋酒』の場合の『瓶の形状』）も指定商品の形状の場合と同様に扱われるこ

とを明確にした。」として、平面商標とは判断を異にする旨を明らかにしている。

### (2) 3条1項3号に該当するとした裁判例

商品等の形状からなる立体商標の識別性を巡る裁判例（東京高判平成12年12月21日判時1746号129頁「pencil筆記具事件」から知財高判令和4年12月26日裁判所HP「人型おもちゃ事件」に至るまでの判例集や裁判所HPに掲載されているもの37件のうち、多くのもの）は、概ね次のような一般論を述べた上で、当該立体商標について3条1項3号に該当するとしてきた。

「商品等の形状は、多くの場合、商品等の機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美観をより優れたものとする等の目的で選択されるものであって、商品の出所識別標識として選択されるものではない。

客観的に見て、取引者・需要者にとって、商品等の機能又は美観に資することを目的として採用されると認められる商品等の形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用される標章のみからなる商標として、3条1項3号に該当することとなる。また、商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状は、同種の商品等を扱う事業者が使用を欲するものであるから、先に出願したことのみをもって一事業者に当該形状の独占使用を認めることは公益上も適当ではない。

よって、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品等について、機能又は美観に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば、当該形状からなる商標は、それなりの特徴を有していたとしても、同号に該当する。」

これは、上記立案者の意思とも符合する考え方である。

### (3) 3条1項3号に該当しないとした裁判例

裁判例の中で、唯一、商品の形状に係る立体商標を、3条1項3号に該当しないとした判決（知財高判平成20年6月30日判時2056号133頁「シーシェルパーショコレート事件」(4部・田中信義裁判長)がある。

当該判決は、「その立体形状が選択し得る形状の一つと理解される限り識別力はないとする考え方は、取

(3) 小川宗一「商品の形状からなる立体商標の識別性」日本大学法学部創設120周年記念論文集(第1巻)(2009年)269頁

(4) 前掲(2)特許庁審議室解説163頁。前掲(2)特許庁逐条解説(22版)1542頁も同趣旨。

引の実情を捨象する過度に抽象化した議論であり、にわか採用し難い」とし、本願商標に係る標章については、「同様の標章の存在を認めることができないという意味で個性的であり、新規であるので、この程度の識別力があれば、3条1項3号には該当しない」旨を述べ、さらには「商品等の機能又は美感と関係のない特異な形状に限って自他商品識別力を有するものとして、3条1項3号に該当しないものとする考え方に対しては、商品の本来の価値が機能や美感にあることに照らすと、このような基準を満たし得る商品形状を想定することは殆ど困難であり、このような考え方は立体商標制度の存在意義を余りにも限定するものであって妥当とはいえない」旨を判示する。

しかしながら、これは、商品等の形状からなる立体商標の識別性を考えるにあたっては、商品等の形状は、通常、商品等の機能や美観に資することを目的として採用されるものであり、自他商品識別標識としての機能を果たすことを目的として採用されるものではないという取引者・需要者の認識を前提とすべきであること、商標の登録適格性を考えるにあたって「個性的、新規」などという概念は、「識別性」を本質とする商標には相容れないものであること等を正しく理解しないものであり、上記した立案者の意思、さらには、従前の裁判例が示し続けてきた考え方を真っ向から否定するものである。

この判決については、一時、立案者の一員として心穏やかならぬものがあつたが、果たして、この判決に対しては、多くの批判の声が上がり<sup>(5)</sup>、その後の裁判例や審決例に本判決が言うような一般論を述べるものは見当たらないのは幸いである。

#### (4) 4条1項18号との関係

知財高判平成19年6月27日判時1984頁3頁「ミニマグライト事件」、知財高判平成20年5月29日判時2006号36頁「コカ・コーラ容器事件」、知財高判平成

20年6月24日裁判所HP「弦楽器用駒事件」、知財高判平成23年6月29日判時2122号33頁「Yチェア事件」(いずれも3部・飯村敏明裁判長)の各裁判例は、従前の東京高裁の裁判例では3条1項3号には該当しないとされていた「需要者において予測し得ないような斬新な形状」について、「当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択されたものであるときには、商標法4条1項18号の趣旨を勘案すれば、商標法3条1項3号に該当するというべきである。」とし、その理由について、「商品等が同種の商品等に見られない独特の形状を有する場合に、商品等の機能の観点からは発明ないし考案として、商品等の美観の観点からは意匠として、それぞれ特許法・実用新案法ないし意匠法の定める要件を備えれば、その限りにおいて独占権が付与されることがあり得るが、これらの法の保護の対象になり得る形状について、商標権によって保護を与えることは、商標権は存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に保有する点を踏まえると、商品等の形状について、特許法、意匠法等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反するからである。」としている。

本判決は、3条1項3号の解釈を一般論として述べているだけで、本事案について、この考え方にあてはめて結論を出しているわけではないものの、このような考え方は、立案者の意思や従前の東京高裁の裁判例とは異なって、3条1項3号の判断基準をより厳しくするものであり、この点については賛否両論がある<sup>(6)</sup>。

もっとも、その後、今日に至るまで知財高裁第1部～第4部におけるいずれの判決にも、このような考え方を一般論として示すものではなく、すべて立案者の考え方に沿った考え方が示されている。

3条1項3号と4条1項18号との関係について、立案者の考え方は、「商品の形状等そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない立体商標は、自他商品

(5) 川瀬幹夫「判研」知財ぶりずむ Vol.6 No.71(2008年)124頁～130頁は、意匠法との関係で疑問を呈している。田村善之・劉曉倩「立体商標の登録要件について(その2)」知財管理 Vol.58 No.11(2008年)1400頁は、「商品の形状そのものについて、新規であり個性的であるというだけで直ちに登録を認めた点は疑問を禁じ得ない」とする。江幡奈歩「立体商標の識別力」L&T No.43(2009年)45～46頁は、「(本願商標が)商品の形状に関する立体商標であることに対する特段の配慮をしていない」とする。工藤莞司「商標法の解説と裁判例(改訂版)」(マスターリンク2015年)78頁は、「グレイゾーン事案と解して、原則的な判断を続ける特許庁の扱いに一石を投じたものとしか見えない」とする。竹中俊子「アメリカ及び欧州連合における立体商標の保護」パテント Vol.76 No.2(2023年)25頁は、「保護が要求された形状は1958年から長年使われてきているという事実認定がなされていることから、形状の特徴による固有の識別性ではなく、使用による識別性の獲得に基づき特段の事情を認めたと解するのが妥当」とする。

(6) 評価できるとするものに、小島立「判研」知財管理 Vol.58No.4(日本知的財産協会2008年)534頁がある。異を唱えるものには、泉克幸「判批」速報判例解説 Vol.2(法学セミナー増刊 日本評論社2008年)273頁「判決が根拠とする特許権や意匠権の存続期間を超えて競争が制限される」との問題については、4条1項18号で対処すべきである」とするものや、福田あやこ「判批」最新判例知財法・小松陽一郎先生還暦記念論文集(青林書院2008年)410頁は、「(条文構造上)法4条1項18号は、法3条1項3号とは別個の不登録事由を定めたものである。そうすると、わざわざ法3条1項3号の解釈において法4条1項18号の趣旨を勘案する必要性があるのかは、疑問」とするものがある。



の識別力を有しないとして登録を受けることができないのであるが(3条1項3号)、これらの商標であっても使用された結果、識別力を獲得するに至った場合には、3条2項の規定の適用により登録を受けることができることとなるところ、4条1項18号は、このような商標であっても、その商品等の機能を確保するために必ず採らざるを得ない不可避的な立体的形状のみからなる商標については商標登録を受けることができないこととしたもの<sup>(7)</sup>のである。

すなわち、法は、識別性の要件(3条1項、2項)とは別立てで、識別性の要件を充足してもなお、公益的な観点から政策的に、いわゆる機能性要件(4条1項18号)によって登録を否定する場合があることとしているのである。

上記一連の判決が、この機能性要件を識別性の要件の一部として判断すべきとしているのは、最高判昭和54年4月10日裁判集民事126号507頁「ワイキキ事件」(3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとする理由として、公益上の独占不適応と識別力の欠缺を掲げている)を強く意識されたものと思われるが<sup>(8)</sup>、このような解釈は、機能性の要件を3条とは別に4条に置いた意味が失われることとなり、立案者の考え方とは相違するものである。ちなみに、特許庁の商標審査基準(以下、「審査基準」という。)は、立案者の意思に沿った内容となっており、本判決が示した内容は反映されていない。

幸いにも、4条1項18号該当性について争われたという審判決例は、今のところ見当たらない。需要者において予測し得ないような斬新な形状であるが当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択されたものであるという事案や、使用により識別力を獲得したと認められるものの当該商品の機能上不可避な形状であるという事案も、観念的にはあり得ようが、実際上は想定しにくく、あったとしても極めて稀といってもよいようにも思われる。制度上、このような不登録事由に関する規定が置かれていること自体に意味があるといえるのかもしれない。

とはいえ、実際の事案に関して、適用条項の適否について争われるようなことが起きた場合には、立案者の意思どおりになるのか、懸念が残る。例えば、上記

「コカ・コーラ容器事件」や「Yチェア事件」の知財高裁による審決取消判決確定後の特許庁における再審決<sup>(9)</sup>の他、不服2019-13906(令和4年1月6日審決)「人型おもちゃ事件」等のように、特許庁審決において「当審の判断」として、上記知財高裁の一般論をそのまま引用しているものもあるからである。

### 3. 3条2項について

#### (1) 意義

3条2項は、3条1項3号に該当する商標であったとしても、商品等の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない立体的形状については、それが商品等の機能を効果的に発揮させ、商品等の美観を追及する目的により選択される形状であったとしても、商品等の出所識別標識として使用をされた結果、その形状が自他商品識別力を獲得した場合には、商標登録を受けることができるとするものである。

なお、商品等の形状からなる立体商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかを判断する前提として、使用に係る商標ないし商品等の形状は、原則として、出願に係る商標と実質的に同一であり、指定商品に属する商品であることを要するとされている。この商標の同一性に関しては、当初、裁判所も厳格に解釈すべきとしていたが、現在では柔軟な姿勢に転じている。

#### (2) 裁判例

##### ① 商標の同一性に関して厳格に解釈すべきとした主な裁判例

商品等の形状が立体商標として使用される場合には、ほとんどが文字商標等と併用されるところから、出願商標と使用商標の同一性について、当初は特許庁審判のみならず裁判所でも認められていなかった。

例えば、東高判平成15年8月29日裁判所HP「角瓶立体商標事件」(13民・篠原勝美裁判長)は、商品の包装容器の立体的形状からなる立体商標の例において、本願商標と使用に係る本件ウイスキー瓶とは、その立体的形状は同一と認められる範囲内のものであると認められるものの、両者は、立体的形状よりも看者の注意をひく程度が著しく強く商品の自他商品識別力

(7) 前掲(2)特許庁逐条解説(22版)1557頁、前掲(2)特許庁審議室解説165頁

(8) 前掲(5)竹中俊子25頁も同旨。さらに、同氏は「そのため、使用による識別力の獲得が認められると、ほとんどの場合、長年独占使用が認められてきた事実に基づき、独占使用の公益上適当性が認められるので、商標法4条1項18号の該当性について、アメリカや欧州連合のように、保護を求められる形状が商品の用途や技術的效果の達成に貢献しているかどうかについて、詳細に検討されることはない」とする。

(9) 不服2005-1651(平成21年3月27日審決「コカ・コーラ容器事件」)、不服2009-12366(平成22年6月23日審決「Yチェア事件」)

が強い平面標章部分の有無において異なっているから、全体的な構成を比較対照すると、同一性を有しないとした。

② 商標の同一性に関して厳格な解釈は不要とした主な裁判例

(i) 前掲知財高裁「ミニマグライト事件」判決は、商品の立体的形状からなる立体商標の例において、「使用に係る商標ないし商品等の形状は、原則として、出願に係る商標と実質的に同一であり、指定商品に属する商品であることを要する。」とした上で、「もともと、商品等は、その販売等に当たって、その出所たる企業等の名称や記号・文字等からなる標章などが付されるのが通常であることに照らせば、使用に係る立体形状に、これらが付されていたという事情のみによって直ちに使用による識別力の獲得を否定することは適切ではなく、使用に係る商標ないし商品等の形状に付されていた名称・標章について、その外観、大きさ、付されていた位置、周知・著名性の程度等の点を考慮し、当該名称・標章が付されていたとしてもなお、立体形状が需要者の目につき易く、強い印象を与えるものであったか等を勘案した上で、立体形状が独立して自他商品識別機能を獲得するに至っているか否かを判断すべきである。」と述べ、本件商品には、記号・図形、商品名「MINI MAGLITE」、企業名「MAG INSTRUMENT」の文字が記載されているが、これらの記載は、本件商品全体から見ると小さな部分であり、目立つものではなく、本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲得していると認める上での妨げとなるものとはいえないとした。

本判決は、商品等の形状からなる立体商標について、使用により自他商品識別力を取得したとして3条2項に該当すると判断し、立体商標として登録すべきものとした最初の判決である。

(ii) また、前掲知財高裁「コカ・コーラ容器事件」判決は、商品の包装容器の立体的形状からなる立体商標の例において、ミニマグライト事件判決と同様、商標の実質的同一性が必要とした上で、「もともと、商品等は、その製造、販売等を継続するに当たって、その出所たる企業等の名称や記号・文字等からなる標章などが付されるのが通常であり、また、技術の進展や社会環境、取引慣行の変化等に応じて、品質や機能を維持するために形状を変更することも通常であることに照らすならば、使用に係る商品等の立

体的形状において、企業等の名称や記号・文字が付されたこと、又は、ごく僅かに形状変更がされたことのみによって、直ちに使用に係る商標が自他商品識別力を獲得し得ないとするのは妥当ではなく、使用に係る商標ないし商品等に当該名称・標章が付されていることやごく僅かな形状の相違が存在してもなお、立体的形状が需要者の目につき易く、強い印象を与えるものであったか等を総合勘案した上で、立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを判断すべきである。」と述べ、リターナル瓶の立体形状について蓄積された自他商品識別力は極めて強く、その使用商品に「Coca-Cola」等の表示が大書されている点や、商品の特徴的部分とはいえない瓶の口部の相違(王冠用とスクリュウキャップ用)が、本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲得していると認める上で障害にはならないとした。

本判決は、ミニマグライト事件判決が述べた一般論をほぼ踏襲しつつも、もう少し踏み込んだ判断をしている。すなわち、使用に係る商標と出願に係る商標とが完全な同一性がなかったり、使用に係る商標が他の商標(その大きさ、位置、周知・著名性の程度等を問わず)と共に使用されていたりしたというだけで、当然に3条2項の使用による自他商品識別力の取得を否定すべきではなく、具体的な事実によっては、3条2項に該当すると判断すべき場合がありうるとしたものである。

(iii) その後の裁判例の中にも、一般論として、「使用に係る商品等の立体的形状が、出願に係る商標の形状と僅かな相違が存在しても、なお、立体的形状が需要者の目につきやすく、強い印象を与えるものであったか等を総合勘案した上で、立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを判断すべきである」と述べる判決も存在する。例えば、知財高判平成30年1月15日判タ1454号91頁「くい事件」(4部・高部眞規子裁判長)、知財高判令和4年12月26日裁判所HP「人型おもちゃ事件」(2部・本多知成裁判長)等である。

また、「実際に使用されている商品には文字商標等が付されているものの、当該商品の立体的形状は自他商品識別機能を獲得していると認められ、本願商標は3条2項により商標登録を受けることができる」と判断した審決例も存在する。例えば、不服2019-10386(令和元年10月16日審決)「オムロン体温計事件」、不服2022-11052(令和5年5月23日審決)

「G ショック腕時計事件」等である。

### (3) 審査基準

審査基準は、11版(平成27年)までは、3条2項を適用して登録が認められるのは、「出願された商標及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標及び商品又は役務とが同一の場合のみとする。」とされていたが、12版(平成28年)以降は、前記ミニマグライト事件、コカ・コーラ容器事件以降の裁判所の柔軟な判断を審査基準にも反映させ、見直しがされてきている<sup>(10)</sup>。

すなわち、現行の審査基準(15版50～52頁・令和2年)では、3条2項の適用を判断するにあたって、先ずは、立体商標を含む商標全般についての基準として、「出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、出願商標を使用しているとは認めない。ただし、出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観上の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわないものと認められるときは出願商標を使用しているものと認める。」とし、「出願商標を他の商標と組み合わせで使用している場合は、出願商標部分のみで独立して識別力を有するに至っているかを判断する。」とした上で、さらに、立体商標についての基準として、「3条2項の適用が認められる例」を、次のように掲げている。

「使用商標中に、出願商標以外の標章が含まれているが、出願商標部分が独立して自他商品・役務の識別標識として認識されると認められる場合。

(例)

- ① 出願商標が立体的形状のみであり、使用商標として同一の立体的形状に文字が付された写真が提出されたが、当該立体的形状部分が、需要者に強い印象を与え、独立して自他商品・役務の識別標識として認識される場合。

- ② 出願商標と使用商標の立体的形状の特徴的部分が同一であり、当該特徴的部分以外の部分にわずかな違いが見られるにすぎない場合であって、当該特徴的部分が独立して自他商品・役務の識別標識として認識される場合。」

3条2項の適用においては、出願商標が使用により識別力を獲得しているかどうかを判断するにあたり、出願商標と使用商標とは実質的に同一であれば足り、完全に同一であることを厳格に求める必要はないという考え方は、立案者の立場から見ても異論はないものである。

## 4. 小括

商品等の形状からなる立体商標の識別性についての3条1項3号及び3条2項の解釈・運用を巡っては、冒頭で述べたように、立体商標制度導入よりしばらくの間、なかなか登録にならないということで議論が続いたものの、多くの裁判例の積み重ねによって、審査基準の見直しもされ、ここに来て落ち着きが見られるのは、制度の正しい理解が深まったことによるものであり、立案者にとっては何よりのことである。

ちなみに、最近の登録例は次のとおりである。

審査段階で、需要者において予測し得ないような特徴的な形状であり、3条1項3号には該当しないとして、本来の識別力を認めた登録例<sup>(11)</sup>や、3条2項の適用により使用による識別力の獲得を認めた登録例<sup>(12)</sup>も出てきており、また、審判において、「3条1項3号に該当せず、登録すべきものとする」とした審決例<sup>(13)</sup>や、「3条1項3号に該当するものの、3条2項により商標登録を受けることができる」と判断した審決例<sup>(14)</sup>も少なくない。

(10) この審査基準見直しの経緯等については、小川宗一「商標法第三条第二項適用の要件 一特に、「出願に係る商標・商品」と「使用に係る商標・商品」との同一性について」日本法学 85 巻 2 号(2019 年) 31 頁

(11) 例えば、商標登録 5763495(平成 27 年 5 月 15 日)「イッセイミヤケ BAO BAO バッグ」等

(12) 例えば、商標登録 6031305(平成 30 年 3 月 30 日)「チョコレート菓子・きのこの山」、商標登録 6031041(平成 30 年 3 月 30 日)「キッコーマン卓上用容器入りしょうゆ」、商標登録 6106281(平成 30 年 12 月 14 日)「食器洗い用おさかなスポンジ」、商標登録 6419263(令和 3 年 7 月 21 日)「チョコレート菓子・たけのこの里」等

(13) 例えば、不服 2022-7286、7287(令和 5 年 5 月 9 日審決)「ジャズストライプ・スニーカー事件」等

(14) 例えば、不服 2010-11402(平成 23 年 5 月 31 日審決)「バーキンバッグ事件」、不服 2010-19401(平成 23 年 5 月 31 日審決)「ケリーバッグ事件」、不服 2010-29677(平成 23 年 8 月 4 日審決)「カドケン消しゴム事件」、不服 2011-3475(平成 24 年 2 月 15 日審決)「オルファ・カッターナイフ事件」、不服 2011-21734(平成 24 年 5 月 25 日審決)「Stressless 椅子事件」、不服 2013-9036(平成 26 年 3 月 27 日審決)「スーパーカブ二輪自動車事件」、不服 2015-764(平成 27 年 12 月 15 日審決)「ヘニングセン・ランプシェード事件」、不服 2018-9531(平成 31 年 1 月 30 日審決)「TASAKI 指輪事件」、不服 2019-10386(令和元年 10 月 16 日審決)「オムロン体温計事件」、不服 2022-11052(令和 5 年 5 月 23 日審決)「G ショック腕時計事件」等



### Ⅲ. 標準文字と3条2項の適用

#### 1. 序

本改正では、「早期権利付与の確保」の一環として、標準文字制度(5条3項)が採用された。標準文字制度は、登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、特許庁長官があらかじめ指定した一定の文字書体(標準文字)によるものをその商標の表示態様として公表し及び登録する制度である。

なお、通常の登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定められるが(27条1項)、標準文字による登録商標の範囲は、願書に記載した商標そのものではなく、標準文字に置き換えて現したものに基づいて定められることとなる。その効力は通常の商標登録と比較してその範囲の広狭に差異が生ずるということはない。

この制度は、特許庁の事務処理の効率化(ひいては早期権利付与の確保)、及び出願人の出願手続の負担の軽減化を図るといった効果を有するものとして採用されたものであるところ、出願人にとっても大変便利なものとして、制度発足当初より大いに利用されてきている。

しかるに、この制度が思いも寄らぬ形で利用されるという事案が生じた。すなわち、標準文字商標について、ロゴ書体商標の全国的な使用実績やこれを通じて獲得した知名度に基づき、取引書類等での全国的な使用を「推認」という手法で3条2項の該当性を認める判決(知財高判平成25年1月24日判時2177号114頁「あずきパー事件」4部・土肥章大裁判長)が出たのである。

ちなみに、これ以前において、3条2項該当を主張して出願された標準文字商標について、使用商標とは実質的に同一性がないとして当該主張は認められないとした裁判例として、知財高判平成19年4月10日裁判所HP「SpeedCooking事件」(4部・塚原朋一裁判長)がある。

#### 2. 知財高裁「あずきパー事件」判決

本件事案は、「あずきパー」という標準文字からなる商標(指定商品は「あずきを加味してなる菓子」)の登録出願についての登録の可否を巡るものである。

実際に主として使用されて識別力を獲得しているの

は特徴あるロゴ書体の商標であるにもかかわらず、これを標準文字で商標登録を受けようとして3条2項の適用を主張した出願に対して、これを否定した特許庁審決(不服2011-16950)について、3条2項該当性を是認して取消したのが上記知財高裁「あずきパー事件」判決である。

すなわち、本判決は、「(3条2項該当性を肯定するにあたっては)出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品とされる商品に使用されたことを前提として、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の販売数量又は売上高等、当該商品又はこれに類似した商品に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである。」としつつも、「(本件ロゴ書体を付した)本件商品の販売実績及び宣伝広告実績並びにこれらを通じて得られた知名度によれば、本件商品の商品名を標準文字で表す『あずきパー』との商標(本願商標)は、本件商品の販売開始当時以来、原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして取引者、需要者の間で用いられる取引書類等で全国的に使用されてきたことが容易に推認され(る)。(本判決は、本願商標と同視し得る標章が価格表や取引書類等で使用されている事実があること自体は認定をしているが、その使用に関する開始時期、期間、地域、数量等については全く言及がない)とした上で、「本件商品は、『あずきを加味してなる菓子』に包含される商品であるところ、遅くとも本件審決の時点において、我が国の菓子の取引者、需要者の間で原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得しているものと認められ、これに伴い、本件商品の商品名を標準文字で表す『あずきパー』との商標(本願商標)は、『あずきを加味してなる菓子』(指定商品)に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。」と結論付けている。

本事案においては、出願に係る標準文字商標について、主として使用されている商標(本件ロゴ書体)との同一性判断を避け、取引書類での全国的使用が「推認」とされる文字との間で同一性判断を行っているのであるが、このことは、前者では同一性が認められないことを示すものである。

#### 3. 私見

実際に主として使用されている態様の商標による知名度に基づいて、それを標準文字で表したものが取引書類等で全国的に使用されてきたことが「推認」される



として、標準文字による商標について3条2項該当性を認めるということは、通常の取引においては価格表や取引書類が存在し、及びそれに記載される商標は普通に用いられる方法(態様)で表示されることが通常であることを考えると、ほとんど全てのケースで、知名度を獲得した主たる使用態様の商標とは異なる標準文字でも容易に3条2項該当性が肯定されて商標登録され得るということになってしまうのではなかろうか。

実際に使用された態様の商標が全国的な知名度を獲得し他商品識別力を有するに至った場合に、それを例外的に保護するとするのが3条2項の規定上の本来の考え方であり、本判決は、3条2項該当性を判断するに当たり考慮すべき事情の一として「使用態様」を掲げているにもかかわらず、「推認」という方法で、主たる態様で実際に使用された範囲を超えて商標登録を認めるとしており、適当とは思えない。実際に商品に使用をして全国的周知性(識別性)を獲得した商標の範囲に含まれない構成態様の商標が、なお3条1項3号等に該当する場合であれば、識別力の欠如という状態及び一事業者に独占させるのは適当でないという公益上の問題が存在することとなり、登録により発生する権利の効力が全国的に及ぶ更新可能な半永久的な独占権であることをも考慮すると、なおさら慎重な判断が求められるように思う。

3条2項該当性を肯定するための、出願商標と使用商標の同一性に関しては、現行の審査基準は、厳密一致までは求めず、商標としての実質的同一性で足りるところ<sup>(15)</sup>、実際に使用された商標とは実質的同一性を超えた範囲については、識別力が発揮されるかどうかは必ずしも明確なものではなく、本件のように、「推認」という手法は慎重であるべきである。

使用によって識別力が生じているということで商標登録を認めた場合、その商標権の効力は通常の商標権と同様、その類似範囲にまで排他的効力が及ぶこととなるのであるから、それを超えた範囲について登録を認める必要はないばかりか、使用による識別力の獲得が直接的に証明されていない商標にまで緩い基準で登録を認めてしまった場合には、商標権の効力の及ぶ範囲のさらなる拡大を認めることとなり、禁止権の範囲についての予測可能性を失わせることとなり、第三者に対する弊害が懸念される。同項の規定は、例外規定であるとの趣旨を十分に留意し、出願人の保護だけ

でなく、第三者の利益保護とのバランスを十分に考慮した上での慎重な判断が求められる。

ちなみに、審査基準上、標準文字商標についての3条2項に関する扱いについての記述はないが、これについては、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ会合の場において、商標審査基準室長が、(前掲「SpeedCooking事件」のような判決だけでなく、「あずきパー事件」のような判決もあることを理由に)「標準文字だから一律同一性は認められないということを商標審査基準に明確に書き込むというのは難しい」と発言されている<sup>(16)</sup>。この発言の前提は、「原則としては、標準文字商標と使用商標の同一性は認められない」というものである。

#### 4. 小括

本件事案の商標が登録されて以降、標準文字商標によって3条2項適用が認められて登録になった事案の有無については、寡聞にして知らない。

仮に商標の主たる使用態様が標準文字と実質的に同一の場合には、標準文字による商標が3条2項の適用を受けることはあり得よう。しかしながら、その場合には、その標準文字による全国的な実際の使用実績をもって識別力の獲得を主張・立証すべきであるというのが、標準文字制度創設に関わった一立案者の率直な思いである。

### IV. 4条1項19号の不登録事由の新設

#### 1. 序

本改正では、「著名商標等の保護」の一環として、商標の不登録事由として、次の4条1項19号が新設された。

「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」

この不登録事由は、この規定ぶりになるまでには紆余曲折があり難産の末に成立した。その経緯についての詳細は、ここでは省略する。(詳しくは、拙著「商標法4条1項19号及び4条1項7号の射程」日本大学知

(15) 「商標審査基準(15版)」50頁

(16) 第13回商標審査基準ワーキンググループ(平成27年11月5日)議事録13頁

この不登録事由は、主として次の①及び②の二つの目的に一括して対応するための規定として設けられたものである。

① 剽窃的出願の登録排除

例えば、外国において周知な他人の商標と同一又は類似の商標について、我が国において登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせたり、外国の権利者の国内参入を阻止したり、国内代理店契約を強制したりする等の目的で行われる、先取りの出願の登録の排除である。

従前の4条1項7号(公序良俗違反)に基づく運用よりも、不登録とすることを確認的に明文化した方が、趣旨が明確となり望ましいと考えられたものである。

② 著名商標についてのフリーライド、ダイリューション、ポリューション(ターニッシュメント)目的の出願の登録排除

例えば、日本国内で商品・役務の分野を問わず全国的に知られているいわゆる著名商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声を毀損させる目的で行われる出願の登録排除である。

不正競争防止法2条1項2号(著名表示冒用行為)に平仄を合わせたものであり、従前は、4条1項15号により広義の混同の弾力的な法運用で拒絶してきたが、ダイリューション等も含めてすべて拒絶できるかは微妙といわれていたものである。

全国的に著名な他人の商標を使用するということは「不正の目的がある」と一応推認可能であるので、この規定により不正競争防止法2条1項2号で規制しようとしている内容に対応し得ると考えられたものである。

本改正の施行後に、本号の法的性質や、本号新設に伴う7号の適用範囲についての考え方等について、立案者の意思とは齟齬を生ずる裁判例が出てきている。

## 2. 4条1項19号の法的性質

### (1) 裁判例

東京高判平成13年5月30日判時1797号150頁

「キューピー事件」(13民・篠原勝美裁判長)は、一般論として、「(4条1項19号の)無効事由は、同7号のような後発的な無効事由としては規定されなかっただけでなく、同項10号及び15号の事由と同様、登録査定時に加えて登録出願時をも基準として存否の判断がされ(同条3項)、他の登録拒絶及び無効の事由に比べてより早い時点も基準時とされているのである。そうすると、平成8年改正は、登録拒絶及び無効の事由として新設された同項19号の事由を、同項10号及び15号の事由と同様の性質を有するものとして新設したと解するのが相当である。このような平成8年改正の内容に照らすと、同項19号の事由について、旧法4条1項7号に規定されていた公序良俗違反の一類型であると解することは相当でない。」と述べている。

しかしながら、この考え方は、一面的な捉え方のように思われる。

### (2) 私見

4条1項19号の規定は、「周知・著名商標の保護」の一類型という性質を有すると共に、「不正の目的の出願排除」という公序良俗違反の一類型であるという性質を併せ有するものと解すべきである。それは、本号には、上記したように二つの目的があるという立法の趣旨及び規定内容から見ても明らかであり、また、無効審判の請求には4条1項7号と同様に除斥期間の適用もないのである(47条参照)。さらに、本号に該当するような不正の目的の出願に係る事例は、改正前も4条1項7号(公序良俗違反)に該当するとして拒絶されていたものであり、出願人の既得の権利・地位を配慮する必要がないという理由で、平成8年改正法の附則には、本号についての経過規定も設けられていないのである。

学説には、本号をもって、商標所有者の私益保護を目的とする私益的不登録事由とするものがある<sup>(17)</sup>一方で、公益保護を目的とする公益的不登録事由とするものもある<sup>(18)</sup>ようであるが、「周知・著名商標の保護」の一類型ととらえるなら「私益的不登録事由」ということになろうし、「不正の目的の出願排除」という公序良俗違反の一類型ととらえるなら「公益的不登録事由」ということになろうが、上述のとおり、両者の性質を併

(17) 小野昌延・三山俊司編「新・注解商標法(上巻)」543頁〔竹内耕三〕(青林書院、2016年)、平尾正樹「商標法(2次改訂版)」215頁(学陽書房、2015年)、茶園成樹編「商標法」61頁・71頁〔村上画里〕(有斐閣、2014年)等

(18) 前掲(5)工藤莞司209頁

せ有するものと解すべきである<sup>(19)</sup>。

4条1項19号の規定は、①4条1項7号(公序良俗違反)に該当するとして運用されてきた不正の目的による出願の排除(公益的見地からの保護)と、②不正競争防止法2条1項2号(著名表示冒用行為)に平仄を合わせた著名商標の保護(私益的見地からの保護)の両者に一括して対応する規定として設けられたものであるところ、そもそも、保護対象が異なるのであれば、別々の条文にすべきという考え方もあり得ようが、①の規定の整備にあたっては、商標法の目的(1条)や先願登録主義(8条1項)との整合性を考慮すると「周知性」の要件が必要であるとされ、②の規定の整備にあたっては、著名表示の冒用行為を不正競争としていることを考慮すると「不正の目的」の範囲内で保護すべきであるとされることにより、結局は、同様の内容の規定になってしまうのである。

ちなみに、仮に、別々の規定にしたとしても、両者とも「不正の目的」が要件とされている以上、公益的見地より、無効審判の請求には「除斥期間」の適用はなく、「周知性」が要件とされている以上、出願人に酷とらぬよう査定時に加えて出願時をも基準とされることとなり、後発的な無効事由ともされないこととなる。

### 3. 4条1項19号新設に伴う同7号の適用範囲

#### (1) 特許庁の政策変更

4条1項19号の規定は、周知商標(著名商標も含む)の保護・強化に当たって、「商品・役務の類似」や「出所の混同のおそれ」は求めることなく、①「周知性」、②「商標の類似性」及び③「不正の目的」をその要件としており、この三つの要件を充足するものについては、上記した本規定の目的や法的性質から見ても明らかに、私的領域に係るもの(出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との当事者間の商標権の帰属などの私的な利害の調整を巡る事案)についても、公的領域に係るもの(単に当事者同士の私的な問題に止まらず、国家・社会の利益、すなわち公益を害すると評価しうるような事案)についても、その適用の射程に入れているのである。

ところで、本規定は、その適用にあたり「周知性」を要件としているところ、立案当初、特許庁は、周知・

著名ではない国内の商標についての信義則に反するような出願についても、4条1項7号(公序良俗違反)に基づいて拒絶をするという運用ではなく、新設の19号で不登録とすることを明文化した方が、趣旨が明確となり望ましいとして、「周知性」の要件を含まない条文案を考えていたのであるが、政府部内での大詰めの段階での検討の結果、使用に基づく一定以上の業務上の信用を獲得していないような商標であって未登録のものについて他人が出願した場合に、「不正の目的」があるからという理由だけでこの出願を排除することとするのは、商標の使用をする者の業務上の信用を維持することを目的とし(1条)、かつ先願登録主義を建前とする(8条1項)我が国法制の下では適切ではないという理由で、「周知性」の要件を入れることとなったのである。

その結果、特許庁としては、法案の閣議請議・国会提出が目前に迫る中、当初企図していた政策を変更し、周知に至っていない商標についての信義則違反の出願については、平成8年法改正では対応しないこととし、これについては、従前どおり、4条1項7号で取り扱うこととするという整理をしたのである<sup>(20)</sup>。したがって、その意味では、これが当時の立案者の意思ということになる。

しかしながら、その後、周知に至っていない商標についての信義則違反と考えられるような事案であって、それが当事者間における私的領域(私的な権利や利害の調整)に係るものである場合において、「公序良俗」の概念を広範囲に解している裁判例も一部に見られるものの、その一方で、4条1項7号を適用することを原則として認めるべきではないことを一般論として述べる裁判例が次に示すように相次ぐこととなった。

#### (2) 裁判例

① 東京高判平成10年11月26日裁判所HP「スーパーDC/デオドラントクリーン事件」(6民・清永利亮裁判長)

本判決は、「(本件商標の登録を受ける権利が原告と被告の共有に係るものであったとしても、被告が)単独でした登録出願の当否は、私的な権利の調整の問題であって、商標制度に関する公的な秩序の維持を図る商標法4条1項7号の規定に関わる問題

(19) 小泉直樹「いわゆる「悪意の出願」について—商標法4条1項7号論の再構成—」日本工業所有権法学会年報31号(2007年)166頁も、19号の保護対象は、純粋な「私益」とはいえないとする。

(20) このような特許庁の取扱方針を支持するものとして、田村善之「商標法概説(2版)」78頁(弘文堂、2000年)、渋谷達紀「知的財産法講義Ⅲ(2版)」390頁(有斐閣、2008年)、前掲(17)新・注解商標法549頁〔竹内耕三〕等がある。



と解することはできない」とし、本件商標は4条1項7号の規定には該当しないとした。

② 東京高判平成15年5月8日裁判所HP「ハイパーホテル事件」(18民・塚原朋一裁判長)

本判決は、全国ホテルチェーンの経営者とホテル事業のパートナーシップ契約を締結して、同事業のエリアパートナーとして開業していた者が、ホテル名について行った商標出願の4条1項7号該当性に関して争われた事案について、「商標の登録出願が適正な商道德に反して社会的妥当性を欠き、その商標の登録を認めることが商標法の目的に反することになる場合には、その商標は商標法4条1項7号にいう商標に該当することもあり得る」としつつも、「同号が…商標自体の性質に着目した規定となっていること、商標法の目的に反すると考えられる商標の登録については同法4条1項各号に個別に不登録事由が定められていること、及び、商標法においては、商標選択の自由を前提として…先願主義の原則が採用されていることを考慮するならば、商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法4条1項7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られる」とした。さらに、本件登録が維持されても、本来商標登録を受けるべき者と主張する者には、「先使用权、権利濫用等の法理をも考慮に入れた権利関係の調整についての法的可能性がないわけではない」とし、「(本件商標の使用関係をいかに律するか)当事者間における利害の調整に関わる事柄である。そのような私的な利害の調整は、原則として、公的な秩序の維持に関わる商標法4条1項7号の問題ではない」として、本件商標は、その出願がされた経緯を理由としては4条1項7号に該当しないとした。

③ 知財高判平成20年6月26日判時2038号97頁「コンマー事件」(3部・飯村敏明裁判長)

本判決は、「4条1項7号は、本来、商標を構成する標章それ自体が公の秩序又は善良な風俗に反するような場合に、そのような商標について、登録商標による権利を付与しないことを目的として設けられた規定である(商標の構成に着目した公序良俗違反)。

ところで、4条1項7号は、上記のような場合ばかりではなく、商標登録を受けるべきでない者からされた登録出願についても、商標保護を目的とする

商標法に精神にもとり、商品流通社会の秩序を害し、公の秩序又は善良な風俗に反することになるから、そのような者から出願された商標について、登録による権利を付与しないことを目的として適用される例がなくはない(主体に着目した公序良俗違反)。

確かに、例えば、外国等で周知著名となった商標等について、その商標の付された商品の主体とはおよそ関係のない第三者が、日本において、無断で商標登録をしたような場合、又は、誰でも自由に使用できる公有ともいふべき状態になっており、特定の者に独占させることが好ましくない商標等について、特定の者が商標登録したような場合に、その出願経緯等の事情いかんによっては、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、国家・社会の利益、すなわち公益を害すると評価し得る場合が全く存在しないとはいえない。

しかし、商標法は、出願人からされた商標登録出願について、当該商標について特定の権利利益を有する者との関係ごとに、類型を分けて、商標登録を受けることができない要件を、法4条各号で個別的具体的に定めているから、このことに照らすならば、当該出願が商標登録を受けるべきでない者からされたか否かについては、特段の事情がない限り、当該各号の該当性の有無によって判断されるべきであるといえる。…商標法のこのような構造を前提とするならば、少なくとも、これらの条項(上記の法4条1項8号、10号、15号、19号)の該当性の有無と密接不可分とされる事情については、専ら、当該条項の該当性の有無によって判断すべきであるといえる。

また、当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して、先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や、国際調和や不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた法4条1項19号の趣旨に照らすならば、それらの趣旨から離れて、法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないといふべきである。

そして、特段の事情があるか否かの判断に当たっても、出願人と、本来商標登録を受けるべきと主張する者(例えば、出願された商標と同一の商標を既に外国で使用している外国法人など)との関係を検



討して、例えば、本来商標登録を受けるべきであると主張する者が、自らすみやかに出願することが可能であったにもかかわらず、出願を怠っていたような場合や、契約等によって他者からの登録出願について適切な措置を採ることができたにもかかわらず、適切な措置を怠っていたような場合(例えば、外国法人が、あらかじめ日本のライセンシーとの契約において、ライセンシーが自ら商標登録出願をしないことや、ライセンシーが商標登録出願して登録を得た場合にその登録された商標の商標権の譲渡を受けることを約するなどの措置を採ることができたにもかかわらず、そのような措置を怠っていたような場合)は、出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで、『公の秩序や善良な風俗を害する』特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でない。』として、4条1項7号を私的領域にまで拡大解釈し適用することを、原則として認めるべきではないことを明示し、かつ、例外的に適用をする場合も極めて制約的である旨を判示している。その後に出された知財高判平成22年5月27日裁判所ウェブサイト「MOSRITE事件」(3部・飯村敏明裁判長)も同趣旨である。

### (3) 私見

#### ① 4条1項7号の適用範囲

4条1項19号の不登録事由の新設に伴って、未周知の商標であって信義則違反の出願についての取扱いに関しては、立案者の当時の考え方と、上記の裁判例で示された考え方に齟齬が生じてきているところ、立案当時は、前記したとおり時間的余裕がない中での政策の整理であったこともあり、改めて、立案者の立場を離れて省察することとする。

4条1項7号の適用範囲を考えるにあたっては、次の諸点を考慮すべきである。

- (i) 4条1項7号の規定は、本来、商標自体の性質・構成に着目したものであることは、その規定振りから見ても明らかであること
- (ii) 4条1項7号の規定は、同項1号～6号までの公益的規定を受けて設けられている総括規定であるともいわれ<sup>(21)</sup>、昭和34年の現行法立案者も

「本号を解釈するに当たっては、むやみに解釈の幅を広げるべきではなく、1号から6号までを考慮して行うべきであろう」<sup>(22)</sup>としており、さらには後発的無効事由ともされていること(46条1項6号)に鑑みれば、本来公益的不登録事由に関する規定であること

(iii) 4条1項19号新設の際の考え方(出願もせず、使用により周知にもしていないものを保護することとするのは、商標の使用をする者の業務上の信用を維持することを目的とし(1条)、かつ先願登録主義を建前とする(8条1項)我が国法制の下では適切ではない)は、同項7号の解釈の際にも当然に当てはまるというべきであり、周知でない商標について、一事業者が無断で先取り又は抜け駆けで商標出願をしたのかどうかについては、先願主義に立脚し、しかも冒認出願を排除しないという建前の商標制度の下では、当該商標についての4条1項7号該当性を肯定するための大きな判断要素とすべきではないと考えられること

(iv) 仮に、出願人が、信義則に反して剽窃的に商標登録を取得した後に、本来商標登録を受けるべきだった者に対して、侵害訴訟を提起した場合には、前掲「ハイパーホテル事件」判決がいうように、先使用により商標の使用をする権利による抗弁(32条)や、権利の濫用の抗弁(民法1条3項)による調整も可能であるので、現行法制下ではそれで足りるようにも思われること

これらを総合的に考慮すると、原則として、未周知の商標についての私的領域に関する信義則違反事案(私的な権利や利害の調整に関わる事案、商標権の帰属を巡る事案)は、公的な秩序の維持を図ることを本来的目的とする4条1項7号の規定に関わる事案とはすべきではないように思われる。19号等の他の不登録事由に該当しないからといって、公序良俗違反という一般条項を広く私的領域に係る事案にまで拡大解釈して適用することは、前掲「コンマー事件」判決がいうように、商標登録の適格性に関する予測可能性や法的安定性を損なう懸念もある。ちなみに、特許法では、冒認出願(特許法49条7号)と公序良俗違反(同32条)とを別異の不特許事由としているのである。

(21) 吉原隆次「商標法説義(8版)」49頁(帝国判例法規, 1970年)

(22) 前掲(2)特許庁逐条解説(22版)1553頁

## ② 4条1項7号の審査基準

現在の4条1項7号に関する審査基準(15版)には、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する例示の一として、前掲「ハイパーホテル」事件が示した考え方に沿って、「当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合」が掲げられている<sup>(23)</sup>。

未周知の他人の商標を巡る出願経緯の不法性のみをもって本号に該当するというためには、著しく社会的に不当であることを求めているのである。そして、審査基準上には記述されていないものの、商標法の予定する秩序に反し到底容認し得ないものであるか(著しく社会的に不当であるか)どうかを判断するにあたっては、「本来商標登録を受けるべき者と主張する者が、自ら行い得た出願や、契約等による他者からの出願に対する事前措置等、適切な措置を怠っていたことによって起こり得る商標権の帰属等を巡る問題にまで、公序良俗違反として7号を適用するのは妥当ではない」とする考え方(前掲「コンマー事件」判決)は、基準の一となり得るものと解される。

4条1項7号に関する現行の審査基準は、当時の立法者の意思(すなわち、本改正以前からの審査運用)とは異なり、近年の裁判所の制約的な解釈に沿った内容になっているところ、上記したところにより正しい方向であるように思われる。

## 4. 小括

4条1項19号の法的性質・保護対象については、立法の趣旨及びその規定内容から見ても、公益保護の側面と私益保護の側面のどちらか一方ということは困難であり、両側面を併せ有するものと解釈すべきである。

また、4条1項19号の新設に伴って、未周知の商標を巡る当事者間の信義則違反の出願についての同7号の適用の適否を考えるにあたっては、19号の規定に「周知性」の要件を入れることになった立法経緯(先願登録主義を基本理念とする我が国商標法制との整合性)を、その考慮から外すことはできない。7号を原則として私的領域にまで拡大させるべきではないとする「ハイパーホテル事件」や「コンマー事件」の裁判例は、

商標法上の公序良俗という概念の定立についての見解として評価しうるものとする。

## V. 拒絶審決取消訴訟係属中の出願分割に伴う補正の効果

### 1. 序

商標登録出願の分割は、二以上の指定商品・役務(以下「指定商品等」という。)が含まれている出願の一部を一又は二以上の新たな出願にすることをいい、分割による新たな出願はもとの出願(以下「原出願」という。)の時にしたものとみなされる(10条1項・2項)。

本改正では、「商標法条約加入に向けての必要な対応」の一環として、この出願の分割ができる時期についても改正された。すなわち、従前「査定又は審決の確定まで」となっていたものを「①審査、審判若しくは再審に係属している場合又は②拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合」と改めた(10条1項)。これは、商標法条約に規定する分割の時期(7条(1))に一致させるとともに、②の場合を除けば、補正のできる時期とも一致することとなり、分割も補正の一種であるとする特許出願等の分割の場合と考え方の軌を同じくすることとしたものである<sup>(24)</sup>。

そして、原出願と分割出願に係る指定商品等が重複することがないように、原出願については補正が必要となるころ、商標法上、出願手続についての補正ができる期間は、「出願が審査、審判又は再審に係属している場合」に限定されている(68条の40第1項)。したがって、法上は、上記の分割のできる期間①は、この補正ができる期間と一致するものの、分割のできる期間②は補正ができる期間から除外されている。

一方で、商標法施行規則上には、分割ができる期間が①の場合であると②の場合であるとを問わずに、原出願についての補正は新たな分割出願と同時にしなければならないとされている(商標法施行規則22条2項で準用する特許法施行規則30条)。

そこで、拒絶審決取消訴訟係属中の出願の分割について、この施行規則に基づいてなされた原出願についての補正に、法68条の40第1項に基づく補正の場合に認められる遡及効<sup>(25)</sup>と同様の効果が認められるか否かが問題となりうる。

(23) 本例示は、「商標審査基準(13版)」(平成29年)から掲示されている。

(24) 前掲(2)特許庁審議室解説46頁、前掲(2)特許庁逐条解説(22版)1597頁

(25) 法上明文の規定はないが、補正の意味を考えれば「遡及効」を認めるのは解釈上当然のことである。中山信弘「特許法(4版)」235頁(弘文堂2019年)も同旨。

そして、この問題が表面化する訴訟が起きたのである。すなわち、拒絶審決取消訴訟係属中の出願分割に伴う補正の効果(遡及の有無)を巡り、当事者も事案も異なる事件において、期せずして、平成15年の10月に相次いで言い渡された東京高裁における結論を二分する三つの審決取消訴訟の判決に対して、いずれも最高裁に上告受理申立てがなされたところ、平成17年7月14日に揃って最高裁第一小法廷の同一合議体によって統一判断が示されるに至ったのである。

## 2. 東京高裁で結論を分けた判決

上記した三つの東京高裁は次のとおりである(判決日順)。

- ① 東京高判平成15年10月7日裁判所HP「eAccess事件」(18民・塚原朋一裁判長)

裁判結果(審決取消)：分割出願自体により原出願の指定商品等が削除され、その効果として遡及が認められる。

- ② 東京高判平成15年10月15日裁判所HP「あぶらフキフキティッシュ事件」(3民・北山元章裁判長)

裁判結果(請求棄却)：商標法施行規則に基づく補正により原出願の指定商品等が削除されるも、その効果は遡及しない。

- ③ 東京高判平成15年10月28日判時1841号146頁「ABIROH事件」(18民・塚原朋一裁判長)

裁判結果：①に同じ。

### (1) ①及び③の東京高裁判決

①及び③の事件について、東京高裁は、原告(出願人)による「本件補正書による補正は出願時に遡って効力を生ずる」旨の主張に対して、「商標法68条の40第1項の解釈として、審決取消訴訟係属中には遡及効を伴うような補正は許容することはできない」としたものの、「出願の分割は、同法10条1項の要件を充足している限り、原出願と分割出願のそれぞれの指定商品等に当然に分割されるので、原出願の指定商品等から分割出願の指定商品等が削除されることは、観念上は、分割出願自体に含まれ、別個の手続行為を要しない」とし、商標法施行規則22条4項(現2項、以下現行条項で表記する。)(特許法施行規則30条を準用、以下同じ。)については、「出願の分割は、分割出願自体によって、観念上原出願と分割出願の双方の指定商品等について当然にその効果を生じ、その効力発生要件としては補正書の提出を要しないものではあるが、分割出願がされた場合には、実際上は、分割出願に移行す

る指定商品等を原出願の指定商品等から削除することが必要になって、その際、原出願と分割出願との間で指定商品等が重複するようなことが考えられるため、そのような事態を避けるという事務手続上の便宜のために設けられたものであり、上記法条にいう補正の書面は分割出願の効力を云々するような書面ではないというべきである」として、特許庁編・工業所有権法逐条解説[16版]1095頁(筆者注：[22版]1598頁、以下同じ。)のこの点に関する説明も、以上の趣旨に帰するものとしている。さらに、「原出願の指定商品等が分割出願によって減少したことは、審理及び裁判の対象がその限りで当然に減少したことに帰するから、審決取消訴訟では、残存する指定商品等について、審決時を基準にして審理及び裁判をすべき」として、分割出願自体により減縮の効果が遡及するとの考え方を示した。

しかしながら、上記特許庁編・工業所有権法逐条解説の該当説明は、「出願の分割に際しては、商標法上補正のできない時期でも、商標法施行規則に基づいて分割の体裁を整えるための必要な訂正は可能である」としているだけであり、この説明に同判決における上記のような解釈が含まれるとすることは立案者の意に反するものである。確かに、出願の分割自体によって、原出願の指定商品等が当然に訂正され、その効果が遡及するという制度を採用することを、商標法条約(7条)も否定はしていないし、また諸外国の法制でも見られないわけではないが、我が国はその法制上、出願の分割が認められる要件の一として、商標法施行規則で明示的に原出願についての補正手続を求めており、特許庁でも従前よりそのような運用がされてきているので、立案者にとっては思いもよらぬ判示であった。

### (2) ②の東京高裁判決

他方、②の事件について、東京高裁は、「出願の分割は、原出願の指定商品等を2以上に分けることが前提になり、これは商標法施行規則22条2項により、原出願の補正をすることによりなされるべきところ、審決取消訴訟係属中においては、出願の分割に伴う補正は法68条の40第1項の規定による制約を受け、その補正は、出願の分割の時点で原出願の指定商品等の一部を除外して残余の商品に指定商品等を減縮する効果を有するに止まり、この補正によっては、上記指定商品等の減縮の効果を原出願の時点で遡及させる法的効果は生じない」との考え方を示した。これは、いみじくも立案者の意に沿った判示であった。



### (3) 両者の比較

東京高裁①及び③の判決と同②の判決は、いずれも拒絶審決取消訴訟係属中における出願の分割に際して、商標法施行規則 22 条 2 項によりなされる補正は、法 68 条の 40 第 1 項の補正とはいえない(遡及効なし)とした点では共通にするも、前者は、分割出願自体に、原出願の指定商品等についての削除効及び遡及効を認めるとし、後者は、商標法施行規則 22 条 2 項による補正により原出願の指定商品等についての削除を認めるも、遡及効は認めないとした点で違いを見せた。

### 3. 最高裁判決で示された統一判断

上記三つの東京高裁判決に対する最高裁の判断(いずれも第一小法廷・泉徳治裁判長)は次のとおりである。

- ① 最高裁平成 17 年 7 月 14 日判決(平 16 年(行ヒ)4)民集 59 卷 6 号 1617 頁[eAccess 事件]  
裁判結果：破棄自判
- ② 最高裁平成 17 年 7 月 14 日決定(平 16 年(行ヒ)5)LEX/DB「あぶらフキフキティッシュ事件」  
裁判結果：不受理
- ③ 最高裁平成 17 年 7 月 14 日判決(平 16 年(行ヒ)41)訟務月報 52 卷 8 号 2534 頁[ABIROH 事件]  
裁判結果：破棄自判

最高裁は、「商標法 10 条及び商標法施行規則 22 条 2 項の規定からすると、出願の分割による原出願については、商標法施行規則に基づく補正によって、新たな分割出願の指定商品等が削除される効果が生ずる」とし、その上で、「拒絶審決取消訴訟係属中に分割が行われ、原出願について、指定商品等を削除する補正がされたときは、その補正は法 68 条の 40 第 1 項が規定する補正ではないので、その補正の効果は出願時に遡及することはない」旨判示し、上記東京高裁判決②の立場を採用した。ここに最高裁の統一判断が示されたのである。

### 4. 立案者の意図

上記のように、訴訟の場では、特許庁側の主張が認められ、立案者の意図とも合致する結論を得たものの、最高裁判所判例解説<sup>(26)</sup>において、「特許庁編・工業所有権法逐条解説[16 版]1095 頁には、分割に伴う補正は、単に分割出願の体裁を整えるために必要な補正で

あるので、商標法の補正の時期の制限規定の制約を受けることなく、商標法施行規則に基づき、これを行うことができる」と記載されている。その場合に補正の効果が出願時にさかのぼって生ずるかどうかについては、触れられておらず、いかなる説を採るかは明らかでない。」との指摘を受けているので、当時の議論や考え方の整理を思い起こしてみた。

法 10 条については、商標法条約 7 条(1)(a)(iii)との関係で、拒絶審決取消訴訟係属中も出願の分割を可能とする規定ぶりにせざるを得ないが、その場合「出願が審査、審判又は再審に係属中」は、分割の時期と補正の時期が符合することとなるので運用上の問題はないが、「拒絶審決取消訴訟係属中」は、分割はできる時期であるが、補正はできない時期ということになる。さりとて、補正の時期を分割の時期に合わせて、一般の補正も従来よりも拡大させて「拒絶審決取消訴訟係属中」も認めることとするのは、運用上も支障が大きく到底採りえないとされた。

そうすると、拒絶審決取消訴訟係属中における出願の分割をする場合の原出願の訂正についての対応が必要となってくるわけであるが、これについては、商標法上の「補正」と、商標法施行規則上の分割と同時に必要のある「補正」とは、たまたま名称は同一であるものの、本来「別物」と考えられるとすると、法上の補正ができない時期に至っても、分割に伴う必然的な訂正はできるという解釈は可能なのではないか。このような解釈は、本改正前においても、補正の時期と分割の時期を一致させていなかった(前者は「出願が審査、審判又は再審に係属中」とされ、後者は「出願について査定又は審決が確定するまで」とされていた)立法者の意図や、また、特許出願の分割についてのものであるが、「単に分割出願の体裁を整えるために必要な訂正は、補正の時期の制限規定にかかわらず、これを行うことができる」とする旨の最高裁昭和 55 年 12 月 18 日第一小法廷判決(昭 53 年(行ツ)101)(民集 34 卷 7 号 917 頁)や最高裁昭和 56 年 3 月 13 日第二小法廷判決(昭 53 年(行ツ)140)(裁判集民 132 号 225 頁)で示された解釈とも合致することとなるとされた。

また、商標法条約 7 条は、「出願の分割ができる期間」及び「分割による新たな出願について原出願の出願日及び優先権の利益の維持」を担保すれば、出願の分割の要件を定めることができるとされているので(同条(1)(b))、出願の分割に際して、原出願の訂正を

(26) 森義之「最高裁判所判例解説民事編平成 17 年度(下)」430 頁



分割の要件とすることは、条約に反することにもならないと解された。

このような解釈により、特段の法改正を要せずに、拒絶審決取消訴訟係属中も出願の分割は可能になると考えたものである。その場合における補正の効果が出願時に遡及するかどうかという点については、商標法上の「補正」と、商標法施行規則上の分割に伴う「補正」とは「別物」と整理したので、そのことは前者については、その効果として当然に遡及効が認められるものの、後者については、そのような効果は認めなくともよいという考え方に帰着することとなるものである。

また、一旦、拒絶審決がされた後(すなわち、特許庁における手続が終了した後)の審決取消訴訟係属の段階に至って、出願人の自由な意思で、遡及して当該審決の審理対象を変更し、当該審決の結果を覆すことを可能とするような考え方は採るべきではなく、このような考え方は、「審決がされて手続の補正ができない時期に至ってなされた指定商品等の一部放棄には、出願時に遡及させる効果は認められない」とした最高裁昭和59年10月23日第三小法廷判決(昭56年(行ツ)99)民集38巻10号1145頁「the Union事件」の考え方も、その軌を一にするものと考えられた。(なお、前掲平成17年の本件最高裁判決①③も、この昭和59年最高裁判決を「参照」としている。)

最高裁の判断は、立案担当者の立場に沿ったものであり、全面的に支持できるものである。

立案作業当時は、拒絶審決取消訴訟係属中に出願の分割については、主としてそれに伴って必要となる補正の可否や根拠についての議論がされていたため、工業所有権法逐条解説には、それについての立案者の考え方を端的に示したものであるが、今から思えば、その場合の補正の効果等についての考え方も敷衍しておくべきであった。

## 5. 小括

本来であれば、同一法令(法律・政令・省令)内で使用される同一の用語は同一の意味内容として解釈されるべきものである。施行規則上の分割に伴う「補正」の用語は、少なくとも別の用語(例えば、「訂正」と

か「修正」等)に改めるべきではないかとも思われるところ、この点については、特許法施行規則等との整合性等も考慮しつつ検討する必要もあるであろう<sup>(27)</sup>。

ちなみに、学説としては、最高裁及び前記東京高裁②の判決の立場を採るものがある<sup>(28)</sup>一方で、前記東京高裁①及び③の判決の立場を採るものもある<sup>(29)</sup>。

最高裁の判断が明確に示されたことにより、実務上はその考え方に反するような主張はなくなると思われるものの、考え方を異にする主張も示されているので、解釈に委ねるのではなく立法的に疑義をなくすことも検討することを考えてもよいと思われる。

立法論として、「出願の分割が拒絶審決取消訴訟提起後になされた場合には、原出願について遡及効を伴う補正をすることはできない」旨の規定を設けるのが妥当とする考え方<sup>(30)</sup>や、「商標法における出願の分割は、原出願につき補正を行わなくても分割出願による指定商品等の範囲の変動は明らかであり、あえて同時補正を強制する必要性は見当たらないので、商標法施行規則22条を削除するとともに、審決取消訴訟の提訴後にされた分割出願はすでになされた審決の判断に対して影響を及ぼすものではない旨の確認規定を設けるべき」とする考え方<sup>(31)</sup>等も示されてきている。今後の課題である。

## VI. 商標権の分割移転における使用権者の不正使用

### 1. 序

本改正では、「不使用商標対策」の一環として、不使用の類似商標の過剰な累積等の弊害を除去する観点から、連合商標制度が廃止され、これに伴い、類似商標の分離移転が許容される(旧24条2項削除)とともに、併せて類似関係にある商品・役務に係る商標権の分割移転も許容される(旧24条1項但書削除)こととなった。

なお、その際の公益的な観点からの事後的な誤認混同防止のための担保措置として、(1)商標権の移転に係る混同防止表示請求措置(24条の4)、及び(2)出所の混同が生じた場合の商標登録の取消審判(52条の2)が設けられた。

(27) 前掲(20) 渋谷達紀 407 頁は、施行規則上「補正」という用語を用いたことは不適切であると指摘する。

(28) 渋谷達紀「判批(東京高裁 ABIROH 事件判決)」(判例評論 545 号 33 頁)、古沢博「判批(東京高裁 ABIROH 事件判決)」(知財管理 Vol.54 No.13 1935 頁 2004 年)、西津千晶「判批(最高裁 eAccess 事件判決)」(知財管理 Vol.56 No.8 1203 頁 2006 年)、松村信夫「判批(最高裁 eAccess 事件判決)」(「最新判例知財法・小松陽一郎先生還暦記念論文集」449 頁、青林書院 2008 年)等

(29) 村林隆一「判批(最高裁 eAccess 事件判決)」(民商 134 巻 1 号 67 頁 2006 年)、平尾正樹「判批(最高裁 eAccess 事件判決)」(パテント Vol.59 No.8 47 頁 2006 年)等

(30) 前掲(28) 渋谷達紀 36 頁

(31) 前掲(28) 松村信夫 459 頁

この改正との関係で、類似関係にある商品・役務に係る商標権が分割移転された場合において、一方の商標権についての使用権者による登録商標の使用が、他方の商標権者との関係で混同を生ずるものとして、53条1項による商標登録取消審判が請求された事案に関して、このような場合における53条1項の適用にあたっては、上記52条の2の規定の趣旨を類推解釈すべきとし、特別の判断基準を示した知財高裁判決(知財高判平成27年5月13日判時2270号98頁「ADMIRAL事件」1部・設楽隆一裁判長)が出た。

立案者としては、想定外の内容であった。

## 2. 知財高裁「ADMIRAL事件」判決

本判決は、一般論として、「法52条の2は、…商標権の分割・移転の場合において、商標権者について、『不正競争の目的で』他の商標権者、使用権者等の商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人もこのような商標登録の取消しの審判を請求することができる旨を定めたものである。そして、このような商標権の分割・移転の場合における使用権者による使用については、従来から存在している法53条1項の規定の適用に委ねられている。したがって、法53条1項は、このような商標権の分割・移転に係る商標の使用についても適用され得るが、このような場合には、各商標がもともと同一であるため、商標の同一性又は類似性及び商品・役務の類似性のみ起因して、一方の登録商標の使用によって、他方の商標権者と業務上の混同が生じる場合も予想される。

しかし、商標法がこのような同一商標の類似商品・役務間での商標権の分割及び別々の商標権者への移転を許容するものである以上、使用された商標と他人の商標の同一性又は類似性及び商標に係る商品・役務の類似性のみをもって、法53条1項の『混同を生ずるものをした』に該当すると解することは相当ではない。また、このように解すると、類似関係にある商品・役務について分割された商標権の譲渡を別々に受け、それぞれの登録商標又はその類似商標を別々の使用権者に使用させた各商標権者は、法53条1項に基づき当然に相互に相手方の有する商標登録の取消しを請求することができることとなり、不当である(立法としては、上記のような商標権の分割・移転に関する法52条の2を法53条の特則としても位置づけ、商標権者だけでなく、使用権者にも、『不正競争の目的』を要求

した方がより明確であったと解されるが、現行法の解釈としても、できる限り、これと同様の結果となるように解釈すべきである。』と述べ、立法論にまで言及した。

その上で、「分割された同一の商標に係る二以上の商標権が別々の商標権者に帰属する場合に、一方の専用使用権者又は通常使用権者が、法53条1項における、『他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたとき』に該当するというためには、法52条の2の規定の趣旨を類推し、使用商標と他人の商標の同一性又は類似性及び使用商品・役務と他人の業務に係る商品・役務の類似性をいうだけでは足りず、専用使用権者又は通常使用権者が、登録商標又はその類似商標の具体的な使用態様において、他人の商標との商標自体の同一性又は類似性及び指定商品・役務自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて、社会通念上、登録商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、他人の業務に係る商品・役務と具体的な混同のおそれを生じさせるものをしたことを要するというべきである。」との規範的評価基準を示している。

## 3. 立案者の意図

新設の52条の2の取消審判の規定に関する立案者の意図は次のとおりである。

まず、この取消審判で「不正競争の目的」を取消しの要件としたのは、需要者間に混同が生ずるような事態に至っている場合には、同一又は類似の商標を有する両当事者の少なくとも一方が、混同状態を放置することにより何らかの利益(例えば、一方が周知であって、もう一方がその名声にフリーライドしようとしている等)を得ようとしていることが想定され、「不正競争の目的」が認定されるものと考えられること、及びこれを要件としない場合には、利益を害されている側(例えば、名声をフリーライドされている側)の商標まで「混同」を理由に取り消されかねず、妥当性を欠く結果を招くおそれがあるからである<sup>(32)</sup>。

また、商標権が分割移転された結果、一方の商標権についての使用権者の使用によって他方の登録商標の商標権者等との混同を生ずることとなった場合について、52条の2では何ら規定していないのは、このよ

(32) 前掲(2)特許庁逐条解説(22版)1753頁、前掲(2)特許庁審議室解説88頁

うな場合は53条1項で規定する取消審判の対象となるからである<sup>(33)</sup>。

このように明らかにされている立案者の意図との関係では、本判決で示された上記の考え方には違和感を認めない。

#### 4. 私見

53条1項は、その取消要件として求めているのは、「登録商標及び指定商品・役務の同一・類似の範囲の使用」だけでなく、「(具体的な)誤認・混同が生ずること」も求めている。前者の使用があるからといって、必ずしも具体的な誤認・混同が生ずるというわけではない。すなわち、具体的な誤認・混同の有無は、商標の具体的使用態様、引用商標の周知性の程度、各商標が付された商品・役務の類似性の程度等の諸事情を考慮することにより判断されることとなるのである。

本判決は、53条1項の規定における「登録商標及び指定商品・役務の同一・類似の範囲の使用」要件と「誤認・混同」要件との関係や、52条の2の規定に「不正競争の目的」が入っている理由(名声をフリーライドされて利益を害されている側の商標は「混同」を理由に取り消されないようにするため、すなわち、取消の対象となる側を特定するため)を正解していないように思われる。

53条1項を適用するにあたっては、具体的な混同等が生じているか否かの判断がなされ、それが認められれば、取消の対象となるのは、使用権を設定した当該商標権であることが明確であるので、52条の2で必要となるような「不正競争の目的」の要件は不要ということになる。

53条1項は、使用許諾制度を認めたことに対する弊害防止の規定であり、商標権者に使用権者に対する管理監督義務を課したものであること(51条の取消審判にあるような「故意」も要件としていない)に加えて、分割した商標権を譲受した商標権者自身は、分割移転に係る商標権であること(すなわち、登録商標は同一であり、商品・役務は類似であることを承知の上で、さらに第三者に使用許諾をしていることを考慮すると、一般需要者の利益保護の観点からは、商標権が分割移転されたという事情をもって、商標権者の管理監督義務を弱めてもいいということにはならないのではなか

ろうか。

#### 5. 小括

本判決が、商標権が分割移転された結果、一方の商標権についての使用権者の使用によって他の登録商標の商標権者等との混同を生ずることとなった場合の53条1項の取消審判においては、52条の2の規定の趣旨を類推して、法上に規定されていない「不正競争の目的」の要件を加えて解釈・運用をすべきとする法創造については、当事者の予測可能性の観点から見ても疑問が残る。

さりとて、本判決が示した「立法としては、商標権の分割・移転に関する法52条の2を法53条の特則としても位置づけ、商標権者だけでなく、使用権者にも、『不正競争の目的』を要求した方がより明確であった」とする立法論にも、上記したように、俄には賛成し難いものがあるものの、その指摘自体は立案者の一員として真摯に受け止めたい。

ちなみに、本事案も、立案者の意図どおり、53条1項の従来解釈で十分結論を出すことは可能であったと考えられるものである。本件訴訟における審決取消の判決が確定(上告棄却・上告受理申立不受理)し、その後の特許庁における再審決<sup>(34)</sup>が、知財高裁の判決と同一の内容となっているのは、やむを得ないものである。

本事案において、53条1項に「不正競争の目的」を要求する判決の考え方については、賛否両論があるようであり<sup>(35)</sup>、今後の要検討課題ではある。

### VII. 指定商品の書換制度の導入

#### 1. 序

本改正では、平成4年3月31日以前に旧商品区分の下で出願され登録された商標権の指定商品を、国際分類に基づく現行の商品区分及び指定商品に書き換える「商品区分統一のための指定商品の書換制度」が導入された。

この制度は、商標権者の申請により、明治32年法、同42年法、大正10年法、昭和34年法による各商品区分の4種類に亘る120万件を超える商標権を対象として行われるものであり、15年～20年にも及ぶ運用

(33) 前掲(2)特許庁逐条解説(22版)1754頁、前掲(2)特許庁審議室解説89頁

(34) 取消2013-300427(平成28年9月20日審決)

(35) 賛成の立場を採るものに、富所英子「判批」特許ニュース14083号(2015)10頁、廣田美穂「判批」知財管理Vol.66 No.6(2016)703頁等があり、反対の立場を採るものに、宮脇正晴「判批」L&T71号(2016)77頁等がある。



が想定される大事業であったが、これについては、当時、法律案の審査を担当された内閣法制局の参事官から、「本当にやるんですね。よく決心されましたね。」という念押しと驚嘆にも似た言葉をかけられたこと、書換制度に関する規定は平成8年の一部改正法の附則や商標法等ではなく、現行法制定時の法附則に置くことになったのであるが、この制定当初の法附則は、いわゆる「原始附則」と称されるということを知ったこと等も、当時の印象深い思い出の一つである。

## 2. 書換についての審判事件

この書換制度も、四半世紀を経過した現在その役割を無事に終えている。書換についての審査基準についても、「商標審査基準13版(平成29年4月1日適用)」までは掲載されていたが、「同14版(平成31年1月30日適用)」以降は削除されている。

この書換制度の実施が、立案者が企図した商標権の権利範囲の明確化、検索・調査の容易化等、さらには不使用商標の整理やマドリッド・プロトコル利用の促進化にも寄与するなど、円滑な商標制度の運営に大きく貢献することとなったのは事実である。

通常の審査の他に、この書換の審査にも携わり、長期に亘り無事にやり遂げられた審査官各位には敬意を表したい。審判官各位についても同様である。

ちなみに、書換に係る審判は、J-PlatPatの「審決検索」によると、書換に係る拒絶査定不服審判(商標法附則13条)が29件、書換登録の無効審判(同14条)が2件と、それほど多くはないようである。それぞれの審判の内訳は次のとおりである。

### (1) 書換に係る拒絶査定不服審判

従前の指定商品の範囲を実質的に超えている(同4条1項違反)とした原査定について、①これを取消して登録審決をしたものが2件(不服2004-22920, 不服2005-14617)、②これを維持して拒絶審決をしたものが2件(不服2006-9154, 不服2007-17034)存する。

また、申請者が商標権者と不一致である(同6条2号違反)とした原査定を維持して拒絶審決をしたものが2件(不服2006-8297, 不服2006-9053)存する。

なお、この審判係属中に、従前の指定商品の範囲を実質的に超えないよう減縮補正がされたり、申請者を商標権者と一致させたことにより登録審決となったものが、約8割(23件)存する。

### (2) 書換登録の無効審判

書換登録後の指定商品がもとの指定商品の範囲を、①実質的に超えている(同14条1項1号違反)とした無効審決(無効2007-890052)、及び②実質的に超えていないとした不成立審決(無効2012-890037)が各1件ずつ存する。

なお、書換に係る審判の審決に対する取消訴訟は見当たらない。

## 3. 小括

書換制度が長期間に亘って立案者の思惑どおりに運用され、無事にその役目を果たし終えたことについては感慨深いものがある。

国際分類も、今後、その版が改訂されていくと、いずれ区分統一のための書換が再度必要になってくることもありえようし、その際には、今般の制度設計(特許庁の職権ではなく商標権者に書換の申請を義務付けたこと、書換の申請時期を商標権の存続期間更新登録と同時期にしたこと等)や審査運用、さらには審決例等も大いに参考になってくるものと思われる。

## VIII. 結びに代えて

四半世紀前の立案作業、そして四半世紀という時の流れの早さにしばし思いを馳せながら、審判決例や審査基準の改正等から立案者の意図の位置づけを改めて考えさせられることとなった。

上記したように、本改正事項に関する裁判例の中には、立案者の考え方を適切に敷衍して示しているものがある一方で、一般論として立案者の意思とは異なる解釈や判断を示しているものもある。立案者としては、心穏やかざることではあるが、その中には首肯すべき傾聴に値すると思われるものもある。

一般に法は、国民の権利義務の得喪に直結するものである。制度の利用者にも理解できるよう文理上明確なものでなければならず、そして、立案者の意思も、まずは、客観的に存在する規定自体から推知されるものでなければならないものである。推知することが困難とされるとすれば、それは立案者の見解・思惑に止まり、立案者の意思を否定されても致し方ないことではある。その意味で、立案者の意思は、当該法の解釈においては絶対というわけではなく、言わば、有力ではあるが、一つの学説たる地位を占めるに過ぎないと言われる所以である。



法は、現実には生じ得る事象を全て想定して、これらを具体的に規定することは困難であるし、かつ適当でもない。自ずと一般的、抽象的、包括的な規定にならざるを得ないのであるが、そのような中でも、法令の文章表現は、立案者の意思が過不足なく正しく反映されるべきことが極めて重要であり、幾通りもの解釈がされるような不明瞭なものとなることを避け安定的な解釈に資するために、簡潔明瞭でしかも正確であるべきということになる。法案作成の困難さを改めて感ずるところである。

今後示されていくであろう裁判例・審決例に関しても、引き続き関心をもって注視していきたい。

以上

# 日本の生産性問題の本質 —デジタル組織と 2025 年の崖—

若林 広二<sup>(\*)</sup>

本稿では、日本や日本企業の実業性の低迷という問題の諸要因について、それらの妥当性を主に公的セクター機関が公開する時系列データの分析に基づいて検証し、生産性問題の真因を明らかにする。結果として、中小企業が日本の生産性問題の主要因でない点と、当問題の真因が業務プロセス、組織体制、知的財産管理・人事管理等管理制度の改革なしにデジタル化を進めた点にあることを指摘する。その上で、情報システムをめぐる 2025 年の崖が迫る中で、企業としてどのようにデジタル化を進めていくべきか、どの課題を優先すべきかの対処法を示す。3つのデジタル化(デジタイゼーション、デジタイゼーション、デジタルトランスフォーメーション)の違いを念頭に置き、日本企業がデジタル技術の恩恵を十分に享受できるような業務・組織・制度への変革の方向性を示すことを目的とする。

## 目次

- I. はじめに
- II. 生産性の決定要因に関する研究
  1. 中小企業
  2. IT化・デジタル化
  3. 人的投資・労働移動
  4. マクロ経済要因
- III. 日本の生産性問題の真因
  1. 日本の生産性問題の実態の確認
  2. 生産性と中小企業
  3. 生産性とIT化・デジタル化
  4. 生産性と人的投資・労働移動
  5. 生産性とマクロ経済要因
- IV. 対処すべき課題と解決策
- V. おわりに

## I. はじめに

ここ数年にわたって、日本あるいは日本企業の実業性の低さが、日本経済の長期的な低迷の主要因として問題視されてきた。日本生産性本部(2022a)によれば、2021年の日本の労働生産性(就業時間当たり、購買力

平価換算)は、49.9(US)ドルでOECD38ヶ国中27位と1970年以降では最低レベルとなっている(図1参照)<sup>(1)</sup>。60年代から続いた日本の高度経済成長は、大企業の製造部門の高い生産性によりもたらされたとされるが、90年代末から続く日本の生産性の低迷は、中小企業の数多さに起因するという説がある<sup>(2)</sup>。果たしてそれは本当か。本稿では、日本の生産性に影響を及ぼしていると思われる要因に関する諸データの分析に基づいて、中小企業が日本の生産性問題の主要因でない点と、当問題の真因が大企業のレガシー化した基幹システム、業務プロセス、組織体制、管理制度にあることを指摘し、それらに対する対処法について検討する。

本稿の分析には、公的セクター機関の公開する時系列データを使用する。また、「生産性」の大きさを測定する指標として、一般的に用いられる「労働生産性」を使用する<sup>(3)</sup>。以降、特に断らない限り「生産性」は、「労働生産性」を指すものとする。

(\*) 日本大学法学部特任教授

本稿の執筆にあたって、PCIソリューションズ株式会社専務取締役・専務執行役員(執筆時)堀部保弘氏の助言を得た。ここに記して厚く御礼申し上げる次第である。

(1) 日本生産性本部『労働生産性の国際比較 2022』(2022年)8頁

(2) アトキンソン, D.『新・生産性立国論—人口減少で経済の常識が根本から変わった—』(東洋経済新報社, 2018年); アトキンソン, D.『国運の分岐点—中小企業改革で再び輝くか、中国の属国になるか—』(講談社, 2019年); 滝澤美帆『低い日本の労働生産性(下)産業・企業間で格差大きく』(Analysis)日本経済新聞朝刊(2019年3月6日)等

(3) 労働生産性=産出付加価値額/投下労働時間(または、就業者数)。正確には「付加価値労働生産性」(黒沢一清『生産性の基本問題』金原出版1967年等より)

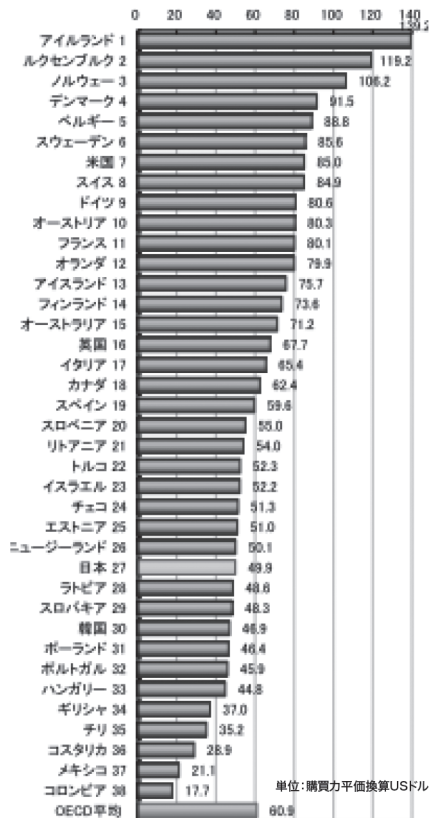


図 1. 労働生産性(時間当たり付加価値額)の国際比較 (2021年)

出所：日本生産性本部(2022a)

## II. 生産性の決定要因に関する研究

### 1. 中小企業

アトキンソン(デービッド)は、複数の著書の中で、日本の生産性が低いことの主要因として中小企業の多さをあげている。

まず、アトキンソン(2018)では、生産性指標として一人当たりGDPを用い、日本の生産性が先進国の中で低迷している実態について、様々な国際統計データの比較分析に基づいて記述している。その上で、低生産性の理由として、女性の社会進出の遅れ、労働者の賃金の低さ等と並んで、中小企業数の多さをあげている<sup>(4)</sup>。

アトキンソン(2019)では、アトキンソン(2018)の議論をさらに進め、再び生産性を一人当たりGDPとしつつ、日本の生産性の低さの主な原因は中小企業にあるとし、中小企業起源論を展開する<sup>(5)</sup>。中小企業数の多さが、日本の低生産性の主要因であるという論理は、イタリア・スペインといった中小企業構成比の高い国々の生産性が低いという事実に依拠している。そして、1948年の中小企業庁の設置と、1963年に制定された中小企業基本法といった中小企業優遇策により、中小企業数が急増したとしている<sup>(6)</sup>。企業の規模が小さければ、規模の経済効果も望めず、女性が活躍する余地もなく、デジタル技術等の先端技術を導入する余裕もなく、給与水準も低いため、それらが生産性の向上を妨げているというのである<sup>(7)</sup>。そして、日本経済の再生のために、中小企業の集約化が急務と主張する。

滝澤(2019)も、「卸売・小売業の従業員10人未満の事業所数が78%に達する。こうした小規模企業は平均的に生産性が低く経済全体の生産性水準を押し下げている」とし、日本の中小企業数の多さが、生産性の向上を妨げているとしている<sup>(8)</sup>。また、滝澤(2020)では、生産性向上と密接に関連するイノベーションの実現回数について、大企業間の比較では日本が米国を上回っているのに対して、中小企業間の比較では米国に比べて劣っていると、中小企業の存在が日本のイノベーション力回復にとっても大きな障害であると指摘する<sup>(9)</sup>。

港(2021)は、産業組織論の視点から、アトキンソン(2019)の中小企業に日本の生産性問題を帰する論法に異論を唱えている<sup>(10)</sup>。具体的には、1970年代からの中小企業数と生産性の推移を現在まで分析し、中小企業の増加した期間(1963年～1999年)と日本の生産性が低下した期間(1992年～2018年)がほとんど一致せず、低生産性の原因は中小企業ではないと主張する。そして、日本の生産性の低迷の真の理由は、特に製造業において、1990年代までの綿密な情報交換(擦り合わせ)による品質向上とコスト削減の同時実現が、ICT(情報通信技術)の急速な進歩により世界の競合企業にも可能となったため、競争優位性が低下したことによるとしている。

(4) アトキンソン(2018)213～223頁

(5) アトキンソン(2019)12頁

(6) 同115頁～116頁

(7) 同68頁、76～77頁、88～89頁等

(8) 滝澤(2019)

(9) 滝澤美帆「イノベーション生み出すには(下)人材投資・中小企業支援カギ」(Analysis)日本経済新聞朝刊(2020年4月22日)

(10) 港徹雄「中小企業は経済成長の足かせか?—アトキンソン『説』の考察—」商工金融 Vol.71 No.1(2021年)7～17頁

## 2. IT化・デジタル化

生産性低迷の要因として2000年以降よくあげられるのが、IT化やデジタル化の遅れである。

元橋(2006)は、日米についてIT投資と経済成長の関係を比較分析しているが、その中で米国ではIT投資が生産性の上昇に大きく貢献しているのに対して、日本ではIT投資により生産性が逆に低下しているという結果を得ている。それを受けて、日本企業におけるITの活用上の問題を提起している<sup>(11)</sup>。具体的には、業務プロセスやITが部門別に異なっており、全社として最適な状態になっていない等の問題である。

篠崎・佐藤(2011)は、日米独韓の企業を対象としたIT導入の効果と企業改革の関係について、比較分析をしている<sup>(12)</sup>。具体的には、1,260社に対するアンケート調査の結果に基づいて、ITの投資効果について、組織や業務の改革等の企業改革の同時実施との関係に関して、国家間で比較している。それによれば、日本企業については、企業改革の実施率が他の3ヶ国より低く、ITの導入効果(意思決定の迅速化や新市場の開拓等の価値創造)も低い結果となっている。日本企業の中でも、企業改革を同時に実施した企業では、IT導入により他の地域並みに高い効果が得られているとしている。

Brynjolfsson(2004)は、フォーチュン1,000の世界の大企業約600社について、IT投資とその効果としての生産性の上昇の関係について、大掛かりな調査・分析を実施している<sup>(13)</sup>。その結果、IT投資単独と生産性の間には相関が認められるものの強い相関ではないため(図2参照)、インタビュー調査から得られたITと親和性の高い業務プロセス・組織形態・管理制度を導入している組織を「デジタル組織」と定義し、「デジタル組織度」(デジタル組織の度合い)を、IT投資額に加え説明(独立)変数とし、市場価値<sup>(14)</sup>を従属変数としたノンパラメトリック重回帰分析<sup>(15)</sup>を実施している(図3参照)。その結果、極めて高い決定係数を得ている。そして生産性の向上にとって、IT投資とデジタル組織度は相補的である(どちらが欠けても効果が薄い)という結論を得ている。つまり、IT導入が効果をあげる上では、IT投資と同時に組織・業

務・制度をITに向けた形に変える必要があるということである。

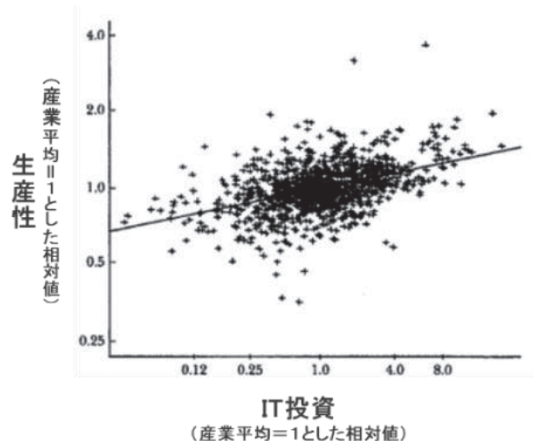


図2. IT投資と生産性

出所: Brynjolfsson(2004)

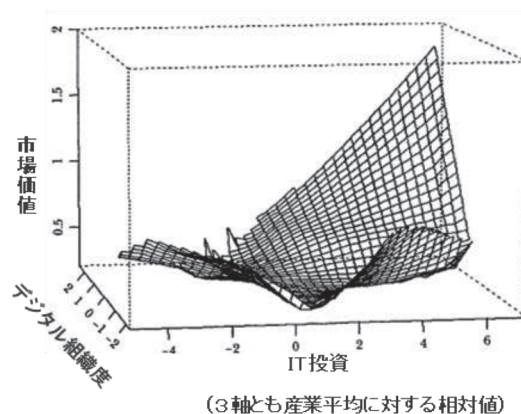


図3. IT投資・デジタル組織度と市場価値(ノンパラメトリック重回帰分析結果)

出所: Brynjolfsson(2004)

## 3. 人的投資・労働移動

次の要因として、日本企業が人的資本投資を怠ってきたことや、それによって労働力が衰退分野から成長分野に移動しにくいといったこともよくあげられる。

五月女・高橋(2013)は、雇用システムと生産性の関係を791社について分析し、雇用流動性の高さと生産

(11) 元橋一之「イノベーション 本質と課題(中)ITの戦略活用不十分」(Analysis)日本経済新聞朝刊(2006年11月24日)

(12) 篠崎彰彦・佐藤泰基「IT導入にともなう企業改革は効果をあげているか?—日米韓独韓4ヶ国企業計1,260社へのアンケート調査による国際比較分析—」情報通信学会誌 Vol.29 No.3(2011年)73~80頁

(13) Brynjolfsson, E., "Intangible Assets," MIT Press et al.2004. 株式会社CSK訳「インタンジブル・アセット—IT投資と生産性」相関の原理一」,(ダイヤモンド社, 2004年)

(14) 株式(普通株式と優先株式)時価総額と債務の合計。

(15) 重回帰分析の説明変数を関数化して、回帰曲線を平滑化(滑らかに)した分析。当研究は限定した区間への適用のため、正確には、ノンパラメトリック局所重回帰分析。



性の高さに一定の相関があると結論付けている<sup>(16)</sup>。

中嶋(2021)は、2000年代から現在までの生産性と情報化投資や人的資本形成といった無形資産投資の関係について分析し、日本の長期間にわたる生産性の低迷は、人材等の無形資産投資を怠ってきたことに起因すると結論付けている<sup>(17)</sup>。確かに数字上は他の先進諸国の企業における教育・研修費は増えているようだが、一般的に教育・研修の効果が生産性向上に影響するまでには、かなり長い年月が必要なため、人的資本投資の生産性への影響については、さらに長期間にわたる時系列データの分析を要する。

#### 4. マクロ経済要因

生産性低迷の要因として、分子の付加価値額が伸びていないという見方がある<sup>(18)</sup>。付加価値は経済的数値であり、インフレや為替等の経済的要因の影響を受けるため、生産性の本質の効率性との関係だけを計測することはできない。付加価値額は、製品やサービスの価格の影響を大きく受ける。そして、価格が上がらないのは、イノベーションが起こらないことが主要因とされ、従業員の賃金が上がらない原因にもなっているとされる。残念ながら、マクロ経済要因と生産性の推移について長期間実証的に分析した研究は少ない。

### Ⅲ. 日本の生産性問題の真因

#### 1. 日本の生産性問題の実態の確認

日本の生産性問題の真因について考察するにあたって、まず、日本の生産性が実際どのように推移してきたかを、データに基づいて振り返ってみる。

日本生産性本部(2022b)によれば、日本の労働生産性(名目)の推移は、図4の通りである<sup>(19)</sup>。

1995年からの長期トレンドとして、分母の労働時間については、働き方改革や祝日の増加により、多くの業界で就労時間が短縮されており(図5参照)、それに伴って労働生産性が上昇する傾向が続いている。本データの付加価値額は名目値であり、本来はインフレ等を勘案した実質値を採用すべきだが、1990年代から2020年代は長期間にわたりデフレが継続した期間のため、リーマンショックや東日本大震災時を除き、

労働生産性がほぼ継続的に上昇していることが確認できる。したがって、生産性の絶対的な推移を見る限りでは、必ずしも低迷しているとは言えない。

前掲の日本生産性本部(2022a)によれば、日本の労働生産性は1970年代から安定して20位前後だったものが、2017年以降急速に順位を下げ、前述の通り2021年には27位まで順位を下げており、日本の生産性問題としてクローズアップされている(図6参照)。つまり、日本の生産性問題は、他国との比較により顕在化したものと考えられる。

国内だけで見た場合、生産性は緩やかに上昇しているものの、先進7ヶ国間で比較した場合、相対的に低迷しているということである。購買力平価調整後の順位で、為替やインフレの影響をほぼ除外した数値とすれば、2017年以降他の国々の生産性がより大きく伸びていることを示している。

日本のGDPの産業別構成比は、①サービス業、②製造業、③卸売・小売業と続くが<sup>(20)</sup>、①サービス業を代表する産業として情報通信業、②製造業、③卸小売・飲食・宿泊業の3つの分野の生産性の2000年からの推移を、前掲日本生産性本部(2022a)のデータに基づいてG7各国について産業別に比較する。

#### ① 情報通信産業

図7は、情報通信業のG7各国別生産性の推移である。これを見ると、日本の生産性は、他の6ヶ国のどこよりも伸びが低いことがわかる。特に一直線に伸びてきた米国との差が顕著である。このことは、何を示しているのだろうか。情報通信業は、IT化やデジタル化が最も進んだ業界とされるが、その生産性に大きな差があるとすれば、中小企業の構成比といった企業規模の差ではなく、IT化・デジタル化の遅れやそれらの効果の差と考えられないだろうか。

#### ② 製造業

図8は、製造業の生産性の推移の国別比較である。日本は製造業の生産性については、世界のトップと考える向きもあるが、グラフからは決してトップでないことがわかる。日本とドイツの生産性の推移は類似した傾向にあるが、米国と比較すると差があり、その差

(16) 五月女良平・高橋正子「日本企業の生産性パフォーマンスと雇用システムの関係性の実証分析」経営情報学会秋季全国発表大会予稿集(2013年)147～150頁

(17) 中嶋康雄「なぜ、イノベーションが生まれにくいのか—経営力に課題はなかったか—」日本経営倫理学会誌第28号(2021年)191～208頁

(18) 同196頁等

(19) 日本生産性本部『日本の労働生産性の動向2022』(2022年)4頁

(20) 経済産業省ホームページより。[https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2023/pdf/honbun\\_1\\_1\\_1.pdf](https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2023/pdf/honbun_1_1_1.pdf)

(単位:円/時間)

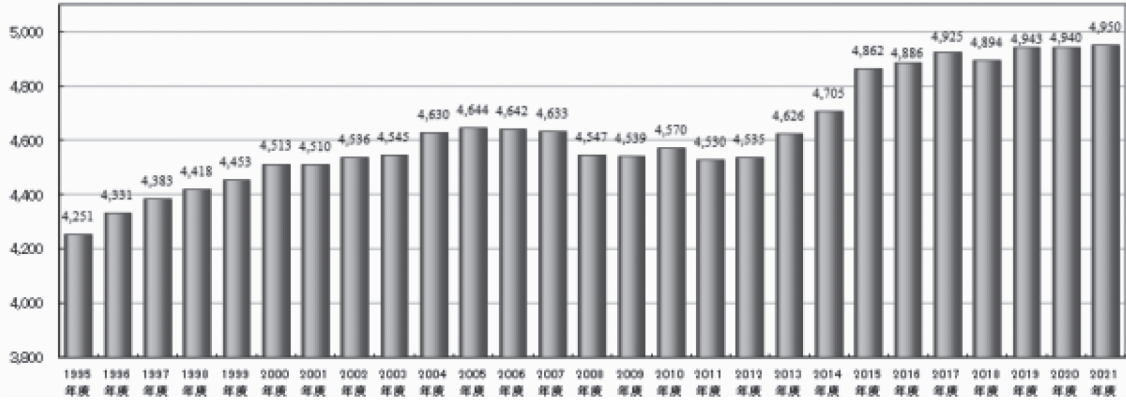


図4. 日本の労働生産性(名目・時間当たり付加価値額)の推移(1995～2021年度)

出所: 日本生産性本部(2022b)

(単位:時間)

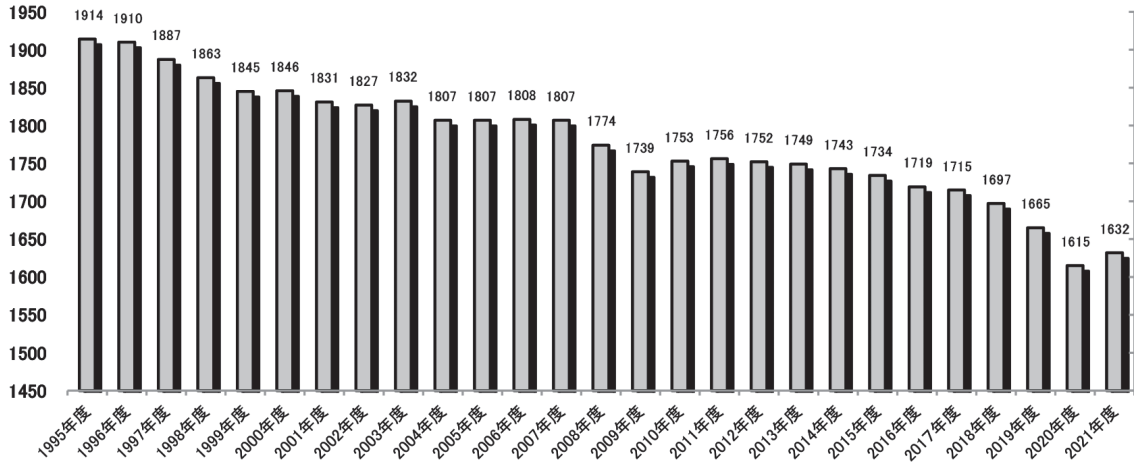


図5. 日本の総労働時間(常用労働者・年間)の推移(1995～2021年度)

出所: 日本生産性本部(2022b)

(順位)

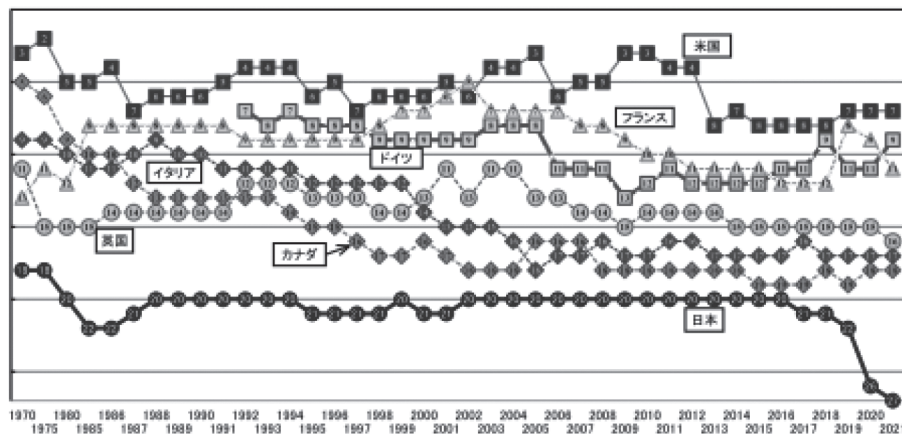


図6. 主要7ヶ国の労働生産性(実質時間当たり付加価値額)の順位の推移(1970～2021年)

出所: 日本生産性本部(2022a)

はコロナ禍が始まってから拡大している。米国、ドイツ、日本企業の自国内の生産ラインについては、自動化が進んでおり、その生産性に大きな差はないと推定されるが、バックオフィス業務を始めとする事務作業で差があることが推察される。

### ③ 卸売・小売・飲食・宿泊業

図9は、卸売、小売、飲食、宿泊業の生産性の推移の国別比較である。日本の当産業分野では、最も多くの中小企業が事業を営んでいる。日本と同じく中小企業の多いイタリアも含め、2017年までは日本の生産性が特に他の国より低いという傾向は見られず、中小企業が日本全体の生産性を引き下げているというロジックには説得力がない。

## 2. 生産性と中小企業

アトキンソン(2019)や滝澤(2019)による中小企業数の多さが日本の生産性の低迷の主因という主張を検証するため、以下で中小企業数と生産性の関係について分析する。

図10は規模別の企業数の推移であるが、中小企業<sup>(21)</sup>は、1999年から2016年にかけて年率1.8%で減少しているのに対して、大企業は1.4%の減少にとどまっている<sup>(22)</sup>。そして、このグラフを図4の労働生産性の推移のグラフに重ねると、相関分析をするまでもなく、両グラフには何の関連性も確認できない。特に、2009年から2012年にかけて中小企業は420.1万社から385.3万社へと大きく減少しているが、生産性は4,539円から4,535円とほぼ横ばいである。これは、前掲港(2021)の結論とも整合している。

以上の分析より、中小企業数の多さが日本の生産性問題の主因とは言い難いことがわかる。図6から見て取れるのは、日本の生産性は中小企業数の増減とは関係なく、1970年代から他のG7諸国と比べて低く、近年その差はさらに開いているということである。

日本の中小企業に関して特徴的なことは、多くの中小企業がグループ企業として<sup>(23)</sup>、あるいは、下請け企

業として、大企業の影響を強く受けている点である。下請け企業の多くが、多重構造をなしており、少数の大企業のサプライチェーンに組み込まれている。グループ企業にしても下請け企業にしても、大企業への納入単価の自由度が低く、要求に応じて低い金額でも業務を請け負う等、大企業の実生産性レベルが連鎖する形でその生産性に影響を受けていると言える。

## 3. 生産性とIT化・デジタル化

次に、IT・デジタル化の遅れの実態について検討する。

図11は総務省(2019)から抜粋したIT投資額の推移の国際比較(1995年=100)であるが<sup>(24)</sup>、2000年ごろまで日本は米英仏と歩調を揃えるようにIT投資額を増やしているが、2000年前後を境に日本だけが横ばいで増えていないことがわかる。一方、米仏については、1995年の数値の3倍近くまで伸びている。ここに、日本企業の労働生産性が伸びない大きな理由があるのではないかと考えられる。

以下では、経済統計にはない企業の業務の現場での情報も含めて、IT化・デジタル化の遅れと生産性の関係について考察する。

2000年前後に企業(特に大企業)のIT関連分野で起きたことと言えば、Web.2.0と呼ばれるインターネットの普及とともに、パッケージ型の(統合)基幹システム(Enterprise Resource Planning; 以下ERP)の大導入ブームである。図12は、典型的なERPの構成と構成ユニット間の情報の流れである<sup>(25)</sup>。多くの企業が、それまで汎用コンピュータで行っていた購買(調達)・生産・販売・会計(経理)・人事等のシステムを、SAPやOracleといったERPベンダーのパッケージプログラムを搭載したクライアント・サーバーシステムに置き替えていった。ERP導入前の日本企業では、業務プロセスが事業部別・部門別に構築され、部門間の連携には時間のかかる会議・打ち合わせ・文書の受け渡しを必要とし、全社的な業務の流れが阻害されていた<sup>(26)</sup>。通常ERPは、リファレンスモデル<sup>(27)</sup>として

(21) 中小企業の定義は、製造業で300人以下(資本金3億円以下)、卸・サービス業で100人以下(資本金:卸1億円以下、サービス5千万円以下)、小売業で50人以下(資本金5千万円以下)。

(22) 中小企業庁『中小企業白書・小規模企業白書2020年版(上)』(2020年)I-110頁

(23) 総務省『我が国の「企業グループ」の状況について』(2016年)。当資料によれば、多くの中小企業を含む総売上の約80%が大企業のグループ企業で売り上げている。

(24) 総務省『情報通信白書 令和元年版』(2019年)第1部62頁

(25) ERP研究会『SAP R/3ハンドブック』日本能率協会マネジメントセンター(1997年)37頁

(26) 和田英男・坂和磨『ERP経営革命—究極の生産性向上戦略—』ダイヤモンド社(1998年)12頁

(27) 業務プロセス、情報の流れ、組織体制、データ構造等について、世界のベストプラクティスの共通要素を抽出し再構成したモデル。

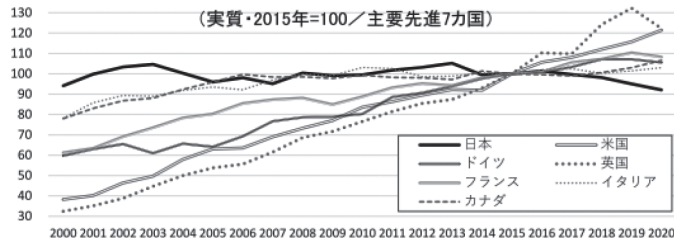


図7. 情報通信産業の生産性推移の国別比較

出所：日本生産性本部(2022a)

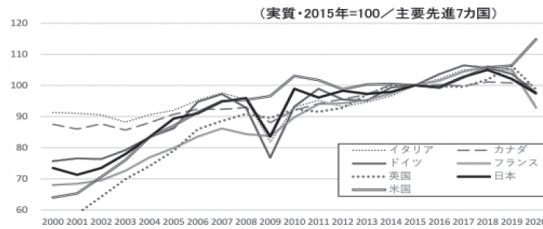


図8. 製造業の生産性推移の国別比較

出所：日本生産性本部(2022a)

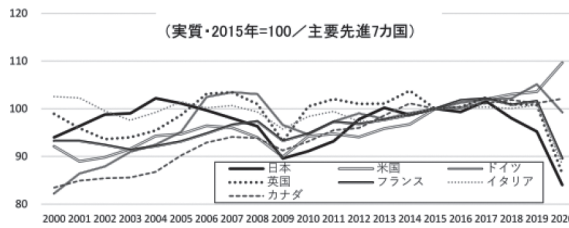


図9. 卸売・小売・飲食・宿泊業の生産性推移の国別比較

出所：日本生産性本部(2022a)

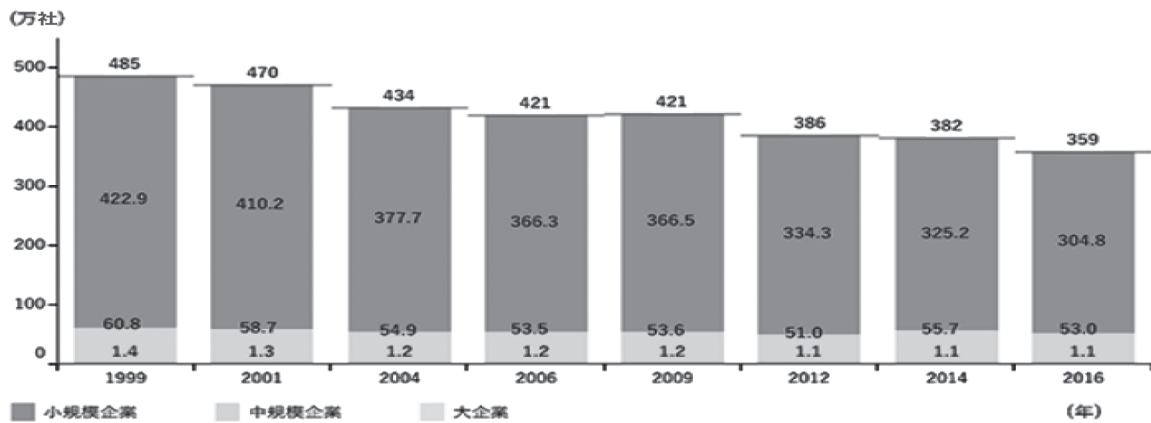


図10. 規模別企業数の推移(1999年～2016年)

出所：中小企業庁(2020)



標準化された業務プロセスを前提にシステム構築され(図13参照)<sup>(28)</sup>、パッケージ化されているが、多くの日本企業では、各部門に固有の業務プロセスを温存しながら、大小のシステム業者の支援を受けて、ERPを業務プロセスに合わせてカスタマイズしたのである。

一方、欧米企業は、ERPの導入に先立って業務プロセス改革(Business Process Reengineering:以下BPR)を実施し、業務プロセスや組織体制を見直し、全社的な業務プロセスの簡素化や共通化、ERPの導入に適した組織改編に相当な時間を費やしている。BPRの結果、多くの企業でそれまで多大な時間を要していた書類のコピー、保存、移動、確認・承認等の管理業務が廃止され、多くの余剰労働時間が捻出されることとなった。

日本企業の部門別ERPは、結果として顧客情報・技術情報等の知的財産や経営情報のサイロ化<sup>(29)</sup>を引き起こし、それらを全社で共有できなくなっていった。また、カスタマイズのために追加したシステムの構成部分を「アドオン」というが、多くの企業でアドオンの数が膨大で<sup>(30)</sup>、IT投資が膨らんでいった。そして、カスタマイズ後のERPのメンテナンスのために、毎年、初期投資と同程度の投資を今日まで20年以上、継続的に続けてきたのである。調査時期が2007年とERP導入が盛んだった時期から少し年月は経っているが、前掲の篠崎・佐藤(2011)の調査でも、日本企業がIT投資とともに実施した業務面や組織面の改革は、米独韓の3ヶ国企業に比べて限定的な範囲に留まっており、その結果、IT投資の効果も出ていない。

経済産業省(2018)によれば<sup>(31)</sup>、このようにして導入されたERPは、大きく更新されることなく長年にわたって継続使用されるうちにブラックボックス化<sup>(32)</sup>し、レガシーシステム<sup>(33)</sup>と化しているとされる。パッケージ化されたERPでなく、スクラッチ<sup>(34)</sup>から独自開発された基幹システムのブラックボックス度は

さらに深刻である。

日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)の調査によれば、60%以上の企業で、基幹システム全体或いは一部がレガシー化しているとされる<sup>(35)</sup>。また、80%近くの企業で、レガシーシステムからの脱却を推進すべきIT人材が現在既に不足している<sup>(36)</sup>。2025年前後には、多くの企業でERP導入を主導した社内のIT人材の引退が始まり、ほぼ同時期に導入を支援したベンダー企業やシステムサービス企業の人材が定年を迎え、アフターサポート業務の継続も困難となる。

そして今、新たな問題が持ち上がっている。ERPのクラウドサービス化(SaaS<sup>(37)</sup>)の利用によるシステムのハードウェアやアプリケーションの外部化)の加速と、主要ERPパッケージの大幅なアップグレードが実施されたことである<sup>(38)</sup>。このアップグレードは、PCのOSのバージョンアップ同様に既存パッケージの保守サービスの終了を伴うため、導入企業にとって新パッケージへの早急な更新が不可欠となる。オンプレミス(ハード・ソフトの内部化)からクラウドサービスへの切り替えと、旧パッケージから新パッケージへの切り替えに際して最大の障害は、ERPの導入にあたって追加したアドオン部分である。

ERPパッケージを導入せず、全てをスクラッチから構築し、それを継続して使用してきた企業の場合、問題はさらに深刻で、システム全体について、ハード・ソフト両面から持続可能な態勢へのモダンイゼーション(刷新)が必要となる。

この状況下では、既存システムのメンテナンスはおろか、やがては業務プロセスが完全にストップしてしまう事態すら想定される<sup>(39)</sup>。業務が頻繁に滞れば、デジタル変革どころか、企業としての存続も危うくなる。これが、今情報システム分野で問題視されている「2025年の崖」である。

「デジタル化」という言葉には、デジタイゼーション

(28) ERP研究会(1997)19頁

(29) 情報や人材が1つの部門に固定化され、他の部門から孤立していること。

(30) アドオンは、独自開発プログラムだけでなく、ERPベンダーとは異なるベンダーのパッケージプログラムを含む。

(31) 経済産業省「DXレポート—ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開—」(2018年)

(32) 社内に内容に関する詳細な知識を持つ人材がいなくなった状態。

(33) 中身が不可視になり、自社内で修正できない状態に陥った情報システム。

(34) 既存製品を流用せず新規に開発すること。

(35) 日本情報システム・ユーザー協会「企業IT動向調査報告書2023」(2023年)178頁

(36) 同147頁

(37) software as a serviceの略。

(38) パッケージプログラムとして日本で最も普及しているSAP R/3 Enterprise(2002年リリース)の実質的な後継製品S/4HANA2023が、2023年10月にリリースされ、それに伴いR/3の保守サービスが2027年末で終了予定。R/3 EnterpriseとS/4HANA2023の間には、実際は数種類のパッケージプログラムがリリースされている。

(39) 現在、既にその兆候と推定されるシステム障害が多くの企業で散見され、ニュース等で取りあげられている。

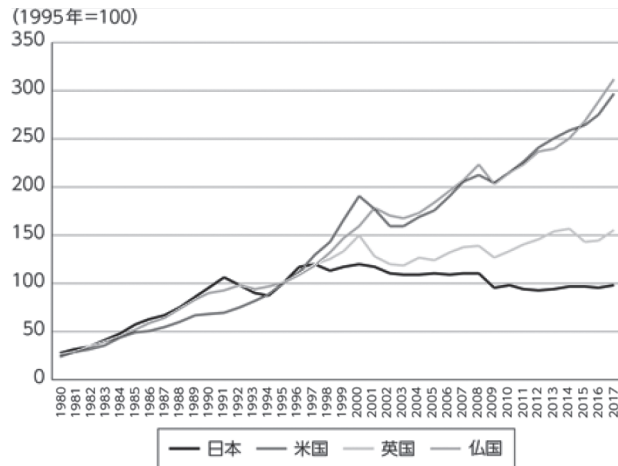


図11. 各国のICT投資額の推移比較(名目, 1995年=100)

出所：総務省(2019)

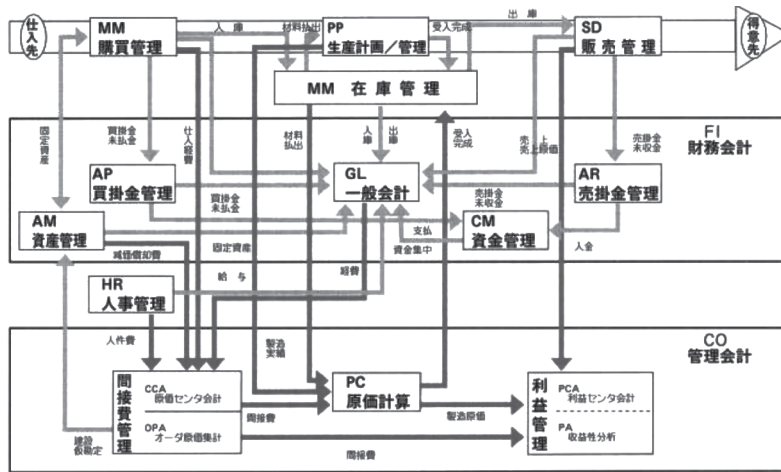


図12. 典型的なERPの構成と情報の流れ

出所：ERP研究会(97)

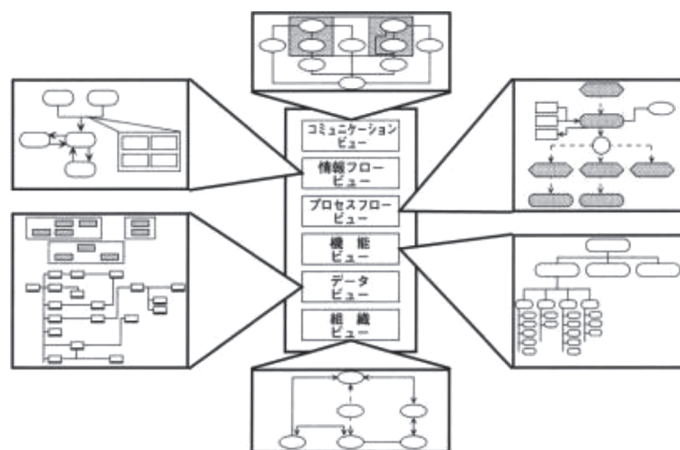


図13. 典型的なリファレンスモデル

出所：ERP研究会(97)

(Digitization), デジタイゼーション(Digitalization), デジタルトランスフォーメーション<sup>(40)</sup> (Digital Transformation)の3つの段階があり<sup>(41)</sup>, 日本ではそれらが混同して使用されてきたため, 各企業におけるこれまでの改革がどのレベルのものかの判断が難しいと考えられる。以下が各デジタル化の内容である。

- ・デジタイゼーションとは, アナログ信号をデジタル化し, それを製品に落とし込むこと。また, アナログで行ってきた作業をデジタル化すること。例としては, アナログ(銀塩)写真から電子映像, LPレコードからCD, ビデオテープからDVD, 書類による会計・経理処理からERP(基幹システム)プログラムの導入とその利用等。
- ・デジタイゼーションとは, 組織や企業全体の業務プロセスを見直し, デジタル化された情報とデジタル技術を活用して, 業務を改善し, 効率化, コスト削減を実現すること。その結果, 新たな製品・サービスを生み出すことを指す。例としては, ネット通販, ウーバー, エアビーアンドビー等。
- ・デジタルトランスフォーメーションとは, AI, RPA(Robotic Process Automation), VR(Virtual Reality: 仮想現実), ブロックチェーン等のデジタル技術を活用し, 新しいビジネスモデルを構築し, 新たな価値を生み出すこと。例としては, AIによる資産運用サービス, バーチャル展示会サービス, メタパス博覧会<sup>(42)</sup>, ブロックチェーン技術による電子決済サービスやNFT(Non-Fungible Token: 非代替性トークン)マーケットプレイス等。

上記定義に照らしてみると, 日本企業が2000年前後から実施してきたデジタル化は, 業務プロセスや組織といった構造部分にほとんど手を付けなかったため, デジタイゼーションのレベルに留まっており, 2000年までのIT投資額が先進他国と同レベルだったにもかかわらず, その効果を十分に享受できなかったと言える。それは, 他先進諸国と比較した際の生産性の低迷という現象に表れている。その間, 他先進諸国がデジタイゼーション, デジタルトランスフォーメーションと進んできているのに比べて, 日本は2段階遅れていることになる。また, ERP導入の現場で

この現象を体験した日本企業の従業員の多くは, 「お金と時間をかけて導入したデジタル技術は, 結局効果が出ず失敗に終わった」というトラウマに似た感情を抱いている。その結果, IT投資がもっぱら既存システムの維持・管理に費やされ, その後のデジタル化の流れに積極的に対応しようという意欲が低い。JUASの調査によれば, 日本企業のIT関連予算の80%近くは, 既存事業の維持・運営に充てられている<sup>(43)</sup>。

#### 4. 生産性と人的投資・労働移動

人的投資の生産性への影響については, 前掲滝澤(2020)や中嶋(2021)で触れられている。日本企業に関しては, 非正規雇用の構成比の増大が人的投資の減少要因と推察され, 正規雇用人材への投資と生産性との関連の分析はかなり困難である。元々, 日本企業の実務教育は, OJT(On-the-Job Training)中心で実施されており, Off JT(Off-the-Job Training)中心の他先進諸国の教育・研修費との比較は困難である。

人的投資の将来の生産性への影響について, 岸田政権が進めるリスクリング政策に関連して予測してみる。メンバーシップ型で進んできた日本企業の雇用慣行を前提とした場合, 労働者個々人が自らリスクリング分野を見つけて, 効率よく学んでそれが生産性向上等の成果にすぐに結びつくとは考えにくい。筆者の米国や欧州での経験に基づけば, 米欧の企業では, 業務遂行に直ぐに必要とされる技術(IT端末の操作方法等)や, 知らなければ明日の業務に支障が出るような知識の習得には時間をかける。しかし, 転職に必要な一般的な実務教育については, 労働者自身が本人の蓄えやローン制度を利用してビジネススクール等の教育機関へ通うのが一般的である。その意味では, 現在の日本政府の「自分探し」から支援するリスクリング政策の効果については, 疑問を禁じ得ない。

労働者移動(雇用の流動性)については, 前掲五月女・高橋(2013)が, 雇用に関する生産性の説明変数の一つとして分析しており, 人材の流動性の高さが生産性の高さに関連していると結論付けている。ただし, 現実的には流動性の高さと生産性の高さの間に因果関係が成立するとは考え難く, むしろ業績の良い企業は

(40) 狭義のデジタル変革(革新) (略してDX)。DXと称してデジタイゼーションやデジタイゼーションを含めることがあるが, 本稿では概念の混乱をさけるため, 狭義の「デジタルトランスフォーメーション」を使用する。

(41) 総務省(<https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd112210.html>), 経済産業省([https://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/k-IoTsuisin/DXsesaku\\_ver1.pdf](https://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/k-IoTsuisin/DXsesaku_ver1.pdf))の定義参照。

(42) 若林広二「万博開催はメタパスで」(私見卓見), 日本経済新聞朝刊(2023年10月30日)等参照。

(43) 日本情報システム・ユーザー協会(2023)37頁

厳しい人事制度を採用しており、その結果、転職者も多いという別の因果関係を疑うべきである<sup>(44)</sup>。労働者の移動は、人材の多様性を促進する効果もあるが、企業内で蓄積した技術やノウハウの流出の恐れもあるので、より詳細な分析が必要である。

以上より、人的投資と労働移動が生産性問題の主要因とは言えない。

## 5. 生産性とマクロ経済要因

アトキンソン(2018)やアトキンソン(2019)のように生産性指標として一人当たりGDPを用いた場合、国内生産から海外生産への移転が生産性に大きく影響する。つまり、これまで国内で生産していた品目を生産従事者(正規従業員)の移動を伴わない形で海外生産すれば、当然、分母(人口)は変わらず、分子(GDP)だけが海外生産額分下がるため、生産性指標は低下する。したがって、生産性指標として一人当たりGDPを用いるのは、このような分析には適さない。

一方、本稿のように労働生産性(付加価値労働生産性)を生産性指標として用いた場合、生産機能の海外移転の影響はかなり軽減される。その理由は、分母(労働時間)のうち、それまで生産活動に費やされていた分やそれに伴う休日出勤や残業分だけ減少する一方、分子(付加価値額)も減少し、工場移転分の影響は抑えられるからである。

労働生産性の分子の付加価値額は、経済的数値であるため、国際比較をする場合には、購買力平価を使用して、インフレや為替レートの影響を取り除いて「実質化」の必要があり、本稿ではなるべく実質のデータを使用している。ただし、昨今のように急激な為替変動やインフレがある場合、それらが経済指標に反映されるまでにはタイムラグがあるので、その点は別途考慮する必要があるだろう。

以上をまとめると、以下のように結論付けられる。

日本の生産性は、1990年代半ばからの約30年間の長期的スパンで見れば上昇している。日本の生産性に関する問題は、他先進諸国と比較した際、相対的に生産性の伸びが小さい点にある。その根源的原因は、中小企業数が多いという産業構造、人的投資や労働移動の少なさ、インフレや海外生産の拡大等のマクロ経済的要因ではなく、IT化・デジタル化に関連している。ただし、それは単なるIT化・デジタル化の遅れでは

なく、むしろ業務プロセス・組織体制・管理制度の改革を伴わないIT化・デジタル化にある。そのために、IT投資をしても十分な効果が得られず、結果として生産性の上昇に結びついていないのである。今多くの日本企業の直面する喫緊の課題は、業務プロセス・組織体制・管理制度の改革と基幹システムの同時改革である。つまり、デジタル組織化による真のデジタルライゼーションである。

## IV. 対処すべき課題と解決策

前掲のBrynjolfsson(2004)は、デジタル化と親和性の高い業務プロセス・組織体制・管理制度を導入している組織をデジタル組織と名付け、IT投資が効果をあげる上でデジタル組織化が必要だとし、それを実現するための施策を提示している。それが、以下の7項目である。

1. 業務プロセスのデジタル化：紙による情報伝達に基づくアナログな業務プロセスから、紙を完全に排除したデジタルシステムに移行。
2. 意思決定権の分散化：組織のネットワーク化(フラット化)と承認業務の最少化(サインの削減、日本では捺印の削減)
3. 情報共有：縦横方向の情報アクセスの容易性とオープンなコミュニケーション
4. 人事制度の変革：個々人の業務範囲の明確化、成果・実績主義の導入。
5. 事業目的(パーパス)の絞り込みと組織目標の共有化：パーパスと整合した事業に集中し、企業目標を共有すること。
6. 最高の人材の採用：専門能力が高いだけでなく、協調性やコミュニケーション能力も高い人材の採用。
7. 人的資本への投資：人を経営資源でなく「人的資本」ととらえ、それに継続的に投資する。

これらの事項のうち、2000年前後に多くの日本企業が手をつけなかったBPRに関連する事項は1～4であるが、2025年の崖に向けて、業務プロセスや組織といった構造部分の改革に本格的に取り組む必要がある。ただし、2025年までに残された時間もないため、BPR後にERPを導入するというステップではなく、ERPをまず決定し、それに合わせて現在の業務プロセスをERPの前提の標準的プロセスに準拠した形に改革する方法があり得る。将来的にはChatGPT等の

(44) 統計学では、疑似相関と呼ばれる。



生成 AI を利用した、既存業務プロセスを忠実にトレースする ERP の自動構築も可能になるかもしれないが、現時点の AI の処理能力では困難と考えられる<sup>(45)</sup>。AI の進化により、究極的には全バックオフィス業務が AI に代替され無人化される可能性もあるが、それはかなり先の話であろう。

そこで、標準的な最新の ERP パッケージプログラムを使いながら、以下のような手順を踏むのが現実的な解決策となるのではないと思われる。

### ステップ 1. ERP パッケージプログラムの選定

全社で再導入する ERP パッケージプログラムを選定する(中核の業務プロセスの遂行に最も適した ERP パッケージプログラムを優先する)<sup>(46)</sup>。クラウド化(SaaS の利用)を想定し、システムの更新が将来にわたって簡易なプラットフォーム(システム基盤)を選択する。自分たちでもある程度メンテナンスや拡張が可能なノーコードやローコードのプログラムに優先順位を置く<sup>(47)</sup>。結果として、再導入の ERP が既存 ERP パッケージプログラムのアップグレード後の最新版であるケースが最も望ましい。

### ステップ 2. 業務プロセス・組織体制の変革

原則として、リファレンスモデルの標準的業務プロセスに、既存の業務プロセスを合わせる<sup>(48)</sup>。特に、必要性の薄い決裁業務や、情報共有を主目的とする会議は廃止する。このステップは、BPR に必要な業務分析の時間を節約した標準的業務プロセスへの「プロセス変更」レベルの改革となる。また、多くの企業が高度経済成長期以来、事業部制組織を採用し続けてきたが、先述の通り、事業部ごとに別々の基幹システムを導入したことが、システムのレガシー化や情報のサイロ化の問題の一端にあることを、認識する必要がある。

事業部制を解消した方が全体の効率化(全体最適)につながると判断される場合は、それに固執しない。事業部制組織には、各事業部が市場状況の変化に迅速に対応し、独立採算により自主的に収益を上げるべく努力するという利点もあるが、人材が事業部内に固定化され、強いつながりで連結された組織の形成により、イノベーションが起きにくくなるという弊害もある<sup>(49)</sup>。また、同じ事業部制でも、製品・技術分野別から顧客価値別といった軸の転換も選択肢の一つである。顧客価値別事業部制をとっても、情報や人材のサイロ化を防ぐために、一定期間ごとに顧客価値を見直すことが重要である<sup>(50)</sup>。このように構成員の組み換えが容易な柔構造組織は、Schumpeter (1926) の言うイノベーション(新結合)のうちの「経済組織の変更」に該当する<sup>(51)</sup>。環境の変化に適応しやすい事業定義(パーパス)で緩やかに連結された柔構造組織が、事業部制組織に代わる新しい日本企業の組織体制になり得る(図14 参照)<sup>(52)</sup>。

### ステップ 3. 基幹システムの移行とデジタルトランスフォーメーションの推進

ステップ 2 までに、新 ERP に対応した変更後の業務プロセスと組織体制が完成している。いよいよ新 ERP への移行フェーズとなる。業務が中断するリスクを回避するために、企業の存続にも影響しかねない基幹システムの既存システムから新システムへの移行は、全社一丸となって重要機能から順に短期間で実施する。生成 AI の活用や RPA の導入等のデジタルトランスフォーメーション(「攻めのデジタル化」)は、部署ごとにも進められるので、基幹システムの移行とは別に現場主導で進める。基幹システムの移行は「守りのデジタル化」のように見えるが、先進諸国企業のデジタル化にキャッチアップし、2025 年の崖の呪縛から解放される安心感は大きく、それまで現場主導で進

- 
- (45) ChatGPT をはじめとする生成 AI には、文章作成、探索、企画・立案、翻訳といった機能と並んで、プログラミング(プログラム作成)機能を持つものがあり、対話形式でのプログラムの自動作成が注目されている。ただし、実際の企業の ERP は複雑なため、現段階でこの機能を利用してスクラッチから ERP を構築するのは、時間的にも労力的にも困難と言わざるを得ない。
- (46) 時間的に余裕があれば、現在の業務プロセスの無駄な部分や重複部分を、プロセス・マイニング(業務プロセスの可視化技術)でまずあぶり出し、それらを削除した後のスリム化した業務プロセスに最も適合するパッケージプログラムを選ぶのが望ましい。ERP の開発業者は、業界別に標準的業務プロセスを設定し、それに対応した ERP パッケージプログラムを提供している。
- (47) 通常コンピュータプログラム(アプリケーション)を作成(設計)する際には、プログラミング言語が使用される。プログラミング言語の知識が全く不要なのがノーコードで、基礎知識だけでプログラムが作成できるのがローコード。
- (48) 情報システム業界では、「fit-to-standard」と呼ばれる。ERP パッケージプログラムは、開発された時期(70 年代から 90 年代)から進化し続けており、現在中核(会計・調達・生産等)部分については、既存業務プロセスの大半を変更しなくても導入できるレベルにある。ただし、企業や事業の競争優位の源泉(コア・コンピタンス)と思われるごく少数の業務プロセス(原価管理や販売管理等)についてのみ、クラウドサービスによる追加が必要となる場合がある。
- (49) Perry-Smith, J. E., "Social Yet Creative: The Roll of Social Relationships in Facilitating Individual Creativity," *Academy of Management Journal*, Vol.49 No.1 (2006) pp.85-101 参照。
- (50) 若林広二「道具としての事業定義—ドロッカーが事業を定義すれば—」中央経済社(2012 年)8-10 頁参照。
- (51) Schumpeter, J.A., "Theorie Der Wirtschaftlichen Entwicklung," 1912. 八木紀一郎, 荒木詳二訳「シュンペーター 経済発展の理論(初版)」日経 BP・日本経済新聞出版本部(2020 年)158 頁参照。
- (52) 若林広二「柔構造の理論—イノベーション組織のデザイナー—」日本大学知財ジャーナル Vol.13(2020 年)11~18 頁参照。

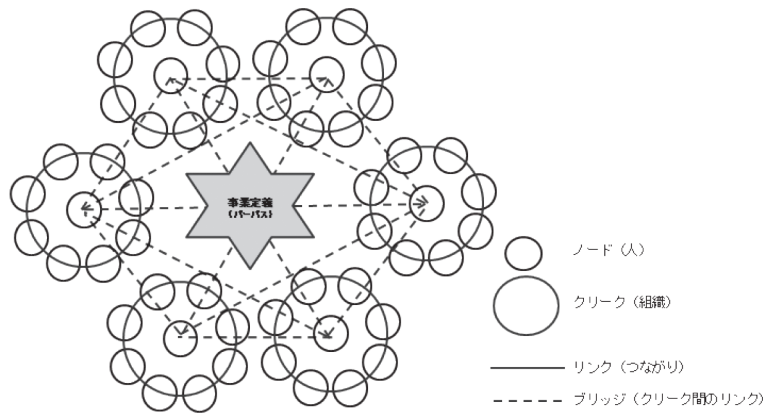


図14. 柔構造組織

出所：若林(2020)

めてきたデジタルトランスフォーメーションの全社展開を推進する原動力となる。

#### ステップ 4. 周辺システムの共通化

基幹システムに連結した周辺システム(連結会計、グループ企業管理、SCM、CRM、バランス・スコアカード等)についても、全社で一つの共通プログラムの導入を目指す。また、導入後のメンテナンスを考えると、最初から SaaS を利用したクラウド化が望ましい。

#### ステップ 5. デジタル人材の確保・育成

社内にデジタル人材を必ず一定数確保し、導入後の基幹システムのベンダーによる変更の内容を把握する。そして、クラウドにしても、オンプレミスにしても、プログラムの更新履歴を必ず残す。また、システム変更前後で、データの継続性を確保する。前提として、経営トップが基幹システムの重要性を認識し、自社システムの内容を理解し、レガシー化がもたらす危険性を十分に認識する必要があることは言うまでもない。

チェーンといった新しいデジタル技術が社会実装の時期を迎え、日本企業は今デジタル化の優先順位をめぐり岐路に立たされている。

本稿では、最優先課題として、企業の存続にかかわる業務プロセス・組織体制の変革と基幹システムの改革を掲げ、その具体的なステップを示した。業務プロセスの標準化、柔構造組織への変革、レガシーシステムとの決別により 2025 年の崖を突破し、デジタルトランスフォーメーションに全力で取り組む態勢を整え、イノベーションが頻発し知的財産で勝負する力強い日本企業の姿を取り戻すことを強く願うものである。

## V. おわりに

日本(日本企業)の生産性問題の本質は、世の中で言われているように中小企業数が多いという産業構造にあるのではない。問題の本質は、中堅以上の企業の 2000 年前後の基幹システム導入時に、業務プロセス・組織体制・管理制度をデジタル化に即した形に変革しなかった点にある。基幹システム導入時のつまずきのために、それが大きく更新されることなく使用され続けた結果、全体としての生産性が他先進諸国と比較して低迷している。そのような中で、既存基幹システムの維持・継続が困難になる 2025 年の崖が目前に迫っている。一方、生成 AI、メタバース、ブロック



## 中国における知的財産行政保護ルートの応用

唐 盼<sup>(\*)</sup>著・劉 斌斌<sup>(\*\*)</sup> 毛 慧澤<sup>(\*\*\*)</sup>訳

急速な経済発展と技術革新の進歩に伴い、知的財産権保護が重要視されつつある中国では、知的財産権紛争に関して、行政保護ルートの利用が急増している。本稿は中国の知的財産行政保護ルートの歴史的な変遷を振り返りながら、その仕組みや応用方法等を紹介し、更に直面する課題も分析してまとめたものである。本稿の内容が、中国知的財産における行政保護ルートに対する認識を深めるものとなり、参考及び活用されることに期待したい。

目次：

はじめに

## I 中国における知的財産行政保護ルートの歴史的な変遷

1. 第一段階：初歩的な構築期  
(1970年代末－1990年代)
2. 第二段階：「立法と制度」構築の強化期  
(1990年代－2000年代)
3. 第三段階：「執法」の強化期  
(2000年代－2010年代初)
4. 第四段階：全面的保護の強化期  
(2010年代から現在まで)

## II 知的財産における行政保護ルートの応用

1. 知的財産における行政保護ルートに関する応用の方法
  - (1) 知的財産侵害に関わる紛争の解決
  - (2) 行政執法について
  - (3) 知的財産に対する認識・意識の養成と強化
2. 知的財産権の行政保護ルートの適用
  - (1) 特許権の行政保護について
  - (2) 商標権の行政保護について
  - (3) 著作権の行政保護について
  - (4) 営業秘密の行政保護について

## III 知的財産における行政保護ルートの特徴及び課題

1. 行政保護ルートの特徴
  - (1) 自発性
  - (2) 低コスト
  - (3) 専門性

(4) 高効率性

(5) 予防性

## 2. 行政保護ルートの運営・実施に関わる課題

- (1) 法の実施の際の不十分さ
- (2) 行政官に対する専門知識涵養の強化
- (3) 行政保護ルート整備の必要性
- (4) 行政保護の連携メカニズムの欠如

おわりに

## はじめに

近年の中国では、経済の急速な発展と技術革新の進展に伴い、知的財産権の保護がますます重要視されてきている。中国では、特許権侵害に関する紛争に関して、裁判所の司法権による保護制度（「司法保護ルート」）に加えて、行政機関である地方の知識産権局の行政権による保護制度（「行政保護ルート」）が設けられ、その利用件数も年々増加しており、知的財産権を保護できる重要な手段の一つとして、積極的な役割を果たしている。

中国国家知識産権局の特許行政執法機関で処理された特許侵害紛争行政裁定案件の数量データを例とすると、全国各特許管理機関が受理した行政保護案件は2021年には5万件に達し、20年前と比較して45倍以上の増加である<sup>(1)</sup>。中国の知的財産保護の諸手段の中で行政保護ルートは一層重要な地位を占めるようになってきている。

本稿では、中国における知的財産行政保護ルートの取り組みやその応用の方法、そして流れ等を紹介し、

(\*) 中国上海中聯(天府)弁護士事務所 高級パートナー、弁護士

(\*\*) 日本大学法学部教授

(\*\*\*) 日本大学大学院法学研究科 博士前期課程私法学専攻知財コース在学

(1) 国家知識産権局(SIPO)の統計によると、全国の特許管理機関が2002年に受理した特許紛争案件は1455件に対し、2022年には57901件に上がった。



現在も残存する課題もまとめて筆者の見解を述べる。本稿の内容が、外資系企業は勿論、中国国内諸企業も中国知的財産における行政保護ルートに対する認識を深めるものとなり、参考及び活用される一助になることに期待したい。

## I 中国における知的財産行政保護ルートの歴史的な変遷

中国の知的財産行政保護ルートの歴史は1980年代に遡る。当時、外国からの資本導入の拡大と国内の技術のイノベーションを促進させるため、中国は本格的に知的財産権保護を可能とするシステムを本格的に構築し始めた。しかし1980年代初頭は、司法分野において裁判所の審理・裁判レベルがあまり優れていない状態であったため<sup>(2)</sup>、中国の立法機関は行政機関に対し、侵害紛争を処理できる権限を付与した。21世紀初頭、中国がWTOに加盟した後は、急速な経済発展と対外開放の拡大が進むと同時に、知的財産権保護は国家戦略レベルの重要な一端を担うようになってきた。このような歴史的変遷を背景に、中国の知的財産行政保護ルートは、以下の四つの段階によって歩んできたと考えてよいだろう。

### 1. 第一段階：初歩的な構築期 (1970年代末—1990年代)

「改革開放」<sup>(3)</sup>以来、1970年代末から1990年代初めまでの間に、中国は知的財産権保護を制度化しなければならぬことが急務となった<sup>(4)</sup>。中国にとって初めての知的財産権保護の宣言が1979年の「中米通商協

定」である。この協定を契機に、1980年に世界知的所有権機関(WIPO)への加盟、1984年に「工業所有権の保護に関するパリ条約」への加盟が果たした。1982年、1984年、1990年にはそれぞれ、商標法、特許法、著作権法等の知的財産権に関する法律を制定・実施する運びとなった。それらの法律の中に、知的財産行政保護ルートに関するそれぞれの規定が設けられ、知的財産行政保護ルートの組立ができたと考えられる<sup>(5)</sup>。

例えば、商標法<sup>(6)</sup>では、「登録商標の専用権を侵害する行為に対して、被害者は侵害者が所在する地方の商工行政管理部門に処理を求めることができる」と定めた。また、特許法<sup>(7)</sup>では、「特許権者または利害関係者が許可なく特許を実施した侵害行為について、特許管理機関<sup>(8)</sup>に処理を求めることもでき、または裁判所に直接訴訟を提起することもできる。特許管理機関が処理する場合、侵害者に対して侵害行為の差止と損害賠償を命じる権限があり、当事者が異議を申し立てた場合は、通知受領後3か月以内に裁判所に訴えることができる。期限内に提訴せず、かつ履行しない場合、特許管理機関は裁判所に強制執行を請求することができる」と規定されている。著作権法も、侵害行為に対する行政処分的手段や処理方法を規定している<sup>(9)</sup>。

### 2. 第二段階：「立法と制度」構築の強化期 (1990年代—2000年代)

1994年、米国の貿易制裁の脅威に直面した中国は、知的財産権保護に対する取組の一層の強化を図った。両国は知的財産権保護に関する法律の遵守に関する協議の際に、米国から「中国は即時に知的財産権侵害行為を抑制しなければならない、且つ、法の実効性を促

(2) 吳宁燕、王燕紅「論專利行政執法的必要性和發展方向—我国立法与修法立足国情的考慮」、特許法研究(国家知識産権局)、2003年、157-172頁

(3) 1978年12月、中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議は、経済制度改革と対外開放政策の基本方針を決定した。これに基づいて、中国政府は1980年に、広東省の深圳、珠海、汕頭、福建省の厦門を経済特区に、1984年には大連、天津、青島、上海、寧波、温州、福州、広州など14の沿海港湾都市を経済技術開発区に指定し、関税の免除、税金の免除などの優遇措置を講じて、積極的に外国の資本および技術を導入した。〔中国・アメリカの経済交流と経済戦争〕楊義申「広島経済大学経済研究論集」第44巻第3号、2022年3月、36頁

(4) 1973年、当時の中国国際貿易促進委員会法務部長であった任建新氏(後に最高人民法院院長を務める)は、世界知的財産権機関の組織会議に中国代表団として参加し、その後、招待を受けてスイス連邦知的財産庁とフランス産業財産権局を訪れた。この会議と訪問を通じて、代表団のメンバーは特許制度の確立の必要性和緊急性を十分に認識した。

(5) 『国家知的所有権局の発展の大事記』、田力普編「歴史的な選択、偉大な実践：国家知的所有権局設立30周年記念文集」、知識産権出版社、2009年、743-781頁。

(6) 中華人民共和國商標法(1982)第39条。

(7) 中華人民共和國特許法(1984)第60条。

(8) 「特許法実施細則(1985年)」77条、特許法第60条および「特許法実施細則」によると、ここにいう特許管理機関とは、國務院の主管部門および省、自治区、直轄市、開放市、経済特区の人民政府が設立した特許管理機関を指す。

(9) 中国著作権法(1990年)46条：次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、状況に応じて、侵害行為の停止、影響の除去、謝罪、損害賠償等の民事責任を負い、著作権行政管理部門により不当利得の没収、罰金等の行政処分を受けることがある：

(一) 他人の著作物を盗用・複製した場合。

(二) 著作権者の許諾を得ずに、営利目的で著作権者の著作物を複製・発行した場合。

(三) 他人が専用出版権を享有する図書を出版した場合。

(四) 実演家の許諾を得ずに、その実演を出版用に録音録画を製作した場合。

(五) 録音録画製作者の許諾を得ずに、その製作した録音録画製品を複製し、発行した場合。

(六) ラジオ局およびテレビ局の許諾を得ずに、その制作したラジオ番組およびテレビ番組を複製し、発行した場合。

(七) 他人の氏名表示を詐称した美術の著作物を製作または販売した場合。

進するため、知的財産権の行政執行システム強化のような、効果的な手段を講じることを期待する」と求められた。

1995年、TRIPs協定によって、知的財産権の保護に関する国際基準が確立された。その年、中米両国は知的財産権をめぐる交渉を通じて両国間の協定を結んだ結果、知的財産権保護に関する行政保護ルートの強化が確認された<sup>(10)</sup>。協定には「知的財産権保護と法の執行に対する、行うべき効果的な行動と計画」(「行動計画」)が含まれていた。「行動計画」には、知的財産権の保護に際して、法の執行力や行政機関の構築と法の環境の改善に焦点が当てられていた。当時中国で流行っていた司法分野の“地方保護主義”<sup>(11)</sup>等への対応策として<sup>(12)</sup>、中国国務院において「知的財産作業会議」が設置され、知的財産保護の面で行政保護ルートより、司法ルートの不備を補完することが目的とされた。また各レベル行政機関では、例えば、国家版權局、国家工商行政管理局、特許局、各級の警察省庁および税関にも、行政執法機関が設置されるようになった。

### 3. 第三段階：「執法」の強化期

#### (2000年代－2010年代初)

21世紀に入り、中国政府は知的財産行政保護ルートの法整備とシステムを、徐々に完璧なものとしてきた。世界貿易機関(WTO)に加盟した2001年以後更に知的財産権に関する法律や法令の改正等を積極的に行い、各方面において知財に関する涵養やレベルの向上に邁進した。

2008年、「国家知的財産権戦略要綱」が公布され、中国知的財産権保護が新たなステージに至ったことを示した。同年、知的財産権侵害に対する取締を強化するため、中国政府は「知的財産権侵害行為に対する取締行動」を発動した。また2014年以後、「知的財産権強国」を目指す目標を掲げ、国家戦略内容とその実施を公表した<sup>(13)</sup>。

### 4. 第四段階：全面的保護の強化期

#### (2010年代から現在まで)

近年、中国政府は国家戦略レベルで、知的財産に関する運営、保護、創造などの強化をしつつある。特許法、商標法、著作権の改正や、行政機関における行政保護ルートの整備を行っており、知財侵害行為に対する取締も更に強化している<sup>(14)</sup>。

振り返ってみれば、中国知的財産行政保護ルートは、それぞれの時期の経済、政治等の社会情勢を考慮しながらも、着実にその運営の改善と強化が図られている。経済と国家戦略に求める知的財産の重要性及び意識向上を背景とする、中国の知的財産行政保護ルートが、更に高度の進展をするであろうことが注目される。

## II 知的財産における行政保護ルートの応用

### 1. 知的財産における行政保護ルートに関する応用の方法

#### (1) 知的財産侵害に関わる紛争の解決

中国の知的財産行政保護ルートの執行機関は、権利侵害に関する紛争やクレームの処理、調査、証拠収集等の措置を通じて、知的財産権者権利と利益の保護責務を担う。現在では知的財産権侵害紛争に関する行政裁決と行政調停制度が確立されており、知的財産の司法保護と連携した、多元的な知的財産権行政紛争解決メカニズムが構築されるようになった。例えば特許権侵害に対し、特許執法部門(各級の知的財産局または市場監督局に設置される)が、特許権侵害をめぐる紛争を扱っており、特許権侵害にあたるかどうかについての行政裁決を行うことができ、更にこれに基づいて、特許侵害に対する民事賠償に関する行政調停も扱う<sup>(15)</sup>。

(10) Bryan Mercurio, 'The Protection and Enforcement of Intellectual Property in China since Accession to the WTO: Progress and Retreat' (1996) 25.

(11) ここでの「地方保護主義」とは、地方政府が行政手段や司法手段を動員して当地の経済的利益を保護するというもので、知的財産権侵害現象もこの保護主義と深く関わっている。「ある地方では、財政収入を増やし、就業を拡大するために、偽物製品を放任し、ひどい場合は偽物業者と示し合わせて“地下経済”をはびこらせている」(馬懷徳「地方保護主義の要因と解決の道」, 政法論壇, 2003年21巻6期)

(12) Jeffrey W. Berkman, 'Intellectual Property Rights the P.R.C: Impediments to Protection and the Need for the Rule of Law' (1996) UCLA PAC. BASIN L.J. 15.

(13) 例えば、2015年12月に公表された「新しい状況下で知的財産権強国構築を加速するための国務院の意見」、2016年5月に中国共産党中央と国務院が公表した「国家イノベーション駆動発展戦略大綱」、2016年7月に国務院府が公表した「国務院が新しい状況下で知的財産権強国構築を加速するための一部意見の主要任務役割計画の通知」、2016年12月に公表された「国務院府が知的財産総合管理改革試験総体方案を発行するための通知」、2016年12月に公表された「国務院が『第13次5カ年計画』国家知的財産権保護と利用計画を公表するための通知」、2017年8月に発表された「国務院知的財産戦略実施作業部門連帯会議府が発行した『第13次5カ年計画』国家知的財産権保護と活用のための主要任務役割計画の通知」など。

(14) 宁立志, 王宇「中国の知的財産法治40年: 回顧と展望」, 『知的財産権と市場競争研究』第6巻, (2022), 3-70頁。

(15) 李春暉, 林子韶「論知識産権行政保護体系之健全——从「知識産権強国建設綱要」基本要求切入」, 中国市場監管研究, 2022(04), 20-23頁。

## (2) 行政執法について

知的財産行政保護ルートの執行機関は、市場の監督、模倣品・粗悪品の検査、海賊版の撲滅等の業務に携わることによって、知的財産権者の合法的権益を保護する責任を負うというものである。2020年、中国国家市場監督部門(中国知識産権局)は、冒認特許事件0.71万件、商標権侵害3万1300件の調査・摘発を行った。迅速な調査、確認・捜査及び保護サービス等を提供するため、中国全土では50ヶ所の知的財産権保護センターが設立されている。各地の知財保護センターは、2023年1月から7月までに、知的財産権保護に関する事件5620件をサポートし、前年比103%の増加を見た<sup>(16)</sup>。

また各地知的財産行政保護機関は、侵害者の人格権、財産権などの権利を保護するため、行政処分により侵害行為の停止を命じ、違法な所得の没収、罰金など厳格な措置をとることもできる。行政処分には、侵害行為の停止命令、是正命令、警告、違法所得の没収、罰金、登録商標の取消、輸出入許可証や契約登録証の取消など、様々な措置が含まれる。知的財産権行政保護ルートにおいて、これらの直接的な処分により効果的な結果を出すことが現代の中国において最も求められていることであろう<sup>(17)</sup>。

## (3) 知的財産に対する認識・意識の養成と強化

知的財産行政保護ルートの執行機関は、広報、宣伝活動を通じて、国民や企業に対して知的財産の知識・意識を高め、知的財産権保護の円滑化を推進する業務も担当する。

## 2. 知的財産権の行政保護ルートの適用

### (1) 特許権の行政保護について

法によれば、特許権が侵害された場合に、特許権者は知的財産権行政機関に行政処理の申立を提出し、行政裁決を請求することができる<sup>(18)</sup>。訴状を受理すれば、行政部門は調査を行い、侵害行為に対して警告、罰金、差押え、侵害行為の差止命令などの行政処分を行うことによって、特許権者の合法的権利を保護し、市場秩序を維持していく。

2022年、全国の各級行政の市場監督管理部門が調査・処理した特許権侵害事件は57万件、事件額は1.85億元(約37億円)、罰金及び没収額は0.14億元(約2.8億円)となった。全国の各級知的財産管理部門が処理した特許権侵害紛争行政事件は5万8000件で、前年同期比16.8%増加した。国家知識産権局(SIPO)は、特許権侵害紛争に関する2件の重大な特許侵害紛争の行政裁決事件および70件の医薬品特許紛争の早期解決ルートの行政裁決事件を終結した<sup>(19)</sup>。

(16) 谷業凱「便捷高效、嚴格公正、公開透明、各地行政部門多措并举、化解知識產權糾紛——築牢保護網 護航創新路」,「人民日報」2021年11月22日付け、第8面。

(17) 李沙沙,「法治視野下知識產權行政保護問題研究」,北京理工大学法学院博士論文(2017),49-50頁。

(18) 第六十五條

專利權者の許諾を受けずにその專利を実施する、即ちその專利權を侵害し、紛争を引き起こした場合、当事者が協議により解決する。協議を望まない場合又は合意することができなかった場合、專利權者又は利害關係者は人民法院に提訴することができ、また專利業務管理部門に処理を求めることもできる。專利業務管理部門が処理する状況においては、權利侵害行為が成立すると認められた場合、權利侵害者に權利侵害行為を即時に停止するよう命ずることができる。当事者が不服の場合、處理通知を受領した日から15日以内に、「中華人民共和國行政訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。

權利侵害者が期限を過ぎても提訴せず、權利侵害行為も停止しない場合、專利業務管理部門は人民法院に強制執行を申請することができる。處理を行う專利業務管理部門は、当事者の請求に基づき、專利權侵害の賠償金額について調停を行うことができ、調停が成立しなかった場合、当事者は、「中華人民共和國民事訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。

第六十八條 專利を詐称した場合、法に基づき民事責任を負うほか、專利法執行担当部門が是正を命じたうえ、公告し、違法所得を没収し、違法所得の5倍以下の罰金に処することができる。違法所得がない又は違法所得が5万元以下の場合には25万元以下の罰金に処することができる。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。

第六十九條 專利法執行担当部門は、取得した証拠に基づき、專利詐称の嫌疑行為を摘発するにあたって、次の措置をとる権限を有する。

(一) 関連当事者を尋問し、違法被疑行為と関連する状況を調査する。

(二) 当事者が違法被疑行為を行った場所に対して立入検査を実施する。

(三) 違法被疑行為と関連する契約やインボイス、帳簿及びその他の関連資料を閲覧・複製する。

(四) 違法被疑行為と関連する製品を検査する。

(五) 專利詐称であることを証明する証拠がある製品については、封印又は差し押さえることができる。

專利業務管理部門は、專利權者又は利害關係者の請求に応じて專利權侵害紛争を処理するにあたって、前項第一号、第二号、第三号の措置をとることができる。專利法執行担当部門、專利業務管理部門が法に基づき前二項に定めた職権を行使する場合、当事者はこれに協力し、支援を提供しなければならない。拒否、妨害をしてはならない。

本条文の日本語訳は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の翻訳を参照している。

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210601\\_jp.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210601_jp.pdf)

(19) 国家知識産権局「二〇二二中国知識產權保護狀況」,6-7頁。



## (2) 商標権の行政保護について

法<sup>(20)</sup>によれば、商標行政保護ルートは主に、商標使用の監督、商標侵害に対する行政裁決等の手段をとる。商標権侵害行為に対し、商標権者は行政部門に行政処理の申立を行うことができ、行政部門は侵害を調査し、法律に基づいた行政処分を課して、侵害行為を制止することにより、自己の合法的権利を保護してもらえる。

2022年、全国の各級行政の市場監督管理部門は、3万7500件の商標権侵害事件を調査・処理し、事件額は14億4800万元(約289.6億円)、罰金及び没収額は5億9400万元(約119.8億円)となった。このうち、虚偽表示に関する事件は3万1400件で、総金額は7億3400万元(約146.8億円)、罰金及び没収額は5億2900万元(約105.8億円)となった。2022年北京冬季オリンピック及びパラリンピック、2022年サッカー

のカタールワールドカップに関連するトレードマークに対して、悪意のある出願、いわゆる冒認出願事件が1500件以上、迅速かつ厳しく取り締まられた<sup>(21)</sup>。

## (3) 著作権の行政保護について

法<sup>(22)</sup>に基づき、著作権侵害行為に対して、著作権者の合法的な権益を保護するため、著作権者は関連行政部門に行政処理の申立を行うことができ、行政部門は侵害行為を調査し、法律に基づいて罰金、差押え、差止めなどの行政処分を科すことができる。

2022年、全国の各級行政の著作権執行部門は、3378件の著作権侵害及び海賊版事件を調査・処理し、174件を司法機関に移送した。関与金額は12.58億元(約251.6億円)に達した<sup>(23)</sup>。

## (4) 営業秘密の行政保護について

中国不正競争防止法<sup>(24)</sup>によれば、営業秘密の行政保護案件は、主に営業秘密の確認と保護を含む、営業

### (20) 第六十条

この法律の第五十七条に定める登録商標専用権を侵害する行為のいずれかがあり、紛争が生じたときは、当事者の協議により解決する。協議する意向がないとき、又は協議が成立しないときは、商標登録者又は利害関係者は、人民法院に提訴することもできれば、工商行政管理部門に処理を請求することもできる。

工商行政管理部門の処理により、権利侵害行為の成立が認定されたときは、即時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害商品及び主に権利侵害商品の製造、登録商標の標章の偽造に用いる器具を没収、廃棄し、違法経営額が5万元以上であるときは、違法経営額の5倍以下の罰金を科すことができ、違法経営額がないとき又は5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を科すことができる。5年以内に商標権侵害行為を2回以上行っているとき、又はその他重大な情状を有するときは、重罰に処さなければならない。登録商標専用権侵害商品であることを知らずに販売し、当該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者について説明できるときは、工商行政管理部門は、販売の停止を命じる。

商標専用権侵害の賠償額に関する争議において、当事者は、処理を行う工商行政管理部門に調停を請求することもできれば、「中華人民共和国行政訴訟法」により人民法院に提訴することもできる。工商行政管理部門の調停を経ても当事者が合意に達しないとき、又は調停書の効力が生じた後に履行されないときは、当事者は、「中華人民共和國民事訴訟法」により人民法院に提訴することができる。

### 第六十一条

登録商標専用権を侵害する行為に対して、工商行政管理部門は、法により調査、処分を行う権限を有する。犯罪の疑いがあるときは、直ちに司法機関に移送し、法により処理しなければならない。

### 第六十二条

県級以上の工商行政管理部門は、既に取得した違法嫌疑証拠又は通報により、他人の登録商標専用権の侵害嫌疑行為を処理する際に、次に掲げる職権を行使することができる。

(一) 当事者を尋問し、他人の登録商標専用権の侵害に関する状況を取り調べること。

(二) 当事者の侵害行為に関係する契約、領収書、帳簿及びその他の資料を閲覧、複製すること。

(三) 当事者が、他人の登録商標専用権の侵害行為に係わる嫌疑場所を現場検証すること。

(四) 侵害行為に関係する物品を検査し、他人の登録商標専用権を侵害する物品であることを証明する証拠であるときは、封印又は差し押さえること。

工商行政管理部門が、法により前項に規定の職権を行使するときは、当事者は、これに協力し、服従するものとし、拒絶、妨害してはならない。

商標権侵害案件の処理にあたって、商標権の帰属に争いがあるとき、又は権利者が同時に人民法院に商標権侵害訴訟を提起しているときは、工商行政管理部門は、案件の処理を中止することができる。中止の原因が解消された後は、案件の処理手続を再開又は終結しなければならない。

本条文の日本語訳は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の翻訳を参照している。

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20191101law\\_2\\_jp.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20191101law_2_jp.pdf)

### (21) 前掲注(19)、7頁。

(22) 第五十三条 次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、状況に応じて本法第五十二条に規定する民事責任を負わなければならない。権利侵害行為が同時に公共利益を害した場合には、著作権を主管する部門が権利侵害行為の停止を命じ、警告を与え、違法所得を没収し、権利侵害にかかる複製品及び主に権利侵害にかかる複製品の製作に用いる材料、工具、設備等を没収、無害化破棄処理し、違法経営額が5万元以上の場合、違法経営額の1倍以上5倍以下の罰金を併科することができる。違法経営額がない場合、違法経営額の算出が困難である場合、又は違法経営額が5万元未満の場合、25万元以下の罰金を併科することができる。犯罪を構成した場合は、法により刑事責任を追究する。

本文の日本語訳は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の翻訳を参照している。

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/biz/seminar/2021/61ca6c4dedfdde2c/copyright2020.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/biz/seminar/2021/61ca6c4dedfdde2c/copyright2020.pdf)

### (23) 前掲注(19)、7頁。

(24) 第二十一条 事業者並びにその他の自然人、法人及び非法人組織が本法第9条に規定する営業秘密の権利を侵害した場合、違法所得を没収し、監督検査部門は違法行為の停止を命じ、10万元以上100万元以下の罰金を科す。情状が深刻な場合、50万元以上500万元以下の罰金を科す。

本条文の日本語訳は、KyK-ip(キック・アイピー)の翻訳を参照している。

<http://www.kyk-ip.com/files/CN-UnfairCompetition2019.pdf>



秘密の漏洩や侵害行為に対し、行政管理部門が介入して調査を行い、法に基づいて行政処分措置を行使できる。

2022年、全国各級行政の市場監督部門が調査・処理した各種不正競争案件は9069件で、罰金及び没収額は6億2000万元(約124億円)となった。そのうち、営業秘密侵害事件は69件で、罰金及び没収額は496万元(約9920万円)であった<sup>(25)</sup>。

### Ⅲ 知的財産における行政保護ルートの特徴及び課題

#### 1. 行政保護ルートの特徴

##### (1) 自発性

知的財産権行政保護ルートの自発性という特徴は、2つの側面から考えることになる。1点目は、一般的に知的財産権の取得、確認、変更、移転は、申立に基づいて行政機関が管理するものであるとする。このような行政管理は、一旦申立を受け入れると、行政機関は行政法執行行為として、積極的に形式的または実質的な審査を行い、行政行為を行わなければならない

い<sup>(26)</sup>。2点目は、知的財産権の侵害や違法行為に対しては、権限に基づいて積極的且つ直接的に処理することができるという自発性が肝要である<sup>(27)</sup>。行政機関は、知的財産権をめぐる紛争の違法行為を積極的に調査・処理し、法律に基づいて調停・裁決して、積極的に解決すべきである。更に、行政は自ら証拠を集めることができる。司法保護とは異なり、行政機関は行政保護プロセスにおいて中立的な裁決者だけではなく、侵害行為を制止し、社会の公共利益を維持する行政責任も持っているのである。従って、行政機関は証拠を収集し難い場合、裁判所とは異なり権利者の担保の提供を求めずに、職権でより積極的な措置をとる<sup>(28)</sup>。

##### (2) 低コスト

知的財産権の行政保護ルートは、司法手続きに比べて低コストであるという特徴がある。例えば、行政機関が侵害行為を調査し、証拠を収集して調停または処罰する過程において、費用を支払う必要がないことがあり、民事訴訟よりも短期で解決するため<sup>(29)</sup>、司法手続きに伴う高額な費用を回避することができる。また行政保護ルートに必要な手続書類や証拠書類の形式要件についても、司法手続きより厳格ではないため、当

(25) 前掲注(19)、9頁。

(26) 曲三強、張洪波「知識産権行政保護研究」、政法論叢、2011(03)、56-68頁。

(27) 鄧建志「中国知識産権保護特色制度的發展趨勢研究」、中国軟科学、2008(06)、63-73頁。

(28) 姜立喆、「知識産権維權、司法維權 or 行政維權?」、iPRdaily、2018-12-20、[http://www.iprdaily.cn/article1\\_20551\\_20181220.html](http://www.iprdaily.cn/article1_20551_20181220.html)(アクセス: 2023-12-06)

(29) 「専利行政施法弁法」(2015年)21条によれば、専利業務管理部門が発明又は実用新案専利権侵害紛争を処理するとき、立件した日から3ヶ月以内に案件に結末をつけなければならない。案件が特に複雑で期間を延長する必要がある場合、専利業務管理部門の責任者の承認を得なければならない。承認を経て延長された期間は、1ヶ月を超えないものとする。

案件の処理過程における公告、鑑定、中止等の時間は前項に記載された案件の処理期間に算入しない。

本条文の日本語訳は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の翻訳を参照している。

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20150701.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20150701.pdf)(参照 2023-12-06)

「市場監督行政処罰程序暫行規定」(2018年)57条によれば、一般手続を適用する処理事件は立案日から90日以内に処理の決定を下さなければならない。事件が複雑或いはその他の原因により、規定期限内に処理の決定を下すことができない場合、市場監督管理部門の責任者の承認を経て、30日間延長することができる。事件が非常に複雑或いはその他の特殊な事情があり、延長しても処理の決定を下すことができない場合、市場監督管理部門の責任者がグループ検討し、延期継続の要否を決定し、延長継続を決定した場合、合理的な期限を同時に確定しなければならない。

事件の処理手続において、中止、聴取、公告と検査、検証、検疫、鑑定などの時間は前項の案件処理期間に参入しない。

本条文の日本語訳は、KyK-ip(キック・アイピー)の翻訳を参照している。

<http://www.kyk-ip.com/files/CN-AdminiPenalRule2019.pdf>

事者が申請書、主体適格性の証明、権利証明、その他関連する添付書類を提出すればよいとしている<sup>(30)</sup>。

### (3) 専門性

知的財産管理局は通常、知的財産事件を処理し、評価することができる知的財産専門家や技術者を配属させている。彼らは豊富で且つ優れた専門的知識・経験を備えていて、知的財産権事件に関わる知識や実情に精通しているため<sup>(31)</sup>、行政官や法執行官にとっては、知的財産権侵害行為を判断する際、非常に有用な役割を果たす。

### (4) 高効率性

行政保護ルートは、秩序を維持し、利益を実現するために行われるものとして、公平性と効率性の選択においては、効率性が優先され、その後公平性も考慮される<sup>(32)</sup>。行政機関は法律に基づく調停、調査、処理等を通じて時間コストを削減し、保護の効率を向上させることができる。訴訟手続きに比べ、行政調停や行政処分による紛争解決の手続きは簡潔であるため、行政は侵害事件を迅速に解決することができる<sup>(33)</sup>。「専利行政執法弁法」(2015年)及び「市場監督行政処罰程序暫行規定」(2018年)により、行政部門が紛争を処理する際の制限が定められている<sup>(34)</sup>。同時に、行政権は自発性を持つため、知的財産権の行政保護を実施することにより、積極的かつ迅速に権利者の権利を復元することができる<sup>(35)</sup>。

### (5) 予防性

知的財産権行政保護ルートは、知的財産権侵害行為に対して、行政監督および法執行に通じて行政処罰を課すことができ、侵害行為に対する効果的な抑止力を確立することができる<sup>(36)</sup>。これによって紛争予防機能を果たす。行政機関は、市場監督と執行検査を強化することにより、侵害行為の発生を減少させることができ、市場における公正な競争を促進し、知的財産権制度の健全な発展に寄与する。

知的財産権行政保護ルートは、司法手続きに比べ、柔軟性、低コスト、専門性、効率性、予防性などの長所により、知的財産権保護において重要な役割を果たしている。また知的財産権所有者に各種の保護フォーラムを提供し、市場秩序の維持および経済発展の促進にも寄与する。

## 2. 行政保護ルートの運営・実施に関わる課題

しかし、知的財産権行政保護ルートに関しては、中国では以下の問題点も存在する。

### (1) 法の実施の際の不十分さ

知的財産権の行政保護ルートには一定の利点があるが、実際には、依然として行政執行が不十分であるという問題が存在する。一部の行政機関は、侵害行為の取り締まりに積極性が欠けるため、侵害行為に対して適切に阻止することができない現象も見出される。また、法律に対する執行力の強弱も存在する<sup>(37)</sup>。

(30) 「著作権行政処罰実施弁法」(2009年)12条により、苦情者が本弁法に列挙される違法行為について立件、調査、処理を申請する場合、申請書、権利証明、被侵害作品(もしくは製品)及びその他の証拠を提出しなければならない。

申請書では当事者の姓名(もしくは名称)、住所及び調査、処理申請の根拠となる主要な事実、理由について説明しなければならない。

苦情者は代理人に申請を委託する場合、代理人は委託書を提示しなければならない。

本条文の日本語訳は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の翻訳を参照している。

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20090507.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20090507.pdf)

「専利行政執法弁法」(2015年)11条により、専利業務管理部門に専利権侵害紛争の処理を請求する場合、請求書及び下記の証明資料を提出しなければならない。(一)主体資格証明。即ち個人の場合は、住民身分証明書又はその他の有効身分証明書を、団体の場合は、有効な営業許可証又はその他の主体資格証明書の副本及び法定代表者又は主要責任者の身分証明書を提出しなければならない。(二)専利権有効証明。即ち専利原簿の副本、又は専利証書とその年の専利料納付領収書。

専利権侵害紛争が実用新案又は意匠に係る場合、専利業務管理部門は請求者に対して国家知識産権局が発行した専利権評価報告(実用新案検索報告)の提出を求めることができる。

請求者は被請求者の人数に応じて請求書の副本及び関連証拠を提出しなければならない。

本条文の日本語訳は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の翻訳を参照している。

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20150701.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20150701.pdf)

「商標法实施条例」(2014年)77条により、商標権の侵害行為について、何人も工商行政管理部門に提訴又は告発することができる。82条により、商標権侵害を摘発するにあたり、工商行政管理部門は、権利者に対して係争商品が権利者により生産された製品か、又は生産を許諾された製品かどうかを鑑定するよう要求することができる。

本条文の日本語訳は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の翻訳を参照している。

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20140501\\_rev.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20140501_rev.pdf)

(31) TSITE, 「知識産権行政保護的特点と優勢」, TSITE.2021-02-19. [https://mp.weixin.qq.com/s/\\_VC7tGqRAcKWz18ZKBQG2w](https://mp.weixin.qq.com/s/_VC7tGqRAcKWz18ZKBQG2w) (アクセス: 2023-12-05)

(32) 前掲注(30)。

(33) 前掲注(17), 15頁。

(34) 前掲注(30)。

(35) 戴琳, 「論我国的知識産権行政保護及行政管理機構設置」, 雲南大学学报(法学版), 2010, 23(06), 第49-55頁。

(36) 前掲注(35)。

(37) 前掲注(26)。

## (2) 行政官に対する専門知識涵養の強化

行政保護ルートの特異性に鑑み、法執行人員の専門性が求められる。特に特許や集積回路等の領域において、知的財産権の法律・規則に精通するだけでなく、専門知識も求められるほか、法執行に関する経験も重要視される<sup>(38)</sup>。現実には、一部地方行政官の専門分野に関する能力を高める余地がある。また、行政機関に配属されている外部専門家の人数不足の問題にも直面している<sup>(39)</sup>。

## (3) 行政保護ルート整備の必要性

中国知識産権制度の改革により、知的財産権の行政法執行の権限が強化、拡大されたが、統一的な行政手続法はまだ制定されていない。例えば特許に関しては、主に「中華人民共和国専利法」、「中華人民共和国専利法実施細則」、「専利行政執法弁法」が手続きの基準となっているが、知的財産権の行政保護ルートを行うとき、地方行政機関に依っては、これらの手続きと基準の理解と遵守に相違が生じるおそれがある<sup>(40)</sup>。近年、国家知的財産局が公表した「特許侵権紛争行政裁決処理ガイドライン」は、行政手続きに関して詳細に規定しているが、現実には実務上において、操作手順等が依然として不足している状況であり、行政保護ルートの効果に影響を及ぼすおそれがある。

## (4) 行政保護の連携メカニズムの欠如

この問題は主に以下の2点で現わされる。1点目は、行政部門間の連携不足が見受けられることである。現在、多くの地方に知的財産権保護の連携プラットフォームが設立されている。しかし特許、商標、著作権などの案件の共同法律執行の過程において、権利侵害製品に生産、販売、使用について徹底的な調査と証拠収集を行う際に、各部門の徹底することを欠いているため、事件の裏に隠れている侵害産業の繋がりを深く掘り下げることができていない場合もある。また知的財産権の保護責任が、異なる行政部門に分かれていて、監督権限が交差・重複している問題も存在する。

その理由は主に、以下のような点であろう<sup>(41)</sup>。

- ① 各行政部門が独自の監督制度を構築しており、客観的に見地の、ビッグデータ監視プラットフォーム

の構築が重複し、構築の質が不均一である。

- ② 地方政府の間に知的財産権調整機関がなく、データの共有が困難であり、集中的なデータ処理を実現することが難しい。一般的に、地方政府は知的財産権に関する正規の政府間調整機関を欠いており、データの共有が困難で、集中的なデータ処理を実現することが難しい。

2点目は、行政保護ルートと司法保護ルートとの連携が完璧ではないことである<sup>(42)</sup>。知的財産権の保護に関して行政保護ルートと司法保護ルートとの連携メカニズムがまだ構築できておらず、知的財産権の保護が十分でない状況が生じている<sup>(43)</sup>。

## おわりに

現在の中国では、知的財産権侵害紛争がますます増加傾向にあり、行政保護ルートが利用されるケースも急増している。国際的な観点からみれば、外国企業が、中国の知的財産権侵害紛争事件に直面した場合、司法保護ルート及び行政保護ルートのメリット及びデメリットを比較しながら、いずれかを選択し、または併用の形をとるべきかについて、総合的に検討する必要がある。

中国知的財産権における行政保護ルートは、知的財産権の保護やイノベーションの促進に重要な役割を果たしているが、今なおいくつかの課題への試みに直面している。行政部門間の協力の強化、知的財産侵害行為に対する罰則の厳格化等の課題を一層強化すべきであろう。また、行政保護ルート活用を更に向上できるように有効な取り組みも期待される。

(38) 前掲注(15)。

(39) 鄧福平、許洪強、高正宏「新形勢下知識産権行政保護相關問題探索」、法制博覽，2023(19)，27-29頁。

(40) 中国では現在、特許権、著作権、商標権などの各分野に法律および指導方針が設定されている。知的財産権の分野において、行政法執行基準の不一致や執行力の不均衡の問題が生じる可能性がある。例えば、『特許行政法執行操作ガイドライン(試行)』では「証拠認定」が規定されているが、同時に「特許行政法執行証拠規則(試行)」では「行政法執行証拠」が規定されている。

(41) 万里鵬「大数据時代の知識産権行政管理体制改革与重塑研究」、中国發明与專利，2011，18(11)，49-56頁。

(42) 聶嵩「論対商標侵権案件行政執法与司法的無縫銜接」、安徽工業大学学报(社会科学版)，2009(4)，12-13頁。

(43) 中国の知的財産保護は、司法保護ルートと行政保護ルートの「双軌制」モデルを採用しており、同一の知的財産権違法行為が処理される際、職務上の連携メカニズムが欠如しているため、保護基準の不一致が発生し、直接または間接的に矛盾する結果が出る可能性がある。



## 韓国における均等論第1要件に関する考察

朴 宣河<sup>(\*)</sup>

韓国において、大法院 2000.7.28. 言渡 97 フ 2200 判決[シプロフロキサシン事件]で示された均等論第1要件は日本のボールスプライン軸受事件最高裁判決の影響を受けたものとして評価されている。この判決以降、韓国では第1要件が争点となって判断されたものが少なくない。本稿では、韓国の均等論第1要件がどのように展開されてきたかを紹介する一方、特許権侵害の予見可能性という観点から第1要件の判断手法に関して検討を行う。

## 目次

- I. はじめに
- II. 韓国における均等論要件とその位置づけ
  1. 均等論要件について
  2. 均等論の位置づけ(技術的範囲の解釈との関係)
- III. 均等論第1要件について大法院判例の展開
- IV. 均等論第1要件をめぐる争点
  1. 発明全体で判断する手法と構成要件ごとに判断する手法
  2. 明細書以外の従来技術の参酌について
  3. 統一された判断手法の不在
  4. 検討・考察
- V. おわりに

## I. はじめに

韓国では、大法院 2000.7.28. 言渡 97 フ 2200 判決[シプロフロキサシン事件]で均等論の5要件がはじめて提示された。この判決で示された均等論第1要件は、日本のボールスプライン軸受事件最高裁判決の影響を受けたものとして評価されており、また、世界において日本と韓国特有の判断要件でもある。これ以降、韓

国では日本と同様に均等侵害において第一要件が争点となることが多くみられ、関連して多様な論点が展開されてきた。ただし、日本の影響を受けてから20年以上の歳月を経て、韓国独自の視点が加えられた部分もあり、実務においては、裁判所が均等侵害を認めることも少なくない。マキサカルシトール事件最高裁判決(最判平成29年3月24日平成28(受)1242)後も第一要件のハードルが高いため、第一要件を満たさないケースが多く、実際均等侵害を認めている判決が非常に少ない日本の事情<sup>(1)</sup>とは対照的といえる。

韓国の場合、第1要件である「課題解決の原理」の認定において、発明全体の観点で判断し、特許発明の実質的価値を探索するという名目で明細書以外の従来技術も参酌している。また、「課題解決の原理」を認定する過程において、その判断手法は判決例によって様でない面もあり、大法院で最終的な判断がでない限り、事件の当事者は侵害の有無を予測することは極めて難しいと言える。韓国とほぼ同様な判断手法をとっている日本でも、明細書以外の従来技術を参酌することに対する問題点を指摘することもあり、事件の当事者において第1要件の予測可能性が低いということは韓国とあまり変わらないと思う<sup>(2)</sup>。

日本では2016年に知的財産高等裁判所で均等論に関して判決(知財高大判平成28年3月25日平成27

(\*) 韓国特許庁審査官

(1) 牧野利秋 編『最新知的財産訴訟実務 含・知財高裁歴代所長座談会』青林書院(2020)50-51頁

(2) 日本でも均等論第1要件に関して、発明全体で本質的な部分であるかを判断し、また一定の条件では、明細書以外の従来技術を参酌する手法をとっているため、事件の当事者の立場からすると第1要件の判断は難しいものと推測できる。例えば、知財高大判平成28年3月25日平成27(ネ)10014 マキサカルシトール事件においても、控訴人らは「訂正発明の本質的部分は、ステロイド環構造を有する化合物を出発物質とする場合と、ビタミンD構造の化合物を出発物質とする場合とは当然異なるものである」と主張するが、裁判所は「特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲の記載中に複数の選択肢が記載されている場合であっても、そのような選択肢が許容されていることの技術的意義を踏まえて、特許請求の範囲の記載全体から認定すべきであるから、控訴人らの主張は採用することができない」と判断した。また、控訴人らの「化合物の製造方法の技術分野においては、全工程の有機的結合そのものが課題解決のための技術的思想であり、出発物質をシス体とする製造方法とトランス体とする製造方法とは当業者に別個のものとして理解されているのであって、製法の重要な構成要件である出発物質、中間体の違いや、シス体とトランス体との安定性、精製容易性や総工程数の違いを無視して、製法の一部のみを取り出して、本質的部分とするのは誤りである」という主張に対して、裁判所は「特許発明の本質的部分は、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することにより認定されるべきであり、化合物の製造方法であるからといって、常に全工程の有機的結合のすべてが本質的部分となるものとはいえない。したがって、出発物質、中間体に、側鎖導入のための反応に影響を及ぼさないわずかな違いがあることをもって、直ちに本質的部分が異なるとはいえない」と、控訴人の主張を認めていない。



(ネ)10014 [マキサカルシトール事件])がなされたことを契機に、均等論が再び注目を集めている。韓国でも、現状の均等論第1要件の判断手法に対して問題点を指摘する声もあるなど、均等論に対する議論は続いている。そこで、本稿では、均等論第1要件に焦点をあて、これまで韓国で議論されてきたことについて紹介する一方で、侵害の有無の予測可能性という観点から、当事者の立場からの第1要件の判断手法の方向性について検討を行う。

## Ⅱ. 韓国における均等論要件とその位置づけ

### 1. 均等論要件について

2000年のシプロフロキサシン事件大法院判決<sup>(3)</sup>は、均等物の関係が成立する場合は発明の同一性が認められるので、権利範囲に属すると判断しているが、結果として均等論を明示的に受け入れ、その適用要件を最初に提示したものと評価される。すでに日本を含む諸国の特許訴訟実務において、一定の場合、特許請求の範囲の記載の文言解釈を超えて、特許発明の技術的範囲が認められており、また、韓国でも事実上均等侵害を認めた判決があったため、この大法院で示された結論は新しいものでもなかったが、技術的範囲の解釈に新たな分析ツールを受け入れ、その適用要件を明示した点で注目を集めた<sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>。従来の判決は、(1)均等の領域が特許発明と同一性が認められる領域であるか否

か、もし同一性が認められるとすれば文言侵害とどのように区別されるかという点、(2)特許性と均等論との関係において、進歩性が認められない発明の場合、その発明は均等の領域に属することを意味するのかなど、均等の領域に関して一貫した見解を示さなかったため、当該判決により一貫した適用が期待されていた<sup>(6)</sup>。

当該判決で均等論の5つの要件が提示されてからは、第1要件が争点となることが多く、第1要件である「課題解決の原理」の意味とその具体的な判断手法に焦点が当てられた。ただ、個別の判決において具体的な内容は少しずつ変わってきた<sup>(7)</sup>。

### 2. 均等論の位置づけ(技術的範囲の解釈との関係)

韓国の特許法第97条は、「特許発明の保護範囲<sup>(8)</sup>は、請求の範囲に記載されている事項によって定められる」と規定されている。均等論の認定は、特許発明の技術的範囲をいかに確立するかという問題でもあるため、最終的には特許請求の範囲の記載方法やその解釈の原則と密接な関係をもつが、韓国では均等論が特許法第97条で規定する特許発明の保護範囲に含まれると解釈できるかどうかについて確立された見解がない<sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>。ただし、特許法第97条の「特許発明の保護範囲は、請求範囲に記載された事項により定められる」という規定は、一定の範囲内でその保護範囲を広げる解釈が可能であるため、均等の領域を含むものと考え

(3) 当該判決は、「(イ)号発明が、特許発明の出発物質及び目的物質と同一で、ただ、反応物質において特許発明の構成要件を他の要件に置換した場合であっても、両発明の技術的思想ないし課題解決の原理が共通または同一であり、(イ)号発明の置換された構成要件が特許発明の構成要件と実質的に同一の作用効果を奏するものであって、また、右のように置換すること自体がその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)であれば当然容易に導くことができる程度に自明な場合には、(イ)号発明が当該特許発明の出願時において既に公知された技術であるか、または、当業者がこれから容易に導けるものではなく、さらに、当該特許発明の出願手続きを通じて(イ)号発明の置換された構成要件が特許請求の範囲から意識的に除外されるなどの特段の事情がない限り、(イ)号発明の置換された構成要件は、特許発明のそれと均等物であると見なされるべきである。」という5要件を提示した。以後、これらの要件は、「①課題解決の原理の同一、②作用効果の同一(置換可能性)、③変更の容易性(置換容易性)、④自由実施技術でないこと、⑤意識的に除外されるものではない」と理解されている。

(4) ユ・ヨンイル「特許訴訟における均等論の体系的発展方向—大法院2000.7.28.言渡97フ2200判決中心に—」特許訴訟研究第2集(2001)1頁

(5) 2000年のシプロフロキサシン事件大法院判決以前の判例の中には、特許発明の一部の構成要件が置換された場合、作用・方法・結果の面から分析して、これを「均等物」と呼んでいた事例や、作用効果の面で分析して一部の構造の違いを「単純な設計変更」とすることで特許発明の技術的範囲に属するという結論を下した事例があったが、学説ではこれらの判例が事実上均等論を適用したものと、あるいは、均等侵害を認めたものだと理解していた。特に米国のGRAVER TANK事件以降広く採用されていた均等判断の基準である「FWR(機能、方法、結果)テスト」と同じ基準を提示した原審決をそのまま受け入れた事例もあり、従前の大法院の判決は均等論を全面的に活用しなかったが、個々の事件で制限的な形で採用していた。[ユ・ヨンイル・前掲注(4)7頁]

(6) ユ・ヨンイル・前掲注(4)8頁

(7) 2000年のシプロフロキサシン事件大法院判決以後は、第1要件に関する研究とともに米国及び日本の均等論要件との比較法的分析を扱った研究が多くみられた。[シン・サンフン「均等論の第1、2要件と第4要件の連携に関する考察」知識財産研究 第17巻第2号(2002)40頁]

(8) 日本の場合、特許法第70条で「特許発明の技術的範囲」という用語を使用しているが、韓国特許法第97条は「特許発明の保護範囲」という用語を使用している。

(9) ユ・ヨンイル・前掲注(4)9頁

(10) 例えば、大法院2023.2.2.言渡2022フ10210判決[C-アリアルグルコシド SGLT2 抑制剤事件]では、「特許の保護範囲が請求範囲に記載されている事項により定められるにも(特許法第97条)、上記のように請求範囲の構成要件と被侵害製品等の対応構成が文言的に同一ではないとしても、互いに均等な関係にあると評価される場合、これを保護範囲に属するものとみなして侵害を認めるのは…。(以下省略)」と判示しており、均等論を特許法第97条に基づいて判断しているのか、特許法第97条の例外として判断しているのかは明確ではない。

るのが妥当であるという見解は示されている<sup>(11)</sup>。すなわち、法律第 3325 号第 57 条 (1980.12.31) の「特許発明の保護範囲は、願書に添付した明細書の請求範囲に明記された事項とする」という規定は、保護範囲と請求範囲に記載された事項との外縁が同一であると解釈されるが、この規定と異なって、改正特許法第 97 条 (法律第 4207 号 1990.1.13) の「特許発明の保護範囲は請求の範囲に記載されている事項によって定められる」は、解釈の幅を広げることができるので、均等論は特許法第 97 条の特許発明の保護範囲に含まれると解釈できるという<sup>(12)</sup> <sup>(13)</sup>。

一方で、韓国の場合、上記の 1980 年改正特許法において、特許発明の保護範囲は、請求範囲の記載に限定されるものと解釈できる立法的根拠が設けられた。このように周辺限定主義が定着してから長い年月が経ってから、2000 年のシプロフロキサシン事件大法院判決では、周辺限定主義の下でも均等論が適用されることを明示的に認めた。その後、大法院 2014.7.24. 言渡 2012 フ 1132 判決 [第 1 次焼き海苔切断機事件 (権利範囲確認)] などにおいて、構成要件完備の原則が文言侵害のみならず、均等侵害においても適用されることを明確にした<sup>(14)</sup>。しかし、近年、均等侵害の成立要件に関して、構成要件完備の原則との関係で再考する必要があるという見解が提起されている<sup>(15)</sup>。大法院 2019.1.31. 言渡 2017 フ 424 判決 [第 2 次焼き海苔切断機事件 (権利範囲確認)] では、特許発明の実質的な価値を客観的に把握し、特許発明の課題解決の原理をどれだけ広くまたは狭く把握するかを決定するために、出願当時の従来技術などまで参酌可能であると判示しているが、その後の判決例において、技術思想の核心が上位概念化されている傾向が見受けられ (大法院

2019.2.14. 言渡 2015 フ 2327 判決 [脱型デッキ用スペーサ事件]、大法院 2020.4.29. 言渡 2016 フ 2546 判決 [ロールタイプ防虫網のロック構造事件]、大法院 2021. 3. 11. 言渡 2019 タ 237302 判決 [調理器具用着脱式取っ手事件] など)、また、上位概念化される過程で請求範囲に記載された一部構成要件が無視されることもあるので、このような判決に疑問の声が上がっているのである<sup>(16)</sup>。つまり、構成要件完備の原則においては、「クレームされた限定の無視あるいは無効化 (vitiation)」を最も警戒しているが、変更された構成要件を中心に均等侵害の有無を判断しないと、その判断の対象となる構成要件が「比較的重要な事項」として無視されることがあるため、構成要件を無視することを避けるためにも、構成要件完備の原則に戻って考えるべきであるという<sup>(17)</sup>。また、クレームの記載要件に関する規定が、出願段階において既に外縁限定的なものに整備されている以上、特許発明の請求範囲の意味解釈も、同様に周辺限定的な観点から行うのが妥当であるという意見も提示されている<sup>(18)</sup>。

### Ⅲ. 均等論第 1 要件について大法院判例の展開

2000 年のシプロフロキサシン事件大法院判決において提示された第 1 要件は、特許発明の技術的思想ないし課題解決の原理が共通であるか、または同一でなければならないということであるが、この判決では「発明の技術的思想」や「課題解決の原理」という抽象的な概念を使用している。当該判決では、「両発明は、いずれも従来の抗菌剤より優れた抗菌作用を有する抗菌剤を得るために、同じ出発物質に反応物質を反応さ

(11) ユ・ヨンイル・前掲注(4)10頁

(12)	法律第 2505 号第 57 条 1973. 2. 8.	法律第 3325 号第 57 条 1980. 12. 31	法律第 4207 号第 97 条 1990. 1. 13.	法律第 12753 号第 97 条 2014. 6. 11.
	特許発明の技術的範囲は、特許出願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載された内容により定める。	特許発明の保護範囲は、特許出願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載された事項とする。	特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載された事項によって定められる。	特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載されている事項によって定められる。

(13) 日本では均等論は特許法第 70 条に含まれるものとして理解されている。つまり、日本特許法の請求範囲は発明であるという技術的思想(アイデア)を伝達可能な文章で具体化したものであるため、常に解釈の余地はあるが、このようなことを表現したのが法条文での「依拠して」という文句であり [高林龍「総合的クレーム解釈論の構築」知的財産法の理論と現代的課題 中山信弘先生還暦記念論文集(2005)175 頁]、特許請求範囲の文言を越えて特許発明の保護を認める均等論はあくまでも文言侵害に対する例外であり、日本特許法第 70 条第 1 項の枠内にあるもので請求範囲制度の例外でもなく、また、特許法の枠外の別途の救済法理でもないのだ [吉田広志「クレーム制度の補完としての均等論と第 5 要件の検討—第 4 要件との関係から考えるコンプリート・バーとフレキシブル・バーの相克—」知的財産法政策学 56(2020)54 頁]。このような解釈からすれば、日本の特許法第 70 条と同様の規定をもっている韓国においても、このような解釈が可能であると思う。

(14) チョン・テクス「構成要件完備の原則と均等侵害」司法第 60 号(2022)733 頁

(15) チョン・テクス・前掲注(16)709 頁

(16) 技術思想の核心が上位概念化されたものの具体的な内容については、キム・ドンジュン「均等判決時の公知技術の参酌」司法第 59 号(2022)109-118 頁参照。

(17) チョン・テクス・前掲注(16)709 頁

(18) ユ・ヨンイル・前掲注(4)13 頁

せ、同じ目的物質であるシプロフロキサシンを製造する方法に関する発明であるということで、その技術的思想または課題解決の原理が同一であると説示しており、このような論理付けによれば、技術的思想または課題解決の原理が同一であることは、発明の目的と効果が同一であることを意味していると捉えることができる<sup>(19)</sup>。特許発明の構成要件に着目してみると、置換された構成要件そのものは不可欠であるものの、置換されても特許請求の範囲に記載された構成要件と均等なものであると解釈できる<sup>(20)</sup>。また、当該判決は、日本のボールスプライン軸受事件最高裁判決の影響を受けながらも、「特許発明の技術的思想ないし課題解決の原理と共通または同一であること」と説示したのは、均等であるということは、発明の特徴的な部分が同一であることを前提にしているので、特許発明の構成要件の一部を他の構成要件に変更した技術が均等であると認められるためには、その変更された部分が特許発明において重要でない非本質的な部分であるので、依然として特許発明の技術的思想の範囲内にあるか、特許発明と課題解決の原理を共通にすることを前提にしたものと説明される<sup>(21)</sup><sup>(22)</sup>。さらに、この判決では、「置換された要件は特許発明のものと均等物である」として、構成要件ごとに対比することを明確にしているようにも見えるが、「両発明の技術的思想ないし課題解決の原理が共通または同一である」という文句を使っているので、構成要件ごとに対比して均等の要件を適用しなければならないという意味ではないと説明されている<sup>(23)</sup>。

以後、大法院 2001.6.15. 言渡 98 フ 836 判決[アミノプレグナン誘導体の製造方法事件]では、第 3 要件の

「構成要件の置換」という要件に「変更」という文句が追加される一方、「技術的思想ないし課題解決の原理が共通または同一である」という表現から「技術的思想」と「共通または」という文句が削除され、「課題解決の原理が同一である」という文句に変更された<sup>(24)</sup>。このように説示したのは、変更された部分が特許発明の非本質的な部分であるということは、両発明において技術的思想が共通したり、課題解決の原理が同一であることを前提にしており、日本のボールスプライン軸受事件最高裁判決と同様に、技術的思想が共通または同一であることは、均等侵害を認めるのに当然であると評価される表現であるので、削除したものと説明されている<sup>(25)</sup>。

その後、大法院 2009.6.25. 言渡 2007 フ 3806 判決[水処理装置事件]では、第 1 要件の意味と具体的な判断手法を最初に提示した<sup>(26)</sup>。特許発明の特徴的構成は、特許発明の特有の解決手段とみなすことができるし、また、それを把握するには明細書の詳細な説明の記載と出願当時の従来技術などを含む従来技術との対比を通じて、特許発明の特有の解決手段が基礎とする課題解決の原理が何かを実質的に探求しなければならないとした。また、その際には発明全体の観点から把握することも明確にした<sup>(27)</sup>。当該判決は、課題解決の原理という抽象的概念を用いた判断基準を、非本質的な部分の変更であるために特徴的な構成が存在するという具体的な概念に変えて解釈することによって、課題解決の原理が発明の目的や技術的課題ではないことを明確にしている。さらに、「課題解決の原理」に適用されている同一性の要件を緩く適用することで、これまで第 2 要件(作用効果の同一性)を過度に重視し厳格に解

(19) ユ・ヨンイル・前掲注(4)21頁

(20) ユ・ヨンイル・前掲注(4)21-23頁

(21) チョン・テクス「均等侵害の積極要件(対象判決：大法院 2014.7.24. 言渡 2012 フ 1132 判決)」司法第 30 号(2014)368頁

(22) 2000年のシプロフロキサシン事件大法院判決で示された均等論第1要件は、日本のボールスプライン軸受事件最高裁判決の第1要件の影響を受けたものと評価されている。ただし、「置換された部分が本質的部分ではないこと」とした日本とは異なり、「両発明の技術的思想ないし課題解決の原理が共通または同一であること」を要件とし、その後2001年のアミノプレグナン誘導体の製造方法事件大法院判決で「両発明における課題解決の原理が同一であること」と表現が修正された。ただ、表現の違いはあるものの、その意味は日本と同様であると説明されている。[キム・ドンジュン、均等侵害判断における課題解決の原理の同一性]

(23) ク・ミンスン・前掲注(9)40頁

(24) 当該判決では、原審で特定した特徴的構成は特許発明の出願前の従来技術に該当するとし、原審で認定した構成と異なる構成を特許発明の特徴的構成であると認定した。また、原審で特定した特徴的構成を(イ)号発明が有するという理由だけで、両発明の構成が互いに同程度のものであると判断した部分について、発明構成の同一性と特許発明の権利範囲に関する法理を誤解した違法があると判断した。

(25) チョン・テクス・前掲注(23)368-369頁

(26) 当該判決では、「ここでいう両発明において課題解決の原理が同一であることは、確認対象発明で置換された構成が特許発明の非本質的な部分であり、確認対象発明が特許発明の特徴的構成を有することを意味し、特許発明の特徴的構成を把握するに当たっては、特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書の発明の詳細な説明の記載と出願当時の従来技術等を参照し、従来技術と対比することを通じて、特許発明に特有の解決手段が基礎にしている課題解決の原理が何かを実質的に探求して判断しなければならない」と課題解決の原理が同一である意味について具体的に提示した。

(27) ハン・ドンス「均等侵害における課題解決の原理の同一性要件」特別法研究 11 卷(2014)496頁



析して均等侵害を否定してきた実務において変化を与えたと評価されている<sup>(28)</sup> <sup>(29)</sup>。

上記の2009年の水処理装置事件大法院判決では、「確認対象発明で置換された構成要件が、特許発明の非本質的な部分であるために、確認対象発明が特許発明の特徴的構成を有するか」をもって課題解決の原理が同一であるか否かを判断したが、その後、大法院2014.7.24.言渡2012フ1132判決[第1次焼き海苔切断機事件(権利範囲確認)]では、2009年の水処理装置事件大法院判決で使用された「非本質的部分」、「特徴的構成」の代わりに「技術思想の核心」という文句を使用している。つまり、特許発明を従来技術と対比する際には、特許発明において特有の解決手段が基礎としている「技術思想の核心」が何かを実質的に探求し、課題解決の原理が同一であるかを判断するように判断基準を示している<sup>(30)</sup>。それまで実務では、特許請求の範囲の記載において「特徴的な構成」を機械的に抽出し、その構成に変更が少しでもあると、課題解決の原理が同一でないと判断しやすいという指摘があり<sup>(31)</sup>、2014年の第1次焼き海苔切断機事件大法院判決ではその文句が変更された<sup>(32)</sup>。さらに、当該判決では、技術思想の核心を「明細書の記載」と「明細書以外の出願時の従来技術」などを参酌して認定しており、保護すべき発明の実質的価値が比較的低いものであれば、特許発明の「特有の解決手段」は限定され、また、それに応じて特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心も限定されることになる<sup>(33)</sup>。ただし、この判決では、明細書に記載されていない従来技術を参酌する理由やその方法については、具体的に提示していない。このような点を考慮して、大法院2019.1.31.言渡2017フ424判決[第2次焼き海苔切断機事件(権利範囲確認)]では、2014年の第1次焼き海苔切断機事件大法院判決の法理をそ

のまま引用しながら、均等侵害の判断において、特許発明に特有の課題解決の原理を考慮する理由や明細書記載以外の従来技術を参酌する理由、また、従来技術の参酌において具体的な方法及びその限界を明らかにしている<sup>(34)</sup>。すなわち、2019年の第2次焼き海苔切断機事件(権利範囲確認)大法院判決では、「発明の詳細な説明の記載だけでなく、明細書以外の出願時の従来技術などまで参酌することは、すべての従来技術との関係で特許発明が技術発展に貢献した程度に応じて特許発明の実質価値を客観的に把握し、それに相応しい保護をするためである」と判示した。ただし、当該判決では、第三者に予測できない損害を及ぼさないために、発明の詳細な説明で把握される技術思想の核心を除いて、別の技術思想を当該特許発明の技術思想の核心として置き換えてはならないと説示している一方で、特許発明の技術思想の核心が公知されていないため特有であると判断される場合には、特許請求の範囲に記載された事項を上位概念化または抽象化して課題解決の原理を広く認定している<sup>(35)</sup>。

ところが、韓国では、第1要件の「課題解決の原理」を把握する際に、発明全体で把握すべきか(発明全体把握説)、構成要件別に把握すべきか(構成要件別把握説)をめぐって対立があったが、大法院2019.1.31.言渡2016マ5698決定[第2次焼き海苔切断機事件(仮処分異議)]では、発明全体として把握すべきという観点で判断が下された<sup>(36)</sup>。しかし、同じ日に下された大法院2019.1.31.言渡2018ダ267252判決[溶湯鍛造装置事件]では、「技術思想の核心が特許発明の出願時既に公知されていたか、あるいはそれと変わらないものに過ぎない場合には、特許発明の技術的思想の核心が侵害製品等に具現化されているか否かをもちいて作用効果が実質的に同一であるか否かを判断することはでき

(28) ハン・ドンス・前掲注(29)492-494頁

(29) チョン・テクス・前掲注(23)369頁では、2009年の水処理装置事件大法院判決の表現に関して、「第1要件の意味が、2009年の水処理装置事件の説示の趣旨からすると、第1要件を「課題解決の原理が同一である」という表現ではなく、「変更された構成が特許発明の非本質的な部分であり、確認対象発明が特許発明の特徴的な構成を有すること」という表現にした方がより簡明であったと意見を示している。

(30) ハン・ギュヒョン、「課題解決の原理が同一かどうかを判断する方法」司法第54号(2020)742頁

(31) パク・テイル、「特許・デザイン・営業秘密侵害訴訟の主な争点」2018年度法官研修知識財産権訴訟実務 司法研修院(2018)65頁

(32) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)743頁では、2014年の第1次焼き海苔切断機事件大法院判決の法理が2009年の水処理装置事件大法院判決の法理に比べて、均等の幅を広くする形で運用されやすいと指摘しており、2014年の第1次焼き海苔切断機事件大法院判決は2009年の水処理装置事件大法院判決を引用している点で、判例変更として解釈することが難しく、2009年の水処理装置事件大法院判決の法理を補完したものと理解できると説明している。

(33) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)743頁

(34) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)748頁

(35) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)749頁

(36) 当該判決では、「侵害製品等と特許発明の課題解決の原理が同一であるか否かを判断するときは、特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書に記載された発明の詳細な説明の記載と出願当時の従来技術などを参酌し、従来技術と対比してみて、特許発明に特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心が何かを実質的に探求して判断しなければならない。特許法が保護しようとする特許発明の実質的な価値は、従来技術で解決されなかった技術課題を特許発明が解決して技術発展に貢献したことにあるので、侵害製品等の変更された構成要件が特許発明の対応する構成要件と均等かどうかを判断する際にも、特許発明の特有の課題解決の原理を考慮すべきである」とし、従来の判例に従って判断した。



ず、均等の要否が問題となった構成要件の個別の機能や役割などを比較して判断する」として、構成要件別による判断を重視するように思わせる判示をしており、これまでの特許発明全体として判断する立場とは異なる判断基準を示した<sup>(37)</sup>。

## IV. 均等論第1要件をめぐる争点

### 1. 発明全体で判断する手法と構成要件ごとに判断する手法

韓国では、第1要件の判断手法をめぐって、発明全体の観点から発明全体の課題解決の原理が同一であるかどうかを判断しなければならないという立場(以下「第1説」といい、韓国の大法院の立場とも言える<sup>(38)</sup>)と、均等侵害の判断は発明全体ではなく、構成要件ごとに判断するので、第1要件の判断も構成要件ごとにしなければならないという立場(以下「第2説」といい、韓国では少数説である)が存在する<sup>(39)</sup>。第1説は均等を認めるときに、第2説は均等を否定するとき、その理論的根拠として有効であると言われている<sup>(40)</sup>。

発明全体の観点から発明の解決原理を認定する場合、均等の有無が問題となった構成を無視するのではないかという批判があるかもしれないが、第1説の立場では、このような判断は第1要件ではなく、構成要件完備の原則や均等論第2要件で、発明全体の文脈を考慮し、構成要件ごとの効果を判断すれば良いという<sup>(41)</sup>。課題解決の原理と作用効果が同じであっても、ある構成要件が省略されると侵害が否定されることになるので、構成要件の欠如または省略されていると判断することでカバーできるし、また、それほど重要ではなくても一定の役割を果たすという点については、第2要件で判断することも可能であるし、均等論ではある程度構成を無視することは避けられず、発明全体の文脈を考慮すると、非本質的構成ほどその程度は大きくな

りやすく、ある構成が完全に無視されるのを防ぐのは、構成要件完備の原則で補うことが可能であるという<sup>(42)</sup><sup>(43)</sup>。また、「課題解決の原理」とは、発明の課題解決の原理であると理解するのが自然なもので、もし個別の構成要件の課題解決の原理で理解するならば、発明の構成要件ごとに課題解決の原理を探ることになり、結果として明細書に提示されている発明の課題解決の原理とは無関係の課題解決の原理が導かれる危険性もあると指摘する<sup>(44)</sup>。均等侵害の有無の判断は、発明全体としての対比ではなく、構成要件ごとの対比で行わなければならないことは当然ではあるが、課題解決の原理の同一性まで構成要件ごとに判断する方法は妥当ではなく、発明の全体の観点からの評価なしに構成要件ごとに課題解決の原理を認定すると、均等の認定範囲が狭くなったり、課題解決の原理を客観的に把握することが難しくなり、請求範囲の公示機能も損なわれるおそれがあると指摘する<sup>(45)</sup>。

それに対して、第2説では、発明を全体で有機的に結合されたものと捉え、その観点から課題解決の原理の同一性を判断するのが第1要件の意義であると、また、発明全体の有機的結合関係を考慮しつつ、変更された構成を中心にその特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心が何かを実質的に探求しなければならないと主張する<sup>(46)</sup>。また、第1説の発明全体で対比する手法によると、特許請求範囲の記載事項の重要性が損なわれ、中心限定主義的立場に立つことになり、過去の判例においては、構成要件の置換や省略、付加などにも関わらず、発明全体として核心的技術思想を共通にすると、作用効果が大きく変わらない限り、両発明は同一と判断し侵害と認められやすく、特許発明の技術的範囲の確定に関する理論を崩し、また、解釈によっては不当な結論に至る可能性もあると指摘している<sup>(47)</sup>。

一方で、韓国の大法院が第1要件の認定において、

(37) 当該事件を判決したク判事は発明全体把握説と構成要件別把握説の場合、特別な事情がない限り、メジャー構成において差がある場合、発明の解決原理や差がある構成要件の解決原理は同一であるため、両説においてその結論は変わらず、マイナー構成において差があったときにその結論が変わるという意見を示している。[ク・ミンスン、「特許均等侵害の第1, 2要件」司法 VOL. 1, NO. 48 (2019) 頁]

(38) チョン・テクス・前掲注(16)727頁

(39) ク・ミンスン・前掲注(9)72頁

(40) ク・ミンスン・前掲注(9)84-85頁

(41) ク・ミンスン・前掲注(9)86頁

(42) ク・ミンスン・前掲注(9)87頁

(43) 例えば、大法院 2005. 9. 30. 言渡 2004 フ 3553 判決[天然水晶玉寝具事件]では、構成要件が欠けた場合は原則として特許発明の権利範囲に属しないと、特に特許発明の請求範囲に記載された構成要件はすべてその特許発明の構成に欠かさない必須構成要件とみなすべきであるので、構成要件の一部を権利行使の段階で特許発明において比較的重要な事項として無視することは事実上、請求範囲の拡張的変更を事後的に認めるものとなり、許すことができないと説示した。

(44) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)759頁

(45) キム・ドンジュン・前掲注(19)417-418頁

(46) チョン・テクス「均等侵害の積極的要件と利用侵害の成立要件」判例解説(104)351頁

(47) イ・スワン、「特許請求範囲の解釈」特許訴訟実務研究会発表資料(2000)未刊行[ユ・ヨンイル・前掲注(4)40頁]

発明全体の観点で判断することに確固たる立場にあるように説示してきたとはいえず、その判断手法を明示的に宣言していないと見るのが合理的であるという意見もある<sup>(48)</sup>。近年言い渡された2019年の第2次焼き海苔切断機事件(権利範囲確認)大法院判決も、判決文からみると、構成要件ごとの対比方式が排除されていないと評価できるし、大法院 2015.5.14. 言渡 2014 フ 2788 判決[発光ダイオードフォトルミネッセンスランプ事件]も課題解決の原理の同一要件と作用効果の実質的同一要件の判断において変更された構成要件を中心に判断する構図をとっているため、大法院が発明全体の観点で判断していると言い切れない面がある<sup>(49)</sup>。

## 2. 明細書以外の従来技術の参酌について

韓国大法院は、均等論第1要件の課題解決の原理を認定する際に、特許発明の明細書に記載された従来技術だけでなく、明細書以外の従来技術も参酌し、従来技術にみられない「特許発明における特有の解決手段が基盤とする技術思想の核心」が何かを実質的に探求して認定するという手法をとっているが、これに対しては同意する立場と反対する立場がある。

同意を示す立場では、明細書以外の従来技術を参酌しない場合、出願人が発明の詳細な説明に従来技術を十分記載しなければ課題解決の原理の同一範囲ないし均等が成立する範囲が広がる問題があり、また、明細書以外の従来技術に示された課題解決の原理までも特許発明の課題解決の原理と認められることになり均等の範囲が広がる問題があると指摘する<sup>(50)</sup><sup>(51)</sup>。

反対する立場では、均等関係は、特許性を判断するために特許発明自体の客観的価値を評価する審査または無効判断とは異なり、侵害製品が特許発明の権利範

囲に属するか否かを判断するに過ぎないため、特許発明自体の本質的部分は明細書の記載を中心に従来技術も参酌しなければならず、さらに従来技術に該当しても本質的部分または特徴的な構成の要否の判断まで進む必要性はないという<sup>(52)</sup>。また、明細書以外の従来技術まで参酌することになると、課題解決の原理または技術思想の核心に変更・拡大・縮小・歪みなどの問題が生じることもあり、従来の特許侵害の有無の判断局面において、明細書以外の従来技術を参酌し特許請求の範囲を狭く解釈し特許発明の技術的範囲を制限する手法とその軌道を共にするもので、従来の特許発明に戻ってしまうと指摘する<sup>(53)</sup><sup>(54)</sup>。さらに、明細書以外の従来技術まで参酌して課題解決の原理を認定しなければならないとすると、特許出願当時のすべての従来技術を審査しなければならないという問題もあり、これは現実的にも容易ではなく、また、訴訟や審判手続で当事者が提出した従来技術によって課題解決の原理が変わる可能性もあると指摘する<sup>(55)</sup>。明細書以外の従来技術を参酌し特許発明の技術発展に対する貢献度に応じて、特許発明の課題解決の原理を広くまたは狭く認定する手法は、技術発展への寄与の程度によってその保護の程度を調節するという点で、その趣旨は十分に理解できるが、それにも関わらず、課題解決の原理そのものに幅があるべきではないという意見も提示されている<sup>(56)</sup>。課題解決の原理の幅を認めてしまうと、特許発明の請求範囲が変更されるおそれがあるため、明細書以外の従来技術を参酌するとしても、明細書以外の従来技術は侵害製品などとの関係において、課題解決の原理の同一の範囲を判断するのに用いられるべきで、課題解決の原理そのものの幅の認定には考慮されてはいけないという意味である<sup>(57)</sup>。すなわち、「技術思想の核心を探求して課題解決の原理の幅及び同一の

(48) チョン・テクス・前掲注(16)731頁

(49) 大法院 2014. 7. 24. 言渡 2013 タ 14361 判決[第1次焼き海苔切断機事件(特許権侵害禁止等)]、大法院 2011.7. 28. 言渡 2010 フ 67 判決[スライド式携帯電話のスライド開閉装置]、大法院 2011. 5. 26. 言渡 2010 タ 75839 判決[移動通信網を用いた非常呼出し処理装置事件]、大法院 2010. 9. 30. 2010 マ 183 決定[壁ブロックと壁構造事件]、大法院 2009.12.24. 言渡 2007 タ 66422 判決[多目的廃棄物シュレッダー及びおがくず製造装置事件]、大法院 2009.6.25. 言渡 2007 フ 3806 判決[水処理装置事件]などにおいても、変更された構成要件が技術思想の核心を盛り込んだ特有の技術手段として評価された点で、変更された構成要件を中心に判断したのか、発明全体の観点から判断したのかを一律に分けることが難しく、むしろこれらの事例では、変更された特許発明の構成要件が特定の解決原理に基づくものであると判断しているため、課題解決の原理の同一要件を発明全体ではなく変更された構成要件を中心に判断したものと評価できる。[チョン・テクス・前掲注(16)732-733頁]

(50) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)761-762頁

(51) 明細書以外の従来技術を参酌する場合にも上位概念化する傾向があり、課題解決の原理の同一範囲ないし均等成立の範囲が広がる問題があることは否定できない。むしろ、明細書以外の要因によって課題解決の原理が決定される点で予測可能性も低下するのではないかと思う。

(52) カン・ギョングテ[均等侵害判断で構成の区分と課題解決の原理]、LAW & TECHNOLOGY 9 卷 1 号(2013)123頁

(53) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)760-761頁

(54) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)740頁には、2009年の水処理装置事件大法院判決と2019年の脱型デッキ用スペーサ事件大法院判決は、明細書以外の従来技術を参酌することにより技術思想の核心に変更が起きていると指摘がある。

(55) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)761頁

(56) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)774-775頁

(57) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)775頁

有無を判断する」という表現よりは、「特許発明の課題解決の原理は明細書に基づいて認定しつつ、明細書以外の従来技術は課題解決の原理の同一の範囲を判断するために参照するのが望ましく、明細書以外の従来技術を参酌して技術思想の核心が特有であるなら課題解決の原理の同一の範囲を広く見て、逆に特有でなければ課題解決の原理の同一範囲を狭く見る」という表現の方がより望ましいという<sup>(58)</sup>。また、侵害の有無の判断は、第1要件以外に第3要件(置換容易性)や自由実施技術抗弁、権利濫用抗弁等により解決可能な部分もあるので、課題解決の原理は均等の外縁的範囲を概略的に設定する程度の役割だけで十分であり、課題解決の原理が均等侵害の判断において唯一の手段となつてはいけなると指摘する<sup>(59)</sup>。

一方で、2019年の2次焼き海苔切断機事件大法院判決において、特許発明の実質的な価値を客観的に把握し、特許発明の課題解決の原理をどれだけ広くまたは狭く認定するかを決定するために出願当時の従来技術などまで参酌可能であると判示した後、大法院の判決などでは技術思想の核心が上位概念化する傾向があり、上位概念化される過程で請求範囲に記載された一部の構成要件が無視されていると指摘されている<sup>(60)</sup>。当該判決では、発明の詳細な説明を信頼した第三者を考慮して、発明の詳細な説明に記載されていない従来技術を根拠として、発明の詳細な説明で把握される技術思想の核心を除いて、別の技術思想の特許発明の技術思想の核心に置き換えてはならないことを明らかに

しているものの、明細書以外の従来技術を参酌することにより、特許請求の範囲に記載された内容と異なる技術的特徴が課題解決の原理として認定されている。2019年の脱型デッキ用スペーサ事件大法院判決でも、明細書により認定された技術思想の核心と明細書以外の従来技術を参酌して認定された技術思想の核心は異なっており<sup>(61)</sup>、明細書以外の従来技術を参酌することで、特許発明の特徴的構成に変更が生じている。このように、明細書以外の従来技術を参酌することは、発明の実質的価値を保護する趣旨からは評価されるものの、実務では、特許請求の範囲の役割を衰退させている問題もあるといえる。

### 3. 統一された判断手法の不在

2019年の第2次焼き海苔切断機事件(権利範囲確認)大法院判決があった以降、下級審判決例においては、第1要件を判断する手法において、従来技術の参酌範囲や課題解決の原理を認定するまでの過程など、その判断手法が事件ごとに異なっていると指摘されている<sup>(62)</sup>。つまり、①明細書の記載を基に技術思想の核心を把握した後、当該技術思想の核心が公知されているか否かを判断しているもの、②明細書の記載だけでなく明細書以外の従来技術や出願経過まで参酌して技術思想の核心を把握しているもの、③明細書の記載を基に技術思想の核心を把握し、当該技術思想の核心の公知の有無は判断せず均等の有無を判断するものがあり、従来技術の参酌方法及び技術思想の核心の認定方法な

(58) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)775頁

(59) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)762頁

(60) キム・ドンジュン・前掲注(19)109-118頁[2021年の調理器具用着脱式取っ手事件大法院判決、2020年のロールタイプ防虫網のロック構造事件大法院判決、2019年の脱型デッキ用スペーサ事件大法院判決なども同様なことが言える。]

(61) 原審である特許法院 2015. 11. 19. 言渡 2015ホ 2440判決では、特許発明と確認対象発明の違いである構成要件3の「ヘッド片と補強片」の機能と作用効果を明細書の記載を中心に把握し、その作用効果に差があることを認め、均等侵害を否定した。その上告審である2019年の脱型デッキ用スペーサ事件大法院判決では、特許発明の構成要件3と確認対象発明の構成要件3をそれぞれ下記のように認定し、その構成要件の違いは認めているものの、明細書以外の従来技術を参酌することで特許発明の課題解決の原理を広くとらえ、均等侵害を認めた。具体的判断内容は、下記の表を参照。

構成要件3に関する請求範囲の記載	原審で特定した特許発明の構成要件3	確認対象発明の対応構成3	大法院で特定した特許発明の技術思想の核心
スペーサヘッドは、ヘッド片が下方から上方に向かって狭くなるように折り曲げられ長手方向に形成され、前記ヘッド片の下端に外側上方に補強片が傾斜になって折り曲げられている	スペーサヘッドは、ヘッド片が下部から上部に向かって狭くなるように折り曲げられ長手方向に形成され、ヘッド片の下端に外側上方に補強片が傾斜するように曲げられている	台座部(スペーサヘッド)は、トラスガーダを安定的に支持するために上部が開放されたU形状に形成され、互いに対向する一対の垂直片と前記垂直片の下端を連結する連結片とに曲げられて長手方向に形成されている	スペーサ本体と係合したときに容易に抜けない形状のスペーサヘッドで2つのスペーサ本体を連結し、このスペーサヘッドをトラスガーダの下部に設けられた各下弦材と溶接結合できるようにすることにより、垂直荷重に対する十分な支持力ないし埋立力を確保

(62) キム・ドンジュン・前掲注(19)118-136頁



どが事案によって異なっている<sup>(63)</sup>。それで、裁判所がどのような判断手法で侵害有無を判断するのかを予測するのは非常に難しくなっているといえる。

#### 4. 検討・考察

発明全体の観点からの評価をせずに、構成要件ごとに課題解決の原理を把握する場合、均等の認定範囲が狭くなったり、課題解決の原理を客観的に認定することが難しく、また、請求範囲の公示機能が損なわれるおそれがあるという意見もある。しかし、発明全体の観点からの判断手法によると、特許請求範囲の記載事項の重要性が損なわれ、従来の中心限定主義的立場に戻るといった批判がある。

また、第1要件の課題解決原理を認定する際に、特許発明の明細書に記載された従来技術だけではなく、明細書以外の従来技術まで参酌するという手法が採用されているが、技術発展へ貢献した程度に応じてその保護の度を調節するという、趣旨は評価できるものの、明細書以外の従来技術を参酌して技術発展に貢献した程度に応じて課題解決の原理を認定すると、課題解決の原理が広がったり、狭くなったりして、特許発明の請求範囲が変更される可能性があることは否定できない。その意味で、明細書以外の従来技術の参酌は、課題解決原理の度を調節するのではなく、被疑侵害製品との関係において課題解決原理の同一の範囲を判断する場面に限定するという表現が望ましいという意見は意味がある。

近年、下級審判決例において、従来技術の参酌範囲、課題解決原理を認定するまでの過程などが、判決ごとに異なる手法をとっていることも指摘されており、発明全体で判断する手法や明細書以外の従来技術を参酌する手法などと合わせると、均等論第1要件を含む侵害の有無の予測可能性は極めて低い状況であるといえる。特許発明の実質的価値を客観的に把握するために、明細書以外すべての従来技術を参酌して課題解決の原理を認定する手法が定着されると、特許権者が権利を行使する場合だけではなく、第三者が関連技術を実施する場合も、関連するすべての従来技術を把握し、特許発明の真の価値を認定し、侵害の有無を予測することを要するようになるが、当事者の立場からするとこ

のよう判断手法は現実的に簡単なものではない。また、審査を通じて権利が形成されたにもかかわらず、当事者に対して特許発明に対する再審査を強要しているにも見えかねない。

このような諸事情を鑑みると、均等が問題となる構成を中心に侵害の有無を判断する一方、明細書以外の従来技術の参酌範囲を制限し、参酌する場合には均等の有無が問題となった構成との同一性の幅を判断する場面に限って用いるのが望ましいと思う。また、判断手順を含むその判断手法を確立することによって侵害の予測可能性を高くする必要があると思う。

#### V. おわりに

韓国大法院は、均等論第1要件を判断する際に、発明全体の観点から課題解決の原理の同一の有無を判断してきた。ところが、2019年の溶湯鍛造装置事件大法院判決において、技術思想の核心が特許発明の出願当時既に公知されたり、また、それと変わらないものに過ぎない場合には、均等が問題となる構成要件の個別の機能や役割などを比較して判断すると説示した。また、一部の下級審の判決例において、変更された構成要件を中心に判断しており、韓国においては、均等論第1要件の判断を発明全体の観点で判断しているか、構成要件ごとの観点で判断しているか、その判断手法が確立されているとは言えない。また、現状の第1要件の判断手法により上位概念化されることに対して、クレームされた限定の無視あるいは無効化(vitiation)を警戒する意見も提示されている。

日本でも実務においては、非本質的部分(均等侵害第1要件)の充足性を判断することは非常に難しいといわれていることを考えると、当事者にとって侵害有無の予測可能性は高いと言えないかもしれない。均等論の第1要件は、日本と韓国の特有の要件で、その判断手法も共通な部分が多く、一部においては問題として指摘される部分も共通している。そこで、今後これらの部分について、当業者の予測可能性担保という観点からさらなる検討が必要であると思う。

(63) キム・ドンジュン・前掲注(19)118-136頁では、2019年の第2次焼き海苔切断機事件大法院判決(権利範囲確認)及び2019年の溶湯鍛造装置事件大法院判決以降の特許法院の判決例の動向を分析し、対象判決例16件を①明細書を基に技術思想の核心を把握し、当該技術思想の核心が公知されているか否かを判断した後、これを基にして均等判断をするAタイプ(10件)、②明細書だけでなく明細書以外の従来技術と出願経過まで参酌して技術思想の核心を把握し、これを基に均等判断をするBタイプ(2件)、③明細書を基に技術思想の核心を把握し、当該技術思想の核心の公知の有無は判断せず均等の有無を判断するCタイプ(4件)に分類している。





# 欧州における商標権侵害に際して商標としての使用と 商標機能に関する一考察

尹 復興<sup>(\*)</sup>

日本では、商標としての使用の概念を、出所表示として機能する態様での使用であると捉えて、この概念によって商標権侵害の成否を判断し、出所表示機能としての使用がなければ、商標権侵害が成立しないとする。これは、商標法の下での商標の機能の保護を狭めるおそれがあり、商標法の目的(1条)に悖る結果を招くものといわざるを得ない。欧州において、商標権の効力の及ぶ第三者による使用(商標としての使用)は、出所表示機能を害する使用という狭い概念ではなく、商標の機能全般に影響するおそれのある使用として把握されている。欧州での商標権侵害の成否と商標権効力の拡大に対し、欧州商標法の下で商標権が全面的・経済的機能としてプロパティの保護を行っていることができる。本稿は、欧州商標法の下で欧州における商標権侵害に際しての商標としての使用と商標機能について考察するものである。

## 目次

- I. はじめに
- II. 欧州商標としての使用の内容
  - 1. 商標としての使用に関する規定上の根拠
  - 2. 商標としての使用に関する欧州司法裁判所の判断
- III. 欧州商標権の効力範囲と商標機能
  - 1. 欧州商標権の効力範囲
  - 2. 欧州商標の機能
    - (1) 出所保証機能
    - (2) 品質保証機能
    - (3) 広告宣伝機能
    - (4) コミュニケーション機能
    - (5) 投資機能
- IV. 商標権侵害の成立と商標としての使用
- V. 欧州司法裁判所における判例
  - Mitsubishi v Duma Forklifts 事件
- VI. おわりに

## I. はじめに

日本では「商標としての使用」と同じ意味を持つ用語として、「商標的使用」というものも用いられている。欧州では「Trademark use」「use as a trademark」「use

in the course of trade」等の用語が見られる<sup>(1)</sup>。

日本では、商標としての使用の概念を、出所表示として機能する態様での使用であると捉えて、この概念によって商標権侵害の成否を判断し、出所表示機能<sup>(2)</sup>としての使用がなければ、商標権侵害が成立しないとする。これは、商標法の下での商標の機能の保護を狭めるおそれがあり、商標法の目的(1条)に悖る結果を招くものといわざるを得ない。

欧州において、商標権の効力の及ぶ第三者による使用(商標としての使用)は、出所表示機能を害する使用という狭い概念ではなく、商標の機能全般に影響するおそれのある使用として把握されている。欧州での商標権侵害の成否と商標権効力の拡大に対し、「商標としての使用」のさまざまな研究から、欧州商標法の下で商標権が全面的・経済的機能としてプロパティの保護を行っていることを窺見できる。<sup>(3)</sup>

商標権の専用権の範囲においては、商標の出所表示機能以外にも、種々の機能の保護が可能となっている。欧州では、商標法の中で、商標権の経済的機能としてのプロパティの保護が、十分に図られていると考えられる。

日本では、禁止権の範囲では、混同のおそれの有無が保護の特有の要件であるが、ここで、混同のおそれには、広義の混同のおそれが含まれる。欧州では、出所混同のおそれを問わず、第三者による標識の使用が

(\*) 校友、日本大学 法学部 国際知的財産研究所 研究員

(1) 金久美子「16. 商標としての使用—侵害訴訟における解釈及びその問題点について」知財研紀要(特許庁委託平成20年度産業財産権研究推進事業(平成20-22年度)報告書要約)の注1。http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail09j/21\_16.pdf

(2) 本稿においては、日本の学者及び裁判所がよく使用する「出所表示機能」と、欧州の学者及び司法裁判所がよく使用する「出所保証機能」を混用する。

(3) 大西育子「商標権侵害と商標的使用」174頁(信山社、第1版、2011年)

登録商標の識別性又は名声を不正に利用するか害することを条件として、登録商標の指定商品・役務に類似しない範囲においても商標権侵害が成立する(指令10条2(c))。

欧州指令では、名声を有する商標の保護については、商標法の下でダイリューション(dilution)やフリーライドからの保護規定が設けられていることとなる。

そこで、本稿は、欧州商標法の下で欧州における商標権侵害に際しての商標としての使用と商標機能について考察するものである。

以下のⅡ章では、欧州商標としての使用の内容について、商標としての使用に関する商標指令条文の根拠と商標としての使用に対して、欧州司法裁判所の判断と基本的な見解を説明する。続くⅢ章では、欧州商標権の効力範囲と商標機能との関係について探求する。欧州商標権の効力範囲は出所の狭義と広義の混同を保護することではなく、広義の混同が生じない非類似商品・役務に対しての使用についても効力が及ぶ。その商標権の権利侵害の判断基準は、商標の機能を損なうことの有無である。欧州司法裁判所が公式に認めている欧州商標の機能が、出所保証機能、品質保証機能、広告宣伝機能、コミュニケーション機能と投資機能である。広告宣伝機能、コミュニケーション機能と投資機能は、出所表示機能から派生したものではない。商標権者は、商品の購入者または役務の利用者のリピーター行為とグッドウィルの獲得のため、継続的に金銭・宣伝・努力を投入するのであり、以上の機能は、商標の継続的な使用を通じて自然に発生した機能である。商標権の効力範囲と商標機能との関係は、図形とともに説明する。Ⅳ章では、商標権侵害の成立と商標としての使用の商標権侵害の根拠である商標指令10条(2)における、出所表示機能について損害が無い権利侵害という概念について説明する。また、商標権の保護範囲の拡張に関して、指令14条と15条の調整についても検討する。以上の検討を通じて、Ⅴでは、欧州司法裁判所の最新判例により示された、欧州商標権

侵害における商標としての使用と商標機能に対する欧州司法裁判所の見解について述べる。以上でみてきたように、欧州司法裁判所の判例において、出所混同のおそれを問わず、商標法の下での保護対象である商標の機能を適切に保護することが可能と考えられる。このような商標としての使用の概念の捉え方により、商標権の範囲において商標の様々な機能の保護が可能となる。商標の諸機能を保護している欧州商標法の商標権保護の現状は、多くの示唆に富んでいると考えることで、最後のⅥ章の結びとする。

## Ⅱ. 欧州商標としての使用の内容

### 1. 商標としての使用に関する規定上の根拠

欧州商標指令<sup>(4)</sup>における規定上の根拠として考えられるものは下記のとおりである。

- (i) 欧州商標指令の前文の第16リサイタル(recital)では、「登録商標によって与えられる保護は、特に出所を示すものとしての商標を表示する機能について、マークと標識、商品又は役務が同一である事案において絶対的である」<sup>(5)</sup>としている。
- (ii) 商標の定義規定(指令3条)は、商品・役務の識別をその属性としている。
- (iii) 欧州商標指令10条(2)の「商取引の過程において(using in the course of trade)」<sup>(6)</sup>という文言は「商標としての使用」とするものであると解釈される。
- (iv) 欧州商標指令10条(6)は「商品又は役務を識別する以外の目的による標識の使用から、商標権者を保護する任意の構成国の規定を妨げない」<sup>(7)</sup>としていることから、商標指令では「商品又は役務を識別する目的の標章の使用」を保護していると解釈される。

### 2. 商標としての使用に関する欧州司法裁判所の判断

商標としての使用に関する欧州司法裁判所の判断に

(4) 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

(5) The protection afforded by the registered trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin, should be absolute in the event of there being identity between the mark and the corresponding sign and the goods or services.

(6) Article 10 Rights conferred by a trade mark

2. Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the registered trade mark, the proprietor of that registered trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where:

(7) 6. Paragraphs 1, 2, 3 and 5 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than use for the purposes of distinguishing goods or services,…….



ついて、金氏は以下のように指摘する<sup>(8)</sup>。

欧州司法裁判所の判断では、当初 BMW 判決<sup>(9)</sup>に見るように商標としての使用が必要であると思われるような判示があったが、その後の判決によって必要とされるのか否かが不明な状態となっている。Arsenal 判決<sup>(10)</sup>、Adam Opel 判決<sup>(11)</sup>では、各国内の裁判所から「被告の行為は商標としての使用に該当するか」という判断を欧州司法裁判所へ付託しているが、その問いには直接の回答をしていない。その代わりに、本来的商標の機能への影響があるか、又はそのおそれがあるかによって侵害に該当するか否かを判断すべきとしている。これらの判決では、考慮すべき商標の機能について「functions」と複数形で述べていたため、本来的機能だけではないことが分かっていたが、その内容については不明であった。L'Oreal 判決<sup>(12)</sup>では「品質保証、コミュニケーション、投資、広告」の機能も含まれることが明らかとなった。

欧州司法裁判所の判断は、商標としての使用に該当するか否かという問題から、商標の機能を害するか否かの判断に変化している過程にあるのではないかと考えられる。商標としての使用は各国内の旧法下においても用いら

てきた概念であるから、根拠規定や対象とされる態様がまちまちである。したがって、欧州全体で統一した侵害の判断をするには、いかなる機能を害するかという方法へと切り替える必要があったものと思われる。

商標としての使用を導き出す理論構成のうち、多くの判例や学説が支持している構成はいずれも無理があるように思われる。形式的侵害要件だけでは商標権の効力範囲が広がりすぎる。そこで、この効力範囲に適度な制限を掛けるために後付けで生み出したものであることが原因ではないだろうか。欧州の最近の判例のように、商標としての使用か否かの判断を経由せず、商標の機能を害することが侵害であるという判断方法を採用しても特段問題はないはずである。

どのような行為を侵害行為とするかは、社会状況によって変化するものだからである。したがって、侵害の際に考慮される商標の機能は、自他商品識別又は出所表示機能だけにとらわれる必要はない。

### Ⅲ. 欧州商標権の効力範囲と商標機能

欧州では商標システムが若干複雑であり、欧州共同

欧州における商標権の効力範囲と商標の機能との関係図

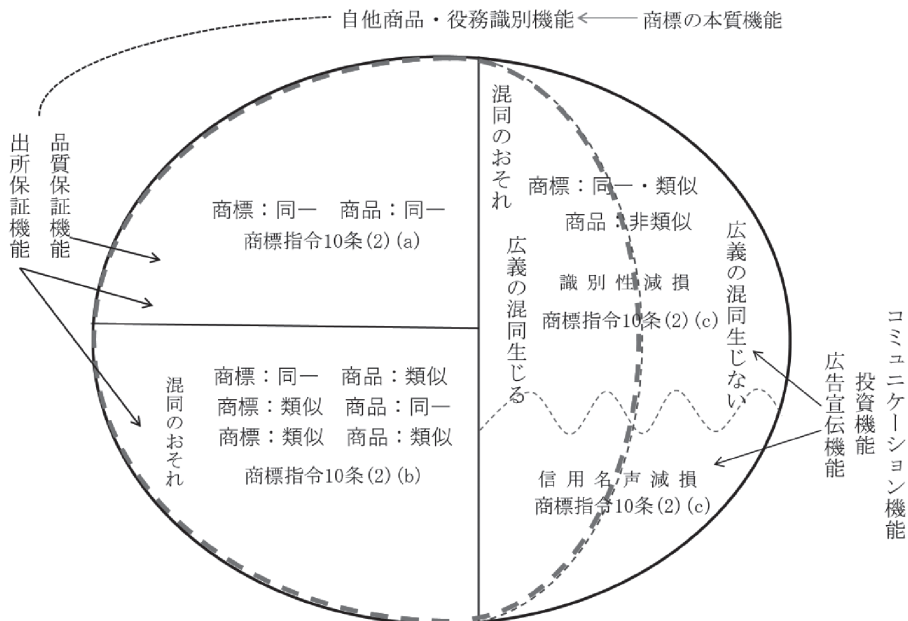


図 1

(8) 金久美子・前掲註(1)3-4頁

(9) Case C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Deenik 23 February 1999.

(10) Case C-206/01 Arsenal Football Club v Reed 12 November 2002.

(11) Case C-48/05 Adam Opel AG v Autec AG 25 January 2007.

(12) Case C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV 18 June 2009.

体指令によって国内商標制度がハーモナイズされている。国内制度は存在しつつも、欧州共同体指令(さらには欧州司法裁判所による条文解釈)とハーモナイズされており、これを尊重することが求められている<sup>(13)</sup>。また、共同体商標の制度もあり、これは欧州共同体商標特許庁(OHIM)に登録され、全加盟国で有効である<sup>(14)</sup>。

商標の機能という論点は、商標分野の最重要論点の一つであることは間違いない。実際に、権利の機能を理解することで、権利の内容を把握することが可能となる。すなわち、商標の機能を理解することは、商標権の法的制度の理解につながる。

欧州司法裁判所が公式に認めている機能は出所保証機能、品質保証機能、広告宣伝機能、投資機能、コミュニケーション機能の五つである。

## 1. 欧州商標権の効力範囲

商標に関する共同体理事会規則は、欧州共同体域内の単一市場の確立と経済的發展を図るために、各国における商標保護の統一を目的として策定されたものであり、従来の多くの加盟国において付与されていた保護範囲が変更されることとなった<sup>(15)</sup>。1988年に商標制度の統一に関する欧州共同体指令(商標に関する構成国の法律を近似させるための理事会第1回指令)<sup>(16)</sup>、1993年に商標に関する共同体理事会規則<sup>(17)</sup>(共同体商標に関する理事会規則、以下「欧州商標規則」とする)が採択された。

商標指令が加盟国の商標法の統一を図るものに対し、商標規則は域内で統一的な効力を有する単一の商標権の確立を可能とするものである。

この商標指令と商標規則<sup>(18)</sup>における保護範囲や商標権の制限に関する規定では、ほぼ同様の文言が採用されている。

商標指令および商標規則の制定の理由として、商標

に化体される経済的な価値は、商品や役務の商業上の出所(origin)を示すという基本的な役割にとどまるものではなく、それを超えて存在しうることから、商標の保護は、出所の表示の機能に限定されないことがある。そうした意図は、欧州商標指令及び商標規則において、非類似の商品・役務への使用にも保護を及ぼしていること、および営業譲渡を伴わない商標権の譲渡が可能となっていること等に、具体的に表れているという<sup>(19)</sup>。

欧州商標権の効力の規定については、欧州商標指令10条に定められている。同条は、次の3つの類型に属する表示を取引において使用する行為が、商標権の侵害を構成することを規定する。

### (a) 10条(2)(a)

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

### (b) 10条(2)(b)

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

### (c) 10条(2)(c)

標識が、商標が登録されている商品又は役務と同一、類似又は非類似の商品又は役務について使用されているかどうかを問わず、商標と同一又は類似であり、当該商標が加盟国において信用名声(reputation)を得ており、標識の使用が正当な理由なく(without due cause)当該商標の識別性又は信用名声を不正に利用し又は害する場合。

商標権の保護範囲において、上述の10条(2)(b)

(13) 商標に関する加盟国の法律を接近させるための2008年10月22日付欧州議会および欧州理事会の指令2008/95/EC

(14) 欧州共同体商標に関する2009年2月26日付欧州理事会指令207/2009号

(15) 欧州では、国内法を補足する一元的かつ自律的な知的財産法の制定を目指して、欧州の工業所有権法を調和し、統一する目的で、商標については、1964年に欧州商標協定案がされた。1973年よりこの草案の検討がなされ、1976年には欧州経済共同体商標の創出に関するメモランダムが公表された。「共同体全体に適用できるひとつの商標制度は、EEC条約前文で要求されている、商標品及び商標が使用されている役務の自由市場の設立と公正な競争の確保の双方において、特に価値を有するものとなろう。この商標制度の下では、何人かの事業者が同じ欧州経済共同体商標の下で商品を販売することは許されない。加えて、共同体の商標制度は、共同体商標が付された商品の製造者間の競争に影響する法的条件の近似化に繋がるであろう。共同体商標によって付与される保護は、共同体全体で同一であり、構成国によって異なるものにはならないであろう。このことは、EEC条約が要求する、共同市場での歪みのない競争システムの確立に相当寄与するであろう。」

(16) First Council Directive 89/104 EEC of 21 Dec.1988 to approximate the laws of Member States relating to trade marks, OJL 040 11/02/1989 p.0001.

(17) Council Regulation (EC) No.40/94 of 20 Dec 1993 on the community trade mark, OJL 011, 14/01/1994 p.0001.

(18) 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.

(19) 蘆立順美「欧州商標制度における権利範囲と商標の機能」知財研紀要 Vol.16(知的財産研究所, 2007年)

にあるように、混同のおそれの概念に、連想のおそれも含むということが明記されており、商標権の保護範囲は欧州各国旧法と大きく異なることとなる。また、10条(2)(c)にあるように、商品又は役務の類似性を欠く場合であっても、名声を有する商標に対する保護を認めた点が特徴的である。同条の下で保護されるのが、商標の顧客吸引力、信用名声が、商標所有者のマーケティング努力により築き上げられた広告宣伝機能と投資機能である。次項において、それらを含む欧州商標の機能について整理する。

## 2. 欧州商標の機能

欧州司法裁判所が判例を通じて公式に認めている欧州商標の機能には、(1)出所保証機能、(2)品質保証機能、(3)広告宣伝機能、(4)コミュニケーション機能、(5)投資機能がある。

図2に示すように、広告宣伝機能、投資機能、コミュニケーション機能はいずれも出所保証機能から派生したものではない。長期に亘る継続的な使用及び商標権者の金銭投入と努力により発生した機能であり、以下に逐一説明する。

### (1) 出所保証機能

欧州では、出所表示機能は商標の主要機能だと考えられている。欧州司法裁判所は1976年に、Terrapin (Overseas) Ltd. v Terranova Industrie CA Kapferer & Co. 事件において出所保証機能を認めた。裁判所は、「原権利の分割により、商品の出所同一性を消費者に保証するという商標の基本的機能がすでに害されている」と判示した<sup>(20)</sup>。この判示内容は、2002年のArsenal 事件<sup>(21)</sup>判決以降、商標法関連判例ではほとんど適用されている。また、欧州商標指令の前文<sup>(22)</sup>でも掲げられている。

出所保証機能(出所表示機能)を意味する「Guarantee of origin」や「identity of origin」という表現を和訳する際に、「保証(guarantee)」という言葉は明らかに誤解を招く表現である。また、欧州で使われる「identity」という言葉は、「同一」という意味に理解すべきである。「origin」とは、商標を付され流通におかれた商品の出所が当該商標の正当な所有者であることが、商標によって保証されることを意味する<sup>(23)</sup>。

商標権者が商標を使用するのは、商品・役務を識別させるためである。この出所保証機能は、欧州共同体の商標指令3条においても規定されている。

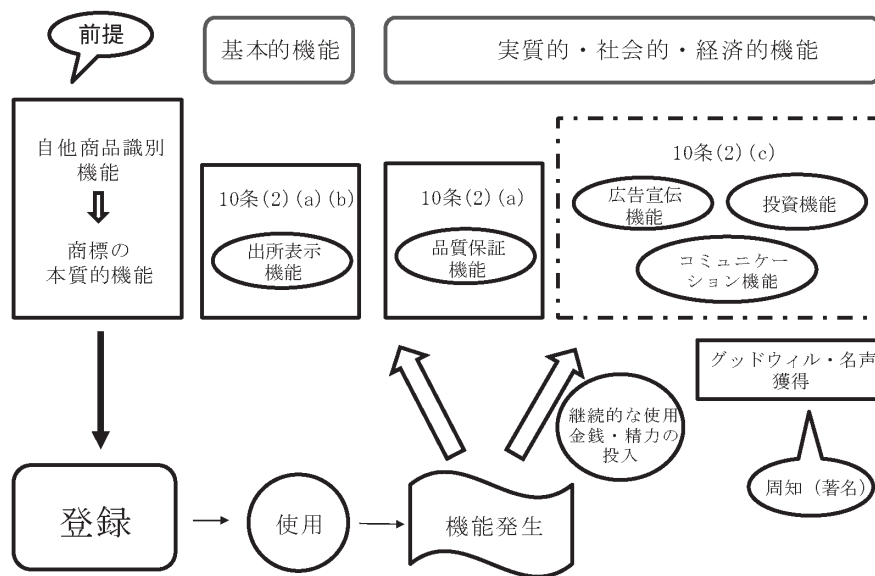


図2

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

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

(22) 前文第16リサイタル(登録商標により付与される保護の機能は、特に出所表示としての商標を保障することであり、かかる保護は、商標と標識及び商品又は役務が同一である場合には絶対とされる。)

(23) Yann Henri Basire, Why are Trademarks Protected? A Comparative Approach to the Questions of Trademark Functions in Europe and Japan, *IIP Bulletin* 2013 Vol.22 P.2

欧州では、商標が商品・役務を識別する役割を果たすものだという判例が数多く出ている<sup>(24)</sup>。商標により、その所有者は自己の商品・役務を他社のものと識別することが可能となる。

## (2) 品質保証機能

欧州では、出所表示機能よりも重要とされる機能が、品質保証機能である。同一の商標を付した商品の品質は同一でなければならないという商標権者の法律上の義務は存在しないが、品質保証機能が重要な経済的機能の1つであることに異論はない<sup>(25)</sup>。

品質保証機能は、出所表示機能が害されていない場合であっても、商標法上独立して保護される機能と考えられる。流通の過程における小分け行為と権利の消尽の関係、さらには真正商品の並行輸入において実質的に商標権が侵害される場合をみると、品質保証機能が商標法上保護される機能の1つであるということを理解させる<sup>(26)</sup>。

欧州では、この品質保証機能が認められている。「標章が保護に値するのは、消費者が一定の商品・役務について想定する品質を表象し、その商品・役務が期待に応えるものであることを保証するからである」<sup>(27)</sup>といわれている。

判例に関して述べると、数件の欧州司法裁判所判決において、品質の概念が取り上げられている<sup>(28)</sup>。品質保証機能が公式に認められたのは、2009年6月のL'Oréal 対 Bellure 事件判決においてである<sup>(29)</sup>。

## (3) 広告宣伝機能

商標のシンボル性は、商品・役務を広告宣伝する作用をもつ。すなわち、需要者は商標を記憶し、商標自体に一定のイメージを思い浮かべ、その商標を付した商品・役務に対し愛着さえ覚えたりすることがあり、商標は単なる品質保証を超え、このような商品のいわゆる「声なき商人」として営業上大きな力を有する<sup>(30)</sup>。

広告宣伝機能は、商標を広告に使用することにより、その事業者の商品・役務であることを需要者に伝え、商品・役務の購買・利用を喚起させる機能である。広告宣伝機能は、商標の経済的機能として最も重要な機能であり、事業者が多大な資金を投入してでもこの機能の確立と維持に努めようとしていることは、よく知られているところである<sup>(31)</sup>。「使用の結果、特に広告宣伝の結果として、良質の商品イメージなり商標イメージが商標に蓄積され、当該商標に具体化することで生まれる。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。いわゆるブレンド・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。」<sup>(32)</sup>

「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。」<sup>(33)</sup>

欧州司法裁判所は、L'Oréal v. Bellure 事件において、広告宣伝機能を法的機能の一つと認めた。その後、この機能は Google Adwords 事件<sup>(34)</sup>判決で具体化された。この判決に関連して、この機能が害されるのは、商標権者の商標を使用している競合他社が、商標権者の商品宣伝を妨げる場合に限られるといえる。

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

(25) 土肥一史『商標法の研究』28頁(中央経済社, 2016年)

(26) 土肥一史・前掲註(25)29頁

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

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

(29) L'Oréal e.a., 前掲註(12)para.58.

(30) 小野昌延・三山俊司『新・商標法概説』59頁(青林書院, 第2版, 2013年)

(31) 土肥一史・前掲註(25)29頁

(32) Ibid. 29頁

(33) Ibid. 201頁

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



欧州商標法では、毀損 (tarnishment) (又は、欧州共同体で使われている用語では「名声を害する行為 (detriment to repute) )」からの保護という形で、2008年制定した商標指令5条2項に基づき、商標の信用名声を法律で保護しており、この点を考慮すれば、商標の広告宣伝機能が認知されている。

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

#### (4) コミュニケーション機能

コミュニケーション機能について明確に示されたのは、L'Oréal 判決においてが初めてである。この判決でいうコミュニケーション機能は、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である。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、前掲した商標の出所保証機能、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<sup>(35)</sup>。出所に関する識別さえもコミュニケーション機能であり、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ている。したがって、事業者がワールドカップやオリンピックゲームといったスポーツイベントや文化的・社会貢献的なイベントのスポンサーとして、商標を通じて伝達しようとするイメージの伝達ということまでも含むことになる<sup>(36)</sup>。

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。

「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」<sup>(37)</sup>。

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。

#### (5) 投資機能

投資機能は2009年のL'Oréal 事件判決でも認められているが、2011年9月のInterflora 事件判決でその意義が理解できるようになった<sup>(38)</sup>。

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。

商標権者がすでに評判を有している場合には、投資機能は「第三者が商標と同一の標識を同一の商品・役務について使用することが、評判に影響を及ぼし、その維持を妨げる場合」に害される<sup>(39)</sup>。

投資機能は、「顧客を吸引し、そのロイヤルティを保持し得る名声を獲得し又は維持するために資源を投入する」<sup>(40)</sup>といわれている。

「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」<sup>(41)</sup>。

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」<sup>(42)</sup>。

「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

(35) 土肥一史・前掲註(25)35頁

(36) 足立勝「著名商標の保護について—アンブッシュマーケティング規制の検討を中心に—」日本大学知財ジャーナル 2013年 33頁

(37) 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

(38) CJEU, 22 Sept. 2011, C-323/09, Interflora e.a. para.60-62.

(39) Interflora e.a. 前掲註(38)para.63.

(40) Ibid. para.61.

(41) 土肥一史・前掲註(25)34頁

(42) Interflora e.a. 前掲註(38)para.60.

機能『投資機能』と呼ばれる一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」<sup>(43)</sup>、「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」<sup>(44)</sup>。

#### Ⅳ. 商標権侵害の成立と商標としての使用

商標指令 10 条(2)の下における商標権侵害の判断は、条文上に明記されていないが、商標としての使用 (use as a mark) がその成立要件である。

商標としての使用の根拠は、商標指令 10 条(2)が、無権限の第三者によって標識が「商品又は役務について使用」された場合に商標権侵害が成立するとして、標識と商品又は役務との間の関連があることを求めていることである。なお、10 条(6)が同条(2)の適用範囲を、当該標識が第三者によって商品又は役務を識別する目的で使用される場合に限定していることが挙げられている。

「欧州司法裁判所が、商標的使用(商標としての使用)の要件を 2 段階で判断していることを指摘する。具体的には、第 1 段階として、標識が商品又は役務について使用されているかを判断するが、商品の販売について使用されている場合には、Arsenal v Reed 事件<sup>(45)</sup>や Opel v Autec 事件のように、必ずしも、標識が商業上の出所を表示するものであることを求めず、第 2 段階で、その標識の使用が商標の機能(functions)、特

に、商業上の出所を表示するという機能に抵触するかを判断していると分析している。」<sup>(46)</sup>

商標としての使用の概念が、商標権侵害(商標指令 10 条(2))の要件であると考え、商標としての使用の概念を標識がその使用者が販売等する商品又は役務を識別する目的で、その商品又は役務に関連して使用することを商標の諸機能を害するかどうかを意味するものと捉えることになる。

欧州司法裁判所は、「出所保証としての使用の有無を問題にせずに、商標権侵害規定(商標指令 10 条(2))の適用範囲を広く捉えた上で、保護対象である商標の機能への影響という観点によって、本質的機能に影響するおそれがある範囲及び混同のおそれの概念をそれぞれ広く捉えて、商標の機能の保護を構成国に義務付けている。」<sup>(47)</sup>

欧州において、「商標法の下での保護範囲を拡張することについては、同時に競業者や一般社会の利益に配慮し、商標権を侵害する標識の使用が不正で、正当な理由がないものである点が適切に考慮される必要があるとの指摘がなされている。商標指令 10 条(2)が適用されると判断されると、その標識の使用が 14 条(1)又は 15 条(1)の適用を受けない限りは、商標権侵害が成立する。したがって、商標指令 10 条(2)の適用が広く認められることとのバランスの問題として、14 条(1)及び 15 条(1)の規定によって適正に調整が図られていることが必要となる。」<sup>(48)</sup>。

なお、金は、欧州における商標としての使用を導き出す理論構成として多くの判例、学説が支持しているものには無理がある、と指摘していることは、前述Ⅱの 2 商標としての使用に関する欧州司法裁判所の判断で言及した通りである。

(43) Ibid. para.61.

(44) Ibid. para.60-63.

(45) Arsenal Football Club と土産物屋店を営む「Arsenal」の表示を付した土産物や記念品を 1970 年以来販売している Matthew Reed 氏との紛争については、イングランド高等法院が、Reed 氏のお土産物や記念品への「Arsenal」の使用は商標の使用として認識されないとして、Arsenal Football Club の商標権侵害及び Passing Off の主張は認められないとの判断を示し、その後、本件は欧州理事会指令に関連する案件であったため、欧州司法裁判所に付託された。しかしながら、イングランド高等法院は、事実関係に立ち入った欧州司法裁判所の意見(2002 年 11 月 12 日)を、管轄を逸脱していると斥け、Reed 氏に有利な判決を下した(2002 年 12 月 12 日)。その後、控訴院(Court of Appeal)は、欧州司法裁判所の意見を取り入れ、商標権侵害か否かを判断する場合に考慮しなければならないのは、「問題となっている使用が、商標の使用(trade mark use)に該当するか否か」ではなく、「商品の出所を保証する機能を害するか否か」であるとして、Arsenal Football Club に有利な判決を下した(2003 年 5 月 21 日)。


(46) 大西育子・前掲註(3)172-173 頁

(47) Ibid. 174 頁

(48) Ibid.

## V. 欧州司法裁判所<sup>(49)</sup>における判例 Mitsubishi v Duma Forklifts 事件<sup>(50)</sup>

欧州司法裁判所は、2018年に、権限なき第三者が欧州経済領域内(EEA)<sup>(51)</sup>に商品を輸入すること、域内市場に投入することを目的として登録商標を剥奪し、商品にあらたな標章を付する行為を、商標権者が阻止できると判断した上で、領域外で取得したMitsubishi製のフォークリフトから「Mitsubishi」商標を剥奪し、あらたな標章を付するDuma社の行為を中止すべきとした。

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

被告(1)Duma Forklifts NV(以下「Duma」)は、ベルギーで設立された企業で、新品・中古品のフォークリフトを世界各国で購入販売する業務を主に行っている。また、「GSI」、「GS」、「Duma」の商標を付した自社のフォークリフトを販売している。被告(2)G.S. International BVBA(以下「GSI」)は、ベルギーで設立された企業で、Dumaと提携しており、その本社と管理部門を共有している。輸入したフォークリフトを組み立て、修理を行い、部品とともに世界各国に輸出している。また、商品を欧州の仕様に変更し、独自のシリアル番号を付してDumaに配送している。

被告DumaとGSIは2004年1月1日から2009年11月19日まで、同意なくMitsubishi 商標を付したフォークリフトを領域内に並行輸入していた。また、2009年11月20日からDumaとGSIは、領域外でMitsubishi グループの企業からフォークリフトを入手し領域内(税関の倉庫で保管手続きを行っている)に持

ち込んだ。その後、両社はMitsubishi 商標を剥奪し、欧州の基準に適合するよう修正を加え、製造番号標と製造番号を独自の標章に付け替えて領域内に輸入し、領域内外で販売した。

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

欧州司法裁判所は、権原なき第三者が、まだ欧州市場に置かれていない商品が税関の倉庫で保管されている段階で、欧州経済領域内の市場に輸入・販売するための作業として、登録商標を剥奪し、新たな別の標章を付する行為について判断する上で、まず、商標権侵害における商標としての使用と商標機能の関係について以下のように判示した。

裁判所はまず、「商標としての使用」の概念に関して、裁判所は既に、指令2008/95第5条(3)及び規則207/2009第9条(2)に定めている商標所有者が禁止することができる使用の種類のリスト、が完全ではないと判断した<sup>(52)</sup>。その上で、専ら第三者の積極的行動を指すと判示<sup>(53)</sup>している。<sup>(54)</sup>続いて、以下のように判示している。

「裁判所はまた、商標と同一又は類似の標識の商標としての使用は、経済的利益を目的とした商業活動の文脈で発生するものであり、私的な問題ではないことを前提としていると判断した(2015年7月16日、TOP Logistics and Others, C 379/14, EU:C:2015:497, para.43 および引用判例を参照)。「使用」と「商標としての使用」という用語は、取引者と消費者の間の直接的な関係のみを指すと解釈することはできず、特に、当該経済事業者が自らの商業的コミュニケーションにおいて標章を使用する場合には、標章と同一の標識の使用が存在することを明確にしている(2015年7月16日、TOP Logistics and Others, C379/14, EU:C:2015:497 para.40と41 および引用された判例を参照)。」<sup>(55)</sup>

「最後に、「商標としての使用」の概念に関する上記

(49) 欧州司法裁判所 (Court of Justice of European Union) CJEUの役割は、1. 欧州連合法が欧州連合各国で同じように解釈され適用されることを保証するとともに、欧州連合法を各国および各機関に確実に遵守させる。2. 欧州連合各国裁判所は欧州連合法を適切に解釈し適用しなければならないが、国によっては解釈が異なる可能性がある。欧州連合法の効力につき疑義が生じた場合に各国裁判所は欧州司法裁判所に説明を求めることができる。各国法、もしくは実務がEU法に沿ったものであるか決定する際にも説明を求めることができる。

(50) Case C-129/17 Mitsubishi v Duma Forklifts 25 July 2018

(51) EEA (European Economic Area) 1994年1月1日に発効した協定に基づき欧州連合(EU)と欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国(アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー(スイスを除く))を単一市場とする経済領域。

(52) 12 November 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, para.38; of 25 January 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, para.16, and of 23 March 2010, Google France and Google, C-236/08 to C-238/08, EU:C:2010:159, para.65 参照

(53) 2016年3月3日判決, Daimler, C 179/15, EU:C:2016:134, para.40 参照

(54) Mitsubishi v Duma Forklifts 前掲註(50) para.38

(55) Ibid. para.39.



第38パラグラフで想起される判例を考慮すると、第三者の側で、商標と同一の標識を自ら付するために除去する行為は、当該第三者の積極的な行為を伴うとみなさなければならない。この行為は、当該商品をEEAに輸入し、そこで販売することを目的として行われ、したがって、本判決の第39パラグラフで想起される判例の意味において、経済的利益を目的とする商業活動の実施において行われるものであるため、取引過程における使用とみなすことができる。<sup>(56)</sup>

「裁判所は、商標の所有者の排他的権利は、所有者としての特定の利益、すなわち、商標がその機能を果たすことを保証することを保護できるようにするために付与されたものであり、したがって、この権利の行使は、第三者による標識の使用が商標の機能に影響を与えるか、または影響を与える可能性がある場合に限定されなければならないと、何度も判示してきた。これらの機能の中には、商品または役務の出所を消費者に保証するという標章の本質的な機能だけでなく、特に商品または役務の品質を保証する機能や、コミュニケーション、投資、広告といった標章のその他の機能も含まれる(2002年11月12日判決、Arsenal Football Club, C 206/01, EU:2009年6月18日判決、L'Oréal and Others, C 487/07, EU:C:2009:378, para.58, 2010年3月23日判決、Google France and Google, C 236/08 to C 238/08, EU:C:2010:159, para.77 and 79, 2011年9月22日判決、Interflora and Interflora British Unit, C 323/09, EU:C:2011:604, para.37and38 参照)。<sup>(57)</sup>

「商標が剥奪され、新たな標章が付されたことによって、まだ商標権者や使用権者が商標を付した商品を販売していない地域において、商品の品質により消費者を惹き付ける機能を妨害し、投資機能、広告宣伝機能に悪影響を及ぼした。登録商標を付した商品が市場に投入される前、つまり消費者が商品を商標と関連付けるより先に商品を知ったことは、消費者を惹き付け維持するための名声を高める道具、販売促進活動や営業戦略の道具としての商標権者の使用を著しく妨害するものである。加えて、最初に欧州経済領域に商品を投入することで得られる経済的価値や投資の価値を奪うこととなる。<sup>(58)</sup>

本判決からは、商標権者が最初に商標を付した商品

をEEAの市場に投入する権利を侵害すること、商標の機能を害することは、健全な競争秩序を維持するという法目的に反すると思われる。

また、本判決は、従前の同裁判所の判決を踏まえた上で、商標の所有者には、商標の機能が表示されるという特別な利益を保護するために排他的権利が与えられる。第三者が商標を使用することで商標の機能に影響する、あるいは、影響するおそれがある事案に対し権利行使が認められるべきであるとし、商標の機能は商品・役務の出所を需要者に表示するという商標の本質的機能だけでなく、特に商品の品質、役務の質を表示する機能、コミュニケーション機能、投資機能、広告機能がある、と述べていると考えられる。

## VI. おわりに

各国・地域で認められている商標の機能には、商標権者に与えられる保護について、正当な理由が示されている。商標権の存在(識別力、取消し)及び権利の行使(模倣活動、消尽)を判断する上で、それらの商標の機能が適用される。欧州の商標制度は、司法裁判所の影響を受け、公式にではないとはいえ、商標権は排他的独占権の一種であり、その効力の範囲は相対的なものであり、商標の機能によって決定される<sup>(59)</sup>。

本論文でこれまでにみてきたように、欧州司法裁判所は明確に、指令10条の規定の下で商標の諸機能は保護されることを示した。商標の広告宣伝機能やコミュニケーション機能の保護を認めるということ、さらには著名商標に特別な保護を認めるということは、商標権の効力範囲が出願時よりも拡大することを認めるということでもある。

欧州では、登録商標が有する商標の諸機能を広告宣伝機能・コミュニケーション機能・投資機能なども含めてきちんと保護する上で、商標法の下での対応が完備している。欧州商標制度も名声を伴う著名商標の特別保護を認めている。

このように見てくると、商標制度は静的な制度ではなく、動的な制度であることを認めるべきであり、また、欧州にみられるような世界的な動向についても、見通すべきである。

現在、日本では、商標の商標権侵害の成否は出所混

(56) Ibid. para.48.

(57) Ibid. para.34.

(58) Ibid. para.46.

(59) Yann Henri Basire 前掲註(23)p.5.



同の有無にあるとされている。この点について、金は、「経済状況や社会的状況によって、第三者の侵害行為から保護すべき内容は変化する。欧州の事例で確認したように、今後様々な商標の機能が認めざるを得ないであろう。そのような場合に、商標としての使用という概念がかえって弊害となることも考えられる。個々の商標に化体した機能に目を向けることによって、事案に応じた柔軟な判断が可能になると思われる。」<sup>(60)</sup>と指摘している。また、大西も、「商標の機能への影響の有無という観点からの商標権侵害の成否を判断するのであれば、かかる影響のおそれがある限り、混同のおそれが認められない非類似商品・役務の範囲においても、商標法の下で著名商標の保護を図ることも検討すべきであろう。」<sup>(61)</sup>と述べている。

また、日本の現行商標制度の下では、狭義又は広義の出所の混同が商標の保護範囲を画するが、混同の有無を問わず、商標の機能とブランドイメージを適切に保護する制度の検討が必要となっている。日本の商標法において、商標権の完全な保護、すなわち著名商標の保護の在り方の再検討とともに、古典的な意味での「商標としての使用」の概念からの脱却が求められている。

ここから、日本でも、商標法の目的(法1条)に照らして、登録商標が果たす社会的・経済的な諸機能について、商標法のみを通じて十全な保護を図っていくためには、消費者の利益だけではなく、商標権者の利益にも配慮するという観点から、商標の保護範囲を拡張する方向で商標権の効力の範囲を見直す必要があるようにも思われる。

---

(60) 金久美子・前掲註(1)7頁

(61) 大西育子・前掲註(3)260頁



## 錠剤薬の立体商標の色彩に関する考察

曾我 諒<sup>(\*)</sup>・加藤 浩<sup>(\*\*)</sup>

現在錠剤薬は立体商標登録の対象となりうるが、その実態は明らかではない。錠剤薬の立体商標登録によって生じる後発医薬品への影響は大きいと考えられること、および偽造医薬品対策として錠剤薬の立体商標登録が有効とされることにより、実態解明の意義は大きいと考えられる。白色の錠剤薬の占める割合が高いと考えられることから、本稿では錠剤薬の立体商標 30 件を対象に色彩および拒絶理由を調査し、その結果に関する考察を行った。その結果、表面に識別力を有する標章が付されていれば色彩の有無によらず登録されること、表面に識別力を有する標章が付されていなければ色彩の有無によらず拒絶査定を受けること、色彩は識別力に関する審査に影響を与えにくいこと、外国籍の者による出願が多いため色彩を有するものが多く登録されていること等が明らかとなった。

## (目次)

- I. はじめに
- II. 色彩に着目する理由
  - 1. 識別力の判断に対する影響
  - 2. 白色の錠剤薬が占める割合
- III. 調査方法
  - 1. 調査方針
  - 2. 調査項目
  - 3. 調査手法
  - 4. 調査時期
- IV. 調査結果
  - 1. 錠剤薬の立体商標の登録状況
  - 2. 拒絶理由および拒絶理由に対する出願人の見解
- V. 色彩を有さない錠剤薬の立体商標登録の可否に関する考察
- VI. 色彩を有する錠剤薬の立体商標登録の可否に関する考察
- VII. 特許庁の判断に関する考察
  - 1. 色彩に関する判断の内容
  - 2. 色彩に関する判断の有無
  - 3. 特許庁の審査方針
- VIII. 色彩を有する錠剤薬の立体商標の出願が多い理由に関する考察
  - 1. 日本国籍の者からの出願に関する考察
  - 2. 外国籍の者からの出願に関する考察

## IX. 本稿の限界

- 1. 色彩を有する錠剤薬の立体商標かつ拒絶理由通知を受けたことがないものに対する特許庁の判断
- 2. 錠剤薬の立体商標か否かの判定

## X. おわりに

## I. はじめに

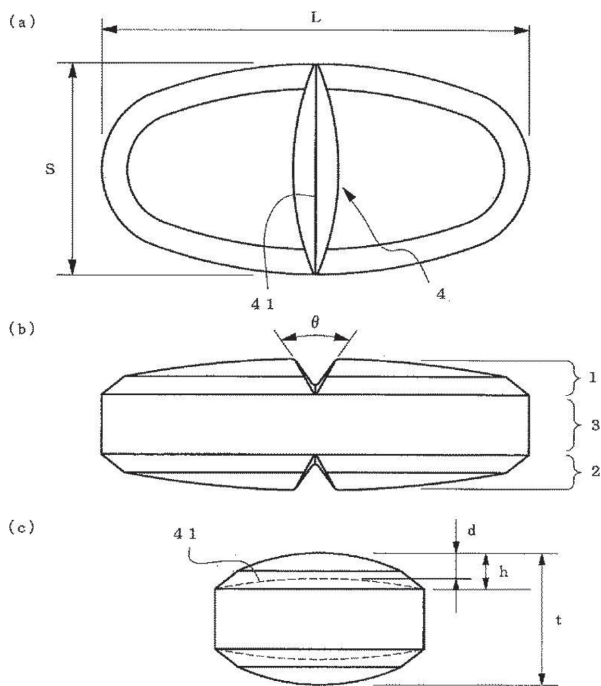
現在錠剤薬(以下、「錠剤薬」または「錠剤」と記す)の外観は特許登録、実用新案登録、意匠登録、および立体商標登録の対象となりうる。実際に登録例<sup>(1)</sup>が存在する(図1、図2、図3、図4)。

(\*) 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

(1) 本稿では「特許第○×号」を「特許○×」、「実用新案登録第○×号」を「実登○×」、「意匠登録第○×号」を「意匠登録○×」、「商標登録第○×号」を「登録○×」、「国際登録番号○×」を「国際登録○×」と記す。

図1 特許 5509086



- |     |              |   |               |
|-----|--------------|---|---------------|
| 1   | 上面           | L | 槽円形の長径        |
| 2   | 下面           | S | 槽円形の短径        |
| 3   | 外周側面         | d | V字溝の深さ        |
| 4   | V字溝(割線)      | h | 上面または下面の隆起の高さ |
| 4 1 | V字溝の底        | t | 総厚            |
| θ   | V字溝のV字の内側の角度 |   |               |

図3 意匠登録 1574614

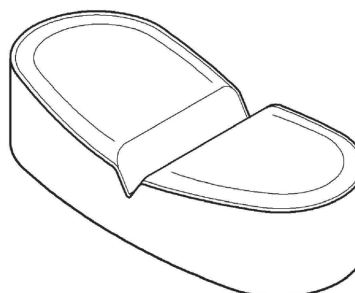


図4 登録 4171377

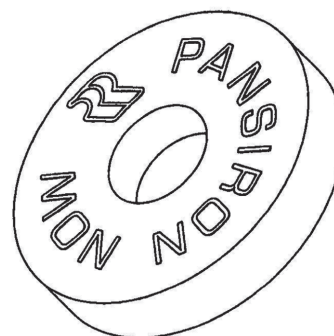
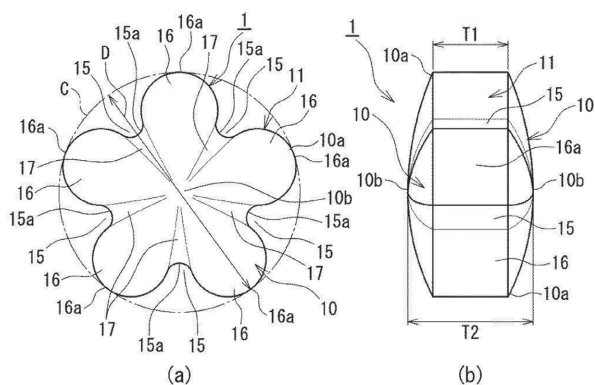


図2 実登 3219358



知的財産法による錠剤薬の外観の保護によって生じる医薬品開発への影響は、関連する文献が見当たらないため明らかではない。だが、錠剤が最も生産金額の高い剤形<sup>(2)</sup> (表1<sup>(3)</sup>)、かつ最も生産品目数の多い剤形(表2)であることから、影響は大きいと考えられる。特に後発医薬品<sup>(4)</sup>への影響は大きいと考えられる。何故なら錠剤が利便性の高い剤形であるために、先発医薬品が錠剤であれば後発医薬品も錠剤となる可能性は高く<sup>(5)</sup>、またカプセル剤から錠剤への剤形変更が行われた事例が存在する<sup>(6)</sup>ためである。

(2) 「剤形」とも記されるが、本稿では「剤形」と記す。日本薬学会編『薬学用語辞典』(東京化学同人、2012)p.166の「剤形」の項目では、「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。

(3) 前々稿(後掲注(12))p.131の表1は、2011年から2020年までの10年間の医薬品剤形分類別生産金額を表にしたものである。前々稿の表1では2019年の錠剤の生産金額を「4,535,322」と記したが、それは誤りである。本稿の表1の通り「4,534,322」が正しい。この場を借りて訂正する。なお、薬事工業動態統計調査の数値の訂正が行われる場合が存在する。数値の訂正は、厚生労働省「調査の結果(正誤情報)」(<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/105-1-seigo.html>) (2023年10月14日参照)に記される。

(4) 「ジェネリック医薬品」とも称される。薬剤学編集委員会「特集号「小児製剤」用語解説」薬剤学 Vol.75 No.1(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。

(5) 前稿(後掲注(10))。

(6) 石川達也「製剤化のサイエンス 臨床で使いやすい薬をめざして 第14回ピモベンダン錠「TE」」ファルマシア Vol.46No.3(2010)pp.255-257。



表1 医薬品剤形分類別生産金額(2012年～2021年)

(単位:百万円)

剤形分類	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
総数	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	9,180,180
散剤・顆粒剤等	385,762	389,397	371,010	382,505	386,409	366,201	356,305	350,743	362,211	328,112
錠剤	3,599,428	3,497,293	3,234,652	3,230,842	3,049,389	3,043,763	3,085,101	4,534,322	4,303,039	4,082,436
丸剤	13,126	14,248	14,618	14,952	15,390	15,456	13,800	17,904	14,183	11,395
カプセル剤	405,009	426,207	409,149	442,634	425,401	426,239	454,054	671,959	645,275	568,071
内用液剤	174,184	165,355	171,200	165,346	161,967	146,566	150,522	201,469	178,120	164,753
注射液剤	368,988	351,452	345,097	390,366	469,191	527,534	638,188	1,200,334	1,278,679	1,434,306
粉末注射剤	254,308	253,298	268,894	245,996	222,609	239,178	239,005	283,570	319,289	286,486
外用液剤	323,820	331,027	357,631	459,913	449,993	415,194	441,025	426,192	437,228	458,890
エアゾール剤	13,072	12,775	14,069	16,781	17,390	25,951	27,889	34,597	25,612	23,252
軟膏・クリーム剤	178,555	160,850	158,268	170,963	157,055	157,421	165,763	180,678	189,857	196,813
坐剤	21,455	18,793	13,541	12,577	12,453	12,178	9,664	13,210	13,657	12,393
硬膏剤・パップ剤・パスタ剤	213,533	214,196	210,838	219,583	216,591	223,245	204,357	221,327	198,052	200,405
その他	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	1,412,870

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2023年10月14日に筆者が作成した。(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)に記されている。

表2 医薬品剤形分類別生産品目数(2012年～2021年)

剤形分類	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
総数	25,980	26,691	27,057	26,684	27,092	26,791	26,666	32,870	33,649	33,040
散剤・顆粒剤等	4,020	3,913	3,796	3,716	3,806	3,659	3,589	4,485	4,452	4,382
錠剤	6,931	7,640	8,137	8,269	8,326	8,601	8,733	10,669	11,118	11,047
丸剤	381	356	328	291	303	292	305	386	384	378
カプセル剤	1,348	1,337	1,323	1,283	1,186	1,165	1,109	1,412	1,441	1,383
内用液剤	1,416	1,380	1,350	1,305	1,289	1,219	1,187	1,698	1,672	1,608
注射液剤	2,098	2,141	2,149	2,205	2,182	2,068	2,020	2,458	2,536	2,470
粉末注射剤	763	736	760	751	758	728	761	909	975	908
外用液剤	1,954	1,981	2,019	2,039	2,102	2,090	2,106	2,625	2,624	2,629
エアゾール剤	70	70	79	86	92	94	83	108	116	110
軟膏・クリーム剤	1,050	1,024	1,057	1,057	1,142	1,119	1,119	1,406	1,414	1,419
坐剤	219	203	213	215	217	192	193	257	260	246
硬膏剤・パップ剤・パスタ剤	622	682	677	703	817	809	808	939	1,011	1,004
その他	5,108	5,228	5,169	4,764	4,872	4,755	4,653	5,518	5,646	5,456

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2023年10月14日に筆者が作成した。(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)に記されている。

錠剤薬が立体商標登録を受けた場合に生じる医薬品開発への影響は、特許登録、実用新案登録、または意匠登録を受けた場合よりも大きいと考えられる。何故なら、特許登録、実用新案登録、および意匠登録とは異なり、立体商標登録は権利の存続期間を何度も更新することができるためである。したがって、錠剤薬の立体商標登録によって生じる医薬品開発への影響を考察することには大きな意義が認められると考える。

だが、その考察を行うためには錠剤薬の立体商標登録の実態を知る必要があるが、関連する文献は見当たらない。したがって、錠剤薬の立体商標登録の実態解明が必要であるとする。

また、錠剤薬の立体商標登録によって生じる医薬品開発への影響を考察する場合だけでなく偽造医薬品対策を検討する場合においても、錠剤薬の立体商標登録

の実態解明が必要であるとする。何故なら、錠剤薬の立体商標登録が税関による輸入差止に役立つ<sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>とされているにもかかわらず、立体商標登録を受けられる錠剤薬に関する詳細な文献が見当たらないためであ

る<sup>(9)</sup>。近年医薬品の輸入差止点数が増加している(表3)ことから、錠剤薬の立体商標登録に対する製薬企業の関心は小さくないと考えられる。

表3 医薬品の輸入差止実績(2013年～2022年)

年	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
点数	43,237	43,522	88,543	39,021	17,745	319,716	11,863	3,166	21,502	148,439

財務省「令和4年の税関における知的財産侵害物品の差止状況(資料)」

([https://www.mof.go.jp/policy/customs\\_tariff/trade/safe\\_society/chiteki/cy2022/20230303b.htm](https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2022/20230303b.htm))

財務省「平成30年の税関における知的財産侵害物品の差止状況(資料)」(2022年3月2日時点のページ)

([https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12153332/www.mof.go.jp/policy/customs\\_tariff/trade/safe\\_society/chiteki/cy2018/20190308b.htm](https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12153332/www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2018/20190308b.htm))

財務省「平成27年の税関における知的財産侵害物品の差止状況(別添資料)」(2019年3月1日時点のページ)

([https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11247618/www.mof.go.jp/customs\\_tariff/trade/safe\\_society/chiteki/cy2015/20160304c.htm](https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11247618/www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2015/20160304c.htm))

のそれぞれに存在する表「5.品目別輸入差止実績(点数)」の「医薬品」の数値をもとに2023年10月14日に筆者が作成した。

そこで筆者は錠剤薬の立体商標登録の実態解明に取り組むことにした。曾我諒「錠剤薬の立体商標に関する考察—錠剤薬の表面の標章に着目して—」<sup>(10)</sup> (以下、「前稿」と記す)では、錠剤薬の表面の標章に着目して錠剤薬の立体商標登録の分析および考察を行った。その結果、表面に標章が付されていない錠剤薬の立体商標はその形状に識別力を認められていないこと、付された標章自体が登録商標でなくとも立体商標登録を受けられる場合が存在すること、使用による識別力の獲得が認められた事例は1件も存在しないこと、3条1項6号(以下、条文は商標法の条文を指す)に該当すると判断された事例が存在することなどが判明した<sup>(11)</sup>。だが、紙幅の都合により錠剤薬の色彩に関する分析および考察を行えなかった。

そこで本稿では、錠剤薬の色彩に着目した調査および考察を行い、色彩と立体商標登録の可否との関係を明らかにすることを目的とした。

なお、筆者は錠剤薬の立体商標登録だけでなく意匠登録に関しても研究を行っている。意匠登録に関する

研究成果の一部は、曾我諒、加藤浩「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—」<sup>(12)</sup> (以下、「前々稿」と記す)に記した。この関係で本稿には前稿だけでなく前々稿と重複する内容が存在することを、あらかじめ断っておく。

## II. 色彩に着目する理由

色彩に着目する理由は、識別力に関する審査に対し色彩が影響しうること、および白色の錠剤薬が占める割合が高いと考えられることの2点である。

### 1. 識別力の判断に対する影響

現在日本では色彩のみからなる商標が登録可能となっている。このことから、色彩が識別力に関する審査に影響しうるといえる。

だが、前稿の調査から、識別力に関する審査に対する色彩の影響は小さいと筆者は考える。その理由は、識別力を有する標章は付されていないが色彩を有する

(7) 池田哲也「日本における企業のカウンターフィット薬(偽造医薬品)対策」*ファルマシア* Vol.46 No.4(2010)p.338。

(8) 田淵敦「偽造医薬品の現状と対策」*知財管理* Vol.64 No.1(2014)p.28。

(9) 前稿(後掲注(10))。なお、錠剤薬が立体商標登録の対象となりうることを示す文献は存在する。前稿では、榊田祥子「知的財産権制度—製薬企業人として知っておきたい基礎知識—第1回:知的財産権制度の鳥瞰」*医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス* Vol.51 No.1(2020)p.29、およびアンダーソン・毛利・友常法律事務所「医薬・ヘルスケア・プラクティス・グループ編『医薬・ヘルスケアの法務—規制・知財・コーポレートのナビゲーション—』(商事法務、第2版、2020)p.133には、錠剤薬が立体商標登録の対象となりうる旨が記されていると述べた。前稿の投稿後、榊田祥子「医薬系のための基礎特許講義 創薬研究、医薬品産業、国際条約と特許制度」(じほう、2021)p.27に接したところ、登録4304716のものと思われる画像が掲載されていることが発覚した。だが、いずれの文献にも立体商標登録を受けられる錠剤薬の外観に関する詳細な記述は存在しない。

(10) 曾我諒「錠剤薬の立体商標に関する考察—錠剤薬の表面の標章に着目して—」*日本大学大学院法学研究年報*第53号(印刷中)。

(11) 前稿(前掲注(10))。

(12) 曾我諒、加藤浩「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—」*日本大学知財ジャーナル* Vol.16(2023)pp.129-144

錠剤薬の立体商標が登録を受けられなかったこと、およびそれらの錠剤薬の立体商標に対する拒絶理由通知が錠剤薬の色彩に言及していないことの2点である。以下、それぞれの理由に関して述べる。

#### (1) 表面に識別力を有する標章は付されていないが色彩を有する錠剤薬の立体商標登録の可否

前稿の調査により、表面に識別力を有する標章は付されていないが色彩を有する錠剤薬の立体商標は4件(商願2010-084066, 商願2016-095878, 商願2016-095879, および国際登録0922956)存在し、いずれも識別力を有さないとする拒絶査定を受け、処分が確定していることが判明した<sup>(13)</sup>。

また、商願2010-084066がバイアグラの立体商標、商願2016-095878がソバルディの立体商標、商願2016-095879がハーボニー配合錠の立体商標であることも判明した<sup>(14)</sup>。

さらに、バイアグラの立体商標、ソバルディの立体商標、およびハーボニー配合錠の立体商標には、表面に識別力を有する標章は付されているが色彩を有さないものも存在し、それらはいずれも登録を受けたことも判明した<sup>(15)</sup>。

以上より、識別力に関する審査に対する色彩の影響は、標章よりも小さいと考えられる。

#### (2) 表面に識別力を有する標章は付されていないが色彩を有する錠剤薬の立体商標に対する拒絶理由通知

前稿の調査の際、表面に識別力を有する標章は付されていないが色彩を有する錠剤薬の立体商標4件のうち、国際登録0922956以外の3件の拒絶理由通知および拒絶査定を入手した<sup>(16)</sup>。3件とも、拒絶査定は色彩に関して言及していたが、拒絶理由通知は言及していなかった。これは、意見書で色彩に関して言及していたことによるものと考えられる。逆に、意見書で色彩に関して言及していなかったならば、拒絶査定は色彩に関して言及しなかったとも考えられる。

以上より、識別力の判断に対する色彩の影響は小さいと考えられる。

このため、色彩に着目した考察を行う意義は小さいと思われるかもしれない。だが、白色の錠剤薬が占める割合が高いと考えられることから、色彩を有さない錠剤薬の立体商標登録の可否に対する製薬企業の関心は小さくないと考えられる。色彩を有さない錠剤薬の立体商標登録の可否を明らかにするためには、色彩に着目した考察を行う必要がある。そのため、たとえ識別力の判断に対する色彩の影響は小さいと考えられるとしても、色彩に着目した考察を行う意義は大きいと考える。

## 2. 白色の錠剤薬が占める割合

近年の文献は見当たらないが、白色の錠剤薬が占める割合は高いと考えられる。その理由は、白色の錠剤薬が占める割合を調査した文献、錠剤薬の色として好まれる色を調査した文献、および白色の錠剤薬が好まれる理由に関する文献から、白色の錠剤薬が占める割合は昔から高いこと、および白色の錠剤薬が好まれる理由が昔から変わらないことがうかがえるためである。以下、それらの文献を紹介する。

#### (1) 白色の錠剤薬が占める割合を調査した文献

白色の錠剤薬が占める割合を調査した文献を5件紹介する。

1件目は、1985年に公表された丹野慶紀「医薬品の彩色と識別」<sup>(17)</sup>である。丹野によると、錠剤薬の68%が白色系のものであったという<sup>(18)</sup>。ただし、調査対象となった錠剤薬は明記されていない。

2件目は、1989年に公表された栢山正則「製薬企業における錠剤・カプセル剤および包装の識別設計」<sup>(19)</sup>である。栢山は8社の錠剤128製品の色調を調査した<sup>(20)</sup>。その結果、調査対象の71.9%(92製品)が白色の錠剤薬であったことが判明した<sup>(21)</sup>。

3件目は、2006年に公表された福本恭子、石井陽介、齋藤阿佐呼他「円形錠剤に関する形状調査と患者意識

(13) 前稿(前掲注(10))。

(14) 前稿(前掲注(10))。

(15) 前稿(前掲注(10))。

(16) 国際登録0922956の暫定的拒絶通報および拒絶査定は、保管期間の終了により廃棄されたため入手できなかった。だが、J-PlatPatの経過情報照会により、拒絶査定の根拠条文が3条1項6号であることは判明した。詳細は前稿(前掲注(10))を参照。

(17) 丹野慶紀「医薬品の彩色と識別」PHARM TECH JAPAN Vol.1 No.12(1985)pp.35-41。

(18) 丹野・前掲注(17)p.37。

(19) 栢山正則「製薬企業における錠剤・カプセル剤および包装の識別設計」月刊薬事 Vol.31 No.11(1989)pp.27-37。

(20) 栢山・前掲注(19)p.31。

(21) 栢山・前掲注(19)p.31。



調査」<sup>(22)</sup>である。福本らは円形錠剤1,177品目の色調を調査した<sup>(23)</sup>。その結果、調査対象の60.9%が白色の錠剤であったことが判明した<sup>(24)</sup>。

4件目は、2006年に公表された大嶋耐之、堀真也、毎田千恵子他「医療用医薬品内用固形製剤の大きさ・形状に関する調査」<sup>(25)</sup>である。大嶋らは錠剤3,444品目の色に関して調査を行った<sup>(26)</sup>。その結果、調査対象の72.6%(2,500品目)が白色の錠剤薬であったことが判明した<sup>(27)</sup>。

5件目は、2012年に公表された石崎真紀子、前田初男、岡本幾子「色彩の分布解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」<sup>(28)</sup>である。石崎らは6社の369種の錠剤に関して色彩の測定および分析を行った<sup>(29)</sup>。その結果、69%が白または白に近似した色であったことが判明した<sup>(30)</sup>。

## (2) 錠剤薬の色として好まれる色を調査した文献

先述したように、白色の錠剤薬が占める割合が高いことを示す文献は複数存在する。だが、その理由に関する詳細な文献は見当たらない<sup>(31)</sup>。

少なくとも白色の錠剤薬が好まれていることは関係していると考えられる。そこで、錠剤薬の色として好まれる色を調査した文献を3件紹介する。

1件目は、1986年に公表された杉原正泰、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」<sup>(32)</sup>である。杉原らは入院患者および健康成人からなる被

験者に対し、黄色の糖衣錠<sup>(33)</sup>を貼付したカード、黄橙色の糖衣錠を貼付したカード、橙色の糖衣錠を貼付したカード、赤橙色の糖衣錠を貼付したカード、赤色の糖衣錠を貼付したカード、淡赤色の糖衣錠を貼付したカード、青色の糖衣錠を貼付したカード、および白色の糖衣錠を貼付したカードの8枚のカードを示し、医薬品の色として好ましいか否かを判定させた<sup>(34)</sup>。その結果、好ましい色の回答として黄色は3%、黄橙色は2%、橙色は5%、赤橙色は2%、赤色は7%、淡赤色は3%、青色は5%であったのに対して、白色は74%であったことが判明した<sup>(35)</sup>。

2件目は、2006年に公表された福本恭子、石井陽介、齋藤阿佐呼他「円形錠剤に関する形状調査と患者意識調査」<sup>(36)</sup>である。福本らは、開局薬局あるいは病院で薬を処方されている入院患者と外来患者のうち高校生以上の患者、ならびに大学生を対象に薬の形状に関するアンケート調査を行った<sup>(37)</sup>。そのアンケートには「あなたが錠剤を飲むとき、1番目に好む色はなんですか?」という設問が設けられていた<sup>(38)</sup>。そのアンケート調査の結果、錠剤の色として1番目に好む色が白色で、79.4%を占めていたことが判明した<sup>(39)</sup>。

3件目は、2008年に公表された名取伸行、花輪和己、鈴木正彦他「内服薬の服用性と望まれる投与剤形に関する調査：患者を含めた職種間の比較」<sup>(40)</sup>である。名取らは入院患者、小児科病棟看護師、病棟看護師および病院内薬剤師を対象に、「錠剤の色の中で、服用す

- 
- (22) 福本恭子, 石井陽介, 齋藤阿佐呼, 高木美帆, 玉井友子, 南條美幸, 諸橋未美, 山岸利隆, 矢吹宏美, 鹿島亜沙美, 小林貴志, 小林真理子, 田中絵里子, 渡辺陽子, 大石美也, 楠本正明, 影向範昭, 上野和行「円形錠剤に関する形状調査と患者意識調査」*医薬品情報学* Vol.8 No.3 (2006) pp.12-16.
- (23) 福本他・前掲注(22)p.13.
- (24) 福本他・前掲注(22)p.13.
- (25) 大嶋耐之, 堀真也, 毎田千恵子, 宮本悦子「医療用医薬品内用固形製剤の大きさ・形状に関する調査」*PHARM TECH JAPAN* Vol.22 No.2 (2006) pp.81-85.
- (26) 大嶋他・前掲注(25)p.82.
- (27) 大嶋他・前掲注(25)p.83.
- (28) 石崎真紀子, 前田初男, 岡本幾子「色彩の分布解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* Vol.132 No.4 (2012) pp.507-515.
- (29) 石崎他・前掲注(28)p.508.
- (30) 石崎他・前掲注(28)p.510.
- (31) 丹野・前掲注(17)p.35および杉原他・後掲注(32)p.322によると、昭和50年代後半に白色の錠剤薬が増えた背景には、着色剤として使用されていたタートラジンの有害性が認知されたことがあるという。
- (32) 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* Vol.12 No.4 (1986) pp.322-328.
- (33) 錠剤の形態の一つである。医薬品粉末をそのままあるいは造粒した後、圧縮成形して得られた錠剤のことを素錠という。この素錠の表面をシロ糖等で覆い、皮膜が形成されたものを糖衣錠という。この糖衣錠の定義は、日本薬学会編「薬学用語辞典」(東京化学同人, 2012)p.160の「コーティング」の項目, p.204の「錠剤」の項目, p.294の「糖衣」の項目, および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の「素錠」の項目を参考にして記した。
- (34) 杉原他・前掲注(32)pp.322-324.
- (35) 杉原他・前掲注(32)p.327.
- (36) 福本他・前掲注(22).
- (37) 福本他・前掲注(22)p.13.
- (38) 福本他・前掲注(22)p.13.
- (39) 福本他・前掲注(22)p.15.
- (40) 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形に関する調査：患者を含めた職種間の比較」*医療薬学* Vol.34 No.3 (2008) pp.289-296.



るとしたら抵抗がある色をあげて下さい。また、この中で服用するとしたら、最も好きな色の一つを選んでください。」という設問を含むアンケート調査を行った<sup>(41)</sup>。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<sup>(42)</sup>。また、患者の回答の80%が白色であったことが判明した<sup>(43)</sup>。

### (3) 白色の錠剤薬が好まれる理由に関する文献

白色の錠剤薬が好まれる理由に関する詳細な文献は見当たらない。

錠剤薬の色に関する文献を検討した結果、白色の錠剤薬が好まれる背景には着色剤の問題、および識別性の問題があると考えに至った。

#### ① 着色剤の問題

2006年に公表された増田義典「口腔内崩壊錠の潮流と製剤設計」<sup>(44)</sup>には、「着色料の使用に対する嫌悪感(日本人は白色、淡い色を好む)」<sup>(45)</sup>と記されている。

増田は着色剤の使用が好まれない理由に関して言及していないが、着色剤の安全性に対する不安は理由の一つであると考えられる。その根拠となる文献は、1974年に公表された広田久男、宮崎弘和「医薬品着色剤の患者への有害性について」<sup>(46)</sup>である。広田らは、一般健康人、患者(入院患者および外来患者)、および病院勤務者に対するアンケートを行い、着色医薬品(錠剤薬およびカプセル薬)の服用難易性、着色医薬品に対する服用者の信頼性などの調査を行った<sup>(47)</sup>。広田らによると、着色医薬品が服用しにくいと答えた人の背景に着色剤の安全性に対する心配があったという<sup>(48)</sup>。また、患者の38%、一般健康人の40%、病院勤務者の96%が着色医薬品に対して不安であると答えたという<sup>(49)</sup>。

着色剤の安全性に対する不安によって白色の錠剤薬が好まれている旨が記されている近年の文献は確認できていない。だが、薄い色の錠剤薬が好まれている旨が記されている文献は2件確認できた。

1件目は、2008年に公表された名取伸行、花輪和己、鈴木正彦他「内服薬の服用性と望まれる投与剤形に関する調査：患者を含めた職種間の比較」<sup>(50)</sup>である。先述したように、名取らは錠剤の色として好まれる色および抵抗を感じる色に関する調査を行っている。名取らによると、黄色、赤色、茶色の3色は薄くなるほど好まれる傾向が認められたという<sup>(51)</sup>。また、被験者の属性によらず、いずれの色においても濃くなるほど抵抗を感じることを示唆されたという<sup>(52)</sup>。

2件目は、2016年に公表された小林真理子、穂刈慎、霍間尚樹他「錠剤の色・色調および形状に関する患者意識調査」<sup>(53)</sup>である。小林らは、外来患者を対象に服用時に許容できる白色以外の錠剤の色および色調に関するアンケート調査を行った<sup>(54)</sup>。その結果、「薄い」～「やや薄い」色を好む割合が高かったという<sup>(55)</sup>。

薄い色が好まれる理由は、いずれの文献にも記されていない。だが、紹介した文献により、日本において白色や薄い色の錠剤薬が現在においても好まれていると推測できることから、増田の見解の信憑性は高いと思われる。

#### ② 識別性の問題

識別性が高いため白色の錠剤薬が好まれると明記した文献は確認できていない。だが、識別性の高い錠剤薬が好ましいことは言うまでもない。以下、白色の錠剤薬が識別性の高い旨が記されている文献を2件紹介する。

1件目は、1986年に公表された杉原正泰、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」<sup>(56)</sup>

(41) 名取他・前掲注(40)pp.290-291。

(42) 名取他・前掲注(40)p.294。

(43) 名取他・前掲注(40)p.294。

(44) 増田義典「口腔内崩壊錠の潮流と製剤設計」PHARM TECH JAPAN Vol.22 No.3(2006)pp.51-62。

(45) 増田・前掲注(44)p.56。

(46) 広田久男、宮崎弘和「医薬品着色剤の患者への有害性について」医療 28 巻 3 号(1974)pp.57-59。

(47) 広田他・前掲注(46)p.57。

(48) 広田他・前掲注(46)p.58。

(49) 広田他・前掲注(46)p.59。

(50) 名取他・前掲注(40)。

(51) 名取他・前掲注(40)p.292。

(52) 名取他・前掲注(40)p.292。

(53) 小林真理子、穂刈慎、霍間尚樹、澤井健太、多賀野正嗣、土下喜正、川上宏昭、楠本正明、上野和行「錠剤の色・色調および形状に関する患者意識調査」ジェネリック研究 Vol.10 No.2(2016)pp.70-75。

(54) 小林他・前掲注(53)p.71。

(55) 小林他・前掲注(53)p.74。

(56) 杉原他・前掲注(32)。

である。杉原らは2種類の着色錠剤において識別が可能な色を実験によって調査した<sup>(57)</sup>。その結果、白が識別しやすい色の一つであることが判明した<sup>(58)</sup>。

2件目は、2019年に公表された三好麻紀、青木久恵、窪田恵子他「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—」<sup>(59)</sup>である。三好らは、高齢者に特徴的な視覚症状である白内障、黄変化、白内障+黄変化の擬似眼鏡を女子大学生に装着させて錠剤の色の判別実験を行った<sup>(60)</sup>。その結果、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判明した<sup>(61)</sup>。

### Ⅲ. 調査方法

#### 1. 調査方針

##### (1) 本稿の調査方針

本稿ではまず錠剤薬の立体商標の登録状況を調査することにした。そのうえで、色彩を有する錠剤薬の立体商標のうち拒絶理由通知を受けたことがあるものに関しては、その拒絶理由および拒絶理由に対する出願人の見解も調査することにした。

#### (2) 本稿で扱う錠剤薬の立体商標の範囲

本稿では、前稿<sup>(62)</sup>において錠剤薬の立体商標であると判定した立体商標のみを扱うことにした。

前稿の調査により、錠剤薬の立体商標の表面に付された標章が立体商標登録の可否に強い影響を与えていると考えられる<sup>(63)</sup>。したがって、調査対象を増やした場合、表面に付された標章に関する考察を改めて行う必要が生じる。

以上の理由により、本稿で扱う錠剤薬の立体商標の範囲は前稿と同一にすることにした。

前稿では、1997年4月1日の立体商標制度の開始時から調査を行った2023年5月25日までの期間に出願された錠剤薬の立体商標のうち、出願が却下されたものおよび審査中のものを除いたものに対し、錠剤薬の立体商標か否かの判定を行った<sup>(64)</sup>。その結果、30件の立体商標が錠剤薬の立体商標であると判定された(表4)<sup>(65)</sup>。したがって、本稿で扱う錠剤薬の立体商標は、表4に示された30件となる。

表4 本稿で扱う錠剤薬の立体商標

	番号	出願日		番号	出願日
1	登録4171377	1997/4/1	16	商願2005-061884	2005/7/6
2	登録4171378	1997/4/1	17	商願2010-084066	2010/10/28
3	登録4304716	1998/7/15	18	商願2013-068048	2013/9/2
4	登録4428467	1999/11/18	19	商願2013-068049	2013/9/2
5	登録4639180	2002/3/26	20	商願2016-044273	2016/4/5
6	登録5172274	2006/6/19	21	商願2016-095878	2016/9/1
7	登録5173048	2008/1/17	22	商願2016-095879	2016/9/1
8	登録5329486	2009/10/9	23	国際登録0773058	2001/12/12
9	登録5329487	2009/10/9	24	国際登録0782268	2002/5/17
10	登録5648302	2013/10/1	25	国際登録0785383	2002/6/27
11	登録5648303	2013/10/1	26	国際登録0785438	2002/6/3
12	登録5953936	2017/4/25	27	国際登録0824367	2004/2/12
13	登録5953937	2017/4/25	28	国際登録0837546	2004/6/30
14	登録6664823	2022/3/24	29	国際登録0922956	2007/4/2
15	登録6684128	2022/3/24	30	国際登録1289238	2015/12/19

国際登録○×の出願日は、国際登録日または事後指定日を表す。

(57) 杉原他・前掲注(32)p.322。

(58) 杉原他・前掲注(32)p.326。

(59) 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 Vol.26 No.2 (2019) pp.55-64。

(60) 三好他・前掲注(59)p.55。

(61) 三好他・前掲注(59)p.63。

(62) 前稿(前掲注(10))。

(63) 前稿(前掲注(10))。

(64) 前稿(前掲注(10))。

(65) 前稿(前掲注(10))。

### (3) 前稿で行った錠剤薬の立体商標の調査および錠剤薬の立体商標か否かの判定

前稿では1997年4月1日の立体商標制度の開始時から調査を行った2023年5月25日までの期間に出願された立体商標のうち、出願が却下されたものおよび審査中のものを除いたものを全て調査した<sup>(66)</sup>。これは、錠剤薬の立体商標全てに共通する図形等分類、商品および役務の区分、類似群コードが存在しなかったため、錠剤薬の立体商標の検索方法を確立させることができ

なかったことによる<sup>(67)</sup>。

上記の調査によって発見した立体商標に対して、錠剤薬の立体商標か否かの判定を行った<sup>(68)</sup>。立体商標の外観や、J-PlatPatの登録情報、図形等分類等に基づいて総合的に判定した<sup>(69)</sup>。

なお、J-PlatPatの経過情報照会によって、錠剤薬の立体商標であることが明らかになったものは12件であった(表5)<sup>(70)</sup>。

表5 錠剤薬の立体商標であることが明らかになったもの

	番号	根拠となったJ-PlatPatの「経過情報」の記載
1	登録6664823	「登録情報」内の「商品区分記事」
2	登録6684128	「登録情報」内の「商品区分記事」
3	商願2010-084066	「出願情報」内の「商品区分記事」
4	商願2013-068048	「出願情報」内の「商品区分記事」
5	商願2013-068049	「出願情報」内の「商品区分記事」
6	国際登録0773058	「マドプロ出願情報」内の「商標に関する記述記事」
7	国際登録0782268	「マドプロ出願情報」内の「商標に関する記述記事」
8	国際登録0785383	「マドプロ出願情報」内の「商標に関する記述記事」
9	国際登録0785438	「マドプロ出願情報」内の「商標に関する記述記事」
10	国際登録0824367	「マドプロ出願情報」内の「商標に関する記述記事」
11	国際登録0837546	「マドプロ出願情報」内の「商標に関する記述記事」
12	国際登録1289238	「マドプロ出願情報」内の「商標に関する記述記事」

## 2. 調査項目

### (1) 錠剤薬の立体商標の色彩

本稿では、錠剤薬の立体商標の登録状況および色彩を調査した。

本稿で扱う錠剤薬の立体商標の範囲は、前稿と同一である。だが、前稿の調査時(2023年5月25日)から本稿の調査時(2023年10月20日)までの期間に登録されていた立体商標が無効となる可能性は存在する。無効となったのであれば、拒絶査定が確定したものと同様に扱わなければならない。

そこで、錠剤薬の立体商標の登録状況を確認したうえで、色彩を調査した。

### (2) 拒絶理由

本稿では、色彩を有する錠剤薬の立体商標に対する拒絶理由を全て調査することにした。

前稿では拒絶査定が確定したのものに関するのみ拒絶

理由を調査した。拒絶査定が確定したもののうち色彩を有するものは商願2010-084066、商願2016-095878、商願2016-095879、および国際登録0922956の4件のみであった。先述したように、国際登録0922956の暫定的拒絶通報および拒絶査定は入手できなかった。したがって、色彩を有する錠剤薬の立体商標に対する拒絶理由は3件しか入手できなかった。

だが、色彩を有する錠剤薬の立体商標かつ登録を受けたものには、拒絶理由通知を受けたことがあるものが2件(登録5172274、および登録6684128)存在する。つまり、色彩を有する錠剤薬の立体商標6件に対し拒絶理由通知が行われた。このため、前稿では、色彩を有する錠剤薬の立体商標に対する拒絶理由を十分に調査できなかったことになる。

また、商願2016-095878および商願2016-095879の審査は同一の審査官によって行われていた。このため、拒絶理由に関する判断を示した審査官の人数は少ない

(66) 前稿(前掲注(10))。  
(67) 前稿(前掲注(10))。  
(68) 前稿(前掲注(10))。  
(69) 前稿(前掲注(10))。  
(70) 前稿(前掲注(10))。

といえる。

以上の理由により、本稿では色彩を有する錠剤薬の立体商標に対する拒絶理由を全て調査することにした。そのうえで、色彩に関する言及の有無および内容を詳細に調査することにした。

### (3) 拒絶理由に対する出願人の見解

本稿では、拒絶理由に対する出願人の見解を調査することにした。

先述したように、商願 2010-084066、商願 2016-095878、および商願 2016-0895879 の3件に関しては、拒絶理由通知では色彩に言及されていないにもかかわらず、拒絶査定では色彩に言及されていることが判明した。その理由は、色彩に関する見解が意見書に記されていたためと考えられる。だが、前稿の調査では登録 5172274、および登録 6684128 の拒絶理由に対する出願人の見解が記された書類を入手していない<sup>(71)</sup>。このため、前稿では拒絶理由に対する出願人の見解を十分に調査できなかったことになる。

そこで、本稿では拒絶理由に対する出願人の見解を調査することにした。調査対象は、意見書や審判請求書などに記されている拒絶理由に対する出願人の見解全てとした。そのうえで、色彩に関する言及の有無および内容を詳細に調査することにした。

## 3. 調査手法

原則として J-PlatPat を使用した。だが、J-PlatPat で照会できる拒絶理由および拒絶理由に対する出願人の見解は限られている<sup>(72)</sup>。J-PlatPat で照会できないものに関しては、特許庁出願課行政サービス室閲覧担当を訪問し、閲覧請求を行うことにした。

## 4. 調査時期

本稿の調査は、2023年10月20日に行った。

### (1) 錠剤薬の立体商標の色彩

本稿で扱う錠剤薬の立体商標は、前稿と同一である。だが、先述したように、登録されていた立体商標が無効となる可能性は存在する。そこで、J-PlatPat を使用して登録状況を確認した。確認の結果、登録状況が前稿の調査時から変化していないことが判明した。

### (2) 拒絶理由

先述したように、色彩を有する錠剤薬の立体商標6件に対して拒絶理由通知が行われた。前稿では登録 5172274(商願 2006-056696)、および登録 6684128(商願 2022-033796)の拒絶理由の調査を行っていないため、本稿で調査を行った。

登録 6684128(商願 2022-033796)の拒絶理由通知書は、J-PlatPat で照会できた。

だが、登録 5172274(商願 2006-056696)の拒絶理由が記された書類のうち拒絶査定不服審判の審決文以外のものは、J-PlatPat で照会できなかった。そこで、特許庁出願課行政サービス室閲覧担当を訪問し、閲覧請求を行った。その結果、拒絶理由通知書、および拒絶査定書に登録 5172274(商願 2006-056696)の拒絶理由が記されていることが判明した。

### (3) 拒絶理由に対する出願人の見解

先述したように、色彩を有する錠剤薬の立体商標6件に対して拒絶理由通知が行われた。前稿では登録 5172274(商願 2006-056696)、および登録 6684128(商願 2022-033796)の拒絶理由に対する出願人の見解の調査を行っていないため、本稿で調査を行った。

登録 6684128(商願 2022-033796)の意見書は、J-PlatPat で照会できた。

だが、登録 5172274(商願 2006-056696)の拒絶理由に対する出願人の見解が記されている書類は、J-PlatPat で照会できなかった。そこで、特許庁出願課行政サービス室閲覧担当を訪問し、閲覧請求を行った。その結果、意見書、審判請求書、および早期審理に関する事情説明書に登録 5172274(商願 2006-056696)の拒絶理由に対する出願人の見解が記されていることが判明した。

## IV. 調査結果

### 1. 錠剤薬の立体商標の登録状況

錠剤薬の立体商標の登録状況を表6に示す。先述したように、錠剤薬の立体商標の登録状況は、前稿の調査時から変化していない。

(71) J-PlatPat の経過情報照会によると国際登録 0922956 の暫定的拒絶通報に対する意見書の提出が行われた。だがその意見書は、保管期間の終了により廃棄されたため入手できなかった。

(72) 特許庁「意匠・商標の審査・審判書類が J-PlatPat で照会可能となります」([https://www.jpo.go.jp/support/j\\_platpat/tokyo\\_platform\\_181129.html](https://www.jpo.go.jp/support/j_platpat/tokyo_platform_181129.html)) (2023年11月9日参照)。



表6 色彩の有無と登録状況

	番号	色彩の有無	状態		番号	色彩の有無	状態
1	登録4171377		満了	16	商願2005-061884		拒絶
2	登録4171378		満了	17	商願2010-084066	○	拒絶
3	登録4304716		放棄	18	商願2013-068048		拒絶
4	登録4428467	○	放棄	19	商願2013-068049		拒絶
5	登録4639180	○	存続	20	商願2016-044273		拒絶
6	登録5172274	○	存続	21	商願2016-095878	○	拒絶
7	登録5173048		満了	22	商願2016-095879	○	拒絶
8	登録5329486	○	存続	23	国際登録0773058	○	満了
9	登録5329487	○	存続	24	国際登録0782268	○	満了
10	登録5648302		存続	25	国際登録0785383	○	満了
11	登録5648303		存続	26	国際登録0785438	○	満了
12	登録5953936	○	存続	27	国際登録0824367	○	存続
13	登録5953937	○	存続	28	国際登録0837546	○	存続
14	登録6664823	○	存続	29	国際登録0922956	○	拒絶
15	登録6684128	○	存続	30	国際登録1289238		拒絶

(1) 色彩を有さない錠剤薬の立体商標

色彩を有さない錠剤薬の立体商標は11件出願され、そのうち6件が登録を受けた。

(2) 色彩を有する錠剤薬の立体商標

色彩を有する錠剤薬の立体商標は19件出願されていた。いずれも単色からなるものであった。登録を受けたものは15件であった。

2. 拒絶理由および拒絶理由に対する出願人の見解

色彩を有する錠剤薬の立体商標のうち拒絶理由通知を受けたことがあるものは登録5172274(商願2006-056696)、商願2010-084066、商願2016-095878、商願2016-095879、登録6684128(商願2022-033796)、および国際0922956の6件である。

先述したように前稿の調査によって、商願2010-084066、商願2016-095878、商願2016-095879、および国際0922956の4件は、識別力を有さないとして拒絶査定を受けたことが判明した。

本稿では、登録5172274(商願2006-056696)、および登録6684128(商願2022-033796)に対する拒絶理由を調査した。その結果、登録5172274(商願2006-056696)の拒絶理由が、識別力を有さないとして3条1項6号に該当するというものであること、および登録6684128(商願2022-033796)の拒絶理由が、登録4408425が存在するために4条1項11号に該当する

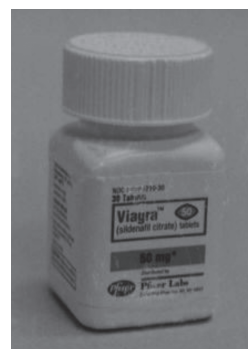
というものである<sup>(73)</sup>ことが判明した。

そこで、登録6684128、および国際登録0922956以外の4件に関して拒絶理由および拒絶理由に対する出願人の見解を記す。

図5 登録6684128



図6 登録4408425



(73) 商願2022-033796 拒絶理由通知書(2022年12月20日発送)。登録6684128はバイアグラの立体商標、登録4408425はバイアグラの容器の立体商標である。

(1) 登録 5172274 (商願 2006-056696)

図7 登録 5172274



登録 5172274 (商願 2006-056696) は、3 条 1 項 柱書および 3 条 1 項 6 号を根拠とする拒絶理由通知を受けた。出願人は意見書を提出したが、3 条 1 項 6 号を根拠とする拒絶査定を受けた。そこで、出願人は拒絶査定不服審判を請求した。その結果、拒絶査定を取り消す審決が下され、登録を受けた。

そこで、拒絶理由通知書、拒絶査定、および拒絶査定不服審判の審決に記されている特許庁の見解、ならびに意見書、審判請求書、および早期審理に関する事情説明書に記されている出願人の見解を記す。

①拒絶理由通知書

特許庁の審査官酒井福造は、3 条 1 項 柱書 (理由 1) および 3 条 1 項 6 号 (理由 2) を根拠とする拒絶理由通知を行った。以下に、拒絶理由のうち、3 条 1 項 6 号の該当性に関する部分 (理由 2) を引用して記す。

この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との関係よりすれば、その商品 (錠剤) の一形態を表したものと認識させる立体的形状よりなるものであり、また、その表面に普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表された「C20」の文字は、商品の品番・規格等を表示する記号、符号として使用されているローマ文字 1 文字及び数字からなるものですから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章といえるものです。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品番等が C20 である錠剤であることを認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品である

ことを認識することができない商標と認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第 3 条第 1 項第 6 号に該当します<sup>(74)</sup>。

②意見書

意見書において、出願人は 3 条 1 項 柱書の要件を具備する旨および 3 条 1 項 6 号に該当しない旨を述べている。

3 条 1 項 6 号の該当性に対する反論には、色彩に関する言及が含まれている。以下に引用して記す。

本願商標は、自他商品識別機能を有する立体的形状に、自他商品識別機能を有する文字が記載され、さらに黄金色の色彩を結合した商標です。上記登録例のようなありふれた錠剤の形態の表面に自他商品識別機能を有する文字が記載された商標の登録が認められていること<sup>(75)</sup>を考慮すれば、本願商標は、商品の形状そのものの範囲を超えて認識されるものであることは疑う余地もなく、十分に自他商品識別機能を果たすものであると思われま<sup>(76)</sup>す。

③拒絶査定

特許庁の審査官井出英一郎は、3 条 1 項 6 号を根拠とする拒絶査定を行った。以下に、拒絶査定の理由を引用して記す。

この商標登録出願については、平成 19 年 1 月 4 日付けで通知した理由 2 が解消されていないため、商標登録をすることができないとの判断に至りました。なお、出願人は、意見書において、立体形状については「確かに(ア)のとおり、本願商標は、その指定商品 (薬剤) との関係よりすれば、その商品 (錠剤) の一形態を表したものと認識させるものであることは、出願人も否定するつもりはありません。」と述べているとおりであって、また、本願立体商標の表面に記載された「C20」の文字部分については「本願商標の表面に記載された「C20」は決して普通に用いられる方法で表示されたものではなく、特殊なデザイン化された文字となっています。」と述べていますが、該文字部分は「C20」と優に読めるものであり、この程度の書体が特にデザイン化された文字であると認め

(74) 商願 2006-056696 拒絶理由通知書 (2007 年 1 月 9 日発送)。

(75) 登録 4171615, 登録 4171617, 登録 4171619, 登録 4171625, 登録 4181350, 登録 4421182, および登録 4709045 の 7 件が登録を受けていることである。

(76) 商願 2006-056696 意見書 (2007 年 5 月 9 日提出)。

ることもできませんから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であると認めます。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認めます。

また、過去の登録例等の証左を挙げて反駁していますが、それらは本願とは事案を相違し同一に論じることはできませんので、これを採用することはできません。さらに、諸外国の登録制度と我が国の登録制度が同一であると解釈しなければならぬ特段の理由が存するものと認められませんかから、諸外国の登録例をもって、本願商標が登録されなければならないとする根拠とはなり得ません<sup>(77)</sup>。

#### ④ 審判請求書

審判請求書に記載されている「請求の理由」には、色彩に関する言及が含まれている。色彩に関する言及は、「(2)本願商標が登録されるべき理由」の(c)に記載されている。そこで、以下に引用して記す。

(c)本願商標は、立体的形状に、文字が記載され、さらに黄金色の色彩を結合した商標である。当該立体的形状自体が自他商品識別機能を果たす以上、本願商標も当然のことながら、十分に自他商品識別機能を果たすものであると確信する。

また、万一、当該立体的形状がありふれたものと認定されるものであっても、先に述べたとおり本願商標は当該立体的形状と、自他商品識別機能を有する文字及び黄金色の色彩を結合した商標である。上記(a)に例示したとおり、ありふれた錠剤の形態の表面に自他商品識別機能を有する文字が記載された商標の登録が認められていること<sup>(78)</sup>を考慮すれば、本願商標も、十分に自他商品識別機能を果たすものであると確信する<sup>(79)</sup>。

#### ⑤ 早期審理に関する事情説明書

早期審理に関する事情説明書に記載されている「3. 拒絶理由に該当しないとする主張」には色彩に関する言及が含まれている。そこで、以下に引用して記す。

(略)

#### (2)本願商標が登録されるべき理由

原査定理由は、(a)本願商標は、その指定商品との関係よりすれば、その商品の一形態を表したものを認識させる立体的形状よりなる、(b)本願商標の文字部分「C20」は、極めて簡単、かつ、ありふれた標章である。

以上よりすれば、本願商標は、自他商品の識別標識として機能し得ないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当する、というものである。

しかし、審査官は、本願商標全体を観察することなく結論を導いている。すなわち、まず本願商標を立体的形状と文字の構成要素に分解し、これらの各構成要素がそれぞれ「その商品の一形態を表したものと認識させる立体的形状よりなるもの」で、「該文字部分が「C20」と優に読めるものであり、この程度の書体が特にデザイン化された文字であると認めることもできない」ものであるから、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であると認めます」と、部分的観察の結果のみを単に寄せ集めて審査の結論を導いている。しかも、色彩については何ら述べておらず、黄色の色彩が施されることによる商標全体の識別力の存否についての検討を怠っている。

商標法上の標章とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらと色彩との結合であるから(商標法第2条第1項)、結合してなる標章は標章全体として観察すべきであって、各構成要素を部分的にのみ観察し、部分的観察の結果を単に寄せ集めて足し算的に結論を導くことは許されない。

本願商標は、(a)卵形の図形に厚みを持たせ右に90度回転させている斬新的な立体的形状部分と、(b)当該立体的形状の表面部に表示される「C20」なる文字のうち「C」の字体が、これに続く「20」の2文字部分よりも大きく、かつ、右側に深く傾き、その書き始めの鉤状部分が狭く曲がりこみ、下方の鉤状部分とは角度・大きさとも非対称であり、さらに、「20」の部分も「0」が「2」より小さくなっており、文字の寸法も立体的形状の卵形の形状と軌を一にして該立体的形状が先細りになるのに準じて文字も徐々に小さくなっていくという立体的形状一体となった特有な図案化された構成を取る文字部分と、(c)商標全体に施された黄色が、渾然一体となって表されているもの

(77) 商願 2006-056696 拒絶査定(2007年6月12日発送)。

(78) 登録 4171615, 登録 4171617, 登録 4171619, 登録 4171625, 登録 4181350, 登録 4421182, および登録 4709045 の7件が登録を受けていることである。

(79) 商願 2006-056696 審判請求書(2007年9月10日提出)。

であるから、これに接する取引者、需要者は、立体的形状、各文字と色彩との組み合わせからなる一体不可分の斬新な固有の商標として印象づけられるものとみるのが相当である。

従って、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということとはできない。

(3)次に、具体的な取引の実情について考察する。

(略)

「CIALIS 20mg」を含むシアリス錠は、平成19年7月に国内で3番目に承認を受けた経口勃起不全治療剤であり、同じ効能の薬剤は、現在でも国内で他に2種しかない(「既述」)。従って、現実の取引においては、本願商標と同一の外形形態を持った同種の薬剤は本説明書提出時点で存在せず、出願人がわが国において独占的に使用しているものである。また、その立体的形状も黄色の色彩との結合と相俟って斬新なものである。

(略)

「CIALIS 20mg」は、販売開始以来短期間のうちに国内で50万錠を超える売り上げに達し、本願商標に接した全国の取引者・需要者は、黄色の卵形の立体的形状と、その表面に表された、上述のように特有な構成を有する「C20」の文字の組み合わせによって、当該商品の出所が、本願出願人乃至何人かのシアリス錠であることを識別しているのである。要するに、本願商標はその使用の結果、既に顕著な識別力を獲得しているのである。

かかる立体的形状、文字及び色彩の組み合わせが、「性機能障害治療用・予防用薬剤」等の品番・規格等を表示する記号、符号として取引上一般的に使用されているような事実は、本説明書作成時点で確認できていない(「既述」)<sup>(80)</sup>。

(略)

#### ⑥拒絶査定不服審判の審決

拒絶査定不服審判(不服2007-024855)において、特許庁の審判官鈴木修(審判長)、内山進および杉本克治は、拒絶査定を取り消す審決を下した。以下に、審決文の「3.当審の判断」の部分を引用して記す。

#### 3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、平面が玉子形様のやや厚みのある黄金色の立体的形状に、その上部にローマ文字の「C」様の図形とその右方に該図形の半分程度の大きさで数字の「20」が表示されているものである。

そして、そこに表された立体的形状は、指定商品である薬剤が採用し得る一形状にすぎないものであるとしても、上部に描かれた「C」様の図形部分は、右上部を上方とし、左下部を下方とする玉子形状を描くように、右中央部分を起点として輪郭線のように描き、左下部分からは、上記起点の右斜め下を終点として、直線的に描いてなるものであって、左部分を弧状に描き、右部分に開口部があるとしても、一般的な「C」の文字とは、その形状を異にするものであり、かつ、該図形の右方に記載されている数字「20」は、該図形と同様の図案化がなされて、図形部分と数字部分が一体として「C20」と認識されるというようなものではないから、該図形から、直ちにローマ文字の「C」を認識するということとはできない。そうすると、本願商標の「C」様の図形部分は、単に「C」の文字を表したものではなく、独創的な図形というべきであるから、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する<sup>(81)</sup>。

(80) 商願2006-056696早期審理に関する事情説明書(2008年8月25日提出)。

(81) 不服2007-024855(2008年9月11日審決)。



## (2)商願 2010-084066

図8 商願 2010-084066



商願 2010-084066 は、3 条 1 項 3 号および 4 条 1 項 16 号を根拠とする拒絶理由通知を受けた。出願人は指定商品に関する補正を行ったうえで意見書を提出したが、3 条 1 項 3 号を根拠とする拒絶査定を受けた。出願人が拒絶査定不服審判を請求しなかったため、処分が確定した。

そこで、拒絶理由通知書、および拒絶査定に記されている拒絶理由、ならびに意見書に記されている出願人の見解を記す。

### ①拒絶理由通知

特許庁の審査官田中幸一は、3 条 1 項 3 号および 4 条 1 項 16 号を根拠とする拒絶理由通知を行った。以下に、拒絶理由全文を引用して記す。

この商標登録出願に係る商標は、楕円に近い菱形の粒状、錠状の形状からなるものですが、本願指定商品との関係では、携帯性、容易に一定量を服用することができるよう、一定の形に製した固形の製剤である「錠剤」のほとんどが粒状、錠状の形状としている状況にあります。

これより、本願商標をその指定商品中「錠剤」に使用しても、これに接する取引者・需要者は商品の形状、品質を普通に用いられる方法で表示したものであると認識するに止まり自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと認めます。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第 3 条第 1 項第 3 号に該当し、「錠剤」以外の「薬剤」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第 4 条第 1 項第 16 号に該当します<sup>(82)</sup>。

### ②意見書

意見書において出願人は、指定商品に関する補正によって 4 条 1 項 16 号を根拠とする拒絶理由が解消された旨、3 条 1 項 3 号に該当しない旨、および 3 条 2 項に該当する旨を述べている。以下に、意見書に記されている出願人の意見の一部を引用して記す。

(略)

本願商標は、本出願人が製造販売(日本では、現在は本出願人の日本法人であるファイザー株式会社)が製造販売)している、勃起不全治療薬剤に使用されている立体商標である。当該立体的形状は、願書に示すように、角が丸みを帯びた横長の菱形形状であり全面が青色で着色されている、すなわち、立体的形状と青色色彩との結合よりなる標章で、商品「勃起不全治療薬(以下、「ED 治療薬」という)」に使用されている。このような本願商標の立体形状に対して審査官は、携帯性、容易服用性のために錠剤の形状はほとんどが粒状、錠状であるから、錠剤の形状を示す本願商標が「菱形」をしていても、需要者は商品の形状、品質を普通に用いられる方法で表示したものであると認識するに止まり自他商品を識別するための標識とは認識し得ない、と判断された。また、「錠剤」以外の薬剤に使用すると品質誤認を生じさせるおそれがあるとの判断も示された。

指定商品については別紙手続補正書で補正を行ったので、「品質誤認」の理由は解消されたと思料する。審査官は、本願商標に関し、その形状が「楕円に近い菱形」であることを述べるに留めて、本願商標には青色色彩が施されている点については言及されていないが、別紙手続補正書で補正した本願指定商品「勃起不全治療用錠剤」は極めて特殊な薬剤であることを踏まえると、「形状が楕円に近い菱形」であり「青色色彩」である点は、「需要者が商品の形状、品質を普通に用いられる方法で表示したものであると認識するに止まり自他商品を識別するための標識とは認識し得ない」とは言えないと思料する。錠剤の形状及び色彩には制限はない。しかし、人が服用する錠剤を含め薬の形状・色彩・大きさ等は、薬剤を継続的に服用している人にとっては、重大な関心事である(第 2 号証の 1 及び 2)。そのため、薬事法上これらの変更が許可対象となっており、製薬会社は変更内容を公表しなければならない(第 3 号証の 1

(82) 商願 2010-084066 拒絶理由通知書(2011 年 2 月 7 日発送)。

及び2)。本願商標が使用されている「ED治療薬」の中には、その形状及び色彩を同一又は類似とする治療薬はない。「ED治療薬を開発する場合は通常の錠剤とは異なり、錠剤の形状や色、大きさなども綿密に研究しなければならないと言われます。」という説明をしているウェブサイトがある(第2号証の3)。これは下記に詳細に述べるように、本願商標が使用された「ED治療薬」は1999年3月から日本で発売された(第4号証)その当時には存在していなかった画期的な商品でED治療を求める患者にとっては待望の商品でもあり、マスコミが話題を煽るがごとく取り上げてたちまちにして当該ED治療薬、特にそれに使用されている文字商標である「VIAGRA」及び「バイアグラ」は、国内の医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師等)及びED治療を要する男性のみならず、当該医薬品に関心を寄せる人々の間に周知著名となった。「ED治療薬」を製造する医薬品メーカーにとって、本願商標と同一の形状及び色彩の採用を回避することが、本願商標との混同を避けるために必然的となった(前記第2号証の3)<sup>(83)</sup>。

(略)

### ③拒絶査定

特許庁の審査官山田正樹は、3条1項3号に該当するが3条2項に該当しないとして拒絶査定を行った。以下に、拒絶査定の理由全文を引用して記す。

この商標登録出願については、平成23年2月7日付けで通知した理由が解消されていないため、商標登録をすることができないとの判断に至りました。なお、出願人は、意見書において種々述べていますが、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしたさきの認定を覆すことはできません。本願商標に係る立体的形状は、楕円に近い菱形の粒状形状からなり、薄い青色に着色されているものですが、「錠剤」との関係からして、予測し難いような特異な形態や特別な印象を与える装飾的形状等を備えているものとは認められず、取引者、需要者にとっては、「錠剤」の形状及び色彩そのものを認識するにとどまるものと判断するのが相当であり、その形状自体が自他商品の識別力を有するものとは認め

ることができません。

また、出願人は本願商標は商標法第3条第2項に該当する旨主張していますが、出願人が提出した全証拠書類をもってしても、本願商標のみが付された錠剤(勃起不全治療用錠剤)が製造販売されたことを認めるべき証拠はなく、本願商標に係る形状の錠剤で何らの文字標章も付されないものが、出願人の製造販売に係るものであると広く認識されているものとは認められません。

したがって、本願商標の立体的形状のみが独立して自他商品の識別力を有しているものということではできませんから、本願商標が使用により自他商品の識別機能を有するに至ったものと認めることはできません<sup>(84)</sup>。

### (3)商願 2016-095878

図9 商願 2016-095878



商願 2016-095878 は、3条1項5号および4条1項16号を根拠とする拒絶理由通知を受けた。出願人は意見書の提出、および指定商品に関する補正を行ったが、3条1項5号および4条1項16号を根拠とする拒絶査定を受けた。出願人が拒絶査定不服審判を請求しなかったため、処分が確定した。

そこで、拒絶理由通知書、および拒絶査定に記されている拒絶理由、ならびに意見書に記されている出願人の見解を記す。

#### ①拒絶理由通知

特許庁の審査官大橋良成は、3条1項5号および4条1項16号を根拠とする拒絶理由通知を行った。以下に、拒絶理由全文を引用して記す。

この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との関係において、商品の一形態(錠剤)を表したと認識させる立体的形状と、その錠剤表面に、商品の規格、

(83) 商願 2010-084066 意見書(2011年6月14日提出)。

(84) 商願 2010-084066 拒絶査定(2011年10月11日発送)。

品番等を表示するための記号、符号として普通に使用される数字の一類型と認められる「7977」の文字を刻印してなるにすぎないものですから、これをその指定商品中「錠剤」に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、前記商品以外の商品に使用するとき、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します<sup>(85)</sup>。

## ②意見書

意見書において出願人は、3条1項5号に該当しない旨、および使用によって識別力を獲得した旨を述べている。以下に、出願人の見解のうち3条1項5号の該当性に関する部分を一部引用して記す。

(略)

仮に、本願商標が「通常採用し得る商品の一形態(錠剤)」を表したものと認識されたとしても、そうであるからといって、直ちに本願商標が自他商品識別力を有しないと断定することはできないものと思料します。

この点について、知的財産高等裁判所平成20年6月30日判決(参考資料4<sup>(86)</sup>)は、チョコレート菓子の立体的形状からなる商標に関するものですが、「商品の形状は、取引者・需要者の視覚に直接訴えるものであり、需要者は、多くの場合、まず当該商品の形状を見て商品の選択・選別を開始することは経験則上明らかである(中略)一概に商品の形体であるがゆえに自他商品識別力がないと断ずることは相当とはいえないものである」として、「チョコレート菓子の需要者は、自己が購入したチョコレート菓子の味とその形体が他の同種商品と識別可能な程度に特徴的であればその特徴的形体を一つの手掛かりにし、次回以降の購入時における商品選択の基準とすることができる(中略)その立体形状が『選択し得る形状の一つと理解される限り識別力はない』とする被告の主張は、取引の実情を捨象する過度に抽象化した議論であり、にわかに採用し難いところである」と述べています。

ところで、本願商標は本件立体的形状を平面的に描

いた図形よりなる商標であるところ、本件立体的形状にあっては、(2-1)に述べたとおり、「通常採用し得る商品の一形態(錠剤)を表したもの」ではなく、仮にそうであるとしても、上記知財高裁判決が判示するとおり、「通常採用し得る商品の一形態(錠剤)」であることとは別に、本件立体的形状や、本件立体的形状を平面的に描いた図形よりなる本願商標が自他商品識別機能を発揮しえないといえることができるか否かについて、慎重に検討する必要があるものと思料いたします。

本件立体的形状は、願書記載の通り、全体に楕円形の特徴的な形状を有し、加えて、数字の「7977」の刻印と共に、薄い黄色の着色がされているものです。このような形状・色彩・数字の組み合わせは、前述の通り、C型肝炎の治療薬として経口薬を初めて発売した出願人が独自に創作したものであり、既存の経口薬(錠剤)をそのまま採択したものではありません。既存の経口薬が存在しない状況下においては、出願人の創作した本件立体的形状からなる商標は、C型肝炎の経口治療薬「SOVALDI」の薬効の高さと共に需要者・取引者である患者・医療者に大いに注目されました(参考資料13乃至参考資料108)。

こうしたなか、本年1月、本願商標にかかるC型肝炎の治療薬「SOVALDI」及び出願人の別のC型肝炎の治療薬「HARVONI」の偽造品が発見されるという事件が起こりました。この発端は、患者が薬の形状等をみて偽造品だと気付いたことによります。これはまさに、本願商標にかかるC型肝炎の治療薬の形状等が出願人の製造・販売にかかる薬の出所識別標識として十分に機能していることを現に示す一証左であります。

(略)

本件立体的形状は、C型肝炎の治療薬の分野において、その形状・色彩・数字の組み合わせにおいて特徴的といえ、またこのような錠剤にかかる商品が他に存在せず、さらに、このような組み合わせの錠剤が使用されている事実もないという点において、個性的なものであり、かつ、上記の通り本件立体的形

(85) 商願2016-095878 拒絶理由通知書(2017年1月11日発送)。

(86) GuyLiAN チョコレート立体商標事件(知財高裁平成20年6月30日判決 平成19年(行ケ)第10293号)の判決文である。



状は出願人が独自に創作したものであって、既存のC型肝炎の薬の形状や、薬剤(商品)の機能を確保する上で必ず採用しなければならない形状を採択したものではありません。

してみれば、本件立体的形状が、C型肝炎の治療薬として、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものに該当するというべき理由もなく、このことは、本件立体的形状を平面的に描いた図形よりなる本願商標にあってもそのまま妥当いたします。

上記次第でありますので、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当するものではなく、本来的に自他商品を識別する機能を有する商標と認められるべきと思料いたします<sup>(87)</sup>。

### ③拒絶査定

特許庁の審査官大橋良成は、3条1項5号および4条1項16号を根拠とする拒絶査定を行った。以下に、拒絶査定の理由全文を引用して記す。

この商標登録出願については、平成29年1月10日付けで通知した理由が解消されていないため、商標登録をすることができないとの判断に至りました。なお、出願人は、意見書において種々述べ、かつ、指定商品を「C型肝炎の治療用薬剤」に補正していますが、本願商標は、その補正後の指定商品中に含まれる「C型肝炎の治療用薬剤(錠剤)」に使用しても、その商品の一般的な立体的形状と認識されるものに、商品の規格、品番等を表示するための記号・符号として取引上普通に使用される数字の一類型とみられる「7977」が刻印されたものであって、その構成全体は、彩色も含めて極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますから、さきの認定を覆すことはできません。

出願人は、登録例や判決例を挙げて主張するところがありますが、そもそも、商品の識別性の判断は、各商標につき、それぞれの取引の実情などをも勘案し、個別具体的に判断されるべき性質のものであるばかりでなく、出願人の挙げる登録例・判決例は、

いずれも、本願商標とはその構成態様が大きく異なるものであって、事案を異にするものというべきですから、本願商標の識別性の判断の参考として採用することはできません。

また、出願人は、自己の取扱いに係るC型肝炎の治療薬「SOVALDI」及び「HARVONI」の偽造品の存在(同人提出の参考資料5ないし同12)を理由に、「本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当するものではなく、本来的に自他商品を識別する機能を有する商標と認められるべきである」とも述べていますが、これら偽造品の存在と、本願商標が自他商品識別標識としての本来的な機能を有するか否かは、次元が異なるものであって、両者間に直接的な関連性があるとは認め難く、偽造品の存在が上記判断を左右するものとはいえません。

さらに、出願人は、「本願商標は、出願人等の製造・販売に係るC型肝炎の治療薬「SOVARDI」とともにその立体的形状が大々的に紹介され、マスコミ等で報道された結果、本願商標を使用した商品は出願人の出所に係るものと認識されるに至っている」旨述べ、参考資料13ないし同108を提出していますが、それら参考資料からは、2015年5月に本願商標に係るC型肝炎治療薬「SOVALDI/ソバルディ」を日本において発売、続く同年9月に同じC型肝炎治療薬「HARVONI/ハーボニー」が発売され、画期的な治療薬としてマスコミ等で取り上げられた事実は認められるものの、そのいずれも「ソバルディ」又は「ハーボニー配合錠」等の文字商標に関する記事であり、そこには本願商標である立体的形状が何一つ掲載されておらず、該立体的形状が使用された結果、それ自体で商標として識別力を獲得したと認め得る証左はないといわざるを得ず、この点に関する出願人の主張も採用することができません<sup>(88)</sup>。

### (4)商願 2016-095879

図10 商願 2016-095879



(87) 商願 2016-095878 意見書(2017年7月31日提出)。

(88) 商願 2016-098578 拒絶査定(2018年1月5日発送)。



商願 2016-095879 は、3 条 1 項 5 号および 4 条 1 項 16 号を根拠とする拒絶理由通知を受けた。出願人は意見書を提出したが、3 条 1 項 5 号および 4 条 1 項 16 号を根拠とする拒絶査定を受けた。出願人が拒絶査定不服審判を請求しなかったため、処分が確定した。

そこで、拒絶理由通知書、および拒絶査定に記されている拒絶理由、ならびに意見書に記されている出願人の見解を記す。

#### ①拒絶理由通知

特許庁の審査官大橋良成は、3 条 1 項 5 号および 4 条 1 項 16 号を根拠とする拒絶理由通知を行った。以下に、拒絶理由全文を引用して記す。

この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との関係において、商品の一形態(錠剤)を表したと認識させる立体的形状と、その錠剤表面に、商品の規格、品番等を表示するための記号、符号として普通で使用される数字の一類型と認められる「7985」の文字を刻印してなるにすぎないものですから、これをその指定商品中「錠剤」に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第 3 条第 1 項第 5 号に該当し、前記商品以外の商品に使用するとき、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第 4 条第 1 項第 16 号に該当します<sup>(89)</sup>。

#### ②意見書における出願人の見解

意見書において出願人は、3 条 1 項 5 号に該当しない旨、および使用によって識別力を獲得した旨を述べている。以下に、出願人の見解のうち 3 条 1 項 5 号の該当性に関する部分を一部引用して記す。

(略)

仮に、本願商標が「通常採用し得る商品の一形態(錠剤)」を表したものと認識されたととしても、そうであるからといって、直ちに本願商標が自他商品識別力を有しないと断定することはできないものと思料します。

この点について、知的財産高等裁判所平成 20 年 6 月 30 日判決(参考資料 4<sup>(90)</sup>)は、チョコレート菓子の

立体的形状からなる商標に関するものですが、「商品の形状は、取引者・需要者の視覚に直接訴えるものであり、需要者は、多くの場合、まず当該商品の形状を見て商品の選択・選別を開始することは経験則上明らかである(中略)一概に商品の形体であるがゆえに自他商品識別力がないと断ずることは相当とはいえないものである」として、「チョコレート菓子の需要者は、自己が購入したチョコレート菓子の味とその形体が他の同種商品と識別可能な程度に特徴的であればその特徴的形体を一つの手掛かりにし、次回以降の購入時における商品選択の基準とすることができる(中略)その立体形状が『選択し得る形状の一つと理解される限り識別力はない』とする被告の主張は、取引の実情を捨象する過度に抽象化した議論であり、にわかに採用し難いところである」と述べています。

ところで、本願商標は本件立体的形状を平面的に描いた図形よりなる商標であるところ、本件立体的形状にあっては、(2-1)に述べたとおり、「通常採用し得る商品の一形態(錠剤)を表したもの」ではなく、仮にそうであるとしても、上記知財高裁判決が判示するとおり、「通常採用し得る商品の一形態(錠剤)」であることとは別に、本件立体的形状や、本件立体的形状を平面的に描いた図形よりなる本願商標が自他商品識別機能を発揮しえないといえることができるか否かについて、慎重に検討する必要があるものと思料いたします。

本件立体的形状は、願書記載の通り、全体にひし形を思わせる特徴的な形状を有し、加えて、数字の「7985」の刻印と共に、薄い橙色の着色がされているものです。このような形状・色彩・数字の組み合わせは、前述の通り、C 型肝炎の治療薬として経口薬を初めて発売した出願人が独自に創作したものであり、既存の経口薬(錠剤)をそのまま採択したものではありません。既存の経口薬が存在しない状況下においては、出願人の創作した本件立体的形状からなる商標は、C 型肝炎の経口治療薬としての薬効の高さと共に需要者・取引者である患者・医療者に大いに注目されました(参考資料 13 乃至 45)。

こうしたなか、本年 1 月、本願商標にかかる C 型

(89) 商願 2016-095879 拒絶理由通知書(2017 年 1 月 11 日発送)。

(90) GuyLiAN チョコレート立体商標事件(知財高裁平成 20 年 6 月 30 日判決 平成 19 年(行ケ)第 10293 号)の判決文である。

肝炎の治療薬「HARVONI」の偽造品が発見されるという事件が起きました。この発端は、患者が薬の形状等をみて偽造品だと気付いたことによります。これはまさに、本願商標にかかるC型肝炎の治療薬の形状等が出願人の製造・販売にかかる薬の出所識別標識として十分に機能していることを現に示す一証左であります。

(略)

本件立体的形状は、C型肝炎の治療薬の分野において、その形状・色彩・数字の組み合わせは特徴的とはいえ、またこのような錠剤にかかる商品が他に存在せず、さらに、このような組み合わせの錠剤が使用されている事実もないという点において、個性的なものであり、かつ、上記の通り本件立体的形状は出願人が独自に創作したものであって、既存のC型肝炎の薬の形状や、薬剤(商品)の機能を確保する上で必ず採用しなければならない形状を採択したものではありません。

してみれば、本件立体的形状が、C型肝炎の治療薬として、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものに該当するというべき理由もなく、このことは、本件立体的形状を平面的に描いた図形よりなる本願商標にあってもそのまま妥当いたします。

上記次第でありますので、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当するものではなく、本来的に自他商品を識別する機能を有する商標と認められるべきと思料いたします<sup>(91)</sup>。

### ③拒絶査定に示された拒絶理由

特許庁の審査官大橋良成は、3条1項5号および4条1項16号を根拠とする拒絶査定を行った。以下に、拒絶査定の理由全文を引用して記す。

この商標登録出願については、平成29年1月10日付けで通知した理由が解消されていないため、商標登録をすることができないとの判断に至りました。なお、出願人は、意見書において種々述べ、かつ、指定商品を「C型肝炎の治療用薬剤」に補正していますが、本願商標は、その補正後の指定商品中に含まれる「C型肝炎の治療用薬剤(錠剤)」に使用しても、

その商品の一般的な立体的形状と認識されるものに、商品の規格、品番等を表示するための記号・符号として取引上普通に使用される数字の一類型とみられる「7985」が刻印されたものであって、その構成全体は、彩色も含めて極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますから、さきの認定を覆すことはできません。

出願人は、登録例や判決例を挙げて主張するところがありますが、そもそも、商品の識別性の判断は、各商標につき、それぞれの取引の実情などをも勘案し、個別具体的に判断されるべき性質のものであるばかりでなく、出願人の挙げる登録例・判決例は、いずれも、本願商標とはその構成態様が大きく異なるものであって、事案を異にするものというべきですから、本願商標の識別性の判断の参考として採用することはできません。

また、出願人は、自己の取扱いに係るC型肝炎の治療薬「SOVALDI」及び「HARVONI」の偽造品の存在(同人提出の参考資料5ないし同12並びに同46ないし202)を理由に、「本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当するものではなく、本来的に自他商品を識別する機能を有する商標と認められるべきである」とも述べていますが、これら偽造品の存在と、本願商標が自他商品識別標識としての本来的な機能を有するか否かは、次元が異なるものであって、両者間に直接的な関連性があるとは認め難く、偽造品の存在が上記判断を左右するものとはいえません。さらに、出願人は、「本願商標は、出願人等の製造・販売に係るC型肝炎の治療薬「SOVARDI」とともにその立体的形状が大々的に紹介され、マスコミ等で報道された結果、本願商標を使用した商品は出願人の出所に係るものと認識されるに至っている」旨述べ、参考資料13ないし同45を提出していますが、それら参考資料からは、2015年5月に本願商標に係るC型肝炎治療薬「SOVALDI/ソバルディ」を日本において発売、続く同年9月に同じC型肝炎治療薬「HARVONI/ハーボニー」が発売され、画期的な治療薬としてマスコミ等で取り上げられた事実は認められるものの、そのいずれも「ソバルディ」又は「ハーボニー配合錠」等の文字商標に関する記事であり、そこには本願商標である立体的形状が何一つ掲

(91) 商願2016-095879意見書(2017年7月31日提出)。

載されておらず、該立体的形状が使用された結果、それ自体で商標として識別力を獲得したと認め得る証左はないといわざるを得ず、また、その余の証拠からも本願商標がそれ自体で商標としての識別力を獲得するに至ったと評価し得るものはありませんので、この点に関する出願人の主張も採用することができません<sup>(92)</sup>。

## V. 色彩を有さない錠剤薬の立体商標登録の可否に関する考察

色彩を有さない錠剤薬の立体商標およびその表面に付された標章を表7に記した。

表面に識別力を有する標章が付されているものは登録を受けている。一方、表面に識別力を有する標章が付されていないもの全てが3条1項3号を根拠とする拒絶査定を受けている<sup>(93)</sup>。したがって、色彩を有さない錠剤薬の立体商標であっても、表面に識別力を有する標章が付されていれば、登録を受けられると考えられる。

なお、表面に付されている標章の特定は容易ではない。詳細は前稿<sup>(94)</sup>を参照。

表7 色彩を有さない錠剤薬の立体商標

登録を受けたもの		
	番号	標章
1	登録4171377	登録2491928(*)
2	登録4171378	登録2491928(*)
3	登録4304716	登録4290277
4	登録5173048	登録2491928(*)
5	登録5648302	国際登録1043425
6	登録5648303	国際登録1043425
拒絶査定が確定したもの		
	番号	標章
1	商願2005-061884	○(図11参照)
2	商願2013-068048	
3	商願2013-068049	
4	商願2016-044273	
5	国際登録1289238	

複数の商標が付されている場合は1件のみを記した。

(\*)登録2491928とは異なり色彩を有していない。

図11 商願 2005-061884

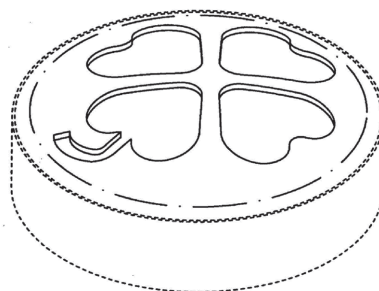
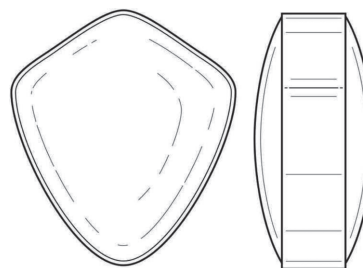


図12 国際登録 1289238



## VI. 色彩を有する錠剤薬の立体商標登録の可否に関する考察

色彩を有する錠剤薬の立体商標およびその表面に付された標章を表8に記した。

表面に識別力を有する標章が付されているものは登録を受けている。一方、表面に識別力を有する標章が付されていないもの全てが識別力を有しないとして拒絶査定を受けている。したがって、色彩を有する錠剤薬の立体商標であっても、表面に識別力を有する標章が付されていなければ、登録を受けられないと考えられる。

なお、先述したように、表面に付された標章の特定は容易ではない。詳細は前稿<sup>(95)</sup>を参照。

(92) 商願 2016-095879 拒絶査定(2018年1月5日発送)。

(93) 前稿(前掲注(10))に商願 2005-061884, 商願 2013-068048, 商願 2013-068049, 商願 2016-044273, および国際登録 1289238 の拒絶理由を掲載した。なお、商願 2005-061884 は、3条1項柱書を根拠とする拒絶理由にも該当すると判断されている。

(94) 前稿(前掲注(10))。

(95) 前稿(前掲注(10))。

表8 色彩を有する錠剤薬の立体商標

登録を受けたもの			拒絶査定が確定したもの		
	番号	標章		番号	標章
1	登録4428467	「Pfizer」	1	商願2010-084066	
2	登録4639180	「GILEAD」	2	商願2016-095878	「7977」(*5)
3	登録5172274	「C20」(*1)	3	商願2016-095879	「7985」(*6)
4	登録5329486	登録4587728(*2)	4	国際登録0922956	○(図21参照)
5	登録5329487	登録4587728(*2)			
6	登録5953936	登録0222946			
7	登録5953937	登録0222946			
8	登録6664823	登録6650187			
9	登録6684128	登録4105713			
10	国際登録0773058	国際登録0774295(*3)			
11	国際登録0782268	国際登録0774295(*3)			
12	国際登録0785383	国際登録0774295(*3)			
13	国際登録0785438	国際登録0774295(*3)			
14	国際登録0824367	国際登録0774295(*3)			
15	国際登録0837546	登録3113700(*3)(*4)			

複数の商標が付されている場合は1件のみを記した。

(\*1)識別力を有するか否かで争われた標章である。

(\*2)登録4587728の外観に類似しているが称呼が異なる。

(\*3)国際登録0774295と登録3113700の権利者は同一である。

(\*4)登録3113700から文字列「SERVIER」を除いた部分と一致する。だが対応する登録商標が見当たらない。

(\*5)3条1項5号を根拠とする拒絶査定が確定している商標(国際登録1150238)に一致する。

(\*6)3条1項5号を根拠とする拒絶査定が確定している商標(国際登録1151121)に一致する。

図13 国際登録 0773058



図14 国際登録 0782268

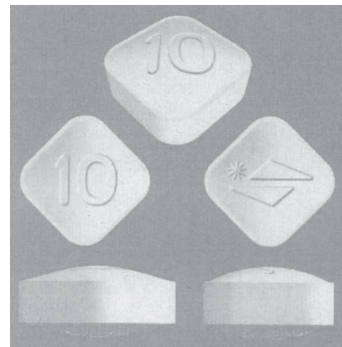


図15 国際登録 0785383

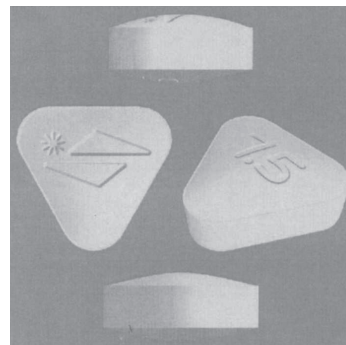




図16 国際登録 0785438



図17 国際登録 0824367

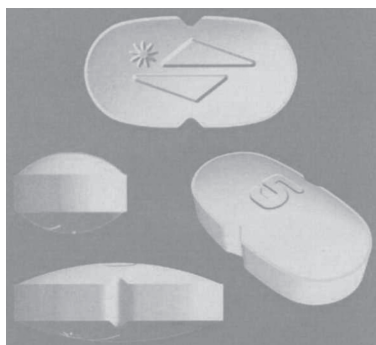


図18 国際登録 0774295

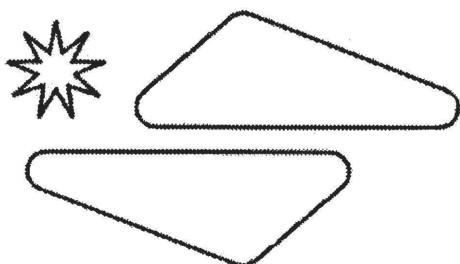


図19 国際登録 0837546



図20 登録 3113700



図21 国際登録 0922956



## VII. 特許庁の判断に関する考察

### 1. 色彩に関する判断の内容

拒絶査定から、商願 2010-084066、商願 2016-095878、および商願 2016-095879 の 3 件に関して色彩の影響は小さいと判断したことがうかがえる。いずれも単色からなる立体商標であるため、判断は妥当と考えられる。

逆に、色彩の影響が大きいと判断される場合は、事例が存在しないため不明である。だが、色彩の影響が大きいと判断される場合として、色彩を有するが表面に識別力を有する標章が付されていない立体商標が、使用による識別力の獲得が認められて登録を受けた場合が考えられる。使用による識別力の獲得が主張された事例は、色彩を有するが表面に識別力を有する標章が付されていないもの 3 件(商願 2010-084066、商願 2016-095878、および商願 2016-095879)のみである<sup>(96)</sup>。いずれも、使用によってその立体商標が識別力を獲得

(96) 本稿で扱う錠剤の立体商標のうち、使用による識別力の獲得が主張されたものは、商願 2010-084066、商願 2016-095878、および商願 2016-095879 の 3 件のみである。前稿(前掲注(10))を参照。

したことを示す証拠が示されていないという理由により、使用による識別力の獲得が認められなかった。したがって、今後の動向に注目する必要があるといえる。

## 2. 色彩に関する判断の有無

### (1) 拒絶理由通知

本稿の調査により、色彩を有する錠剤薬の立体商標に関する拒絶理由通知に色彩に関する判断を記したものは無いと判明した。だが、審査において色彩は判断対象に含まれていると考えられる。その理由は後述する。

### (2) 拒絶査定

商願 2010-084066, 商願 2016-095878, および商願 2016-095879 の拒絶査定には色彩に関する判断が記されている。これは先述したように意見書において出願人が色彩に関する主張を行ったためと考えられる。

だが、登録 5172274(商願 2006-056696) の出願人が意見書において色彩に関する主張を行ったにもかかわらず、拒絶査定には色彩に関する判断が記されていない。その理由は不明である。

### (3) 拒絶査定不服審判の審決

色彩を有する錠剤薬の立体商標のうち、拒絶査定不服審判によって識別力の有無が争われたものは、登録 5172274(商願 2006-056696) のみである。

登録 5172274(商願 2006-056696) の出願人は、審判請求書および早期審理に関する事情説明書において色彩に関する主張を行っている。早期審理に関する事情説明書には「色彩については何ら述べておらず、黄色の色彩が施されることによる商標全体の識別力の存否についての検討を怠っている<sup>(97)</sup>」という記述が存在する。

だが、拒絶査定不服審判の審決は色彩に関する判断を下していない。もっとも、登録 5172274(商願 2006-056696) の表面に付された標章「C20」が識別力を有すると判断されたことによって拒絶理由が解消されたため、色彩に関する判断が下されなかったことによって問題が生じたとは考えにくい。

## 3. 特許庁の審査方針

商標審査便覧の「49.02 立体商標の識別力に関する

審査の具体的な取扱いについて」によると、立体商標の識別力に関する審査は以下の3つの基本的な考え方に基づいて行われる。

(1) 立体的形状が、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと認められる場合は、特段の事情のない限り、商品等の形状そのものの範囲を出ないものと判断する。

(2) 立体的形状が、通常形状より変更され又は装飾が施される等により特徴を有していたとしても、需要者において、機能又は美感上の理由による形状の変更又は装飾等と予測し得る範囲のものであれば、その立体的形状は、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと認められ、特段の事情のない限り、商品等の形状そのものの範囲をでないものと判断する。

(3) 商品等の形状そのものの範囲を出ない立体的形状に、識別力を有する文字や図形等の標章が付されている場合(浮彫又は透彫により文字や図形等が付されている場合を含む。)は、商標全体としても識別力があるものと判断する。ただし、文字や図形等の標章が商品又は役務の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いられているものと認識することができない場合には、商第3条第1項第3号又は第6号に該当するものと判断する<sup>(98)</sup>。

上記の3つの基本的な考え方には、色彩に関する考え方が含まれていない。また、商標審査便覧の「49.02 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて」が新設された2020年4月以前の審査方針は不明である。このため、登録 5172274(商願 2006-056696)、商願 2010-084066, 商願 2016-095878, および商願 2016-095879 がどのような方針によって審査が行われたのかが不明である。

だが拒絶査定の内容から、2020年4月以前の審査方針は、現行と同様であったと筆者は考える。その理由を審査における色彩の扱い、および標章の扱いの2点から述べる。

(97) 前掲注(80)。

(98) 特許庁「49.02 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて」([https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49\\_02.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_02.pdf)) (2023年11月22日参照)

(1) 審査における色彩の扱い

色彩は立体商標の構成要素として扱われていると考えられる。そのことは、商願 2016-095878, および商願 2016-095879 の拒絶査定中の文言「構成全体は、彩色も含めて極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」<sup>(99)</sup> <sup>(100)</sup>において特に表れている。したがって、拒絶理由に色彩に関する判断が記されていない場合であっても、色彩に関する審査は行われていたと考えられる。

(2) 審査における標章の扱い

色彩および標章は、ともに立体商標の構成要素の一つである。だが、商標審査便覧の「49.02 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて」<sup>(101)</sup>には、色彩に関する考え方は記されていないが標章に関する考え方が記されている。このため、立体商標の識別力に関する審査に対する色彩の影響は小さいが標章の影響は大きいと考えられる。

色彩よりも標章を重視する審査方針は、登録 5172274(商願 2006-056696)の拒絶査定に表れている

と考えられる。先述したように、出願人は意見書において色彩に関する主張を行ったが、拒絶査定には色彩に関する判断が記されていない。その理由は不明であるが、審査方針が色彩よりも標章を重視するものであったと考えれば説明がつく。

Ⅷ. 色彩を有する錠剤薬の立体商標の出願が多い理由に関する考察

VおよびVIから、色彩の有無によらず、識別力を有する標章が表面に付されていなければ、錠剤薬の立体商標は登録を受けられないと考えられる。またVIIから、色彩は審査対象に含まれるが、色彩よりも標章を重視して審査が行われていると考えられる。したがって、錠剤薬の色彩は立体商標登録の可否に影響を与えにくいと考えられる。

だが、色彩を有する錠剤薬の立体商標は、色彩を有さないものよりも出願件数および登録件数のいずれにおいても多い。その理由は外国籍の者からの出願が多いためと考えられる。

表 9 錠剤薬の立体商標の出願人・権利者と色彩の有無

日本			アイルランド		
出願人・権利者	錠剤薬の立体商標	色彩の有無	出願人・権利者	錠剤薬の立体商標	色彩の有無
ロート製薬	登録4171377		ギリアド サイエンシズ アイルランド(*2)	登録5648302	
	登録4171378			登録5648303	
	登録5173048			商願2016-095878	○
		商願2016-095879		○	
塩野義製薬	商願2005-061884		フランス		
三和化学研究所	商願2013-068048		LES LABORATOIRES SERVIER	国際登録0773058	○
	商願2013-068049			国際登録0782268	○
アメリカ				国際登録0785383	○
ファイザー・プロダクツ・インク	登録4304716			国際登録0785438	○
	登録4428467	○		国際登録0824367	○
	商願2010-084066	○	国際登録0837546	○	
ギリアド サイエンシズ,インコーポレイテッド	登録4639180	○	ドイツ		
イーライ リリー アンド カンパニー	登録5172274	○	Nycomed GmbH	国際登録0922956	○
	登録5953936	○			
	登録5953937	○			
アベンティサブ・エルエルシー	登録5329486	○			
	登録5329487	○			
Forum Pharmaceuticals Inc	国際登録1289238				
アバンティ・インコーポレーテッド	商願2016-044273				
ヴィアトリス(*1)	登録6664823	○			
	登録6684128	○			

(\*1)ヴィアトリス・スペシャルティ・リミテッド ・ライアビリティ・カンパニー

(\*2)ギリアド サイエンシズ アイルランド ユーシー

表 9 は、錠剤薬の立体商標の一覧を出願人および権利者別に記したものである。表 9 から日本国籍の

者からの出願(6件)は全て色彩を有さないものであると読み取れる。対照的に、外国籍の者からの出願(24

(99) 前掲注(88)。

(100) 前掲注(92)。

(101) 前掲注(98)。

件)のうち、色彩を有さないものはわずか5件のみである。以下に、日本国籍の者からの出願に関する考察、および外国籍の者からの出願に関する考察を記す。

## 1. 日本国籍の者からの出願に関する考察

IIで先述したように、日本では白色の錠剤薬が占める割合は高いと考えられる。したがって、色彩を有さない錠剤薬のみが立体商標として出願されたと考えられる。

## 2. 外国籍の者からの出願に関する考察

現時点では、アメリカ国籍の者以外の外国籍の者からの出願に関する考察は、行うことができないと考える。アメリカ国籍の者は7社存在するが、アイルランド国籍の者、フランス国籍の者、およびドイツ国籍の者は、それぞれ1社のみである。このため、アメリカ国籍以外の者以外の外国籍の者からの出願に関する考察を行うことは、時期尚早であると考えられる。

そこで、本稿ではアメリカ国籍の者からの出願に関する考察のみを述べることにした。

アメリカ国籍の者によって出願された錠剤薬の立体商標13件のうち、色彩を有さないものはわずか3件のみである。これは、アメリカでは白色の錠剤薬が占める割合が低いことによるものと考えられる。近年の状況は不明だが、2012年に公表された石崎真紀子、前田初男、岡本幾子「色彩の分布解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」<sup>(102)</sup>から、色彩を有する錠剤薬が占める割合は高いことがうかがえる。石崎らは、アメリカの錠剤656種に関して色彩の測定および分析を行った<sup>(103)</sup>。その結果、アメリカの錠剤の36%が白または白に近似した色であることが判明した<sup>(104)</sup>。

ただし、上記の説の根拠が不足していることは否定できない。アメリカにおいて出願された錠剤薬の立体商標の多くが色彩を有すると記されている文献が存在すればよいが、そのような文献は見当たらない。アメリカにおける錠剤薬の立体商標の実態に関する文献自

体が見当たらないことから、存在しないと考えられる<sup>(105)</sup>。

## IX. 本稿の限界

### 1. 色彩を有する錠剤薬の立体商標かつ拒絶理由通知を受けたことがないものに対する特許庁の判断

色彩を有する錠剤薬の立体商標には、拒絶理由通知を受けたことがないものが存在する。その立体商標の色彩に対する特許庁の判断は調査することができない。

もっとも、色彩を有する錠剤薬の立体商標が全て単色からなるものであるため、色彩の影響は小さいと判断したと考えられる。

### 2. 錠剤薬の立体商標か否かの判定

前稿においても述べたが、錠剤薬の立体商標か否かの判定は難しい<sup>(106)</sup>。このため、錠剤薬の立体商標でないものを調査対象に含めた可能性、および錠剤薬の立体商標であるものを調査対象から除いた可能性を否定することはできない。特に後者は問題となると考えられる。何故なら、本稿の調査により、登録5172274の権利者が、登録4171615、登録4171617、登録4171619、登録4171625、登録4181350、登録4421182、および登録4709045の7件の立体商標を錠剤の一形態として認識できる立体商標であると述べていたことが判明したためである<sup>(107)</sup>。

筆者はそれら7件の立体商標を錠剤薬の立体商標でないとして判定した。以下にその理由を記す。

#### (1) 登録4171615

指定商品に「プラスチック製ふた」(類似群コード:18C13)が含まれている。

#### (2) 登録4171617

指定商品に「プラスチック製ふた」(類似群コード:18C13)が含まれている。

(102) 石崎他・前掲注(28)。

(103) 石崎他・前掲注(28)p.508。

(104) 石崎他・前掲注(28)p.510。

(105) アメリカにおいて登録された錠剤薬の立体商標を紹介する文献は存在する。情報検索委員会第3小委員会「知的財産権ミックス戦略の分析」知財管理 Vol.67 No.8(2017)p.1223は、バイアグラの立体商標を紹介している。紹介されているバイアグラの立体商標は、商願2010-084066と同様、色彩を有するが表面に標章が付されていないものである。それは、使用による識別力の獲得が認められたために登録されたという。また、そのバイアグラの立体商標は、鈴木公明「感性と知的財産権(5)」特許懇 No.297(2020)pp.124-125においても紹介されている。

(106) 前稿(前掲注(10))。

(107) 前掲注(76)、前掲注(79)。



### (3)登録 4171619

指定商品に「プラスチック製ふた」(類似群コード：18C13)が含まれている。

### (4)登録 4171625

J-PlatPat の「商標出願・登録情報」では、指定商品は「薬剤」(類似群コード：01B01, 01B02)のみである。だが、J-PlatPat の「商標公報表示」で表示される商標公報では、指定商品に「プラスチック製ふた」が含まれている。

### (5)登録 4181350

一般的に錠剤は、円形や楕円形など丸みのある形状からなる。だが、登録 4181350 は、八角形状の形状からなる。

### (6)登録 4421182

独特の形状からなるが丸みのある形状である。また、指定商品は「薬剤」(類似群コード：01B01, 01B02)のみである。このため、筆者も錠剤薬の立体商標であると考えていた。

だが、登録 4421182 の権利者は、登録 4171615、登録 4171617、登録 4171619、および登録 4171625 の権利者でもある。これら 4 件の立体商標が錠剤薬の立体商標か判然としないことから、登録 4421182 が錠剤薬の立体商標である可能性は低いと考えた。

### (7)登録 4709045

「カプセル、錠剤、タブレット、座薬」に対応する図形等分類「19.13.21.02」が付されている。だが、「開口小型容器」に対応する図形等分類「19.3.9」も付されている。

これら 7 件の立体商標が錠剤薬の立体商標か否かを権利者が明かさない限り、筆者による判定の妥当性は不明である。

## X. おわりに

本稿では、錠剤薬の立体商標 30 件を対象に色彩および拒絶理由を調査し、考察を行った。その結果、表面に識別力を有する標章が付されていれば色彩の有無によらず登録されること、表面に識別力を有する標章が付されていなければ色彩の有無によらず拒絶査定を受けること、色彩は識別力に関する審査に影響を与え

にくいこと、外国籍の者による出願が多いために色彩を有するものが多く登録されていること等が明らかとなった。

錠剤薬の立体商標の出願件数が少ないため、考察を十分に行えなかったことは否定できない。だが、本稿が錠剤薬の立体商標の実態解明に貢献できれば幸いである。

以上



# 2023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：2023年6月21日(水)18時30分～20時

会場：Zoomによるリモート開催

演題1：スタートアップにおける知財の課題と特許庁のスタートアップ支援施策

講師：特許庁 総務部 企画調査課 スタートアップ支援班長

芝沼 隆太 氏

演題2：スタートアップ実務から見る知財戦略の重要性

講師：株式会社スルミ 代表取締役 CEO

石塚 つばさ 氏

### (第2回例会)

日時：2023年7月19日(水)18時30分～20時

会場：Zoomによるリモート開催

演題：著作物の類似判断に関する試論—認知心理学の知見を足掛かりにして—

講師：弁護士・金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科

イノベーションマネジメント専攻教授

市村 直也 先生

### (第3回例会)

日時：2023年9月27日(水)18時30分～20時

会場：Zoomによるリモート開催

演題1：韓国特許庁における技術特別司法警察の運営について(日本語)

講師：韓国特許庁審査官 東京大学先端科学技術研究センター協力研究員

朴 宣河 氏

演題2：中国における知的財産行政保護ルートの応用について

講師：中国・北京東衛(成都)弁護士事務所(当時) (高級パートナー) 弁護士

唐 盼 氏

(第4回例会)

日時：2023年11月15日(水)18時30分～20時

会場：対面及びZoomによるリモートのハイブリッド開催

演題：Hondaの知的財産活動

講師：本田技研工業株式会社 コーポレート戦略本部 知的財産・法務統括部

法務部 コーポレート法務課課長

姫野 剛二 氏

同法務部コーポレート法務課

田崎 義也 氏

(第5回例会)

日時：2023年12月13日(水)18時30分～20時

会場：Zoomによるリモート開催

演題1：欧州商標権侵害における商標としての使用と商標機能に関する一考察

講師：国際知的財産研究所研究員

尹 復興 氏

演題2：生成AIによる著作権侵害の一考察

講師：日本大学 大学院法学研究科 博士後期課程

呉 楠 氏

演題3：「AI」に関わる発明の特許性について

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：2024年1月24日(水)18時30分～20時

会場：Zoomによるリモート開催

演題：特許権に基づく差止請求権の行使と権利の濫用

講師：著作権法学会 理事，産業構造審議会 知的財産分科会

審査品質管理小委員会 委員，北浜法律事務所 弁護士

大須賀 滋 先生

以上



# Journal of Intellectual Property

## CONTENTS

### 【ARTICLES】

Binbin LIU, *A Study on the Accreditation of Trademark Infringement of the Trademark “Irregular Use” Act in China*

Takashi SAITO, *Concept and Scope of “Course” in Article 35(1) of the Copyright Act*

Soichi OGAWA, *A Quarter of a Century since the 1996 Revision of the Trademark Law — A Study from Court Decisions and JPO Trial Decisions —*

Koji WAKABAYASHI, *Critical Factors of Japan’s Productivity Problem: Organizational Change and 2025 Crisis*

Pan TANG, *Application of the Administrative Enforcement of Intellectual Property Rights in China*

Sunha PARK, *Consideration on the First Requirement of the Doctrine of Equivalence in Korea*

Fuhsing YIN, *A Study of Use as a Trademark and Trademark Functions in European Trademark Infringement*

Ryo SOGA & Hiroshi KATO, *A Study on the Color of Pharmaceutical Tablets Filed as Three-dimensional Trademarks*

# 『日本大学知財ジャーナル』執筆要項

平成 24 年 10 月 25 日国際知的財産研究所運営委員会決定

## 1 文章・表現

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

## 2 体裁

- ① A4判(縦)にて横書きとし，論説は，20,000字前後を標準とする。  
判例研究等は，10,000字前後も可とする。
- ② フォントの設定は，明朝体の10.5ポイントを基本とする。
- ③ 見出しの数字は，一番大きいものから，Ⅰ → 1 → (1) → ① とする。
- ④ 図表は，各一点を600字とみなす。
- ⑤ 内容は，知的財産に関わる研究であり，原則として，未発表，未投稿のものとする。(研究領域の具体例としては，知的財産法・制度，知的財産政策，知的財産判例研究，知的財産会計・経営，知的財産国際問題，産業技術と知的財産，知的財産人材育成などがあげられる。)
- ⑥ 法令の条数(条・項・号)の記載は，ローマ数字表記とし，条数の前に「第」を記載しないこと。ただし，「1条の2第1項」という場合は除く。同一法令を並べるときは「・」(ナカグロ)で，他の法令の乗数を並べるときは「，」(カンマ)でつなぐ。〔例〕 憲法13条・14条，民法90条
- ⑦ 論説には要旨(400字以内)を付すものとする。

## 3 文献の引用と表記

本文の該当箇所の上部分に <sup>(7)</sup> のように注記番号を付して，本文末にまとめて，引用文献・資料等を表示する。

### ① 雑誌論文

執筆者名「論文名」雑誌名 巻 号(発行年) 頁

〔例〕 甲野太郎「●●●●●●●●」日本知財学会誌〇〇巻〇〇号(20XX年)100頁以下

### ② 単行本

執筆者名『書名』 頁(発行所名，版表示，発行年)

〔例〕 乙野次郎『知財学』250頁(〇〇出版，第4版，20XX年)

・シリーズ名，サブタイトルは必要に応じて入れる

・書名に改訂版，新版等が表示されている場合は，書名の一部として表示し，書名にそれぞれが表示されていない場合は( )内に入れる。版表示については，初版本については入れない。

・共著者の場合は，執筆者「論文名」共著者『書名』頁(発行所，発行年)または，共著者名『書名』頁〔執筆者〕(発行所，発行年)とする。

〔例〕 丙野三郎「●●●●●●●」丁野四郎，戊野五郎『知財法』350頁(〇〇出版，20XX年)

丙野三郎ほか『知財法』350頁以下〔丙野〕(〇〇出版，20XX年)

③ 判例研究等

雑誌の場合；執筆者名「判批」雑誌名 巻 号(発行年) 頁

「判例批評」「判例研究」等の判例研究は、原則として表題を掲げずに「判批」「判研」とする。判例百選等の判例解説ものについても「判批」として扱う。ただし「判例解説」(最高裁調査官解説)の場合は「判解」とする。

単行本の場合；執筆者名『書名』事件または 頁(発行所名, 発行年)

④ 判 例

裁判所名→判決・決定→元号年月日→判例集名→ 巻 号 頁

〔例〕最三小判平成 15・10・7 刑集 57 巻 9 号 1002 頁

知財高判昭和 55・12・24 判時 994 号 51 頁

東京地判平成 10・5・28 判タ 1016 号 121 頁

大阪地判昭和 59・10・30 判タ 543 号 263 頁(手提袋の提手事件)

福岡地大牟田支判昭和 45・2・27 判タ 253 号 302 頁

⑤ 先例, 通達

〔例〕昭 41・6・8 民甲 1213 号民事局長回答

以 上





## 執筆者紹介(掲載順)

劉 斌 斌	日本大学 法学部 教授
齋 藤 崇	日本大学 法学部 専任講師
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)
若 林 広 二	日本大学 法学部 特任教授
唐 盼	中国上海中聯(天府)弁護士事務所 高級パートナー, 弁護士
朴 宣 河	韓国 特許庁 審査官
尹 復 興	校友, 日本大学 法学部 国際知的財産研究所 研究員
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
加 藤 浩	日本大学 法学部 教授

## 編 集 委 員

加 藤 暁 子  
齋 藤 崇  
坂 本 力 也  
佐 藤 正 弘  
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.17 2024.3

2024年3月8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



