

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要

# 日本大学法学部知財ジャーナル

Journal of Intellectual Property

---

Vol.3 | 2010.3

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要

# 日本大学法学部知財ジャーナル

Journal of Intellectual Property

---

Vol.3 | 2010.3



## 目 次

### 【特別寄稿(講演録)】

- ・グローバル時代の知的財産戦略……………相 澤 益 男 …………… 5

### 【論説】

- ・知的創造サイクルにおける特許出願書類の完成度評価基準……………河 合 信 明 …………… 17
- ・不正競争防止法の保護対象について—法理論と実務の乖離を探る—……………吉 村 公 一 …………… 29
- ・商標法上の商品概念の決定基準について……………鷹 取 政 信 …………… 43
- ・包含関係にある複数の部分意匠の実務的意義……………鈴 木 公 明 …………… 83

### 【研究ノート】

- ・欧州におけるパテントプールの現状及び競争政策について……………小 山 泰 正 …………… 97

### 【判例研究】

- ・発明の進歩性を判断する場合において複数の引用例を  
組み合わせることの阻害要因の事例  
(東京高裁平成10年11月26日判決,平成7年(行ケ)  
第112号審決取消請求事件 判例集未掲載 を中心として)……………小 林 博 通 …………… 109
- ・2つの引用文献に記載された発明の組み合わせによる  
進歩性否定の是非にかかる事例  
(東京高裁昭和63年9月6日判決,昭和62年(行ケ)  
第80号審決取消請求事件 判例集未掲載)……………本 多 章 悟 …………… 121

### 【研究会報告】

- ・研究会講演「アジア諸国における IP ビジネス」に関する報告……………Dr. Michael Lin  
……………加 藤 浩 …………… 127



# グローバル時代の知的財産戦略

相澤 益男<sup>(\*)</sup>

「グローバル時代の知的財産戦略」は、イノベーションの国際展開を促進し、熾烈化する国際競争における優位性を強化するための喫緊の課題です。四つのパートに分けて話を進めます。

まず、「世界が変わる、時代が動く」ということで、世界の構造の新しい構築。次に、「未来を拓く科学技術・イノベーション」で、なぜ知財戦略が必要なのかについて。続いて、「知的財産戦略でイノベーションを促進」では、知財戦略はイノベーション促進の駆動力であるが、今後はイノベーションそのものを主体的にリードする時代を迎えること。最後に、「知的財産戦略でプロイノベーション」と題して、プロイノベーション時代では、知財戦略そのものを大きく見直さなければならないという話で締めくくります。

## I. 世界が変わる、時代が変わる

日本にもっとも近い巨大国、中国に起っている大きな変化をみなさんも十分認識していると思います。今まで中国は世界の工場として、その急成長が注目されておりました。つまり、自動車はじめ様々な物を中国に工場を設置して生産する。日本も中国に工場を新設し、そこで物を生産して中国以外の国にも輸出するという構図を描いてきました。様々な国が様々な物を生産するために中国に工場を設置し、安い労働力を使って生産を拡大してきたわけです。ところが、中国は大変な人口を持っています。その中国の国民が大きな購買力を発揮するようになってきた。今まで世界の工場だと言われていた中国が同時に世界の巨大市場である

という構図になってきました。その結果何が起ったか。GDPの急速な増大です。今や世界第三位です。来年あるいは遅くとも再来年には、日本のGDPを抜くという状況になってきています。今までは「アメリカ以外の経済大国は日本」という形で進んできたわけですが、これからますます中国との差は縮まり、日本の立場は逆転する。つまり日本のGDPはほとんど伸び率がなく、中国は成長を維持していくわけです。みなさんは、このような状況になってきたことをどの程度の危機感を持って見えていますか。アジアにおいては、インドがその次を狙って大きな成長を遂げてきました。いよいよアジアが世界の成長センターに躍進する時代です。

アジア以外にもブラジルを初めいろいろな国が経済

### 世界が変わる 時代が動く

- 世界構造の新しい構築が進む
  - 中国の急成長 世界の工場・市場
  - 先進・新興・途上国、世界構造の分極
- 世界経済危機、そして時代の大転換へ
  - 世界同時に、各国さまざまな経済危機に直面
  - 持続可能な成長を脅かす多様な課題が深刻化



持続可能な成長戦略に向かう

(\*) 内閣府総合科学技術会議 議員、内閣官房知的財産戦略本部員

成長を華々しく展開しています。今まで途上国と言われていた国々が新興国として第三のグループに伸びてきました。こういうことになると、新興国も経済力がついてきているので、世界における発言力が強くなるのも当然です。2009年9月25日にアメリカでG20の経済サミットが開かれました。G8からG20に増大しているわけで、これが世界の構造が大きく変わっているところの象徴です。一方で、中国は持続的な成長を狙っていますから、アメリカと中国でG2をとという動きも出てきました。

1989年にベルリンの壁が崩れて東西の冷戦構造が崩壊し、二分極であった世界の構造が多極化するという大きな変化がありました。今は無極化するのかというぐらいに、流動化しています。アメリカ一国が世界のリーダーとして、すべてを牛耳るということが容易ではなくなってきました。こういうときに世界経済危機が起ったわけです。この世界経済危機はアメリカの金融崩壊から起ったわけですが、各国に大きな影響を及ぼし、その影響は様々です。今まで表面的にわからなかったようなことが大きな刺激によって顕在化した現象です。各国ともそういうことに気がつき、単に経済対策だけでは次の時代に生き残れないだろうと考え始めました。経済危機直後のG20と今開かれているものには明らかに大きな違いがあります。現在のG20では、単に経済救済をするということではなく、これからの世界をどうするかという話に向いてきています。

一方で、気候温暖化に代表されるような、人類の持続性を脅かす問題がますます深刻になり、もう回避できないという状態になってきました。これは、グロー

バル化ということが、当初は経済的なグローバリズムであったのですが、今は世界がフラット化して情報も非常に速やかに伝わるようになってきている中で、世界規模の問題が共通に認識されるようになりました。これはたいへん大きな変化です。今まで気候温暖化といっても、地球上のどこか、気候の変化が極端に現れているところの局所的な問題だろうと考えられていました。ところが、人工衛星から地球全体を見ることができるようになり、さまざまな情報交換しながら、どんな状況かということを一々刻み込んで話し合うこともできるようになってきました。このことによって、気候温暖化は局所的な問題ではなく地球全体の問題であって、その影響をなんとか止めなければ我々自身の持続性が保てない、我々は世界共通の問題意識を持って解決に向かうようにしなければいけないという認識になってきました。鳩山総理は国連での演説で日本は気候温暖化の解決に向けて温室効果ガス25パーセント削減するということを提起いたしました。先進国の一員である日本がこういう努力をすると表明することによって、新興国および途上国を引き込んで、世界全体で気候温暖化の解決に向かわなければならないというところにきています。今回の鳩山総理の演説が意味することは大変重要であり、これからの日本が地球規模の問題の解決に向けて戦っていくことを通して世界のリーダーシップを発揮していくということの宣言です。

そこで、なぜ、今、知財戦略なのかです。世界が大変革の時代を迎えている中で、知財戦略は持続可能な成長を達成するために欠かすことができません。気候

## “成長の限界”に挑戦

- 世界の国々は持続可能な成長を目指す
  - 国際競争の熾烈化 国際協調の複雑化
  - 成長の限界に挑むイノベーション
- 成長の限界に挑む 新時代のイノベーション
  - オープン、グローバル、プロイノベーション
  - グリーン・イノベーション、……

➡ 世界が競うのは 人の知恵 イノベーション

温暖化もさることながら、我々の前途には、成長の限界があると1970年代から叫ばれておりました。特に、人口増加に目を向けて警告が出されました。以来、我々の成長には限界があり、伸びようとしてもそう簡単にはいかないということが常に覆いかぶさっていました。そのひとつの現れが気候温暖化です。地球のキャパシティーを越えるように温室効果ガスが増えていってしまったならば、我々自身の首を締めてしまうということなのです。

難しい制約条件があるにもかかわらず、日本だけではなくすべての国は持続可能な成長を目指しています。これを軽く見てはいけません。すべての国が持続可能な成長を目指すので、結果として国際競争はますます熾烈化します。しかし今までのように、ただ競争、競争ということで、相手を潰すような形で進んでいったならば、気候温暖化のような地球規模の問題を解決できません。そのために成長そのものが押しつぶされてしまう。そのようなたくさんの課題があるのです。資源しかり、エネルギーしかり。このような問題を解決するには競争するだけでは駄目なのです。国際協調が必須です。仲良くしましょうではなく、世界の持続性を保つためにはどのような協調があるか、厳しい問題解決に向かう姿勢が問われます。協調しつつお互いに成長する、あるいは繁栄する、そういう方向に行かなければなりません。ここに難しさがあります。

成長の限界と言われているような諸々の制約あるいは課題に挑戦していくには、イノベーションしかありません。イノベーションは、技術の革新だけではなく、新たな革新をしつつ新しい社会的な価値を創造していくところに力点があります。新たな価値を創造し、それを社会に広めていくところで社会に大きな変革をもたらしていく。今までは技術が新しく開発されて、そのことがそのまま新しい価値を生み、社会に大きな変革をもたらしてきました。だから、イノベーションを技術革新であるといって間違いのない時代もありました。しかし今は、技術革新をするだけでは必ずしもイノベーションになりません。成長の限界に挑み難題を解決するイノベーションが必要なのです。

イノベーションそのものが、だんだんと様変わりをしています。ひとつには、イノベーションのオープン化です。イノベーションはひとつの企業がその中で知恵を出し、そして企業内で、それを研究開発することによって新たな市場に展開するという、いわゆる自前主義で実現できました。ところが、今はどのようなイノベーションでも、ひとつの技術、ひとつの分野の新

しい知識、それだけでは作り得なくなってきました。様々な分野の優れた知識を結集するイノベーションに、大きな期待がかかっています。ということは、組織を越えてあるいは国を越えて、いろいろな知識を選びすぐり結合するというタイプのイノベーション創出に変わりつつあるわけです。そのことがオープン化に他なりません。

イノベーション自体がそのような形でオープン化してくると、ひとつの技術を権利化して、それを基に商品あるいは事業を開発していくという一直線だけでは済まなくなります。イノベーション全体を、世界を視野に入れて、組織も越えて、戦略的に進めなければなりません。イノベーションそのものをどのように組織化してリーダーシップを発揮していくかが重要です。プロイノベーションの時代です。

世界的な課題にチャレンジしてイノベーションを起こしていこうという動きもこれから出てきます。その典型的なのはグリーンイノベーションです。オバマ大統領はグリーンニューディールという表現を新政策に掲げております。このようなタイプのイノベーションが世界で進みます。非常に激しい変化の時代に入りました。世界が競っているのは人の知恵であり、イノベーションの創出であるということをしっかりと理解しなければいけません。要するに我々の頭脳が生み出す知恵、これで勝負なのです。

## Ⅱ. 未来を拓く科学技術・イノベーション

これからは、科学、技術、そしてイノベーションが新しい時代を開きます。我が国は、残念ながら天然の資源に乏しく、知恵で生きていくほかないのです。要するにあなた方の頭脳です。特に科学技術に関する我々の知恵を大いに発揮して、日本を創っていかねばなりません。日本の科学技術予算は現在の投資というより未来への投資です。財政状況が厳しいときにこそ未来への投資をして科学技術を振興すべきです。

日本は科学技術基本計画を5年毎に策定し、この計画に基づいて科学技術政策を推進しています。その一環として知的財産戦略を推進してきました。

日本は世界の経済大国として成長したあと、バブル経済の崩壊を経験し、その後は「失われた10年」と呼ばれる10年間に入ってしまった。1995年に科学技術をベースにして日本を復活させようと科学技術基本法を制定しました。そして、5年毎に基本計画を策定して進めています。当初は科学技術会議が設置され、



省庁の再編によって2001年に現在の総合科学技術会議という形で内閣府に設置されました。総合科学技術会議は、総理が議長であり、六人の閣僚議員と八名の有識者議員で構成されています。私はその有識者議員の一員であり、筆頭役を務めています。

2001年に、国立研究所が、独立行政法人に組織替えされました。2004年には、全国立大学が国立大学法人という法人格を持つようになります。特に、国立大学が法人化されたことが知的財産戦略では大変重要です。特許等の知財権が機関帰属できるようになりました。ですから、国立大学法人は、大学教員の発明を法人に帰属させて特許出願できるようになったのです。独立行政法人の研究機関、そして国立大学が全部法人格を持つようになったことが大きな変化です。2002

年には知的財産基本法が制定されて、知的財産が国にとっていかに重要かという法的根拠ができました。それに伴って、内閣官房に知的財産戦略本部が設置されたのが2003年です。

このように国が科学技術を推進し、知的財産戦略を展開しつつ、持続的な成長に向かう体制が整えられてきました。現在科学技術基本計画は第三期の4年目を迎えており、この数か月の間に第四期の科学技術基本計画の検討が始まります。これらを行うのは、総合科学技術会議であります。

基本計画のフレームワークを説明しておきます。大きく分けると、基礎研究、政策課題対応型研究開発、システム改革の3区分です。基礎研究は、大学を中心として行われている研究全体です。国立大学法人の運

## 未来を拓く 科学技術・イノベーション

- 資源の乏しい我が国は、知恵で生きていくしかない
  - 科学技術で日本の未来を創る
  - 科学技術予算は、未来への投資
- 知の創造を活性化し、イノベーションの創出につなぐ
  - 科学技術基本計画の推進
  - 知的財産戦略の推進



科学技術・イノベーション政策の強化

## 科学技術・イノベーション政策の強化

### 科学技術立国

- ・ 科学技術基本法の制定 (1995)
- ・ 科学技術会議の設置 (1995)
- ・ 第1期科学技術基本計画 (1996-2000)

### 構造改革

- ・ 第2期基本計画 (2001)
- ・ 総合科学技術会議の設置 (2001)
- ・ 独立行政法人の発足 (2001)
- ・ 大学改革：国立大学法人の発足 (2004)

### 知的財産立国

- ・ 知的財産基本法 (2002)
- ・ 知的財産戦略本部 (2003)

- ・ 第3期基本計画 (2006-2010)
- ・ 長期戦略「イノベーション25」 (2007)
- ・ 研究開発力強化法 (2008)

第4期科学技術基本計画の策定

営費交付金、私立大学の助成金、こういうようなものが基本になっています。そして、科学研究費補助金いわゆる科研費が加わります。2009年度の総額は1兆4769億円で大変大きな額になっています。政策課題対応型の研究開発は、独立行政法人の研究機構等にかかわります。大学の先生方も、この中にたくさんのプロジェクトを持っています。ここが、先ほどの基礎研究サポート以上に大きなフラクションになっています。それから、人材育成、特に科学技術を推進するための人材の育成と知的財産戦略、その他いろいろ科学技術にかかわるシステム改革が含まれており、総額で4000億円ぐらいです。

### Ⅲ. 知的財産戦略でイノベーションを促進

イノベーションを促進する知的財産戦略の背景として、アメリカの1980年代の話をお話します。

当時、アメリカは、大変な経済不況でありました。不況に陥れた元凶とされていたのが、日本であります。鉄鋼だとか自動車のような産業部門に、日本が華々しい展開をしていたために、アメリカ本来の産業基盤が、危機的状況になってきたわけです。アメリカのピッツバーグは、製鉄の世界の中心地だった。その中心地が、次々と工場をレイオフせざるを得なくなってきた。昨日行われた経済サミットは、なぜピッツバーグなのか。当時、大打撃をうけたので、いち早く、先端科学技術をベースにした展開をしてきて、見事に再生していることを、アメリカとしては誇りたいというところもあって、ピッツバーグなのです。

1980年代は、アメリカにとって大変厳しいときでした。これからどうするか施策の中に、大学で生まれてくる新しい知識をもっと活用すべきではないかと、プロパテント主義が展開されました。当時、国の研究資金で生まれた知財は、国のものとされていました。つまり、大学などの法人に権利がいかない。これをなんとかしようということで、有名なバイ・ドール法が1980年に制定されました。これは、研究者にインセンティブを与える制度です。日本は、この仕組みを取入れ、プロパテント政策を展開してきました。政府援助の研究についても、知的財産権は大学に帰属されるという形になりました。大学で生まれた「知」を権利化することによって、更に、いろいろなイノベーションを起こしていくという仕組みができたために、ここで一挙に、産業競争力が強化されたということでもあります。もちろん、アメリカの繁栄をもたらされたのは、すべてこの制度によるものではないにしても、ここに大きなアメリカの政策展開が行われました。

ところが、イノベーションが、必ずしも、今までのような、組織の中で閉じたものではなくなり、オープン化してきました。オープン化の始まりは、やはり、アメリカで、1990年代の末に起っております。始めは、情報産業に、特に見られたのですが、他の産業分野にも広がってきました。

このような1980年代のアメリカを見て、日本はシステム変革を行ってきました。2002年に知的財産基本法を制定して、バブル崩壊後の経済的な停滞をなんとか回復しようとしたしました。プロパテント政策の展開です。特許をより広く、すなわち、特許が適用さ

## 米国、プロパテント政策で競争力強化

- 1980年代、プロパテント政策でイノベーション促進
  - －1980年、Bayh-Dole 法制定
  - －政府資金援助研究、大学に知的財産権
  - －大学での知の創造、イノベーションの創出
- イノベーションで産業競争力強化、米国の繁栄
  - －大企業の垂直型イノベーション創出
  - －大学等が個人の知の創造を活性化、VB,VC
- 1990年代末、イノベーションのオープン化が始まる

れる範囲を広げていって、しかも、知財権をより強くしようという政策です。例えば、遺伝子関係の特許が認められるようになりました。それから、ビジネスモデルも特許とされるようになりました。ソフトウェアの特許もできました。これらは、特許をより広くという政策の一環です。それから、日本版のバイ・ドール法に基づいて、大学研究者等に対するインセンティブを与えるような方策がとられてきて、大学においても知財というものの価値が理解されるようになり、知的財産が大学で展開されるようになってきました。

ここで、知的財産という言葉の定義ですが、2002年に制定された知的財産基本法に規定されていることを改めて示しておきます。人間の創造的活動により生み出されるものが知的財産であり、この対象になるも

のは、発明だとか考案、それから、植物の新しい品種、意匠、著作物などがあります。知的財産権としては、基本法では、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権が規定されています。

知的財産戦略は知的創造サイクルというイメージで捉えられています。このサイクルの描き方ですが、ここでは技術、知的財産化、資金などをコアとし、創造、保護、活用を循環させています。これをできるだけ効率よく回すことが、好循環を意味します。ここで、忘れてはならないのは、イノベーションの促進に向けてなのだということです。知的財産は大きく技術とコンテンツの二つに分かれます。知的創造活動としては、技術のほうは発明、コンテンツは創作。そして、権利としての保護は、知的財産化とともに国際標準化が重

## 日本、知的財産戦略の体制強化に

- 2002年、知的財産基本法の制定
  - 長期停滞打破を期し、イノベーションの促進
  - 内閣官房に知的財産戦略本部を設置
- プロパテント政策：特許をより広く、より強く
  - 遺伝子、ビジネスモデル、ソフトウェア特許
  - 大学等の研究重視、日本版Bayh-Dole法



知的財産戦略の総合的な展開

## 知的財産・知的財産権、知的財産基本法

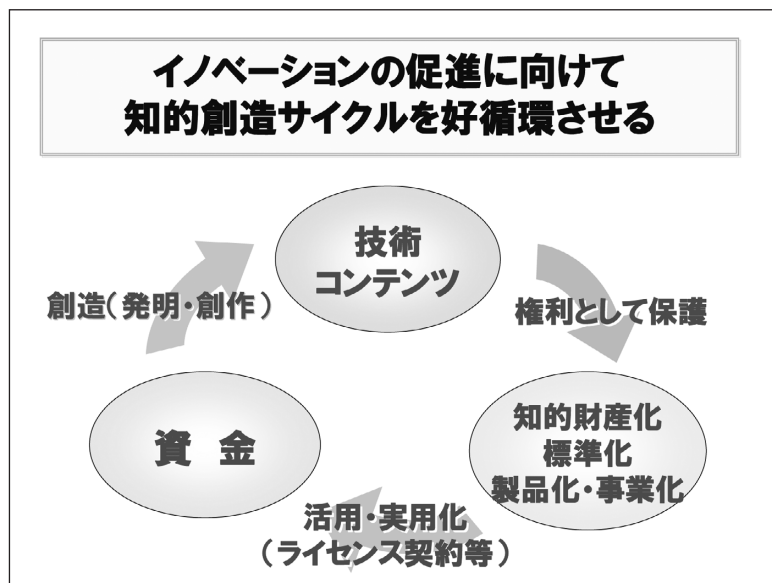
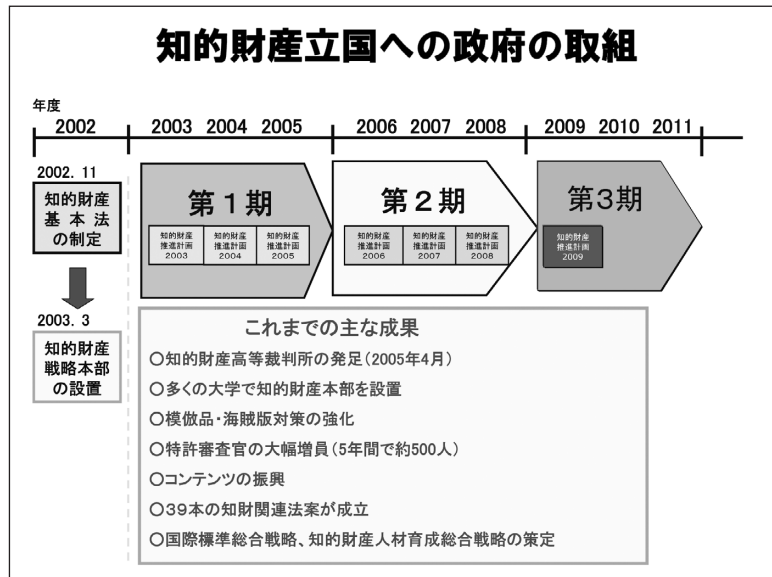
- 知的財産
  - 人間の創造的活動により生み出されるもの
  - 発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物
- 知的財産権
  - 知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利
  - 特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権

要です。グローバル時代においては、特に国際標準戦略が製品化・事業化の成否を左右します。

次に、大学というところは、いかに知的財産体制が弱いかを指摘しておきます。国立大学法人ができてからは、明確に法人に帰属するという仕組みで知的財産権が確立しました。法人化前にできたTLOは、法人に特許権等を帰属できなかったために、発明者である個人から特許権等を引き受けて、技術移転するとか、いろんなことをやってきました。そのような業務は、法人化がすべて整ったあとは、大学の中に知的財産本部、あるいは産学連携本部と言われるようになってきて、そこで行えるようになりました。したがって、各法人はポリシーをきちっと設定しておかなければなりません。それは、産学連携のポリシーであったり、

知財ポリシーであったり、利益相反に関するポリシーであったりですが、そういうものをきちっと規定しておかなければ、いろんなところで問題が出てきます。このようなことで、大学内の知的財産体制の整備が、文部科学省と経済産業省の支援で進んできました。現在、承認TLO、あるいは、認定TLOというものがあるに全国にあります。大学知財本部も、整備されています。その結果、大学との共同研究、受託研究の件数、特許出願件数、特許の実施件数のいずれも増大してきています。

2008年の特許出願件数は、国内の出願が6980件、外国出願が2455件と大変多くなってきました。しかも、外国出願は今まで少なかったのですが、これが急速に伸びています。そして、特許出願に基づいて共同



研究に発展することが期待されます。これがひとつの特徴的なところですが、大企業は1万4000件、中小企業との共同研究は3300件に登りました。このような形で、単に大学等の知財活動は技術を移転するだけではなく、共同研究によって、更に進化させていくということが、相当きめ細やかに行えるようになってきているというところ です。

それでは、大学の知財体制はこれで十分なのかというと、これは依然として弱い。まだまだ弱い。一番問題なのは、文部科学省と経済産業省の大学知財本部とTLOの組織への支援が終了していることです。大学知財本部とTLOのあり方を、もう一度、問い直されなければいけません。さらに、大学発のベンチャーが非常に増えてきて、当初は1000件を目指すというこ

とでしたが、その目標を越えてきていることはよいのですが、成功例がまだまだ少ない。これをどうするか。知財立国に向けて、いろいろと施策が展開されましたが、問題も出てきました。

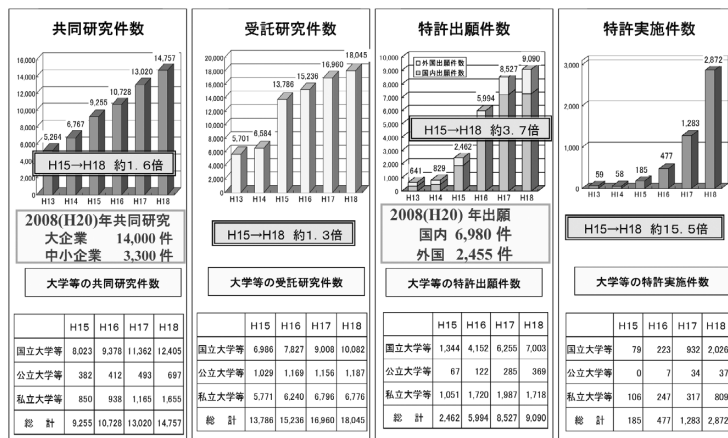
2005年に知的財産高等裁判所が設立されたことは、知財立国に向けて画期的なことでした。現在この知財高裁が、力を発揮して、その効果をあげています。

ところで、世界に目を向けると、海外市場において模倣品や海賊版等の取り締まりが大変厳しい状況になってきました。その被害は、簡単に予測できることではないのですが、とにかく膨大な量です。水際作戦を展開していて、押さえるべきところを押さえるという対策をしているのですが、問題はますます深刻化しています。

## 大学等の知財体制 活性化と脆弱さ

- 大学等の知財産管理組織の整備は進んだ
  - －文科省・経産省の支援事業は終了
  - －課題:大学知財本部とTLO、国際化と地域活性化
- 大学等の知財マネジメント
  - －特許出願の増大、企業共願 国立大学60%
  - －共同研究の増大、中小企業に効果
  - －実施許諾契約を伴う技術移転の増大
- 大学発ベンチャーの創出
  - －創業数:全大学等1829, 国立大学1102

## 大学等における共同研究実施件数等の推移



※大学等・・・大学共同利用機関、短期大学、高等専門学校を含む。※特許実施件数は特許権(受ける権利を含む)のみを対象とし、実施許諾及び譲渡件数を計上  
※H13、H14は国立大学等のみ、H15以降は国公立大学等を対象

グローバル時代を迎え、日本は世界の知財システムの中で、リーダーシップを発揮して、いろいろな仕組み作りをしなければなりません。今、特許審査ハイウェイという形で、特定の2国間で特許審査を加速するチャレンジが目玉されています。

日本の特許庁における問題としては、今まで審査待ちの時間が長すぎるということに対して、国際戦略との絡みもあって、これを改善しなければなりません。特許庁が明確な目標値を設定し、この待ち時間を極力短くすることを進めてきました。2008年では待ち時間が29カ月台だったところを、2013年に11か月にするという大変な努力をしております。私も、先日、その現場を見に行ったところですが、様々なシステムの改善が行われ、この目標に向かって進んでいる状況を理解してまいりました。

それから、国際標準についての総合戦略ですが、この標準化というのは、権利化して、それを保護するという考え方より、標準に基づいた形でいろいろな製品を作り、それに基づいて市場展開を図るということです。これは日本の標準化の策定へのかかわり方が非常に弱かったのではないかという反省の下に、標準化にかかわりを戦略的に展開しています。しかし、これは生易しい問題ではなく、国際戦略のもとに国をあげて進めなければなりません。まさしく、グローバル時代における抜本的な知財戦略の展開が必要です。

知財関係は新しいフィールドですので、人材が足りません。そして、期待される人材の資質というものも変わってきています。グローバル時代の知財戦略のフロントに立って活躍する人材育成が喫緊の課題です。

どのような人材を、どういう組織で育成するかということですが、法科大学院や知的財産専門職大学院等々が挙げられます。日本大学が新しい知財関係の専門職大学院を設置しようとしていることは、人材育成の大きな要請があることを受けて、そのような方向に動いているわけです。

#### IV. 知的財産戦略でプロイノベーション

イノベーションを促進するために、様々な知的財産戦略が展開されています。しかしイノベーションそのものが大きく様変わりをしてきているので、それに対応するような知財戦略をどうするのかということが大きな課題です。そのことについて最後の締めくくりといたします。

イノベーションの様変わりは20世紀の末から起っています。オープン化が大きな動きであり、こういうようなところからプロイノベーションということが叫ばれるようになりました。プロイノベーションに対して、国は何をするべきなのかということが課題です。第一は、知の創出、つまり発明をしたり、あるいは発見をしたり、それから、創作をする科学技術力の強化。そして、イノベーション創出力の強化です。第二は、幅広く知識を活用しながら、新しい創造に向けていくための、いろいろな情報にアクセスしやすい創造環境の整備。知財の体制も、グローバルな視野で強化していかなければなりません。第四は、コンテンツなどのソフトパワーの強化であります。

例えば、先端医療という分野が、今までのように単

### 知財立国に向けて国の取組は進んだ

- 大学等の知財体制の整備
- 知的財産の紛争解決
- 模造品・海賊版の取り締まり
- 国際的知財システムの構築
- 国際標準化の強化
- 多様な知的財産人材の育成

純な分野の仕切りでは済まなくなってきました。先端医療と呼ばれるような医学と工学の狭間に出てくるような新技術の特許化をどうするかということです。この分野の知財権について初めての見直しが行われました。そして、その根拠を具体的にかつ明確にしつつ、法律改正等に進むところに来ています。

また、情報を活用しやすい創造環境を整備しなければいけないということも重要です。例えば、特許に関する情報と学術論文に現れる様々な情報を同じプラットフォームで集めたり、その利用の仕方を統合化するというようなことは実は簡単なことではありません。そこで、工業所有権情報・研修館はそうしたサービスを可能とするシステムを開始いたしました。今まで多くの情報がそれぞれの組織で囲われていたものを利用し

やすい形に変えていこうということでもあります。

オープン時代の知的財産戦略で十分に考慮しておかなければいけないことが、総合プロデュース機能です。今まで、あるコミュニティの中でパテントプールなどの形で関係する特許をプールして、その中では自由にアクセスして活用できるような仕組みが出てきました。これを進化させて、オープンイノベーションに対応するよう、多種多様な知財を、分野を越えて、組織も越えて、種々に活用できるような体制に持っていかなければいけません。そのようなことを、知財だけでなく人材も含めて全体プロデュースする機能が必要です。国はそのような総合プロデュース機能を強化するために、何かするべきではないか、あるいは、やるとすればどのようなことが考えられるかというところが、

## イノベーションがオープン化している

- 21世紀、クローズド・イノベーションが崩れ始めた
  - －イノベーション創出が垂直型から水平型へ
  - －革新的アイデアは分野・組織を越えて
- イノベーション創出の戦略的主導がすべてを制す
  - －多様な知識の創造と結合を戦略的に主導
  - －あらゆるリソースを俯瞰した知財戦略の策定



プロイノベーションを制する知的財産戦略へ

## プロイノベーション 国は何を？

科学技術力・イノベーション創出力の強化

科学技術情報を利用しやすい創造環境の整備

グローバル知財戦略の強化

ソフトパワー産業の知的財産基盤の強化

## 先端医療分野における特許保護対象の見直し・明確化

IPS細胞を含む先端医療技術の世界的な研究競争の激化を踏まえ、次の観点から先端医療分野における特許保護の在り方を検討(5月29日報告書取りまとめ)。

- ①先端医療技術の発展
- ②医療の特質や公共の利益への十分な配慮

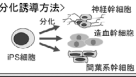
### 審査基準における特許対象の明確化

#### ①組合せ発明の保護

〈物理刺激を用いたDDS〉



#### ②生体外プロセス



#### ③生体由来材料の用途発明

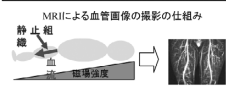
口腔粘膜細胞 → 角膜治療

### 特許対象の見直し

#### ①専門家の予想を超える効果を示す 新用法・用量医薬



#### ②断層画像撮像の仕組み等の測定技術



### 先端医療特許取得への支援

#### ①ユーザーフレンドリーな運用の推進 審査基準の周知、審査における補正の 示唆等

#### ②海外における権利取得の促進

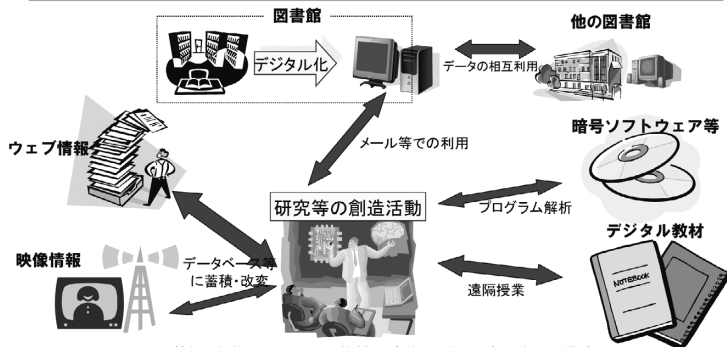


#### ③研究者の知財に関する相談体制の充実と 知財専門人材の育成



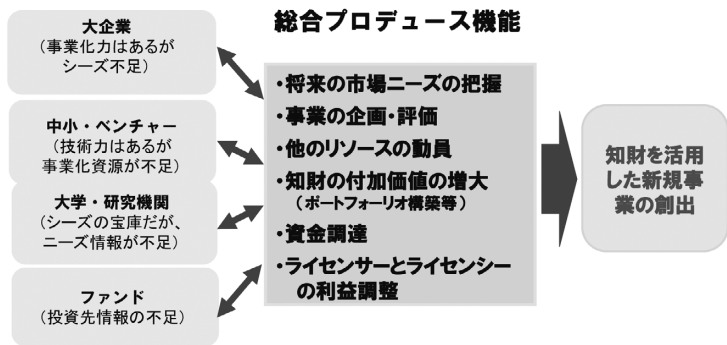
## 外部情報を利用しやすい創造環境の整備

新たな価値の創造には、情報ネットワークを最大限に活かした学術・技術情報の利用等が不可欠。しかし、著作権法を始めとする知財法制上の制約が存在。権利者を適切に保護しつつ、知財法制の在り方につき早急に検討着手



## 総合プロデュース機能の強化

知財と事業を一体的かつ総合的に評価し、他の外部リソースを導入して新事業の立ち上げまで関与する「総合プロデュース機能」を強化





今、議論されています。

知的財産戦略本部では、知的財産推進計画 2009 を策定し、来年度以降も展望しつつ進もうとしています。

世界が大きく変わりつつあります。今は経済危機だと言っているけれども、我々は危機後の姿をイメージして、大きな転換をしていかなければなりません。そして、それは偉大な飛躍です。我々が開かなければならないのは、成長の限界へのチャレンジであり、イノベーションの創出という方向性です。そのために知的財産戦略はどのような役割を果たしうるのか。そのような視点で十分に将来を見据え、そして世界を俯瞰しつつ考えていかなければいけないということを申し上げて、締めくくりといたします。

# 知的創造サイクルにおける特許出願書類の完成度評価基準

河合 信明<sup>(\*)</sup>

2005年首相官邸の知的財産戦略本部から発行された「知的財産推進計画2005」において提案された知的創造サイクルを前提とし、この知的創造サイクルにおける特許出願書類に焦点を当てる。特許出願書類は「創造」された発明が「保護」および「活用」される各過程で重要な役割を果たす。本稿では、出願人である企業が特許出願書類の作成を依頼し、作成され特許庁長官に出願される前または出願された後の特許出願書類を依頼先から受け取る時必要となる受入検査を想定する。この受入検査の検査基準として特許出願書類の完成度評価基準をどのような基準にすべきかについて検討することを研究目的とする。この受入検査の基準である特許出願書類の完成度評価の主な対象である「特許請求の範囲」や「明細書」の発明の詳細な説明に焦点をあて、特許法、特許法施行規則および特許審査基準の取扱の経緯を調査し、特許出願書類の完成度を評価する基準について考察する。

- I. はじめに
- II. 特許出願に必要な書類
- III. 特許請求の範囲の記載及び関連条文の変遷
- IV. 明細書の「発明の詳細な説明」の関連条文と記載様式の変遷
- V. 明細書の記載項目と記載内容
- VI. 特許請求の範囲と明細書・図面
- VII. 知的創造サイクルにおいて特許出願書類を評価対象とする意義
- VIII. 特許出願書類の評価基準
- IX. 特許請求の範囲への作成仕様
  - 1 発明の階層的表現
  - 2 発明の多面的表現
  - 3 権利行使が容易な表現
- X. 明細書・図面への作成仕様
- XI. おわりに

## I. はじめに

平成18(2006)年6月8日首相官邸知的財産戦略本部から発行された「知的財産推進計画2006」で「知財の創造、保護、活用の好循環」(「知的創造サイクル」)の加速が提案された。この「知的創造サイクル」における「創造」された発明が「保護」および「活用」される各場面で、特許出願書類は重要な役割を果たす。すなわち、特許出願書類は、「創造」された発明が記載され、特許庁長官に提出される(特許法36条)。提出された特許出願書類は、出願審査請求に応じて審査官による実体審査の対象とされ、発明が保護される(特許法48条)

の2・47条)。実体審査終了後発生される特許権は、特許発明の技術的範囲に基づいた権利の範囲の中で「活用」される。特許発明の技術的範囲は、特許出願書類の「特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」(特許法70条1項)、「特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する」ために「願書に添付した明細書の記載及び図面」が考慮される(特許法70条2項)。

特許出願書類は、「創造」された発明が具現化されて表現され、発明の「保護」の過程で実体審査の対象とされ、特許発明の技術的範囲、すなわち「活用」される特許権の権利範囲を確定する重要な資料となる。

この特許出願書類は、主に企業の依頼元部門からの依頼に基づいて作成される。この依頼により作成された特許出願書類は、依頼元に納入されるか、依頼先である特許出願書類作成代理人から特許庁に出願された後、出願書類の写しが依頼元に納入される。依頼元はこの出願書類の納入の際、いわゆる「受入検査」を行う必要がある。この「受入検査」に相当するものが本稿の主題の前提となる「特許出願書類の評価」である。この「特許出願書類の評価」のあるべき姿について、そのプロセスを検討する。作成要求元は、特許出願書類の作成者に作成を依頼する。

書類作成依頼の際、作成要求元は、作成者にどのような特許出願書類を作成してほしいかという作成依頼元の意図を示す特許出願書類「作成仕様」を特許出願書類作成者に明示する。この書類作成者は、作成要求元から明示された「作成仕様」に基づき特許出願書類を作成する。

(\*) 日本大学生産工学部 教授

本稿の主題である「特許出願書類の評価基準」は、作成依頼元の作成要求が明示された「作成仕様」に基づいて作成される。このように作成された「特許出願書類の評価基準」に基づき、特許出願作成者により作成された特許出願書類が評価される。この評価結果は特許出願書類作成者に明示される。この評価結果により指摘された欠陥箇所につき、補正が可能ならば補正を検討し、国内優先権主張出願が必要ならばその準備をする必要がある。このため、特許出願から1年以内に出願しなければならない国内優先権主張出願の準備を想定した時間的範囲で、出願書類の評価を特許出願書類作成者に明示する必要がある。

本稿は、特許出願書類の中で重要な役割を果たす「特許請求の範囲」や「明細書」の発明の詳細な説明に焦点をあて、知的財産のマネジメントの効果性という視点から特許出願書類の「評価基準」で評価に必要な事項、評価項目、および、完成度の評価について考察するとともに、この出願書類「評価基準」の基礎となる「作成仕様」ではどのような要求をすべきかについて考察する。

## Ⅱ. 特許出願に必要な書類

「特許を受けようとする者は、」特許出願人および発明者を特定する「事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。(特許法36条1項・2項)

「願書」は、発明者や出願者を特定するための書誌的事項を記載する、特許出願書類のいわゆる表紙として位置付けられる。また、「特許請求の範囲」は、特許庁審査官による実体審査の対象であり、特許発明の権利範囲確定の基礎となる技術的範囲の決定に寄与する。「明細書」は、特許を受けようとする発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者(以下当業者)が、発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を、発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである。「図面」はこの「明細書」の文章のみでは伝えにくい発明内容の理解を助けるために保護対象を図示

した書面である。「要約書」は、データベースの検索で活用され、検索結果の検討をする際すべての明細書を隅から隅まで読むことは効率的でなく、発明内容を迅速に把握するために必要な発明の概要を示す書面である。特許発明の技術的範囲を定めるために、「願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。」(特許法70条3項)。この特許出願書類の中で、「特許請求の範囲」、「明細書」および「図面」が本稿で取り扱われる中心的な書類となる。

### 1 「特許請求の範囲」

特許請求の範囲には、「創造」された発明のうち「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。」(特許法36条5項)

発明が「保護」される時、審査官は、請求項に記載された本願に係る発明を認定することから審査が開始される<sup>(1)</sup>。すなわち「保護」のための実体審査において「特許請求の範囲」および「明細書」等に記載された発明が審査の対象とされる。「活用」される特許権の権利範囲の基礎となる特許発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲の記載に基づいて定め」られる(特許法70条1項)。

このため、「特許請求の範囲」には、「1. 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」というサポート要件<sup>(2)</sup>が記載要件として規定される(特許法36条6項1号)。その他にも「2. 特許を受けようとする発明が明確であること」および「3. 請求項ごとの記載が簡潔であること」(同項2号・3号)という記載要件も規定される。

### 2 「明細書」

「明細書」には、「発明の名称」、「図面の簡単な説明」および「発明の詳細な説明」を記載しなければならない(特許法36条3項)。「発明の詳細な説明」には、「経済産業省令で定めるところにより、」当業者が、発明の「実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載し」なければならない(特許法36条4項1号)。「明細書の記載要件」には、この「経済産業省令で定めるとこ

(1) 「特許審査基準」[第IX部 審査の進め方 第1節 概論](特許庁ホームページ)

(2) 「特許審査基準」[第I部第1章明細書及び特許請求の範囲の記載要件]の「2. 2. 1第36条6項1号」(特許庁ホームページ)；高林龍著「標準特許法(第3版)」pp119, 121(有斐閣, 2008)

るにより」…記載したものであることという「委任省令要件」および、「(当業者)が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明の実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨を意味する」「実施可能要件」がある<sup>(3)</sup>。

「委任省令では、発明がどのような技術的貢献をもたらすものが理解でき、また審査や調査に役立つように、『当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項』を記載すべきものとし、記載事項の例として課題及びその解決手段を掲げている。」「委任省令で求められる事項」として以下のものがあげられる。

①発明の属する技術の分野；②発明が解決しようとする課題およびその解決手段

この②については、例外的に「発明の技術上の意義についての正確な理解をむしろ妨げることとなるような発明と認められる場合には、課題及びその解決手段を記載しなくても差し支えない。」として扱われる。

③従来技術；④従来技術と比較した場合の有利な効果；⑤産業上の利用可能性については、委任省令要件としては扱わない<sup>(4)</sup>。

発明を「保護」するため、審査官は発明の認定に際し、「最初に明細書等を精読」する<sup>(1)</sup>。

特許請求の範囲に記載される特許を受けようとする発明は、「発明の詳細な説明に記載し」なければならない(特許法36条6項1号)。特許発明の技術的範囲を定める「特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する」ために「願書に添付した明細書の記載」が考慮される(特許法70条1・2項)。

なお、「特許請求の範囲」は、昭和34年現行法制定以来、平成14年7月1日施行の改正法の出現まで、「明細書」の一部として取り扱われた。しかし、世界知的所有権機関(WIPO)における電子出願の受付に対応するため、日本特許庁では、電子出願システムの変更を行った。この変更の時期に合わせて、国内出願の様式も特許協力条約(PCT)に定める出願様式と整合させ、「特許請求の範囲」を「明細書」から独立した書類にするという出願様式に変更する法改正が行われた<sup>(5)</sup>。

### Ⅲ. 特許請求の範囲の記載及び関連条文の変遷

特許請求の範囲における記載方法においては、かつて多項制が採用されていたが、大正10年法から、日本独自の単項制が採用され<sup>(6)</sup>、その単項制は昭和34年法にそのまま受け継がれていた。しかし、国際的には多項制が一般的に採用されていた<sup>(7)</sup>。

日本も特許協力条約が、昭和53年7月に公布され、10月から効力を生じた<sup>(8)</sup>。

この条約に加盟するため、昭和50年特許法が改正され、当時の特許法36条5項ただし書きに規定された。この規定によれば、発明の上概念を記載した必須要件項の他に、その発明の下位概念を記載した実施態様項の付記を認めるというものであった。ここまでは、一発明一出願の原則が維持されていた。これに対し、昭和62年の改正で、本格的な多項制、「請求項」という概念が導入され、この一発明を複数の請求項で表現できるようになった。この結果、特許請求の範囲には、上位概念から下位概念までの発明を表現できるほか、発明を多面的な観点で捉えて表現することができるようになった。

平成5年の法改正までは、「請求項」は「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項」と定義されていた(当時の特許法36条5項2号)。いわゆる必須構成要件項といわれていた請求項である。しかし、

①物の発明の必須構成要件項は、基本的に物で表現すべきとされていたため、機能的・作用的・方法的記載の必要性から問題があること、

②「請求項」を必須構成要件項と法律で定義されていたため、①のような機能的・作用的又は方法的記載であるとの拒絶理由通知を受けたとき、出願人は上位概念の記載をより限定された具体的手段での記載に変更せざるを得ないことがあるなど、結果として特許請求の範囲の減縮を求めることになる場合が生じていた。

③WIPO特許ハーモナイゼーション条約4条で記載要件が定められ、特許協力条約(PCT)6条、欧州特許条約(EPC)84条、米国特許法112条が同様の規定をおいていたので、制度の国際的調和の観点でこれら

(3) 「特許審査基準」第1部第1章明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の「3.2実施可能要件」(特許庁ホームページ)

(4) 「特許審査基準」第1部第1章明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の「3.3.2委任省令要件の具体的運用」(特許庁ホームページ)

(5) 特許庁総務部総務課 制度改正審議室 編「平成14年 産業財産権法の解説」pp65-66(発明協会、2002)

(6) 特許法38条「発明ノ構成ニ欠クヘカラサル事項ノミヲ一項ニ記載スヘシ」

(7) 中山信弘著「工業所有権法 上 特許法」第2版増補版」pp180～187(弘文堂、2000)

(8) ジュリスト No670号 pp64～747(有斐閣、1978)

の規定に則した形の改正を行う必要が出てきた。この結果、平成5年に特許法が改正され、現行法の特許法36条5項が規定された<sup>(9)</sup>。

## IV. 明細書の「発明の詳細な説明」の関連条文と記載様式の変遷

### 1 特許法36条4項の変遷

昭和34年法は、平成6年に改正されるまで、特許法36条4項で「発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施ができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。」とし、発明の目的、構成および効果という概念を明確に条文上、明示している。この明示は、発明の概念を明確に第三者に伝えるために有効な手段として機能していた。

当業者が「容易にその実施ができる程度」とは、「出願時の技術常識からみて、出願に係る発明が正確に理解でき、かつ再現(追試)できる程度」をいう<sup>(10)</sup>。

平成6年改正法は、国際調和や技術の多様性に対応するため、「発明の目的、構成及び効果」の記載要件を廃止し、「明確かつ十分に」という文言に変えた。平成6年改正特許法36条4項は、発明を実施できるような記載を求める機能については今後も維持し、さらに、「実施可能要件」と「委任省令要件」を規定した。

「実施可能要件」として、発明の「実施をすることができる程度に明確かつ十分に、」発明を詳細に説明すべき旨が規定されている。また、「委任省令要件」として、従来の「発明の目的、構成及び効果」の記載を求めていたのに代えて、当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載すべき旨を、通商産業省令(現経済産業省令)に委任した記載要件が規定された。「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」がその記載事項の例示として掲げられている<sup>(11)</sup>。

### 2 明細書の記載様式の変遷

平成2年から平成6年改正法施行前までは、「発明の詳細な説明」には、「発明の目的」、「発明の構成」および「発明の効果」に区別されていた。「発明の目的」

には、【産業上の利用分野】、【従来技術】および【発明が解決しようとする課題】が、「発明の構成」には、【課題を解決するための手段】、【作用】および【実施例】が、「発明の効果」には、【発明の効果】のみが組み込まれた<sup>(12)</sup>。

「発明の構成」には、課題を解決するためにどのような手段を講じたかがその作用とともに記載され、必要があるときは、当該発明の構成を實際上どのように具現化したかを示す実施例が記載されていなければならない<sup>(13)</sup>。

平成6年改正法により、定められた通商産業省令(現経済産業省令)である特許法施行規則24条の2によれば「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載することになっている。すなわち、規定上は従前の「発明の目的、構成、及び効果」を記載する必要がなくなった。しかし、実施可能要件を満足するために、委任省令に従って「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載しなければならない。この委任省令要件を充足するために、「発明の属する技術分野」と「発明が解決しようとする課題」を記載すべきとされている<sup>(14)</sup>。

平成6年改正法が施行された平成7年7月1日から、「発明の目的」、「発明の構成」および「発明の効果」が明細書の記載様式から消え、【作用】にかわり【発明の実施の形態】が出現した。この【発明の実施の形態】と【実施例】の関係は、後述する。

## V. 明細書の記載項目と記載内容<sup>(15)</sup>

明細書の記載項目【書類名】として「明細書」が表示された後、発明の内容を簡単・明瞭に表示する【発明の名称】、特許を受けようとする発明が属する技術分野を特定する【技術分野】、発明の属する技術分野の従来技術とその問題点を、発明の技術上の意義が明確になるように記載する【背景技術】の次に【発明の開示】という記載項目が配置される。

この【発明の開示】は、その後引き続き記載項目【発明が解決しようとする課題】、【課題を解決するための手段】、および【発明の効果】をまとめる記載項目であ

(9) 特許庁審査基準室編「解説 平成6年改正特許法の運用」pp21～29(発明協会、1995)

(10) 特許庁「特許審査基準」(発明協会、1979)

(11) 特許庁審査基準室編「解説平成6年改正特許法の運用」pp51～67(発明協会、1995)

(12) 特許法施行規則第24条；様式29(発明協会、1991)

(13) 特許庁「特許審査基準」(発明協会、1993)

(14) 特許庁「特許審査基準」(発明協会、2000)

(15) 特許法施行規則第24条；様式29(発明協会、2004)

る。すなわち、この【発明の開示】項目としての記載内容は、それに引き続く記載項目に対応して、発明が解決しようとする技術上の課題と、そのような課題を発明がどのような手段で解決したかを記載する。記載項目【発明の効果】には、特許を受けようとする発明が従来技術との関連で有利な効果を有すれば、それを記載するとされている。しかし、特許要件として重要な役割を果たす進歩性の判断ではその判断材料となりうる点は、留意すべきである。記載項目【発明を実施するための最良の形態】には、どのように発明が実施されるかを、いわゆる当業者が発明を実施できる程度に、明確かつ十分に記載する。出願人が最良と思うものを一つ選択する。これに引き続く記載項目【実施例】には、発明の実施可能性を証明するために【発明を実施するための最良の形態】を補助する役割を果たす。すなわち、【実施例】は、実施するための具体的な例を面で捉えたものと理解でき、【実施例】はその面の中の点と理解することができる。この点は化学の分野において、実際の実験例等を具体的な数値で証明する際に有効である。記載項目【産業上の利用可能性】には、特許を受けようとする発明が産業上利用することができないときは、特許を受けようとする発明の産業上の利用方法、生産方法または使用方法を記載する。記載項目【書類名】および【発明の名称】を除けば、ここまでの特許法上の「発明の詳細な説明」となる。明細書の最後に位置する記載項目【図面の簡単な説明】には、願書に添付される図面の各図が何を示しているかを簡単に説明し、かつ主要な部分に付した符号が何であるかの説明を記載する。主要な部分とは、特許請求の範囲に記載された技術的事項及びそれと関連する技術的事項に対応する部分を示す符号が何であることを示す。

2007年11月、日米欧の三極特許庁合会で合意された共通様式によれば、上述の【発明の開示】は【発明の概要】に、【発明の実施するための最良の形態】は【発明の実施するための形態】に変更される。また【背景技術】と【発明の概要】の間には【先行技術文献】として【特許文献】と【非特許文献】という見出しが挿入される。この三極特許庁の合意に基づき2009年1月1日から新たな共通様式での出願が開始された。

## VI. 特許請求の範囲と明細書・図面

「特許請求の範囲」の記載は、明細書の「発明の詳細な説明」の記載を超えてはならない(特許法36条6項1号)。公開の代償としての独占権の付与という趣旨に反するからである<sup>(16)</sup>。

昭和34年法で導入された特許法70条では「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」(現70条1項)と規定された。しかし平成3年3月8日の最高裁「リパーゼ判決」<sup>(17)</sup>では、新規性、進歩性等の判断における発明の要旨の認定に関し、以下の考え方を示した。「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の詳細な説明の記載に照らして明らかである場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法36条5項2号の規定から見て明らかである。」この「リパーゼ判決」は、複数の考え方が並立し、やや混乱が生じていたため、特許発明の技術的範囲の認定にあたっては、発明の詳細な説明の記載等を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する旨の特許法70条2項が新設された<sup>(18)</sup>。

## VII. 知的創造サイクルの「創造」、「保護」および「活用」における「特許請求の範囲」、「明細書」の役割

### 1 「創造」における「特許請求の範囲」および「明細書」の役割

企業などの組織に所属する発明者により「創造」された発明は、特許出願するか否かが所定の部門で選別され決定される<sup>(19)</sup>。特許出願すると決定された発明が、特許出願書類作成のために企業から書類作成者に依頼される。現在、特許出願される発明の大部分は、企業など組織からの出願である<sup>(20)</sup>。

「創造」された抽象的な技術的思想である「発明」は、

(16) 特許庁「工業所有権法逐条解説(第17版)」p112(発明協会、2008)

(17) 最判昭62(行ツ)3号・民集45巻3号123頁

(18) 特許庁総務部総務課工業所有権審議室編「平成6年工業所有権法の解説」pp117～122(発明協会、1995)

(19) 特許庁「特許ワークブック 書いてみよう特許明細書 出してみよう特許出願」p24～28(2003)；伊東国際特許事務所編「特許明細書の書き方」p32(経済産業調査会、2007)

(20) 「特許庁年次報告；統計編」出願人別(個人・法人・官庁別)出願件数表(特許庁ホームページ)

明細書作成者により具体的に表現された「明細書」および「特許請求の範囲」に表現され、記載される。

「特許請求の範囲」には、特許を受けたい発明が特定され、記載される(特許法 36 条 5 項)。この「特許請求の範囲」には、「特許を受けようとする発明が明細書の「発明の詳細な説明に記載したものである」必要がある、これをサポート要件と呼ぶ(特許法 36 条 6 項 1 号)。また、記載様式は、「経済産業省令」である特許法施行規則に定められる(特許法施行規則 24 条の 3)。

「明細書」には、「発明の名称」、「図面の簡単な説明」および「発明の詳細な説明」が記載され(特許法 36 条 3 項)、その「発明の詳細な説明」には、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」(以下当業者)が、発明の「実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載」しなければならない(特許法 36 条 4 項 1 号)。いわゆる「実施可能要件」の根拠である。

「明細書」に記載される発明の具体的な【実施の形態】および【実施例】は、一般的に発明者がオリジナルな表現を担当する。これは、特許出願書類の【実施の形態】および【実施例】を発明者が記載することを意味するものではない。技術的思想の創作が、発明の着想から実施化の過程を経て完成することを考慮すると、【実施の形態】および【実施例】の原稿は、技術的思想の創作能力を有し、発明の着想の実施化を実現・完成させた発明者により作成されるはずである。特許出願書類の作成者は、この原稿に基づき特許出願書類を作成する。「実施可能要件」を満足するか否か、特に以下に述べる特許庁審査官等に理解できる内容か否か等の観点で明細書原稿の点検をする必要がある。発明者により主観的に記述された明細書原稿の行間を埋める作業が、特許出願書類作成者に求められる役割である。

これに対し、【実施の形態】に記載された発明の具体例から、抽象的な技術的思想である発明を抽出し、特許権として活用するために「特許請求の範囲」を確定するのは、一般的に特許出願書類作成者の役割である。「知的創造サイクル」のうち「保護」の場面で、特許庁審査官等により発明がどのように把握されるか、また、「活用」の場面で、権利の技術津駅範囲がどのように確定されるかを理解し、できれば「保護」および「活用」を経験した特許出願書類作成者が望ましい。

## 2 「保護」における「特許請求の範囲」および「明細書」の役割

出願案件の実体審査を担当する特許庁審査官は、特許出願書類を単独で書面審査をする(特許法 47 条)。「特許請求の範囲」には、請求項に区分して、請求項毎に特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。(特許法 36 条 5 項)。「審査は、本願の請求項に係る発明を認定するところから始まる。最初に明細書等を精読し、発明の内容を十分理解したうえで、特許請求の範囲(請求項)の記載に基づき、請求項に係る発明を認定する。」<sup>(21)</sup>

特許審査における記載要件のうち上述したサポート要件および実施可能要件について、我が国の特許審査基準がどのようになっているかを以下示す。

### (1) サポート要件

平成 15(2003)年 10 月発行で現在活用されているわが国の特許審査基準「第 I 部第 1 章明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の「2. 2. 1 第 36 条第 6 項第 1 号」には、以下のように説明されている。

「(1) 請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになるからである。本号の規定は、これを防止するためのものである。

(2) 特許請求の範囲の記載が特許法第 36 条第 6 項第 1 号の規定に適合するかの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行う。

対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものと表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。

実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断された場合は、

(21) 「特許審査基準」[第 IX 部 審査の進め方 第 1 節 概論] (特許庁ホームページ)

請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものが、実質的に対応しているとはいえず、特許法 36 条 6 項 1 号の規定に違反する。

(3) 以下に、特許法第 36 条第 6 項第 1 号の規定に適合しないと判断される類型を示す。

①請求項に記載された事項と対応する事項が、発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない場合。

②請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明りようとなる場合。

③出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。

④請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。]

## (2) 実施可能要件

平成 15 年 10 月発行の現在活用されているわが国の特許審査基準「第 I 部第 1 章明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の「3. 2 実施可能要件」には、以下のように説明されている。

「(1)この条文は、その発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者(当業者)が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明の実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨を意味する。(「実施可能要件」という)。

(2)したがって、明細書及び図面に記載された発明の実施についての教示と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明の実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき(例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待する程度を越える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき)には、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないことになる。

(3)条文中の「その実施」とは、請求項に係る発明の実施のことであると解される。したがって、発明の詳細な説明は、当業者が請求項に係る発明・・・を実施できる程度に明確かつ十分に記載されていないならぬ。

(4)条文中の「その(発明の)実施をすることができ

る」とは、請求項に記載の発明が物の発明にあってはその物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであり、方法の発明にあってはその方法を使用できることであり、さらに物を生産する方法の発明にあってはその方法により物を作ることである。]

## (3) 保護の場面での特許出願書類作成者

上述の「サポート要件」や「実施可能要件」を満足するような特許出願書類の「明細書」、「図面」および「特許請求の範囲」を作成した特許出願書類作成者は、特許出願後、拒絶理由を通して特許庁の審査官が発明をどの観点で、どのように把握したかを理解する機会を与えられる。特許出願書類作成者は、意見書や手続補正書を介して審査官等の間でやりとりされる手続を経験することで、審査官の理解する発明を把握し、特許出願書類で表現された発明が何故誤解されたか、また、何故理解されないかを学習する。必要ならば、特許庁審査官との「面接」を通して審査官との間で交換される情報量を多くしながら、インタラクティブに相互の誤解、また不足した理解を補充する。これらの経験を通して書類作成能力が向上し、特許出願前の書類完成度の向上が期待できる。

## 3 「活用」における「特許請求の範囲」および「明細書」の役割

「活用」される特許権の権利範囲は、特許発明の技術的範囲に基づいて定められる。この「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」(特許法 70 条 1 項)「願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」(特許法 70 条 2 項)

特許権の活用で、紛争当事者同士で解決できなくなったとき訴訟の提起により特許発明の権利範囲を決定するのは、裁判官である。この特許発明の権利範囲の確定において、複数の解釈が生じる場合がある。出願人の意図しない解釈が裁判官によりなされると知的創造サイクルの順調な循環ができなくなる可能性もある。特許明細書の「特許請求の範囲」を通して裁判官が発明を把握する。判例からうかがうと裁判官は、発明の課題、この課題の解決手段である構成、およびその構成から生ずる独特の技術的効果という順序で、発明が把握しているように思われる。



## Ⅷ. 特許出願書類の評価基準

発明者が、発明の概念を形成し、その概念を実施できるようにすることで発明が完成する。発明完成への過程としては、最初に、一定の技術的課題の設定がなされ、次に、その技術的課題を解決するための技術的手段が採用され、最後に、その技術的手段により所期の目的を達成しようという効果を検証する。発明はこれらの段階を経て完成されるものとされる<sup>(22)</sup>。完成された発明を、出願前サーチを行うサーチャーや明細書作成者に伝えるため、企業は発明提案書、または発明説明書等の名称で、発明内容を記載したメモ(以下「発明説明書」)を知的財産権利化担当部門または、その担当部門に至るまでの発明発生の管理部門に届け出る<sup>(23)</sup>。明細書作成者は、受け取った「発明説明書」に基づいて、発明者とコミュニケーションを取りながら特許性のある明細書に仕上げるため、「発明説明書」に付加価値を付ける<sup>(24)</sup>。

特許出願書類の評価基準として、1. 特許出願書類の完成度を評価する絶対的な完成度評価基準と、2. 「発明説明書」からどれだけの付加価値を特許出願書類に付加したかという相対的な付加価値評価基準の2種類がある。本稿では、1. 完成度の評価基準について検討する。

完成度の評価は、(1)「特許請求の範囲」と(2)「発明の詳細な説明」を中心とする出願明細書、および図面を対象とする。

特許出願書類の評価基準は、特許出願書類の作成依頼の際、作成者に提示される特許出願書類作成仕様に基づいて作成される。この作成仕様の「特許請求の範囲」には、以下の条件が盛り込まれることが望ましい。

## Ⅸ. 特許請求の範囲への作成仕様

### 強い特許

知的創造サイクルの「保護」および「活用」において、「保護」における拒絶、「活用」において無効となりにくくエンフォースメントを強化する特許を、本稿において「強い特許」と呼ぶ<sup>(25)</sup>。この「強い特許」であるため

には、特許出願が、記載不備で拒絶されず、特許出願に係る発明が、新規性および進歩性等の特許要件を具備する必要がある。

新規性および進歩性は、出願前特許を取得しようとして特定された発明に対して、同一または自明な範囲の公知例が存在するか、また複数の公知例の組み合わせ、またはある公知例と周知慣用技術との組み合わせが存在するか否かを検索して予知しておくことが必要である。しかし、本稿は、記載不備のみに限定して検討する。

### 「活用」しやすい特許

知的創造サイクルの「活用」において、広い範囲で特許権をカバーでき、かつ侵害品を特定しやすい特許を、「活用」しやすい特許と呼ぶ。広い範囲で特許権をカバーできるようにするため、発明の概念を上位概念に展開し、多面的な観点でのクレームドラフティングが必要になる。また、特許権を「活用」しやすくするためには、発明の概念を将来の市場で活用される製品やサービスを特定したピクチャークレームの作成が必要になる。

特許請求の範囲の技術的範囲を、特許請求の範囲記載の請求項の構成要素のすべてとする考え方に立脚して、実務では、その構成要素とこれに対応する被疑製品の部分とを対応させる。

すべての構成要素が対応すれば、抵触するとおおよその判断をする。さらに細部の検討に移行する。いくつかの構成要素が対応しなければ、抵触する恐れはないとまず判断する。被疑製品が特許権でカバーできるか否かは、このような対比をすることにより行う<sup>(26)</sup>。この対比を行いやすくするようなクレームドラフティングが要求される。特許権を「活用」しやすくするためである。知的創造サイクルで「活用」できない特許権は、知的創造サイクルを回すことができず、「保護」すべきものか否かの検討を必要とする。

### 1 発明の階層的表現

特許請求の範囲において発明を表現するとき、2次元のモデルを想定する。X軸に多くの観点での発明の

(22) 最高裁昭和61年10月3日第二小法廷判決 民集40巻第6号1068頁

(23) 特許庁「特許ワークブック 書いてみよう特許明細書 出してみよう特許出願」p20；pp96～97(2003)；伊東国際特許事務所編「特許明細書の書き方」pp19～20(経済産業調査会、2007)

(24) 伊東国際特許事務所編「特許明細書の書き方」pp33～47(経済産業調査会、2007)

(25) 前掲7pp487～488

(26) 三枝英二著「特許権侵害訴訟判決例からみた特許発明の技術的範囲」pp12～18((財)経済産業調査会、2006)

表現(以下多面的表現)をおき、Y軸に階層的表現をおく<sup>(27)</sup>。

先ず、Y軸におかれた階層的表現を検討する。

発明者が初めに着想した概念を起点として上位概念を展開する。この場合の制約条件は、発明者が知りうる公知例である。発明者が知りうる公知例に含まれない直近の上位概念まで保護すべき発明の概念を引き延ばす。公知例まで含む上位概念は、拒絶理由・無効理由を含むことになる(特許法29条・49条・123条)。

下位概念の限界は、実施できない概念である。ソフトウェア関連発明であれば、フローチャートが作成できない技術であり、化学分野であれば実験で実現できない物質や実験結果を出せない技術である。実施化のできていない技術は、発明未完成である。

ピクチャークレームとも呼ばれる、具体的な製品を想定できるような下位概念も特許権を「活用」するときに、有効になりうる。ただし、出願から数年経過して特許権は発生する。特許権成立から存続期間満了までの特許権が有効の存続しうる期間内に市場に出荷される、ピクチャークレームの特許権がカバーする製品やサービスを予測するのは、変化の激しい業界ほど困難になる。技術動向や市場動向が不透明になっており、これが原因であると考えられる。

特許請求の範囲に記載すべき事項は、平成6年法以前の特許法36条4項の条文が役に立つ。「特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載した項(以下「請求項」という。)」から発明の必須要件のみからなる構成であり、この発明の構成は、明細書の【発明の開示】の記載項目【課題を解決するための手段】であり、この項目に記載される内容は、技術上の課題である発明の目的をどのようにして解決したかを具体的なシカケで特定するものである。

特許請求の範囲には、明細書の「発明の詳細な説明」の中の「実施の形態」でサポートされた下位概念の請求項が記載されやすい。この下位概念の請求項の上位概念に相当する請求項も展開しやすい。難しいのは、この上位概念と下位概念の中間に階層化される中位概念の請求項である。

第1の実施形態の材料が「金」であり、第2の実施形態の材料が「銀」であり、第3の実施形態の材料が「銅」であると仮定する。下位概念の第1の請求項は、「金」を材料にした発明の構成が記載され、下位概念の第2の請求項は、「銀」を材料にした発明の構成が記載

され、下位概念の第3の請求項は、「銅」を材料にした発明の構成が記載される。これらの上位概念の請求項は、「金属」を材料にした発明の構成が記載される。この場合の中位概念の請求項は、「金」と「銀」をカバーし、「銅」はカバーしない「貴金属」を材料とする発明の構成が記載される。これは、出願された本願が実体審査で「銅」を材料とする発明の構成が公知例として拒絶理由で引用された場合に有効に機能する。すなわち、「銅」を材料とした下位概念の第3の請求項を削除するとき、「金属」を材料とした上位概念の請求項も削除しなければ、本願が拒絶される。この結果、本願には「金」と「銀」を材料とする2つの下位概念の請求項のみが残るだけである。

中位概念の「貴金属」を材料とする発明の構成が記載されていれば、本願は、「貴金属」を材料とした中位概念の請求項が残り、「金」および「銀」以外の貴金属を材料とする発明の構成が特許発明の技術的範囲として、特許権をカバーできる可能性がある。

もし、当初の明細書に第4の実施の形態として記載「白金」を材料とする発明の構成が記載されていれば、上位概念の「金属」を材料とする発明の構成を記載した請求項および「銅」を材料とする発明の構成を記載した第3の下位概念の請求項の削除と共に、「白金」を材料とする発明の構成を記載する第4の下位概念の請求項を補充することもできる。

## 2 発明の多面的表現

発明の多面的表現として、①発明の種類を挙げることができる。発明には、経時的構成要素から構成される「方法の発明」と、経時的要素がなく、コンピュータ・プログラムを含む「物の発明」がある。発明は、このどちらでも書き分けることができる場合は多い。②発明を多くの視点でドラフトすることができる。まず、性能という観点で発明を見る。「目的」は例えば高速化である。そして、「構成」はこの高速化を達成するためのシカケが記載される。「効果」は、従来技術と比較して「高速化」が実現される。この「目的」、「構成」および「効果」から性能という観点での発明をドラフトできる。明細書の実施の形態には、出願人が最適と考える高速化を実現する実施の形態が記載される。他方、同じ発明を信頼性という観点で発明を見ることもできる。「目的」は高信頼性である。「構成」は高信頼性を実現するシカケが記載される。「効果」は従来技術と比較した

(27) 特許庁「書いてみよう特許明細書出してみよう特許出願—創造的研究成果を特許に—」pp36～39(2001)

「信頼性の向上」が検証されなければならない。この「目的」、「構成」および「効果」から信頼性という観点での発明をドラフトできる。明細書の実施の形態には、出願人が最適と考える高信頼性を実現する具体的な技術を点ではなく面として表現される。

### 3 権利行使が容易な表現

権利行使を容易にするためには、特許侵害と疑われる製品が発見しやすく、特定しやすく、特許権侵害の争いで攻撃しやすく、特許権侵害でないと防御しにくい請求項の表現が必要になる。この請求項の表現という観点からは、

- (1) 請求項で特定される発明の構成要素の数は、最小限におさえられているか？
- (2) この構成要素が明確であり、その用語の意味が一義的であるか？
- (3) これら構成要素のそれぞれの結びつきが明確であるか？

という点について点検する必要がある。

## X. 明細書・図面への作成仕様

### 1 特許要件への貢献

#### (1) 記載不備で拒絶されないこと

特許権を成立させるために、「明細書・図面」という書類の記載では、記載不備で拒絶されないことが、まず必要である。明細書・図面に記載された発明が理解できなければ、公開の代償としての独占権の付与に反するものとなる。具体的には、審査をする審査官等による実体審査で発明を把握することができず、新規性、進歩性等の従来技術との比較もできない。発明を第三者に的確に理解してもらうためには、

- ① 発明の目的、構成、および効果は一貫しているか？
- ② 技術用語は統一して用いられているか？<sup>(28)</sup>
- ③ 発明の特徴は図面に表されているか？

という点が点検されるべきである。

#### (2) 進歩性で拒絶されないこと

特許要件の進歩性(特許法 29 条 2 項)は、出願時の公知技術(特許法 29 条 1 項各号)に基づいて所定の技術的高さを特許要件として要求したものである。書類

「明細書・図面」には、本願発明が示す技術の高さが、従来技術と比べて所定の高さにあることを十分説明することが必要である。具体的には、

- ① 従来技術に問題点と当該発明の解決課題に矛盾はないか？
  - ② 当該発明の解決課題を解決手段に示すシカケが解決しようとしているか？
  - ③ この解決手段により解決された技術的效果が従来技術では実現できない技術的效果を理解できるように記載されているか？
- という点が点検されるべきである。

## 2 権利「活用」における貢献

特許権が「活用」されるとき「明細書・図面」の役割を果たしている必要がある。

### (1) 請求項の十分なサポート

「特許請求の範囲」に記載された請求項は、「明細書」の発明の詳細な説明に記載されたものでなければならない(特許法 36 条 6 項 1 号)<sup>(29)</sup>。すなわち、権利範囲を確保するため、請求項に記載された内容が実施の形態または実施例等で十分サポートされているかが点検される。公開の代償として独占権が付与されるためである。この特許法 36 条 6 項違反は、拒絶理由とともに無効理由になっている(特許法 49 条・123 条)。

### (2) 請求項の用語の意義の解釈

「特許請求の範囲」に記載された請求項の用語の意義を解釈するために、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明、および図面の記載を考慮する(特許法 70 条 2 項)。発明の詳細な説明にある、定義的な記載や、発明の目的、構成、作用および効果に関する記載を考慮して特許請求の範囲の用語の意味を解釈する<sup>(30)</sup>。

## XI. おわりに

本稿は、知的創造サイクルにおける特許出願書類の「完成度評価基準」およびその「完成度評価基準」の基礎となるべき特許出願書類の「作成仕様」について、検討を加えてきた。この特許出願書類の「完成度評価基準」は、特許出願時点で観測した特許出願書類を取り扱っており、その点で財務諸表の貸借対照表に相当する。しかし、評価基準には、この特許出願時点での「完成

(28) 特許庁「特許審査基準」第 I 部第 1 章明細書及び特許請求の範囲の記載要件 p25

(29) 前掲 2

(30) 前掲 7p382；特許庁編「工業所有権法逐条解説(第 17 版)」p233(発明協会、2008)

度評価基準」の他に、出願書類作成者が発明者の原稿にどれだけ付加価値を付加したかを評価する「付加価値評価基準」が必要である。これは、発明者による「創造」過程により完成された発明に対し、「保護」過程の初めの部分にあたる特許出願書類の作成までに、どのような付加価値が付加されたかを測定するものである。この「付加価値評価基準」の研究をするに際して、まず、発明の完成から特許出願時点までのプロセスについて現実にどのようなタイプがあるかを整理検討することから始めたい。何が付加価値として認識され、その付加価値をどのようにして把握し、どのように評価するかも研究課題の一つである。

「創造」完成された発明の把握のために、従来技術のサーチは欠かせない。理想的には特許出願時の最新の従来技術が把握され、完成された発明と比較されて、発明の特徴が抽出される。このように抽出された発明の特徴と、発明者の主観により把握された発明の解決課題により、比較的客観的な課題の解決手段が把握される。これと共に、発明の解決課題の方向に描かれる、課題の解決手段により導き出せる発明の技術的效果も把握できる。解決課題が発明の目的であり、課題の解決手段が発明の構成であり、技術的效果が発明の効果として認識される。この、発明の目的、構成、および効果が発明者、特許出願書類作成者および出願書類評価者の三者で共有されていなければならない。発明者は完成された発明を「発明説明書」または発明者ノートに記述する。特許出願書類作成者は、この「発明説明書」または「発明者ノート」を元にして、文書または口頭による発明者への質問や面談をすることにより提示された発明の不明な部分を氷解していく。この前に、その技術分野の基礎知識がなければ、特許出願書類作成者はこの基礎知識を習得する。これに対し、書類評価者は、発明者の残した「発明説明書」または「発明者ノート」により発明者の捉えた発明を理解し、特許出願書類を通して、把握した発明の表現が評価基準、更に源流に遡れば発明仕様書で要求した基準を満足しているか否かを点検する。発明者は、特許出願書類に表現された発明が自らの発明であるか否かに関心があり、その点に注目して点検をする。しかし、出願書類評価者は、「創造」された発明が「権利化」され、「活用」されることにより発明に相当する金額を獲得できるか否か、その基盤ができているか否かに関心を寄せ注意を払う。又そのようにしなければコストをかけて権利化し、権利を維持する必要もない。

このプロセスの研究において、発明者、書類作成者

の役割分担を明確にし、評価者を含めて誰がどのような役割で書類を作成し評価し、評価結果を誰に戻して、発注者の満足のいくよりよい書類かができるかを検討したい。これと共にその先の研究では、従来技術のサーチをどこで行い、出願書類にどのように反映していくかについても組み込む予定である。

本稿を作成、掲載するために関係各位からいただいたご指導に深謝する。



# 不正競争防止法の保護対象について

## —法理論と実務の乖離を探る—

吉村 公一<sup>(\*)</sup>

知的財産保護に関しては一般不法行為法によるほかに特別法としての特許法、商標法のような産業財産権法や著作権法および不正競争防止法などの周辺法により、知的財産の特性に応じたより強力な保護手段が準備されている。しかし、その周辺法の一つである不正競争防止法の位置づけが一般的には十分に理解されているとはいえない。また知的財産紛争事件に不正競争防止法を適用するのは一体どのような場合なのか、また同法によりどこまで保護されるのか、さらに裁判所での対応など、実務サイドからみた不正競争防止法の位置づけについて考えてみたい。

## I. はじめに

近年、特許や商標などの産業財産権法のほかに、不正競争防止法や著作権法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、景品等表示法など周辺法が注目されている。

とくに不正競争防止法は、2007年のミートホープ事件に端を発した一連の食品偽装関連の摘発、あるいは企業の顧客情報流失に関する報道などにより、一躍紙上に取り上げられるようになった。この分野では食品偽装関連だけではなく、商品や営業の他人による模倣行為、顧客名簿や設計図の不法な流出などの営業秘密の漏洩、不正目的での他人の著名なドメイン登録、顧客に対する競業他社の悪口など営業上不利となる事実と反する虚位の事実の告知・流布などの行為を、不公正な取引方法として民事的に規制するものである。不正競争防止法は、知財保護手段としては必ずしも十分とはいえないものの、裁判例をみても近年確実に適用事例が多くなっており、周辺法といえども重要性を増している。

そこで、不正競争防止法による保護対象が具体的に一体どのような分野にまで及ぶのかについて、今回は表示の問題、そして営業秘密の問題に限定したうえで判例なども交えながら考えてみたい。

## II. 不正競争防止法の目的

不正競争防止法の目的については、第1条に【この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際条約の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及

び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。】と規定されている。以下にこの規定の内容の概略を記す。

### 1. 事業者間の公正な競争

事業者間の競争というものは、基本的には他事業者の利益を犠牲にしつつも自己の利益獲得を目的とする行為であるといえる。したがって個々の事業者の競争行為それ自体が何らかの権利(たとえば経営権や営業権など)の行使として認められるというわけではない。不正競争防止法は事業者間の競争行為を制止しようとするのではなく、寧ろ競争行為が多数存在することを奨励しているのである。

しかし一方で「国民経済の健全な発展」をめざすものであるところから、競業事業者サイドの利益ばかりでなく、消費者、さらには公益サイドの保護とのバランスをはかるところに不正競争防止法による保護の対象を求めることができる。

### 2. 不正競争の防止

事業者サイドの私的利益と公益サイドの利益とのバランスをとりつつ国民経済の健全な発展をとげるためには公正な競争を奨励しつつも、一方でかかる公正な競争を妨げる不正競争行為を規制する必要がある。では一体どのような行為が不正競争となるのか。1条の目的規定に照らせば、おおまかに「国民経済の健全な発展を妨げる行為」がこれに該当することになる。不正競争防止法はこれらの不正競争行為について2条1項に具体的な態様を列挙している。

(\*) 弁理士、日本弁理士会不正競争防止法委員会 委員長

### 3. 損害賠償に関する措置等

事業者が他の競業者による不正競争行為により損害を蒙った場合に、不正競争行為の差止請求(3条)のみならず損害賠償の請求(4条・5条)を認めている。これらは不正競争防止法が私人による民事的請求を認めたものであり、同じ不正競争行為の規制手段であっても行政機関である公正取引委員会の介入による行政規制を基本とした独占禁止法とは異なっている。

## Ⅲ. 不正競争防止法の存在意義

一方で不正競争防止法による保護を必要以上に広範に認めすぎると、出願、審査、権利設定による保護を基調とする特許や意匠ならびに商標など産業財産権法との調整が難しくなる。すなわち産業財産権法の分野においては、産業発展に寄与する発明や創作、商標などについて、あらかじめ一定の登録要件を定めておき、権利取得を希望する者の出願行為を待って、この要件を備えるものについてのみ一定の条件・期間のもとに特許や意匠、あるいは商標などの独占的権利を付与するものである。しかしこのような産業財産権法に規定する保護の要件を満たさない内容の技術や創作、商標であっても、その模倣を放置した場合に、寧ろ国民経済の健全な発展ははかれない場合がある。また産業財産権による保護期間が満了した後においては競業者といえども模倣は自由であり、寧ろ権利期間経過後の創作物を模倣させることにより産業の発展をはかることに法目的があるとされている。しかし、権利期間満了後といえども模倣が自由になるのは事業者間の公正な競争の範囲内でのことであり、公正な競争の範囲を逸脱した競争行為は、もはや競業事業者サイドの利益を害するばかりでなく、消費者、さらには公益サイドの利益をも害する不公正な競業行為として許されるべきではない。

ここにおいて産業財産権法とは別な不正競争の規制法が意味をもってくる。

## Ⅳ. 不正競争行為(保護対象)

不正競争防止法が規制対象とするところ、つまり「国民経済の健全な発展」を妨げる行為とは一体どのような行為なのかについてある程度明確にしたのは「天理教豊文教会事件」(最判平18.1.20)である。この判例においては、「不正競争防止法は、営業の自由の保障の下で自由競争が行われる取引社会を前提に経済活

動をおこなう事業者間の競争が、自由競争の範囲を逸脱して濫用的に行われ、あるいは、社会全体の公正な競争秩序を破壊するものである場合に、これを不正競争として防止しようとするものにほかならないと解される。」としている〔アンダーラインは筆者(以下同じ)〕。

創作活動の各種成果や事業活動上の各種情報あるいは獲得信用(商品・営業表示)など事業活動に有用な技術上・営業上の情報のすべてが知的財産に相当するもの(知的財産基本法)であるとするれば、「創作活動の成果」としては発明や考案、意匠、著作物、商品形態、デジタルコンテンツ、植物新品種などが該当する。また「事業活動上の情報」については営業秘密が、さらに「事業活動上における獲得信用」については商品・役務についての商標、商号、ドメイン名、商品・営業表示、原産地表示などがそれぞれ該当するといえる。

これらは各種の特別法によりそれぞれ保護されるものであるが、そのうち不正競争防止法が規制対象とするのは主として商品形態、商品・営業表示、営業秘密であり、またドメイン名、原産地表示やデジタルコンテンツの一部(技術的制限手段の無効化行為)、商号などについても対象となる場合がある。不正競争防止法に違反する行為の態様については同法2条1項に具体的に限定列挙されている。以下において、そのうち実務上において主要となる表示および形態保護、そして営業秘密保護を中心に、それぞれについての概略を説明する。

### 1. 表示および形態保護について

「表示」については「周知な商品等表示による混同惹起(1号)」と、「著名表示の冒用(2号)」がある。

「周知な商品等表示による混同惹起」とは、

【他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器、若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為】(1号)

であり、不正競争事件で最も多い行為態様である。この1号の行為態様に該当するためには、①商品等表示性、②周知性、③類似性、④混同のおそれ、が必要とされる。

①については1号括弧書きに規定されている通り、

「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器、若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」である。条文上には「その他の」となっているところから上記の氏名や商号等は例示と解される。

②また「著名表示の冒用」とは、

【自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為】(2号)

である。

#### (1) 「商品等表示」

1号および2号を通じ、まずここで「商品等表示」とは、具体的にどのようなものを意味するのかについておさえておく必要がある。1号の規定ぶりからみると「商品表示」あるいは「営業表示」をさすものと考えられるが、「商品」および「表示」そのものの意味合いが必ずしも明らかではない。ここでいう「商品」の概念が、商標法上における商品と同一と考えるべきかについては大いに疑問がある。不正競争防止法の目的が公正な競争秩序の維持をはかるところにあること、そしてここでいう「表示」が「人の業務に係る」ものである必要があることを考慮すると、原・被告両者間に競争関係が存在することを原則的前提とし、しかも「自他識別力」あるいは「出所識別力」を備えている「表示」であることが必要となると解される。したがって商品や営業についての普通名称や単なる機能あるいは効能などをあらわした表示などが用いられている場合においては商品等表示に該当しないが、商標法における「指定商品」の概念よりは広そうである。

また営業表示としては、過去にみられる多くの判例において、「営業」とは、必ずしも営利を目的とした事業に限られるものではなく、広く経済上その収支決算の上に立って行われるべき事業を含むものと解し、営業の範囲を広範に認めているものが多い。

例えば東京において「青山学院大学」などの学校を運営する学校法人が、広島県呉市において中高一貫教育をめざす「呉青山学院中学校」の名称を用いて運営する学校法人に対して「呉青山学院中学校」の名称の使用差止めを求めた事件(東京地判平13年7月19日判決)において、

不正競争防止法にいう「営業」とは、「広く経済的対価を得ることを目的とする事業を指し、…私立学校の経営もこれに含まれる。」とし、さらに「不正競争防止

法にいう営業とは、単に営利を目的とする場合のみならず、広く経済収支計算の上に立って行われる事業をも含むものであって、それが国や地方公共団体からの補助金収入をも含んだ収支計算であっても営業に該当する旨の判断を妨げるものではない。」とされる。

さらに最高裁の判例では既述した「天理教」事件(最高裁平成18年1月20日第二小法廷判決)がある。判旨は「不正競争防止法は、営業の自由の保障の下で自由競争が行われる取引社会を前提に、経済活動を行う事業者間の競争が自由競争の範囲を逸脱して濫用的に行われ、あるいは社会全体の公正な競争秩序を破壊するものである場合に、これを不正競争として防止しようとするものにほかならないと解される。そうすると、同法の適用は、上記のような意味での競争秩序を維持すべき分野に広く認める必要があり、社会通念上営利事業といえないものであるからとあって、当然に同法の適用を免れるものではないが、他方、そもそも取引社会における事業活動と評価することができないようなものについてまで、同法による規律が及ぶものではないというべきである。」とし、宗教法人の宗教儀礼の執行や教義の普及伝導活動などについて、営業の自由の保障の下で自由競争が行われる取引社会を前提とするものではなく、不正競争防止法の対象とする競争秩序の維持を觀念することができないものであるから、取引社会における事業活動とは評価することができず、同法の適用対象外であると解するのが相当である、としている。

また同判決においては、「不正競争防止法2条1項1号、2号…にいう「営業」の意義は、取引社会における競争関係を前提とするものとして解釈されるべきであり、したがって上記「営業」は、宗教法人の本来的な宗教活動及びこれと密接不可分の関係にある事業を含まないと解するのが相当である。Yが「天理教豊文教会」の名称を使用して実際に行っている活動が、朝夕の勤行、月次例祭等の年中行事などの本来的な宗教活動にとどまっており、Yは現在収益事業を行っておらず、近い将来これをおこなう予定もない…から上記名称は、不正競争防止法2条1項1号、2号にいう「商品等表示」に当たるとはいえず、上記名称を使用するYの行為は同号所定の不正競争には当たらないものというべきである。」としている。

「商品」「営業」の表示に関してさらに判例ではどうみているのか。以下において特殊な事例をとりあげてみる。



[商品等表示を認めた例]

・「ラ・ヴォーグ南青山」事件（東京地判平16年7月2日判決）

「1号にいう「商品等表示」とは、人の業務にかかる氏名、商号、商標、標章、商品の容器、若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。ここにいう『商品』は、競争がおこなわれていることを前提としていることから、市場における流通が予定され、それ自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている、主として動産をいうものである。もっとも、不動産であっても、大量生産ないし大量供給がおこなわれるマンション等の建築物は、実際に本件マンションも投資目的での購入を勧誘しているように、一般に市場における流通が予定されており、マンション自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている。よってマンションは、商取引の目的となって市場における流通が予定され、それ自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている物として、不正競争防止法2条1項1号にいう『商品』に該当するものと解される。」

・「iMac」事件（東京地決平11.9.20）

「iMac」は一体型のコンピュータにおいて、全体に曲線を多く用いた丸みを帯びたデザインであり、外装に、半透明の白色と半透明の青色のツートンカラーのプラスチック素材が使用されているなどにより、アップルコンピュータの商品表示として需要者の間に広く認識されているものであるのに対しソーテックの「e-one」の形態はこれと類似し、アップルコンピュータとの混同のおそれがある。（1号適用）

・「全国共通図書券」事件（東京地判平14年1月24日判決）

全国共通図書券の発行・販売を行っていたXは、中古書籍・CD等の販売等を業とし、その運営する店内において「図書券の利用が可能」との掲示をし、同内容のチラシを商圏内において配布し、顧客の持参する全国共通図書券と図書との引換えを行っていたYに対し、全国共通図書券と図書との引換えの差し止め等を求めたのに対し、

「Xは遅くとも平成6年ころには一般消費者の間で、全国の多数の新刊図書を扱う書店において図書券を用いて図書を購入することが可能であること及びこれらの書店は図書券による代金決済を可能とする組織の加盟店であることが、広く認識されていたものと認めることができ…新聞広告等において、X加盟店において図書券の利用が可能である旨の表示がされ、また、X

加盟店の各店舗においても当該店舗において図書券の利用が可能であることを表示したポスターなどが掲示されていたことを併せ考慮すれば、「図書券の利用が可能である」旨の表示は、遅くとも平成6年ころにはX加盟店を示す表示として一般消費者の間に広く認識されていたものというべきである。…すなわち、特定の種類の商品券、プリペイドカードやクレジットカードを利用しての商品の購入が、当該商品券等の代金決済システムを行う特定の組織に加盟する店舗においてのみ可能であるような場合には、ある店舗において当該商品券等の利用が可能であることを表示することは当該店舗が当該組織の加盟店であることを顧客に示すものであり、このような場合には、当該商品券等の利用が可能であることを表示することが、特定の組織に属する店舗の営業であることの表示となるものである。この場合には、そのような特定の商品券等による代金決済を行う組織の加盟店であることが、当該店舗の社会的な信用を高めることも少なくないのであって、このような点を考慮すれば、当該商品券等の利用が特定の組織に属する店舗のみにおいて可能であることが需要者の間に広く認識されている場合には、当該商品券等の利用が可能である旨の表示が不正競争防止法2条1項1号にいう周知の「商品等表示」に該当し得るものというべきである。」として店舗内の掲示の差し止めおよび当該掲示の廃棄ならびに損害賠償の一部を認容した。

・「長崎タンメン」事件（東京高判昭45年4月28日判決）

「長崎タンメン」は商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示したにすぎない標章であるから商標法上の登録要件を満たすものではないが、不正競争防止法上という「商標」には該当する。

・「動くかに看板」事件（大判昭62.5.27）

かに料理店（かに道楽）店頭に設置された動くかに看板が商品等表示であると認定され、それを模倣した看板を掲げる行為が、不正競争防止法2条1項1号の不正競争（周知表示混同惹起行為）に該当するとして、看板の使用禁止および損害賠償の請求を認めた。

[商品等表示を認めなかった例]

・「カプセル色彩」事件（東京地判平18年2月10日判決）

キャップが概ね緑色で、ボディが概ね白色に構成された医薬品カプセルとこれを収容する表面及び裏面ともに銀色地の原告PTPシートの原告色彩構成と類似した薬剤を販売する被告に対して販売差し止め等を求めた事案において、医薬品のカプセルやPTPシートは、

一般論としては不正競争防止法2条1項1号の「商品の容器若しくは包装」に当たるから、同法にいう「商品等表示」に当りうる、としつつも、不正競争防止法は、カプセルやPTPシートの色彩自体を独占させることを目的とするものではなく、カプセルやPTPシートの色彩自体が上記の「商品等表示」に該当し、当該色彩を有するカプセルやPTPシートを使用した商品の販売行為が同号に該当するものとする、カプセルやPTPシートについて、当該色彩の使用そのものが禁止されることになり、結果的に本来は何人も自由に選択使用可能な色彩を使用したカプセルやPTPシートを用いた同種の商品の販売が禁じられるとともに第三者の市場参入を阻害しつつ特定の者に独占させる結果となる。

したがって、色彩自体が2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するためには、①カプセルやPTPシートの色彩が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており、②かつそのカプセルやPTPシートの色彩が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又はきわめて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により、需要者においてその色彩を有するカプセルやPTPシートが特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていることを要すると解するのが相当である。

・「アメ横」事件（名古屋地判・平成2年3月16日判決）

「アメ横」なる名称は原告X（アメ横商店街連合会）の営業表示ではない。これは、本件地域（上野から御徒町地域）内の通りないし地区の通称であって「アメヤ横丁」が略称されたものである。周知性を有する営業表示と認めるためには営業とともに名称を承継することが前提である。本件地域の商店群は個々の商店ごとに各別に営業を行うもので、この商店群を一つの営業主体ということはできない。商店群全体の通称である「アメ横」なる名称は営業の表示ではない。また、本件地域の個々の商店の営業を表示するものではない。また有償で「アメ横」という名称の使用許諾したこと、無断使用者に警告・仮処分を求めたことは、事実上管理したものにすぎない。原告Xが「アメ横」という名称の周知性を高めたとしても、X自身の営業表示として広く知られたのではない。また「アメ横」という名称ないし表示は、不正競争防止法1条1項2号にいう「広く認識せらるる他人ノ営業タルコトヲ示ス表示」であるとは認められない。

商標法においては商標を付すべき対象としての商品が、取引の対象となる動産に限られる。しかし不正競争防止法では、上記したように「商品」や「営業」について、自由な競争がおこなわれることを前提としているから、市場における流通が予定され、またそれ自体に表示を使用して出所識別性を備えるものであれば不動産や無体財産なども対象となり商標法に比べれば保護対象が広い。しかし社会の多様なニーズによって経済取引の対象も刻々変化していくものであることも事実である。したがって不正競争防止法にいう「商品等表示」の具体的な内容は常に流動的であり、これをあらかじめ明確化することは得策とはいえず、営業の自由競争を前提とした取引社会において、事業者間の競争が自由競争の範囲を逸脱して濫用的におこなわれ、あるいは社会全体の公正な競争秩序を破壊するような不公正な取引対象と目される限りにおいて将来多くの予期せぬ保護対象が出現することであろう。

## （2）周知性

②の周知性については、1号において「需要者の間に広く認識されているもの」と規定されているのにとどまり、具体的な範囲が示されていない。この規定ぶりからみると商標法4条1項10号における「周知」とは同一とみるべきであろうか。

商標法は権利法規であり、日本国内全域に効力を及ぼす唯一の商標権を付与するものであるのに対し、不正競争防止法では公正な競争を促進する立場から、特定の商品等表示が格別知られていない地域においてまで保護されるわけではないので必ずしも商標法上の周知の概念とは一致するものではないとの見方もできよう。

しかし商標法も不正競争防止法も、ともに公正な競争（産業の発展）を目的とする側面で重なり合う規制手段であるところからみれば、両法にいう「周知」の概念が相違するのはいかにもおかしいということになるであろう。またこの場合の「周知」の概念は意匠法上の「公知」とは大きく異なることはいうまでもない。

商品の形態が不正競争防止法による保護対象となるとして、特定の商品形態が競業者によって模倣されたような場合に、その商品形態について意匠登録をうけていれば意匠権侵害を主張することができるが、意匠登録をうけていない場合には意匠権侵害を主張することができない。また商標権についても商標登録をうけていないと商標権侵害を主張できない。

しかし、意匠登録や商標登録をうけていない場合であっても、実際に商品を発売した結果、不正競争防止

法2条1項1号に定める要件を満たす場合には保護を受けることができる。つまり商品形態が需要者の間に広く認識されて周知となった商品等表示にあたる場合は、同一または類似の商品形態の商品を譲渡するなどにより、他人の商品と混同を生じさせる行為に対しては1号の適用が可能になる。

この場合に「周知」といえるためには商品自体に個性的な特徴を有するとか、長期間独占使用し、一定の販売実績があり、十分な広告宣伝の事実があるなどにより、もはや需要者間においてはその形態を備えた商品について、特定の事業者の商品であるという認識が十分に存在することが必要である。さらに「広く認識されている」とは誰を対象としているのか、意匠法など創作法の立場からみれば認識の目線が創作者サイドの方向に向く場合もあるであろうが、経済取引の市場規制法である不正競争防止法では他人の商品や営業表示の使用、又はその表示を使用した商品の不正な取引を規制するのであるから必然的に需要者サイドが対象となるために、1項では周知性有無の判断基準として「需要者の間に」と規定している。

では「広く」とは一体どの程度の範囲なのか。

この点に関しては、周知の地域について「必ずしも日本全国である必要はなく、少なくとも一地方において広く認識されていれば足りる」（最判昭34年5月20日判決）との古くからの考え方が現在でも通説である。しかし、不正競争防止法は不正な競争関係の存在を前提とするものであるところから、「表示等」が自己の取引販売エリアで周知であれば足りるというのではなく、相手方の営業領域においても周知である必要があるとみるべきである。

「周知性」の具体例について判例をみると以下の特徴的な事例を挙げることができる。

・「折りたたみコンテナ」事件（東京地判平5.12.22）

「不正競争防止法における周知商品表示と認められるためには、…需要者が一見して特定の営業主体の商品であることを理解することができる程度の識別力を備えた独自の意匠的特徴を有する形態であることが必要というべきである。」

・「アメックス」事件（最判平5年12月16日判決）

「不正競争防止法一条一項二号(旧法)にいう広く認識された他人の営業であることを示す表示には、営業主体がこれを使用ないし宣伝した結果、当該営業主体の営業であることを示す表示として広く認識されるに至った表示だけでなく、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示

として広く認識されるに至ったものも含まれるものと解するのが相当である。」

・「ギブソンギター」事件（東京地判平10.2.27判決）

X(ギブソン・ギター・コーポレーション=原告・控訴人)製品は、遅くとも昭和48年(1973年)ころには、我が国のロック音楽のファンの中で、エレクトリックギターにおける著名な名器としての地位を確立し、それとともに、X製品の形態も、Xの商品であることを示す表示として周知となったものと認められる。…しかしこのようにしていったん獲得されたX製品の形態の出所表示性は、その後現在に至るまで20年以上にわたってY(日本の楽器メーカーである株式会社フェルナンデス=被告・被控訴人)をはじめとした10社以上の国内楽器製造業者による類似形態の商品が出回り続けた事実があり、しかもこの間にXによって何らの対抗措置を執られていなかったのであるから需要者にとって、商品形態を見ただけで当該商品の出所を識別することは不可能な状況にあり、したがって、需要者が商品形態により特定の出所を想起することもあり得ないものといわざるを得ないから、遅くとも平成5年より前までには、事実経過により既に(周知性が)消滅したものというほかない。

・「かつれつ庵」事件（横浜地判昭58.12.9）

横浜市内においてある程度多くの人々に知られた豚カツ店「勝烈庵」(原告)が同じ神奈川県鎌倉市大船に店舗を構える「かつれつ庵」、と静岡県富士市に店舗を構える「かつれつ庵」に対して「かつれつ庵」の使用差止め請求をおこなった事件である。判決では鎌倉市大船では原告の営業表示「勝烈庵」を周知の表示と認めたが、静岡県富士市においては周知ではないとし、大船の「かつれつ庵」に対しては営業表示の使用差止めを認容し、富士市の「かつれつ庵」に対する営業表示の使用差止めを認めなかった。

〔周知性を認めなかった判例〕

・「シェ・ピエール」事件（東地判平成21年5月14日判決）

原告(東京乃木坂のフランス料理店)「シェ・ピエール」は、レストランの顧客に「シェ・ピエール/Chez Pierre」などのブランドを付したワインの提供をおこなっていたところ、被告(サントリーワインインターナショナル)が「シェ・ピエール」「Chez Pierre」などの表示を付したワインを全国販売したため、2条1項1号により表示の使用差止め等を請求したが、原告表示に接する者の範囲はきわめて限定されており、各原告表示が被告商品の需要者である全国的な一般消費者

の間に広く認識されているものであるとはいえない、  
として周知性が否定された。

上記の諸判例からみると、周知とするための営業努力の必要性については必ずしも必要ではなく、クチコミなど周囲から自然発生的に周知となった場合も保護対象に含まれることになる。また表示について一旦周知性を獲得したとしても、周知性の状態というものは流動的であり、その後周知性を失う場合もある。さらに表示についての周知性は、特定の地域だけでも成立するが、周知性を獲得した地域外での他人による表示の使用について規制することはできない、ということになる。

### (3) 類似性

③の類似性に関しては、表示が類似するかどうかについては「取引の実情のもとにおいて、取引者または需要者が両表示の外観、呼称または観念に基づく印象、記憶、連想等から両表示を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準にする」（最判昭58.10.7）との判例がある。基本的には商標の類似と同様に考えてよいものと思う。

### (4) 混同のおそれ

④の混同に関して、表示について「混同」とは、要するにある者の商品・営業を、他の者(表示所有者)の商品・営業と錯誤することである。この場合に現に混同の結果がなくとも、混同のおそれがあれば足りるとするのが一般的である。

ここで「混同する」とは一体何が混同することを意味するのか。1号の趣旨から考えると商品または営業の「出所」について相紛らわしい場合をいうものと解せられる。また混同するかどうかについては混同の可能性の前提として社会情勢の変動も考慮する必要があるであろう。とくに現代社会における経済活動のグローバル化が著しい時代においては「混同のおそれ」がおきる可能性はより拡大されているといつてよい。

したがって「混同」とは、

- a. A社の商品と誤認してB社の商品・営業を購入すること(狭義の混同)のみならず、
- b. B社がA社の系列企業ではないかと誤認してB社の商品・営業を購入すること(広義の混同)も含まれることになる。

「混同」に関する具体的な判例をみると、以下のものがみられる。

・「ヤシカ」事件（東京地判昭41.8.30）

大衆向けの低廉なカメラにつき「ヤシカ」という商品

表示を用いて株式会社ヤシカが、化粧品およびその営業について「ヤシカ」「ヤシカ化粧品会社」などの表示を用いている企業に対し、「原告の商品分野と被告の商品分野が異なるが、ヤシカが著名商標であるということ等を理由に、被告の商品は原告の製品か少なくとも原告の系列会社の製品であるとの印象を一般に与える」とし、原告の差止請求を認めた。

・「日本ウーマン・パワー」事件（最判昭58.10.7）

「混同を生ぜしめる行為は、同一営業主体として誤信する行為のみならず、親会社・子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存すると誤信させる行為をも包含する」

・「フットボール・シンボルマーク」事件（最判昭59.5.29）

「混同を生ぜしめる行為には、同一の商品主体または営業主体と誤信させる行為のみならず、同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存するものと誤信させる行為をも包含する」

・「高知東急」事件（東京地判平10年3月13日判決）

「高知東急」の芸名で年に数本のテレビ番組と映画に出演するほか、雑誌や宣伝パンフレットに掲載されるなどの芸能活動をおこなっている被告に対し、原告の社名である「東京急行電鉄株式会社」およびそのグループ企業の一般的略称である周知・著名な「東急」の表示を用いたものであり、東急グループは、文化施設「Bunnkamura」における音楽、演劇、美術、映像などの催しや、広報活動としてのコンサートなど、芸能に関する催しを広く行っているところ、原告および東急グループの営業表示である「東急」と、被告の芸名「高知東急」とは類似している。また原告の営業表示の周知著名の程度、被告の芸名の使用状況、類似性の程度、原告の事業内容との関連等の事実を鑑みれば、被告が「高知東急」の芸名を使用して芸能活動をおこなうことは、原告又は東急グループと被告との間に、被告が原告又は東急グループに所属している、ないし被告の芸能活動が原告又は東急グループによって支持され若しくは被告の芸名の使用が原告又は東急グループによって許諾されているといった組織的關係や、被告が原告又は東急グループの資金的援助を受けてるといった経済的な関係など、何らかの密接な関係があるとの誤信を生じさせる蓋然性が高いというべきであり、したがって混同のおそれがあるものと認められる。

・「ヤンマーラーメン」事件（神戸地姫路支判昭43年2月8日判決）

被申請人が商品名として「ヤンマーラーメン」の標記

のほかに、「伊藤の」「イトーの」と付記して自己の製造に係る商品であることを明示したとされる事案について、申請人の周知表示である「ヤンマー」とは混同しない、とした。

#### (5) 周知性・類似性・混同の判断基準

以上を総合すると、その形態を有する商品が特定の事業者の商品であるとの認識が一定の地域内全般にわたり一般的に浸透していることが必要であるということになる。

そして、周知性の有無についての一般的な判断は、商品等表示の独創性、販売数量、販売期間、広告宣伝量、取引態様などを総合的に考慮してなされる。

また、類似性の判断にあたっては、取引の実情のもとにおいて、取引者または需要者が両表示の外観、称呼または観念に基づく印象、記憶、連想などから両表示を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断される。なお、混同は現実が生じていることは必要ないが、混同が生じる恐れがあることが必要であることは既述したとおりである。

#### (6) 著名性について

また2号に該当するための要件としては上記した商品等表示について「著名性」の獲得が必要である。

2号ではこの「著名性」の存在が確認されれば1号のような「混同のおそれ」を必要としない。「著名性」について、2号では単に「著名な」としているだけで、具体的に示していない。一般論として「著名」とは「周知」に比べて認知度が、より一層強度のものであることは明らかであるが、その具体的な程度については必ずしも明らかではない。多くの場合「周知・著名」とされることが多く、「周知」と「著名」とを明確に峻別した記録もあまり見当たらない。では「周知」の一般的レベルを超えれば「著名」といえるのかということ、必ずしもそうでもない。「周知」の程度がさらに高まった場合に「著名」となるが、どの程度高まったら著名となるのかについては、「全国規模で広く認識されるに至った」場合（たとえば「j-phone事件」東京高判平13.9.11）であるとするのが一般的であり、全国規模にまで至らない場合には未だ周知の領域を出ないと考えるべきである。

#### (7) 形態保護

3号が規制対象とするのは「他人の商品の形態」である。

商品の形態に関しては、意匠法、著作権法でも保護の対象としている。また近時立体商標の登録も一定の要件のもとに可能となっている。

これらの法律はいずれも究極において国民経済の発

展に寄与することを目的とするものであるが、不正競争防止法における3号の保護趣旨としては、先行者が新商品の開発に費やした時間や労力および費用を、先行者としての有利な立場において回収させることに狙いがあるのであるから、意匠法等と必ずしも保護の要件を共通にするものではなく、意匠法等と不正競争防止法の3号による形態保護とが重畳適用される場合も理論上は考えられる。

しかし意匠法等により保護対象となっている商品については、意匠法等による保護の意義を希釈させないためにも不正競争防止法による保護態様については、意匠法等によっては必ずしも十分な保護がはかることができない分野に限るべきであり、しかも先行者が新商品の開発に費やした時間や労力および費用を、先行者としての有利な立場において回収させるのに十分な範囲に限るべきであるとするのが一般的な見解である。

このような見地から、3号においては他人の商品の形態の「模倣」による開発費用や時間、労力の節減により先行者に与える先行者としてのインセンティブの低減をなくすために必要かつ十分な限度で保護すれば足りるのであって、保護要件を大まかに纏めれば、意匠法のように「類似」の概念を取り入れることなく他人の商品のデッド・コピーであることを要件とし、しかも日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過する以前までをもって保護期間と定めている。

## 2. 営業秘密保護について、

もうひとつ営業秘密の保護がある。

### (1) 営業秘密の概念

営業秘密とは、【秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう】（2条6項）

すなわち「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であれば、それが公然と知られていない限り不正競争防止法での保護対象となるのである。

したがって機械の設計図や製造に関する技術、実験データ、開発過程の記録、ノウハウ、顧客名簿、販売に関するマニュアルなども含まれると解される。不正競争防止法の理念に照らせば「営業秘密」の範囲も時代の推移により次第に内容が変化する概念であると考えられる。

### (2) 保護される営業秘密の態様

不正競争防止法で保護が可能な営業秘密の不正な取得・使用等の具体的な行為態様については4号から9

号に具体的に規定されている。なお4号から6号は不正取得行為態様といわれ、また7号から9号は信義則違反行為ともいわれている。

### (3) 保護の要件

不正競争防止法で保護される営業秘密に該当するためには、既述したように2条6項の要件を満たす必要がある。具体的には

第1に有用性、

第2に秘密管理性、

第3に非公知性 の3つの要件が必要とされている。

第1の「有用性」とは何か。2条6項には「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」とある。発明や考案などの技術的な内容ばかりでなく機械設計図や実験データ、顧客情報などをはじめとし公正な事業活動を営むうえで有益な情報は殆ど該当することになる。

逆に言えば不正競争防止法上において認められる事業活動において有用ではない情報を除き、それが公序良俗に反する内容である等の事情がないかぎりここでいう営業秘密に該当する可能性があるのである。具体的には、当該情報が事業活動に利用または使用され、あるいは利用・使用によって費用の節約や経営効率の改善等に役立つものであれば営業秘密に該当するといえる。

因みに判例では、例えば「墓石販売顧客名簿」事件(東京地判平12.11.13)がある。これは同一顧客への再三にわたる電話での勧誘や事情調査を経て得られた顧客情報であって、①全く無反応の者、②何らかの反応があり、中、長期間にわたり勧誘すれば、成約に至る可能性のある者、③好反応があり、短期間のうちに成約に至る可能性がある者、かどうかの情報を記した「暫定顧客名簿(電話帳抜粋)」、および成約見込み客に定期的に電話して得られた購入計画状況等に関する情報が含まれた「お客様情報」等についての「有用性」が争われた事件において、「X(原告)において、無差別に行った電話帳による顧客勧誘の成約率は、約0.015パーセントと極めて低い。したがって、右各資料に含まれる成約可能性に関する顧客情報は、効率的な事業活動をするに当たって有用な情報といえる。」として営業秘密としての有用性を肯定している。

第2の「秘密管理性」とは、秘密として管理されることが客観的に認められる状態をいう。また当該情報にアクセスした者が、当該情報が営業秘密であることを認識できる程度に秘密性が明確にされていること

を要するものとする。

判例をみると、

「秘密管理されているといえるためには、当該情報の保有者に秘密に管理する意思があり、当該情報について対外的に漏出させないための客観的に認識できる程度の管理がなされている必要がある」(東京地判平11.9.14)

とされる。

第3の「非公知性」とは何か。

一般的には、当該情報が公の刊行物等に記載されたことがなく、また保有者の管理下以外では入手できない状況下にあることをいうものとされる。特許法上の新規性の概念とは同じではない。

## VII. 不正競争防止法における保護対象の課題について

以上に記した不正競争防止法による保護対象のうち、「表示」および「営業秘密」に関して実務上でのいくつかの疑問点を指摘したい。

### 1. 周知性の認定基準

さきに商品等表示を認めた判例として「ラ・ヴォーグ南青山」事件(東京地判平6年7月2日判決)をとりあげた。同判決では「マンションは、商取引の目的となって市場における流通が予定され、それ自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている物として、不正競争防止法2条1項1号にいう『商品』に該当する」旨判示している。同判決でもいうように、「不動産であっても、大量生産ないし大量供給がおこなわれ」たものかどうかは疑問であるものの分譲マンションについても不正競争防止法上の商品足り得ることに関してはそれほど異論はないものと思われる。同事件では米国のファッション雑誌「VOGUE」との広義の混同が問題とされたもので、ファッション雑誌「VOGUE」が高級ブランドイメージを有するものであるとともに、その知名度の高さを評価し、雑誌とマンションという互いに異なる商品ではあるものの、「デザイナーズマンション」と銘打ったマンションの販売との間に広義の混同のおそれがあることを認めたものである。

すると「VOGUE/ヴォーグ」の表示について、これを例えばホテルやレストラン、スーパーマーケット、ゲームセンター、学校、病院、その他、ほかにどのような商品又は営業の表示として使用の規制が可能なの

か、という問題が出てくる。

結論的にはファッション雑誌「VOGUE」の知名度の高さととの関係で個別・具体的に混同のおそれがあるかどうかによって規制対象となるか否かを決すべき問題であるといえそうであるが、ここで「知名度の高さ」を正確に測る手段がなく、広告や宣伝、販売数量その他多くの資料を提出したうえで抽象的に判断を仰ぐしかない。もちろん提出した証拠について、裁判所側からこれで十分である、等の示唆はないのであるから、実務上においては周知性有無についての立証について、両当事者がどうしてもかなり余分目の主張・立証をおこなう必要が欠かせないところから、訴訟経済の観点より見た場合においては商標権侵害事件に比べると、敗訴のリスクが比較的高くまた費用対効果の点でもそれほど有効な規制手段であるともいえないことが多い。

## 2. 飲食店内で提供される料理についての商品等表示性をどう考えるべきか。

とくにフランチャイズ化された多数の飲食店舗内において、例えば「○○牛丼」「○○餃子」などの表示をした場合に、表示の混同のおそれはないのかが問題となる。そもそも飲食店舗内において提供される料理は「商品」に該当しないと見る見解もある。また過去の判例においてこのような場合に他人の物との識別性を必要とする場合は存在しないとして流通性を否定し、商品等表示性を否定した判例(大阪地判昭61.12.25)もある。

仮に飲食店舗内において提供される料理が「商品」に該当しないとしても、「営業」には該当するから両者を区別する実質的意義はあまりないともいえるが、フランチャイズ店舗内で用いられる表示についても、これに関係のない他店で使用された場合に混同のおそれがあることは間違いなさであろう。

そのような場合においても商品の流通性を否定して保護をしないとすれば競業者間の不正な競争を防止することを意図する不正競争防止法の目的にそぐわないことになる。したがって飲食店舗内において提供される料理に対する表示についても商品の流通性を問わずに混同のおそれが認められるのであれば商品等表示性を認めるべきである。

## 3. 「…タイプ」の表示について、

最近「…風」あるいは「…タイプ」の表示が2号に該当するのかが問題とされることが多い。著名標章を半ば利用する行為とでもいうべきか。この問題に関しては比較的古くからの判例がある。所謂「香りのタイプ」事件

(東京地判昭55.1.28/同二審東京高判昭56.2.25)である。概要を述べると、知名度のない香水について「シャネルNo.5」などの世界的に著名な香水と香りのタイプが同じである旨の広告をして訪問販売する行為の不正競争行為該当性が争われたものである。

地裁では旧法1条1項5号(現2条1項13号)該当性が争われたが、「香りのタイプ」は「香りそのものが同一だといっているわけではない」として請求棄却、また高裁では旧1条1項1号(現2条1項1号)の表示の混同が争われたものの、被告が「自己の表示として用いているわけではない」、としてやはり請求棄却となった。

この事件後、「…タイプ」あるいは「…風」系の表示は使用しても大丈夫との風評が高まった。

しかしその後、再び「シャネルタイプ」事件(東京地判平5.3.24)が発生し、今度は著名商標権者の商標権を侵害するかどうか争われた。概要は日本の香水販売会社が商品パッケージ上における数行にわたる英文の説明書きの途中に、ひときわたく目立つ態様で「CHANEL No.5」の文字を表記したことが問題となった。

判決では「CHANEL No.5」の著名性を認定したうえで、英語の文章全体の意味を理解できない需要者は少なくないこと、そのなかで「CHANEL No.5」の文字がひときわ目立つこと、などを理由に商標としての使用にあたるとしてシャネルグループの請求を認容した。

したがって、不正競争防止法には触れないとしても、表示の使用の態様如何によっては商標権侵害となる場合があることも考慮する必要がある。このような「…タイプ」や「…風」の表示は、他人の著名な表示に便乗したただ乗りの行為に該当する側面があるにもかかわらず不正競争防止法の2号では正面からの規制が難しいところがある。しかし表示の使用のしかた如何によっては不公正な競争行為となりうる場合も考えられるところから、行為規制方法としてはまさに不正競争防止法の範疇においての保護に適しているといえる。では具体的にどの条項で規制できるのかということ、現状の2号では適用が困難であることは既述したとおりであり、2号自体を改正するか、それとも別条項を追加したいところと考える。

## 4. 商品形態の保護について、

商品の形態とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外

部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう(2条4項)。

日本国内において最初に販売された日から3年を経過しない他人の商品の形態を模倣することは禁じられているが、実務上においては形態模倣といえるのかどうか問題となることが多い。また商品が単一ではない場合、例えば「宅配寿司」事件(東京地判12(ワ)17401号)では、1つの容器に盛り付けられた1セット毎に電話等で注文を受けて宅配として提供するセットものの寿司の配列形態について、請求は棄却されたものの、裁判所は『容器の形状やこれに詰められた複数の鮎の組合せ・配置に、従来の宅配鮎に見られないような独自の特徴が存するような場合には、不正競争防止法による保護の対象たる「商品の形態」になり得るものと解される』とし、全体の形態について3号の商品該当性は認めた。

また「小熊タオルセット」事件(大阪地判平10.9.10)では、小熊の人形、タオルハンガー、小熊の絵が描かれたタオルおよび籐カゴの組合せからなるタオルセットを、赤・白・青の三色からなる包装箱に詰めて販売した商品についての形態模倣が争われた事件では、「原告商品及び被告商品は、いずれも包装箱又は籐カゴに収納された状態で展示され、購入されるのであるから、その形態は、右収納状態のものを中心にとらえるのが相当」として3号の商品該当性を認めている。したがってこれらの所謂セット物についても3号の形態模倣行為規制がおよぶのである。

さらに3号の場合、意匠法では権利範囲が物品の類似にまで及ぶので不正競争防止法でも類似形態を「模倣」に含めるべきかが問題となる。しかし、一般的には模倣者は後ろめたさもあってか「一見して同一商品」とみられるリスクを避けるために商品のどこか一部を意図的に違えて敢えて紛らわしい形態として販売することが多い。3号では意匠法と同様の意味での類似形態についても含むべきなのか。しかし既述したように3号の規定の趣旨は、先行者が新商品の開発に費やした時間や労力および費用を、先行者としての有利な立場において回収させることに狙いがあり、また意匠法等産業財産権法による保護の意義を希釈させないためにも不正競争防止法による保護態様については、産業財産権法による保護が必ずしも十分ではない分野に限られるべきであるとすれば、類似の範疇にまで保護する必要はないものといえる。しかし、だからといって全く完全同一の形態に限られるとすれば、あまりにも市場先行者の立場が無視されることになるので、商品

形態として両者を対比した場合に実質的に同一(酷似)の範囲と目される形態をもって所謂「デッド・コピー」として保護すれば足りると考える。

ここでもうひとつ問題なのは、保護期間が一律3年間という点である。模倣者は、他人が販売した商品の販売動向を注視し、少なくとも3ヶ月から半年以上経過した時点で先行商品が市場において高い購買力を確保した時点で模倣に踏み切ることになるのであるから、模倣品が出回りはじめた後、直ちに対応しないとたちまち1年や1年半が経過してしまう。訴訟に持ち込んでも商品販売開始時点より2年以上経過してしまうと仮に勝訴判決を得たとしても、残りの保護されるべき期間があまりにも短すぎて訴訟等にかけた費用に見合わない結果となりがちであり、実務家サイドより見た場合に19条1項5号イの規定には疑問を感じざるを得ない。

## 5. 3年経過後の商品形態保護について

ところで3号の保護対象であった商品が、最初に販売された日から3年を経過してしまった後に、今度は1号でも保護されるのかという問題がある。1号は「商品の容器、若しくは包装」を含んでいるから当然に1号でも保護されるとするのが従来より一般的な見解であるが、実務上においては難しい問題を含んである。

1号では周知性や混同のおそれが生じている必要があるため、これらの要件事実が発生していれば理論上は保護されることになる。しかし一般的に3号での保護対象であった形態商品については周知性との関係で、ある商品形態が人気を博するとたちまち市場において同種の似たような形態の商品が複数の競業者から発売されて競合することが多い。そのため最初の販売者として市場において周知性を獲得するのはきわめて困難であるといわざるを得ない。

この場合には、よほど商品自体に個性的な特徴を有するとか、あるいは短期間であっても十分な広告宣伝の事実があり、また長期間独占販売の事実があり、また一定の販売実績があることなどの幸運な事情がないかぎり、商品等表示性はあったにしても1号や2号による保護をうけるのは困難である。

## 6. 「表示」と商標法について

不正競争防止法は1号・2号により「表示」の保護をはかっているが、「表示」は商標法における保護対象でもある。しかし商標法は権利法規であるために、保護すべき内容、すなわち表示である標章を使用できる



商品や役務の保護範囲があらかじめ登録によって明確にされている必要がある。しかしそれらの内容は広告・宣伝活動、営業活動をはじめとした企業努力や社会的需要の増減如何により逐次変動する可能性があり、商品又は役務の類似範囲を超えて非類似の商品・役務についても取引市場や需要者間での混同を生じることがある。

登録商標の使用が、あらかじめ登録された商品・役務の範囲を超えて非類似の商品・役務に使用する場合にも混同を生じるおそれが認められるのであれば防護標章登録をうけることができる(商標法64条)。

しかしその場合に登録をうけることができるのは登録商標と同一の商標に限られるばかりでなく、10年の間にすくなくとも一部の地域では著名性を失って、本来の権利の実態とかけ離れた保護態様となることもありうる。また防護標章登録件数や出願件数からみると、わが国においてそれほど多く利用されている状況ではない。防護標章登録制度そのものの存在意義に疑問がないわけではないが、周知・著名性において流動的な表示の保護の視点から見た場合においては、このような商標権自体の保護が及ばない防護標章登録の対象範囲については、保護範囲確定の権利法規ではなく、寧ろ状態規制法である不正競争防止法の適用が適しているように思う。

## 7. 営業秘密に関する問題

営業秘密の問題では、すでに述べたように「有用性」「秘密管理性」「非公知性」の3要件を備えることが必要であるが、当面問題となるのは「有用性」を備えた情報といえるのかどうか問われることが多い。過去の判例や参考書などでは、発明や考案などの技術的な内容ばかりでなく機械設計図や実験データ、顧客情報等を典型例としているが、実務の現場に持ち込まれる相談では、社員教育マニュアル、代理店管理マニュアル、ゲームセンターのクレーンゲーム等における人気グッズランキング情報、カラオケスタジオの会員勧誘法、ライブハウス利用規約など、これまでの想定外のものも判断の対象となる。

しかし、そのいずれについても多くの判例で示されているように、職業選択自由の枠内において、それらが公序良俗に反しない正当な事業活動のために有用とみられる情報であるかぎり営業秘密としての有用性を認めることができるのであり、また有用な情報の保有者の努力のもとにその成果として集積された情報であるのであれば、その情報を利用・開示しようとする者

にとっても、同様の情報を自らの努力により獲得することに比べれば、それだけ時間的にも経済的にも有益なものであるから財産的価値のある情報であり広く営業秘密としての有用性を認めるのが法の趣旨に合致するものとする。

## 8. 特許制度と営業秘密保護

4号から9号にいう営業秘密にはもちろん特許法により保護をうけられる技術的情報も含まれている。したがって特定の技術情報について特許権を取得するとともに、さらに不正競争防止法上の保護も受けられる場合もあるものと思われる。

しかし特許権を取得しているのであれば、侵害者に対しては保護されるべき地位をすでに獲得している特許権侵害を主位的に主張したほうが侵害排除対策としてはより確実である。つまり不正競争防止法をもって侵害者を排除しようとするのは、特許要件を欠くか、少なくともその要件充足に不安があり、また方法の発明のように特許権を得たとしても侵害の事実を見出すのが困難である場合のような、不確定要素を抱えることが多いために、必然的に訴訟リスクが高まるのはやむを得ない。しかしたとえ特許要件を欠く技術情報であっても事業活動に有用である情報はいくらかでもある。これらの技術情報を営業秘密として保護することによって事業者間の公正な競争を確保し、国民経済の健全な発展に寄与することが不正競争防止法の究極の目的とするところである以上は、訴訟リスクが高いとしても不正競争防止法2号～9号の規制規範としての存在意義は十分にあるとみることができる。

## VIII. おわりに

代理人あるいは補佐人として各種の知財事件を処理する場合に、発明者が自分のなした発明が絶対的であると考えがちであるのと同様に、係争依頼者というものは殆どの場合、相手方に対して過剰なまでの悪感情を抱いていることが多く、また冷静さを欠く場合が多い。したがってこのような状態において依頼者サイドの落ち度を指摘しようものなら、怒りの鋒先がこちらにも向きかねない状況になることがある。しかしここで大切なのは、最終的には依頼者のために最良の結果を引き出すことができる途を選択することである。勝算が少ないのに訴訟に持ち込んで意味がない。また勝算が十分にあったとしても差止め請求による高い効果、あるいは少なくともは損害賠償額の請求の見込み

がないのに争ってみても仕方がない。

また訴訟提起のみが解決策ではない。相手方との話し合いによる解決、ADR 仲裁による解決、また訴訟上の和解など、種々の解決の途がある。要するに費用対効果を見比べたうえで依頼者の納得が得られる解決の途を探ることが大事である。

また不競法関連で具体的な事案の相談を受けた場合に、過去の判例に照らし、例えば2条1項1号あるいは3号に該当しそうな事案であっても、実際に訴訟に発展した場合、裁判所においては必ずしも同様の判断がなされるとは限らない。

裁判所においては訴訟指揮をとる裁判長の考え方如何で、事実の立証が不十分とされ、また突如和解の勧告をうけたりするなど、おもわぬ方向へと展開することも多い。それは特許法などの権利法規による侵害訴訟とは異なった規制法である不競法特有の現象とも考えられる。

さらに2006年から2008年の3年間における東京地裁及び大阪地裁の特許侵害訴訟の判決で特許権者側(原告)が勝訴した割合(原告勝訴率)は概ね30%未満とされる。また判決で特許無効の認定がなされたのも50%前後ともいわれている。つまり大まかにいえば特許権者側(原告)敗訴率がなんと70%を超えるということであり、また裁判所において原告の特許権が無効と判断される確立は50%近いのである。知財高裁ホームページをみても提訴件数については第一審(全国地方裁判所)で1999年(平成11年)を境に暫減傾向にあり、また第二審(高等裁判所)でも2000年(平成12年)を境に暫減傾向にあることがわかる。これは取引市場における侵害事案が減少しているからではなく、提訴しても割が合わないということなのである。原告勝訴率がきわめて低くなった原因については、例の2000年のキルビー最高裁判決の影響によるところが少なくないとされる。つまり特許法104条の3(特許無効の抗弁)により裁判所が独自に特許の有効性についての判断をすることができることになったため、特許権者側は侵害訴訟を提起すると、裁判所による訴訟と、特許庁による無効審判の両方で特許の有効性を認めてもらえないかぎり最終的に勝訴できないということ。逆にいえば現在の特許訴訟制度は侵害者(被告)に有利な制度ということになっている。

また特許有効性について最大の争点となる「進歩性」についてのハードルも高くなってきており、侵害者(被告)側有利の度合いはますます高まっていると見てよい。そうすると、特許権があるからといって権利

行使する者も、より一層減少することになり、次第に特許制度の果たす機能自体が疑問視される傾向にあるのである。

このように特許制度の果たすべき機能が次第に疑問視されるなか、不正競争防止法では「表示」の問題にしても「営業秘密」にしても、保護の要件として特許法のような「進歩性」の有無を問われることはない。そのような意味で、特許制度が現状のまま推移する限りにおいては、寧ろ不正競争防止法による保護のほうが、原・被告間の公平という観点からみて知財保護には向いているのではないかと思う。



# 商標法上の商品概念の決定基準について

鷹取 政信<sup>(\*)</sup>

## 目次

- I はじめに
- II 商品論の生成過程
  - 1. 商品論の生成
    - (1) 明治時代
    - (2) 大正時代
    - (3) 昭和時代
    - (4) 平成時代
  - 2. 商品論の内容と発展
    - (1) 商品論の内容
      - ① 指導的な判決
      - ② 判決例に対する評価
      - ③ 支配的な学説
    - (2) 商品論の発展
      - ① 棲分論
      - ② 棲分論への批判
  - 3. 新商品論
    - (1) 新商品論の意義
    - (2) 商標の機能論
    - (3) 新商品論の結論
- III おわりに

## I はじめに

商標法では、「商標とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするものをいう。」と商品商標について定義している(2条1項)。

商標法で標章について「使用」とは、①商品又は商品の包装に標章を付する行為、②商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為、③商品に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為をいう(2条3項)。

わが国商標法は商標保護の基調として権利主義、登録主義、審査主義を採用し、登録を得る為には、商標登録を受けようとする者が、①商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、②商標登録を受けようとする商標を記載するのほかに③商標の使用をする一又は二以上の商品を指定した指定商品と政令で定める商品の区分を願書に記載して商標ごとに特許庁長官に提出しなければならない(5条1項、2項、6条1項、2項)。

出願された商標が、審査において、自己の業務に係る商品について使用をする商標について、一般的登録要件といわれる自他商品識別力を有する商標であることを自他商品識別力がない商標を法定し、それに該当しないとき、自他商品識別力を有する商標であると推認することとした(3条1項)。すなわち、その商品についての普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標、その商品についての慣用商標、その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(いわゆる記述的商標という)、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標、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を除き、商標登録を受けることができる。しかして、元来、自他商品識別力がない記述的商標、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であっても、商品に使用をされた結果、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ものについては、商標登録を受けることができることを承認している(3条2項)。

この一般的な登録要件を満たしたとしても更に具体的な登録要件として商標権者の私的利益を保護するための私的登録要件及び需要者の利益、社会全体の秩序維持という公益を保護する公益的登録要件(4条1項)

(\*) 国土舘大学大学院総合知的財産法学科 准教授、元日本大学法学部 客員研究員

を満たさない商標は、登録されない。ここでの商標も、前記の定義から標章であって、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするものである。

出願が競合した場合、すなわち、「同一又は類似の商品について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる(8条1項)。」、「先願に係る他人の登録商標と指定商品若しくは指定役務と類似関係にある後願は登録することができない(4条1項11号)」とする先願主義が採られている。

かくして登録後に、商標権者は、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(25条)し、指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用する行為(類似範囲の使用行為)に対しては、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす禁止権が与えられている(37条1項)。著名登録商標にかかる非類似の商品と混同を生ずる場合には、防護標章登録を取得することで、混同を生じる非類似の商品に対して登録商標を使用する行為を禁止することができる(67条)。

しかし、わが国商標法は登録主義を採用した弊害を軽減する為、「継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品についての登録商標(当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる(50条)」として商標権者らに使用義務を課している。

このように商標は商品について使用するものであるから、商標法上の商品は出願、審査、審判及び侵害の場面においても核心の一つをなす最も重要な概念である。

法は、このような商品について定義規定を定めていないから、商品の成立要件が何であるかは解釈で決定しなければならないところ、従来、商標の定義と商標法の目的規定(1条)から合目的に解釈して、通常、商品とは、商取引の対象となる交換価値を有するものと

いわれている。

しかし、商品の概念は、それ自体概念的な存在であり、社会の取引変化や変遷により流動的に観念されるものであるため、新しい商品として、不動産、マンション、フリーペーパー、販売促進品、小売サービス、コンピュータプログラム、電子出版物などが登場し、運用や立法により既に解決したものもあるが、未だ、必ずしも統一的な基準が承認されている現状にないと考えられる。

そこで、本稿では、商標法の商品の決定基準について、商標法制定時の解釈を探りつつ、商品概念の生成過程を検証し、サービスマーク登録制度や小売サービス商標登録制度が導入された現代においても、統一的に適用できる統一基準を研究することを目的とする。

## II 商品論の生成過程

### 1. 商品論の生成

#### (1) 明治時代

##### ① 法律の規定

商標法は徳川時代以来の封建制度を改革し、西洋諸国の水準に引き上げ近代国家の仲間入りを目指す明治政府の殖産興業と富国強兵の国策の一環として導入された。それは、明治18年4月18日に公布される「専売特許条例」よりも先立つこと、6ヶ月前の明治17年6月7日太政官布告19号として制定され、明治17年10月1日より施行された全文24ヵ条と附則で構成した「商標条例」である。この明治17年法はわが国の工業所有権法の嚆矢となった<sup>(1)</sup>。この条例によれば、「願書には明細書を添付し、これに商標の説明、用方並びに商品の名目の種類を詳記すること」が定められていた(2条)。商品の類別は65種類を定めていた。その後、全28条からなる明治21年法は商品の類別を66種類と定めた。全文24ヵ条からなる明治32年法は、商品類別を73種類とし後74種類とした(施行細則15条)。全文28ヵ条よりなる明治42年法は、商標を「自己ノ生産、製造、加工、選択、証明、取扱又ハ販売ノ営業に係る商品ナルモノ<sup>(2)</sup>」と解し条文化した。商品分類は樹脂、石鹼、ペンキ、白粉、線香、香水、鉄板、包丁、銀、真珠、漆喰、セメント、土器、

(1) 三宅發士郎 『商標法講和』31頁、早稲田大学出版部 大正11年7月8日発行、網野誠 『商標第6版』21～22頁 有斐閣 平成14年6月30日発行

(2) 明治42年法第1条第1項は旧法第1条「自己の商品を表彰する為商標を専用セントスル者ハ、コノ法律ニヨリ其ノ登録ヲウケベシ」を「自己ノ生産、製造、加工、選択、証明、取扱又ハ販売ノ営業に係る商品ナルモノト表彰スル為商標ヲ専用セントスル者ハ、コノ法律ニヨリ其ノ登録ヲ受クベシ」と改正し、商標概念を明確化した。

鍬、馬車、三味線、繭、生絲、毛糸、綿糸、麻糸、絹糸、絹織物、被服、酢、砂糖、干菓子、飴、茶、煙草、種子、味噌、檜節、乳油、煙袋、色紙、筆、鞆包、油、干鯛、竹、指物、縄、草履、扇子、ランプ、独楽、錦絵、新聞等67種類とした(施行細則20条)。原料材料が多く分類に含まれていた。いずれの法律にも商品に関する定義規定は定められなかった<sup>(3)</sup>。

## ② 学者の解釈

田中鐵二郎先生は「商標ヲ使用スル商品ハ商行為ノ目的物タルコトヲ必要トセス其ノ目的物ハ商人ノ販売スル所ノ物品ナリ其ノ他総テ営業上販売スル所ノ物品ヲ包含スルモノナリ。<sup>(4)</sup>」と説明していた。「商標を使用する商品は、商行為の目的物たることを必要としないこと」を要件としたのは、商品は商人が販売する物品や営業活動で販売する物品という物品の性質や用途などの成り立ちからして明治時代の取引実態として把握できない法律行為を除外せざるを得なかったのではないだろうか。商品の決定基準として販売行為にのみ限定した解釈を示しており、それは明治時代の商業活動が未だ素朴でかつ単純な取引方法が主流であったことが反映したと考えられる。この時代の商品の決定基準は商人が販売する物品や営業活動で販売する物品か否かということになる。

## (2) 大正時代

### ① 法律の規定

大正10年法は、大正10年4月30日に全部改正公布され、大正11年1月11日から施行された。大正10年法は、商標の保護が類似商品にも及ぶものとした(同法2条1項8号～10号・4条・9条・34条)規定などを含み本則38条、附則6条より構成されていた。

商品類別は水枕、大漆塗料、卑金属の合金、鋳物、魚串、金箔、彫鏤品、人造石、火山灰、エボナイト、布ホース、サドル、ピアノ、羽、ナイロン糸、スフ織物、ドロン、ブローチ、味醂、果樹液、アイスクリーム、ココア、人造バター、豆乳、信玄袋、水引、プロッター、キャットガット、セルロイド、火屋、ヘヤ・ピン、庭球具、アルバム、研磨布、電話機等70種類とした(施行規則15条)。しかし、商品の定義は規定されなかった。

### ② 学者の解釈

有馬忠三郎先生は、商標の「区別力ハ商品ガ特定ナ

ル営業主体の商品タルノ関係、即チ特定ノ営業主体ニヨリ生産セラレ製造セラレ加工セラレ選択セラレ取り扱イセラレ販売セラレルモノナルココトヲ表彰スルノ機能アルガタメニ生ス<sup>(5)</sup>」と説明していたから、特定の営業主体により生産させられるもの、特定の営業主体により製造せられるもの、特定の営業主体により加工せられるもの、特定の営業主体により選択せられるもの、特定の営業主体により取り扱いせられるもの、特定の営業主体により販売せられるものが商品であると解していたと考えられる。それゆえに、商品の決定基準は、製造、加工、選択、取扱、販売できるものとして製造から販売までの商取引の全段階において交換できる物品を前提に考えていたと解される。生産の目的物は物の生産過程において必要とされる動産であると解されるから、工業生産の過程で生産される互換性があるねじやボルトなどの工業的な基礎部品等の部材が考えられる。取引の目的物たる動産は、商取引市場における対価交換の対象とされている動産をいうと解される。

三宅發士郎先生は「商品トハ生産又ハ取引ノ目的物タル動産、換言スレバ商工業ノ目的物タル動産ヲ謂ウ。無体物ニ対シテハ物品ノ標識ヲ使用スル由ナク又商標ハ転々スル物品ニ付特ニ其ノ必要ヲ見ルモノナル関係上、各国孰レモ無体物及ビ不動産ハ商品中ニ包含セシメズシテ、之ニ付イテハ商標ト認メナザルヲ例トスル。組立家屋ノ如キハ寧ロ動産ニシテ、ワガ国商標法ハ其ノ施行規則第十五条の商品類別中第七十類「他ノ類ニ属セザル商品」ノ中ニ包含セシムル趣旨デアル。マタ商品ハ営業ノ目的物タル物品ニシテ流通性ヲ有スルコトガ必要トスルヲ以ッテ、自家用ニ供スベキ物品ハ所謂商品ト認メナイ。<sup>(6)</sup>」(下線は筆者加入した。)と説明していた。「商工業ノ目的物」は商業の場で生産される目的物と工業の場で製造される目的物の両方を含めて、「商工業」という用語で表現したものであるといえる。「無体物ニ対シテハ物品ノ標識ヲ使用スル由ナク」と述べ、無体物を商品から除外している。その理由は商標が物品に対する標識だから無体物に対しては標識を用いて区別できないので識別する必要がないことを根拠としている。このことから商品は有体物であると解していたことが理解できる。この時代において既に無体物と不動産は商品中に包含させないと解釈されており、

(3) 特許庁編『特許制度70年史』84頁～94頁 社団法人発明協会 昭和30年11月20日発行

(4) 田中鐵二郎『商標法要論』18頁 巖松堂書店 明治44年9月25日初版発行

(5) 有馬忠三郎『不正競争論』420頁 弘文堂書房 大正11年9月10日発行

(6) 三宅發士郎『商標法講和』67頁 早稲田大学出版部 大正11年7月8日発行

無体物と不動産について商標を付しても商標と認められない例であると説明している。

流通性を有することが商標上の商品を決定する基準として学説上最初に登場している。流通性がなぜ要件とされたかの理由は、「商標ハ転々スル物品ニ付特ニ其ノ必要ヲ見ルモノナル」と説明し、商品は転々する物品であり、移動するものであるから自他識別の必要があるとの理解を示し、「自家用にのみ供し業としな物品」は自家用者の支配内で転々移動しないことを根拠として除外する趣旨であると解されるから他者の支配する場において転々移動する物品と解していると考えられる。このことから、商業上の目的物となる物品は市場において転々として移動するという事実に着目した為ではないだろうか。

三宅發士郎先生の解釈では「其ノ目的物ハ商人ノ販売スル所ノ物品ナリ其ノ他総テ営業上販売スル所ノ物品ヲ包含スルモノ」と解していたが、大正時代には、「商品トハ生産又ハ取引ノ目的物タル動産、換言スレバ商工業ノ目的物タル動産ヲ謂ウ」と定義し、販売の目的物だけでなく、取引形態の拡大を反映した包括的な定義へと変更されていた。大正時代における2学者の学説は、製造、加工、選択、取扱、販売の目的物と商工業の目的物である動産と異なった表現をしているけれども、物品が転々するという点を捉えて流通性を表現したものであるといえよう。

### (3) 昭和時代

#### ① 法律の規定

大正10年法が昭和4年(民訴法改正に伴う)、昭和9年(ヘーグ改正パリ条約加盟に伴う)、昭和13年(ロンドン改正パリ条約批准に伴う)、昭和22年、昭和23年、昭和24年、昭和26年と数次にわたって、その一部が改正され昭和35年4月1日より施行された昭和34年改正法に至った。昭和34年改正法<sup>(7)</sup>は全文85カ条、同施行法は15カ条からなる。

商品区分の法的意味については、新法第6条第1項との関係から、「一出願で同時に指定し得る商品の範囲である」と解釈され、また旧法には明文として定められていなかった、「商品区分」と「商品の類似の範囲」との関係についても、同条第2項において明文の規定が置かれた。

a) 商品類別は、商標の経済的機能を考慮して、市

場における商品取引の実情を主として、材料主義によるところ多い旧法分類を、この観点より再編すること、b)商品類別の世界的統一化の動向にかんがみ、ベルヌ工業所有権保護国際事務局生産物分類表の三十四類別制に歩調をあわせ、分類の数を三十ないし四十程度に再編すること、c)旧法第七〇類『他類に属せざる商品』を廃止し、その中の商品を他の適当な類に吸収すること、d)商品類別の各類に所属すべき具体的商品名を、すべていづれかの類に明確に所属させることを念頭に検討された。その結果、用途主義、販売店主義を従来より強める案に、西欧的取引の系列態様を反映した国際的分類案が答申された。しかし、我が国独自の案を基本とすべきであるとする意見が有力であったことから前者案を基本とする「a第7類、第19類、第21類等の用途主義、販売店主義による類別が新設された反面、原料的商品に対しても配慮して、第34類に基礎原料を置いた。b類別の配列は、「化学品関係、金属機械関係、繊維関係、日用品関係、食料品関係」の5グループに大別配列し、商品の列挙は商品の所属の把握を容易にするため、網羅主義によって列挙し商品数も約3倍に増加し、商品類別を34種類となった<sup>(8)</sup>(令1条、別表)。商品の定義規定は制定されなかった。

#### ② 学者の解釈

##### (イ) 昭和34年法以前

昭和時代に入り、商標法を研究する学者も増え、その中で、永田菊四郎先生は「商標は商品に使用せられるものであつて、商品の混同誤認を防ぐことが其の重要使命である。故に商品を離れて商標なし。而して、ここに商品とは、交換価値を有し、容易に授受し得べき営業又は業務の目的物たる動産を謂ふのである。<sup>(9)</sup>」と解していた。吉原隆次先生も「商品トハ交換価値ヲ有シ容易ニ授受シ得ヘキ営業又ハ業務ノ目的物タル動産ヲ謂ヒ」と永田菊四郎先生の定義と同じに解していた。その説明において、「公正証書、株券、手形の類、発明、不動産、船舶ノ如キハ商品ト認メサルヲ至当トス、商品ハ営業又は業務ノ目的物ナルコトヲ要シ、自己ノ使用ニ供セラルルニ過キナイモノハ商品ニ非ス<sup>(10)</sup>」と説明していた。「商品トハ交換価値ヲ有シ容易ニ授受シ得ヘキ営業又ハ業務ノ目的物タル動産ヲ謂ヒ」との定義は現代の伝統的な定義に接近した定義をしており、「容易ニ授受シ得ヘキ営業又ハ業務ノ目的

(7) 昭和三十四年四月十三日法律第二百二十七号 昭和三十五年四月一日施行

(8) 特許庁編 『工業所有権制度百周年上巻』321頁～322頁 発明協会 昭和59年3月30日発行

(9) 永田菊四郎 『工業所有権概論』260頁 合資会社富山房 昭和25年5月15日発行

(10) 吉原隆次 『商標法詳論』7頁 有斐閣 昭和3年7月20日再版発行

物」との要件を加えていることは、単に交換価値を有するだけではなく現実に物理的に移動できるものに限定する意図が汲みとれる。

三宅發士郎先生は、「商標は營業に係る物品中商品に関し使用せらるるものなるを要す。商品とは生産又は取引の目的物たる流通性を有する有体動産を謂ふ(商二六参照)。』と定義した。その説明では、「無体物に対しては物品の標識を使用するに由なく又商標は転々する物品につき特に其の必要を見るものなる関係上(商二四、特四五、商六、商一二参照)、各國孰れも無体物及不動産は商品中に包含せしめず、之につき商標を認めざるを例とす。組立家屋の如きは現代に於ては寧ろ動産にして商品たり得るものと解せらる。動物の如きは、商品たり得るものにして、我商標法は前記組立家屋と共に、其の施行規則第一五條の商品類別中第七〇類「他類二属セザル商品」の中に之を包含せしむる趣旨である。又商品は營業の目的たる物品にして流通性を有することを必要とする。<sup>(11)</sup>』と述べ、大正時代の定義「商品トハ生産又ハ取引ノ目的物タル動産、換言スレバ商工業ノ目的物タル動産ヲ謂ウ。」から「商品とは生産又は取引の目的物たる流通性を有する有体動産を謂ふ」へと大正時代の定義を変更していた。しかしして大正時代と比較すると、その定義中に、「營業の目的」すなわち「商工業ノ目的物」から「生産又は取引の目的物」への定義変更、流通性の有無の相違、「動産」から「有体動産」への変更がある。大正時代の商品とはその説明において既に、商工業は商業と工業の分野を含む概念であるからこれを明確にする為に「生産又は取引」と変更し、流通性については、既に、商品の説明中に流通性を条件とする説明がなされていたから、これを定義中に取り込む変更をしたのみであり、その実質は変更していないといえる。有体動産という動産に対する限定条件の付加は新たな追加条件である。昭和時代になり化学品関係の中でガス、香水等の新しいものが取引されるようになった背景を受けての変更ではないかと考えられる。

この時代の学説では、永田菊四郎先生と、吉原隆次先生はともに「商品とは、交換価値を有し、容易に授受し得べき營業又は業務の目的物たる動産」を謂うとし、三宅發士郎先生は、「商品とは生産又は取引の目

的物たる流通性を有する有体動産」とし、共通点は、「動産」以外に一見してない。交換価値は、当事者相互の間に役に立つ性質を持つ財が有償で移転することをいうから、取引において相互の目的物となるものである。流通性は財貨が移転することと解されるならば、交換価値に吸収される概念ではないだろうか。

(ロ) 昭和34年法以後

特許庁は「商取引の目的たりべき物、特に動産をいう<sup>(12)</sup>。」と定義し、萼優美先生は「商品とは、一般的にいわれる交換価値である<sup>(13)</sup>』とされる。荒木秀一先生は、「無体物については物品の標識を使用し難いし、また、商標は転流流通する代替性ある多様の物品について使用されること及び商品についての経済学的な説明を考え合わせると、商品とは商取引の目的物として流通に向けられた代替的な有体物と解しえられ、したがって、それは交換価値を有すべきものである<sup>(14)</sup>。』とする。網野誠先生は「商品とは商品学上は一般市場で交換することを目的として生産され、かつそれ自体使用価値を有する有体動産を言う。」とする定義を打ち出した。その説明において、「したがって、電気、熱、光、香気のような無体物、工業所有権・著作権等のような無体財産、株券・公債等のような有価証券、不動産、骨董品等は商品ではないとされている。」と述べ、しかしながら、「商品の概念も社会通念上の概念であると同時に、法の目的によって決定されるべき相対的な概念である。商品という以上は、社会通念上、無体物や有価証券は含まれないとせざるを得ないであろう。」と商標法の保護客体が商標の機能と関連していることを考慮した説明をしている。その根拠として具体的な例、「たとえば、無形のものであっても、酸素、水素、塩素等の非金属元素、天然ガス、液化石油ガス等の気体燃料等は、ボンベ等の容器に収めて取引の対象とされる場合は商品である。しかしながら、金融、保険、運輸、倉庫等のサービス業が提供するサービス、無形の商品といわれるが商標法上の商品ではない。」と述べている。そして更に、「商標法上の商品は、同質のものを多数供給することが可能であり、代替性が存在することを要する。<sup>(15)</sup>』と解説している。網野誠先

(11) 三宅發士郎 『日本商標法』七九頁 巖松堂書店 昭和六年発行

(12) 特許庁編 『逐条解説』551頁 発明協会昭和34年8月1日初版発行

(13) 萼優美 『條解工業所有権法増訂版』434頁 博文社 昭和32年7月30日増訂第一版発行

(14) 荒木秀一 『商品の概念』『別冊ジュリスト』12頁-13頁 有斐閣No.14, 1967年

(15) 網野誠先生は昭和39年12月20日発行から平成14年6月30日の第6版まで一貫した定義と説明を記述している。『商標』有斐閣第6版、64頁～66頁、平成14年6月、『商標』有斐閣初版29頁～30頁 昭和39年12月20日発行



生は初めて、商品について「同質」の概念を取り込んでいる。

光石士郎先生は、「商標法上の商品とは、交換価値があり、容易に商取引の対象となり得る動産をいう<sup>(16)</sup>。」と定義する。江口俊夫先生は、「商品が商標法上の商品であるかどうかはつぎの要件を全部そなえているかどうかによって決められる。(イ)有形のもの、主として動産であること、(ロ)取引の対象となり得るもの、(ハ)流通過程にのせられるもの、(ニ)ある程度大量生産できるもの。これらの要件を全部、充足していさえすれば、一見、商品でないように見えても商標法上の商品といえることができるが、逆にこの条件のうち一つでも欠除していれば、商品のように思われていても、商標法上の商品ということができないものが少なくない。<sup>(17)</sup>」と説明している。したがって、商標法上の商品とは、取引の対象となり得るある程度大量生産でき流通過程にのせられる有形動産ということになる。

特許庁は、「商品とは、商取引の目的たり得べき物、特に動産をいう。」との定義を逐条解説本を発行した当初から現在まで一貫して採用している。この定義は一般的に広範囲のものを取り込むことが可能な定義である。更に一般的に適用可能な定義が、萼優美先生と荒木秀一先生の「商品とは、一般的にいわれる交換価値である。」との定義である。取引の目的物と交換価値は、価値を交換することが取引であるから目的物自体の性質において共通している。荒木秀一先生は、「商品とは商取引の目的物として流通に向けられた代替的な有体物」と定義し、「流通に向けられた代替的な有体物」を追加し、結論として「交換価値を有すべきもの」が商標上の商品であるとしている。商取引の目的たりうべき物は交換価値を有する物とも言い換えることができる。これを更に限定する追加要件を入れる理由は、交換と代替の意味解釈に求められる。これは等価値の原則が適用されるからである。光石士郎先生は、前記した交換価値と取引の目的物の両方を取り込んだ「商標法上の商品とは、交換価値があり、容易に商取引の対象となり得る動産」という定義に発展している。網野誠先生は「商品とは商品学上は一般市場で交換することを目的として生産され、かつそれ自体使用価値を有する有体動産」とされ、商品学上の定義をしたものと考えられる。市場での交換目的と使用価値を有する

有体動産を要素とするけれども、市場での交換目的は取引の目的物に吸収されるし、使用価値を有する有体動産は交換価値を有する動産と同義に解される。したがって、従来の学者の商標法上の商品は交換価値であるとの見解とほぼ同じと考えられる。江口俊夫先生の見解は、「商標法上の商品はある程度大量生産でき流通過程にのせられ取引対象となる有形動産である。」と置き換えて定義することができる。先に検討した商標法上の定義に対して、更に限定要件として「大量生産可能性」が追加された。しかして、これは商標が同種類の物品が市場に複数存在することを前提としていることから、識別する必要の裏返しと考えられる。「大量生産可能性」は、あえて追加する必要は無いのではなかろうか。

#### (4) 平成時代

##### ① 法律の規定

平成3年改正法は、役務商標であるサービスマーク登録制度を導入し、平成6年改正法は、登録後異議申立に改正した。平成8年改正法は、一区分多出願、連合商標制度の廃止、立体商標制度と指定商品書換制度を導入し、団体商標制度を復活した。平成10年改正法は、損害賠償の立証責任に関する民事上の救済手続の一部改正、平成11年改正法は、商標の国際登録に関するプロトコルを履行する為の改正、平成14年改正法は、役務商標の使用行為を改正し、平成15年改正法は、登録料等の改正、平成16年改正法は電子公報発行並びに知的財産高等裁判所設置に伴う改正がされた。平成17年改正法は地域団体商標、平成18年改正法は、小売業等の役務商標がそれぞれ導入された。平成19年は、弁理士法一部改正に伴う修正がなされた。

##### ② 学者の解釈

平成時代は、2002年に決定された知的財産戦略大綱に基づき、現在「知的財産立国」実現に向けた取り組みが強力に行なわれ、「知的財産基本法」が成立し、2002年6月には、「知的財産推進計画2005」が決定され、毎年計画が策定され実行され、平成21年には、自民党から民社党に政権交代が実現したけれども、自民党政権の小泉首相の提唱により始まった知的財産政策は民主党の鳩山政権に引き継がれ、「知的財産推進計画2009」が決定している。このようなプロパテント政策の反映が少ない商標法上の商品議論においても、数多くの判決例が積み重ねられ、新たなものに対す

(16) 光石士郎 『新訂商標法詳説』125頁 帝国地方行政学会昭和46年4月1日発行

(17) 江口俊夫 『わかり易い商標法』23頁から25頁 財団法人通商産業調査会 昭和46年11月1日発行

る解釈も示されるに伴い学者間の議論も新展開を迎えている。

以下に、この流れについて検討する。

## 2. 商品論の内容と発展

### (1) 商品論の内容

判決例の生成過程と発展について、問題となったテーマ毎に調査しつつ検討する。

#### ① 指導的な判決

##### (イ) 販促品(宣伝広告品)

##### i) 趣味の会事件<sup>(18)</sup>

この判決例は、商標法上の商品について判断した昭和時代の最初の事案である。事実関係は次のとおりである。

原告は、昭和二九年一月二三日に設立され、全国銘菓、名物、民芸品、陶器、漆器、色紙、版画、写真等の製造販売等を目的とする会社であり、全国銘菓、名物、民芸品、陶器、漆器、色紙、版画、写真等の販売商品を、趣味の器の部等の七部に分類し、物品購入希望者は、七部のうちの購入希望物品の属する部の会員となって購入できる仕組みを創設し、会員に対しては解約の申入がない限り、継続して毎月各部毎に一個宛商品を配布販売する営業を展開し、その会員の募集、販売商品の配布、販売代金の集金等の事務は支部組織を設けてその支部毎に運営させ原告が統括している事業を展開している。原告は、設立以来販売商品の宣伝、販路の拡大の目的で会員または一般人に対して「趣味の会」(趣味の会)等の標章を印刷したちらし、パンフレット等を商品と共に頒布して商品の説明、宣伝をし、また、有名人の随筆等を記載した月刊パンフレット『月刊趣味の会』を出版し、その販売する印刷物等について「趣味の会」(趣味の会)等の標章の商標登録を受けた商標権者である。

被告は、原告と同様の目的、方法で営業を営むものであり、原告がその販売、頒布する印刷物に「趣味の会」(趣味の会)等の標章を使用していることを知りながら、昭和三一年末から原告と全く同様の目的と方法で「趣味の会」(趣味の会)なる標章を印刷したちらし、パンフレット等を被告の会員、一般人のみならず、原告の会員にまで、配布し、更に原告の発行する「月刊趣味の会」と全く同様の編集方法により、「月刊しゆみ」なる標章を印刷した月刊パンフレットを出版した。これらの行為に対して、原告が被告を商標権侵害で訴

えたものである。

原告は、被告が標章を附しているパンフレットは、ほとんどが会費を納めている被告の会員に配布されているのであるから、広義の対価を得て配布しているものであり、交換価値のないものではない。したがって、商品である。

これに対して、被告は、「仮に、原告がその主張の如き商標権を有するとしても、商標権者が登録商標の使用をする権利を専有するのは、特定の種類の商品についてであり、商品とは交換価値のあるものである。しかるに、被告が配付している印刷物は、所謂ちらしといわれるもので、無料で配付するものであつて、交換価値のないものである。すなわち、被告が配付している印刷物は商品ではないのであるから原告の商標権の効力はこれには及ばない。」と反論していた。

裁判所は「登録商標権の侵害行為は、指定商品(または指定商品に類似する商品)に(またはそれら商品に関して)登録商標(またはそれに類似する商標)を使用することである。したがって、登録商標(またはそれに類似する商標)が指定商品以外の商品(またはそれら商品以外に関して)に使用されても登録商標権の侵害行為とはならない。いわんや商品にあらざる物に登録商標を使用する行為は、商標権侵害行為とはならない。

しかして、商品とは商取引の目的物であつて、その商取引における商品としての交換価値を有するものである。ところで、被告の営業は、全国銘菓、名物…等の工芸品、民芸品の販売である。会員組織による右物品の頒布及び印刷物の配付は、物品販売の方法及びその宣伝方法に過ぎない。すなわち、被告の物品販売行為の目的物は毎月会員に配付される銘菓、名物、工芸品、民芸品である。

被告が会員に配付している『月刊しゆみ』なる月刊パンフレットは、原告の『月刊趣味の会』と同様に、会員の配付商品に対する鑑賞眼並びに趣味の向上に資し、同時に営業の宣伝の目的で配付商品と共に無料で配付されているもので、会員に対するサービスの意味を持つ宣伝文書であつて、その他の宣伝用の印刷物とその目的、効用を一にするものであるから、被告の商取引の目的物とはいいい難い。また、刊行物としての交換価値は認め難い。したがって『月刊しゆみ』は、商品ではない。被告が会員及び一般人に営業の宣伝の目的で配付しているちらし、パンフレット等の宣伝文書が商品といえないことは説明をまたない。してみると、被告

(18) (東京地裁昭和三二年(ワ)第五二七八号, 昭和三六年三月二日判決, 下民集一二卷三号四一〇頁)

が右のような印刷物に原告主張の登録商標またはそれに類似する標章を使用したからといつてそれが登録商標権の侵害行為となるものでないことは明白である。」と判決し、原告の商標権侵害の主張を退けた。

ii) BOSS 事件<sup>(19)</sup>

本事案は、販売促進品に関する事例であり、主商品の販売促進用のTシャツが被服について登録商標を有する商標権者から商標権侵害で訴えられた事件である。

事実の概要は次の通りである。原告は、指定商品「第一七類」の被服、布製身回品、寝具類について、本件商標を有し、登録第六九五八六五号の本件商標権を有し、本件商標を使用して衣類の製造、販売を業としていた。被告は、本件商標と同一の標章を付したTシャツ、トレーナー、ジャンパー等の衣類を訴外ジャックマン株式会社に製造させ、被告の取引先を通じて多数の消費者に販売し、又は無償で引渡してきた。

原告は、被告の商標の使用行為により、原告の主力取引先等から本件商標を付した商品についての出所の誤認混同を生じることを理由に取引の停止を通知され、主力取引先への販売が不能となった。そこで、原告は右Tシャツ等は商標法にいうところの「商品」であり、しかも本件商標の指定商品に属するから、被告の右行為は原告の本件商標権を侵害するとして本訴を提起した。

被告は、楽器等の製造販売を業とする会社であるが、その親会社である訴外ローランド株式会社が指定商品第一類、第二四類につき「ボス」「BOSS」の登録商標の商標権を有しており、被告は右ローランド株式会社から右商標の使用許諾を受けていた。

被告は、その製造する楽器類の宣伝広告及び販売促進用の物品(ノベルティ)として、前記BOSSマークを付したTシャツ、トレーナー等を製造させ、これを楽器等の購入者に無料で配付していること、配付衣料は、Tシャツ(一〇〇〇円程度)、トレーナー(二〇〇〇円程度)及びジャンパー(三〇〇〇円ないし四〇〇〇円程度)であり、具体的な配付方法は、①被告製造の楽器に愛用者カードが付けられており、右カードを被告に返送すると、購入楽器の機種によりポイント券が一枚ないし三枚購入者に送付されることになっており、四枚のポイント券を集めればTシャツ、五枚のポイント券を集めればトレーナー、六枚のポイント券を集めればジャンパー各一枚とそれぞれ交換で

きることになっている(ポイント券一枚に相当する機種種の販売価額は一万円ないし二万円である。)。②被告製造の楽器DE-二〇〇(デジタル・デイレイ)一台(価額五万九八〇〇円)の購入者に対し、その全員にTシャツ一枚をプレゼントする。③被告製造の楽器マイクロ・ラック・シリーズかコンパクトシリーズの購入者が愛用者カードを被告に返送すると、抽選で毎月五〇〇名の購入者にトレーナーをプレゼントしていたことを述べ、宣伝広告及び販売促進用の物品に商標を附する場合には、商取引の目的物である「商品」は宣伝広告の対象となつている物品を指すものというべきであるから、被告の前記行為は楽器類にBOSSマークの商標を使用したものであつて、本件商標の指定商品である第一七類被服等に使用したものではない。また、被告は、前記の方法でBOSSマーク付きのTシャツ等を被告製造の楽器類の購入者に無料配付しているのであるから、原告製造のTシャツ等の商品との間で出所の誤認混同を生じる虞は全くない。したがつて、被告は原告の本件商標権を侵害していない。」と反論した。

裁判所は「被告は電子楽器等の製造、販売を業とする会社であるが、その製造、販売する電子楽器等に別紙商標目録記載の商標(以下「BOSS商標」という。)を使用しているところ、昭和五四年頃から電子楽器類の宣伝広告及び販売促進用の物品(ノベルティ)として、Tシャツ、トレーナー及びジャンパーにBOSS商標を付したものを、被告の主張のような方法で被告製造の電子楽器の購入者に直接又は販売店を通じて無償で配付してきたこと、右Tシャツ等は被告が訴外ジャックマン株式会社に発注して製造させるものであるが、その価額はTシャツが一〇〇〇円、トレーナーが二〇〇〇円、ジャンパーが三〇〇〇ないし四〇〇〇円程度であること、右Tシャツ等にBOSS商標を付している態様は、Tシャツ及びトレーナーについては胸部中央に大きくBOSS商標が表示され、襟タッグにも表示されており、ジャンパーについては左胸部分及び背中中央部に表示されており、右のうちTシャツについては、胸部に表示されたBOSS商標の下にこれより小さい文字で「for sound innovation on stage」と表示され、襟タッグのBOSS商標の下にもやはりこれより小さい文字で「a sound innovation」「JAPAN」と二段に表示されていることが認められる。」と認定し、「被告がBOSS商標を付したTシャツ等を電子楽器

(19) 大阪地判昭和62.8.26無休集19巻2号268頁

の購入者に配付している行為が本件商標権の侵害行為となるかどうかを考える。」とし、次の通り判示した。「商標法上商標は商品の標識であるが(商標法二条一項参照)、ここにいう商品とは商品それ自体を指し商品の包装や商品に関する広告等は含まない(同法二条三項参照)。商標権者は登録商標を使用する権利を専有し、これを侵害する者に対し差止請求権及び損害賠償請求権を有するが、それは商品についてである(同法二五条参照)。したがって、商標権者以外の者が正当な事由なくしてある物品に登録商標又は類似商標を使用している場合に、それが商標権の侵害行為となるか否かは、その物品が登録商標の指定商品と同一又は類似の商品であるか否かに関わり、もしその物品が登録商標の指定商品と同一又は類似ではない商品の包装物又は広告媒体等であるにすぎない場合には、商標権の侵害行為とはならない。そして、ある物品がそれ自体独立の商品であるかそれとも他の商品の包装物又は広告媒体等であるにすぎないか否かは、その物品がそれ自体交換価値を有し独立の商取引の目的物とされているものであるか否かによって判定すべきものである。これを本件についてみるに、被告は、…BOSS 商標をその製造、販売する電子楽器の商標として使用しているものであり、前記 BOSS 商標を附した T シャツ等は右楽器に比すれば格段に低価格のものを右楽器の宣伝広告及び販売促進用の物品(ノベルティ)として被告の楽器購入者に限り一定の条件で無償配付をしているにすぎず、右 T シャツ等それ自体を取引の目的としているものではないことが明らかである。また、前記認定の配付方法にかんがみれば、右 T シャツ等はこれを入手する者が限定されており、将来市場で流通する蓋然性も認められない。そうだとすると、右 T シャツ等は、それ自体が独立の商取引の目的物たる商品ではなく、商品たる電子楽器の単なる広告媒体にすぎないものと認めるのが相当であるところ、本件商標の指定商品が第一七類、被服、布製身回品、寝具類であり、電子楽器が右指定商品又はこれに類似する商品といえないことは明らかであるから、被告の前記行為は原告の本件商標権を侵害するものとはいえない。」と判決した。

### iii) 木馬座事件<sup>(20)</sup>

本事案は、原告が、ぬいぐるみ人形劇の興行等を営業目的として、本店所在地を東京都中央区に株式会社劇団木馬座として設立登記されたものあり、被告は、

ぬいぐるみ人形劇の興行等を営業目的として、その商号を株式会社木馬企画として設立登記された株式会社である。原告は、指定商品 第二六類 印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品について、登録番号 第〇七九〇四七〇号登録商標と、



指定商品 第二六類 印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品について、登録第〇八五一八三七号の2つの登録商標を有している。

原告は、被告が、本件登録商標に類似する被告標章



を本件物品に印刷するなどして使用し、本件商標権を侵害していると主張して本訴を提起したものである。

裁判所は次の通り判示した。

「原告は本件商標権を有していること、被告は被告標章を本件物品に使用し、劇場入場券、パンフレットを販売していることが認められ、…被告はぬいぐるみ人形劇の企画、制作及び興行をその営業目的としており、主に名古屋以西の各地においてぬいぐるみ人形劇を公演し、被告自身が主催者となって劇場入場券の販売活動をするかあるいは被告自身主催者とならずに他の主催者にぬいぐるみ人形劇を一括販売する方法(以下「売り公演」という)で営業しているところ、本件物品はいずれも被告のぬいぐるみ人形劇の公演のために使用されるものであり、そのうちポスター、ちらしはぬいぐるみ人形劇の宣伝、広告のためのものであり、パンフレット及びプログラムはぬいぐるみ人形劇の案内、解説のためのものであり、また、観劇申込封筒は観劇希望者の観劇申込のために使用されるものであることが認められる。

右事実によれば、被告の行う営業は、ぬいぐるみ人形劇というサービスを提供して、その対価を得ることを内容とするものであり、そのサービス自体はいわば無形の利益であるから、商標法上という商品には該当しないというべきである。そして、その宣伝、広告のためのポスター及びちらし、その観劇申込のための観劇申込封筒、その案内、解説のためのパンフレット及びプログラムは、いずれも右のとおり被告によるぬいぐるみ人形劇の宣伝、案内等の利用に供されているも

(20) 横浜地裁川崎支部判 S63・4・28 S61(ワ)363 最高裁ホームページ(平成21年8月4日ダウンロード)

のであり、それ自体が独自に商取引の対象として流通性を有しているものと認めることはできないから(被告代表者尋問の結果によれば、被告はパンフレットを販売し、利益を得ていたことがうかがわれるが、パンフレットが有償であったとしても、パンフレットそれ自体がぬいぐるみ人形劇の存在を離れて独自に商取引の対象として流通性ないしは交換価値を有していたとは認められない)、これらをもって商標法上という商品ということではできず、商標法二条三項三号にいう商品に関する広告、取引書類ということではできない。また、劇場入場券については、それが被告によって行われるぬいぐるみ人形劇というサービスの給付を目的とする債権を表象していることから、その意味で財産的価値を有し、かつ商取引の対象となる流通性を有する面の存在することは否定できないけれども、本件で問題とされる劇場入場券の経済的価値は印刷物としてのそれではなく、ぬいぐるみ人形劇というサービスの提供を受けるものとしてのものであるから、劇場入場券に使用される標章は観劇入場券それ自体の識別標識としてではなく、劇場入場券によって給付されるサービスについての識別標識として、そのサービスについての出所表示機能、質的保証機能、宣伝広告機能を果たしているものとみるのが相当であるから、被告が販売する観劇入場券それ自体は商標法上の商品とはいえないと解するのが相当である。従って、被告が商標法上の商品とはいえない印刷物である本件物品に、原告主張の第二六類、印刷物等を指定商品とする本件登録商標に類似する標章を付したとしても、これが不正競争防止法違反になるかどうかの点はともかく、本件商標権侵害の問題は生じないというべきであるから、その余の点を判断するまでもなく、本件商標権侵害を理由とする原告の請求は理由がない。」と判断した。

#### (ロ) 不動産

不動産が商標法上の商品に該当するかに関する裁判例は数件存在する。それらのすべての事案の概要を以下に概観する。

##### i) ダイダラザウルス事件<sup>(21)</sup>

本件は、不動産が商標法上の商品に該当するかが争われた最初の事案で仮処分申請事件である。事実関係は次のとおりである。申請人は、第九類に属する産業機械器具、その他本類に属する商品を指定商品とする登録商標「ダイダラザウルス」の商標権者である。申請

人は万国博覧会の準備及び開催並びに運営をなし、もって文化及び産業の発展並びに人類福祉の向上に寄与することを目的として設立された財団法人日本万国博覧会の被申請人に対して、その博覧会の会場東南部の娯楽地区(通称エキスポランド)に娯楽施設として「ダイダラザウルス」と名付けるジェットコースター類似の走行機施設を設置し、施設本体に取り付けた標識板並びに会場内数箇所に存する方角案内ポール及び会場案内図に、それぞれ片仮名及び英文をもって「ダイダラザウルス」、「DAIDARASURUS」なる表示を附し、京阪神急行電鉄株式会社に右走行機施設の運行管理を委託して一人当たり金一〇〇円の乗車料金を徴して一般入場者に該施設を利用させている行為に対して、エキスポランドのジェットコースターに「ダイダラザウルス」の名称使用の禁止を求めた仮処分事件である。

裁判所は、「商標法施行規則、別表第九類に掲げである「遊園地用機械器具」とは、遊園地に設置すべき有体動産たる機械器具を意味すると解すべきである。商標制度は商標法第一条に規定するとおり、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって商業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とするものであるから、商標を附すべき対象物件は、一般取引の対象として流通性を有する代替的な有体動産と解すべきである。もっとも商品は社会通念上の概念であり、社会の取引状況を観察して決すべき相対的な概念であるから、新たに造成された土地、あるいは建売住宅や組立家屋などが定型化し代替性ある商品として取引されるような状況のもとにおいては、このような物件も商標法にいう商品に含ませて差支ないことも考えられる。

しかし、前に認定した事実によれば、本件物件は前記特殊目的のもとに構築された独特のもので、代替性が認められず、右物件が「ダイダラザウルス」の名称によって取引の対象として市場に流通すべき状態に置かれているとは到底認めることができないし、万国博覧会終了と共に本件物件がそのままの状態に他へ売却され移築されるものと認むべき疎明もない。そうすると、本件物件は前記遊園地機械器具その他本件商標権の指定商品にあたらないと解すべきである。

すなわち、本件物件は商標法にいう商品ではなく、万国博覧会入場者の娯楽に供するための施設たる土地の定着物であり、不可動物とみるべきである。そして

(21) 昭和四五年五月二〇日大阪地裁決定(昭和四五年(ヨ)第一二一九号仮処分命令申請事件)判例集未掲載-申請却下。判例不正競争法 発明協会 101頁~108頁

本件娯楽施設及び会場内の方角案内ポール、案内図等になされている「ダイダラザウルス」ならびにそのローマ字表示は、商標が有する出所表示機能、品質保証機能を果たしているわけではなく、その使用の態様からみて本件施設による娯楽の役務(サービス)についての呼称、ないしはサービスマークともいうべきものと解するのが相当である。

申請人は、被申請人が現に本件物件を一人当たり金一〇〇円の料金を取って入場者に利用せしめているから、本件物件は商品であることを否定できない旨主張するけれども右乗車料金が本件物件そのものの代価でないのはいうまでもなく、被申請人が本件物件につき有料で役務を提供しているとの事実は本件物件を取引の流通に置いているかどうかとは別の問題であって、前者の事実があるからといって、直ちに後者の問題を肯定しなければならないものではない。」と判示した。

ii) ハーモナイザーズ八尾事件<sup>(22)</sup>

本事案は、大阪地裁が、分譲マンションの販売の営業を役務と認定するとともに、登録商標の指定商品である家具等と当該役務は密接な関係があるから類似するとして、分譲マンションの販売の営業について登録商標に類似する商標を使用する行為を商標権侵害と認定した。

iii) ヴィラージュ事件(原審<sup>(23)</sup>)

本事案は、平成時代になり、マンションの売買等が商品の売買と解されるかが争点となった最初の事例である。事実関係は次のとおりである。原告は、「土地の売買、建物の売買」を指定役務とする「ヴィラージュ」及「Village」の本件登録商標の商標権者である。被告は、不動産の売買、賃貸、仲介、管理等を業とする会社であり、平成9年6月頃から「ヴィラージュ白山」(影付き文字)および「VILLAGE」の各標章(以下、これらを「被告標章」と総称する)を、東京都文京区白山所在のマンションの名称として使用し(営業表示は別の標章)、これを分譲販売したものである。その際、被告は、本件マンションの階段入り口部分の表示板に被告標章を付するとともに、被告標章または「ヴィラージュ白山」という文字から成る標章を付した立て看板、垂れ幕等を本件マンションの外壁またはその周辺地域に掲示したり、右各標章を付したチラシ、パンフレットを配布したりして、その宣伝広告を行った。そこで、「土地の売買、建物の売買」を指定役務とする

登録商標の商標権者である原告が、登録商標と類似するマンションの名称を付してマンションを販売した被告に対し、土地の売買、建物の売買の指定役務と商品のマンションは類似するとしてその商標権侵害を理由に、当該名称等の使用の差止め及び損害賠償を求めた事案である。

裁判所が判示した要旨は次の3点についてである。

- (a) 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物とマンションとの関係について、「商標法二条三項三号、四号は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。)」に標章を付する行為をもって、役務についての標章の使用とするが、右各号にいう「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。)」とは、例えば、ホテル・旅館における寝具、洗面用具、浴衣、レストランにおける食器、ナプキン、タクシー会社における自動車、銀行における預金通帳など、役務提供の手段として用いられる物品であり、顧客に提供される役務との関係で付随的なものである。そして、顧客の支払う金銭との関係からいえば、これと対価関係に立つのは役務であり、右物品自体が対価関係に立つものではない。これに対して、本件においては、本件マンションないし本件各住居は顧客が支払う金銭と直接の対価関係に立つものであって、本件各住居の所有権こそが被告と顧客との間の契約の対象であり、本件売買において、本件各住居の所有権移転の外に顧客に対して提供されるべき役務は存在しない。したがって、被告による被告標章の使用は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。)」に標章を付する行為に該当するとはいえない。また、前記認定事実によれば、被告標章は本件マンションという被告の販売する個別の建物に付されているものであって、被告の不動産売買の営業一般について付されたものと認めることもできない。」
- (b) 被告標章を使用したマンションは、次の条件を満たす場合、代替性と識別必要性があり商標法上の「商品」と認定した。「商標法によって保護される『商品』とは、譲渡、引渡し、展示又は輸入の対

(22) 判例未搭載(大阪地判平10・8・27[平7(ワ)11111]) 岡村信一著「不動産」『最新判例からみる商標法の実務』94頁 青林書院 平成18年8月31日発行

(23) 東京地判平11・10・21[平11(ワ)483] 最高裁ホームページ(平成21年8月4日最終検索)

象となるもの、すなわち、市場において流通に供されることを予定して生産され、又は市場において取引される有体物であり、これに標章が付されることによってその出所が表示されるという性質を有するものをいうと解するのが相当である。そして、不動産のうち、土地については、その存在する場所によって特定されるもので、同一の地番により表示される土地が複数存在することはあり得ないものではあるが、造成宅地等においては、立地条件、面積等のほぼ等のものの中で代替性が認められる上、どの業者により宅地の造成工事が施工され販売されるかは、業者の設計施工能力、瑕疵修補能力、損害賠償能力等の点から購入者にとって重要な関心事であって、取引上、広告等において施工・販売業者が顧客に対して表示されるのが通常であるし、注文建築による住宅等についても、具体的な個別の住宅は注文主と施工業者との間の請負契約により建築されるものであるが、代替性が認められ、施工業者は建築材料・工法等においてそれぞれ特徴を備えており、いわゆるモデルハウスや広告等において施工業者が顧客に対して表示されているものであって、この点は仕立服等の場合と異なるところはない。また、分譲マンションや建売住宅は、地理的利便性、間取り等においてほぼ同等の条件を備えた、互いに競合するものが多数供給され得るものである。このように造成地、建物等の不動産であっても、市場における販売に供されることを予定して生産され、市場において取引される有体物であると認めることができるものであって、これに付された標章によってその出所が表示されるという性質を備えていると解することができるから、これらもまた商標法によって保護されるべき「商品」に該当するものと判断するのが相当である。」

(c) 裁判所は「建物の売買」という役務と「建物」という商品とは、両者は類似すると判示した。

『建物の売買』という役務と『建物』という商品との間では、一般的に右役務提供の主体たる事業者は『建物』という商品の販売主体となるものであり、需要者も一致するから、役務と商品との間において出所の混同を招くおそれがあるものと認められる。」と判示した。

iii) ヴィラージュ事件(控訴審<sup>(24)</sup>)

本事案は、ヴィラージュ事件原審被告の控訴人が、商標法上の商品性が肯定されるためには、「反覆して取引の対象となり得る運搬可能な有体動産であって、大量生産されるもの」であることが必要であるとして、分譲マンションの各住居は、運搬性がなく、有体動産でもないし、大量生産にもなじまず、代替性がないから、商標法上の商品とはいえないと主張し、原審原告の被控訴人は、当審においても、①被告標章は本件登録商標の指定役務である「建物の売買」に使用したものである主張を維持し、②被告標章の使用は、本件登録商標の指定役務である「建物の売買」に使用したものであると主張した。

この点について、裁判所の判決要旨は次の通りである。「一般に、マンションの住居の分譲販売に当たって、分譲販売業者は、売買という契約成立ないしその履行に至るまでの間に、販売の勧誘や売買交渉過程において、購入希望者等に対し、マンションの特徴、住居部分の間取り、内装設備、周辺地域の状況、販売価格の合理性、管理形態、さらには住宅ローンの内容など様々な説明を行い、モデルルームの展示をするほか、当然のことながら工事中のマンションあるいは完成後のマンションの内外部を案内するのが実態であり、また、購入予定者に対する住宅ローンの斡旋などを行うこともあり、行政規制としては、宅地建物取引業法三五条の重要事項の説明が必要となっていることは、当裁判所に顕著な事実である。これらの分譲販売業者の行為は、マンションの分譲販売に際して行われるものとして、建物の売買という役務に属する行為であるというべきである。

この間に、マンションの建物の名称が使用される機会が多く、マンションの建物自体や、モデルルーム、定価表、取引書類その他の売買関係書類、あるいは、看板、のぼり、チラシ、パンフレット、新聞広告などの広告にも建物の名称も使用されるものであろうことは、おのずと推認されるところである。

本件においても、(中略)これら被告標章を付した行為は、マンションの分譲販売に際して行われる役務提供の際になされたものであり、被告標章は、建物の販売の役務の提供に当たり、販売の役務の提供を受ける者、すなわちマンション購入希望者が購入予定物件の内容の案内を受けるなどの際に使用されたものであって、これが、本件登録商標の指定役務である『建物の売買』についての使用に該当することは明らかであ

(24) 東京高判平12・9・28(平11(ネ)5876)(控訴審)[判タ1056号275頁]

る。]

iv) 住宅公園事件<sup>(25)</sup>

本事案は、登録無効の審決取消訴訟の事案であり、審判請求人の原告と商標権者の被告との間で登録の有効性が争われた。事実関係は次のとおりである。被告は、登録第 3197526 号商標(「住宅公園」の文字を書してなり、第 35 類「商品の販売に関する情報の提供、建築物における来訪者の受付及び案内」を指定役務として、出願し、登録を得た商標権者である。原告は、本件商標につき登録無効の審判請求をしたところ、「本件審判請求は、成り立たない。」との審決があり、その審決取消を求めて本訴訟を提起した。審決の理由の要点は「本件商標は、商標法第 3 条第 1 項第 2 号又は同第 6 号、同法第 4 条第 1 項第 10 号又は同第 15 号に該当し、同法第 46 条第 1 項の規定により、その登録は無効とされるべきである。」というものである。

前記無効理由中の商標法第 3 条第 1 項第 2 号又は同第 6 号について、請求人は本件商標が、その出願日以前に多くの同業他社によって同一の役務に一般的に使用されたものであること、商標法第 3 条第 1 項第 2 号の慣用商標に該当すること、そして、被告が永年にわたって使用してきたという住宅展示場の名称は、「〇〇住宅公園」ではなく、そのほとんどが「ABCハウジング〇〇住宅公園」であり、これは、単なる「住宅公園」では「住宅展示場」と同じ概念あるいは同義語となるので、その「住宅公園」の前に「ABCハウジング」を冠したサービスマークを使用することにより、初めて特別顕著性が生じ、需要者に認識されるものと判断して使用を開始したものといわざるを得ないこと、また、原告が出願した商標「ハウジングパーク」は「住宅公園」のような意味合いを派生し、住宅展示場を示すものとして一般に使用されていることから、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができないとされ、最終的に商標法第 3 条第 1 項第 6 号に該当するとして拒絶されていることを理由として、商標法第 3 条第 1 項第 2 号又は同第 6 号の該当性を主張した。

これに対して、被告(被請求人)は、商標法第 3 条第 1 項第 2 号又は同第 6 号について、いわゆる住宅展示業という営業に係るサービスは、(ア)住宅展示用土地の貸与、(イ)建築物における来訪者の受付及び案内、(ウ)商品(主としてプレハブ住宅等)の販売に関する情報の提供を主内容とし、本件商標の指定役務は、この

うちの(イ)及び(ウ)に該当する。そして、(ウ)の「商品販売情報の提供」でいう「商品」の内容は、動産に限られる必要はなく、取引通念に従って定められるべきものであるから、不動産の一つである住宅(建物)も「商品」中に含まれるものと解されること、原告の提出に係る「住宅展示場に関する実態調査レポート」分析結果によると、被告以外の者が住宅展示場の名称の一部として「住宅公園」を使用している割合は極めて小さく、この分析結果等から判断すると、本件商標の「住宅公園」は、その登録時においても慣用商標化していないこと、原告は、過去の拒絶例の引用に係る商標「ハウジングパーク」と本件商標「住宅公園」とは全く別個の商標であり、また、「住宅公園」なる名称は「住宅展示場」と同義語として一般に認識されているものではない。むしろ、被告自身が、昭和 53 年より現在に至るまで「住宅公園」の名称をサービスマークとして使用し、住宅展示場の主催・企画運営を全国的規模で展開してきたところであるから、本件商標は、その登録時においても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができたものであることを反論した。

審決は「商標法第 3 条第 1 項第 2 号又は同第 6 号について、商標法上の役務とは、他人のためにする労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものと解すべきであり、本件商標の指定役務「商品の販売に関する情報の提供、建築物における来訪者の受付及び案内」も、当然、そのような内容の役務を指すものである。

そして、「商品及び役務の区分」の省令別表をみると、本件商標の指定役務中の「商品の販売に関する情報の提供」は、第 35 類に属する役務として掲載されているのに対し、同区分の第 36 類には、「建物又は土地の売買」等の不動産の取引に関する役務とともに「建物又は土地の情報の提供」が掲載されていることからすると、第 35 類の「商品の販売に関する情報の提供」にいう「商品」には、不動産としての建物(住宅等)や土地は含まれていないと解するのが相当であること、「住宅公園」ないし「〇〇住宅公園」の名称の使用に係る役務は、…商標法上の役務の内容及び政令で定める「商品および役務の区分」上の役務の取扱いを踏まえると、いずれも本件商標の指定役務である「商品の販売に関する情報の提供、建築物における来訪者の受付及び案内」に係る役務ではなく、不動産としての住宅の販売促進を目的とする、いわゆる広告の範疇に属する「複

(25) (東京高判平 13・10・11[平 12(行ケ)349]最高裁ホームページ(平成 21 年 8 月 4 日タウンロード))



数の住宅メーカー等の出展による住宅展示場の企画・運営・開催」(以下「住宅展示場の企画・運営・開催」という。)に係る役務と認められるものである。…本件商標は、商標法第3条第1項第2号、同第6号…の規定に違反して登録されたものということではできないから、同法第46条第1項の規定により、その登録は無効とすることができない。」と審決した。

原告は、商標法第3条第1項第2号又は同第6号の適用に関して、取消理由を審決は、「第35類の「商品の販売に関する情報の提供」にいう「商品」には、不動産としての建物(住宅等)や土地は含まれていない」と判断したが、これも恣意的であるとの商品概念の解釈の誤りを主張し、被告は、第35類の役務「商品の販売に関する情報の提供」における「商品」には、住宅メーカーが販売する、不動産としての住宅が含まれるべきである。そうすると、審決が、「商品の販売に関する情報の提供」における「商品」には、不動産としての住宅は含まれてはならず、不動産としての住宅はむしろ第36類の「建物又は土地の情報の提供」に含めて考えるべきであるとした点は誤りである。しかし、その点は審決の結論に影響を及ぼさないと反論した。

裁判所は「住宅展示場用に関する情報を提供するカタログ、チラシ等によれば、住宅展示場は、複数の住宅メーカー等の展示モデルハウスを集めて消費者に見学してもらって、モデルハウスの材質、構造、工法、間取り設計、扉、棚などの内装品、設備品の検討、商談を勧誘する場所を意味するものであることが認められる。本件指定役務である「商品の販売に関する情報の提供、建築物における来訪者の受付及び案内」に即してみると、展示モデルハウスを始めとして、内装、設備品の販売を企図する業者の販売活動に関する情報を消費者に提供するという役務と同時に、展示場のモデルハウス等に来訪する消費者に対する受付、案内の役務が、住宅展示場に関して展開されているものである。審決は、第36類の指定役務中に「建物又は土地の情報の提供」が規定されていることとの対比から、第35類の「商品の販売に関する情報の提供」にいう「商品」には、不動産としての建物(住宅等)や土地は含まれていないと解している。しかしながら、住宅展示場のモデルハウスは、建築を受注する可能性のある建物

の見本として並べられているものであり、不動産たる建物が商標法上の商品概念に含めて考えるか否かは別として、住宅展示場のモデルハウスが、本件指定役務の定義中において「販売に関する情報」の販売の対象となる「商品」に含まれないと解すべき根拠はないといわなければならない。」と判示し、住宅展示場のモデルハウスを役務「商品の販売に関する情報の提供」の商品と認定した。

v) ラ・ヴォーグ南青山事件<sup>(26)</sup>

これは不正競争防止法に関する事案である。東京地裁は「不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」とは、人の業務にかかる氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。ここにいう「商品」は、競争が行われることを前提としていることから、市場における流通が予定され、それ自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている、主として動産をいうものである。もっとも、不動産であっても、大量生産ないし大量供給が行われるマンション等の建築物は、実際に本件マンションも投資目的での購入を勧誘しているように、一般に市場における流通が予定されており、マンション自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている。よって、マンションは、商取引の目的となって市場における流通が予定され、それ自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている物として、不正競争防止法2条1項1号にいう「商品」に該当するものと解される。

また、被告は、平成15年5月30日、「ラ・ヴォーグ南青山」につき第36類(建物の売買、建物の売買の代理又は媒介等)を指定役務として商標登録を受けている。被告は、他のマンションの名称についても商標登録を受け、また、大手の不動産業者がマンションの名称を同様に商標登録していることからしても、マンションの名称が商品等表示に該当しないとする理由はない。したがって、マンションの名称も商品等表示に該当し、マンションの名称として使用されている被告標章は、いずれも商品等表示に該当する。」と判示した。

(ハ) フリーペーパー(無料印刷物)

無料で配布される印刷物について最近では、R25事件<sup>(27)</sup>のように、当該雑誌の表紙及び裏表紙に本願商

(26) 東京地判平16・7・2[平15(ワ)27434]最高裁ホームページ(平成21年8月4日ダウンロード)

(27) R25事件は、拒絶査定不服審判の審決(不服2005-14225平成18年11月28日確定)であり、「R25」の表示を無料配布の雑誌に使用した事例である。無料雑誌は、「その収益が、広告収入で賄われていることから見れば、広告媒体としても機能し、請求人は、本願商標をその指定役務「広告」に使用しているとも認め得るものである。」と認定し、本願商標は、「その指定商品又は指定役務について、永年盛大に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至ったものというのが相当である。」と判断され、使用結果による識別力発生を認められ登録された。

標と書体を含め同一の構成からなる商標「R 25」が表示され、本願商標が、本件雑誌の名称(題号)として表記されて使用されていると把握されるものであって、当該雑誌は、政治情報、ビジネス情報、スポーツ情報、芸能情報、商品販売情報、TV番組情報などのありとあらゆる情報の掲載に加え、著名人のインタビュー、著名作家による連載小説やエッセイ、漫画等々と広告記事から構成され、全体として、毎号50頁程度に編纂されており、掲載されている内容は、市販されている雑誌とおおむね同様のもので、無料配布の雑誌で、いわゆるフリーペーパーといわれているものが登場してきた。このようなものが商標法上の商品といえるかを問う事件も現れている。

i) 日曜夕刊事件<sup>(28)</sup>

本事案は不使用取消審判の審決取消訴訟の事件である。原告は、「日曜夕刊」の漢字を左から右に横書きして成り、第二六類「新聞」を指定商品とする登録第七三二二六七号の商標につき、その商標権者たる被告を被請求人として、不使用を理由とする商標登録取消の審判を請求したところ、特許庁は請求が成り立たない旨の審決をした。その審決理由は次の通りに要約できる。

「審判請求人(本件原告)の請求の理由は、本件登録商標は、継続して三年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていないから、旧商標法第五〇条第一項の規定により、その登録を取消されるべきであるというにあるが、右商標不使用の事実については、その立証の責任がある請求人においてなんら挙証するところがなく、これを認めることができない。」

これに対して、裁判所は「被告は、東京都杉並区に店舗を設け、同区、世田谷区及び渋谷区の各一部の購読者を対象として朝日新聞の取次販売業を営むものであるが、本件商標の登録出願中の昭和四一年四月頃から登録後の昭和四四年九月半頃までの間、時には中断したりしながらも、概ね月三回位一般日刊紙の夕刊がない日曜日に、顧客に対するサービスのため、「朝日新聞和泉町専売所」の肩書を付した被告の発行名義をもつて、「日曜夕刊」と題し、既刊の朝日新聞に掲載された記事の中から再度読者に知らせたい事実を抜き出し、または、近所の面白いニュースを取り上げて記事とし、わら半紙の片面に謄写版刷りにした印刷物を毎

回五〇〇部位宛作製したうえ、店頭の新聞販売用スタンドに入れて置き、不特定多数の希望者に自由に取らせて無料で配布した。しかし、被告がその他に右商標を使用したことはない。また、被告は、右商標権について、昭和四四年九月一六日Bに対し、期間同日から昭和四七年八月末日まで、地域関東地域一円、対価一か月金五万円毎月一五日前払の約で専用使用権を設定したが、それは、夕刊日曜株式会社が「夕刊日曜」だんち版という名称の新聞を発行するについて本件商標権者たる被告から類似商標の使用として苦情が出ることを恐れ、その役員のBに依頼してその個人の資格で、専用使用権を取得させたものである。なお、同人はその後三回位にわたり株式会社サンデープレスから本件商標使用の対価名義で金二〇万円宛の支払を受けたが、それは、夕刊日曜株式会社の関係者の一部により設立された株式会社サンデープレスが同様に「夕刊日曜」だんち版という名称の新聞を発行するについて、本件商標権者たる被告から類似商標使用といわれたことを回避しようとしたものであること、そのような事情のため、夕刊日曜株式会社、株式会社サンデープレスは、両社とも「夕刊日曜」という名称の新聞を発行した事実はあるが、「日曜夕刊」という名の新聞を発行した事実はないこと、そして以上の他、本件商標権につき専用使用権者または通常使用権者は存在しないことを認めることができる。

被告が「日曜夕刊」なる印刷物を無料で配付したのは、被告の朝日新聞取次販売営業の顧客に対するサービスたるにすぎず、もとより、商取引としてなされたものとはいえず、したがって、右印刷物は商標法第二条にいう商品というに足りないから、これに本件商標の「日曜夕刊」という標章が附されたとはいえ、その配布をもつて右商標について右規定のいう「使用」に該当するものということとはできない。」と説示した。

本事案は、商標権者である新聞取次店では、夕刊のない日曜日に、顧客に対するサービスのために、過去のトピック記事や近所のニュースなどを掲載した新聞「日曜夕刊」を、謄写版で毎回500部程度印刷し、店頭スタンドに入れて無料で配布したというケースであり、裁判所は、無料で配布した印刷物は、「商品」とはいえないと判示した。フリーペーパーの魁のケースである。

(28) 東京高判昭和52.8.24 S50(行ケ)154 無体集9巻2号572頁

ii) 東京メトロ事件<sup>(29)</sup>

商標法50条1項に規定する商標登録取消審判事件である。原告は、「東京メトロ」の文字を標準文字で書してなり、平成14年1月18日に登録出願、第16類「新聞、雑誌」を指定商品として、同年10月4日に設定登録された登録第4609287号商標(以下、審決と同様に「本件商標」という。)の商標権者である。原告は、平成17年4月29日から5月にかけて、世田谷区内において、「とうきょうメトロ」創刊号を約8400部を無料で配布したこと(以下「使用事実1」という。)及び同年11月18日から12月上旬に、世田谷区内において、「とうきょうメトロ」第2号を約5000部を無料で配布した。「とうきょうメトロ」と題する無料で配布される新聞(以下、「本件新聞」という。)は、本件新聞に掲載された広告の収入により事業展開を行っているものであるから、本件新聞は、無料で配布されたものとみるのが相当である。そうすると、本件新聞は、他人の広告を掲載し、頒布するために用いられる印刷物にすぎないものであって、市場において独立して商取引の対象として流通に供されたものとは認められないから、本件審判の請求に係る指定商品「新聞、雑誌」のいずれにも含まれない商品というべきである。

被告は「商標法1条及び2条1項1号等の規定からみれば、商標法上の「商品」とは、商取引の目的物として流通性のあるもの、すなわち、一般市場で流通に供されることを目的として生産され、又は取引される有体物をいうと解すべきである。

本件新聞は、これに掲載する広告収入で経済的収支が成り立つもので、読者には無償で配布されているチラシの類というべきものであって、交換価値を有する商取引の目的物として一般市場の流通に向けられたものではないから、商標法上の「商品」には該当せず、指定商品としての「新聞」とはいえない。

商標法50条の適用において、「商標の使用」に当たするためには、商標を付す対象が商標法上の「商品」であることが前提であり、その商品について同法2条3項所定の行為が不特定多数の者に対してされて初めて「商標の使用」であるといえることができる。この場合において、必ずしもその商品が有償である必要はないが、本件新聞は無料で配布されるから、商取引の目的物として一般市場で流通に供されるものとはいえず、企業や商品等を宣伝・広告する単なるチラシの類にすぎないものとなるから、本件新聞が商標法上の商品である

「新聞」として認められるためには、有償であることが重要な要素となる。以上のとおり、本件商標は、指定商品である「新聞、雑誌」に使用されているのではなく、「広告」の役務に使用されているものである。」と反論した。

裁判所は「商標法には、「商品」を定義した規定はないが、商標法は商標による出所表示機能を保護するものであり(商標法1条)、商標登録が認められるのは、自己の業務に係る「商品」又は役務について使用する商標であり(同法3条1項)、また、不使用取消の対象となるのは、指定「商品」について使用がされなかった場合である(同法50条1項)。これらの規定からみれば、商標法上の「商品」といえるためには、商取引の対象であって、出所表示機能を保護する必要のあるものでなければならないと解される。上記のとおり、商標法上の「商品」は、商取引の対象であるから、商品が売買契約の目的物であるなど、対価と引換えに取引されるのが一般的である。しかし、「商取引」は、契約の種類が売買契約である場合に限られるものではなく、営利を目的として行われる様々な契約形態による場合が含まれ、対価と引換えに取引されなければ、商標法上の「商品」ではないということできない。取引を全体として観察して、「商品」を対象にした取引が商取引といえるものであれば足りるものと解される。本件新聞のような無料紙は、配布先の読者からは対価を得ていないが、記事とともに掲載される広告については、広告主から広告料を得ており、これにより読者から購読料という対価を得なくても経費を賄い、利益が得られるようにしたビジネスモデルにおいて配布されるものである。したがって、読者との間では対価と引換えでないとしても、無料紙を広告主に納品し、あるいは読者に直接配布することによって広告主との間の契約の履行となるのである。現に、本件新聞の創刊号は広告依頼主に商品として納品されているのであり、このような形態の取引を無料配布部分も含めて全体として観察するならば、商取引に供される商品に該当することができる。商標法上の「商品」も「役務」と同様に、対価と直接交換されるものに限られない。無料紙の読者は、掲載された広告のみならず、記事にも注目している、あるいは、広告よりもむしろ記事に注目している場合があり、記事によって読者からの人気を得れば、広告が読者の目に止まる機会が増すことになり、広告主との関係でも広告媒体としての当該無料紙の価

(29) 東京高裁 平成19年(行ケ)第10008号 平成19年9月27日判決(最高裁ホームページ(平成21年8月4日ダウンロード))

値が高まる関係にある。このような関係が成り立つときに、同一又は類似の商標を付した無料紙が現れれば、ある無料紙が築き上げた信用にフリーライドされたり、希釈化されたりする事態も起こり得る。したがって、無料紙においても、付された商標による出所表示機能を保護する必要性があり、「商品」が読者との間で対価と引換えに交換されないことのみをもって、出所表示機能の保護を否定することはできない。本件新聞のような無料紙であっても、商取引の対象である商品であって、出所表示機能を保護する必要があるものといえることができるから、商標法上の「商品」に該当するといえることができる。したがって、記事とともに広告を掲載した無料紙に商標を付し、広告料収入によって経費を賄い、読者には無料で配布する行為は、「新聞」という指定商品についての商標の使用であるといえることができる。」と判示した。

iii) 十五屋事件<sup>(30)</sup>

本事案は、商品券について、商品の該当性が争われた事件であり、商品券が有価証券の一種であり、有価証券が商標法上の商品でないことが定説となりつつある中で、それとは反対の解釈を示した判決例である。

事実の概要は次の通りである。原告は、商号を「株式会社十五屋」として設立された婦人服ならびに附属雑貨の製作および販売等を業とする会社であり、指定商品を第三六類被服、手巾、釦鈕および装身用ピンの類として、「十五屋」なる商標の登録出願し、登録第四一九五三六号として登録された。

被告は、岐阜地方で商号を「合資会社十五屋洋品店」として設立された会社で、婦人服の販売を主たる業とし、被告は婦人服の販売について、店頭看板に「十五屋」「JUGOYA」の各標章を、フレンドサービスのサービス券・商品券およびレシートに「十五屋」の標章を、正札・領収書・包装紙・包装袋および包装箱に「JUGOYA」の標章をそれぞれ附し、右各標章を商標として使用している。

被告の販売している婦人服は原告の本件登録商標の指定商品の被服に含まれるものである。そして、被告が原告の本件登録商標の指定商品の販売について使用している右「十五屋」「JUGOYA」の各標章は、本件登録商標といずれも呼称、観念が同一であり、「十五屋」の標章は外観も類似しているから、被告の右各標章の使用は、商標法三七条の類似商標の使用に該当し、原告の商標権を侵害しているため、原告は同法三六条に

より被告に対しその使用の差止を請求した。

争点の一つは、被告が婦人服の販売について、「十五屋」「JUGOYA」の各標章を使用しているフレンドサービスのサービス券・商品券が、商品であるかという点である。

裁判所は、次の通りに判示した。

被告が昭和三二年七月二六日設立登記された会社であり、婦人服の販売を主たる業とするものであることおよび被告が、店頭看板に「十五屋」「JUGOYA」の各標章を、フレンドサービスと題するサービス券、商品券、レシートに「十五屋」の標章を、正札、領収書、包装紙、包装袋、包装箱に「JUGOYA」の標章をそれぞれ付している」…略…各表示を、被告方で婦人服を購入した消費者に対して交付するレシートに表示を、「フレンドサービス」と題するサービス券の表面に表示、右券の裏面に表示を、包装袋に各表示を、包装箱に表示を、正札に各表示を、包装紙に表示を、領収書に各表示を、被告の発行する商品券に表示を、それぞれ付している。」…「ところで、法二条一項は、「この法律で『商標』とは、文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、業として商品を生産し加工し証明し又は譲渡する者がその商品について使用するものをいう」と規定し、同条三項は、「この法律で標章について『使用』とは、次に掲げる行為をいう。商品又は商品の包装に標章を附する行為、商品又は商品の包装に標章を附したものを譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡のために展示し又は輸入する行為、商品に関する広告、定価表又は取引書類に標章を附して展示し、又は頒布する行為」と規定している。右各規定に照らすと看板、商品券、サービス券を除くその余のイ号標章は、法二条一項の標章に該当し、被告がこれらイ号標章を付する行為は同条三項にいう標章の使用に該当することは明らかである。」と説示し、「そこで、店頭正面看板、店頭蛍光灯看板、商品券、サービス券にイ号標章を付する所為について考えるに、商品券は、被告商品の購入券であり、被告の商品そのものではないが、被告商品を購入しうる権利が化体されたものであり、その意味において、商品券は同条にいう商品に包含されると解するのが相当である。してみると、商品券にイ号標章を付することは、同条三項一にいう標章の使用にあたり、したがって、商品券に付されたイ号標章は商標に該当すると解すべきである。」と説示し、「つぎに、

(30) 名古屋地判 S58・1・31S54(ワ)988(最高裁ホームページ(平成21年8月4日タウンロード))

サービス券は、被告商品を五〇〇〇円以上購入した者に対し交付される抽せん券であることが認められ、商品そのものではないが、被告商品購入者に対し、再度の購入を動機づけさせる目的を有することは明らかであるから、商品に対する広告的色彩を帯有していることは否定できず、したがって、右サービス券は同条三項三号の「商品に関する広告」にあたりと解するのが相当である。してみると、右サービス券にイ号標章を付することは、同条三項三号所定の標章の使用に該当し、したがって、また右サービス券に付されたイ号標章は商標に該当すると解すべきである。」と判示した。

## (二) 飲食物

店内で提供され即時に消費される料理が商標法上の商品に該当するかを争点とした判決例を調査した。

i) 流通性を欠くことを理由に商品該当性を否定した判決例

### a) 中納言判決<sup>(31)</sup>

原告は、第32類、食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品について、商公昭55-56325号「中納言」の商標の商標権を有している。被告は昭和五六年五月から本件登録商標である「中納言」の名称を自己の営業の看板、料理、印刷物等に使用して営業していることに対して、原告は、商標権侵害として本訴を提起した。

裁判所は「商標法は「商品」の概念については特に定義してはいないけれども、商標は元来複数の出所からの商品の存在が予定される場において自己の商品を他から識別させるためのものであり、商標法は商標の有するこの商品識別機能を保護することによって商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図りもつて産業の発達に寄与しあわせて需要者の利益を保護することを目的とするものであるから(商標法一条参照)、商標法上の「商品」は本来的に流通性を有するものであることを予定しているものと解しなければならない。ところが、店内で飲食に供され即時に消費される料理は、提供者自身の支配する場屋内で提供されるものであるため、出所との結びつきは直接且つ明白であって、そこには他人のものとの識別を必要とする場は存在しないのであって、流通性は全くないものというべきである。したがって、飲食店内で顧客に提供される料理は商標法上の「商品」には該当しないものと解するのが相当である。」と判示した。

本事例は、料理店の店内で提供される料理は、出所との結びつきが直接かつ明白であり、他人のものとの識別を必要とする場はなく、流通性はないとの理由で「商品」に該当しないと判断した。

### b) 後楽一審事件<sup>(32)</sup>

事実の概要は次の通りである。原告は、指定商品第三二類、うどんめん、そばめん、中華そばめんについて、漢字で縦に「後楽」と書き、「コウラク」と称呼する文字商標の商標権者である。被告は、中華そばを製造し、これを被告直営の食堂(以下、直営店という。)において食用に供しうる状態にして販売し、又被告とフランチャイズ加盟契約を締結したチェーン店に生そばを販売する会社であるが、本件登録商標の指定商品に該当する為中華そばの販売に関し、被告中華そば製造工場の看板、被告直営店の看板及びのれん、被告中華そば運搬用車輻の車体、その他被告の製造、販売する中華そばに関する広告、並びに被告直営店の定価表、被告とチェーン店との間の取引に関する納品書、請求書、受取証、契約書その他の取引書類に(イ)ないし(ニ)号標章を附して展示又は頒布する行為をし、又チェーン店に対し看板のれん、定価表に右(イ)ないし(ニ)号標章を附して展示、頒布することを推奨している。(イ)ないし(ニ)号標章は、原告の保有する本件登録商標と類似する。そして、被告が中華そばを製造し、これを被告の直営店において食用に供しうる状態にして販売し、右中華そばに関し(ニ)号標章を使用していること、被告とフランチャイズ加盟契約を締結したチェーン店に対し、その販売する中華店舗での右提供には建物設備のサービスや味付も加わるが、結局は中心となる飲食物の売買に主目的があるから、飲食店舗における商標使用も、そばの販売についての商標使用とみるべきものである。」と主張した。

裁判所は「被告は従来家具販売業等を事業目的としていたが、昭和四〇年一二月ころ岡山市下之町のすわきビル新築落成を機に、右ビル地階において後楽そばまたはすわき後楽そばの名称により中華そば飲食店の営業を開始し、昭和四四年一月ころまでに訴外有限会社富士麵業より生麺を仕入れて右営業を行ってきたこと、被告は同年に至り直営店の外、独立採算により、被告中華そばの飲食販売を希望する者を募集し、被告において選考の上加入を認めた者との間にフランチャイズ加盟契約を締結し、被告本部において営業、サー

(31) 大阪地判昭和61・12・25無休集18巻3号599頁

(32) 岡山地判昭和56・6・11昭48(ワ)第24号昭56.6.11判決判例不正競争法2502/160/2頁

ビス方法等の指導を行い、統一した商号、サービス、マーク等及びこれらの入った器具を使用し、統一した店舗イメージによりチェーン店を展開する、所謂フランチャイズ・チェーンシステムを採用し、右事業の拡大を計ったこと。即ち被告は、チェーン店に対し、開店に当り被告中華そばの調理技術、サービス、営業方法について一定期間の研修を行ない、品質規格の統一をはかるとともに、チェーン店が中華そばを調理、販売するのに必要な材料である、麺、スープ、たれ、焼肉、支那竹等(以下、単に中華そば材料という。)を、各前日までの注文食数に応じて(本部玉柏工場(昭和四六年以降は吉備工場)で製造の上、セットで一括供給、(麺玉の数量を基準にしてそれに相応する分量のたれ、スープ[これらは一食当り月何ccと定められている。]焼肉、支那竹[これらは一食当り何グラムと定められている。])を供給)し、チェーン店は、全て店頭で「すわき後楽中華そば〇〇店」の名称を表示することを義務づけられ、かつ被告から購入した中華そば材料を調理・加工して販売することに専念し、麺だけを売るなど材料のまま他に転売したり、また出前をすることも品質維持の観点から原則的に禁止され、被告もフランチャイズ契約の趣旨から、直営店及びチェーン店以外に中華そば材料の供給をしないこと。広告、宣伝についても被告は、チェーン店の統一イメージの維持のため、加盟店と共同し、被告本部において行なうのを原則としたこと。そこで被告本部は、直営店及びチェーン店の看板のれん、定価表に(イ)ないし(ニ)号標章を、吉備工場の看板にすわき後楽中華そば岡山吉備本部工場と表示して(ニ)号標章を、右工場から直営店及びチェーン店への運搬車両に(ニ)号標章(中華そば材料等はもろぶたや袋等に詰めて運搬車で運ばれたが、右もろぶたや袋には(イ)ないし(ニ)号標章等は附されていない。)をそれぞれ附させる他、被告とチェーン店との契約書、納品書にもすわき後楽中華そばフランチャイズチェーン、または同本部と表示し、その外領収書にも同様に(ニ)号標章(請求書に(イ)ないし(ニ)号標章が附されていたことを認めるに足る証拠はない。)を、並びに直営店及びチェーン店名を連鎖状に表示した新聞広告に(ハ)及び(ニ)号標章をそれぞれ附していること。」との事実を認定して、「被告及びチェーン店の各標章使用行為が本件商標権の侵害に当るか否かを検討する。

ところで、商標は商品について使用される標章であって(商標法二条一項)、自他商品の識別機能をその本質とし、右商標保護の本質的は商品取引秩序の維持

を図ることにあるから、右商品とは商取引の対象となるものであつて、かつそれ自体流過程にのせられ、転々流通するものであることを要し、食堂における飲食物の提供のように、右店舗において消費されるものについては商標法上の商品には当たらないと解するを相当とする。これを本件についてみるに、被告の直営店及びチェーン店が営む中華そばの販売は、右店舗において、麺にスープ、たれ、焼肉、支那竹等を調理し、直ちに食しうる状態にして来客の飲食に供し、右材料を個別に来客に販売することも行なわれていないから、飲食物が直接提供者から需要者に供給、消費されるものであつて、右商品とは云い難い。従って、直営店及びチェーン店ののれん看板、その他の広告(相場新聞広告は直営店、チェーン店の飲食店としての広告をなすものと認められる。)または定価表に(イ)ないし(ニ)号標章を附して展示し、もつて使用しても、これは商標の使用には当たらないから、まず原告主張の、被告の右各標章使用及びチェーン店に対する右推奨行為につき本件商標権に基づく差止請求が理由のないことは明らかである。特許庁工業所有権相談所の回答は、原告代理人の、中華そばを商品として販売することを前提とする、右商品区分の照会に対するものであるから、何ら右認定の支障となるものではない。)

そこで被告のその余の各標章使用行為について検討をすすめるに、…証人秋山佳宏、同諸岡文晴の各証言を総合すると、被告は前掲昭和四〇年の飲食店開業時より営業所の名称、屋号または商号としてすわき後楽そばの表示により営業許可を得ており、被告フランチャイズチェーンについてもすわき後楽中華そばの名称を冠していること、同四八年二月にすわき後楽中華そばの商号登記をなしたことが認められ、他に右認定に反する証拠はない。そして前掲認定の直営店及びチェーン店は自己店舗において使用する中華そば材料のすべてにつき、被告本社工場より供給を受け、他からの購入は一切許されず、一方被告も右各店舗からの注文食数により、毎日必要な数量の右材料等を製造、供給するのみで、直営店及びチェーン店以外の一般店舗への右材料の販売は行わず、右工場はいわば、被告フランチャイズチェーン組織内の自己消費用の中華そば材料等の製造、販売を行っているに過ぎない事実及び後述の事実を合わせて考えると、まず契約書、納品書等に附されている(ニ)号標章は、前記被告の飲食店開業時より屋号に準ずるものとして使用、順次形成された、すわき後楽中華そばの呼称を冠して、被告フランチャイズチェーンの名称とし、同契約書(乙第一二号

証)に同フランチャイズチェーン加盟契約等と表示し、納品書(甲第一五号証目録(チ)には同フランチャイズチェーン本部と表示するなど右は被告会社事業主体を表示しているものと解すべく、原告の本件登録商標の指定商品たる中華そば麵に関しその商品標として使用されたものと解することはできない。

さらに被告は、吉備工場の看板及び運搬車両に(ニ)号標章を附して展示しているところ、…証人諸岡文晴の証言によると、被告直営店、チェーン店の各店頭には前掲各標章と合わせ、被告フランチャイズチェーンの統一店舗イメージを表現するため、本部指定の仕様規格により掲示がされている、中国服の子供が中華そばの入ったどんぶりを両手に抱えた所謂後楽坊やと称する人形のマスコット及び「味で勝負する!」との宣伝文句が常に記載、表示されているところ、右看板及び車体にも(ニ)号標章の外、右マスコット人形及び宣伝文句が同一形式により表示されていることが認められ、右はまさに被告直営店、チェーン店において飲食提供される中華そばの広告のため使用されているとみざるを得ず(吉備工場看板については同岡山吉備本部工場であることも表示するもの)、そうだとすると前記説示のとおり右標章の使用は商品についての使用とはいえないものである。以上の次第で、被告の(イ)ないし(ニ)号標章の使用及び右推奨行為はいずれの観点からみても本件商標権に抵触するものではなく、従って何ら侵害行為に当たらないというべきである。」と判示した。

c) この範疇に属するその他の判決例はつぎのものがある。

(1) 天一一审事件 東京地判昭和62・4・27無体集19巻1号116頁

(2) 天一二審事件 東京高判昭和63・3・29無体集20巻1号98頁

(3) POWER STATION 一審事件 東京地判平成5・6・23判工所[2期]7007の7頁

(4) POWER STATION 二審事件 東京高判平成6・10・26判工所[2期]7007の17頁

ii) 店舗で飲食した顧客からの注文で持ち帰り用として提供される折詰の商品該当性を否定した判決例

(a) 天一一审事件<sup>(33)</sup>

原告は、指定商品旧第四五類他類に属せざる資料及び加味品について「天一」の文字を縦書きに墨書した本件登録商標の商標権者である。

被告は、天ぷら及び折詰料理の容器に「天一」、同紙

袋に被告標章「天一」、同箸袋に被告標章「天一/Tenichi」を附して、天ぷら及び折詰料理を、その店舗において提供し若しくは持帰り用として、これを販売し、又は販売のため展示していた。被告は被告標章を附した天ぷら及び折詰料理の容器、包装紙、箸袋、広告を所有しており、これらは本件登録商標と称呼、觀念において同一であった。しかし、指定商品については、議論があり、原告は、「被告が販売している天ぷら及び折詰料理は、本件商標権の指定商品に属する。」と主張し、その理由を次のように述べた。

折詰料理が食料品及び加味品に属するか否かの点について、「本件商標権の指定商品である「旧第四五類他類に属せざる食料品及び加味品」の類似商品例集の「寿司、弁当」については、昭和三年の改定により「料理の折詰を含む」との括弧書が加えられており、折詰料理が右指定商品に属することは明らかであり、被告が持帰り用に販売している天ぷらは加工食品として右指定食品に属する。」とし、天ぷら料理については、「被告がその店舗において提供する天ぷら料理は、無形のサービスではなく、ショーウィンドーに陳列され、あるいは価格表に表示されて特定された有形の物品であり、それは交換を目的として生産され、それ自身使用価値を有する有体動産、すなわち商品である。したがって被告の店舗において提供、販売される天ぷら料理も右指定商品に属する。」ことを根拠とした。これらを理由として「原告は、被告に対し、これらの行為が本件商標権の侵害となるとして本訴を提起した」事案である。

これに対して、裁判所は、「被告は、群馬県太田市の和食料理店又はその宴会場において顧客に対し和食料理を提供しているが、同店舗の看板には被告標章(2)、及び同標章(3)中の「天一」を縦書きに墨書した部分を附し、その箸袋には被告標章(4)を、サービスマッチには同標章(3)を附していること、また、被告は右店舗において飲食した顧客から特に注文された場合、例外的に和食料理を一人前ないし数人前折り箱に詰めて持帰り用として有償で提供したり、宴会での料理の残り物を折り箱に入れて顧客に持ち帰らせることが時折あるが、その際に使用する折り箱に被告標章(1)、(2)を、紙袋に被告標章(3)を附していることが認められる。しかしながら、右以外の態様での販売、例えば折詰料理を店頭で継続的又は反復的に販売する等の行為を業として行なっていることを認める

(33) 東京地判昭和62・4・27無体集19巻1号116頁

に足りる証拠はない。

ところで、商標法における商品とは、一般市場で交換されることを目的として生産される有体動産等をいうと解されるところ、和食料理店又はその宴会場において有償で提供される料理及び同料理店で顧客の注文により持帰り用に有償で提供される料理の折詰、更に宴会料理の残り物を入れた折詰は、いずれも市場において交換することを目的として生産されるものではないことは明らかであるから、商標法にいう商品には当たらない。してみれば、被告が前記の態様で包装容器、広告に被告標章を附しているとしても、それはいずれも被告の営業表示としての使用であり、商品についての使用ということとはできない。よつて、原告の本件商標権に基づく請求はその余の点について判断するまでもなく理由がない。」として原告の主張を退けた。

本事案の控訴審においても店舗で飲食した顧客からの注文で持ち帰り用として提供される折詰の商品該当性が否定された<sup>(34)</sup>。

iii) 飲食店内提供の料理と来店一般客に店頭販売される料理の商品該当性を肯定した判決例

(a) 東天紅一審事件<sup>(35)</sup>

原告は指定商品第三二類食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)について、「東天紅」の本件商標の商標権者である。被告は、昭和四七年に設立され、肩書地において中華料理の飲食業を営みこれに附帯して、「ぎょうざ」「しゅうまい」等の中華食料品の本件商品を右店舗において販売している有限会社である。被告は、遅くとも昭和五九年四月から本件商品を、紙製の包装箱に入れ「東天紅」の標章を印刷したレッテルを貼付して、販売しており、また、東天紅本店標章を付した本件商品に関する広告用チラシを印刷し、遅くとも昭和五九年四月から、被告店舗等において、顧客に頒布している。被告は、昭和四七年ころから、右被告肩書地所在の店舗において本件商品、おせち料理を販売しているが、右店舗の二階部分に宮殿を模した広告塔を設置し、これに「東天紅」なる文字からなる別紙図面の文字板を付したうえ、「東天紅」なる文字を付した同図面の文字看板を掲げ、さらに同店舗の同図面ひさし型テント部分には「東天紅本店」の文字を付している。これらの「東天紅」の標章を被告が使用する行為が、原告の商標の使用行為に該当し、原告の商標権を侵害するとして本訴

が提起された事案である。

裁判所は「商標法三七条一号にいう商標の使用とは、商品の同一性を表示するための識別標識(標章)を、商品又は商品の包装に附し、これを譲渡若しくは、引渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために展示又は輸入し、商品に関する広告、定価表又は取引書類に右標章を附して展示し又は頒布する行為を指称するものと解され(商標法二条三項)、商人が自己を表示するために用いる商号であっても、右の商品の同一性を表示するための識別標識(標章)として右態様にて用いられる場合は、これを商標の使用というべきである。」と説示し、そこで、前記…各行為についてこれをみると、「本件商品を紙製の包装箱に入れイ一号標章を印刷したレッテルを貼付して販売する行為及びイ二号標章を付した本件商品に関する広告用チラシを印刷し顧客に頒布する行為がイ一号標章、イ二号標章を商標として使用するのであることは明らかであり、また被告肩書地所在の店舗(本件商品、おせち料理を右店舗において販売している。)の二階部分に宮殿を模した広告塔を設置し、これに「東天紅」なる文字からなる別紙図面(2)の文字板を付し、「東天紅」なる文字を付した同図面(1)の文字看板を掲げ、同店舗の同図面(3)のひさし型テント部分に「東天紅本店」の文字を付する行為(前記2(三)の行為)は、右店舗において本件商品を販売している以上、右「東天紅」及び「東天紅本店」なる文字が、いずれも本件商品の同一性を表示するための識別標識(標章)としての機能を有するものと認めるのが相当であるから、右は、本件商品に関する広告に標章を付して展示した行為(商標法二条三項三号)に当たり、これも商標の使用に該当するものというべきである。」と判示した。この判決は直接、商標法上の商品の該当性を審理していないが、侵害の成否の結論を判断する前提として、飲食店内提供の料理と来店一般客に店頭販売される料理の商品該当性を肯定したというべき事例である。

(b) 同様な範疇に属する事例として次の判決例がある。

- (1) 東天紅二審事件 名古屋高判昭和61・5・14 無体集18巻2号129頁〔同二審〕
- (2) 廻る元禄寿司事件 大阪地判平成1・10・29 無体集21巻3号776頁
- (3) 祇園平八一審事件 東京高判平成2・3・28判

(34) 天一二審事件 東京高判昭和63・3・29 無体集20巻1号98頁)

(35) 名古屋地判昭和60・7・26 無体集17巻2号333頁



時 1358 号 132 頁

(4) 祇園平八 最高裁事件 最判平成 4・6・26 判工所[2期]8491 の 114 頁維持

(5) 祇園平八東京高判事件 平成 3・8・20 判工所[2期]8491 の 108 頁

iv) 店内で即時消費の中華そばの原材料に類似商標が付された事案で、指定商品である中華そば麵にも使用されていると評価して、商標権侵害を肯定した判決例。

(a) 後楽二審事件<sup>(36)</sup>

店内で提供され即時に消費される中華そばに類似商標が付されており、類似商標は原材料であり指定商品である中華そば麵にも使用されていると認定して、商標権侵害を肯定した判決である。

(b) 後楽最高裁事件<sup>(37)</sup>

最高裁は「店舗内の飲食のための中華そばが標章によって特色を表示するに至っている場合には、指定商品たる「中華そばめん」についての商標の使用に当たるとした控訴審の判断は、その適法に確定した事実関係のもとにおいて正当として是認することができる」とし、控訴審判決を支持した。

v) その他の事例

(a) マイスター・バーガー袋事件<sup>(38)</sup>

第 30 類「菓子、パン」についての登録商標「マイスター/MEISTER」に対する不使用審判審決において、焼き立てパンを入れて販売したと主張したハンバーガー、ホットドッグを入れるバーガー袋と称される紙袋への本件商標の表示が、指定商品についての使用にはならないとして当該登録商標を取り消した審決に対する取消訴訟事件である。いわゆる「ハンバーガーなどの店」において、販売される菓子、パンが店内で飲食される場合にも商品に該当する、とされた。

(b) 平八事件<sup>(39)</sup>

本件は不使用取消審判の審決取消訴訟事件である。被告商標権者は「料理店「祇園平八」本店の「持ち帰りコーナー」において、昭和 54 年秋ごろから昭和 56 年 10 月頃までの間「うどんめん」を折り箱あるいはへぎに詰めたものが持ち帰り商品として一般の顧客に販売されていた。その結果、商品についての使用があったと認定された。

しかし、料理店で持帰り用に有償で提供されるものについて流通性の観点からの判断はなされていない。

(c) パワーステーション事件<sup>(40)</sup>

第 32 類「食肉、卵・食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」に「パワーステーション」の登録商標を有し、石油販売、レジャーライフショップを営むものが、「POWER STATION」の名称で音楽レストランを経営し「POWER STATION」の文字を含む標章を付した容器に入れたホットドッグ、ハンバーガー等を提供していた者に対し、商標権侵害を主張した事件である。

裁判所は、「被告の本件レストランに入場した客が本件食料品を購入しようとする場合、B1 フロアー、B2 フロアーのカウンターで、自己の希望するものを注文し、店員から、…標章を付した透明なプラスチック製の容器又は紙箱に入った本件食料品を受け取って代金を払う。被告らは、本件レストランにチケットを買って入場した客以外には、本件食料品を売らず、客が、本件食料品を持ち帰ることを予定していないので、そのための紙袋や包装袋も用意してなく、また、店員が客の注文を聞く際に、客に持ち帰りかその場で食べるかを確認することもしていない。客が購入した本件食料品を持ち帰ることは禁止していないが、ほとんど全ての客が本件レストラン内において本件食料品を喫食しており、店外に持ち出すもの皆無に近いのが実情である。

コンサートのチケットを買って入場した客が、その場で食べて消費するものとして調理し、販売しているものは、一般市場で流通に供されることを目的として販売されるものではないから、本条 3 項にいう「商品」には該当しない。」と判示した。

(ホ) 印刷物

i) タケダ折り紙事件<sup>(41)</sup>

「紙製品」を指定商品とし、タケダのウロコマークとして知られる図形登録商標の更新登録出願の際に提出された折り紙の商品性が争われた事案である。

商標権者の武田薬品工業(株)は、「当該商標権について通常使用権を許諾し、使用権者が折り紙を製造し、タケダ会の登録薬局に対して有償で販売しているので、折り紙は商品である。」と主張した。判決は、「商標法

(36) 広島高岡山支判昭和 61・6・18 判例不正競争法 2502/330 頁

(37) 最判昭和 62・6・18 判工所 2853 の 204 頁[同上告審]維持

(38) 東京高判平成 1・8・16 判時 1333 号 151 頁、上告審は最判平成 2・7・3 判工所[2期]8491 の 84 頁

(39) 東高裁平 3(行ケ)44 号 平成 3 年 8 月 20 日判決 判例時報 1358 号 132 頁

(40) 東京地裁平 3(ワ)6944 号 平成 5 年 6 月 23 日判決 判工所[2期]7007 の 7-16 頁

(41) 拒絶審決取消請求事件 東京高判 H1(行ケ)139 平成 1.11.7 無体集 21 巻 3 号 832 頁

上の「商品」とは、商取引の目的物として流通性のあるもの、すなわち一般市場で流通に供されることを目的として生産され、取引される有体物である、と定義した。その上で、「原告折り紙は、タケダ会の登録薬局という特定の者に対して、薬品等の販売とともに顧客に無償配布されるという特定目的のもとに引き渡されるのであって、一般市場で流通に供することを目的とした有体物ではない。」と判示した。

ii) テキストブック事件<sup>(42)</sup>

本件は商標権更新登録制度が存在していた時代の事案であり、使用証明書の提出としてテキストブックが商品に当たるか争点となった。

裁判所は「商標法において商標とは…中略…使用される自己の特定の商品を他の商品から識別する、すなわち、商標の付された商品の出所を表示するためのものである。…中略…商標法における『商品』とは、商取引の目的物として流通性のあるもの、すなわち、一般市場で流通に供されることを目的として生産され又は取引される有体物をいい、…中略…本件テキストブックが本文僅か B4 版 1 枚の発行年月日、発行者(又は販売者)、価格等が全く記載されていない前記認定内容の印刷物であることからすれば、これが一般市場で流通に供されていることを目的として生産され又は取引されたと認めることができる特別な事情がない限り、本件テキストブックを商標法上の商品ということとはできない。」と判示した。

iii) ビックサクセス事件<sup>(43)</sup>

「印刷物」を指定商品とする登録商標「ビックサクセス」に対して不使用取消審判が請求された事案である。原告商標権者は、使用証拠として「スポー吹矢ダーツ乙セット」として販売されている「ガイドブック」を提出した。判決は、本件ガイドブックは、「スポー吹矢ダーツ・セット」(定価 29,732 円)の一部として販売されているが、他の商品とセットで販売されていたとしても、原告が販売している以上「印刷物」という「商品」である、ガイドブックの奥付には、発行日、発行者、印刷会社、定価 300 円の記載がある。」として原告商標の使用の事実を認めた。

iv) 天道礼儀図形事件<sup>(44)</sup>

「印刷物」を指定商品とする図形登録商標に対して不使用取消審判が請求された事案である。

判決は、「使用証拠として提出された宗教団体の信者を対象とする解説書ないし教材は、一般書店において販売されるものでなくとも、信者以外に興味をもった不特定多数の者に、インターネット等の通信販売などの経路を通じて譲渡の対象となり得るものは「商品」である。」と判示し、登録を維持する審決を支持した。

商品性については常識的な結論と考えられる。しかし、「商標の使用態様に関して、本件登録商標が、解説書の表表紙ではなく、裏表紙のみに表示されているところ、裏表紙の中央に明瞭に表示されて居り、本件商標が本件各冊子を発行する者の自他商品識別標識として使用されている。」と判断した点は、注目すべきであろう。

v) TOTALENGLISH 事件<sup>(45)</sup>

「新聞、雑誌」を指定商品とする登録商標「TOTALENGLISH」に対して不使用取消審判が請求された事案である。被告商標権者が使用証拠として提出した印刷物に関して判決は、「本件刊行物は中学用英語教科書を採用している教師を対象に、事実上無償で配布される指導用資料であり、一般の書店で市販はされていないものの、出版社の営業部員に電話等で直接購入することが可能であるので、「商品」である。なお、裏表紙には、発行所の住所名称、営業部の電話番号、定価 100 円と表示され、定期的に刊行されている雑誌である。」と認定し登録を維持する審決を支持している。

② 判決例に対する評価

販促品に関し、趣味の会事件では、商品とは商取引の目的物であって、その商取引における商品としての交換価値を有するものである。物品の頒布及び印刷物の配付は、物品販売の方法及びその宣伝方法に過ぎず、交換価値が認められない。商取引の目的物と交換価値の有無を基準として判断し、パンフレットなどの無償配布品が商品ではないと解した。

BOSS 事件においては、宣伝広告及び販売促進用の物品に商標を附する場合には、商取引の目的物である「商品」は宣伝広告の対象となっている物品を指すものというべきである。商品とは商品それ自体を指し商品の包装や商品に関する広告等は含まない。ある物品がそれ自体独立の商品であるか、それとも他の商品の包装物又は広告媒体等であるにすぎないか否かは、そ

(42) 商標権更新出願拒絶審判取消請求事件 東高平 2 (行ケ) 第 272 号 平 3.3.28. 判決

(43) 不使用取消審決 東高判 H12・4・27H11 (行ケ) 183 最高裁ホームページ (最終検索) 平成 21 年 8 月 25 日

(44) 東高判 H15・5・20 H15 (行ケ) 14 最高裁ホームページ (最終検索) 平成 21 年 8 月 25 日

(45) 東高判 H14・6・20 H14 (行ケ) 43 最高裁ホームページ (最終検索) 平成 21 年 8 月 25 日

の物品がそれ自体交換価値を有し独立の商取引の目的物とされているものであるか否かによって判定すべきものである。この基準は趣味の会事件と同じである。そして、右Tシャツ等は、それ自体が独立の商取引の目的物たる商品ではなく、商品たる電子楽器の単なる広告媒体にすぎないものと認めるのが相当であると判断し、主商品の電子ギターなどの楽器は、本件商標の指定商品が第一七類、被服、布製身回品、寝具類であるから、商標権に係る指定商品又はこれに類似する商品といえないと判断した。

木馬座事件では、「被告の行う営業は、ぬいぐるみ人形劇というサービスを提供して、その対価を得ることを内容とするものであり、そのサービス自体はいわば無形の利益であるから、商標法上という商品には該当しないというべきである。」とし、「その宣伝、広告のためのポスター及びちらし、その観劇申込のための観劇申込封筒、その案内、解説のためのパンフレット及びプログラムは、いずれも右のとおり被告によるぬいぐるみ人形劇の宣伝、案内等の利用に供されているものであり、それ自体が独自に商取引の対象として流通性を有しているものと認めることはできない。」とした。商標法上の商品は、無償のものは成立せず、それ自体が独自に商取引の対象として流通性を有することを基準とした。

不動産に関するダイダラザウルス事件において、判決は、「商品は社会通念上の概念であり、社会の取引状況を観察して決すべき相対的な概念であるから、新たに造成された土地、あるいは建売住宅や組立家屋などが定型化し代替性ある商品として取引されるような状況のもとにおいては、このような物件も商標法にいう商品に含ませて差支ないことも考えられる。」との判示部分は不動産も商標上の商品と解し得るとのはじめての解釈を示したものであり、商品論の初期の議論として注目すべきことである。しながらも、その上で裁判所は「商標を附すべき対象物件、すなわち商品とは、「一般取引の対象として流通性を有する代替的な有体動産と解すべきである。」と述べた。流通性は代替性があれば充足すると判断したものである。有体動産は従来から不動産を排除する基準として採用したと考えられる。この基準からすれば、ジェットコースター類似の走行機施設は、万国博覧会入場者の娯楽に供するための施設たる土地の定着物であり、不可動物とみるべきであること、特殊目的のもとに構築された独特のもので、代替性が認められず、「ダイダラザウルス」の名称によって取引の対象として市場に流通すべき状態に

置かれているとは到底認めることができないから商標法にいう商品ではないと判断する結論を導いた。

ハーモナイザーズ八尾事件は、指定商品である家具等の商品と分譲マンションの販売の役務とが類似すると商品と役務の類似関係が成立することを認定した最初の事案である。

ヴィラージュ事件では、「本件マンションないし本件各住居は顧客が支払う金銭と直接の対価関係に立つものであって、本件各住居の所有権こそが被告と顧客との間の契約の対象であり、本件売買において、本件各住居の所有権移転の外に顧客に対して提供されるべき役務は存在しない。分譲マンションや建売住宅は、地理的利便性、間取り等においてほぼ同等の条件を備えた、互いに競合するものが多数供給され得るものである。このように造成地、建物等の不動産であっても、市場における販売に供されることを予定して生産され、市場において取引される有体物であると認めることができるものであって、これに付された標章によってその出所が表示されるという性質を備えていると解することができるから、これらもまた商標法によって保護されるべき「商品」に該当するものと判断した。この判断は、ダイダラザウルス事件の判断と真逆となった。しかし、それは、認定事実の相異に基づく結果に過ぎないと考えられる。

ヴィラージュ事件一審事件では不動産の商品性が肯定されたけれども、ヴィラージュ控訴審事件ではマンションの商品性の判断を回避し、「マンションの販売は建物の売買という役務に該当する。」としたのは不動産が商品に該当する否かについての商標法上の商品概念の議論に決着をもたらすことができなかった。

住宅公園事件では、「不動産たる建物が商標法上の商品概念に含めて考えるか否かは別として、住宅展示場のモデルハウスが、本件指定役務の定義中であって「販売に関する情報」の販売の対象となる「商品」に含まれないと解すべき根拠はないといわなければならない。」と解し、不動産たる建物が販売の対象となる「商品」に含まれる。」と判示した。しかし、建物の売買という役務の対象となる不動産は商標法の商品の決定基準に直接適用できないと解される。

ラ・ヴォーグ南青山事件では、「商品は、市場における流通が予定され、それ自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている、主として動産をいうものである。」とし、出所の識別機能を備えていることを初めて採用した点は評価できる。その上で、マンションは、流通予定されているものであり、不動産

も、大量生産ないし大量供給がなされ、表示によって、出所が識別される性質備えている物である。」と判断したことは、不動産が商品に該当するとの肯定説を支持するものである。

フリーペーパー(無料印刷物)に関し、日曜夕刊事件では、被告が「日曜夕刊」なる印刷物を無料で配付したのは、被告の朝日新聞取次販売営業の顧客に対するサービスたるにすぎず、もとより、商取引としてなされたものとはいえず、商品というに足りない。」として、無償配布を理由に商品性を否定し、商品成立には有償であることを示した。

東京メトロ事件は、「商標法上の「商品」といえるためには、商取引の対象であって、出所表示機能を保護する必要のあるものでなければならぬと解される。」とし、出所表示機能を保護する必要のあるものという要件を不正競争防止法の事件ではなく、商標法の事件において初めて採用したことは評価したい。その上で、商標法上の「商品」は、商取引の対象であるから、取引を全体として観察して、「商品」を対象にした取引が商取引といえるものであれば足りると解し、商取引の態様を精査し、「本件新聞のような無料紙は、配布先の読者からは対価を得ていないが、記事とともに掲載される広告については、広告主から広告料を得ており、これにより読者から購読料という対価を得なくても経費を賄い、利益が得られるようにしたビジネスモデルにおいて配布されるものである。したがって、読者との間では対価と引換えでないとしても、無料紙を広告主に納品し、あるいは読者に直接配布することによって広告主との間の契約の履行となるのである。このような形態の取引を無料配布部分も含めて全体として観察するならば、商取引に供される商品に該当する」と判示した。商標法上の「商品」が対価と間接に交換される場合も成立することを認め、直接交換されるものに限られないと判示したことは新しい判断であった。

十五屋事件では、商品券は、商品の購入券であり、商品そのものではないが、被告商品を購入しうる権利が化体されたものであり、商品を購入しうるという意味において、商品券は同条にいう商品に包含されると解するのが相当であると解したのではないだろうか。サービス券は、抽せん券であり商品購入者に対し、再度の購入を動機づけさせる目的を有するから、商品に対する広告的色彩を帯有しているから「商品に関する広告」にあたりし商品性を否定したと解する。

飲食物に関する中納言判決等においては有償性がある料理が流通性を欠くことを理由に商品該当性を否定

した。天一一審事件等では、店舗で飲食した顧客からの注文で持ち帰り用として提供される有償の折詰の料理品は商品該当性が否定された。東天紅一審事件等では、飲食店内で提供された料理と来店した一般客に店頭で販売される有償の料理について、その商品該当性が肯定された。いずれも1991年の役務商標登録制度の導入以前の事件であるから、役務商標登録制度の導入された現在では、役務商標として登録すれば、料理を商品商標として登録する必要はない。しかして、料理に関して商品性の議論は不要なのであろうか。

印刷物に関して、タケダ折り紙事件では、「商品」とは、商取引の目的物として流通性のあるもの、すなわち一般市場で流通に供されることを目的として生産され、取引される有体物であり、折り紙は、無償配布されるという特定目的のもとに引き渡されるのであって、一般市場で流通に供することを目的とした有体物ではない。

テキストブック事件では、「商標法における「商品」とは、商取引の目的物として流通性のあるもの、すなわち、一般市場で流通に供されることを目的として生産され又は取引される有体物をいう。本件テキストブックが本文僅かB4版1枚の発行年月日、発行者(又は販売者)、価格等が全く記載されていないから特別の事情がない限り、本件テキストブックを商標法上の商品ということはできない。」とし、商取引目的物、流通性、有体物を判断基準としている。ピクサクセス事件では、「ガイドブック」の奥付には、発行日、発行者、印刷会社、定価300円の記載があり、原告が販売している以上「印刷物」という「商品」である。」とし、販売を基準とした。天道礼儀図形事件では、「宗教団体の信者を対象とする解説書ないし教材は譲渡の対象となり得るものであるから「商品」である。」とし、譲渡を基準とした。

TOTALENGLISH事件は、「無償で配布される指導用資料は、裏表紙には、発行所の住所名称、営業部の電話番号、定価100円と表示され、定期的に刊行されている雑誌である。一般の書店で市販はされていないものの、出版社の営業部員に電話等で直接購入することが可能であるので、「商品」である。」とし、直接購入可能性を基準とした。このように印刷物に関して、印刷物自体が取引の目的物としての体をなしているか否かと有償譲渡ができるものか否かが重要な基準となっていたことが理解できる。

### ③ 支配的な学説

現在における支配的で伝統的な学説を検討する。

明治時代から昭和時代にわたって長らく支持されてきた商品の理論構成は、商標が自己の業務にかかるものに標章を使用するものであることから、商標と商品を個別独立に考察し、議論していたことが推察できる。商品自体の属性・性質や用途機能といった自然科学的商品学の従来の研究テーマの対象として重要性があったようである。このような視点から商品を考察すれば、商品の組成や原料、材料、用途などの特徴に強く影響され、商取引の目的物となりえる物品と解することになる。

商品学においては、市場における需要と供給の関係から商品価値を決定する経済学的商品学も存在する。これによれば、商品の価値は、商品自体の属性などにより決定されるものではなくマーケティングや需要と供給のバランスなどの要素等を重視する経済的評価によって決定されることになる。このような要素を商標法上の商品に盛り込むと、商品とは、有償性や流通性を要素として取り込むことになる。

特許庁が、「商品とは、商取引の目的たり得べき物、特に動産をいう。」との定義を当初から現在まで一貫して採用していることは現在においても、支配的な基準となっていることは否定できない。萼優美先生や荒木秀一先生が「商品とは、一般的にいわれる交換価値である。」との定義しているが、これのみを支持する者は少ないようである。あまりにも広すぎるからであろう。これらの基準のみでは解決できないものが出現した為に、販促品、不動産、料理、無料紙、印刷部などについて裁判が提起されてきた。これらのものを如何に決定するかの方策として商標法上の商品決定の基準として、有償性、流通性や代替性、量産可能性、有体性等の要件が追加されてきた。そして、「商品」とは「取引の対象として流通する有体物」であり、有償性、流通性、有体動産であることが要件となるとの学説が支配的である。

平尾正樹先生は、商品の概念につき、有体物であること、動産であること、流通性があること、商取引の対象となっていることを掲げて理解している<sup>(46)</sup>。したがって、商標法上の商品とは、商取引の対象となる流通性を有する有体物である動産をいうと定義構成することができる。網野誠先生は「商品とは商品学上は一般市場で交換することを目的として生産され、かつそれ自体使用価値を有する有体動産」<sup>(47)</sup>とされ、最

初に発表した「商標」と題する本から今日までその定義を堅持している。流通性の有無において、平尾正樹先生の見解と相違しているようであるが、一般市場で交換を予定している生産品や一般市場で交換を予定している使用価値を有する有体動産であるならば、当然に流通性を含めて解していると考えられる。

しかしこれら学説において、なぜこれらを要件として取り入れなければならないかの理由を説明する者は少ない。そのような中で、最近において、特に、販促品や料理品等の商品性に関して、商標法上の特有の問題が取り上げられてきた。

宣伝広告媒体のように商取引の目的物でもなく交換価値もない物品は商標法上の「商品」でないとの判決例が出てきたからである。ポスターやカレンダーでも、印刷業者にとってみれば、それが「商品」である。販促品のポケットティッシュも、ティッシュ製造業者にとってみれば、それが「商品」である。これらのものが宣伝広告用に利用された場合、利用した者は主商品の宣伝のために利用したのであり、主商品として利用したのではない。

このような対象について、商標法上の特有の問題として取り上げる理論構成が顕れてきた。それが「商品」と「商標の使用」とに棲み分けて理論構成しようとするものである。更に商品該当性について商標権侵害段階と、登録段階や不使用段階とは商品概念を区別して適用すべきであるとする。次にこの理論について検討する。

## (2) 商品論の発展

### ① 棲分論

#### (1) 学説の生成と発展

##### (i) 渋谷説<sup>(48)</sup>

「商標の表示対象物が商品であるか否か」という問題は、本質的には商標登録の要件として問題となる事柄であって、商標権の侵害の次元では、これを問題とすべき論理的必然性の乏しい事柄である。商標登録が「商品」を指定する場合しか許されないことは、商標法三条の規定に照らして明らかである。同条は、「自己の業務にかかる商品について使用をする商標については…商標登録を受けることができる」と定めている。ここにいう「商品」をノベルティにまで拡張して解釈することは、商標権の保護客体を非商品の一部にまで拡大することを意味する。このような解釈は、解釈論の

(46) 平尾正樹 『商標法 第一次改訂版』20 頁～28 頁 学陽書房 平成 19 年 3 月 24 日発行

(47) 網野 前掲注 14

(48) 渋谷達紀 『判例時報 1269 号』『判例評論 352 号』201-205 頁

許容範囲を超えるものであろう。したがって、商標登録の次元では、かりに例外的にはあっても、「商品」がノベルティを含むと解することは、おそらく妥当でない。

これに対して、商標を非商品たるノベルティに使用する行為を商標権の侵害とみなすことは、商標の保護範囲を拡大するものではあっても、商標権の保護客体を追加するという問題ではない。商標の保護範囲の拡大は、商品の出所の混同を防止するという商標法の目的を外れないものである限り、解釈上許されないことではない。」と説き、最初に棲み分け論の自説を展開した。

また、「たとえ役務商標としての保護が可能だからといって、侵害場面において飲食店で提供される料理につき、およそ常に商品商標権の権利範囲外であると帰結する必要はなく、また妥当ではない<sup>(49)</sup>。」とも指摘している。

この渋谷説に追隨する考えを一步進めたのが井上説である。

(ii) 井上説<sup>(50)</sup>

「商標法上の商品とは、商標使用者が取引市場において他識別を必要とする交換価値を有するものをいう。」としながらも、「同じ物品であっても、標章の付された態様によってあるときには「商品」であり別のときには「商品」でない、とするのは不自然であることも否めないであろう。」と疑問を投げかけ、「他商品識別機能がない場合に侵害が否定されるべきであるとの結論を導くために、商標法上の「商品」に該当しない、とする理論構成を採ることが妥当か否かは別途検討する必要がある。」と指摘して次のように展開する。

「たしかに、宣伝広告媒体のように商取引の目的物でもなく交換価値もない物品は商標法上の「商品」でない、とする本判決<sup>(51)</sup>や先に挙げた先例が直観的にはそれほど不自然に感じられないのも事実である。しかし、本件のようなポスターでも、印刷業者にとってみれば、まさに「商品」であろうし、販促用のポケットティッシュであっても、ティッシュ製造業者にとってみれば疑いなく「商品」なはずである。」として、「ポスターの裏に小さく「木馬企画印刷」といった表示がなされていたとしよう。その場合には、印刷業者が付した印刷物自体の出所表示として認識される可能性があり、

まさに印刷物についての他商品識別機能が害されることとなるから商標権侵害を肯定すべきである。」と仮想事例を示し、「こうした様々な仮想事例を考えると、裁判所は、独り物品の性格のみに着目して、たとえば宣伝広告媒体であるというそれだけの理由で「商品」でない、としているのではないことがわかる。具体的な取引事情を勘案した上で、果して指定商品自体についての他商品識別機能があるかどうかを判断し、はじめて結論に到達しえたと考えられる。」と理解し、「そして、商標法上の「商品」に該当するか否かを問題とする裁判例を離れ少し視野を広げてみると、見やすい位置に大きく「巨峰」と表示したぶどう出荷用の段ボール箱を被申請人が販売していた行為に対して、包装容器について登録商標を有する原告が商標権侵害として訴えた巨峰事件事案を取り出し、「指定商品に該当する物品に登録商標と同一の標章が付されているが、当該標章は別のものを表示しており指定商品自体の出所表示として機能していない、という点で、巨峰事件判決も、本件やその先例と事案を一にしている。」と指摘する。そして、「では、「商標としての使用」でないとする構成と、「商品」でないとする構成とでは、いずれがより妥当であろうか。」と命題を提示し、「先に示した通り、そして巨峰事件の判旨にも如実に現れているように、ある標章が物理的に貼付された物品の出所を指し示すものなのかそれともそれ以外の機能を持つものなのかを分析するためには、「交換価値」や「商取引の目的物」といった当該物品自体の用途や性質のみに着目するだけでは十分でない。具体的な取引事情を相関的に考慮してはじめて明らかにすることができるのである。」と力説する。そして、商品概念について次のように考察している。「ところが「商品」概念は、ごく素直に考えると、用語上の制約からせいぜい物品そのものの用途・性質しか包含できない。標識がいかなる構成からなっているのか、需要者にいかなる意味を持つものとしてのどの程度知られているのか、いかなる物品にいかなる態様で付されているのか、いかなる方法で頒布されているのかまで、具体的な取引事情も含めて勘案した上で結論を導いておきながら、その判断構造をおよそ反映しえない「商品」概念に後から便宜的に結論を嵌め込むのでは法解釈論上好ましいとはいえない。」と批判した。その上で、「同じ物品であっても、標章の付され

(49) 渋谷達紀 「登録商標のサービス・マーク的使用」『工業所有権法学会年報13号』46～50頁(1990年)

(50) 井上由里子 「商品概念の理論的検討(木馬座事件)中山信弘編『知的財産権研究Ⅲ』(1995年・東京布井出版)145頁(1)。

(51) 前掲注(20)

た態様によってあるときには「商品」であり別のときには「商品」でない、とするのは不自然であることも否めないであろう。これに対して、「商標としての使用」の概念であれば、こうした様々な事情を勘案するという判断過程の特性を包含するに不足はない。まずこの点で後者に分があるといえる。本件も含め、先に挙げたような判決例のような事案では、「商標としての使用」の概念で扱った方が、法解釈論上妥当なのではあるまいか。」と展開した。

この説は、ある標章が物理的に貼付された物品の出所を指し示すものなのか、それ以外の機能を持つものなのかを分析するためには、「交換価値」や「商取引の目的物」といった当該物品自体の用途や性質のみに着目すると共に商品自体についての自他商品識別機能の働きがあるかどうかも考慮すべきである。そのような場合には、「商品」概念は、用語上の制約からせいぜい物品そのものの用途・性質しか包含できないから、「商標としての使用」の概念について判断すれば、同じ物品について、標章の付された態様によってあるときには「商品」であり、別のときには「商品」でない、とする不自然な判断を回避でき、正当な結論を導くことができるのではないかと説くものであると考えられる。

(iii) 田村説<sup>(51)</sup>

(a) 有償性に関して検討し、次のように理論構成する。

商標「BOSS」を付した電子楽器を販売するボス社が、電子楽器の購入者に、「BOSS」標章を付したTシャツ、トレーナー、ジャンパーを配付した行為に対して、被服等を指定商品とする登録商標「BOSS」の商標権者が商標権侵害を主張した事案<sup>(52)</sup>を取り上げて、この事件の裁判所は、商品の要件として有償性が商標法上の商品の要件であることを明らかにした判決を下したと理解し、「結局、これらの事件も、「商品」ではなく、当該商標がいったい何を識別しているのかという商標の「使用」の問題として処理するのに適している。」と結論付け、商品概念論と商標使用論を分けて解釈することを主張する。

そして、解釈の場面で用語の解釈を使い分けるべきであると主張する。すなわち、「商標権侵害訴訟において侵害者と主張された者のノヴェルティについて侵害の成否が問題となったBOSS事件と異なり、商標権者の側のノヴェルティに関して商標の使用の有無が問題となる本件のような事件(タケダ折り紙事件)にお

いては、この点を深く考慮する必要はない。」と侵害場面と不使用の場面とは分けて考えるべきであるとする。

その理由は、「不使用のチェックの場面では、商標権を付与するに値する商標の使用が行われているかどうかということの問題にすべきであって、ノヴェルティに商標を付したことしかないような者に、商標権の維持を認めるべきではないと考えるからである。」と主張するのである。

顧客に対するサービスとして配付されたにすぎず、商取引としてなされたものとはいえない無料の「日曜夕刊」は取次店の顧客ばかりではなく、不特定多数に配布されており、出所が明白であるとはいいがたく、混同が起こる可能性がないとはいえないから、商標権侵害を肯定して然るべきであろう。」が、「商標権者側の使用の存否に関する限り、無償で配布される印刷物にのみ商標を付しているに過ぎない者に商標権を維持する必要はない。」と断定する。同じ商品に商標が使用されている場面において、侵害局面においては自他識別力が発揮され出所表示機能が維持されているか否かにより判断し、不使用の局面では、登録というコストをかけ、他者の商標選定の自由を害してまで商標登録を維持する必要があるか否かで棲み分けるべきであると主張する。

同一の概念を法律解釈として異なった意味内容として解釈することが妥当であろうか。この点田村説は次のように、論陣を張る。「不使用取消審判で問題とされる商標権者側の商標の使用の存否に関しては、概念の相対性と割り切り、この場面に限っては有償性を指定「商品」の要件と解する説明の仕方も一つの方策ではある。しかし、同じ概念の相対性としても、排他権を認めるべき商標の「使用」が行われたか否かというところで考え、侵害者となるべき「使用」の要件よりもより高いバーを設定することで処理する方が、より一般的な法理である「形式的使用」の法理の一貫として考えることができる点で優れている。」と主張するのである。

(b) 流通性について

流通性の要件は、「顧客にとって出所が明白である場合に侵害を否定するために持ち出されたのだから、実際に流通するか否かではなく、顧客にとって流通するものに見えるか否かということの問題にしなければならないはずである。」と仮定し、飲食店において料理が持ち帰り可能であったという事案であるにも拘わら

(51) 田村善之『商品概念「有償性・流通性」』『商標法概説』227頁～242頁 株式会社弘文堂 平成10年11月15日発行

(52) BOSS事件 大阪地判昭和62・8・26無体集19巻2号268頁

ず、商標権侵害を否定している判決例を取り上げて、否定理由とされた流通性につき、「流通性云々ということよりも、むしろ当該料理が、その飲食店において料理されたものであることを知っている飲食者に対してのみ提供されるがゆえに、有体物の出所という点では自他商品識別を必要とする場が未だ存在していない、という問題設定を行うべきであろう。」とし、「商標権者が、指定商品を飲食物(ex. そば麺)とする登録商標を、自店舗内で提供される料理(ex. 中華そば)の材料としてのみ使用しているにすぎない場合にも、商品商標の登録を維持することを認めるべきではない。商標権侵害訴訟において被告が自店舗内で提供する料理に類似商標を付している場合には、指定商品と類似する役務について使用するものと解して商標権侵害を肯定すべきであるが、かといって、この理は商標権者側の使用態様が問題となる場面において商標登録を維持すべきであるという結論を導くものではない。商標権者としては役務商標の登録を受けるべきであるところ、市場において流通する商品に使用していない以上、商品商標の登録を維持することは認められないと解される。」と説く。

商標法上の商品に該当するためには、「流通性を有し、取引の対象となりうる有体物」であれば足りる。そして、商標登録が問題となる場面においては、真に保護すべき実体があるかどうかを吟味すべく、現実に流通し、取引の対象となるものに使用する意思があること、もしくは使用していることが必要となるが、商標権侵害の場面においては、保護すべき実体ではなく顧客に対するみかけが問題なのであるから、実際に流通していたり、取引の対象となっていることは必要ではなく、そのような性質を有している物品に標章が使用されていれば「商品」というに十分である、と解される。」と結論付ける。

(iv) 名越説<sup>(53)</sup>

商品概念の決定基準について、「商品」の定義について、従来、「独立性」「流通性」「交換価値性」「有償性」「量産可能性」「有体物性」などが要素とされてきた。しかし厳密な意味で使用主義をとらない日本の商標制度の下では、商標法における「商品」の定義は、最小限「ある程度量産可能な有体物及びダウンロード可能なプログラム及びデータ」というものでよく、これで商品のすべてをカバーしている。」と述べ、その上で、

「流通性」「交換価値性」「有償性」などは、「独立性」の要素の中で検討されれば足り、この「独立性」は、商標の自他商品識別機能に関係するものであるから、「商標としての使用」の概念との棲み分けからして、「商標としての使用」か否かの場面で判断されるべきである。」と断定し、「ある程度量産可能な有体物及びダウンロード可能なプログラム及びデータ」かの要素以外の要素は、全て「商標の使用」の概念で取り込み棲み分けるべきであると主張するものである。

② 棲分論への批判

(イ) 小野説

商標法上の商品について<sup>(54)</sup>

小野昌延先生は、「商品の原型は、取引の目的たりうる可動的有体物であるが、それには、取引の対象であること、流通過程にのりうるものであること、出所標識の対象のうらがえしとしての大量性のあることなどが必要であり、逆に、それがあることにより、その基本は変更することなく、原型が変形されていることがわかった。即ち、商品とは、商取引の対象としての流通におかれるべき動産(可動的有体物)とでも云うべきであろうか。」と定義し、「商標法において、商品であるかどうかの問題となる際には、商品であるかどうかの分析と共に、それ以上、標章と関係し、表象されているのは何かという標章の対象を分析することか重要である。」と商標と商品の関係を分析すること及び表象されているのはなにかという商標の機能との関係を分析することが肝要であると指摘している。

それは「云いかえれば、商標法においては、標章概念は、それ自体で存在するのではない。また、商品概念は、それ自体で存在するのではないということが重要である。」とその結論として、「商標法が、純粹の「機能保護」を目的とする法であること、即ち、商標法的視点からは、商品のみでもなく、標章のみでもなく、標章と商品の関係に着眼すべきものであることが、問題解決の決の手ではなからうか。」と商標法上の商品概念決定の統一的な基準の設定に、きわめて意義深い示唆を与えている。それに続き、「平板的な概念構成では、決して「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」(商標法一条)という商標法の目的に合致した概念構成にはならない。」と述べている。この立場は、明らかに

(53) 名越秀夫 弁護士・弁理士、「商標法上の商品・役務概念の検討」、『パテント』2009 別冊 No.1 第 62 巻第 4 号通巻第 705 号(第 62 巻別冊第 1 号)、第 58 頁～66 頁 日本弁理士会 平成 21 年 3 月 30 日発行

(54) 小野昌延 商標法上の商品について『企業法研究』10 月号第 209 輯 18 頁～22 頁 昭和 32 年 9 月 24 日



棲み分け論を意味するものではなく、むしろ独自に、商標法上の商品概念決定の統一的な基準を設定すべきであるとの立場を前提となる主張と理解できる。

(ロ) 紋谷説<sup>(55)</sup>

紋谷暢男先生は、「商品の概念は、一般的に商標制度の目的と関連して、流通経済上自己のものと他人のものとの識別されることを有意義ならしむる対象で、経済社会の通念たる取引の実情にてらして決められるべきであろう。してみると、商品は反覆して取引の対象となりうる有体物であって、運搬可能なものと解せられる。」として独自の定義を打ち出している。そして次のようにそれらの内容を解説している。

「(1) 有体物であって運搬可能なもの

まず、商品は有体物でなければならない。したがって、無体物たる電力・熱・牽引力等のごとき物理的エネルギーや磁力等は、それ自体では商品ではない。また、無形の商品といわれる運送業・放送業などのサービスも除かれる。しかし、有体物であることから、空気・天然ガスのような気体は容器に入れられ次の③の要件をも満しうるので商品に含まれる。動産および不動産は、共に有体物ではあるが、現在の経済社会の通念からすれば、商品は運搬可能性を有するものでなければならないと解される。したがって、動産は一般的に商品たりうるが、不動産の中でも、組立家屋、移動便所、移動店舗等は商品に含まれる。また、エレベーター、エスカレーター、鉄道レール、窓框等不動産の一部を構成するものであっても、単独分離し次の(2)の要件を満しうる限り商品である。なお、有価証券は動産としての性格もあり(民八六条三項)、次の(2)の要件をも有してはいるが、元来商標に、よって自他識別されることを有意義ならしむる対象物ではないので、ここで商品に含まれないと解される。

(2) 反覆して取引の対象となりうるもの

次に、商品は反覆して取引の対象となりうるものでなければならない。したがって、名画、骨董品等は、取引の対象となり、一般的意味においては商品ではあっても、その取引に反復性が希有であることから商標を付すべき商品に含まれない。これに反し、名画、骨董品等の複製物は反覆して取引の対象となりうるも

のとして商品に含まれる。」

そして、ノベルティ品について、次のように反論している。「特定商品の広告宣伝のために配られるパンフレット、ちらし等の宣伝文書は、取引の目的物とはいいい難く、交換価値もないので商品に含まれないとする判例もあり(東京地判昭和三六年三月二日下民集二一卷三号四一〇頁)、同様の理由から広告宣伝用のために配られるマッチ、石けん、タオル、手帳等も商品でないとする見解もある。

しかし、これらの物品が単独で取引の対象となりえないと解すること自体取引の実情に反するのみならず、広告宣伝用に配られる右物品の品質如何によっては、右物品を製造販売する業者の商標との関係で、取引秩序を混乱させる結果を招来することになる。したがって、右物品も商標を付すべき商品に含まれると解すべきである。」と指摘する。そして、巨峰事件で問題となった商品の包装についても次のように反論する。「商品の包装等も、商標法二条三項が商品と区別して観念していることから商品でないとする見解もあるが、包装等自体も商標を付すべき商品であり、ただその場合商標の表示方法がその内容物たる商品の表示商標と混乱を生ぜしめないように取引の経験則にしたがってなされることを要するに過ぎない(福岡地飯塚支判昭和四六年九月一七日無体財産例集三卷二号三一七頁参照)」との見解も直接棲分論に対する批判として述べられた見解ではない。しかし、この見解は明らかに独自の解釈を発展していることから棲分論に組みするものではないと解される。

不正競争防止法上の商品に関する解釈ではあるが、「工業所有権の保護に関するパリ条約(以下パリ条約と略す)一〇条の二の二項は、「工業上または商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は不正競争行為を構成する」と規定の趣旨からみれば、商品の概念を広く解するべきであり、無体物であっても反覆して取引の対象となりうる限り商品に含まれる<sup>(56)</sup>。」と反論している。更に、木柵照一先生は、この解釈を支持している<sup>(57)</sup>。

(ハ) 牧野説<sup>(58)</sup>

牧野利秋先生は、商標法上の商品について独自解釈の立場を前提として理解し、次のように述べている。

(55) 紋谷暢男 「第6講商標を付すべき商品について述べよ」有斐閣双書『商標法50講』19頁～21頁 株式会社有斐閣 昭和50年11月30日初版第1刷発行

(56) 紋谷暢男・判例批評・『ジュリスト八四九号』109頁

(57) 木柵照一 「確かに、前述のパリ条約の規定からみて、商品の意義を従来の判例のように狭く解するべきかどうか疑問ある。」(木柵照一 商標法および不正競争防止法上の「商品」の意義と不正競争防止法上の周知性、『判例不正競争法』34頁 小野昌延還暦記念論文集刊行会編集 発明協会 平成4年6月25日初版発行)。

(58) 牧野利秋 商標法という商品及び役務について説明せよ。『特許・意匠・商標の基礎知識』345～349頁第四版青林書院 平成15年3月発行

「従来、商標法上の商品とは、市場で取引の対象となりうる流通性・代替性のある有体物であると考えられていた。しかし、IT化に伴いネットワーク上での電子情報財の流通が広く行われるようになり、また、ネットワークを通じたサービスの提供も多様化してきており、商品を有体物に限るとすることは現代の社会状況に適さなくなった。ニース協定第一条で規定する国際分類第八版にも、電子情報財やインターネット関連サービスが商品・役務の例示として多数追加された。このような状況を踏まえると、ネットワークを含めた市場で取引の対象となりうる流通性・代替性のある電子情報財等の無体物も、商標法上、有体物と並んで、商品として取り扱うべき実体を備えるものとなったといえよう。」とわが国の取引実体の変化を認めており、そして、「我が国においても、商標法施行規則別表の商品分類第九類に「電子計算機用プログラム」(一六(五))及び「電子出版物」(二九)が追加された(平成一三年経済産業省令二〇二号平成一四年一月一日施行)。」の事実を指摘する。その結果として、商標法上の商品について「今日において、商標法上の商品とは、市場で取引の対象となりうる流通性・代替性のある「物」ということができる。「物」には「有体物と無体物を含む。」と解する。」と定義した。

その定義の根拠として「特許法においても、「物」はプログラム等の無体物を含むものとされたことを根拠とする(平成一四年法律第二四号による改正後の特二条三項一号)。」を挙げている。そして、物についての解釈を次のように説明した。「有体物」には、「有体物とは、空間の一部を占める有形的存在をいう。」と定義し、民法上、有体物は動産と不動産に区別され、動産とは、不動産すなわち土地及びその定着物以外の物であり、…不動産が商品に含まれるかについては、争いがある。肯定説は、「移動の不可能な不動産であっても、建売住宅や造成された宅地のように、流通の対象となり代替性が認められ、取引上、広告等において商標により自他の供給品を識別するようになれば、商標法上の商品として取扱う実益も生ずるであろう。」と説かれる。

しかし、「不動産は建売住宅・造成宅地は、建築一式工事又は土木一式工事という役務の提供に当たり、その提供を受ける者に譲渡する物(商標二条三項三号参照)と理解すべきであろう。」とし、不動産について

は否定説を採用する立場を表明している。つぎに、無体物に対して新しい解釈を示している。「無体物には、従来は、無体である役務と区別するために、商品を有体物に限っていた。電子出版物や電算機用プログラムなどの電子情報財も、それがCD-ROMに収録された状態を捉えて有体物としていたが、これらがネットワーク上で直接取引され、ダウンロードされるようになると、それは役務の提供ではなく、それ自体が独立して商取引の対象となっていると捉える方が実態に即した見方ということになる。この観点から、無体物であってもダウンロード可能な電子出版物・プログラムはそれ自体が独立して商取引の対象となるものとして商品と取り扱われることになった。これに対し、オンラインによる図書の供覧・ゲームの提供などのサービスは役務であると観念されることになる。」と説く。

上記した各諸説は、伝統的な商品の成立性決定の基準を求めようとしていると解される立場にあると考えられる。その立場から、一元的に商品の成立基準について思索を深め洞察した上で、一貫した基軸を前提として、若干の修正を提案しているものと考えられる。

### 3. 新商品論

#### (1) 新商品論の意義

伝統的な商品論、特に牧野先生は、商標法上の商品の決定基準として、裁判例でも取り上げられている「流通性・代替性」についても解釈を進め、「「流通性・代替性」は商標が商品の出所を表示し、自他商品の識別標章として機能することからすれば、商標法上の商品は、それ自体が流過程に置かれる代替性のあるものであることを要すると解すべきである。<sup>(59)</sup>」と述べており、これらの要素は必要なものであることを述べ、飲食店の料理についても、次のように解している。

「飲食店の料理も、これが店内での飲食客の持ちかえり用としてのみではなく、店頭で一般客にもパック詰めなどして販売されている場合は、流通性・代替性を備えるものとして商品性が肯定される。取引の対象となりうる物」とは、交換価値を有することであり、…有償であるのが通常であるが、無償であっても商品性に欠けるものではない。他の商品の販売促進用あるいはある営業の宣伝広告用として無償でパンフレットや品物(販促品、ノベルティ)を配付することはよく行われていることである<sup>(60)</sup>」と指摘し、商標法上の商

(59) 牧野 前掲注(58)347頁

(60) 牧野 前掲注(58)347～348頁

品を独自に判断する立場を打ち出そうとしている。

但し、この無償で配付される物品につき、他からの商標権侵害の請求を退けるため、これらの物品は無償で配付されているのであり、独立の商取引の目的物ではないことを理由付けとした判決<sup>(61)</sup>に対して、その本意は、「当該標章は、その物品(パンフレット、販促品であるTシャツ等)の識別標章として使用されているのではなく、販売促進、宣伝広告の客体である他の商品あるいは営業を示す標章として使用されていることを述べていると解すべきである。<sup>(62)</sup>」と分析し、商品の問題として考えているのではなく、商標の使用の問題として考えていると解釈すべきであるとも理解できる。この見解は棲み分け論を肯定するものとは直ちに考えられない。

棲み分け論により商品論の議論は意義を失ったか。あるいは、依然として成立要件を論ずる意義があるかを検討する必要があると考えるものである。

棲み分け論は同一の商品を侵害場面と不使用場面や登録要件の場面と分けて、概念の相対性と割り切り、場面、場面によって使い分けようとするものである。そして、侵害論において商品成立性と商標の使用とを切り分けて、商品論を使用論の中にすり替えるものであると解される。

そして、同じ概念の相対性として、排他権を認めるべき商標の「使用」が行われたか否かという不使用の場面や商標登録の場面では、商標権の保護客体である指定商品の非商品の一部にまで拡大することを意味する解釈は、解釈論の許容範囲を超えるものであるから許されないと考えている。

そして、「侵害者となるべき「使用」の要件よりもより高いバーを設定することで処理する方が、登録主義を採用した我が商標法において、より一般的な法理である「形式的使用」の法理の一貫として考えることができる点で優れている<sup>(63)</sup>。」と主張する。

「侵害場面では、商標を非商品たるノベルティに使用する行為を商標権の侵害とみなすことは、商標の保護範囲を拡大するものではあっても、商標権の保護客体を追加するという問題ではないから、商標の保護範囲の拡大は、商品の出所の混同を防止するという商標法の目的を外れないものである限り、解釈上許されるべきである<sup>(64)</sup>。」ことを根拠としている。

## (2) 商標の機能論

このような理論構成が正しいものであろうか。検討に先立ち、商標法上の商品も商標の使用も商標の機能との関わりを検討すべき問題であるから、商標の機能について考察することとする。

商標の機能の本質は自他商品識別機能であり、同種類の商品が多数存在する取引市場において、識別力を有する表示を採択し、使用を継続することにより、商標によって自他を識別し続けてゆく情報が発信され続けることになる。この自他商品識別の情報の発信機能が商標のコミュニケーション機能である<sup>(65)</sup>。この機能が発揮されるためには、商標に自他識別力が備わっていなければならない。自他識別力は標識の構成により強弱があり、またその強弱は使用状態により変化するものである。通常の識別力を有する標識を自己の商品に付することにより、他者との区別や差別化が可能となり、識別力を持つ標識を自己の商品に付して使用し続けられれば、自己の商品であることを他者に示し続けてゆくことができ、商品の同一性を同業他社の供給者に対して訴求できるようになり、そのように状態を維持するとき、識別力を有するがゆえにその標識はそれが付された商品の源を同種の複数ある商品群から区別し同一の源から常に自己の商品の源を示し続けることになり、商品の出所を指し示す働きが生じる。これが出所表示機能である。取引市場において同種類の複数の商品群から自己の商品であることという商品の出所を指し示す働きが他社の商品と区別し自社の商品の取引を明確且つ速やかに遂行できるように貢献する。これにより自社の商品の商取引を活性化させ多数の取引を成功へと導く。

一方、識別力が強ければ強いほどある商標が自他を識別させることができるから、自他を識別し続けてゆく情報に接した需要者は、容易に自己の所望の商品を市場におかれた同種類の多数の商品群から選択できるようになり、常に同一の源から提供されている商品を他者のものと誤認することなく入手できるようになる。ここに商品を供給する側と商品を入手する側が一つの結びつきを持つことになる。これは商品流通のルートとも言うべきものである。

商品の供給側は自社の商品が売れる為には信頼できる品質を備えた商品を製造販売し続けなければならない

(61) 東京地判昭三六・三・二下民集二一卷三号四一〇頁、大阪地判昭六二・八・二六無体集一九巻二号二六八頁

(62) 牧野 前掲注(58)348頁

(63) 田村 前掲注(50)231頁

(64) 渋谷 前掲注(47)203頁

(65) 土井一史 「知的財産法入門第11版」50頁 中央経済社 平成21年3月10日発行

い。商品の品質については、製造する側がその情報を独占しており、いかに自社の商品の品質が他者よりも優れているかを監視し管理しなければならない。なぜならば、少なくとも、需要者が一回の商品購入体験から得た商品に関する情報は、次の購買行動に反映され、一度評価された商品の品質について、先の購買時に得た評価の情報をもとに同一の品質の商品を提供してくれるのではないかと期待するからである。この品質に対する期待に応えるために商品供給側は、自社の商品について常に一定の品質を維持するように努力して行かなければならない。一度でも需要者の期待に反する商品を供給すると、需要者が抱いていた期待が裏切られてしまうからである。需要側の期待を裏切った商品は、多くの支持者を失うことになる。この場合、企業は需要者に向かって一方的に情報を発信し続けなければならない存在であるから、需要者側から積極的な改善要求などは入手ではないのが通例だからである。

かくして、常に同一の品質を備えた商品に自他を識別する識別力ある標識が付され続けて行くとその標識自体に、それが付された商品は常に一定の品質を備えているという保証を需要者に与えるようになる。ここに標識を介して、需要者は一回の購買時に得た商品に対する情報からその商品の品質等に満足すれば、次の購買時に同一の標識が付された商品を購入すれば、また先に得た品質の商品を入手できるのではないかと期待するのである。企業もこの期待に応じる為に自己の商品の品質に対して常に一定以上の品質を維持向上に努める品質管理努力を行うことになる。ここにおいて、商品供給側と商品需要側との間に期待と品質管理努力と満足との良好な循環メカニズムが生まれる。この期待と満足の良い循環が繰り返されることにより両者間に信頼が生まれ、それがさらに、商品に自他を識別する識別力ある標識が付され続けて行くとその標識自体に、商品取引の信用へと強化され、商標自体に業務上の信用として化体してゆくのである。これを Good Will という。

この信用が自己の商品に使用された自他を識別する識別力ある標識に化体し蓄積されてゆくにつれて、信用の表象としての情報を形成し、発信し続けてゆく。このような情報が標識により人から人へと伝わってゆき伝播してゆくと、商標が意味、観念、信頼、評判等の良好なイメージを形成するようになる。そうすると、以前に一度も購入した体験がない者も、標識に築かれた信用を頼りとして商品を購入するようになる。すると、このようになった標識が人々に広く浸透してゆく

ようになり、需要者間で広く認識されるようになってゆく。すなわち、商品供給側は信用の表象としての情報を一人でも多くの人知ってもらおうと情報発信を広告宣伝などの媒体を通じて頻繁化しかつ大量化に努力し、商品供給側の情報発信努力に比例して、より需要者間で広く認識されるようになってゆくのである。このような現象が生まれることにより、現実に営業活動をしなくても、商標自体が姿なきセールスマンとして、需要者を獲得するようになる。かくして、商標を認識してくれる需要者が増加すれば、その数に比例して商品を購入してくれる需要者も増加してゆくことになり、それは商品の市場シェアの拡大へと発展してゆく。その結果、商品供給側は自他を識別する識別力ある標識を自社商品に付し続けて行くことにより定期的に商品から利益を得ることができるようになるロイヤリティー・インカムと、また、商品に付加価値を込める事で高い品質評価を需要者側から得ることができた場合には、非常に高額でも購入してもらえるプレミアム・インカムとを得ることができるようになる。これにより商標を使用する者は、商標を介して商品の売上げと需要を拡大し、需要の拡大に比例して市場シェアを拡大し、大きな利益を獲得するようになる。

商標は叙述のような経済的な利益に貢献する機能を営むことから経済活動において重要なツールの一つとなっているものである。

一方、商標がその経済的な価値を増すにつれて、競争他者から、先行企業の努力によって築かれた信用をなんらの企業努力もすることなく他人の信用を剽窃し、横取り又は掠め取るなどの不正な行為が行われるようになる。それは、先行企業の使用している商標の識別力に対して、あやかりとうとする行為や接近して成り済ませようとする行為等として商標の構成から生じる自他識別力がある部分の外観、称呼、観念などと相紛らわしい表示を採用して同種類の商品に付して使用する等の行為となって現れる。自他識別力がある部分が他者により外観、称呼、観念などと相紛らわしい表示で同種類の商品に付して使用されるとき、需要者は、過去に認識していた商標の記憶、印象、連想、イメージ等において誤認、誤導、誤読などが生じ、正規の商標使用者のものと見誤って他者の商品を購入させられてしまう。このような場合、正規の商標使用者の築いた信用がなんらの努力も費用もかけない競争他者に只で盗まれてしまう信用の只乗り行為が生じる。さらに、識別力は複数の相紛らわしい表示の出現により相対的に識別力が弱められ、強かった識別力は市場において

唯一の存在として君臨した位置が引き摺り下ろされ歪められ稀釈化される。また、強い識別力を有する表示が異なる者により正規使用者の事業内容から想像もできないような異業態の事業に使用されるとき、強い識別力とそれに化体した信用により、あたかも本人が使用しているかの如くの錯覚や誤導を需要者に惹き起し、自己の築いたブランドイメージ、名声、評判、良好な企業イメージなどが著しく異なった予想もできない業種、業態に係る表示として使用されたとき、著しいイメージ汚染を招くこともありうる。

そして、最も重要な現象は、識別力が相対的に弱められることによる出所源の混乱を招くことである。商品出所の同一性と、商品の同一性は需要者にとって、信頼の拠り所であり、この期待が裏切られたとき、供給者と需要者との間の信頼は一気に崩壊する。

商品出所の同一性は商標使用者の問題として重要であり、商品の同一性は需要者の問題として重要である。それらは、前者が、識別力の相対的な稀釈化により商標の出所表示機能と係りがあり、出所の誤認混同行為となって現れ、後者が、識別力の只乗りにより商標の品質保証機能と関わりがあり、品質誤認行為となって現れるからである。前者は、商標の使用する者の私的な利益と直結することであるが、後者は、需要者の利益が害される公益と直結する行為となって現れる。

商標制度は、このような自他識別力がある部分の外観、称呼、観念が共通した標識を競合他社に使用させないように禁止し、自他識別力が持続的に確立し維持できるように保証するため、独占排他権を付与し、自他識別の情報発信機能を維持し、それに基づき派生する出所識別機能、品質保証機能や宣伝広告機能も保護し、標識に化体した信用の維持を通じて、もって商品流通秩序の維持を図り、産業の発達に寄与しようとするものである<sup>(66)</sup>。需要者の期待と満足のメカニズムを維持するためにも自他識別力の維持が不可欠であるから、自他識別力への攻撃を排除すべく、需要者の利益保護のために商品の品質誤認・質誤認規制をする制度である。

このように商標制度を解した場合には、識別の対象となるものは、商標と商品・役務であり、商標権の客体となり得るものでなければならない。それは、商標のみに関する解釈でも、商品のみに関する解釈であってはならず、商標が自他商品識別標識であるという本質から商標と商品の相互関係を考察しつつ解釈すべき

である。

然るに、棲み分け論は、商標法上の商品について、それが何かという問題と、商標法上の商品に何が属するのかという問題を整理する必要があると考える。

前者は正に、商標権の客体として成立するか否かの問題であり、成立する為の要件は何かが議論の対象となるべきであり、それは、成立要件の設定が中心議論となる。

後者は、前者の問題が解決した後に、どのようなものが商品範囲に含まれるかの属否の問題であり、商品と言っても、それは概念的な存在であるから、概念決定の問題である。両者の相異を混同してはならないと考える。

棲み分け論はこれらの問題を侵害論においては、侵害成否の結論の導き方の問題とし、商品決定基準への適合の有無を検討する代わりに「商標の使用」に該当するか否かにより検討しようとする。

しかし、「商標の使用」行為は、商標が商品にどのような態様で付されているかを明らかにしなければならないから、具体的な使用態様のみを検討したのみでは不十分であり、商標法上の商品決定基準への適合の有無を先決問題として判断すべきである。

その限りでは、現在でも商品論を議論する意義は存在すると考えるものである。

更に、一つの用語を、概念の相対性で割り切り、異なった解釈を導くことは、法による支配の原則からして予測可能性を否定するものであり、すべての国民に対して平等な法の適用を放棄するものである。このような不測の事態を回避する為には法を改正して対処すべきであると考えられる。

### (3) 新商品論の結論

#### ① 「商品」に関する定義の検討

前述した伝統的な学説は、有償性を商品の要件とする説や反復取引の対象となりうる有体物であって運搬可能なものとする説、一般市場で流通に供されることを目的として生産される有体物とする説、流通過程にのせられ得るものとする説等である。必ずしも統一した定義を与えているものではなく、商品とは、独立した商取引の対象としての流通性ないし交換価値を有するものと定義するのが従来通説といえよう。

かようにして、多くの要件が案出されている商品の定義について、判例、学説が、下記のような要素を考慮して総合判断しようとする傾向にある。

(66) 土井一史 前掲注(61)49～50頁

(a)独立性、(b)流通性、(c)交換価値性(代替性)、(d)有償性、(e)量産可能性、(f)有体物性。

サービスマークについての役務に関する登録制度が平成3年に導入され、平成4年に国際分類を採用し、無体物のコンピュータプログラムや電子出版物が商品として認定され登録できるようになり、小売等役務商標も登録されるようになった現在、これらの事実を踏まえて、下記の要素を検討することにする。

#### (イ) 独立性

独立性の要件は、独立の商取引の目的物となるものであることを要求する要件である。それは、主商品の付随物や付属物などを排除する趣旨であると解される。独立とは商品それ自体が経済的な個性を有しそれ自体で単独に取引されるものであることをいう。したがって、それ自体独立して経済的な価値がないもの、例えば、物品の部分、物品販売に伴い配布される付随のものなどは、商標上の商品として成立しない。否定する根拠は無償で配布されることに求める考え方が多い。無償か有償かで判断することは、価値の有無を評価して区別しているから、交換価値の概念に吸収されると解することができる。

しかしながら、識別が必要とされるものは無償・有償で区別されることと関係なく必要なものは必要となることが知られている。例えば、主商品、ギターについて使用される登録商標Aを有する商標権者Xが、主商品の宣伝広告用に無償で配布されるティシューペーパーにAを付していた場合、ティシューペーパーは商標法上の商品ではない。しかしながら、ティシューペーパーについて著名な登録商標Aを有する商標権者Zからすれば、商標権者XがティシューペーパーにAを付して使用する行為は、まさに、Zのティシューペーパーについて登録商標Aを使用する行為であり、ティシューペーパーについて著名な登録商標Aであれば、あるほど、ZとAとの間に混同が生ずる可能性を否定できない。そこには自己の商品と他者の商品とを識別する必要が客観的に認められるからである。このように解すれば、商標権者Zが無償で配布するティシューペーパーであっても、商標権者Xから見ればティシューペーパーは商品そのものであると評価できるのではないだろうか。そうだとすれば、無償か有償かは有効な判断基準となりえない。

#### (ロ) 流通性

流通性とは、何か。解釈として次の3つの見解がある。

i) 市場で取引されるとの意味と解する見解<sup>(67)</sup>。

木棚照一先生は「流通性というのは、流過程において必ずしも、第三者の介入によって転々移転される性質のものでなければならないとする必要がないようにも思われる。転々移転されるものでなくとも、出所の混同は生じ得るからである」と述べている。峯唯夫先生は、「市場で取引されるという意味での流通性は要求されるものと考えるが、「転々流通」という要件は不用であろう。」と述べ、「中納言事件判決を捉えて、「特定の飲食店において注文品を選択する需要者にとって、その注文品の出所は当該飲食店であることが明らかであり、当該飲食店内においては他人の「商品」を選択する余地がない、という背景のもとに理解すべきものであろう。「転々流通」を要求したものではないと考える。「商品」の要件として市場で流通することに加えて「転々流通」を課すことは妥当でないと考える。」と述べ、さらに、「不動産は、彼此選択の余地のある市場で取引され、取引されるという意味で流通性を満たしており、転々流通の要件まで不要である。販売者の所在地とマンションの所在地とは異なるのが通常であり、出所との結びつきは自己調理の料理を店頭販売する場合に比べて弱いから流通性を満たしている。」と解している。これらの見解は、市場で取引されている不動産も「流通性」の要件を満たしているから不動産の商品性を肯定することになる。

ii) 物理的に転々移動すると解する見解<sup>(68)</sup>。

流通とは、実際に生産者から最終消費者に直接取引して物理的に移動することをいう。この見解では流通性が物理的に移動できない不動産を排除する概念として位置づけられる。「実際に生産者から中間流通業者を転々移動して流過程に乗り最終消費者に辿り着くことをいう。」と解する見解である。したがって、流通とは、「商品が取引市場を転々と流通することや、必ずしも譲渡行為のみに限らない取引形態で転々と位置を変転する現象をいう。」と解く。そして、「動産性とは、一個のまとまった全体として概念されるものについてなのである。「動かせるもの」「運搬可能なもの」といった性質が基本にあるべきであろう。そうすると、

(67) 峰唯夫 マンションの商品性について 知財管理 Vol.50No.5 682頁～683頁 日本知的財産協会 2000発行  
木棚照一 前掲注(57) 31頁～32頁

(68) 山上和則 商標法上の商品概念と不動産 111頁～113頁 小野昌延暦選暦記念論文集刊行会編集「判例不正競争法」発明協会 平成4年6月25日初版発行

いくら大きくても、動くもの(船舶や航空機)は動産であるし(商標法施行規則, 別表第一二類参照), また, 組み立てられた状態で運搬することが可能なもの(運搬されることを常態とする必要はない。)は動産, 運搬できないものは不動産とすべきであろう。」と説明する。

不動産は「一個限り, 一回だけの取引であるから商標法の目的とする good will の保護は問題となりえず, 同質のものを多数供給するという「大量生産」が可能なものでなければならないからである。」とし, 「不動産説が例示する建売住宅や分譲宅地も大量生産の要件を満たしうるといえそうである。しかし, 建売住宅や分譲宅地の場合, せいぜい何百のオーダー(それも低い方の数字)であり, 何千ということはない。しかも, 土地そのものである分譲宅地や, 土地と密接不可分の建売住宅の場合, 場所により採光の具合, 眺望, 湿気, 角地かどうか, 地形, 隣地(家)の所有者はだれか, 交通の便といった諸要素が時には微妙に, 時には大きく異なっているため, 動産におけるような意味での「同質性」があるのか,」という疑問もある。

さらに言えば, 通常人にとって一生のうちでもっとも高額な買物である建売住宅や分譲宅地などの場合, 買主は施行業者の信用度を調べ, 担保権などの法的負担や物的瑕疵の有無などを調査するのが一般であり, 商標に頼らずとも, 商標制度の二大機能である「出所表示機能」, 「品質保証機能」は実際問題として十分に達成されているといえるから, 前述の同質性に関する疑問に目をつぶってまで無理に商品概念を拡大する必要はない。」とする。

iii) 顧客にとってイメージとして物が流通するものに見えることと解する見解<sup>(69)</sup>。

この見解は, 「顧客にとって出所が明白である場合に商標権侵害を否定するために持ち出されているのが流通性の要件なのである」と断定し, そして, 「実際に流通するものかどうかではなく, 顧客にとって流通するものに見えるかどうかということを問題としなければならない」ことを根拠とする。そして, 物理的に移動する見解を次の理由により否定する。「かりに実際に流通するものであることを要する立場」を採用した場合には, 「自家製の清涼飲料に「コカコーラ」などと付して顧客に提供する行為についても」実際に移動しないから「商標権侵害を肯定することができなくなる。」。そして, 商標権侵害において, 「商標権侵害の場面においては, 保護すべき実体ではなく顧客に対す

るみかけが問題なのであるから, 実際に流通していたり, 取引の対象となっていることは必要ではなく, そのような性質を有している物品に標章が使用されていれば「商品」というに十分である。」と解する見解である。

上記した3つの見解は, 商品が取引市場において, どのように取り扱われ, どのように認識されているかを観察し, 具体的な現象から抽象的な現象までに互りかなりの隔りがある解釈が主張されていることを示している。

生産者(小売店であれば取扱商品の選択者)と最終需要者とが直接取引を行い, 「商品」が転々流通しない場合であっても, 市場において他の「商品」との選択の余地が認められる以上, 商品性ないしは商標の使用が肯定されている。常識的な解釈として, 具体的な現象から抽象的な現象においてその中間的な捉え方が妥当ではないかと考えるものである。したがって, 流通性は, 取引市場で取引されるという意味に解する見解に賛成する。商標は同種類の商品が複数業者により提供されている自由競争市場を前提として, 商標は元来複数の出所から商品が市場に提供され多数の存在が予定される場において, 自他の商品を識別する標識として生まれたものである。したがって, 自他を識別する必要性がない場における物品に対して商標は必要ではない。ある判決例が, 「商標法上の『商品』は本来的に流通性を有するものであることを予定しているものと解しなければならない。」と判示するのは, 商標が元来複数の出所から商品が市場に提供されて多数が存在することを予定されているから複数の出所の中から特定の出所から流出していることを他の流出経路と区別し差別化する必要性があることを予定しているからに他ならないのである。この流通経路を経る為には交換価値による相互の商取引が介在し, 商品が製造者から末端の消費者までに渡るまで流通経路を経てこなければならない。したがって, 現代商取引社会の下において生活する者は, 物資を入手するため必然的に商標を必要とするのである。このように, 流通性の要件は, 「取引市場において取引されている」という意味で商標使用者と消費者(需要者)とを仲立ちし介在するものとして考えられるものである。

次に, 飲食店における流通性の検討を行う。

a) 全国で一店舗内のみで営業している飲食店の場合, 確かに店内で飲食に供され即時に消費される料理は, 提供者自身の支配する場屋内で提供されるも

(69) 田村 前掲注(51)227頁~242頁

のであるため、出所との結びつきは直接かつ明白であって、そこには他人のものとの識別を必要とする場合は存在しないのであって、流通性は全くないというべきである。したがって、飲食店内で顧客に提供される料理は商標法上の「商品」には該当しないものと解するのが相当である。」といえよう。しかし、この場合にも取引市場の場で取引されていると解されないのではないだろうか。

- b) 一店舗内のみで営業している飲食店の場合であっても、持ち帰品又は折詰品を販売していた場合には1)で述べたように解することは必ずしもできないであろう。なぜならば、持ち帰品又は折詰品が市場における交換を目的とし自他識別の必要があったか否かによって、結論が異なってくると考えられるからである。
- c) 多数の同一店舗で同一の飲食物がフランチャイズ契約やライセンス契約のもとに販売するビジネスモデルにおいて飲食物が販売される場合、同様な競合形態の同業者のビジネスモデルから販売される料理とは識別の必要性が生じるであろう。

しかしながら、このような料理に付された商標が使用され場合、一般市場で流通している中食品や材料、他の飲食店で提供される同種料理品との混同を生むおそれがあるから、その限りでは、未だ商標による自他商品の識別の必要性は失われていない。飲食店で提供される飲食物が、一般市場においても流通しているスーパーなどの中食品の料理品となっている場合には、物品の性質としても流通性を有していると判断することもできる。また、主材料の料理品が問題となる場合、その原材料のみに使用されており、流通性を有する商品に使用されていると評価することにより、商標権侵害を肯定することも不可能ではない。その限りでは流通性の要件は、未だ選別概念として機能しているといえよう。

しかしながら、流通性は商標が自己の業務に係る商品を他社の業務にかかる商品と区別する為に使用するものであるから、自他識別の対象となる必要性を前提とした概念である。そうだとすれば、機能面からも商品の要件を規定すると共に商品の属性・用途効能との関係も考慮して総合的に自他識別の必要となるものであるか否かを考慮する方がより優れているのではないかと考える。

#### (ハ) 交換価値性(代替性)

商標法上の商品は、同質のものを多数供給することが可能であり、代替性が存在することを要する<sup>(70)</sup>。代替性の要件は商標に業務上の信用が化体するための「反復使用」という観点と商標による識別の必要性という二つの側面の観点がある<sup>(71)</sup>。反復使用の観点は、1回限りの使用によって、商標に業務上の信用が化体することは通常考えられないから、同質のものがある程度大量に市場に供給され、商標が反復して使用されることが必要である。商標法は、市場における商品の識別標識である商標を使用することにより商標に化体した業務上の信用を保護するものである。商標が識別機能を発揮する場面は、需要者にとって選択の対象となる商品、すなわち代替性のある商品が複数存在している場面を考慮しなければならない。そして、識別の必要性の観点は、代替性が代替物に購入者の購入に際して購入品の個性が優先する場合には、その個性の同質性が認められるならば、代替性があると言えるべきである。反復使用の観点と識別の必要性の観点の双方からみて、商標法上の商品の交換価値が認められる場合には、それを肯定すべきである。

それは、現代の資本主義経済体制の下でその基盤は、憲法にあり、個人意思の尊重、自己責任の原則、さらに基本的人権として、私有財産権の保障、職業選択の自由に含まれる移転の自由、そして表現の自由により営業の自由が保障されている。自由かつ公正な競争による営業活動が保障されているのである。この営業活動において、市場における商品交換は等価交換の原則に基づく営業活動を価値的調和により実現される。交換価値は対等価値の交換であり、商品を金銭価値に換価した場合に商品と金銭が交換される双方の価値が質的に等しいことを意味する。顧客の支払う金銭との関係からいえば、物品自体が質的に対価関係に立つものでなければならない。等しい金銭で等しい商品価値と交換が可能であるならば、商品が異なったものであっても代替的価値が認められる。もし、そうであるならば、それは交換価値として質的に等しいと評価されるであろう。しかし、厳密な意味では、交換価値性と代替性とは相違がある。特に商品は同一種類の商品は大量に生産されるので、同一の金銭価値で常に同一の商品と交換可能である。しかし、不動産は同一金銭価値で同一の不動産と交換できない。異なった不動産を評

(70) 網野誠 前掲注(15)65頁

(71) 峰唯夫 前掲注(64)683頁



換し、質的に同質のものと金銭的価値に置き換えて代替可能な価値において対等な価値があるか、評価することができるか否かが問われるのである。この意味で商品の成立要件として明治時代の学者から平成時代の学者まで交換価値を重要な概念として考えてきた。今日においてもなお、この交換価値は必須の要件であると考えられる。

## (二) 有償性

有償性は取引に際して物品の交換価値物としての対価があることをいう。これは、無償配布品を排除するための要件である。収支計算に立って遂行される事業において対価が支払われていれば、需要者に無償配布されたものであっても有償性の要件を満たすと解される場合がある。すなわち、営業に際して物品の対価が支払われることであり、それは直接的な対価である場合はもちろん、間接的な対価である場合も含まれると解すべきである。有償性要件は、宣伝広告用や販売促進用に無償で配付される販促品(ノヴェルティ)に関し、商品該当性を判定する要件として論じられている。一方、無償で配付される販促品に商標を付する行為は商品該当性よりも商標の使用の問題としても論じられるべきであるとの見解も有力である。商標の使用の問題として処理すれば、商品該当性の議論は不要であり除外できるからである。商品の該当性について、前述した通り無償、有償は問うべきではないと考える。無償のものであっても自他商品を識別する機能が発揮される場合がありうる限り、自他識別の必要な場の存在という実質的な要素を把握すべきであると考えられるからである。

## (ホ) 量産可能性

「量産可能性」とは、その商品が、不動産や一点物などではなく、同一物が製造過程により量産されることをいう。したがって、不動産を商品から排除する要件である。しかしながら、最近では、マンション分譲、戸建住宅譲渡、建物販売という役務がサービスマークとして登録できるのであるから、これらの役務の対象である不動産を商品に含めるべき実益があるだろうか。不動産のうち、土地については、その存在する場所によって特定されるもので、同一の地番により表示される土地が複数存在することはあり得るし、造成宅地等においては、立地条件、面積等のほぼ等のものの中で代替性が認められる上、どの業者により宅地の造成工事が施工され販売されるかは、業者の設計施工能力、瑕疵修補能力、損害賠償能力等の点から購入者にとって重要な関心事であって、取引上、広告等において施

工・販売業者が顧客に対して表示されるのが通常であるし、注文建築による住宅等についても、具体的な個別の住宅は注文主と施工業者との間の請負契約により建築されるものである。けれども、代替性が認められ、施工業者は建築材料・工法等においてそれぞれ特徴を備えており、いわゆるモデルハウスや広告等において施工業者が顧客に対して表示されているもので注文服の事業と同じである。また、分譲マンションや建売住宅は、地理的利便性、間取り等においてほぼ同等の条件を備えた、互いに競合するものが多数供給され得るものである。このように造成地、建物等の不動産であっても、市場における販売に供されることを予定して生産され、市場において取引される有体物であると認めることができるものであって、これに付された標章によってその出所が表示されるという性質を備えていると客観的に認められるならば、そこには識別の必要が存在するから、このような不動産も商標法によって保護されるべき「商品」に該当するとすべきであろう。

全ての不動産が商標上の商品に該当すると解することはできないけれども、少なくとも上記したような条件が備わっている場合には市場において取引されている交換価値があるものとして不動産の商品性を認めても良いのではないだろうか。

## (ハ) 有体物性

有体物性とは物理的な形すなわち、人の器官により空間を仕切る輪郭を認識できる性質をいう。商標法は商標について平面的な標章と立体的な標章を定義し、その他の対象を認めていないから、原則として、商標が使用される対象も同様に有体であることが必要であるといえる。「無体物」には、従来は、無体である役務と区別するために、商品を有体物に限っていた。

検討を要するものに、債権や証券、ガスなどの気体、電気などのエネルギー、コンピュータプログラムなどの電子情報がある。ガスなどの気体は封入容器により取引できるし、コンピュータプログラムなどの電子情報は平成13年8月8日よりインターネット普及に伴う国際分類への追加としてコンピュータプログラムなどが商品と役務と認められた。さらに平成19年1月1日施行の国際分類第9版から類似商品・役務審査基準における第9類の例示商品に「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル」が追加された。これらはそれ自体が独立して取引されるものでなく、その複製物が利用許諾されているものである。その電子情報材は無体物であるけれども、複製物が単独で取引される経済材として交換価値を有

していると理解できるからである。

債権などの有価証券は、原則として商品ではないと解される。しかし、次のような判決例がある。「商品券は、被告商品の購入券であり、被告の商品そのものではないが、被告商品を購入しうる権利が化体されたものであり、その意味において、商品券は同条にいう商品に包含されると解すべきである。』。実に示唆に富む一事例である。

ところで、我が国においても、商標法施行規則別表の商品分類第九類に「電子計算機用プログラム」及び「電子出版物」が追加された(平成一三年経済産業省令二〇二号平成一四年一月一日施行)。「物」には、特許法においても、「物」はプログラム等の無体物を含むものとする(平成一四年法律第二四号による改正後の特許法二条三項一号)。」とされたから「有体物と無体物を含む。」と解する。

電子出版物や電算機用プログラムなどの電子情報財も、それがCD-ROMに収録された状態を捉えて有体物としていたが、これらがネットワーク上で直接取引され、ダウンロードされるようになると、それは役務の提供ではなく、それ自体が独立して商取引の対象となっていると捉える方が実態に即した解釈である。無体物であってもダウンロード可能な電子出版物・プログラムはそれ自体が独立して商取引の対象となるものとして商品と取り扱われている。

以上従来の基準を検討してきたが、結局、商標上の商品の概念決定基準は、従来の多くの提案された要件が限定要件であり、狭く解釈する道具概念であると言える。そのように厳格に解するのではなくなるべく柔軟に解釈できるようにすべきである。もっとも重要なものは取引市場において取引されている対象をいうことであり、それは交換価値があればよいと考えられる。

### Ⅲ おわりに

伝統的な商品論に対して近時主張されるようになった棲み分け論の二つの立場がある。前者が商品自体に比重を置いて商標との関係から結論を導き出そうとしているのに対して、後者は、商標の使用態様に比重を置いて商標との関係をより重視した考察をして結論を導き出そうとしている。その結果、後者は商標の使用の議論を持ち出している。そこで、商品論と商標の使用論の適用に関する考え方を整理しておこうと思う。

#### 1 商品論と商標の使用論の適用に関する考え方

商品論と商標の使用の適用に関する考え方について

検討する。

(1) 商品の成立要件該当性を検討することなく、商標の使用の該当性を検討し、それに該当すると判定したとき商標権侵害と判断するとの理論構成。

形式的に商標の使用に該当する場合に、商品の成立要件該当性を検討しても商標の使用に該当すると判定したとき商標権侵害と判断するとの理論構成を採用した場合、商標の使用は原則として商品について標章を付する行為であるから、必ず商品とは何か問われる場面が生じうる。商標法の規定する形式的な使用行為に該当する場合であっても、商標の機能が発揮されない態様で標章が用いられる場合もあり得る。すべての事案が商標の使用の成否のみで判断できない。したがって、一律に、この理論構成は採用できないであろう。

訴訟技術の見地から考察しても、論点を「商標の使用」があったか否かに争点を絞ることになる。しかし、商標の使用とは基本的には商品に標章を付する行為であり、標章が付される対象が商品で無い場合には使用とは言えない。

(2) 商品の成立要件をまず検討し、該当する場合に初めて商標の使用に該当するかを検討し侵害の成否を決定する理論構成。

商品の成立要件をまず検討し、該当する場合であっても商標の機能を害する使用方法または使用態様で使っているか否かを検討し、商標の機能を害する行為が認定された場合には、商標権侵害を構成するとの理論構成は、商標法的視点からは、商品のみでもなく、標章のみでもなく、標章と商品の関係に着眼して解釈するものであるので、もっとも妥当であると解する。

(3) 商品の該当性をまず、判断しその成立要件を検討し、そのすべてが具備した場合に商標権侵害を肯定する理論構成。

この理論構成は商品の成立要件の一つでも該当しないとき、直ちに商標権侵害を否定すると判定すべきとすることになる。この方式は従来の裁判例に多く取り上げられてきた。しかし、商品自体相対的で時代の変化や変遷により流動的に変化するものであり、商品該当性は不動のものでないからナンセンスである。商標は自他商品識別標識であり、これを保護することによりそれが使用されることによって業務上の信用が化体し商品流通秩序が形成され、公正な秩序維持を通じて産業の発達に寄与するという経済的な機能を発揮するものである。

このような機能を考慮すれば、上記の理論構成の中から選択するとすれば、2の理論構成を採用したい。その意味で、今なお、商品商標の商品性に関する議論は意義を失っていないと考えるからである。

## 2 統一的定義の提案

商標法において、商品であるかどうかの問題を考察する際には、商品であるかどうかの分析と共に、それ以上、標章と関係し、表象されているのは何かという標章の対象を分析することが重要である。すなわち、商標法においては、商標概念は、定義規定にある如く、標章を商品について使用するものである(商標法2条1項)から、標章それ自体で存在するのではないし、商品概念も、それ自体で存在するのではない。それらは、密接な関係があり、自他識別という機能において結びついているものである。したがって、「商標法が、純粹の「機能保護」を目的とする法であり、商標法的視点からは、商品のみでもなく、標章のみでもなく、標章と商品の関係に視点を当てて、解釈すべきである<sup>(72)</sup>。

以上検討したとおり、従来の商品成立の決定基準は、(a)独立性、(b)流通性、(c)交換価値性(代替性)、(d)有償性、(e)量産可能性、(f)有体物性についての検討結果より、独立性は流通性に吸収され、流通性は交換価値に吸収されるべきである。商標法は商標の機能保護法であることから、事業者が自己の業務に係るものを他者のものと識別する必要があるかどうかを客観的に判断するべきである。この識別機能が発揮されているならば、有償・無償は問われるべきではないし、量産可能性の要件は識別機能の発揮されていることの裏返しと解する事ができるから、あえて要件として残す必要はない。有体物性も、不動産やコンピュータプログラムを排除する趣旨のようであると解される。しかし、これらも、商取引の対象となっている商取引の実態を考慮すれば、要件化してこれらのものを排除するまでもないと考える。したがって、商標法上の商品は、それ自体が流過程に置かれる代替性のあるものであると解されるところ、流通性は取引市場で取引されていることを言うことと解し、代替性は、交換価値に吸収されるから、標章と商品は自他識別という機能において結びついていることを考慮して「商標法上の商品とは取引市場において事業者(商標使用者)が自己の業務に係るものを他者のものと識別する必要がある交換価値があるものをいう。」という定義で統一すべきである。

伝統的な商品論は商品自体の属性や用途機能などを重視するものであるのに対し、棲み分け論は商標の機能を使用面で重視するものであり、どちらも、商品と商標の関係に苦心しているが、両者を総合的に把握する傾向が弱い感じがする。そこで、両方の要素を公平に考慮する第三の立場として、この定義を、伝統的な商品論と先鋭的な最近の商品論の折衷説とも言うべきものとして提案するものである。

以上

平成21年12月25日脱稿

---

(72) 小野昌延 前掲注(54)22頁

# 包含関係にある複数の部分意匠の実務的意義

鈴木 公明<sup>(\*)</sup>

意匠権侵害事件における類否判断に対する見解には創作説と混同説との歴史的対立が見られたが、類否判断の主体に係る意匠法24条2項の改正と前後し、裁判例はいわゆる修正混同説に収束しつつあるように考えられる。部分意匠に係る意匠権の効力については要部説が妥当であるが、実務的な検討をする際には特許請求の範囲によるアナロジーを用いる説明が有用である。ただし、侵害訴訟における要部認定を前提として部分意匠を検討すると、①出願人による主観的な創作内容の特定、②新規性に係る拒絶リスク・無効リスク、③実質的な権利客体が明確になるタイミングおよび④特定事項と権利侵害の論証性、の各点に係る問題において特許請求の範囲とは異なり、単純なアナロジーには限界がある。

部分意匠に係る意匠権に基づく侵害事件の事例研究に基づいて上記各点に係る問題を検討したとき、包含関係にある複数の部分意匠を戦略的に出願する実務的意義が示される。

## I. はじめに

部分意匠制度については、平成10年の意匠法改正による導入当初より、類否判断の考え方についての学説が、混同説対創作説および要部説対独立説という2つの対立軸を有していたが、近年ではその対立が収束の方向に向かう傾向にあった。そして、平成18年の意匠法24条2項(登録意匠の範囲等)の追加に係る法改正により判断主体が明確化されたことと前後して、部分意匠に係る意匠権に基づく複数の侵害訴訟判決が出されるに至っている。本稿は、これらの判決例に見られる類否判断の考え方について学説における位置づけを確認し、包含関係にある複数の部分意匠の実務的意義を示すことを目的とする。

## II. 部分意匠制度導入の経緯

平成10年の意匠法改正は、平成9年4月以降7回にわたって開催された工業所有権審議会意匠小委員会において議論された後、同年12月16日にとりまとめられた「特許法等の改正に関する答申」(「意匠法の改正について」)に基づくものであった。その内容を振り返ると、制度見直しの必要性として「…(イ)…一つの意匠に、独創的で特徴のある部分が複数箇所創作されている場合、それらの部分が模倣されても意匠全体

での模倣が回避されていれば、当該意匠の意匠権の効力は及ばないものとされている。(ロ)現行法において、物品の部分に係る意匠は、独立した製品として流通しないものであることから保護対象とはなっていないが、この点を見直し、物品の部分に係る形状等<sup>(1)</sup>について、独創性が高く特徴のある創作をした場合は、その部分のみを部分意匠として保護し、当該部分が組み込まれた意匠すべてに部分意匠の意匠権の効力を及ぼし、効果的な保護を達成すべきとの要請がある」ことが指摘され、見直しの概要として「①現行法のもとでは、物品の部分に係る意匠は、意匠法2条の解釈によって保護対象とはされていないことから、部分意匠を保護対象とするにあたり意匠の定義の変更を行う。②物品の部分にかかる意匠を部分意匠として保護する場合、意匠の定義に基づき、部分意匠独自の構成要件を課す。…④部分意匠の意匠権の効力は、同一又は類似する物品に関する意匠の一部が当該部分意匠と同一又は類似するものに及ぶ。⑤部分の意匠に係る形態を実線で表し、他の部分は破線により表す…」とされた<sup>(2)</sup>。

第142回通常国会における意匠法改正においては、部分意匠を保護対象とするために意匠の定義規定(2条1項)中、「物品」の後に「(物品の部分を含む。第8条を除き以下同じ。)」が加えられたのみであり<sup>(3)</sup>、効力について部分意匠独自の規定が盛り込まれることはなかった。結果として、部分意匠の具体的な表現方法

(\*) 東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科 准教授

(1) 意匠法2条1項の「形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合」を意味する。

(2) 工業所有権審議会「特許法等の改正に関する答申」(「意匠法の改正について」)14頁(1997)

(3) 部分意匠制度の導入に際しては、2条1項の改正のほか3条の2、5条3項の追加等もなされたが、本稿のテーマと直接的な関係がないため触れないこととする。

は意匠法施行規則<sup>(4)</sup>に規定され、部分意匠独自の構成要件については事実上、意匠審査基準に委ねられた<sup>(5)</sup>。

### Ⅲ. 部分意匠の類否判断に係る学説・判例

部分意匠の効力の及ぶ範囲として、審議会答申では「部分意匠の意匠権の効力は、同一又は類似する物品に関する意匠の一部が当該部分意匠と同一又は類似するものに及ぶ」ことが想定されていたが、その背景として「(イ)部分意匠は、物品の部分に係る特徴ある創作について、その箇所を特定して権利請求を行うものであることから、部分意匠の意匠権は、同一又は類似する物品に関する意匠の一部が当該部分意匠と同一又は類似する場合に、その効力が及ぶ。なお、実線部と破線部で表された当該部分意匠の全体における位置、及び、大きさは、侵害か否かの判断において、個々に考慮されると考えられる。」ことがあげられるとともに、その結果として「(ロ)…現行法において、一個独立的に分離でき、取引対象となることから保護対象となっている部品に関しては、その部品を含む完成品に効力が及ぶものとされており、部分意匠も部品とほぼ同様に扱う。」とされた<sup>(6)</sup>。

もっとも、平成9年の審議会答申の記載内容は、侵害裁判所における個々の事案に関する裁判官の判断を拘束するものではなく、また、その記載内容が詳細にわたるものでなかったこともあり、どのような考え方により類否判断がなされるべきかについて、諸説唱えられるところとなった。

部分意匠の類否判断に係る学説には、意匠の類否判断一般に関する対立軸と、部分意匠の類否判断に固有の対立軸とがある。前者は、混同説と創作説との対立軸をさすが、以下に述べるように、侵害訴訟における

類否判断において、いわゆる修正混同説に拠る要部認定を経ることが大勢となりつつあること、および、平成18年の意匠法改正により判断主体について、「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。」との条項(意匠法24条2項)が追加されたことにより、その対立は収束しつつあると言ってよいであろう。一方、後者は要部説と独立説との対立軸である。

#### 1. 類否判断一般に関する従来の学説と判決、収束の方向性<sup>(7)</sup>

##### (1) 混同説

混同説とは、「意匠の類否は、被告が意匠の実施をしている場合において、意匠にかかる物品の実施に参与する者が、物品の混同を来すおそれがあるほどに似ていると感じるかどうかにについて判断されるべき<sup>(8)</sup>」とし、若しくは「物品の取引者・需要者を基準として、二つの意匠について混同が生じるおそれがあるほどによく似ているかどうかにより判断すべきである<sup>(9)</sup>」とし、または「経済取引において物品の購入者(取引者、需要者)が物品に係る意匠が類似しているために、A製品を意匠登録されたB製品と混同することを放置するとすれば、意匠の独占の利用に対する法的保障がその意味を失うことは明らかである。…したがって、取引者、需要者が両意匠を混同するほどよく似ていると認識したとき両意匠は美感において類似するというべき<sup>(10)</sup>」とする見解である。

混同説に拠る判決例としては、スプレーガン事件<sup>(11)</sup>、フェンス事件<sup>(12)</sup>、衣装ケース事件(一審)<sup>(13)</sup>、衣装ケース事件(控訴審)<sup>(14)</sup>、自走式クレーン事件(一審)<sup>(15)</sup>などがある。

(4) 意匠法施行規則様式第6備考11は、「物品の部分について意匠登録を受けようとする場合には、一組の図面において、意匠に係る物品のうち、「意匠登録を受けようとする部分」は実線で描き、「その他の部分」を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定し、かつその特定する方法を願書の「意匠の説明」の欄に記載する旨規定している。この規定ぶりには、部分意匠を出願するに際しては、実線と破線による描き分け以外の現し方を想定していること、および、実線と破線により描き分けられているだけでは部分意匠として意匠登録を受けようとする部分が特定されているとは言えず説明を要すること、の2点が反映されている。ただし、本稿では便宜上、意匠登録を受けようとする部分が実線で現され、適切な説明により当該部分が明確に特定されていることを前提に論を進めることとする。

(5) 特許庁「意匠審査基準(平成18年改正意匠法対応)」71.4.1.1

(6) 前掲註(2)15頁

(7) 類否判断一般に関する従来の学説と判決、収束の方向性については、小谷悦司「改正意匠法24条2項について」『パテント60巻3号6頁～16頁で詳細に論じられている。

(8) 清永利亮「意匠の類否」牧野利秋編・裁判実務大系9工業所有権訴訟法401頁(1985)

(9) 設楽隆一「意匠の類否」『実務相談工業所有権四法』368頁(商事法務研究会、1994年)

(10) 竹田稔「知的財産権侵害要論」415～416頁(発明協会、第3版、2000)

(11) 東京高判昭52・4・14判タ364号281頁

(12) 名古屋高判平3・7・10判時1408号113頁

(13) 新潟地判平6・8・9

(14) 東京高判平7・4・13判時1536号103頁

(15) 東京地判平9・1・24判時1665号101頁

混同説は、意匠法が登録の要件(意匠法3条1項3号)および意匠権の効力(意匠法23条)の基準に「類似」の概念を設けている意義を、意匠に係る物品の混同による経済取引の混乱防止にあるとし、購入者ないし需要者の立場から物品の混同の有無を評価すべきとするものであり、公知意匠を考慮しない。

## (2) 創作説

創作説とは、類似の意匠について「意匠が発揮している美的特徴と同一の特徴を発揮する意匠は同一の創作体の範囲にある」とする見解<sup>(16)</sup>、あるいは「意匠の類否判断の基準は、創作のポイントが一致し、物品の外観から生じる美的思想が同一の範囲内にあると認められれば類似するということになり、創作者が真に創作した部分であって、かつ看者の注意を強く惹く部分が意匠の要部ということになる<sup>(17)</sup>」とする見解である。

創作説に拠る判決例としては、物干竿事件<sup>(18)</sup>、乱れ箱事件<sup>(19)</sup>、弁当箱事件<sup>(20)</sup>などがある。

創作説は、両意匠の創作の背景となる美的思想、あるいは両意匠が看者に与える美的思想(美感)が同一であることを類似の要件とする見解であるが、これは、意匠法の目的規定(意匠法1条)中における「意匠の創作を奨励し」との文言に基づき、意匠登録の要件または意匠権の効力に係る類否判断において新規な創作を重視するものであり、当業者の立場から公知意匠を参酌して創作の価値を評価すべきとするものである。

## (3) いわゆる修正混同説(創作的混同説)

混同説と創作説とが対立する中で、類否判断において混同の有無を基本としつつ、「要部認定」において公知意匠を考慮すべきとすることにより両説を包摂し得る見解がある。すなわち、「意匠は公知意匠と類似しない意匠のみが意匠権として登録されるものである(意3条1項)から、公知意匠と比べた上で新規な部分でかつ取引者、需要者の注意を強くひく部分も意匠の要部として認定すべきである。…物品の性質、目的、

用途、技術的機能、使用態様及び公知意匠を考慮して、登録意匠において見る人の注意を強く惹く部分、すなわち要部を認定し、両意匠をその要部の構成において対比、観察して、取引者、需要者が両意匠を取引の場において混同する程似ているか否かによって、両意匠の類否を決すべきである…<sup>(21)</sup>」とし、また、「意匠法23条において意匠権の効力の範囲は登録意匠に類似する範囲まで及ぶと規定され、「類似」とは互いに相紛れ混同するか否かの判断によって導かれる概念であり、かつ、現行意匠法が創作保護法であって、新規性、創作性を主たる登録要件として審査した上で登録されるものである以上、従来の混同説における要部認定手法である「意匠に係る物品の性質、用途、使用態様から取引者、需要者が最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として把握する手法」に、「公知意匠にはない新規な創作部分」をも加えて要部認定する手法が最も適切なものといえる<sup>(22)</sup>」とする見解である。この見解は、修正混同説あるいは創作的混同説と称されている。

この見解を採る裁判例として、脱臭剤容器事件<sup>(23)</sup>、自走式クレーン事件(控訴審)<sup>(24)</sup>、乗用自動車事件<sup>(25)</sup>などがある。

この見解は、登録意匠の要部認定というプロセスを採用する侵害訴訟の類否判断の中で、「要部」の概念が次第に精緻化されてきた結果、物品の混同の有無を類否判断の基本としつつ、看者の最も注意を惹く部分としての要部の認定に、公知意匠を考慮すべきとする創作説の考え方が反映され、定着したものであると見ることができる。そして、上記自走式クレーン事件(控訴審)において要部認定に「公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌して」とのプロセスを明示的に採用したことにより、侵害訴訟の類否判断におけるいわゆる修正混同説は一定の完成に至ったといえる。この判決以後、近年の地裁、高裁での侵害訴訟<sup>(26)</sup>において、この判決文の要部認定に係る説示が

(16) 牛木理一「意匠法の研究」89頁(発明協会、改訂版、1980)

(17) 小谷悦司「意匠の類否判断」内田修古稀記念「判例特許訴訟法」626～631頁(発明協会、1986)

(18) 大阪地判昭56・10・16無体集13巻2号664頁

(19) 大阪地判昭59・2・28判タ536号385頁

(20) 大阪地判平1・6・19無体集21巻2号P522

(21) 設楽隆一「意匠権侵害訴訟について」特許管理37巻11号(1987)1367頁～1378頁

(22) 小谷悦司「登録意匠の要部認定と類否判断について」牛木理一先生古希記念論文集刊行会編「牛木理一先生古希記念意匠法及び周辺法の現代的課題」225-247頁(発明協会、2005)

(23) 大阪地判平6・7・19

(24) 東京高判平10・6・18判例時報1665号94頁「意匠の類否を判断するに当たっては、意匠を全体として観察することを要するが、この場合、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さらに公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌して、取引者、需要者の最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として把握し、登録意匠と相手方意匠が意匠の要部において構成態様を共通にしているか否かを観察することが必要である」と説示する。

(25) 大阪地判平13・2・20

(26) 大阪高判平18・8・30、東京地判平18・10・30、大阪地判平18・12・21

ほとんどそのまま引用されていることがその証左となる。

## 2. 部分意匠の類否判断に固有の学説<sup>(27)</sup>

### (1) 要部説

要部説とは、一意匠一出願(意匠法7条)の理念を堅持し、出願の単位としては意匠に係る物品全体を前提としつつ、意匠の要部を実線により現すと共に、それ以外の、要部でない部分を破線で現し、これを前提に類否判断等が行われるとする考え方である。

したがって、実線部分が「意匠登録を受けようとする部分」となり、破線部分は、当該意匠登録を受けようとする部分の、物品全体に対する位置および大きさを特定するためにのみ示されるという考え方に立つ。結果として、仮に二つの部分意匠の実線部分が同一であっても、破線で示された物品全体に対して実線部分の位置や大きさが著しく異なり、美感が相違する場合には非類似という判断がなされることになる。

多くの学説が要部説を唱えており<sup>(28)</sup>、意匠審査基準についても「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品全体の形態の中での位置、大きさおよび範囲に係る記載<sup>(29)</sup>から、要部説に拠るものであるとすることができる。

### (2) 独立説

独立説とは、実線で現された意匠登録を受けようとする部分を、特許法における特許請求の範囲と同様に、権利の内容を直接的に表す情報であると位置付け、破線部分は説明目的の情報であり、権利内容の解釈には影響を与えない、とする考え方である。

要部説との違いは、実線で現された意匠登録を受けようとする部分が、侵害訴訟におけるイ号意匠においてどの位置、大きさを占めていても、当該部分の形状が共通していれば基本的に権利侵害であると認められる、という点に端的に表れる。

米国の実務では、独立説と同様の考え方が採用されるに至っているが、我が国の部分意匠制度に対して独立説を支持する説<sup>(30)</sup>は少数である。

### (3) 小括

部分意匠制度導入の経緯、とりわけ工業所有権審議会意匠小委員会における議事<sup>(31)</sup>を踏まえれば、「特許法等の改正に関する答申」(「意匠法の改正について」)中の「(ロ)現行法において、物品の部分に係る意匠は、独立した製品として流通しないものであることから保護対象とはなっていないが、この点を見直し、物品の部分に係る形状等について、独創性が高く特徴のある創作をした場合は、その部分のみを部分意匠として保護し、当該部分が組み込まれた意匠すべてに部分意匠の意匠権の効力を及ぼし、効果的な保護を達成すべきとの要請がある」との記載<sup>(32)</sup>は、出願人が要部であると信じる部分を端的に現し得る出願形式が必要であるとの趣旨であると考えられ、また「(イ)部分意匠は、物品の部分に係る特徴ある創作について、その箇所を特定して権利請求を行うものであることから、部分意匠の意匠権は、同一又は類似する物品に関する意匠の一部が当該部分意匠と同一又は類似する場合に、その効力が及ぶ。なお、実線部と破線部で表された当該部分意匠の全体における位置、及び、大きさは、侵害か否かの判断において、個々に考慮されると考えられる。」との記載<sup>(33)</sup>からして、実線部分の物品全体に対する位置および大きさが侵害判断に影響を与えることが期待されていたとすることができる。

部分意匠の登録意匠に係る侵害訴訟については、従来、「部分意匠の構成上の類否判断は、先に述べた全体意匠(完成品、部品)の類否判断と変わる处はないもの」と思料する。ただし、多くの場合、部分意匠として登録される部分は全体意匠(完成品、部品)中のいわゆる要部となる独創性の高い部分であるから、全体意匠のように要部認定をした上で全体的な総合観察は不要となる場合が多いものと考えられる。すなわち、登録部分意匠と、これと対比する侵害とされる全体意匠中の部分意匠との単なる対比観察で済むケースが多いものと考えられる<sup>(34)</sup>とされており、筆者も前述の立法の経緯を踏まえて同様の見解を有していたが、実際の侵害事件が予想とは異なり、出願人の主観的な要部と

(27) 部分意匠の類否判断に固有の学説については、吉原省三「部分意匠制度の導入と問題点—平成10年改正意匠法に関して—」特許研究33号17頁～27頁で詳細に論じられている。

(28) 吉原省三「部分意匠の問題点」中山信弘『知的財産法と現代社会』109頁(信山社出版)、田村善之『知的財産法』350頁(有斐閣、第4版、2006)、松尾和子「意匠制度110周年と改正意匠法の意義」特許研究28号(1999)4頁、加藤恒久「部分意匠の性格と問題点」『パテント』53巻6号(2000)39頁、竹田稔『知的財産権侵害要論』405頁(発明協会、第3版)、青木博通「タイプ別部分意匠類否論」DESIGNPRO-TECT50号(2001)8頁

(29) 前掲註(5)71.4.2.2.1

(30) 佐藤忠太「部分意匠の権利範囲に関する覚書」中山信弘『知的財産法と現代社会』p698-p703(信山社、1999)

(31) 「第4回工業所有権審議会意匠小委員会議事録」(工業所有権審議会、1997)

(32) 前掲註(2)14頁

(33) 前掲註(2)15頁

(34) 前掲註(22)

侵害事件において認定される要部との間に齟齬が生じる点についてⅣ章で確認する。

部分意匠制度の導入時に期待されていた権利の効力のあり方が要部説に相当するものであることを踏まえ、筆者は要部説が妥当であると考え。ただし、特許法における特許請求の範囲によるアナロジーで部分意匠の意匠登録を受けようとする部分(実線部分)または要部を捉えることが、部分意匠の出願戦略策定に有用であることから、Ⅴ章では意匠制度における部分意匠の実線部分を特許制度における特許請求の範囲と比較しながら、これらの異同と意匠権の効力のあり方を検討する。

## Ⅳ. 判決例のケーススタディ

### 1. 化粧用パフ事件<sup>(35)</sup>

#### (1) 事案の概要

本件は、図1記載の登録意匠1187684号(物品「化粧用パフ」)に係る部分意匠の意匠権(以下「本件意匠権」といい、その登録意匠を「本件登録意匠」という。)を有する原告が、被告の製造販売する図2記載の物件(ゲルマニウムシリコンブラシ。以下「イ号物件」とい

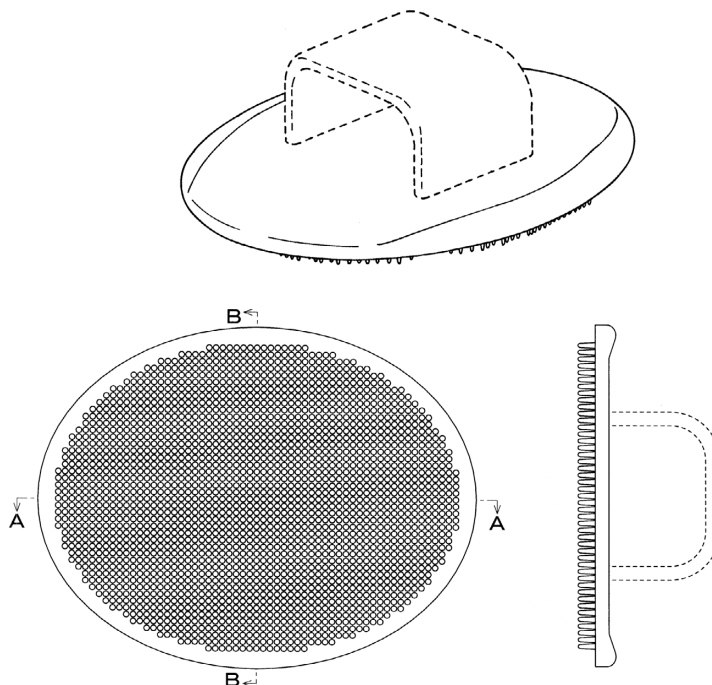
う。)の本体部分の意匠(以下、「イ号意匠」という。)は同意匠権に係る登録意匠と類似し、その製造販売は同意匠権を侵害すると主張して、被告に対し、意匠法37条1項に基づき、同物件の製造販売の差止めを求めるとともに、意匠権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めた事案である。

#### (2) 判旨

##### ① 物品の類否について

「意匠とは、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起させるものをいい(意匠法2条1項)、物品と一体をなすものであって、物品が異なれば意匠も異なることになるから、登録意匠と「類似する意匠」(同法23条)というためには、その意匠に係る物品が同一又は類似することを要する。そして、意匠の類否は、一般需要者を基準とし、登録意匠と類似の美観を生じさせ、両意匠に混同を生じさせるおそれがあるか否かによって決すべきものであることにかんがみると、意匠に係る物品の類否も、一般需要者を基準とし、両物品が同一又は類似の用途、機能を有すると解される結果、両物品間に混同を生じさせるおそれがあるか否かという観点からこれを決すべきものと解される。

図1 本件登録意匠



(35) 大阪高判平18・5・31板倉集一「判研」知財管理57巻6号(2007)。なお、この事件は当初実用新案権に基づいて提起され、その後選択的に意匠権に基づく訴えが追加されたものであるが、本稿の目的に応じ意匠権に係る部分のみを議論の対象とする。



本件登録意匠に係る物品は「化粧用パフ」であり、…イ号意匠をその構成部分とするイ号物件が、本件登録意匠に係る物品である「化粧用パフ」と物品として同一又は類似しているか否かが検討されなければならないところ、その類否判断に当たっては、上記のとおり、イ号物件が本件登録意匠に係る物品「化粧用パフ」と同一又は類似の用途・機能を有するか否かを検討する必要がある。

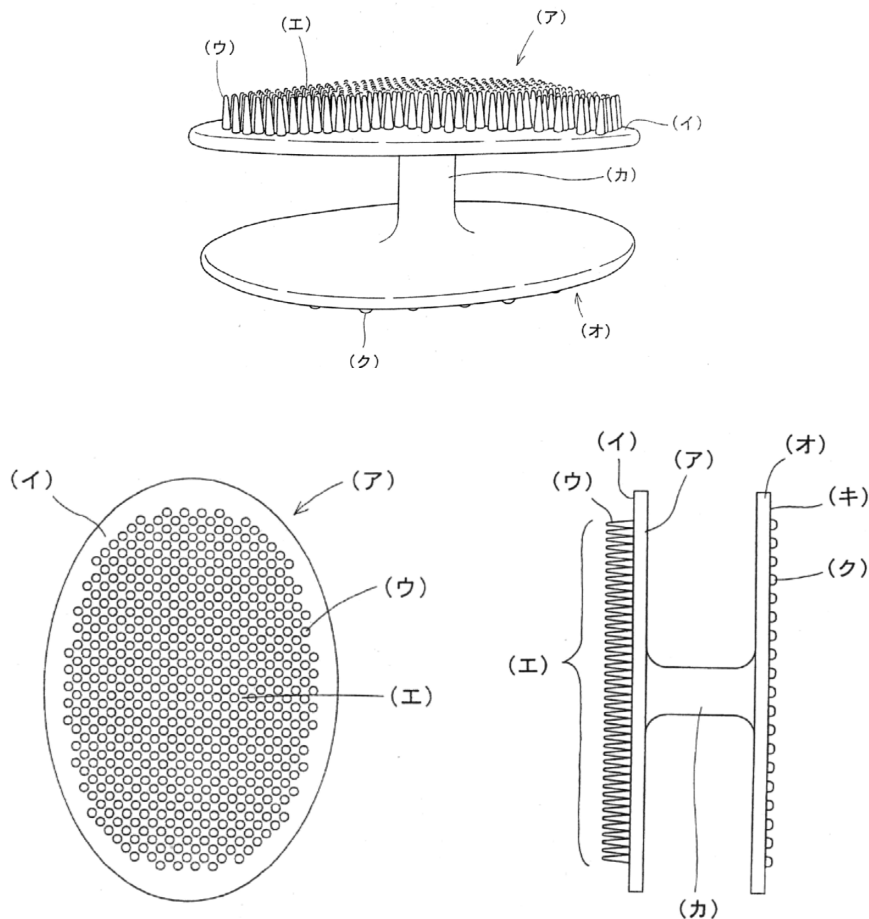
…イ号物件は、商品名を「ゲルマニウムシリコンブラシ」とし、材質をシリコン樹脂及びゲルマニウムとするものであって、クレンジングとマッサージの用途を有し、…「とっても柔らかいシリコンブラシは毛穴につまった化粧の汚れ、角質などをスッキリキレイに落とします。また、この柔らかさが極めの細かい泡を作ります。」「イボが適度に肌を刺激して血行を良くするマッサージ効果で、肌の弾力性を高め、引き締める効果があります。」というような機能を有するものであ

ることが認められる。次に、本件登録意匠に係る物品である「化粧用パフ」の意義について検討する。…このような物品の需要者(洗顔に少しでも関心を有する主として女性)において、「パフ」は、おしろいやファンデーション等を顔面等の皮膚に塗布するという本来の用途・機能のほか、洗顔用品としての用途・機能を有するものと認識されているということができ、イ号物件とその用途・機能が類似するものというべきである。…そうすると、イ号物件は、その用途・機能において本件登録意匠に係る物品である「化粧用パフ」と類似するものというべきであり、仮に、その本体部分の意匠であるイ号意匠が本件登録意匠と類似するとすれば、上記の一般需要者に混同を生じさせるおそれがあるものというべきである。」とした。

② 意匠の類否<sup>(36)</sup>について

「イ号意匠が、本件登録意匠の要部形状、すなわち「楕円形の薄板状の本体の片面に、若干の幅の周縁部

図 2 イ号意匠



(36) すでに物品の類否を検討しているので、ここでは「形状等の類否」とするのが適切であると考え、判決文の表現に拠ることとする。

を除き、根元から先端に向かってやや小径となる突起を多数設けて構成されるブラシ部を有している」との点を具備することは、当事者間に争いが無い。なお、本件登録意匠とイ号意匠との相違点は、…①本件登録意匠では長軸対短軸が約5対4であるのに対し、イ号意匠では長軸対短軸が約5.5対4である点、②本件登録意匠では本体の短軸の両端付近縁部が背面側に少し突出した形状であるのに対し、イ号意匠では本体は均一の厚みを有する点であるが、いずれも微細な点であり、看者に格別の注意を惹くものとはいえず、上記要部形状における共通点を凌駕してその類否判断に格別の影響を及ぼすものとはいえない。…したがって、イ号意匠は、本件登録意匠と類似する。」とした。

### (3) 検討

本判決は、物品の類否について「一般需要者を基準とし、両物品が同一又は類似の用途、機能を有すると解される結果、両物品間に混同を生じさせるおそれがあるか否かという観点からこれを決すべき」とした上で、本件登録意匠の要部形状を認定し、イ号意匠が本件登録意匠の要部を具備することを前提に、イ号意匠が本件登録意匠に類似するとの結論を導いていることから、混同説の立場に立っていると言うことができる。

そして、本件登録意匠の要部を認定するに際し、出願人が意匠登録を受けようとする部分であるとして具体的に図面に実線により表している構成のうち、①長

軸／短軸の寸法比、および②本件登録意匠の本体の短軸の両端付近縁部が背面側に少し突出した形状である点について、判決文中には特に根拠が示すことなく要部の構成要素から除外して要部認定が行われている。

すなわち出願人が実線で現した部分の構成の一部が要部であると認定されたものである。

## 2. 平板瓦事件<sup>(37)</sup>

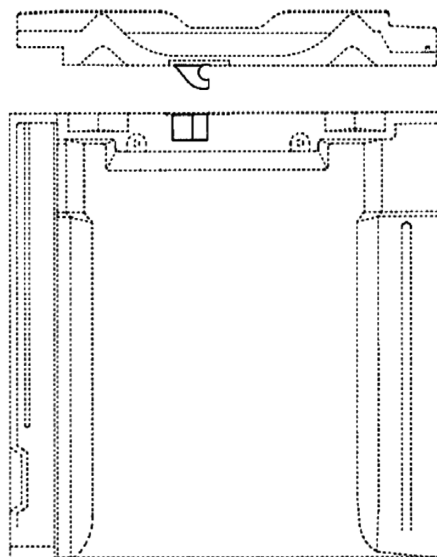
### (1) 事案の概要

本件は、図3記載の登録意匠1174461号(物品「平板瓦」)に係る部分意匠の意匠権(以下「本件意匠権」といい、その登録意匠を「本件登録意匠」という。)を有する原告が、図4記載のイ号物件を製造販売等する被告の行為は上記各権利を侵害すると主張して、被告に対し、意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。

### (2) 判旨

本件登録意匠の基本的構成態様を「本件意匠公報において実線で表された部分、すなわち、正面図上端中央付近の上面から上方へ突設された鉤状の係合凸部の部分からなる、平板瓦の部分意匠」とし、具体的構成態様を①から⑩までの構成に分説して詳細に認定した。さらに、本件登録意匠の要部について、「意匠の類否を判断するに当たっては、意匠を全体として観察することを要するが、その際には、意匠に係る物

図3 本件登録意匠



(37) 大阪地判平19・10・1なお、本件は特許権3件に基づく訴えを含むものであるが、本稿の目的上、意匠権に係る部分のうち、さらにイ号に係る部分のみを議論の対象とする。

品の性質、用途、使用態様、さらに公知意匠にはない新規な創作部分の存否その他の事情を参酌して、取引者・需要者の最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として把握し、登録意匠と相手方意匠が、意匠の要部において構成態様を共通にしているか否かを観察することが必要である。」とした上で、「本件登録意匠の要部がどこにあるのかについて検討する…防災瓦の取引者・需要者としては、建築業者、瓦の施工業者、建物を建築しようとする施主が考えられる。…本件登録意匠の意匠登録出願前に頒布された刊行物である…甲9号証刊行物…には、平板瓦の平面視(本件意匠公報では正面図の方向)上端中央付近の上面から上方へ突設された鉤状の係合凸部(係止突起3C)が記載されている。…防災瓦の機能・目的に照らすと、防災瓦の取引者・需要者は、係合凸部と係合差込部の係合状態、係合凸部及び係合差込部の強度に強い関心を寄せるものと考えられるから、これを本件登録意匠との関係で見ると、係合凸部における差込空間を形成する部分の形状及びこれとは反対側の側面の形状が目目されがちであるものというべきである。…本件登録意匠の構成のうち、①(具体的構成態様G)の点及び同⑧の係合凸部が流れ方向下方の面が水返し面から垂直に立ち上がる形状は、…甲9号証刊行物の係合凸部のそれと同一である。また、同⑨の係合凸部の基底の矩形については、同じ矩形の中での差であって需要者の注目を引くものとは認められないし、同⑩の係合凸部の頂点付近の直線は単に描かれた線にすぎないから微差というべきである。したがって、これらの点は、本件登録意匠の要

部ということとはできない。以上のとおり、本件登録意匠においては、上記②ないし⑦の各構成が要部と認められる。」と認定した。

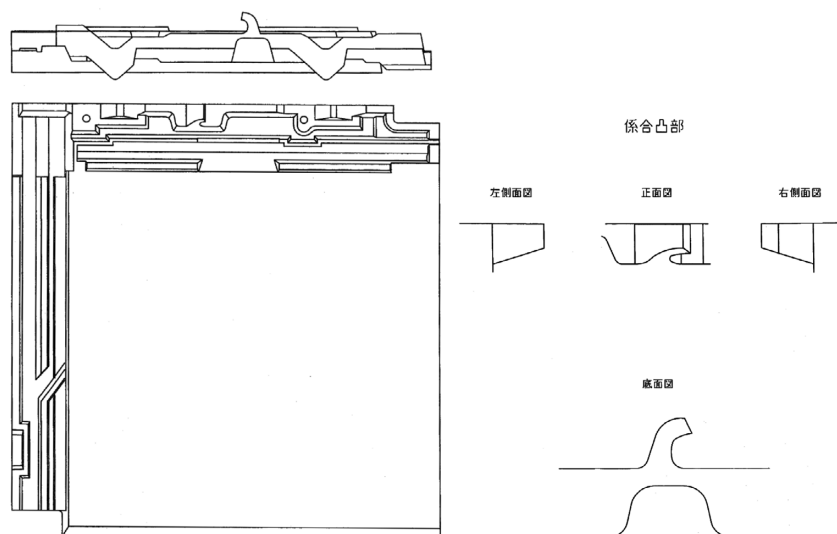
一方、イ号意匠の基本的構成態様を「平板瓦の平面視(本件意匠公報では正面図に相当する方向から見たことになる)上端中央付近の上面から上方へ突設された鉤状の係合凸部の部分からなる、平板瓦の部分意匠」であるとし、具体的構成態様を①から⑩までの構成に分説して詳細に認定した。

そして、本件登録意匠とイ号意匠とを対比して、「本件登録意匠とイ号意匠の共通点は、基本的構成態様のほか、次の点である。…点」と上記①から⑩までに分説した構成単位に基づいて認定するとともに、本件登録意匠とイ号意匠の差異点として同様に、①から⑩までに分説した構成単位に基づいて認定した上で、「…しかし、本件登録意匠の要部たる点において差異点…が存在する結果、イ号意匠は、正面視において…逆L字状の角部にやや丸みを持たせたような印象で、全体にほっそりとして不安定な印象の美感を与えており、本件登録意匠のように、全体として、滑らかかつなだらかで安定感のある美感をもたらしてはいないというべきである。…したがって、イ号意匠は、本件登録意匠とその要部において異なり、その結果、本件登録意匠との一致点を凌駕して、これと美感を異にするというべきであるから、本件登録意匠とは非類似である。」とした。

### (3) 検討

本判決は請求を棄却したこともあり、物品の類否に

図4 イ号意匠



ついて明示的に判断を示していないが、下線部に示す通り自走式クレーン事件(控訴審)<sup>(38)</sup>における要部認定に係る説示をほとんどそのまま引用して要部認定の一般論を述べていることから、いわゆる修正混同説の立場に立つことは明らかである。

そして、本件登録意匠の基本的構成態様を「本件意匠公報において実線で表された部分」であり、具体的構成態様を①から⑩に分説した各構成としつつ、出願前の公知意匠等との関係を根拠として「②ないし⑦の各構成が要部と認められる」としていることから、出願人が実線によって現した構成(基本的構成態様及び①から⑩の構成として分説され得る具体的構成態様)のうち、一部の構成(②ないし⑦)が要部として認定されたものである。

したがって、本判決においても、出願人が部分意匠の意匠登録出願を行うにあたり、意匠登録を受けようとする部分を実線で現しており、そのような部分意匠として意匠登録を受けていることを前提としつつ、出願前公知の意匠との関係で要部認定がなされた結果、出願人が実線で現した部分の構成の一部が要部であると認定されたものと言うことができる。

## V. 分析

IVで検討した化粧用パフ事件と平板瓦事件は、いずれも部分意匠の登録意匠に係る意匠権の侵害訴訟であり、両事件において共通に、出願人が要部と信じる部分(=主観的要部)の形状を「意匠登録を受けようとする部分」(実線部分)として意匠登録出願を行っているものと考えられる。そして、出願人が現した主観的要部と侵害訴訟において要部であると認定される部分とが一致せず、主観的要部の構成要素の一部が要部として認定され、さらに、当該要部の形状等が総体として、イ号意匠の相当部分と共通すること(あるいは、共通しないこと)を前提に類否判断がなされたものであると言うことができる。

要部認定を伴う類否判断、とりわけいわゆる修正混同説に基づく判断によれば、侵害訴訟において認定される要部が出願人の主観的要部とベースとしつつ、より客観的なものとなり、権利客体として具体的な形状を特定して出願することを求められる意匠登録出願において、出願人が必ずしも意図していない限定を排除

し、事案に応じた要部認定を可能とする点で評価できる。しかしながら、このような要部の未確定性および権利解釈の不安定性は、出願時の権利化の意図と権利の効力範囲との間に齟齬が生じ得るという点で、出願人/権利者にとってのリスク要因となる。

以下では、意匠制度における部分意匠の実線部分ないし要部を特許制度における特許請求の範囲と比較しながら、部分意匠において権利解釈の不安定性が生じる構造的な要因を分析し、部分意匠の出願戦略に対する示唆を得ることを目指す。

### 1. 出願人による主観的な創作内容の特定

出願に関連する創作活動のうち、出願人が自ら新規性及び進歩性[部分意匠に係る意匠登録出願においては、新規性及び創作非容易性。以下同様に記載する。]があると信じる範囲を、特許請求の範囲[意匠登録を受けようとする範囲]として自らの責任において特定し、特許[意匠登録]を受けようとする点は特許、意匠両制度の共通点と言える。

しかし、特許請求の範囲は特許出願人の自己責任の下に、出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載するものである<sup>(39)</sup>のに対し、部分意匠に係る意匠審査基準は「部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲と公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲とが同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること」を新規性に係る類似認定の必要条件としている<sup>(40)</sup>。

したがって、特許請求の範囲によるアナロジーを用いて部分意匠における意匠登録を受けようとする部分に説明を与えるならば、部分意匠を特定するために必要な意匠の構成要素として「破線部分によって特定される、実線部分の物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲において…」という特定事項が自動的・暗示的に追加されて審査されると考えると、出願実務上有意義であろう。

そして、部分意匠に係る意匠権による侵害訴訟においては、既に見たように要部認定のプロセスを経ることにより、結果として実線部分の物品における位置および大きさ等が考慮された上で、イ号意匠の対応する

(38) 前掲註(24)

(39) 特許法36条5項

(40) 前掲註(5)71.4.2.2.1

部分と比較されることとなる。

したがって、特許請求の範囲によるアナロジーを用いて、部分意匠に係る意匠登録出願を位置および大きさに係る特定事項と、実線部分の形状等に係る特定事項とを有する請求であると捉える立場からは、出願・権利行使の実務において独立説と要部説との違いを議論する意義は小さいものと言える。

## 2. 新規性に係る拒絶リスク・無効リスク

審査段階における拒絶査定および特許[意匠登録]後の無効審決という事象を、自らの主観的な創作を特定することに對する拒絶のリスク、または特許[意匠登録]無効のリスクと捉えるならば、一般論として、発明特定事項[意匠の構成要素]の数<sup>(41)</sup>と新規性を否定する公知の発明[公知の意匠]が発見される可能性(つまり、リスク)との間に、何らかの関係性が成立する点は、両制度の共通点と言ってよい。

しかし、より詳細に検討すると、特許出願においては発明特定事項ごとに公知発明と比較され発明の同一性が問われるため、一般に発明特定事項が多いほど新規性を否定する先行技術を発見することが困難である傾向があると言えるのに対し、部分意匠に係る意匠登録出願においては、特許出願の場合と同様の傾向があると言えるものの、構成要素ごとの比較とは別の観点から新規性を否定する公知意匠が存在するため、事情が異なる。

例えば、ある特許請求の範囲を発明特定事項 A、B および C を必要条件とするものとして「A + B + C」と表すものとすれば、その新規性を否定するためには、原則として公知の発明として「A + B + C」を発見する必要がある<sup>(42)</sup>。

これに対し、意匠登録出願においては、公知の意匠のみならずこれに類似する意匠についても新規性が否定される<sup>(43)</sup>。この際、「類似」とは「部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」と公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所との形態が同一又は類似であること」が必

要とされている<sup>(44)</sup>。したがって、出願された部分意匠の実線部分について審査官が構成要素 A、B および C を認定する場合に、これを「A + B + C」と表し<sup>(45)</sup>、構成要素 A に対応する要素が A とは異なる場合に A' と現すこととすれば、出願された部分意匠の実線部分「A + B + C」に相当する公知意匠の該当部分が「A' + B + C」、「A + B' + C」、「A + B + C'」、「A' + B' + C」、「A + B' + C'」などの場合には、出願意匠「A + B + C」が総体としてこれに類似する限り、その新規性が否定されることとなり、さらには相当部分の各構成要素がことごとく異なる公知意匠「A' + B' + C'」についても、実線部分が総体として類似していれば、出願された部分意匠「A + B + C」の新規性を否定する根拠となる。

以上をまとめると、部分意匠の新規性は、構成要素ごとに検討してことごとく同一の要素を備える相当箇所を有する公知意匠によってのみならず、出願された部分意匠の実線部分の形状等が総体として相当する箇所の形状等と類似すると判断される様々な公知意匠によっても否定されるため、構成要素の数と新規性を否定する公知意匠が発見される可能性との間の因果関係が、特許と比較して相対的に弱いということになる。

## 3. 実質的な権利客体が明確になるタイミング

出願書類中に現された権利の客体は、特許出願においては「特許請求の範囲」として明示的に示され、一方、部分意匠の意匠登録出願においては、「意匠登録を受けようとする範囲」として明示される点で両制度は共通している。

しかし、特許出願においては審査段階で発見される公知発明との関係等に基づき、拒絶理由の通知、手続補正というプロセスを経て、特許請求の範囲に発明特定事項が明示的に追加されるのに対し、部分意匠に係る意匠登録出願の審査においては、出願意匠が総体として新規性等の登録要件を満たすか否かが問われるため、実線部分が客観的な要部と一致するか否かを審査

(41) 意匠登録出願における意匠の構成要素が、いかなる単位において認識されるべきであるかについての規定は意匠法に存在せず、この認識単位を言語または図面において明示することは出願人に求められていない。前掲註(5)71.4.1.1.6における「他の意匠と対比の対象となり得る意匠の創作の単位」という概念が参考となるが、この概念自体も明確とは言えない。したがって本稿では、この認識単位の問題は脇に置き、何らかの構成要素が追加されれば実線部分の範囲が大きくなることを前提に議論することとする。

(42) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第2部第2章1.5.5(新規性の判断)によれば、公知の引用発明の構成が請求項に係る発明と厳密に同一であるかの検証を待たずに、審査官が一応の合理的な疑いを抱く場合についての記載があり、また、審査実務においては「実質的同一」なる概念が用いられることがあるが、いずれにせよ発明特定事項が多いほど引用発明を発見することが困難であるとの事情に変わりはない。

(43) 意匠法3条1項3号

(44) 前掲註(5)71.4.2.2.1 意匠審査基準は「形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合」のことを「形態」と称している。

(45) 議論の複雑化を避けるため、これ以後、物品における位置および大きさに係る特定事項については触れない。

段階で確認し特定事項を増減する手段は、出願人に対して事実上用意されていない<sup>(46)</sup>。

また、特許権の行使においては、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定め」、この場合に「願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する」<sup>(47)</sup>ことから、原則として権利行使時には全ての発明特定事項の意義が考慮され、発明特定事項ごとにイ号発明が侵害の要件を満たすか否かが検討される<sup>(48)</sup>。

一方、意匠権の行使においては、出願人が出願時に行った意思表示を前提としつつも、これとは独立に侵害裁判所において要部が認定され、権利行使の可否を決定づけるというプロセスを経るため、出願人の主観的要部として出願当初より示されている「意匠登録を受けようとする部分」の一部が要部と認定され得ることは、すでに具体的な事件を通して見てきた。

このように、権利行使時になってはじめて要部が明らかになり、これが構造的に出願人の主観的要部(実線部分)と一致しない場合がある点は、意匠制度に固有のリスクであると言える。

#### 4. 特定事項と権利侵害の論証性

特許権による侵害訴訟を考える場合、一般に発明特定事項が追加されると権利の効力範囲が狭くなる(権利者に不利になる)と言うことができる。一方、部分意匠に係る意匠権による侵害訴訟の場合には、部分意匠の実線部分を構成する要素が多いほど権利の効力範

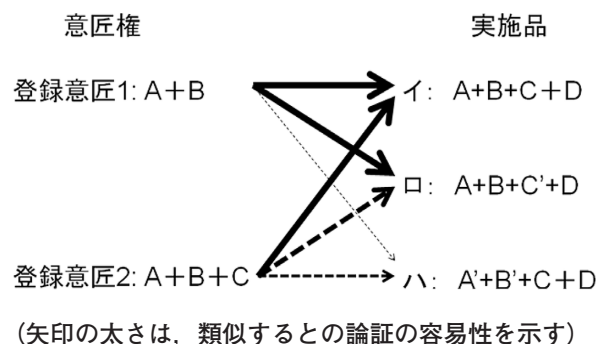
囲が狭い(権利者に不利)とは限らないという事態が生じる。

例えば、ある物品について出願人が「独創的で特徴のある部分」であると信じる構成要素 A, B および C の創作に関し意匠登録出願を行い、登録を受けるに際し、部分意匠として A および B の部分を実線で現し、物品のその他の部分を破線で現した登録意匠 1 を「A + B」と現し、A, B および C の部分を実線で現し、物品のその他の部分を破線で現した登録意匠 2 を「A + B + C」で現すこととする。すなわち、「A + B」の実線部分は、「A + B + C」の実線部分に包含される関係にある。そして、構成要素 A に対応する要素が A とは異なる場合に A' と現すこととし、様々な実施意匠が意匠権の効力範囲に入り得るか否かを以下に検討する。

まず、イ号意匠「A + B + C + D」(D は登録意匠 A + B + C の破線部分に対応する部分が、実施物としての何らかの具体的な形状をなしていることを表す)を検討すると、登録意匠 1 または 2 に基づく侵害訴訟において構成要素 A, B または C の何れが、どのような組み合わせで要部と認定されても<sup>(49)</sup>、イ号意匠は登録意匠 1 または 2 の要部を備えることとなり、登録意匠に類似するものと容易に論証し得る(図 5)。

次に、ロ号意匠「A + B + C' + D」を検討すると、登録意匠 1 「A + B」に基づく侵害訴訟は、A または B の何れかまたは両方が要部と認定されても、ロ号意匠は登録意匠 1 に類似すると容易に論証できよう。一方、登録意匠 2 「A + B + C」による場合には、構成要素

図 5



(46) 前掲註(5)71.10.4(2)。実線で現した部分を出願人が手続補正により変動させ、構成要素を増減させる補正は、要旨変更として却下されることとなろう。

(47) 特許法 70 条

(48) いわゆる公知技術の抗弁や均等論などに基づく例外もある。

(49) いわゆる修正混同説による侵害訴訟においては、公知意匠等との関係において要部が認定されるが、登録意匠が部分意匠である場合には、その実線部分の一部または全部が要部と認定されるため、このような前提が必要となる。これは図 5 における各登録意匠と各号意匠との組み合わせにおいても同様である。

A または B の何れかまたは両方が要部と認定される場合には、類似するとの論証の容易性は登録意匠 1 の場合と変わらないが、仮に要部が「A + B + C」または「A + C」など、構成要素 C を含む部分であると認定される場合には、登録意匠の構成要素 C には口号意匠の構成要素 C' が対応するため、登録意匠 2 の構成要素 C を有する要部に、口号意匠の(構成要素 C' を含む)対応部分が類似することを論証する、という困難性が生じる。

さらに、ハ号意匠「A' + B' + C + D」を検討すると、登録意匠 1 「A + B」に基づく侵害訴訟においては、要部が構成要素 A 若しくは B の何れかまたは両方として認定されるが、いずれの場合においてもハ号意匠の対応する構成要素は A および B とは異なる A' および B' であるから、登録意匠 1 の構成要素 A 若しくは B の何れかまたは両方を有する要部に、ハ号意匠の(A' 若しくは B' の何れかまたは両方を含む)対応部分が類似することを論証する、という困難性が生じる。これに対し、登録意匠 2 に基づく侵害訴訟においては、要部が構成要素 A 若しくは B の何れかまたは両方として認定される場合には登録意匠 1 に基づく場合と同様の困難性が生じるが、仮に要部が構成要素 C を含む部分であると認定される場合には、口号意匠は構成要素 C をそのまま備えているため、相対的に容易に登録意匠 2 に類似することが論証できる場合があるものと考えられる<sup>(50)</sup>。

登録意匠 1 の実線部分に係る構成要素はすべて、登録意匠 2 の実線部分に係る構成要素のうちの何れかであり、前者は後者に包含される関係にある。特許請求の範囲によるアナロジーからは、前者が効力範囲の広いクレーム、後者が効力範囲の狭いクレームに相当し、前者の効力範囲が常に後者のそれを包含するはずであるが、ここまで見てきたとおり、ハ号意匠に対する権利行使については、登録意匠 1 に係る意匠権よりも登録意匠 2 に係る意匠権のほうが有利となり得る逆転現象が発生する。

したがって、部分意匠の実線部分または要部を特許請求の範囲によるアナロジーで理解することは、有用でありながら限界があり、特に構成要素が多いほど権利の効力範囲が狭いとは一概に言えない点で、特許制度とは異なることに十分に留意する必要がある。

## VI. 部分意匠の出願戦略へのインプリケーション

V 章 2 節で検討した通り、構成要素が多いほど拒絶されにくいという一般の傾向を前提とすれば、拒絶を避けるために、物品中のできる限り大きい領域を実線部分として設定することが有利である。この事情は、逆に極めて狭い領域を実線部分として部分意匠に係る意匠登録出願をした場合、新規性を否定する公知意匠が容易に発見され得るものと考えられることから首肯されよう。

一方で、特許請求の範囲によるアナロジーからは、構成要素が少ないほど権利の効力範囲が広がるものと期待される場所であるが、これは出願人の主観的要部と侵害訴訟において裁判所が認定する要部とが一致する場合には成立するであろうが、侵害訴訟を提起して初めて実質的な権利客体である要部が明確になるという構造がある以上、主観的要部のうちどの範囲が裁判所で要部と認定されるか出願時に予測することは困難である。

これらの事情を踏まえ、筆者は包含関係を有する複数の部分意匠を出願することの意義を強調する。ここで包含関係を有する複数の部分意匠とは、ある部分意匠の実線部分が他の部分意匠の実線部分の一部とちょうど重なる関係、すなわち V 章 4 節で示した登録意匠 1 「A + B」と登録意匠 2 「A + B + C」との関係がこれにあたる。このような包含関係を有する複数の部分意匠を出願し登録を得ることにより、以下に示すように、ここまで検討してきた様々な問題、すなわち新規性に係る拒絶リスク・無効リスクの問題、実質的な権利客体が明確になるタイミングの問題および特定事項と権利侵害の論証性の問題に対する対処が可能となろう。

まず、新規性に係る拒絶リスク・無効リスクの問題については、特許出願において特許請求の範囲を上位概念と下位概念とで重畳的に記載し、権利化を図る場合と同様の効果(新規性を否定されない範囲でなるべく広い権利を取得、維持できること)をある程度は期待することができる。

次に、実質的な権利客体が明確になるタイミングの問題については、侵害訴訟においてはじめて要部が確定するという構造自体は避けられないため、そのリスクを減ずるために包含関係を有する複数の部分意匠を

(50) なお、公知意匠等との関係において、構成要素 C にのみ要部となる可能性が認められる場合には、登録意匠 1 「A + B」による権利行使は甚だ困難なものとなる。

出願し、登録を受けることが有効であろう。もっとも、これを有効な出願戦略とするためには、特に、いわゆる修正混同説が採用される場合を想定して、要部認定に影響を与える出願前公知の意匠について十分な調査を行い、侵害訴訟において要部と認定され得る部分が含まれるよう実線部分を設定することが重要である。

最後に、特定事項と権利侵害の論証性の問題については、部分意匠の構成要素が少ないほど権利行使において有利とは一概に言えないことに鑑み、要部となり得る構成要素の様々な組み合わせの下に、包含関係を有する複数の部分意匠を出願することが、権利行使に係るリスクを減ずる戦略として有効であろう。

## VII. おわりに

本稿では、部分意匠に係る意匠権に基づく侵害訴訟の判決例に見られる類否判断の考え方について学説における位置づけを確認し、包含関係にある複数の部分意匠を出願する実務的意義を検討した。

意匠登録出願に係る出願戦略は、部分意匠制度が導入されてその可能性が大きく広がったが、今回採りあげた包含関係にある複数の部分意匠による出願以外にも様々な出願戦略が試みられている。本稿が、意匠登録出願に係る戦略の高度化に資することとなれば幸いである。





# 欧州におけるパテントプールの現状及び競争政策について

小山 泰正<sup>(\*)</sup>

- I. はじめに
- II. パテントプールの意義
- III. パテントプールの問題
- IV. EC 競争法とパテントプール
- V. EU におけるパテントプールの現状
- VI. 終わりに

## I. はじめに

パテントプールの歴史は非常に古く、既に150年以上の歴史が存在している<sup>(1)</sup>。そのため、パテントプールに関する競争政策の在り方や、競争法(独占禁止法)における法的問題に関して多くの議論がなされてきている。上述の通り、パテントプールは新しい仕組みではないが、近年、情報通信技術や生物情報技術分野など、特に互換性が必要な、高度化・複雑化された技術に関して、国際的に標準化が進んでいる。その標準化が行われる過程で、パテントプールが利用される場合が多く、再び注目されている。

パテントプールの第一義的な目的は、製品等を製造・販売する際の特許権の権利の関係をクリアにすることである。その一方で、多くのパテントプールでは複数の権利者がパテントプールを利用して、販売価格等の調整を行う、特定の事業者の活動を排除する等、競争を制限する目的にも利用出来るために、その目的でパテントプールを利用した場合には、独占禁止法(競争法)に違反する可能性もある。

なお、経済はグローバル化していることから、一つの製品は複数国で製造販売される事があり、また、その製造・販売にかかるライセンス契約も複数国に跨ることも多くあるために、各国の経済法上の問題となり得る。各国の経済法の中でも、特にEUにおける競争法は近年において注目されている。EUにおける競争法が注目される理由としては大きく2つ挙げられる。一つは、競争法違反の制裁金が非常に高額化している

ことである。

例えば、自動車ガラスのカルテル事件では、2008年11月に13.8億ユーロもの制裁金が課されている。また、インテルが支配的地位の濫用をした事件においては、2009年5月に10.6億ユーロもの制裁金が課されている。このように制裁金が高額化されている背景には、クルス委員が競争担当委員に就任し、急速に競争法の執行を活発化させた点と、競争政策を域内の貿易障壁の撤廃や公正な市場競争の確保のための重要なツールであると位置付けているためである。

もう一つの注目される理由としては、中国独占禁止法との関係である。中国独占禁止法は、2007年8月30日に制定され、2008年8月1日に施行された新しい法律である。中国独占禁止法は今後、日本の企業に対して適用される機会が多くなると考えられており、非常に重要な法律の一つであると考えられ、研究の深化が期待されるのだが、EUの競争当局は、中国での競争法の制定にあたっては草案作成段階からの協力を行っており、EUの競争法が最も重要なモデルにされているといわれている<sup>(2)</sup>。そのため、中国に於ける競争法の動向を知る上でも、EUの競争法であるEC条約を研究する事が重要となってくる。

そこで、本稿においては、ヨーロッパにおけるパテントプールの現状及び競争政策について考察を行い、今後の在り方を検討する。

## II. パテントプールの意義

### 1. パテントプールの定義

パテントプールの定義は諸説様々であり、固まった定義があるとは言い難い。日本の学説の一つには、「実施や許諾にかかる意志決定を共同で行うべきものとして複数の権利者から集められた特許の集合」<sup>(3)</sup>と定義している。また、別の学説では、「複数の特許権者が所有する特許をライセンス会社を通じて第三者に

(\*) 日本大学大学院法学研究科博士後期課程

(1) 1856年に米国でミシンに関するパテントプールが形成された Merges, Robert P., *Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools.*, University of California at Berkeley, 1999.

<http://www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/pubs/merges/pools.pdf>, S.18 (24.Dec.2009 Accessed)

(2) 滝川敏明『日米EUの独禁法と競争政策』[第3版] 8頁(青林書院, 2006年)

(3) 和久井理子「技術標準化、パテントプールと独禁法」法学雑誌 49巻3号(2002年)436-437頁

一括ライセンスする仕組み<sup>(4)</sup>と定義している。この他にも、各国の規制当局(日本における「公正取引委員会」、米国における「連邦取引委員会(FTC)」と「司法省(DOJ)」及び欧州における「欧州委員会」を指す)又は特許庁においても、ガイドライン若しくは報告書においてパテントプールは定義がされている。

そこで、以下、日本・米国・欧州の規制当局又は特許庁におけるガイドライン等における定義を比較してみる。

日本の公正取引委員会は、ガイドラインにおいて、パテントプールとは「ある技術に権利を有する複数の者が、それぞれが有する権利又は当該権利についてライセンスをする権利を一定の企業体や組織体(その組織の形態には様々なものがあり、また、その組織を新たに設立する場合や既存の組織が利用される場合があり得る。)に集中し、当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるもの」<sup>(5)</sup>としている。

また、米国の特許商標庁における報告書において、パテントプールとは「2以上の特許権者が他者もしくは第三者に特許をライセンスする合意」<sup>(6)</sup>としている。

一方、欧州委員会のガイドラインにおいては、パテントプールの定義はない。その代わりに技術プールについて定義がされている。技術プールであるので、権利化前の発明やノウハウが含まれるのだが、やはり、プールの中心的存在となるのは特許である。そのため、技術プールをパテントプールと比較をしても問題はないと考える。そこで、技術プールの定義を確認すると、技術プールとは「2以上の当事者が合意で当該プールに貢献する者のみに対してだけでなく第三者に対してもパッケージ化された技術を許諾する取り決めである」<sup>(7)</sup>とされている。

上記3地域間の規制当局又は特許庁のガイドライン等の定義による異同について検討を行うと、3つの地域の定義とも、大枠としては、複数の権利者が特許を(一括して)ライセンスを許諾する仕組みとしている点は共通している。しかし、日本の公正取引委員会のガ

イドラインにおける定義においては、「一定の企業体や組織体」が明記されているが、米国特許商標庁の報告書及び欧州委員会におけるガイドラインにおけるパテントプールの定義にはその様な組織体について明記されていない。また、欧州委員会の定義においては、「パッケージ化」に関して触れられているが、米国特許庁及び日本の公正取引委員会のガイドライン等においてはその様な記載がされておらず、その点に違いがある。

上記の点を踏まえてパテントプールについて検討すると、パテントプールを形成するにあたっては、特許を集積し、ライセンスをするに必要があり、その際にはパテントプールを管理する組織体が必要である。また、あくまでもプールであるために、集合体に過ぎない。そこで、以上を踏まえて定義を行うと、本稿におけるパテントプールとは、「複数の特許権者が、特許の実施許諾を行う組織体を用いて、集中管理する特許権の集合体」とする。

## 2. パテントプールの略歴<sup>(8)</sup>

世界で最初のパテントプールは、1856年に米国においてミシンに関するパテントプールが形成された。その背景としては、パテントプールが形成される前は、ミシンメーカーが互いに特許侵害訴訟を起こしていた。その結果、訴訟費用がかさみ、互いに疲弊した。そのため互いに訴訟リスクを減らし本業で競争をすることが目的として、パテントプールが形成された。その後、米国において1890年にシャーマン法(米国における重要な競争法の一つ)が制定された。その法律の制定当初は、特許は独占できる権利であるために、パテントプールは独占禁止法上問題にならないと考えられていたようである。

その理論を補強するかのようになり、1902年 *E. Bement & Sons v. National Harrow Company* 事件ににおいて、連邦最高裁判所において「一般原則として、米国特許法の下で特許権の利用及び売買(移転)は絶対的に自由である。特許法の目的は独占であり、若干の例外はあ

(4) 加藤恒「パテントプール概説」24頁(発明協会、2006年)

(5) 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針(平成一九年九月二八日公正取引委員会)

(6) A “patent pool” is an agreement between two or more patent owners to license one or more of their patents to one another or third parties. *PATENT POOLS: A SOLUTION TO THE PROBLEM OF ACCESS IN BIOTECHNOLOGY PATENTS?* United States Patent and Trademark Office December 5, 2000 S.4

(7) Technology pools are defined as arrangements whereby two or more parties assemble a package of technology which is licensed not only to contributors to the pool but also to third parties.

Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02)

(8) Carlson, Steven C., *Patent Pools and the Antitrust Dilemma*, Yale Journal on Regulation, 16 (1999), 359-399. Merges, Robert P. (前掲報告書)、及び加藤恒(前掲書(2006)) 参考に作成

るが、原則としては、この財産権が本質として違法の状況でないのならば、特許権者が、製品の製造・使用・販売を課したとしても、裁判所によって認められる。契約の条件が独占もしくは価格を維持するものであっても違法にはならない。」と判決<sup>(9)</sup>が下され、パテントプールは競争法の規制の監視から免除されているものとされた。

しかしながら、特許権を隠れ蓑として、競争制限行為が多くなされて、その弊害が多く出てきた為に、競争当局におけるその態度は変化していった。1912年の *Standard Sanitary Mfg* 事件<sup>(10)</sup>では、連邦最高裁判所で、パテントプールは、価格の維持や、他の製造業者を排除することを目的とするカルテルであるとして、特許のライセンスも独占禁止法上の問題となるものが確立された。

1945年になると、パテントプールにおける行為が競争法(シャーマン法)違反と判断されるケースが出てきた。ガラス容器製造メカのカンファクトリー(Hartford-Empire)が中心となりパテントプール会社を設立し、特許の実施許諾にあたり、使用分野制限、生産制限を課していた、その競争制限行為に対して、司法省がシャーマン法違反として差止めを請求し、連邦最高裁がそれを認めたのである<sup>(11)</sup>。

1970年になると、米司法省は“Nine No-Nos”<sup>(12)</sup>を公表し、以下の競争を阻害する知的財産のライセンス

ング行為は当然違法(per se illegal)と見なされていた。

しかしながら、1995年の知的財産ライセンスに関する反トラスト・ガイドライン<sup>(13)</sup>によって、競争を阻害する知的財産のライセンス行為であっても合理の原則(rule of reason)によって判断がされるようになった。

### 3. パテントプールが形成される背景

パテントプールが行われる背景には、パテントプールが研究開発面・収益性面において有利に働く可能性を持つ事業活動となっているからである。また、近年においては、標準化の手段としてパテントプールが用いられることが多い。そこで、どのような競争促進効果<sup>(14)</sup>について、権利者および利用者の立場で検討を行う。

#### (1) 権利者としての利点

##### ① 技術の標準化

パテントプールを形成することにより、当該分野における技術が集積される。そのために、技術を集約し、競争力を持つ標準化を推進することができる。

##### ② パテントプールによるライセンス収入の増加

パテントプールを行うと、特許ライセンスの単価は下がることになる。しかしながら、単価が下がった場合には、その技術を導入する者も増加する事から、合計としてのライセンス費用は増加し、結果としてライ

(9) *E. Bement & Sons v. National Harrow Company*, 186 U.S. 70, 91 (1902)

(10) *Standard Sanitary Mfg. Co. v. United States*, 226 U.S. 20 (1912)

(11) *Hartford Empire Co. v. U.S.*, 323 U.S. 386, 436-437 (1945).

(12) 行政ガイドラインが、司法省幹部のスピーチの形で流布されたとされている。詳細は Bruce B. Wilson, Deputy Assistant Attorney Gen., *Remarks before the Fourth New England Antitrust Conference, Patent and Know-How License Agreements: Field of Use, Territorial, Price and Quantity Restrictions* (Nov. 6, 1970). を参照。

(1) ライセンスの条件として非特許材料の購入制限

(2) アサインバックの強制

(3) 再販売価格等制限

(4) ライセンシーに対する特許範囲外の取引制限

(5) 特許権者に対する他のライセンス許諾制限

(6) パッケージライセンス

(7) ライセンシーの販売に関わらない特許使用料

(8) 特許権者によるライセンシーに対する製品販売価格等制限

(9) ライセンシーに対する特許製品の最低販売価格等制限

(13) THE U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION, *ANTITRUST GUIDELINES FOR THE LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY* (April 6, 1995)

(14) 土井教之「パテントプールと競争政策」*経済学論究* 63 巻 1 号 (2009 年) 84 頁以下において、競争促進効果を以下の通り分類をしている。

(1) 競争促進効果

① 全ての実施許諾を求める企業にイコールアクセスと非差別的な条件を与える

② 技術アクセスのスピードアップ

③ 補完的技術の統合

④ 一括手続き(ワンストップサービス)によるライセンス交渉における取引費用削減

⑤ 費用のかかる特許紛争の回避

⑥ 積上げ問題の回避

⑦ ブロッキング特許問題の回避

⑧ 競争法で競争制限となる、特許権者のホールドアップ戦略(特許待ち伏せ)、必須特許と非必須特許の抱き合わせなどの回避

⑨ 有用な技術情報の開示

⑩ プールに関連する技術は当該製品の基本技術領域に限定し、企業の独自の差別化・革新を行う競争領域(応用技術)をカバーしていない場合、プールを通して競争領域での競争が促進される。その結果、製品市場での競争が維持・促進される。

センス収入を増加させることが出来るようになる。

### ③ 関連技術情報の集積

当該分野の特許を集積しているため、技術情報に関して集まりやすい状況になっている。また、パテントプールを利用して改良特許が創作された場合において、その創作された特許がパテントプールの核心となる技術であった場合には、その特許をパテントプールに入れることができ、よりそのパテントプールを良いものにする事ができる。

### (2) 利用者としての利点

#### ① 一括交渉による取引費用削減(複数の特許権者のサーチ費用、交渉及びライセンス費用の一定化)

まず、当該技術(製品・サービス)分野における特許権者がまとまっているために、特許権者を探す手間が大幅に省けることになる。また、複数の権利者と交渉をするところを1カ所で済むために交渉の労力が大幅に減ることになる。複数の権利を一括してライセンスを受ける事になるので、1件あたりのライセンス費用が低額に抑えられる。

#### ② パテントプール内での特許紛争の回避

当然ながら、パテントプール内においては相互にライセンスがなされている状況であり、実施する権原を有しているため、特許侵害にあたらずパテントプールの範囲内において、特許侵害事件がなくなる。

#### ③ RAND ライセンスによるライセンス

知的財産のライセンスをする際には、競争法上の問題を検討しなければならない。明らかに競争法違反である場合には、そのデメリットは多いために、なるべく回避をする必要がある。そのため、権利者の多くは、RAND(Reasonable and Non Discriminatory)(妥当で公正)なライセンスを設定しているために、ライセンシーの多くはRAND条件による受ける事ができるよ

うになる。

以上のように非常に多くの利点があり、パテントプールは現在に続くまで至っている。

## Ⅲ. パテントプールの競争法上の問題

パテントプールには、競争の促進的効果があるが、一方において競争制限効果<sup>(15)</sup>が認められる。また、競争制限的以外にもデメリットが存在する。そこでパテントプールの競争法上の問題およびそれに関連する問題を検討する。

### 1. パテントプールにおける競争法上の問題

EC条約において、競争法に関する規定は、81条(競争阻害行為の禁止)及び、82条(支配的地位の濫用)である。

#### (1) EC条約81条

81条の規定は、1項において競争阻害行為を禁止する行為を規定しており、2項においては、その協定が81条の規定に違反した場合には、その協定は当然無効とされる。3項においては、81条の協定の適用除外を定めている。

##### ① 81条1項

81条1項柱書<sup>(16)</sup>において「構成国間の取引に影響を及ぼすおそれがあり、かつ、共同市場内の競争の妨害、制限または歪曲を目的とする、若しくは、それらが結果として生ずる、企業間の全ての協定、決定及び全ての協調的行為は共同市場(common market)に矛盾するとされて禁止される。」とされている。従って、競争制限の可能性が高い、水平的協定は当然のこと、垂直的協定も競争制限行為に含まれることになる。

この条文からは、パテントプールそのものは、原則

(15) 土井教之(2009)の中では、競争制限効果に関して以下の通り分類をしている。  
競争制限効果

① プールに参加する特許権者を制限する(共同の締め出し)

② ライセンサー間の水平的な調整が共謀として機能する。特に、代替的な技術の特許をプールする場合、あるいは競争上重要な情報を交換する場合、この可能性が大きい。

③ 標準の実施者に非必須特許、非特許技術、製品なども抱き合わせて取得することを強制する(「特許の抱き合わせ(patent tying)」。また、標準化作業の途中では、関連する必須特許の保有を隠し、標準が決定した後でその保有を公表し、当該標準の実施者に高いロイヤリティを要求するという、「特許待ち伏せ戦略(patent ambush)」を行うこともできる。これらは略奪的なRRC(ライバルの費用を引き上げさせる)戦略の1つである)。

④ ライセンシーは、当該プールの特許と競合する、プール非参加者の特許を取得できない

⑤ プールの技術を取り込んだ製品市場で競争制限を行う

⑥ 他の製品・技術にも不可欠である当該プールの特許をプール外で利用することを制限する

⑦ プールないしライセンサーが、ライセンシーによる代替技術の開発を妨げる

⑧ ライセンシーは、当該プールの技術・特許に関与してしまっているために、その代替技術(既存の標準技術、次世代の標準技術)を開発する誘因をもたない。

(16) Article 81

1. The following shall be prohibited as incompatible with the common market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the common market, and in particular those which:

的に 81 条違反に該当する。パテントプールは、「複数の特許権者が、特許の実施許諾を行う組織体を用いて、集中管理される特許権の集合体」であるので、企業間の協定に該当し、また、EU の取引において影響を与えている。そのために水平的協定と見ることができる。

## ② 81 条 2 項

81 条 2 項においては、81 条の規定に基づき禁止されるいかなる協定は、当然無効とすると規定がされている。なお、この規定に基づく当然無効となる範囲は、その協定の全ての規定が無効になる訳ではなく、その協定の中でも、特に競争を制限する目的または効果を有する規定<sup>(17)</sup>のみが無効になるとされている。

## ③ 81 条 3 項

81 条 3 項の規定は、適用除外規定である。パテントプールについてみると、上述の通り、原則的に 81 条に該当することになる。しかしながら、全てのパテントプールが競争制限を目的として行われているわけではなく、また、競争促進的効果を持つ可能性が高い。反対にパテントプールが認められない場合には、ライセンスに係るコストが上昇する可能性が高く、その結果として製品の価格に転嫁される恐れがあり、需要者にとっても悪影響を与えかねない。そのため、そのような弊害を取り除くべく、81 条 3 項において適用除外規定が存在する。3 号における適用除外は、製品の生産若しくは分配の改善または技術的若しくは経済的進歩に寄与すると共にその結果生ずる利益が、公正に、需要者に対して平等に利益を得ることとする事を確保するものであった場合には認められる。81 条の 3 項が適用される条件について検討を行うと以下の (a)、(b)、(c)、(d) の全てに該当する必要がある。

- (a) 協定が生産または配分の改善あるいは技術的・経済的進歩の促進に寄与すること。
- (b) 利用者は、協定の結果生じる利益を公正にうけなければならない。
- (c) 協定による制限が、これらの目的を達成に欠くことの出来ない物でなければならない。
- (d) 協定は、当該製品の実質的分野において、当事者間に競争を排除する可能性を与える物であって

はならない。

なお、(a) を立証するに当たっては、競争を制限することによって得られる利点 (Efficiency gains) を証明する必要があるとされている<sup>(18)</sup>。

以前においては、81 条 3 項を適用するに当たり、その協定について適用除外に該当するか否かを欧州委員会に申請をする必要があった。個別免除の判断は、欧州委員会の専権事項であった。しかし、現在においては処理件数が膨大となり、欧州委員会が処理しきれなくなったために、構成国の当局および裁判所もこの規定を適用することができるようになった。しかし、この規定だけではなく、欧州委員会は一定の条件の下に適用除外がみとめられる、「一括適用除外 (Group exemption)」規則を制定している。

## (2) 一括適用除外規則

一括適用除外規則は、その規則に該当する協調行為に対して、一定の条件の下に、企業からの届け出を受けることなく適用除外を認めるものである。一括適用除外は、単に適用除外事項を列挙するだけではなく、特定の種類の協調について許容する行為、禁止する行為、審査によって検討する行為を規定していた。また、参加企業市場シェア、適用除外期間などについても詳細な条件を設けている。

従って 81 条違反にならないように適用除外規則に沿った内容の契約が多くなされていた。

パテントプールに関連がありそうな一括適用規則として、「技術移転協定一括適用除外規則」<sup>(19)</sup> が挙げられる。しかしながら、「技術移転協定一括適用除外規則」に関しては、一括適用除外規則は二者間契約にのみ適用されると規定されている為に、パテントプールは該当しない。但し、一括適用除外規則に該当しなくても、シェア合計 20% 未満の競争者間契約、若しくは、シェア各 30% 未満の非競争者間契約は、ハードコア制限条項を含まないかぎり、81 条 3 項該当と推定される。

(17) 岡村堯「ヨーロッパ競争法」199 頁(三省堂、2007 年)

(18) 競争を制限することによって得られる利点 (Efficiency gains) として証明されるべき項目としては以下のものが挙げられている。

- ・証明されるべき利点の性質
- ・その協定と利点との因果関係
- ・求められる各利点の可能性とその程度
- ・求められる各利点がどの程度及び、いつ達成されるか
- ・利点達成において生じる費用

(19) Transfer of Technology Block Exemption Regulation, Commission Regulation 240/96

### (3) EC条約 82条

82条<sup>(20)</sup>では支配的地位の濫用の禁止が規定されている。この「支配的地位の濫用」は、日本の独禁法における「優越的地位の濫用」とは大きく異なるものである。日本の独禁法における「優越的地位」は、自己の取引上の地位が相手方に優越していることであるが、EC条約 82条における、市場支配的地位とは、「事業者が、競争者、顧客、及び最終的には消費者から、相当程度独立して行動する力を与えられることによって、関連市場における有効競争の維持を阻止することを可能にする経済力を有する地位」とされている<sup>(21)</sup>。

その為に、取引先より相対的に優越していたとしても、市場において有効競争の維持を阻止することを可能にする経済力を有していない場合には適用されない。また、EC条約 82条の具体例としては、①不公正な価格又は取引条件を直接または間接的に課すこと、②需要者に不利となる生産・販路・技術開発の制限を制限すること、③取引の相手方に対する差別的扱いによる損失をあたえること、④抱き合わせの契約が挙げられており、日本の独禁法の不公正な取引方法の一部に該当している。

### (4) 競争法違法行為に対する措置

#### ① 欧州委員会

欧州委員会は EC条約 81条・82条に違反する行為があった場合に、正式決定として、最終決定(final decision)を発し、排除措置を命じ(cease and desist order)、及び、制裁金(fine)を命じることができる(規則 3条 1項、規則 15条)。

更に欧州委員会は、緊急停止命令(interim order)、及び履行強制金を課す決定を発することができる。

#### ② 裁判所

欧州裁判所は、EC委員会の決定を不服とする取消し訴訟について判断をすることと、EC条約の解釈が加盟国裁判所における事件の審理において先決問題になっている場合にその解釈を行うことを目的として、第一審裁判所(the Court of the First Instance)と第二審裁判所である欧州司法裁判所(European Court of Justice)からなる。

EC条約上、加盟国裁判所は欧州委員会、欧州裁判所から独立して権限行使することができる。競争法違

反事件において、損害を受けた者は加盟国裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することができる。

## 2. パテントプールにおける競争制限の具体例

パテントプールにおける競争法上の問題を検討行くと、大きく二つの段階で競争法違反となる場合が存在する。以下、EC条約のどの条文に該当するか検討を行う。

### (1) 開発における競争制限の問題

- ① 相互に合理的な理由なく競合する規格を開発することを制限する又は競合する規格を採用した製品の開発・生産等の禁止
- ② 相互に製品開発競争を回避することを目的として、製品の仕様・性能等を共通化
- ③ 不当に、特定の事業者の技術提案が採用されることを阻止する又は規格が技術改良の成果を踏まえた内容に改定されることの阻止
- ④ アサインバック条項
- ⑤ グラントバック条項
- ⑥ 無効の蓋然性のある特許の混入

上記の①乃至③の条項については、パテントプールを利用した水平的協定の一種である。そのため、81条 1項に該当することになる。パテントプールを利用して、競争者と協定を結んでいるに過ぎない。④アサインバック条項(パテントプールでライセンスされた特許権を利用して創作された特許権をパテントプールに譲渡する条項)・⑤グラントバック条項(パテントプールでライセンスされた特許権を利用して創作された特許権をパテントプールにライセンスする条項)は、パテントプールを形成する上で、重要な問題となる。パテントプールは核となる特許をプールしているのだが、パテントプールの技術を用いて新規に技術開発を行い、その結果として、パテントプールの核となる特許が創作される場合がある。その場合において、その特許をパテントプールに入れられない場合には、パテントプール参加者の大きな不利益となる。その為に、条件付きでのアサインバック及びグラントバック条項は認められるべきである。しかしながら、そのパテントプールの核となる技術に該当しない特許までアサイン

(20) Article 82

Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the common market in so far as it may affect trade between Member States.

Such abuse may, in particular, consist in:

(21) ユナイテッド・ブランド社対チキータ・バナナ事件 C-27/76 United Brands Continental BV v. Commission (1978) ECR 207

バック及びグラントバック条項を認めると、取引の相手方に対して不利益をあたえるおそれがある為に、82条に該当する可能性がある。⑥について、特許権は当然ながら無効になる蓋然性がある。しかしながら、その無効になることを認識した上でパテントプールに入っていた場合には、「不要」な特許が抱き合わされているために、81条違反に該当しうる。

### (2) ライセンスにおける競争制限問題

- ① プール形成による新規参入の阻止
- ② 必須特許ではない特許権、無効の蓋然性のある特許の抱き合わせ
- ③ 競争企業による技術の価値を比べて明らかに過大なランニングロイヤリティ
- ④ パテントプールの技術の用途制限を行い、また、ライセンサーがライセンスを受けた用途以外での生産を減少させる行為
- ⑤ 相互にランニングロイヤリティを課すクロスライセンス契約を使って製品市場での価格を調整する行為

①の条項に関しては、水平的協定であり、特に対象技術が産業の事実上の標準となっている場合に第三者にライセンスをしない取決めは、新規参入を阻害している競争制限的行為であるので、81条違反になると考えられる。また、②には、82条違反行為の典型的行為であるので、市場支配的地位の濫用として規制されることになる。また、③は技術の価値に対して過大なランニングロイヤリティを課す行為は、第一に不公正な価格又は取引条件を直接または間接的に課すこととなり、82条違反に該当する可能性がある。また、過大なランニングロイヤリティを課すことで、新規参入を制限する場合には、81条違反の可能性もある。④は典型的な82条違反行為である。需要者に不利となる生産・販路・技術開発の制限を制限することは82条違反行為に該当する可能性がある。⑤の行為は、製品市場での価格を調整する行為であるので、価格カルテルに該当する可能性があり、81条違反となると考えられる。

### (3) アウトサイダーによる競争制限問題

ここでいうアウトサイダーとは、当該のパテントプールの必須特許を保有しながらパテントプールに参加しない特許権者を指す。パテントプールの参加者は、参加者同士で相互にライセンスを行っている状況なので、パテントプール内の特許によって差止がされるこ

とはない。しかし、アウトサイダーがそのパテントプールに対する必須特許を持っていた場合に権原のない者がその特許を実施する場合は、アウトサイダーの権利を侵害することになる。その際にアウトサイダーがパテントプールに関する製品を製造販売等の実施行為をしない場合には、相手方から侵害訴訟を起こされる事は無いため、アウトサイダーは高額のライセンス費用を請求する等の行為をすることができる。この場合においては、市場支配的地位の濫用に該当する可能性がある。なお、2007年8月に、欧州委員会はRambus社が特許の待ち伏せを行っているとして、市場支配的地位の濫用を行っているとして、Rambus社に対して異議告知書を送付した。

## 3. パテントプールにおける具体的事例分析

欧州において、パテントプールの形成による競争法違反行為とされた判例を見いだすことができなかった。しかしながら、日本及び米国においては、パテントプールに関する判例があり、その事例を具体的判例に関して概観する。

### (1) 日本における事例(パチスロ事件)<sup>(22)</sup>

#### ① 事件の概要

スロットマシンに関する特許権を有する原告が、被告に対し、被告の製造・販売する製品は原告の特許権の技術的範囲に属し、同特許権を侵害すると主張して、損害賠償の支払を求めていた。その事件において、独占禁止法に関する判断を下しているのが、東京地裁の判断について一部を抜粋して紹介する。なお、裁判自体は請求が棄却された。

#### ② 裁判所の判断

「本件パテントプールにおいては、特許権等を有する製造業者5社などが、その保有する特許権等を、被告補助参加人に管理委託し、被告補助参加人が、日電協の組合員20社(平成7年度契約及び平成8年度契約。平成6年度契約では21社であるが、いずれにせよ国内のパチスロ機製造業者のほとんどである。)に実施許諾している。

パチスロ機業界において、平成9年3月31日までに、被告補助参加人に対し13社の新規参入希望者があったが、そのほとんどが被告補助参加人から再実施許諾を受けることができなかった。平成6年度契約から平成8年度契約の契約期間3年間に於いて、被告補助参加人から新たに再実施許諾を受けることができるよ

(22) 平成14(ネ)4085東京高裁判決(平成15年6月4日)



うになったパチスロ機製造業者は、外国企業2社と日本企業1社のみであった。

一方で、本件パテントプールにおいては、日電協及び被告補助参加人は、いずれも、組合員が製品を製造販売する上で、その数量や型式を制限するなどの規制を一切設けていない。また、パチスロ機業界においても新規参入が難しい状況にあったことは認められるものの、日電協や被告補助参加人において、新規参入の防止を何らかの方針として掲げ、この方針を確認したようなこともない。

さらに、本件パテントプールにおいては、その対象となる特許権等は、原告のような保有者が有するすべての特許権等ではないというべきである。特許権等の保有者は、自己の有するすべての特許権等を当然に被告補助参加人に参加しているパチスロ機製造業者に使用させなければならないのではなく、被告補助参加人に対して実施許諾する特許権等を自己の意思で選択することができるのであるから、パチスロ機製造に必要な特許がすべて被告補助参加人により管理されているわけではない。

以上によれば、平成8年度契約の下における本件パテントプールは、競争制限的な内部の規制は存せず、かつその管理する特許権等は、パチスロ機の製造に不可欠な特許権等を網羅しているとはいえないし、特許権等の保有者もすべての権利を拠出しているわけではない。したがって、これらを全体として見れば、拘束の度合いは弱く、独禁法3条に定める私的独占、あるいは不当な取引制限、19条に定める不公正な取引方法に当たるとまでは認められない。」と判断した。

(2) 米国における事例 (*PRINCO CORPORATION and PRINCO AMERICA CORPORATION, Appellants, v. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, Appellee, and U.S. PHILIPS CORPORATION, Intervenor* 事件)<sup>(23)</sup> (特許の抱き合わせ事件)

#### ① 事件の概要

特許のパッケージライセンスが抱き合わせ行為として、独占禁止法に違反しているか否かが争われた事件である。フィリップス、ソニー、太陽誘電、リコーはCD-RとCD-RWの特許をプールしていた。

当初、フィリップスはPrincoに対して、CD-Rに関するパッケージライセンスを、Princo等に与えて

いた。しかし、Princo等は不要な特許が含まれているとして、フィリップスに対して不要な特許を除いて契約をするように求めた。しかし、フィリップスはあくまでもパッケージのみのライセンスのみを認めるとして、同意をしなかった。その為にPrincoはフィリップスに対してロイヤルティの支払いを停止した。Princoはロイヤルティを支払わずにフィリップスの特許権を実施する製品を輸入した。そのためにフィリップスはPrincoをUnited States International Trade Commission(以下「ITC」とする。)に訴え、それに対してPrincoはフィリップスが特許の権利濫用をしているとして主張して争ったのだが、フィリップスのパッケージしたライセンスは違法な抱き合わせではないと判断したITCの判断に対してPrincoが訴えた事件である。

#### ② 争点

特許権の権利の濫用に当たるかどうかを判断するに際して

a) パッケージライセンスに特許権濫用となる違法な抱き合わせがあるか否か

b) フィリップスとソニーの間で反競争的な合意があったか否かが問題となった。

a) に関して、SONYの特許がパッケージに含まれているが、その特許が標準化技術を実施するために重要な技術か否かが問題となった。

#### ③ 判断

a) に関して

CAFCは、客観的に見てパッケージライセンスが行使された時点においてソニーの特許が標準化規格に準拠するために重要となると考えられていたとされるならば、ソニーの特許は標準化の規格に従うために重要であると見なせるとした。

つまり、実際に抱き合わせ特許がある技術を実施するために重要ではないということが後に明らかになっても、抱き合わせが違法でないとする判断に影響は及ぼさないということである。

CAFCは本判決において、パッケージライセンスが行使された時点において、ソニーの特許が標準規格に準拠するために重要でないとされる立証なされなかったためにフィリップスのパッケージライセンスを違法な抱き合わせとはされなかった。

(23) United States Court of Appeals for the Federal Circuit 2007-1386  
PRINCO CORPORATION and PRINCO AMERICA CORPORATION, Appellants, v.  
INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, Appellee, and U.S. PHILIPS CORPORATION, Intervenor.

b)に関して

CAFCは、将来生じうる裁判など不確定な要素を未然に避けるために重要であったとしても、競合者に競合製品を作らせないようにする同意があった場合には独占禁止法違反は免れられないとした。

そのため、標準規格に準拠する製品を作るためだけにソニーの特許の使用を許可するというソニーとフィリップスとの間での合意が焦点となった。

CAFCは、もしフィリップスの特許とソニーの特許が競合する技術であって、ソニーの特許が「商業的に実用的であった」ならば、フィリップスとソニーの同意は独占禁止法違反と見なされるとした。

CAFCは同意によって抑制されたとされる特許技術が「実際に」商業的に実用的であったということを示すのは困難であるとして、特許の濫用を示すために「実際に」商業的に実用的であったとする証明の必要性はないとした。

しかし、抑制された技術が商業的に実用的となる「可能性」があったかどうかを示すことによって特許権濫用を見いだせるか否かについて、検討されていないとした。CAFCは、ソニーの特許が標準規格製品の実的な代替製品となる可能性があったか否かという点と、フィリップスとソニーが競合する製品を作ることができるようにソニーの特許をライセンスしないように同意していたかについてITCが判断しなかったとして、ITCの判決を無効として差し戻した。

#### IV. 欧州委員会におけるパテントプールの審査例について

現在までにおいて、パテントプールが直接競争法違反とされた裁判例は見あたらない。しかしながら、欧州委員会はパテントプールが形成された際に、事前にEC条約違反か否かについて判断を行ってきた。以下、年次を追って概略を説明する。

##### 1. MPEG2 (IP/98/1155, 18 December 1998)

デジタル動画圧縮の基本技術のライセンスプログラムを欧州委員会がEC条約に違反しないと認めた事例である。このパテントプールは単一の非排他的であり、そしてMPEG-LA(ライセンス機関)によって管理されている。さらに特許権者はパテントプールの外にライセンスすることも出来るとされている。

##### 2. DVD 標準 (IP/00/1135, 9 October 2000)

DVD(Digital Versatile Disc)標準の特許ライセンスプログラムを欧州委員会がEC条約に違反しないと認めた事例である。なお、DVD標準のパテントプールには、DVD技術のアプリケーションも含まれている。欧州委員会は、東芝によって管理される単一で、非排他的のライセンスプログラムを同意した。欧州委員会は、パテントプールが技術および経済を促進させることを認め、また、不必要なもしくは特別な競争の制限を含んでいない事を認めた。その結果としてパテントプールは消費者に利益になる効果があると考えられ適用除外を受けた。

##### 3. 第三世代携帯電話サービス (IP/02/1651, 12 November 2002)

第三世代携帯電話サービスの特許ライセンスのクリアランスについてである。欧州委員会は、第三世代携帯電話のパテントプールが消費者にとって、技術を促進し、競争を歪ませないものとして、81条3項による保証を与えた事例である。なお、条件としては、潜在的に競争関係にある第三世代携帯電話サービスの必須特許間の競争を維持するため、5つの別のスキームを作ることが要求された。

##### 4. Philips/Sony CD ライセンスプログラム (IP/03/1152, 7th August 2003)

複数のCDディスク仕様について、ソニーとフィリップスとの間で行われた共同ライセンスに係る合意について、81条と82条に違反するとの申立が行われた。フィリップス等は、それを回避すべく、委員会の要求に従って合意が変更された。その合意においては、①それぞれ独自にライセンスすることができることが明記されていた。②ライセンシーにはどの仕様を採用するかについてオプションが与えられ、それぞれの仕様について必須特許がリストアップされることとされた。③必須性については、独立の専門家により審査が行われ、必須でないとされれば、リストから除外されることとなった。④ライセンシーは継続してその特許を実施できるが、契約はこれに合わせて調整されることとなっていた。⑤ロイヤルティ支払義務は、ライセンスの地理的範囲と期間に対応する形で明らかにされた。そして、このライセンスプログラムや必須特許の詳細が、ウェブサイト上で公表されることとなったこともあり、委員会は81条3項(適用除外規程)に該当するものとした。

## V. EUにおけるパテントプールの現状

パテントプールは一般的には情報通信技術の分野のものが多い。その理由として、通信分野においては、規格の標準化が必須であり、標準化がされる際にパテントプールが利用されるので、多々パテントプールが形成されている。

しかし、近年においては情報通信技術以外の分野においてもパテントプールが形成される場合がある。そこで、以下においては、EUにおけるパテントプールの現状を概説する。

### 1. DVB-H(Digital Video Broadcasting-Handheld) (モバイルテレビ端末)に関するパテントプール

このパテントプールは、従来から多く存在する情報通信技術の分野の技術標準のひとつであり、また、パテントプールでもある。このパテントプールは、欧州におけるデジタル放送の標準化団体が行っており、その構成メンバーとして、France Telecom(フランス)、LG Electronics(韓国)、Nokia(フィンランド)、Samsung Electronics(韓国)、らが中心としてパテントプールが形成されている。なお、パテントプールの管理会社はイタリアのSISVELであり、欧州委員会が公的な標準として認めている。携帯端末1台当たりの0.6ユーロ以下とされている。

### 2. LTE(Long Term Evolution)パテントプール

LET(Long Term Evolution)は、新たな携帯電話の通信規格である。この規格もまた、情報通信技術によるパテントプールの一つである。世界中で使える高速通信可能で低遅延な携帯電話を低価格の特許で実現すべく進められている。

### 3. エイズ治療薬に関するパテントプール

パテントプールは情報通信技術の分野で多く行われており、化学の分野においてはあまり行われてこなかった。その理由として挙げられるのは、情報通信技術の分野においては、一つの製品・サービスを製造等に当たっては、多くの特許権が使われることになり、互いにライセンスを結ばなかったら他者の特許権

を侵害する可能性が高いが、化学の分野、特に製薬の分野においては、一つの製品に対し、少数の特許が使われることになる。そのため、パテントプールを組織する必要性はあまりない。しかしながら、今回形成されたエイズ治療薬のパテントプールは公益目的のためにUNITAID(国際医薬品購入機関)が中心となり、エイズ治療薬のパテントプールが形成された<sup>(24)</sup>。このパテントプールの目的は、通常だったら特許権が切れるまでジェネリックの治療薬を作る事はできないのだが、パテントプールによって、ライセンスを受けることができるようになり、安くエイズ治療薬を製造できるように、公益目的でパテントプールの形成が図られた。

パテントプールの中心メンバーとなるのは、Gilead Sciences(California, 米国)、Tibotec(Antwerp Area, ベルギー)、Merck(Darmstadt, ドイツ)等の9社である。現在までのところ、公益目的であるので、適用除外規定が使われる等の判断はされていないように見える。しかしながら、今後はこのように公益目的のパテントプールが多く形成されることが予想される。また、それに対応をして、適用除外規定が形成される可能性もある。

## VI. 終わりに

これまで、欧州におけるパテントプールの現状および競争政策について概説をしてきた。標準化活動については紙面の都合上あまり触れなかったが、近年、標準化活動が注目を浴びることが多くなってきており、標準化の形成の過程で、パテントプールが形成され、当該プールを通じて、規格を採用した製品の開発・生産に必要な特許を一括してライセンスする枠組が利用されるようになってきている。

近年において、パテントプールに大きな変革があったことに注目する必要がある。標準化活動に関しては、従来から行われて来たことであり、それによって、パテントプールも多く形成されてきた。今後もパテントプールが形成される主な理由となり得る。大きな転換点としては、医薬品の分野でパテントプールが形成されたことである。医薬品は一般の工業製品と異なり、一つの特許が非常に重要視されている。そのために、複数の者がライセンスを受ける事を前提とされな

(24) 2009年12月14日付けで設立がされて、2010年月中旬を目処に始動することが予定されている。UNITAID, <http://www.unitaid.eu/en/20091215237/News/UNITAID-APPROVES-PATENT-POOL.html> (24.Dec.2009 Accessed)

めに、パテントプールを形成するメリットはあまりなく作られなかった。また、医薬品の研究開発には、膨大なお金がかかるために、なるべく多くの利益を回収する必要性があり、広く浅くライセンス費用を回収するパテントプールとは親和性が薄かった。しかしながら、エイズ治療薬のように、国際的な重要な問題でかつ、膨大な数の人間が必要とする薬は、公共目的として国際機関を通じてパテントプールが今後も形成される可能性がある。その手始めとして、エイズ治療薬に関するパテントプール形成された。ただし、企業のボランタリー精神に求める部分も多いために、今後は続かない可能性もある。従って、今後も公共を目的とするパテントプールを発展させるためにも、今回の事例を注目し研究する必要がある。なお、今回はエイズの問題で、日本の企業は直接関係無かったが、このように国際機関が要請して、人道的な目的から形成されるパテントプールの事例は増加する可能性がある。

かかる場合には、各国の競争当局は、目的の範囲内において、競争法上の問題を適用除外の要件を緩和すべきである。なお、今回は日本の企業にとっては関係のない事例であったが、今後は、国際機関より日本の研究が優位にある、環境技術に関するパテントプールの形成を要請される可能性もある。その一方で、国際機関や大国が圧力をかけて、公共目的とするパテントプールの形成を要請するのは出来る限り自粛をすべきである。

パテントプールが形成されて、誰でも特許発明を実施出来ることとなった場合には、研究開発のインセンティブを失わせる結果になり、イノベーションを減少させる原因にもなりかねない。その為に、公共目的とするパテントプールを今後形成する場合には、十分に検討を行った上で迅速に形成する必要がある。

今回は欧州におけるパテントプールを中心に状況を概観してきたが、パテントプールに限らず、EC条約の研究は益々重要になるであろう。もちろん、経済圏として大きいという理由はあるのだが、それ以上に、中国との関係が注目される。中国独占禁止法は2008年8月1日から施行がなされているのだが、EU競争法に近い構成がなされていると言われている。従って、EU競争法の仕組みを理解していることで、中国において独占禁止法をより理解しやすくなるものと考えられる。今後においてもパテントプールの問題はつきないであろうから、今後もパテントプールに関して注視して研究していきたい。



# 発明の進歩性を判断する場合において複数の引用例を 組み合わせることの阻害要因の事例

(東京高裁平成10年11月26日判決, 平成7年(行ケ)  
第112号審決取消請求事件 判例集未登載 を中心として)

小林 博通<sup>(\*)</sup>

本稿は、2009年2月27日の開催された日本大学法学部における判例研究会の講演資料に加筆して作成したものである。

## 1. はじめに

近時、特許庁の審査、審判での実体審査や審決取消訴訟の審理中において、特許出願人などから、特許法第29条第2項の発明の進歩性を否定する判断に対する反論として、複数引用例の組み合わせによる発明の非容易性と合わせて、あるいは単独で「阻害要因」の存在が主張されるようになってきた。

本判決は、通常の発明の進歩性の有無を判断した上で、なお書きでいわゆる阻害要因について言及したものである。当時は審決取消訴訟の審理段階や特許庁の実体審査の段階で阻害要因なる概念が使用されていなかったが、実質的に数件の裁判の中で判断されており、その一つが本判決である。

本判決は、裁判所が阻害要因の存在を認めた初期のものであり、一つの類型の代表的な事例であるから、今回、その紹介と共に、阻害要因の今後の展開を考察することとした。

## 2. 事件の概要

本件は、昭和58年3月30日に特許出願して昭和58年特許願第54697号として審査に継続し、平成3年4月12日に拒絶査定を受けたので、これを不服として、同年7月3日に拒絶査定不服審判を請求した。その後、当該審判の中で平成5年8月5日に平成5年出願公告第52438号として出願公告がなされ、この出願公告により第三者から特許異議申立てが行われた。この特許異議申立てに対して平成6年6月21日に手続補正書を提出したが、これが認められず、平成7年2月20日に請求棄却審決の謄本が送達された。

これを不服として審決取消訴訟を提起したものである。

以下、前記審決取消訴訟における本願発明の進歩性の判断内容を紹介した後に、阻害要因について説明する。なお、本願発明の進歩性の判断内容は一部抜粋して記載した。

## 3. 本件発明の内容

(1) 本件発明の構成は、前記手続補正書の特許請求の範囲に記載された通りであって、これを以下の構成要件A～Hに分節して説明する。

なお、理解し易くするために、前記出願公告公報(以下、本願公報という。)中に、本件発明の実施例の図面として掲げた別紙図面(1)中の符号を付して説明する。

- A 一端開口の環状凹部5が形成されたハウジング1と、
- B このハウジングの環状凹部内に収容配置され、複数のベーン8を略放射方向に出没自在に取付けたロータ6を収容するカムリング7と、
- C このカムリングの一側面に接し、前記ハウジングの環状凹部内に吐出油の高圧室11を形成するサイドプレート10と、
- D 前記ハウジング開口端を閉じるカバープレート24とを備えたベーンポンプにおいて、
- E 前記ハウジングとカバープレートとの合わせ目にシール板35(薄板36)を挟み込み、該シール板の外周形状を、前記ハウジングおよびカバープレートの接合部の外周形状と略同一の形状に形成すると共に、
- F シール板の内周に、前記外周形状をハウジング等の外周形状に合わせたときに、ハウジングの環状凹部及び該環状凹部の外周に設けられた低压通路22を取り囲むシールリング37を設け、該シールリングを前記シール板と共に前記ハウジングと前記カ

(\*) 弁理士

カバープレートとの合わせ目に挟込み、  
G さらに、このシール板には、その外周形状をハウジング及びカバープレートの外周形状に合わせたときに、これらハウジング及びカバープレートに設けたボルト用穴 38、39 に合致するボルト挿通穴 40 を設けた

H ことを特徴とするペーンポンプ。

## (2) 主たる作用効果

前記構成 F を採用することによって、カムリング 7 の外周とシールリング 37 との間に作業室 9 と低压通路 22 とを連通する「隙間(通路部)」を形成する。

これによって、カムリングとカバープレートとの間から漏れた高压油は低压通路に流入するから、シール板 35(シールリング 37 を含む)は実質的に低压状態におかれ、シールリング 37 はポンプの高压を受けることがなく、低压を封止すればよいことから、シール性、耐久性に優れたものとなる(本願公報第 3 頁第 6 欄第 10 行～第 15 行)

## 4. 引用例 1 (甲 3 号証) と引用例 2 (甲 4 号証) の内容

### (1) 引用例 1 実願昭 56-49270 号(実開昭 57-160984 号)のマイクロフィルム

この引用例 1 に係る考案は、別紙図面(2)に記載されているように、本願明細書の従来技術(本願公報第 1 図、第 2 図)として掲げたものと構造がやや異なり、カムリング 3 を、焼結合金の内側部 3a と合成樹脂材の外側部 3b の 2 つの部材で形成し、外側部 3b の一端面に形成されたシール溝 32 内にシールリング 31 を嵌着している。

シールリング 31 をシール溝 32 に嵌着固定する点では本願明細書に記載従来技術と同じである。但し、本願明細書の従来技術はハウジングにシール溝がある。

### (2) 引用例 2 実願昭 48-076064 号(実開昭 50-23558 号)のマイクロフィルム

引用例 2 に係る考案は、別紙図面(3)に記載されているように、ガスケットが、アルミニウムなどの金属材料で形成された矩形棒状のスペーサ 1 と、このスペーサ 1 の内周に一体に形成されたゴムあるいは合成樹脂材で形成された弾性体 3 と、この弾性体 3 の内周に固定された膨張体 2 と、によって構成されている。このガスケットが、フランジ 5、6 の間にボルト、ナットの締め付け力を介して挟持されている。

したがって、ボルト軸力と、使用中発生するスラス

ト力などを直接受けることによって、弾性体 3 の大きな面圧によるへたりを防止することができる。

## 5. 審決

引用例 2 記載のガスケットを、一般産業機械の一技術分野であるペーンポンプのシール用に用いる格別の困難性はないことも考慮すれば、引用例 1 記載の考案におけるシールリングに替えて引用例 2 記載のガスケットを適用して、本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到できることである。

## 6. 審決取消事由(原告の主張)

### (1) 取消事由 1 (相違点の顕著な作用効果)

本願明細書には、隙間(通路部)に関する具体的な記載はないが、特許請求の範囲のシール板、シールリング、ハウジング、カバープレートの 4 つの構成部材の相互の関係、並びに本願の第 4 図及び第 7 図の記載内容から隙間の存在が一義的に理解できる。

引用例 1、2 の各考案には、本願発明のような、シール板(薄板とシールリング)によって低压通路を囲む隙間(通路部)の存在がない。

したがって、本願発明の前記隙間によるシール性と耐久性に優れるなどの作用効果は、引用例 1、2 記載の各考案からは奏せられない。

よって、審決が本願発明の前記作用効果は、引用例 1、2 記載の各考案から予測されるものであって格別のもとはいえないとする審決の判断は誤っている。

### (2) 取消事由 2 (引用例 1、2 の組み合わせからの本願発明の容易想到性)

引用例 1 のペーンポンプは、本願の従来技術として掲げられたものと基本構造が同じであって、カバープレートとカムリングとを共締めして互いの対向する両端面を密着(メタルタッチ)状態にすることにより一次的なシールを得ると共に、シールリングによって二次的なシールを得ようになっている。

一方、引用例 2 のスペーサと弾性体の技術的意義、特に、剛性スペーサを介装した技術的意義は、ボルト軸力と、使用中に発生するスラスト力をスペーサが受けることによる過度な面圧による弾性体のへたりを防止する点にある。

したがって、剛性スペーサの技術的意義は本願発明のシール板と全く相違しているのであるから、引用例 1 と 2 の各考案を組み合わせても本願発明を当業者が

容易に想到することはできない。

(阻害要因の主張)

引用例1記載のベーンポンプは、カバープレートとカムリングとを共締めして互いの対向する両端面を密接(メタルタッチ)状態にすることにより一次的なシールを得ることを基本構造としているから、引用例1記載のベーンポンプに、前記のような技術的課題、構成、作用効果を有する引用例2記載のガスケットを適用することには無理がある。

## 7. 被告(特許庁)の反論

### (1) 取消事由1について

原告の主張する「隙間(通路部)」の構成や、十分なシール性と耐久性の向上を図るといった作用効果については本願の明細書中に何ら記載されていないのであるから、本願発明の環状凹部に嵌合したカムリングに「隙間」なく密着してシールリングが存在することも十分に考えられる。したがって、必然的に「隙間」が存在するかのよう原告の主張は失当である。

前記環状凹部と低圧通路を同じシール領域に入れておくことによって、高圧油が同じシール領域内の低圧通路に流入することから、前記作用効果が得られるのであって、前記「隙間」がなくても生じる。

引用例1記載の考案もシールリングが環状凹部と低圧通路を取り囲む同様の構成を有しているから、同様の作用効果も有する。

したがって、本願発明のシール性や耐久性の作用効果は、当業者が引用例1, 2記載の各考案から予測できる。

### (2) 取消事由2について

引用例2のガスケットは、弾性体が剛性スペーサの内周に設けられて、締め付けようとする2つの締付物のフランジの合わせ目に挟み込まれるものである。この構成から上記課題が達成されることは自明であるから引用例2のガスケットには上記課題が内在する。

本願発明の作用効果のうちシール溝加工が不要であることなどの作用効果は引用例2の作用効果と同じである。

引用例1記載のシールリングといい、引用例2記載のガスケットといい、結局は自らが境界を画する内外領域間を封止して流体の流通を防ぐものであって、基本的機能は変わらない。

## 8. 裁判所の判断

### (1) 取消事由1について

a. 本願発明と引用例1とを対比すると、本願発明のシールリングがシール板の内周に設けられているものであり、該シール板の外周形状を、前記ハウジング及びカバープレートの接合部の外周形状と略同一の形状に形成すると共に、前記シールリングを前記シール板とともに前記ハウジングと前記カバープレートとの合わせ目に挟み込み、さらに、このシール板には、その外周形状をハウジング及びカバープレートの外周形状に合わせたときに、これらのハウジング及びカバープレートに設けたボルト用穴に合致するボルト挿通穴を設けたのに対し、引用例1の記載の考案においてはシールリングは単体であって、シール板を有していない点で相違していることは、当事者間に争いが無い。

### b. 本願発明の隙間(通路部)について

本願明細書の特許請求の範囲の上記記載によると、ハウジングとカバープレートとの合わせ目に、ハウジングの環状凹部及び環状凹部の外周に設けられた低圧通路をとり囲むようにしてシール板及びシールリングを挟み込むというものであり、かつシール板及びシールリングが肉厚を有するものである以上、シール板及びシールリングの内側には、必然的に隙間が形成されるものと認められる。

…(中略)…このことは、前記認定のとおり、本願明細書の発明の詳細な説明中の「シール板の内周に、外周形状をハウジング等の外周形状に合わせたとき、ハウジングの環状凹部及び該環状凹部の外周に設けられた低圧通路をとり囲むシールリングを設けたことにより、カムリングとカバープレートとの間から漏れた高圧油は低圧通路に流入するから、シール板は実質的に低圧状態におかれ、シール板はポンプの高圧を直接受けることがなく低圧を封止すればよいから、シール性、耐久性に優れたものとなる。」として、本願発明において、カムリングとカバープレートとの間から漏れた高圧油が低圧通路に流入するまでの通路が存在することを示唆していること、並びに本願発明の実施例の図4にはシール板35の肉厚分だけハウジング1とカバープレート24の両端面間に隙間が形成されていることから明らかである。

以上によれば、本願発明において、カムリングを取り囲み低圧通路につながる隙間(通路部)が存在することは、特許請求の範囲に明記されていないものの、特



許請求の範囲の解釈上、必然的かつ一義的に導き出せるものであり、しかも、本願発明がその作用効果を奏するために不可欠なものであるから、実質的に本願発明の構成の1つとして、隙間(通路部)を形成することにより、十分なシール性と耐久性の向上を図ることができるという作用効果を奏するものと解するのが相当である。

#### c. 引用例1について

引用例1記載の考案においては、シールリングは、単体であって、シール板を有していないことは当事者間に争いがなく、引用例1の審決が引用する部分のみならず、引用例1全体を精査しても同引用例には、本願発明の隙間(通路部)に相当する構成や作用効果について何ら開示もなく、また、これを示唆するような記載も見当たらない。

したがって、引用例1記載の考案が、本願発明における前記認定のような作用効果を奏すると認めることはできない。

被告は、引用例1の第3図にはカムリングとポンプハウジングとの間に、明瞭に「隙間」が存在すると主張するが、審決において、引用例1の第3図の隙間について全く触れていないのであるから、審決において認定しなかった技術的事項に関する主張であって失当である。

d. そうすると、本願発明は、シールリングを、シール板とともにハウジングとカバープレートとの合わせ目に挟み込み、カムリングの外周とシールリングとの間に作業室と低压通路とを連通する隙間(通路部)を形成するという構成を採用している点で、引用例1と相違しているところ、その結果、十分なシール性と耐久性の向上を図ることができるという引用例1にない顕著な作用効果を奏するものといえるのであって、審決は、本願発明の奏するこのような顕著な作用効果を看過しているものといわざるをえない。

#### (2) 取消事由2について

引用例1の第1図には、カムリング自身に、カム孔、カム孔の外周に設けられた低压通路、低压通路を取り囲むシールリングが設けられているが、「環状凹部」を有する「ハウジング」、「サイドプレート」などが開示されていないのであって、第1図と第3図は、カムリング付近についての構成が著しく相違し、かつ、相互の関連性もみとめられないのであるから、審決が引用例1記載の考案とは、第1図と第3図との構成要素を適宜組み合わせたと理解するしかなく、し

たがって、引用例1記載の考案において、「ハウジングの環状凹部及び該環状凹部の外周に設けられた低压通路を取り囲むシールリング」とはどのような構成をいうのかを具体的に特定することは困難であるといわざるをえない。

そうすると、当業者が、上記のような引用例1記載の考案のシールリングに替えて引用例2記載の構造のガスケットを適用することを容易に想到しうるとは考えがたく、また、仮に適用したとしても本願発明のような構成を導き出すことが容易であるとは認めがたい。

以上によれば、審決は、本願発明の奏する顕著な作用効果を看過し、引用例1、2記載の各考案に基づく本願発明の容易想到性の判断を誤った結果、本願発明の進歩性を否定したものであり、違法であって、取消を免れない。

以上のように、裁判所は、まず引用例1、2の各考案に基づく本願発明の非容易性を認定して本願発明が進歩性の特許要件を充足すると判断し、これは、当時の発明の進歩性の判断としてはきわめて妥当なものであると考える。

#### 〔阻害要因について〕

また、裁判所は、前述の発明の進歩性の判断に続き、この論文の本題である「阻害要因」について言及しているので、これについて以下に説明する。

まず、判決書の中で以下のように論じている。

第1図に示されているオイルシールが、引用例1記載の考案において、本願発明と対比されるべき「シールリング」に相当するものと解される余地がないともいえないので、念のため考察する。

引用例1の第1図によれば、上記オイルシールを挟み込んだカバープレートとカムリングは、いずれも合わせ目が平坦な形状になっているものと認められる。そして、カムリング及びロータと、カバープレートとの接触面が、研磨によるメタルタッチで密着させなければならないものであることは、前記のとおり自明の事柄である。

そこで、引用例1記載の考案のシールリングとして、引用例2記載の構造のガスケットを外周形状に合わせるように置換した場合、剛性スペーサと弾性体がカバープレートとカムリングの合わせ目にサンドイッチ状に挟み込まれることになる。そうすると、カバープレートとカムリングとの接触面の間に、剛性スペーサの肉厚分の隙間を生じさせこととなり、そのため、メ

タルタッチの密着性を確保することができなくなり、必然的に、カバープレートとロータとの合わせ目に隙間を生じさせることとなって、ベーンポンプとしての機能を果たし得なくなる。

したがって、引用例1記載の考案のシールリングを引用例2記載のガスケットで置換した場合は、ベーンポンプとしての機能を果たし得なくなるのであるから、そのような結果を招来するような置換をすることが、当業者にとって容易なものであるということもない。

## 9. 考察

### 〈考察1〉

このような通常の進歩性に関する判断のなかで、裁判所の阻害要因についての判断は当時では画期的と考えられ、本件審決取消訴訟の原告の代理人となっている筆者も、準備書面のなかで引用例1の考案と引用例2の考案を組み合わせることは適格性に欠けることを漠然とはあるが主張したので、裁判所が阻害要因について判断を示してくれたことは歓迎している。しかし、本件の裁判所の判断について若干の疑問点があるのでそれを以下に考察する。

前記引用例1のベーンポンプ(カムリング3が内側部3aと外側部3bに分離可能なもの)に引用例2のガスケットを適用した場合、カバープレート2とカムリング3の間に、ガスケットの肉厚分だけ隙間が形成されてロータ6とカバープレート2との間に隙間は生じてしまい、ベーンポンプとして機能しなくなることは事実である。

しかしながら、通常、このようなベーンポンプを製造する場合、そのガスケット(シール板とシールリング)の肉厚を考慮してカムリング3の内側部3aの肉厚をガスケットの分だけ厚く設定すると共に、ロータ6の肉厚を大きくして該ロータ6の一側面がカバープレート2の内端面に当接するように設計するのではないだろうか。あるいは逆に、カムリング2の外側部3bの内端面を凹状に形成して肉厚を内側部3aよりもガスケットの肉厚分だけ薄くすることによって対応するのが技術常識ではないだろうか。

現に、本願の第4図を見れば明らかなように、本願発明もハウジング1の外周側内端面を薄板36とシールリング37とからなるシール部材(板)35の肉厚分だ

け凹状に形成して、ロータ6とカムリング7のそれぞれの一端面をカバープレート24の内端面に当接するように形成している。

したがって、カバープレートとカムリングとの接触面の間に、剛性スペーサの肉厚分の隙間を生じさせることとなり、そのため、メタルタッチの密着性を確保することができなくなり、必然的に、カバープレートとロータとの合わせ目に隙間を生じさせることとなって、ベーンポンプとしての機能を果たし得なくなる、との裁判所の認定に若干の疑問が残る。

なお、裁判所が判断した点については、原告代理人も同じような主張をしているので、自己矛盾を感じないわけでもないが…

### 〈考察2〉

特許庁側から提示された引用例1の第3図に示す技術を、本願の従来技術として掲げた第1図と第3図のベーンポンプとした場合は、ハウジングとカバープレートとの間にシール部材を挟み込むことになるので、比較的本願発明に近くなったのではないだろうか。

もっとも、当時は、現在のように先行技術文献として従来技術の公報番号などが要求されなかったため、本願の従来技術として掲げられたベーンポンプと同じあるいは類似した公報がみつからなかったのかもしれないが…。

## 10. 近時の阻害要因について

(1) ここで、近時における阻害要因の概念についてみると、現在の特許庁の特許・実用新案審査基準では、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理付けを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。」<sup>(1)</sup>と記載され、一般的には、一の引用発明に他の引用発明を適用すれば、本願発明の構成要件になる場合であっても、これらの引用発明に適用を妨げる要因があるときは、適用することができない、と定義づけられている。

また、特許庁審判部作成の進歩性検討会報告書<sup>(2)</sup>で

(1) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章2.8進歩性の判断における留意事項

(2) 特許ニュース平成21年8月12日(水)発行「特許性検討会について」特許庁審判部審判課審判企画室 第5頁(事例3)【阻害要因について】

は、「阻害要因とは動機付けの不存在といった消極的な要因ではなく、引用発明どうしを組み合わせると、その技術的な前提条件が破綻してしまう、組み合わせると取り返しのつかないデメリットが生じることが技術常識として知られている、あるいは技術的課題の解決方向が逆になるというような引用発明どうしを組み合わせることが当業者にとって想定され得ないものというものである。」と定義されている。

## (2) 阻害要因の類型

阻害要因は、発明の進歩性を否定する論理づけが一応なされた場合における出願人からの反論であり、特許庁や裁判所において本願発明を含めた過去から現在に至るまでに多くの事例がみられる。これらの多くの事例を集めて主たる4つに類型化したものが「判決からみた進歩性の判断」(特許庁審判部編集, 発明協会)<sup>(3)</sup>に記載されているので簡単に紹介する。

〈類型1〉 この事例は阻害要因に関する代表的なものであって、一の引用発明に適用して達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として記載された発明であり、当業者として、通常は適用を考えない他の引用発明

[判決番号]平成6年(行ケ)第43号 審決取消

[審判番号]平成4年審判第13227号(特開昭61-19825)

[発明の名称]仮撚加工法

### a. 本件発明

実質的にポリエチレンテレフタレートからなるポリエステル繊維を仮撚加工するに際し、第1ヒータを適宜の曲率に沿ったガイドを具備し、かつ単一の温度に過熱された非接触ヒータとし、その温度を350℃以上800℃以下、熱処理時間を0.04秒以上0.12秒以下に維持して仮撚加工することを特徴する仮撚加工法

### b. 審決

引用例2(特開昭54-131059号公報)の非接触式熱処理装置のヒータ温度を前、後半部とも500℃とした例の加工結果の評価(第1表NO.3)「捲縮率及び染斑ともに良好な糸が得られた実例」であると認定し、引用例1の非接触式で熱処理してポリエステルを仮撚加工する際に、引用例2で示されたような熱処理条件を適用するようなことは当業者にとって容易に推考することができたものと認められる、と判断した。

### c. 判決

判決では、引用例2の発明の構成を2つに分けて、

実施例に当たる第1表No.1, No.2の後半部の温度がいずれも300℃であり、第2表の実施例2の後半部の温度がいずれも240℃であることを照らせば、その第1表No.3の比較例の後半部の温度500℃は、ヒータ出側において、ポリエステル繊維の捲縮に必要な190℃をはるかに超えた温度まで繊維を加熱する温度であって、捲縮のためには不適當であり、染斑が発生しやすい温度として、記載されているものと認められる。

すなわち、審決認定の前示処理条件は、引用例2の記載による限り、ポリエステル繊維の仮撚加工において、捲縮のためには不適當であり、染斑が発生しやすい温度として、むしろ採用しては不利な処理条件と認識されるものといわざるをえない。そうすると、ポリエステル繊維の仮撚加工における染斑の低減を目的として、引用例1(実公昭61-42937号公報)の発明に、引用例2記載の上記処理を適用しようとすることは、引用例2の開示するところを前提とする限り、当業者としては通常は考えないことと認められ、両者を組み合わせれば、ポリエステル繊維の仮撚加工における染斑の低減の目的が達成されると想到することが容易であるというためには、これを理由づけるに足りる特段の事実が必要というべきである。

### d. 考察

判決では、引用例2の発明の構成(ヒータを2つに分け、後半部は前半部より低い温度に設定)からみて、前記第1表NO.3は実例ではなく、比較例であると認定すると共に、第1表のデータ等からみて、第1表No.3は捲縮率及び染斑において、第1表No.1よりも劣り、染斑において同No.2より劣ると認定した。第1表No.3の比較例の後半部の温度500℃は、ヒータ出側において、ポリエステル繊維の捲縮のためには不適當であり、染斑が発生しやすい温度として、記載されているものと認定した。

本来は、本件発明に対して動機付けとなることを妨げる記載と認定すべき引用例2の第1表No.3の例を、本件発明の進歩性を否定するために用いたため取り消されたのと考えられる。

〈類型2〉 一の引用発明に適用すると、該一の引用発明本来の目的に反するものとなるような他の引用発明  
[判決番号]平成8年(行ケ)第91号 審決取消  
[審判番号]平成5年審判第2380号(実公平6-27929)

(3) 「判決からみた進歩性の判断」特許庁審判部編 発行 社団法人 発明協会より

[発明の名称]インダクタンス素子

a. 判決

引用例1(実開昭57-191018号公報)の記載の考案は、ターミナルピンの設け方を工夫することにより薄型化を図ることを目的とするトランスの取付装置であるが、この引用例1記載の考案のターミナルピンに引用例2(実公昭55-15295号公報)に記載の考案のごとき折曲部と該折曲部先端にベース下面に略平行に形成される先端装着部とを有する構成を適用すれば折曲部の高さ分だけ高くなってしまふ。このことは、引用例1に引用例2を適用すると、本願考案と同じものになるとしても、折角逃がし孔まで設けた上で、さらに設け方を工夫して薄型化を図ったターミナルピンを引用例1の考案の目的に反する方向に変更することになるから、両者が平面取付可能という点で共通することを考慮しても、これらをもって当業者がきわめて容易に想到することができたものと認めることはできない。

b. 考察

本件考案と引用例との相違点に係る構成が、他の引用例に記載されている公知技術であり、該公知技術を引用例に適用すれば、本件考案と同じものになるとしても、適用した結果、引用例本来の目的に反するものになる場合には、適用は容易といえない、として審決が取り消された事例である。

〈類型3〉 一の引用発明に適用すると、該一の引用発明が機能しなくなる他の引用発明

[判決番号]平成7年(行ケ)第112号 審決取消

[審判番号]平成3年審判第13073号(特公平5-52438)

[発明の名称]ペーンポンプ

この類型3は、前述した本願発明の事例であって、引用文献中の構成要素を別の構成要素に置換すると、それが機能しなくなるような場合、それを阻害要因とし、当業者ならば、そのような置換は行わないとして、進歩性が肯定された事例である。

〈類型4〉 一の引用発明が適用を意図しておらず、採用することがあり得ないと考えられる他の引用発明

[判決番号]平成8年(行ケ)第26号 審決取消

[審判番号]平成6年審判第4545号(特開昭59-139736)

[発明の名称]移動無線局用制御チャンネル選択方法及び装置

a. 判決

移動無線局が現在使用している制御チャンネルの品質が予定したレベル以下になった場合に、他の制御

チャンネルを選択することは周知事項であるからといって、他の制御チャンネルを選択することがあり得ない通信方式である引用例の発明に上記周知事項を採用することはできない。

b. 考察

第1引用発明においては、現在使用中の制御チャンネルに代えて、他の制御チャンネルを選択することはなく、制御チャンネルは切り替えないことを前提とした通信方式であるから、制御チャンネルの品質が予定したレベル以下となった場合に、他の制御チャンネルを選択することを予定していない、と判示した。

周知事項であるからといって、周知事項を採用することを全く意図していない引用例の発明に適用することはできない、ことを示した。

## 11. 今後の展開

日本弁理士会の平成17年度特許委員会第一部が調査した、発明の進歩性に関して阻害要因が争点の一つとして含まれ、かつ裁判所(東京高裁・知財高裁)が判断を示した事件としては、平成12年1月～平成17年6月までの間に、約148件ある。その中で、阻害要因を認めた事件は14件、阻害要因を否定した事件は134件であった。

この判決の状況からみてもわかるように、阻害要因を主張して認められるケースは約10%に過ぎない。しかし、阻害要因の類型は、前述したように主として4つ掲げられているが、これも固定的なものではなく流動的なものとして捉え、事件に応じてさらに柔軟に検討されても良いのではないかと思う。

複数の引用例を組み合わせることの適格性等を判断する上において、特許庁の特許・実用新案の審査、審判の審理、裁判所の審理の公正さを担保する点からも、阻害要因の概念に対してさらに研究を積み重ねて一層の進展を願うものである。

なお、日本以外にも米国においても阻害要因に関する事例が数多くみられるので、これについても折をみて紹介する。

## 12. おわりに

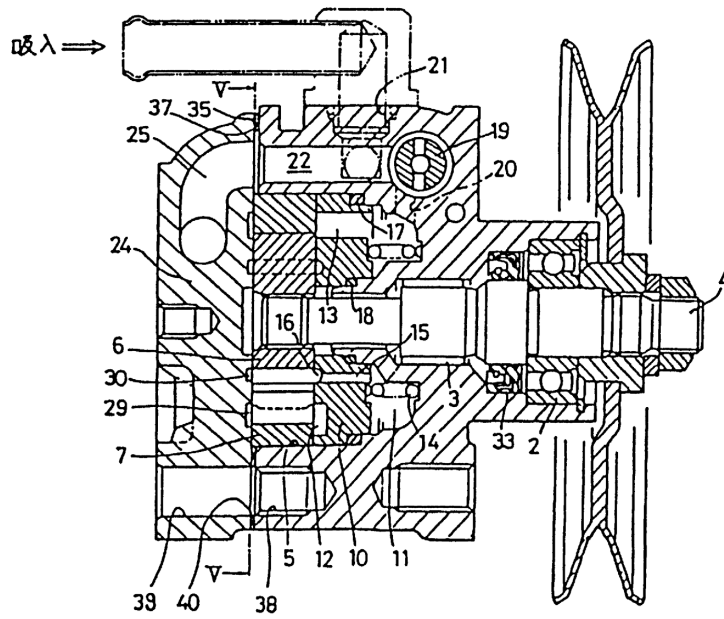
例えば審査、審判の段階で発明の進歩性を主張する際に、通常の進歩性の審査基準にしたがった主張の他に、側面から阻害要因を主張することによって進歩性が肯定されることもあることは、代理人の主張の幅が

拡がり、出願人にとって権利化を有利運べる方策の大きな一つとして考えられる。

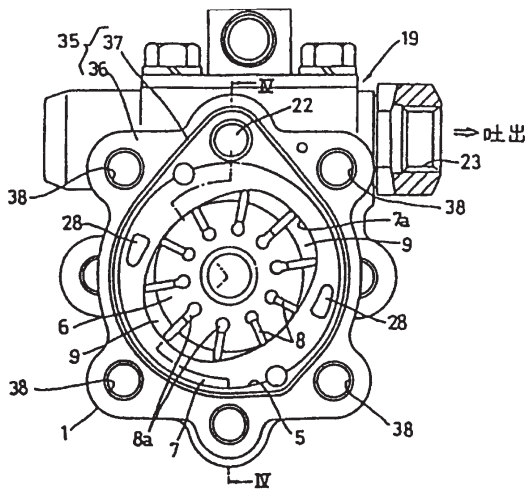
したがって、今後、代理人としても、適正な阻害要因のさらなる活用化が図れるように研鑽を重ねることが必要であると思料する。

以上

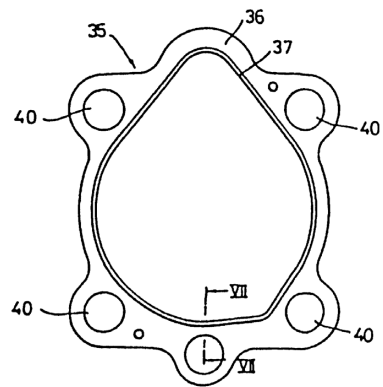
第4図



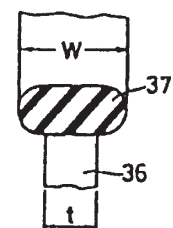
第5図



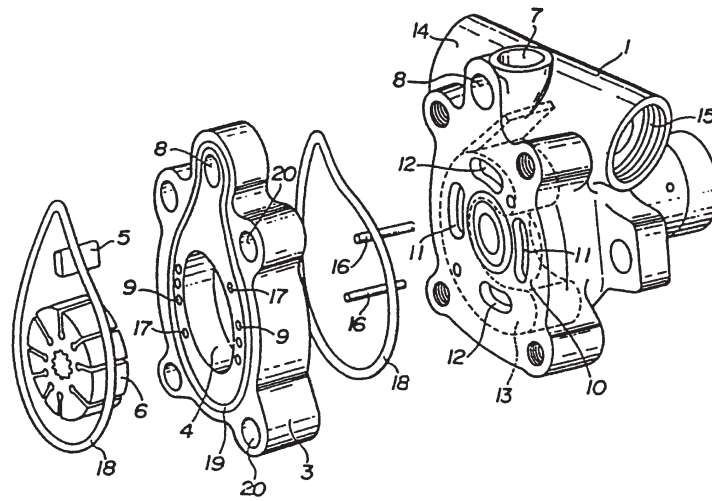
第6図



第7図

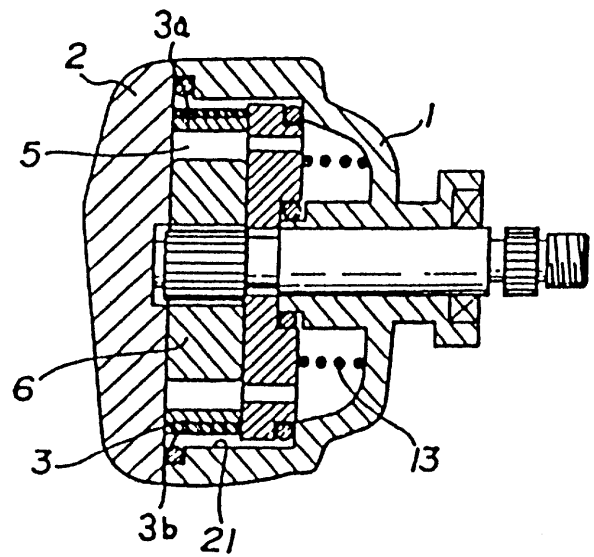
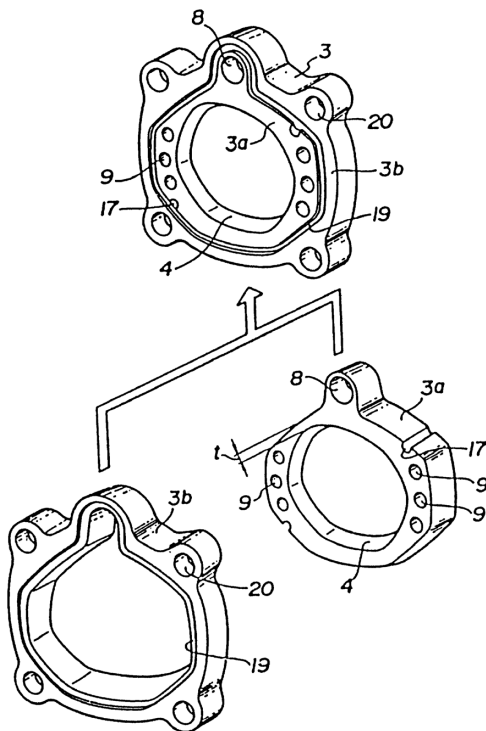


第1図

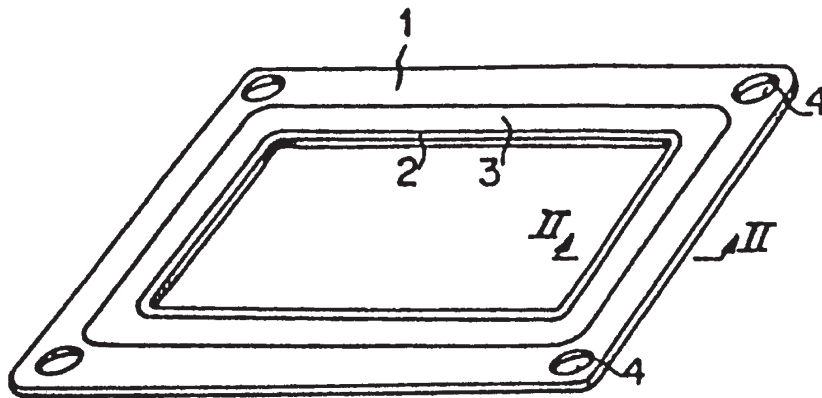


第2図

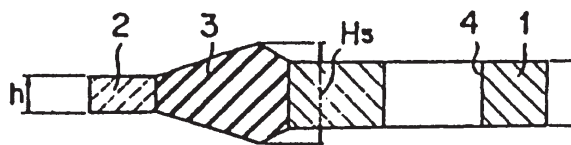
第3図



第1図

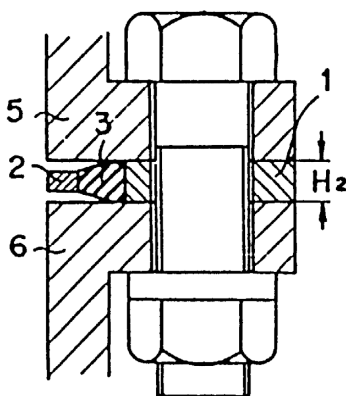


第2図

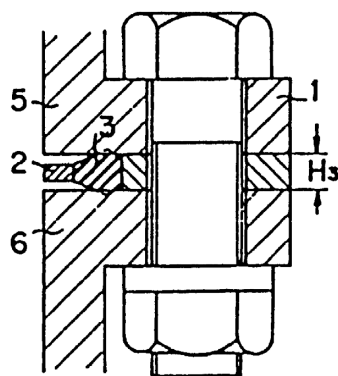


第3図

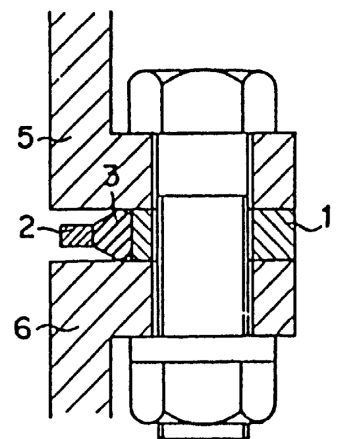
(A)



(B)



(C)







# 2つの引用文献に記載された発明の組み合わせによる 進歩性否定の是非にかかる事例

(東京高裁昭和63年9月6日判決, 昭和62年(行ケ))

第80号審決取消請求事件 判例集未登載)

本多 章悟<sup>(\*)</sup>

## I. 進歩性とは

### 1.

特許法は、発明の保護と利用を通じて発明を奨励し、産業の発達に寄与することを法目的としており、発明の保護の最たるものが特許権という独占排他的な権利の付与であるが、特許を受けるには、出願された発明が所定の特許要件を満たさなければならない。

一般に進歩性と呼ばれているのは、特許法第29条第2項に規定されたものであって、ある発明が出願されたとき、その発明が、特許法第29条第1項第1～第3号に列挙された所謂公知発明(出願された発明の出願当時における技術水準である。)に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、容易に発明をすることができた発明については、特許を付与しないという客観的な特許要件の一つである。

出願された発明に対して、特許要件として進歩性が要求されるのは、たとえその発明が出願時以前に知られていない新規な発明であっても、出願時の技術水準から容易に想到できるものであれば、かかる発明は産業の発達に資するほどの技術の進歩を齎さないのみならず、一度このような発明に特許権という独占排他的な権利が付与されると、日常的な技術開発活動を阻害することとなり、法目的達成の妨げになるからである。

即ち、特許されるべき発明は、その技術内容が、出願時の技術水準を凌駕するものでなければならない。なお、技術水準には、上記の公知発明のほか、出願当時の技術常識やその他の技術的知識(技術的知見等)が含まれる。

### 2.

特許出願から査定・審決の確定にいたる特許事務の実務においては、特許法第29条第2項は、最も重要な条文の一つであり、第29条第2項に関連するもの

は日常の実務の大半を占める。以下、実務家の立場から、若干の説明を試みたい。

ある発明が進歩性を有するか否かの判断は容易ではない。その理由は、条文中に「容易に」という主観的な内容の文言があるためであり、この「容易に」の内容を客観化する審査のマニュアルとして審査基準がある。

以下の説明の便に供するため、審査基準による進歩性の判断を簡単に説明すると以下ようになる。

まず、進歩性を判断すべき客体は、特許請求の範囲の請求項に記載された発明であるが、一般的には、進歩性の判断に先立って新規性の有無が判断される。従って、進歩性の有無を判断される発明は、新規性を有すると判断された請求項に係る発明(以下「出願発明」と言う。)である。

進歩性判断の対象となる出願発明は、その内容の認定が行なわれる。

認定された発明内容に近い内容を持つ1以上の発明を引用発明として認定し、出願発明の進歩性を否定するための論理付けに最も適した1つの引用発明(「主引用発明」：出願発明の出願時において第29条第1項各号に該当するに至っている発明)を選び、主引用発明と、出願発明との内容(発明を特定する事項)同士を対比して、両者の一致点と相違点を明確にする。

例えば、出願された発明(新規性の存在を認められた請求項に記載された発明)の内容をSとし、主引用発明の内容をS'とし、両者の相違点を「 $S-S' \equiv \Delta S$ 」とすると、この相違点： $\Delta S$ について、主引用発明もしくは「主引用発明と他の1以上の引用発明」とに基づき、当業者の立場に立って、引用発明に基づいて容易に想到できたことの論理づけができるか否かが判断される。

因みに、 $\Delta S \doteq 0$ であるならば、出願発明と主引用発明とは実質同一であり、出願発明は新規性がないとして特許法第29条第1項で拒絶される。

上記論理づけができた場合は出願発明の進歩性は否

(\*) 弁理士

定され、論理づけができない場合、進歩性は否定されない。

論理づけは、種々の観点から行なわれる。例えば、上記相違点が、最適材料の選択・設計変更である場合、他の引用発明における特定事項であって、主引用発明と単純に寄せ集めることが可能である場合には、進歩性否定の論理付けが可能である。

また、発明は技術的思想の創作であるから、創作の動機付けの面から、出願発明と主引用発明を含む1以上の引用発明との間に「技術分野の関連性」があるか、両発明に「作用・機能の共通性」があるか、あるいは、引用発明に相違点に関する直接の記載はないが相違点が示唆されている場合などには、出願発明の発明に対する動機付けが出願時の技術水準として存在したものと進歩性否定の論理付けを可能とする要因となる。

以上は進歩性を否定する論理付けを可能とする場合であるが、進歩性否定の論理付けに対してネガティブに作用する場合、即ち、進歩性肯定に対してポジティブに作用する場合として「引用発明と比較した有利な効果」がある。

即ち、出願発明にかかる明細書等の記載から上記有利な効果が明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌される。

勿論、この有利な効果は、出願発明を特定するための事項によって奏される特有の効果のうち、引用発明の効果と比較して有利なものである。

ただし有利な効果といっても進歩性を肯定されるものであるためには、引用発明が有するものとは「異質な効果」であることや、同質の効果であるが「際だって優れた効果」であって、これらが出願時の技術水準から当業者に予測できなかったものである必要がある。

### 3.

特許出願が審査され、拒絶の理由が発見されると「拒絶理由」が通知され、出願人には意見書を提出する機会が与えられる。

特許事務の実務においては、意見書の提出を含む所謂中間処理が極めて多く、また実務上非常に重要である。

一般には、広い権利範囲を望むところから、特許出願の際の請求項は発明特定事項を少なくして、発明の外延を広くすることが実務上広く行なわれるが、外延の大きい発明は、進歩性を否定される可能性が高く、特許法第29条第2項を適用条文とする拒絶の理由を通知されることが多い。

従って、このような拒絶の理由に対処することが実務上極めて重要となる。

なお、上に説明した「引用発明」には、文献記載のものに限らず、公然と知られた発明、公然実施をされた発明、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明が含まれるが、以下では具体的場合として最も一般的な「文献記載の発明」に話を限り、このような発明を記載した文献を「引用文献」と呼び、「引用発明」は引用文献に記載された発明であるものとする。

### 4.

拒絶の理由を通知された場合の対処の仕方には種々あるが、大別すると、請求項を補正しない場合と、補正する場合とに分けることができる。

出願発明が、特定要件：AとBとにより特定される「A+B」であるものを考えてみる。

甚だ抽象的な説明で申し訳ないがご寛恕願いたい。

審査の結果、上記特定事項：Aを開示した引用文献1と、特定事項：Bを開示した引用文献2が存在するとして、これら引用文献1、2を引用して特許法第29条第2項を適用条文とする拒絶の理由が通知された場合を考えてみる。

この場合、請求項の補正を行なわないで対処するには、意見書を提出して、上記拒絶の理由が存在しないことを主張しなければならない。

この主張は、前述の「進歩性を否定する論理付け」を否定すべきものであるから、出願発明「A+B」は、引用文献1の記載内容：Aと引用文献2の記載内容：Bの単なる寄せ集めではないとの主張になるが、この主張のために、引用文献1と引用文献2に記載された引用発明同士の技術分野の関連性の有無や、両引用発明間の作用・機能の共通性の有無等を検討する必要がある。

あるいは、出願発明「A+B」では、AとBとを組み合わせたことにより、A、Bに無い異質な効果：Xがある場合や、異質ではないが、AにBを組み合わせたことにより、Aの持つ効果が顕著に増大する場合等には、引用発明と比較した有利な効果を進歩性存在の主張の基礎付けとすることができる。

あるいはまた、引用文献1、2のいずれかもしくは双方に、他方との組み合わせに否定的な記載(阻害要因)があり、この阻害要因が「進歩性否定の論理付け」を妨げるほどのものである場合には、所謂阻害要因存在の主張が可能である。

上記の補正をせずに意見書のみで対処する場合は、

筆者の実務体験では全体の 10% 以下である。

進歩性に関する拒絶理由に対する実務上の対処では、その 90% は請求項の補正を伴う場合である。請求項の補正といっても、実際には種々のパターンがあるが、最も多いのは「請求項を減縮する補正(発明特定事項により特定される発明の技術的範囲を狭める補正)」である。

このような減縮補正も、以前は種々の可能性があったが、平成 18 年の法改正で、特許法第 17 条に第 4 項が新設されたことにより制限が厳しくなった。

上記の発明「A + B」を記載した出願当初の明細書に、引用文献 1, 2 に記載も示唆も無い内容「C」を持つ発明「A + B + C」が、例えば実施例として記載されていた場合を考えると、「A + B + C」を請求項とする補正を行う。即ち、発明「A + B」を「C」で限定し(発明の外延を狭め)「A + B + C」とするのである。因みにこの補正は、一般には、上記 17 条第 4 項の要件を満足する。

この補正により、審査対象としての出願発明が「A + B」から「A + B + C」に変わる訳であり、この新たな請求項に係る出願発明について再度の審査を求める意見書を提出するのである。

その際、意見書においては、引用文献 1, 2 には、上記特定事項：C が記載されず、示唆もされず、従って、発明「A + B + C」を引用文献 1, 2 に基づいて発明をすることが当業者にとっても容易でない旨の主張をすることになる。勿論、新たな特定事項：C が単なる設計事項や慣用技術でないことは明確にする必要がある。

実務上は、さらに、特定事項：C により限定したことにより、補正前の発明の特定事項：A や B の効果が有効に助長されること、即ち、A, B の効果を a, b とし、補正前の発明「A + B」の効果が「a + b」であったものが、効果：c を有する特定事項：C と組み合わせられたことで、効果：a が  $a_1 (> a)$  となり、あるいは効果：b が  $b_1 (> b)$  となって、発明「A + B + C」の効果が、特定事項：A ~ C の効果の単なる総和： $a + b + c$  以上の効果： $a_1 + b_1 + c (> a + b + c)$  となることを主張できれば進歩性肯定の主張に極めて有効である。

特許出願の実務としては、上記のような事情を予め想定して、進歩性なしとの拒絶の理由に対して対抗できるような内容を出願明細書に記載しておくことが重要となる。

## II 審決取消訴訟における進歩性

### 1.

以上、審査段階における進歩性について説明したが、審判段階においても上の説明は当てはまる。

拒絶査定不服審判では、出願発明に対する拒絶査定の是非が争われ、その結果は特許審決もしくは拒絶審決となる。拒絶審決に対しては、東京高等裁判所に訴えを提起できる。所謂「審決取消訴訟」である。

拒絶審決に対する審決取消訴訟では、争われるのは「拒絶審決の違法性の有無」であり、従って、原告の請求は「特許庁が…年審判…号事件について…年・月・日にした審決を取り消す。との判決を求める。」と言うものになる。

拒絶審決が「進歩性の欠如」を理由とするものである場合にあっても、訴訟で争われるのは「審決の違法性の有無」であるから、争われるべきは「進歩性の欠如と言う理由による拒絶審決」が違法性を有するか否かであり、進歩性自体が直接に争われる訳ではない。

また、事件は裁判所に係属し、特許庁に係属しているわけではないから、明細書や図面を補正することはできない。

原告としては、審決の理由を精査して「出願発明に対して引用発明に基づき特許法第 29 条第 2 項の規定を適用して拒絶した」ことに違法性があることを主張立証する必要がある。

### 2.

以下、筆者が代理人として関与した拒絶審決取消請求事件に関連して簡単に説明する。

訴訟の事件番号は「昭和 62 年行(ケ)第 80 号審決取消訴訟事件」である。

この事件は、昭和 51 年 8 月 18 日の特許出願「昭和 51 年特許願第 98316 号」に対する拒絶審決の取消を求めた訴訟事件である。

判決文に即して、進歩性との関わりを述べる。なお、上述の説明との関連で、問題となっている発明を以下においても「出願発明」と呼ぶ。

#### (1) 出願発明の内容

「出願発明」は、拒絶審決において要旨を以下の通り認定されている。

「1 回の往復で原稿像を正方向と逆方向に 2 回副走査し 1 回の原稿画像読取りにつき副走査を 1 回行なう可動系と、

この可動系により副走査された原稿像を画信号に変

換し主走査を前記可動系の往動時及び復動時に一定の方向に行なう固体センサーと、

この固体センサーからの画信号の処理で主走査の方向を正方向の副走査と逆方向の副走査に対応して正方向と逆方向に切り替えあるいは主走査の方向を正方向の副走査と逆方向の副走査に対応して逆方向と正方向に切り替える手段とを具備し、

前記可動系の1回の往復につき原稿の読取りを2回行なうようにしたことを特徴とする読取り方式。」

## (2) 引用文献

上記の如く認定された出願発明に対して、

昭和46年特許出願広告第11953号公報が「第1引用文献(判決文中では「第1引用例」であるが、上記の説明と合わせてこのように呼ぶ。)」

として引用され、さらに、

昭和48年特許出願第53616号公報が「第2引用文献」

として引用された。これら各引用文献記載の発明を上記と同様「引用発明」と呼ぶ、引用文献1記載のものを引用発明1、引用文献2記載のものを引用発明2と呼ぶ。

## (3) 引用発明

審決において、引用発明は以下の如くに認定されている。

### 引用発明1

「1回の往復で原画像を正方向と逆方向に2回副走査し1回の原稿画像読取りにつき副走査を1回行なう可動系と、

この可動系により副走査された原稿像を複写支持体上に投影する正立系光学装置と、

この正立系光学装置の向きを正方向の副走査と逆方向の副走査に対応して光軸に垂直な面内で90度回転させる手段を具備し、

前記可動系の1回の往復につき原画像の読取り複写を2回行なうようにした読取り複写方式。」

### 引用発明2

「メモリからの信号導出を左右に切り替えて主走査の方向を正逆相互に切り替えるようにすることにより、実質的な情報の記録再生速度を速めるようにしたファクシミリ装置。」

## (4) 審決は、出願発明と引用発明1、2とを対比し、

一致点・相違点を認定の上、以下の通りに認定する。

「第1引用文献のものは、要するに、副走査の方向に対応して正立系光学装置の方向を切り替えることに

より像の左右関係を逆転させて、正方向の副走査と逆方向の副走査の何れのとにも同一直写正像を得ることができるようにしたものと認められ、像の左右関係を逆転させることができるものであれば、正立系光学装置に限らず、これに代えて電子回路装置を用いてもよいことは、当業者が適宜容易に想到できる程度のことと認められる。

…第2引用文献記載のものはメモリからの信号導出を左右にきり替えている電子回路装置であって、これは像の左右関係を逆転させているものとも把握することができるから、

第2引用文献に開示された技術的思想を第1引用文献記載の正立系光学装置の代替技術として採用して、画信号の処理で主走査の方向を正方向の副走査と逆方向の副走査に対応して正方向と逆方向に切り替えるようにすることは、当業者の容易に推考できる域をでないものと認められる。」

そして、「したがって、本願発明は、第1引用文献記載の発明に、第2引用文献記載の発明及び周知技術(原画像を画像信号に変換し走査を一定の方向に行なう固体センサー)を採用することにより容易に発明をすることができたものと認めるのが想到であるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。」とした。

即ち、出願発明は引用発明1、2の存在を根拠として進歩性を否定されて拒絶審決を受けたのである。

## (5) 原告主張の取消事由

原告は、審決における認定判断における以下の点を違法として主張した。

①. 第1引用文献記載の正立系光学装置に代えて電子回路装置を用いること、右の場合に第2引用文献記載の技術手段を用いることは当業者が容易に想到することができるとした点。

②. 周知の固体センサーを用いることに格別の意義を認めることができないとした点。

この際、出願発明と、引用発明1との差異についての審決の認定を誤りとして主張した。

## (6) 裁判所の判断

裁判所は、出願発明における「像」と、引用発明1における「像」の相違等を明らかにしつつ、出願発明における「電子回路装置における情報処理手段による電気信号の処理(による像の反転)と、正立系光学装置を回転させることによる光像の処理とは、明らかに異質の信号(光像)の処理であり、従って、第1引用文献記載の正立系光学装置を電子回路装置に代えたとしても、

直ちに代替前の第1引用文献記載のものと同等の複写作用が得られるようにはならない」と認められるから、正立系光学装置に代えて電子回路装置を用いることには相応の困難性があるとした。

また、第2引用文献記載の「1行の走査」が「像」に該当するか否かを検討のうえ、第2引用文献における「1行の走査」は、通常概念における「像」の範疇に入るものではなく、従って「第2引用文献記載のものを、像の左右関係を反転させているものと把握することができる」とした審決の認定を誤りであるとした。

そして、第2引用文献における電子回路装置が、左右関係を逆転させているのは、1行おきの走査方向であって「像」ではなく、第1引用文献記載のものにおける「像」の左右方向を逆転させる手段(正立系光学装置)と第2引用文献記載のものにおける走査方向を左右関係を逆転させる手段との間には、技術的に直接の関連性がなく、第2引用文献開示の技術思想を第1引用文献の正立系光学装置の代替技術とすることに必然性が無いから、第2引用文献開示の技術思想を第1引用文献の正立系光学装置の代替技術として採用することが容易に推考できたこととはいえないとして、上記「I」について原告の主張を認め、上記「II」については判断することなく、審決取消の判決をした。

### 3.

上記審決取消訴訟では結局、審決における「進歩性の判断」が否定されたわけであるが、出願発明と引用文献1記載の引用発明1とは、その行なおうとしている課題は共通しており、効果においても共通している。換言すれば、出願発明は効果において引用発明1に対して顕著に優れているという訳ではない。

判決において認められたのは、結局、引用発明1に引用発明2の技術思想を適用することの非容易性であり、「第2引用文献開示の技術思想を第1引用文献の正立系光学装置の代替技術とすることに必然性が無いから、第2引用文献開示の技術思想を第1引用文献の正立系光学装置の代替技術として採用することが容易に推考できたこととはいえない」との判断は、前述した「進歩性を肯定される場合」における「阻害要因」の存在にあるものと考えられる。

以上



# 研究会講演「アジア諸国における IP ビジネス」に関する報告

講演者 Dr.Michael Lin<sup>(\*1)</sup>・報告者 加藤 浩<sup>(\*2)</sup>

平成 21 年 11 月 18 日に開催された研究会にて、標記テーマの講演が行われた。講演者は、マイケル・リン先生(シンガポール企業「Intellectual Property Exchange」の CEO)によるものである。講演の概要は、以下のとおりである。

## 1. はじめに

IP ビジネスは、アジアの発展途上国または先進国にとって、まだ非常に新しい分野である。しかしながら、IP (Intellectual Property) の創造および管理は、特に情報工学および生物工学の分野等のハイテク産業の成長にとって極めて重要である。今回は、シンガポールにおいて IP 環境を整備するためのこれまでのチャレンジや経験をお話することとする。

資産としての知的所有権は、企業成長、生産性向上および利益確保のための重要な鍵である。イノベーションから生じている知的な資産を見出し、保護し、開発し、商業化する IP 戦略、IP 政策への重要性の認識は、アジア地域においても、社会的に高まりつつある。しかしながら、アジア諸国を全体として見た場合には、国ごとに産業発展の水準や技術水準に大きな格差があり、グローバルな IP 環境を整備する上で、大きな障害になっている。

## 2. 政府の役割

シンガポール政府は、IP 保護および IP 開発の活動を支援するために、IP 基盤を確立し、鍵となる人材を創出する必要性を認識するようになってきた。その結果、シンガポール知的所有権庁(IPOS)が、2001 年に設立された。IPOS は、法務省に属し、IP への意識を高めて、シンガポールの IP 基盤を整備することをミッションとするものである。したがって、IPOS は、IP 集約型の国を目指すシンガポールの国家目標を実現することにおいて重要な役割を果たすものである。

IPOS は、IP 政策の関連分野が広範にわたること

に配慮して、次のような複数の国家組織と密接に連携して IP 政策を推進している。:

- ・ 経済開発局 (EDB)
- ・ 標準化、生産、イノベーション局 (SPRING)
- ・ 情報開発庁 (IDA)
- ・ メディア開発局 (MDA)
- ・ 科学技術研究庁 (ASTAR)

## 3. IP 環境

シンガポールは、WTO/TRIPs を遵守する国内の IP 関連法規を整備している。そして、シンガポールは、世界知的所有権機関(WIPO)による商標法条約(TLT)の合意のための外交会議のホスト国を務め、その成功を修めた。その結果、シンガポールは、IP 分野において、国際的にスポットライトを浴びることになった。そして、ホスト国をシンガポールが対応したことから、この条約は、「シンガポール条約」と呼ばれることになった。

## 4. チャレンジ

多くのハイテク・スタートアップ企業がイノベーションを保護するために特許出願しているにもかかわらず、地域の中小企業は IP 管理の能力に極めて乏しい状況にある。これらの中小企業は、IP 管理を専門とする専用の人材を受け入れる余裕がなかったことがその原因であると考えられる。したがって、現在でも、IP 分野の専門的なサービス、例えば、特許マッピング、パテントポートフォリオ分析、特許評価などを行う余裕がない状態にある。

今後は、このような状況を改善し、地域の中小企業も、積極的に IP 管理を行うことが望まれている。

## 5. 今後の提言

- (1) 中小企業に奉仕する地域の IP コンサルティング会社は、政府サポートを受けることができる

(\* 1) Intellectual Property Exchange 社 CEO

(\* 2) 日本大学法学部 教授



ようにする。

- (2) 中小企業が費用効果的な IP 管理システムを開発するのを支援する IP コンサルティング会社は、基金を受けられるようにする。
- (3) 大学／研究機関は、中小企業が入手可能な IP ライセンスを供与することが奨励されるようにする。
- (4) 大学／研究機関は、SME に関連する適切なイノベーションを開発することが奨励されるようにする。

# 事業報告

平成 21 年度

国際知的財産研究所

120 周年記念講演会

- ・ 法学部 3 号館 350 講堂
- ・ 平成 21 年 9 月 26 日(土) 午後 2 時 30 分から
- ・ テーマ及び講演者  
グローバル時代の知的財産戦略  
総合科学技術会議議員, 知的財産戦略本部員

相澤 益男

知的財産研究会

(第 8 回例会)

- ・ 法学部 図書館 マルチメディア総合教室
- ・ 平成 21 年 2 月 27 日(金) 午後 6 時 30 分から
- ・ テーマ及び講演者  
「発明の進歩性判断における阻害要因に係る事例」  
弁理士

小林 博通

(第 1 回例会)

- ・ 法学部 図書館 マルチメディア総合教室
- ・ 平成 21 年 6 月 24 日(水) 午後 6 時から
- ・ テーマ及び講演者  
進歩性の判断に関する事例研究  
弁理士

本多 章悟

(第 2 回例会)

- ・ 法学部 図書館 マルチメディア総合教室
- ・ 平成 21 年 10 月 7 日(水) 午後 6 時から
- ・ テーマ及び講演者  
経験デザインの法的保護  
東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科准教授

鈴木 公明

(第3回例会)

- ・法学部 本館 156 講堂
- ・平成 21 年 10 月 29 日(木) 午後 2 時 40 分から
- ・テーマ及び講演者  
欧州におけるパテントプールの現状及び競争政策について  
日本大学大学院法学研究科博士後期課程

小山 泰正

(第4回例会)

- ・法学部 図書館 マルチメディア総合教室
- ・平成 21 年 11 月 18 日(水) 午後 6 時から
- ・テーマ及び講演者  
IP Business in Asian Countries  
Intellectual Property Exchange 社 CEO

Michael Lin

(第5回例会)

- ・法学部 図書館 マルチメディア総合教室
- ・平成 21 年 12 月 9 日(水) 午後 6 時 30 分から
- ・テーマ及び講演者  
商標法上の商品の法定基準について  
国土館大学法学部現代ビジネス法学科准教授, 元日本大学法学部客員研究員

鷹取 政信

(第6回例会)

- ・法学部 図書館 マルチメディア総合教室
- ・平成 21 年 12 月 16 日(水) 午後 6 時 30 分から
- ・テーマ及び講演者  
不正競争防止法の保護対象について～法理論と実務の乖離を探る～  
弁理士, 日本弁理士会不正競争防止法委員会委員長

吉村 公一

(第7回例会)

- ・法学部 本館 第一会議室
- ・平成 22 年 1 月 28 日(木) 午後 6 時から
- ・テーマ及び講演者  
EU 競争法の動向及び技術ライセンス規制  
SJ Berwin 法律事務所(ブラッセル)事務所 パートナー・弁護士 Wilko van Weert

(※平成 21 年 2 月～平成 22 年 1 月末日現在)

# Journal of Intellectual Property

## CONTENTS

### 【SPECIAL CONTRIBUTION】

Masuo Aizawa, *Intellectual Property Strategy in the Globalism Era.*

### 【ARTICLES】

Nobuaki Kawai, *Evaluation Standard for Accomplished Patent Specification in the Intellectual Creation Cycle.*

Kouichi Yoshimura, *About a Protection object of Unfair Competition Prevention Law. - It Looks for Difference with the Business -*

Masanobu Takatori, *Decision Criterion for Image Goods on Trademark Law.*

Kimiaki Suzuki, *Practical Meaning of Two or More Partial-Designs with Inclusion Relation.*

### 【NOTE】

Yasumasa Koyama, *Status of patent pools and competition policy in Europa.*

### 【CASE COMMENTS】

Hiromichi Kobayashi, *Cases Exhibiting Inhibition Factor Produced When a Plurality of Prior Arts are Combined in Judging Inventive Step of Invention.*

Shogo Honda, *Problem Concerning Rejection of a Patent Application Based on a Lack of Inventive Step.*

# 『日本大学法学部知財ジャーナル』執筆要項

平成 20 年 10 月 23 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。  
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○○巻○○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(○○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(○○出版，20XX年)

丙野三郎ほか『知財法』350頁以下〔丙野〕(○○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→元号年月日→判決・決定(判例集名→ 巻 号 頁)

または，(裁判所名→判決・決定→元号年月日→判例集名→ 巻 号 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)

相澤益男	内閣府総合科学技術会議 議員, 内閣官房知的財産戦略本部員
河合信明	日本大学生産工学部 教授
吉村公一	弁理士, 日本弁理士会不正競争防止法委員会 委員長
鷹取政信	国士舘大学大学院総合知的財産法学科 准教授, 元日本大学法学部 客員研究員
鈴木公明	東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科 准教授
小山泰正	日本大学大学院法学研究科博士後期課程
小林博通	弁理士
本多章悟	弁理士
Dr. Michael Lin	Intellectual Property Exchange 社 CEO
加藤浩	日本大学法学部 教授

## 編集委員

光田 賢  
小川 宗一  
中村 進  
福田 弥夫  
坂本 力也  
友岡 史仁

---

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要  
**日本大学法学部知財ジャーナル**  
Vol.3 2010.3

平成 22 年 3 月 20 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 東京都千代田区三崎町 2-3-1

印刷 株式会社メディアオ

---



