

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)紀要

日本大学知財ジャーナル

Journal of Intellectual Property

Vol.6 | 2013.3

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)紀要

日本大学知財ジャーナル

Journal of Intellectual Property

Vol.6 | 2013.3

目 次

【特別寄稿】

- ・ グローバル時代における知的財産権制度の潮流 植 村 昭 三 5

【論説】

- ・ 日本におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関する一考察
..... 三 村 淳 一 19
- ・ 著名商標の保護について
～アンブッシュマーケティング規制の検討を中心に～ 足 立 勝 33
- ・ ラボノート再考：大学のラボラトリーにおけるリーダーシップとナレッジマネジメント
..... 隅 藏 康 一 47

【判例研究】

- ・ 特許請求の範囲の用語の解釈によって特許侵害の判断が相違した事例
(知財高判平成 23 年 9 月 7 日(中間判決), 平成 23 年(ネ)第 10002 号)
(原審：東京地判平成 22 年 11 月 30 日, 平成 21 年(ワ)第 7718 号) 加 藤 浩 59
- ・ インターネットショッピングモールにおける出店者の商標権侵害と運営者の責任
(知財高判平成 24 年 2 月 14 日, 平成 22 年(ネ)第 10076 号)
(判例時報 2161 号 86 頁) [チュッパチャプス事件]
(原審：東京地判平成 22 年 8 月 31 日, 平成 21 年(ワ)第 33872 号) 安 田 和 史 67

グローバル時代における知的財産権制度の潮流

植村 昭三^(*)

知的財産権制度のグローバル化は、19世紀のBIRPI時代にはじまり、1960年からの国連(UNCTAD)・WIPO時代において、開発途上国への技術移転の議論にも関与しながら進展した。1986年からのGATT／WTO・WIPO時代には、GATT交渉により誕生したWTO体制の下、TRIPS協定が発効するとともに、WIPO主導で数々の知的財産権条約が成立し、国際的な知的財産権法制が整備されてきた。2000年以降は、マルチプルフォーラ時代が到来し、知的財産権制度の国際的な枠組みは、公衆衛生を中心として、開発、人権、環境、生物・文化多様性、気候／エネルギーなど、多くの分野において重要な役割を担うようになり、各分野において知的財産権制度の在り方やその法解釈が議論されるようになった。最近では、WTO、WIPOだけでなく、自由貿易協定(FTA)や環太平洋パートナーシップ(TPP)のような二国間又は複数国間の交渉が推進されているが、グローバル・ガバナンスの欠如の問題が顕在化し、懸念されている。

目次

- I. はじめに
- II. BIRPI時代(19世紀 - 1960)
- III. 国連(UNCTAD)・WIPO時代(1960 - 1985)
- IV. GATT／WTO・WIPO時代(1986 - 2000)
- V. マルチプルフォーラ時代(2000 - 現在)
 - 1. 開発
 - 2. 人権
 - 3. 環境、生物・文化多様性、気候／エネルギー
 - 4. 公衆衛生
 - 5. 情報社会／IT／インターネット
 - 6. 国際私法
 - 7. 知財制度調和・運用協力
 - 8. エンフォースメント／権利行使
- VI. パイ・プルリフォーラ化トレンド(現在 - 近未来)
- VII. 結び

このような状況下、知的財産権制度の国際的な枠組みは、公衆衛生を中心として、開発、人権、環境、生物・文化多様性、気候／エネルギーなど、多くの分野において重要な役割を担うものであるが、各分野における知的財産法制の在り方やその法解釈を巡って、さまざまな議論が行われてきた。

本稿は、知的財産権を巡る国際的な法制度の歴史を整理し、政策的な視点に立って、新たな制度の導入や制度改正が、どのような背景の下になされ、そしてそれらが国際的にどのようなインパクト、インプリケーションをもたらすものであったかなどについて論じるものである。また、近年、自由貿易協定(Free Trade Agreement, FTA)や環太平洋パートナーシップ(Trans-Pacific Partnership, TPP)のような二国間又は複数国間の交渉が推進される中、今後の国際的な知的財産権制度の方向性について考察するものである。

II. BIRPI時代(19世紀 - 1960)

1873年のウィーン国際博覧会において、特許制度による保護が不十分であることを理由として出品が消極的であったことを契機として、各国の専門家がウィーンに会して工業所有権の保護に関する国際会議を開催した。これが工業所有権保護に関する世界最初の国際会議であったとされている。その後、1878年のパリ国際博覧会において、工業所有権の保護に関する国際会議が開催された。この会議での議論を経て、統一的な国際法規を策定するための公式の国際会議の

I. はじめに

世界経済がグローバル化し、人、物、金、技術などの国際的な移動が活発化する中、交通・輸送・通信技術が進化し、貿易の自由化が推進され、国境の希薄化が進展してきた。他方、地球規模の課題として、気候変動、エネルギー、食物、遺伝資源を巡る問題が顕在化し、感染症の世界的規模の流行なども課題となっている。

(*) 青山特許事務所副会長(東京事務所長)、元WIPO事務局次長、元特許庁審査第三部長、弁理士

準備が進められ、1883年にパリで国際会議が開催された。こうして、「工業所有権の保護に関するパリ条約」が採択され、1884年に発効に至った。最初の加盟国は11ヵ国であった。なお、国際的な関連団体として、1897年に、国際工業所有権保護協会(International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI)が設立されている。

他方、フランス革命以降の所有権思想の発展や著作権法の制定を背景として、著作物を保護する考え方が高まり、印刷技術の向上による著作物の商品化により、著作物の国際的な流通が拡大する中、国境を越えた著作権の保護が求められるようになった。こうして、1886年、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」が採択され、1887年に発効に至った。最初の加盟国は8ヵ国であった。なお、国際的な関連団体として、1878年に、国際著作権法学会(International Literary and Artistic Association, ALAI)が設立されている。

これらの条約は、その後、産業、技術の発達や社会情勢の変化などに対応して、10～20年ごとに改正され、時代とともに規定内容も発展してきた。また、両条約において、特別取極が規定されており、この規定に基づいて、その後、「標章の国際登録に関するマドリッド協定」(1891年)、「意匠の国際登録に関するヘーグ協定」(1925年)などが成立している。

パリ条約とベルヌ条約は、当初は、それぞれの国際事務局において条約の管理業務などが行われていたが、1892年に、2つの国際事務局が一つの機構に統合され、知的所有権保護合同国際事務局(United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, BIRPI)が誕生した。こうして、工業所有権と著作権の両方を知的所有権として一つの国際事務局が管理する体制が構築され、知的財産権分野における基本的な国際的枠組みが整備されることとなった。なお、BIRPIが、現在の世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization, WIPO)の前身である。

Ⅲ. 国連(UNCTAD)・WIPO時代 (1960 - 1985)

1961年、国連総会において、「開発途上国への技術移転における特許の役割」と題する決議案がブラジル

／コロンビア共同提案として示され、これを契機に、途上国側は、特許制度は先進国を利するのみであり、先進国の技術独占が開発途上国への技術移転を遅らせるものとして、特許権の効力の制限などを求めるようになった。1964年には、国連事務総長報告として「開発途上国への技術移転における特許の役割」が示され、同年、国連貿易開発会議(United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)が設立された。1972年には、UNCTADにおいて「技術移転」に関する決議が採択され、1974年には、WIPO, UNCTAD共同報告書として「開発途上国への技術移転における特許制度の役割」が示された。また、1980年には、UNCTADにより「制限的商慣行に関する原則とルール」が採択されている。

このような国連の動きの中で、世界知的所有権機関(WIPO)が1970年に設立された。これは、1967年の第8回パリ条約改正会議(ストックホルム改正会議)において、「世界知的所有権機関(WIPO)設立条約」が採択され、1970年に発効したことによるものである。WIPO設立条約は、目的条項に「全世界にわたって知的所有権の保護を促進すること」を示しており、工業所有権だけでなく著作権等をも含めて広く知的所有権全般について、国際的な保護を促進する役割を担っている。その後、1974年に、WIPOは国連専門機関となり、それに伴い、技術移転を支援することもWIPOの任務として明記されることになった。

1970年には、WIPOが管理する条約として、特許協力条約(Patent Cooperation Treaty, PCT)が採択され、1978年に発効している。PCTは、国際調査、国際予備審査を特徴とする国際特許出願に関する制度であるが、開発途上国の経済発展を前文に謳い、開発途上国技術援助に関する規定が導入されている。

このように、この時期、技術移転と知的財産権制度との関係に関心が高まり、知的財産権分野の条約の中に技術移転に関する事項が規定され始めた。

Ⅳ. GATT／WTO・WIPO時代 (1986 - 2000)

世界貿易機関(World Trade Organization, WTO)は、1995年1月に発効された「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(WTO設立協定)に基づいて設立された。TRIPS協定⁽¹⁾は、WTO設立協定の付属書の一つ

(1) 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

として成立している。WTO の前身である GATT (関税及び貿易に関する一般協定) の交渉の中で、知的所有権の問題が最初に取り上げられたのは、第 7 回多角的交渉(東京ラウンド、1973-1979)である。その後、1986 年のプンタ・デル・エステ宣言により、ウルグアイラウンド交渉(1986-1994)において、知的財産、投資、サービスの 3 分野が交渉項目に追加された。こうして、GATT の枠内で、知的財産権制度(TRIPS 協定)が議論されることになった。

WIPO においては、標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(マドリッド・プロトコル)が 1989 年に採択され、1995 年に発効された。また、特許法調和条約の交渉は、条約採択には至らなかったが 1991 年に外交会議が開催され、商標法条約(Trademark Law Treaty, TLT)は、1994 年に採択、1996 年に発効され、方式面、手続面の国際調和が進展した。また、WIPO は、1994 年に調停仲裁センター(Arbitration and Mediation Center, AMC)の業務を開始した。

TRIPS 協定の発効後は、1996 年に WIPO - WTO 協定が締結され、TRIPS 協定の実施に当たり、相互協力関係が樹立された。著作権法の分野では、1996 年に、いわゆる WIPO インターネット条約として、WIPO 著作権条約(World Intellectual Property Organization Copyright Treaty, WCT) と WIPO 実演・レコード条約(World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty, WPPT)が採択され、いずれも 2002 年に発効された。意匠法の分野では、ヘーグ協定ジュネーブ条約が 1991 年に検討が開始され、1999 年に採択され、2004 年に発効された。特許法の分野では、2000 年に特許法条約(Patent Law Treaty, PLT)が採択され、2005 年に発効され、方式面、手続面の国際調和が進展した。

このように、この時期は、知的財産権分野において、WIPO によって国際条約が整備されるとともに、WTO の設立により TRIPS 協定が加わり、国際的な知的財産権制度の枠組みが強化されていった。

V. マルチプルフォーラ時代 (2000 - 現在)

1. 開発

(1) 国連(概要)

1996 年、OECD 開発援助委員会(OECD Development Assistance Committee, OECD-DAC)では、新開発戦略において、国際開発目標(International Development Goals, IDGs)が採択され、2015 年までに極端な貧困人口の割合を半減させるなどといった目標⁽²⁾が示された。その後、2000 年 9 月の国連ミレニアム・サミットにおいて、21 世紀の国際社会の目標として、より安全で豊かな世界に向けた協力を約束する「国連ミレニアム宣言」を採択し、「平和、安全及び軍縮」、「開発と貧困撲滅」、「環境」、「国連強化」等について幅広く言及し、グローバル化に伴う開発途上国の特別な困難に対応していくことが強調された⁽³⁾。そして、「ミレニアム開発目標」(Millennium Development Goals, MDGs)として、8 目標と 18 ターゲット、および、2015 年という達成期限と具体的数値目標が示された⁽⁴⁾。

その後、2004 年の国連貿易開発会議(United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)による「サンパウロ・コンセンサス」、国際労働機関(International Labour Organization, ILO)の「グローバル化の社会的側面に関する世界委員会」の最終報告「公正なグローバル化：すべての人々に機会を創り出す」、2005 年の国連事務総長報告「より大きな自由を求めて」において、「開発」の重要性が強調された。また、2005 年 9 月の「ミレニアム宣言に関する国連サミット」において、「ミレニアム開発目標」の実現への強い決意が表明され、国際開発目標の実施のための主要機関としてより実効的な経済社会理事会(Economic and Social Council, ECOSOC)の必要性が確認された。さらに、2010 年の「国連ミレニアム開発目標サミット」において、5 年に 1 度、首脳レベルの会合において国連ミレニアム宣言の進捗等をレビューすることが合意された。

以上のとおり、開発に関する議論は、端緒は OECD であったが、2000 年以来、国連が主導して実施し、コミットメントを随時、再確認している。2015 年目途に開発問題を解決することとしているが、そのための政治的コミットメントが各国首長による高いレベ

(2) http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/dac/sei_1_10.html

(3) http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/kiroku/s_mori/arc_00/m_summit/sengen.html

(4) <http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html>

ルでなされているのである。

(2) WTO

WTO⁽⁵⁾では、2001年11月、ドーハ閣僚会議において、「ドーハ閣僚宣言」が示されている。これは、「Doha 開発アジェンダ」と呼ばれ、同時多発テロの発生に象徴されるグローバル化の負の側面(格差拡大等)に対処し、世界経済の安定的発展のためのWTO制度の強化と、途上国を世界貿易体制に取り込んでいくことの緊急性が認識されている。知的財産権については、公衆衛生、生物多様性条約(後述)などが中心課題となっている。

「ドーハ閣僚宣言」では、途上国の開発問題に配慮して、TRIPS 協定における「フレキシビリティ」に言及されているが、この「フレキシビリティ」が具体的に何を指しているかについては明らかにされていない。実際、TRIPS 協定では、たとえば、「第一部. 一般規定及び基本原則」では、消尽(第6条)について、権利消尽問題(国際的権利消尽問題は、いわゆる並行輸入問題)について紛争が生じて、内国民待遇及び最恵国待遇を除いて、TRIPS 協定上のいかなる規定も紛争解決に用いてはならない旨規定している。また、目的(第7条)について、知財保護行使の目的が、社会・経済的福利、技術革新推進、技術移転・普及、権利・義務均衡に資すべきであるとしており、さらに、原則(第8条)について、公衆衛生・栄養の保護、社会経済的・技術的發展に特に重要な分野における公益促進のために必要な措置をとることを許容し、また、権利者の濫用、技術移転等に悪影響を及ぼす慣行を防止する措置をとることを許容している。

また、「第二部. 知的所有権の取得可能性、範囲及び使用に関する基準」では、特許の保護対象(第27条)について、①公序良俗・善良風俗を守る(生命・健康保護、重大な環境損害の回避を含む)為に必要な場合、特許対象から除外可能とし、また、②不特許事由として、「人間・動物の診断・治療・手術方法」や「微生物以外の動植物、非生物学的・微生物学的方法以外の動植物の生産方法」は特許保護しないことができる規定がある。その他、権利の例外(第30条)、強制実施権(第31条)、契約における反競争的行為の規制(第40条)、経過措置(65条、66条)なども、条文の性格からみて、TRIPS 協定におけるフレキシビリティ

といえなくもない。

(3) WIPO

WIPO⁽⁶⁾では、2004年9月の一般総会において、「WIPO 開発アジェンダ」が示され、開発促進の観点からWIPOの任務・統治の見直し、開発促進に資する規範作り、技術移転・競争政策の検討などの提案がなされた。これは、アルゼンチン・ブラジルによって提案されたものであった。また、2007年9月のWIPO加盟国総会において、開発・知的財産委員会(Committee on Development and Intellectual Property, CDIP)が設立され、同時に採択された四十五項目にわたるWIPO開発プログラムの下、多くのプロジェクトが立ち上げられ、「開発」に関する議論が行われている。

2010年9月のWIPO一般総会においては、「関連するWIPO組織(relevant WIPO bodies)」に対し、開発アジェンダへの貢献について議論を行い、その結果をWIPO一般総会に報告することを義務付けることなどを規定する「調整メカニズム」を決定した。なお、CDIPにおけるこの議論は、いくつかの論点において、先進国と途上国との間で見解が相違し、合意に至っていない。

2. 人権

1948年に、「国連世界人権宣言」が採択され、1966年には「世界人権規約」が採択された。世界人権宣言には、科学、文学などについて、以下のように規定が置かれている。

第27条

- 1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
- 2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。

最近では、2006年に設立された国連人権理事会⁽⁷⁾(Human Rights Council, HRC)において人権に関する議論が行われているが、ここ数年の理事会決議においては、開発途上国による医薬品入手をいかにしてしや

(5) 世界貿易機関(World Trade Organization)

(6) 世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization)

(7) <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/>

すくするかという、いわゆる「医薬品アクセス」の文脈で知的財産権や TRIPS 協定に言及がなされている。

また、2007 年には、第 61 回国連総会において、「先住民族の権利に関する国連宣言⁽⁸⁾」が採択され、先住民族の伝統的知識、伝統的文化表現等の保護について言及している。例えば、第 31 条には、遺産に対する知的財産権として、以下のような規定が置かれており、人権の観点から、先住民族の権利に関して、知的財産権の積極的保護が強調されている。

第 31 条(遺産に対する知的財産権)

- 1 先住民族は、人的・遺伝的資源、種子、薬、動物相・植物相の特性についての知識、口承伝統、文学、意匠、スポーツおよび伝統的競技、ならびに視覚芸術および舞台芸術を含む、自らの文化遺産および伝統的文化表現ならびに科学、技術、および文化的表現を保持し、管理し、保護し、発展させる権利を有する。先住民族はまた、このような文化遺産、伝統的知識、伝統的文化表現に関する自らの知的財産を保持し、管理し、保護し、発展させる権利を有する。
- 2 国家は、先住民族と連携して、これらの権利の行使を承認しかつ保護するために効果的な措置をとる。

3. 環境、生物・文化多様性、気候／エネルギー

3-1 環境

1992 年、国連環境開発会議(United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, 地球環境サミット)が開催され、リオ宣言として、「アジェンダ 21」が採択され、気候変動枠組条約(Framework Convention on Climate Change, FCCC)、生物多様性条約(Convention on Biological Diversity, CBD)、砂漠化対処条約の署名等の成果が得られた。

2002 年には、「持続可能な開発に関する世界首脳会議」(World Summit on Sustainable Development, WSSD)が開催され、「持続可能な開発に関する実施計画」が採択され、環境上適正な技術(Environmentally Sound Technology, EST)に関する技術移転の促進、資金提供などの提言がなされた。

2007 年には、国連先住民族常設フォーラム(United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, UNPFII)において、WIPO、UNESCO、CBD などの

関連事業に対し先住民族の観点から勧告が作成され、「先住民族の権利に関する国連宣言」が第 61 回国連総会にて採択された。

2012 年 6 月には、国連持続可能な開発会議(United Nations Conference on Sustainable Development, UNCSD, リオ+20)が開催され、各国の首脳レベルが参加し、今後 10 年の経済・社会・環境のあり方を議論した。会議の成果物として、政治的文書(成果文書)が作成され、テーマは、「持続可能な開発及び貧困撲滅の文脈におけるグリーン経済」および「持続可能な開発のための制度的枠組み」であった。

3-2 生物多様性

(1) WIPO

1999 年、第 3 回特許法常設委員会(Standing Committee on the Law of Patents, SCP)の PLT 草案の審議途上、生物多様性条約の絡みで特許取得のための開示要件を強化する旨の提案がコロンビアよりなされ、一時、特許法条約交渉の先行きが危ぶまれたが、結局、政府間委員会(Intergovernmental Committee, IGC)を創設し、そこで生物多様性条約の問題を議論することで決着が図られた。この問題は、IGC のほか、特許法常設委員会、PCT リフォーム作業部会⁽⁹⁾などにおいても議論され、国際的保護スキームの要否や遺伝資源の開示要件などが検討されてきた。

2009 年 9～10 月に行われた WIPO 加盟国総会において、遺伝資源等の保護に関して「国際的な法的文書」を作成すべくテキストに基づく議論を行うことが合意された。これを受けて、テキスト案の検討が開始され、2011 年 9～10 月に開催された WIPO 加盟国総会でも議論の継続が合意され、現在も検討が続けられている。

日本は、これまでに、遺伝資源に関して、誤った特許付与を防止する防御的保護の観点から、特許審査用データベース構築を提案した。また、同じく防御的保護に焦点を当てた「共同勧告提案⁽¹⁰⁾」として、争いのない項目の早期収穫を提示したが、出所開示義務の導入を求める途上国の理解を得られなかった。その他、データベース構築に係る可能性調査や出所開示義務の事実ベース調査の実施提案などを行っている。

以上の通り、WIPO では PLT 作業の中で特許(開示要件)問題が浮上し、IGC が設立され、現在では、テキストベースで国際的な法的文書の作成に向け交渉

(8) http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_japanese.pdf

(9) スイス提案を中心に議論されてきたが、2007 年 4 月にスイスが取り下げている。

(10) 日、米、カナダ、韓国、ノルウェーの連名。

が行われている。

しかし、保護対象となる遺伝資源等の定義や範囲等の基本的事項について、各国の認識に依然として隔たりがある。このため、まずは基本的事項について明らかにすることが必要であり、今後の交渉においても、十分な議論を行うことが必要であろう。

(2) WTO

WTO では、2001 年 11 月のドーハ閣僚宣言の後、TRIPS 理事会において、TRIPS 協定と生物多様性条約の関係について検討が行われ、貿易レジームと環境レジームの関係が議論されてきた。とくに、2005 年 12 月の香港閣僚会議以降、協議が強化され、2006 年 7 月 31 日までに必要な行動をとる旨の決議がなされた。

最近の議論としては、ブラジル、インド等の出所等開示支持派は、バイオパイラシーの解決のために、特許出願において、遺伝資源(Genetic Resource, GR)及び関連する伝統的知識(Traditional Knowledge, TK)の①出所・原産国、②事前の情報に基づく同意(Prior Informed Consent, PIC)の証拠、及び③利益配分の証拠の開示義務の導入を主張し、TRIPS 協定改正テキストに基づく議論を開始するべきと主張している。これに対して、欧州以外の主な先進国は、WIPO IGC の新しいマンドートの下での議論を踏まえるべきであり、バイオパイラシーの問題は誤った特許の付与と CBD 遵守の 2 つの問題に分けられ、後者については名古屋議定書で一定の解が得られていると主張している。

なお、WIPO/IGC 第 20 回会合において GR に関する統合テキストが作成され、さらに、同第 21 回会合において TK のテキストに関するさらなる検討がなされたことを踏まえ、WIPO での議論の進展を歓迎するとともに同フォーラムでの今後の議論の進展を期待する発言が、先進国・途上国の双方からなされている。

その他、2008 年には、いわゆる「パラレリズム」提案が示され、TRIPS 理事会で、既に交渉項目である GI(地理的表示)多数国間通報登録制度創設問題に加え、GI の追加的保護の拡大及び TRIPS/CBD もドーハ・ラウンドの一括交渉受諾項目として並行的に扱うべきという提案がされた。これに対して、スイス、EC、インド、ブラジル等は賛成の立場であるが、欧州以外の主な先進国等は、サブスタンスが異なる 3 つの論点を同列に扱うべきではなく、個別に議論すべき

という立場を主張している。

また、TRIPS 協定 27 条 3(b)のレビューについては、生命体又はその部分を不特許事由とするポリビア提案に途上国は賛成の立場であるが、先進国は社会に有益なバイオテクノロジー技術の発展には特許制度によるインセンティブが欠かせない旨主張している。

以上のように、WTO ではドーハ宣言によりこの問題の検討が開始されたが、GI 問題や動植物不特許事由の見直し問題も複雑に関連し、交渉の進捗が見られない状況にある。

(3) UNEP(CBD)

生物多様性条約においては、遺伝資源へのアクセス・利益配分(Access and Benefit-Sharing, ABS)に関する作業部会において、原産国の国際証明制度、利益配分の国際的レジームの検討が行われてきた。2004 年には、伝統的知識(Traditional Knowledge, TK)に関する作業部会が設立された。2006 年の生物多様性条約の第 8 回締約国会議(COP8)では、ABS 作業部会は与えられたマンドートに従い「COP10(2010 年)までに早期にその作業を完了させる(complete its work)」ことが決議され、その後は、ABS 作業部会中心に作業が進められ、2010 年 10 月の COP10 において、名古屋議定書が採択された。

名古屋議定書では、第 13 条(遺伝資源の利用に係る監視)において、「各締約国は、適当な場合には、遺伝資源の利用に関する監視のために一つ以上のチェックポイントを指定する。チェックポイントでは、状況に応じて利用者に情報提供を求め、研究、開発、商品化などの各段階での情報収集に関する機能を持つ」ことが規定され、第 15 条(ABS に係る国内法又は規制に関する遵守)において、「締約国は、自国の管轄内で利用される遺伝資源に関し、取得の機会及び利益の配分に関する他の締約国の国内の法令等に従い事前の情報に基づく同意により取得されており、及び相互に合意する条件が設定されていることとなるよう、適当で効果的な、かつ、均衡のとれた立法上、行政上又は政策上の措置をとる」ことが規定される等、一定の成果が得られている⁽¹¹⁾。

(4) FAO, ATCM, UNESCO

食料農業用植物遺伝資源条約(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture,

(11) http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17473&hou_id=13763

ITPGRFA) は、2001 年に採択され、2004 年 6 月 29 日に発効された。127 ヵ国のメンバー(含 EU、日本は未加盟)で構成され、主要農作物のアクセス方法と利益配分を規定している。多国間システムを想定しており、知的財産権に関する条項や Farmers' rights に関する条項がある。

また、南極条約⁽¹²⁾(The Antarctic Treaty Consultative Meeting, ATCM) は、発効(採択は 1959 年、発効は 1961 年)から 50 周年にあたり、第 34 回協議国会議がアルゼンチンで開催された。最近の論点の一つとして、南極におけるバイオロジカル・プロスペクティング(微生物などの生物資源の活用)に関わる活動の現状や法的諸問題について議論が行われており、その文脈で研究成果について特許権を取得した場合の利益配分の義務付けや特許権取得への懸念等が表明され、議論されている。

国連教育科学文化機関(United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, UNESCO)では、2001 年に「文化多様性に関する世界宣言」を示し、2003 年に「無形文化遺産の保護に関する条約」を採択し、2006 年 4 月に発効した。また、文化多様性条約が 2005 年 10 月に採択され、文化多様性の保存・保全の措置や、既存の条約(知財条約など)との関係(相補、非従属、権利義務に影響しない)が規定された。

3-3 気候変動

(1) UNFCCC

国連気候変動枠組条約⁽¹³⁾(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)では、近年「環境関連技術の途上国への技術移転」、「知財の保護と両立」の文脈で議論がなされ、IPR(知的財産権)が技術移転の障害となっており、強制許諾等が必要とする中国等の主張に対し、先進国は、技術移転のためにはむしろ適切な IPR 保護が必要という主張がなされた⁽¹⁴⁾。

また、アドホックな WG(Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention, AWG-LCA)が、2009 年 6 月(ボン)、2009 年 10 月(バンコク)、2009 年 11 月(パルセロナ)に開催され、知的財産権について、途上国から強制許諾等を含む強硬

な主張がなされ、先進国と対立した。

2009 年 11 月には、COP15 において「技術メカニズム」(気候技術センター・ネットワーク)の設立が合意され、2010 年の COP16 では、更に 1 年間の議論継続が決議され、技術実行委員会(Technology Executive Committee)が創設され、技術移転が議論された。2011 年の COP17 では、「技術メカニズム」の 2012 年中の施行が合意された。

(2) WIPO, OECD

2010 年、IPC Green Inventory(ESTs 関連特許情報検索分類体系)が構築され、2010 年 7 月には、WIPO イノベーションと気候変動会議⁽¹⁵⁾(WIPO Conference on Innovation and Climate Change)が開催されている。また、現在は、WIPO GREEN⁽¹⁶⁾が推進されているが、これは日本の産業界の貢献によるところ大である。

OECD では、「OECD グリーン成長戦略」が示され、グリーン成長は、温室効果ガス等の削減や天然資源の効率的使用をはかりつつ、経済成長を実現する取組であることが指摘された。また、2009 年 6 月の閣僚理事会では、「経済危機とその後、より強く、クリーンで、公平な世界経済の構築」というメインテーマの下に議論がなされ、環境・社会的に持続可能な経済成長の達成に向けて「グリーン成長に関する宣言」が採択され、グリーン成長戦略の策定が合意された。その後、「グリーン成長戦略」が策定され、2010 年 5 月の閣僚理事会で中間報告がなされ、2011 年 5 月の閣僚理事会で最終報告が行われた⁽¹⁷⁾。

なお、同閣僚理事会における議長総括においては、「閣僚は、強力な知的財産権制度によって裏付けられたイノベーションは、経済成長を達成し、グリーンな雇用を創出し、環境を保護するための国家の能力の鍵となることに留意した」とされている。なお、2011 年 5 月に G8(ドーヴィル/フランス)サミット首脳宣言において、「OECD がグリーンな成長戦略に関して実施している作業の成果を期待する」というコメントがなされた。

このように、気候変動に関しては、気候技術センター・ネットワークの構築の合意など、政府ベースの議論が進んでいる一方で、今後は、WIPO GREEN の

(12) http://www.ats.aq/index_e.htm

(13) <http://unfccc.int/2860.php>

(14) http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kiko/cop_sb_index.html

(15) <http://www.wipo.int/climate/en/>

(16) http://www.wipo.int/export/sites/www/globalchallenges/en/pdf/wipo_green.pdf

(17) http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_37465_47983690_1_1_1_37465,00.html

取組みのような技術を保有する産業界が積極的に参画する技術移転アプローチが重要となろう。

4. 公衆衛生

(1) 国連

国連では、公衆衛生の問題は、「ミレニアム開発目標」の中で、「目標6：HIV/AIDS、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止」などとして示されている。とくに、国連合同エイズ計画(Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS⁽¹⁸⁾)では、この問題を議論しており、「医薬品アクセス」の文脈で、知的財産権に係る言及が度々なされている。ただし、具体的な取組や議論がなされる場とはなっていない。最近では、2011年に、UNAIDSにより、「HIV/AIDSに関する政治宣言」⁽¹⁹⁾の取りまとめが行われ、この問題の解決への強い意思表示が示された。

知的財産権との関係については、2011年にUNAIDSは、WHO等との共同による「HIV治療へのアクセスを改善するTRIPS柔軟性の利用⁽²⁰⁾」という政策ブリーフを公表している。また、UNCTADは、同じく2011年に「後発開発途上国における医薬品生産への投資 - 政策決定者および投資促進機関のためのガイド⁽²¹⁾」を発表し、知的財産権やTRIPS協定について言及している。

さらに、国連人権理事会(United Nations Human Rights Council, HRC)では、ここ数年の理事会決議において、とりわけ人権と「医薬品アクセス」の文脈で知的財産権やTRIPS協定に言及がなされている⁽²²⁾。

このように、公衆衛生の問題は、開発や人権問題の中核的課題であり、知的財産権問題としては、「医薬品アクセス」の問題として捉えられ、政治問題化している。

(2) WTO

2001年11月、ドーハ閣僚会議において、「TRIPS協定と公衆衛生に関する宣言」が示され、TRIPS協定31条(b)(国家緊急事態)に関する解釈が合意され、さらに、31条(f)(専ら国内市場向け生産)要件の緩和に向けた検討をすべき指令が示された。

その後、2003年8月の一般理事会でTRIPS協定の

改正が合意され、2005年12月にTRIPS協定改正議定書(31条の2)が採択された。その後、これを受諾するための開放期間が示された(3分の2の受諾が必要)が、受諾に必要な国数に届かないため、延長されてきている。

我が国は、2007年第166回通常国会で改正議定書を受諾が承認され、同年8月WTO事務局へ受諾書が寄託され、9番目の受諾国となった。なお、2011年11月25日現在で、受諾国は38ヵ国・地域となっている。

この問題について、これまでの通報実績は、2007年のカナダとルワンダにおける事例(Apotex社 Zidovudine/Lamivudine/Nevirapine 合剤)のみである。途上国は、この件について(利用例が一件しかない)システム上の問題を探るべくNGOや関連企業等全ての関係者を招聘したワークショップを開催することを主張しているのに対して、先進国は、通常会合の枠内で加盟各国の経験に基づく議論を行うべきとの主張をしている。

このように、WTOにおける公衆衛生の問題は、WTOドーハ宣言以来、TRIPS協定のフレキシビリティの文脈で議論されている。

(3) WHO

2003年、知的財産権・技術革新・公衆衛生委員会(CIPIH)が設立され、途上国向け新薬開発奨励策の検討が行われ、2006年4月に報告書が作成された。これに基づいて、世界戦略・行動計画(Global Strategy and Plan of Action on Public Health, GSPOA)の策定が進められ、2008年5月のWHO総会において採択され、途上国向け新薬研究開発奨励の資金調達、ファイナンス策などが検討されている。

2006年2月に、不正(偽造)医薬品対策タスクフォース(International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce, IMPACT)が設立され、官民協力ネットワーク⁽²³⁾が形成された。また、2010年5月のWHO総会では、関連WG(Substandard/Spurious/Falsely-labelled/Falsified/Counterfeit Medical Products, SSFFC)が創設され、2012年5月のWHO総会では、公衆衛生の見地から(貿易・知的財産権の見地を除く)

(18) <http://www.unaids.org/en/>

(19) <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/529/16/PDF/N1052916.pdf?OpenElement>

(20) http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/JC2049_PolicyBrief_TRIPS_en.pdf

(21) http://www.unctad.org/en/docs//diaepcb2011d5_en.pdf

(22) <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.66.53.doc>

(23) http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/faqs/count_q-a/en/index.html

メンバー国が国際協力する為のメカニズム設立を決定した。

このように、公衆衛生の問題は、WHOにおいて、医薬品アクセスのほか、途上国特有疾病の医薬品のR&D促進の観点から議論されている。

(4) WIPO

WIPOでは、WIPO開発アジェンダ(前述)には、格別の特記はされていないが、WIPO開発プログラムの中に、ミレニアム宣言への支援、WHOとの協働など、この問題への関与が示唆されている。また、特許法常設委員会(Standing Committee on the Law of Patents, SCP)において公共政策と特許、特許と健康について議論されているが、現在のところ、公衆衛生に及ぼす正、負いずれのインパクトについて調査対象とすべきか検討している段階である。

5. 情報社会／IT／インターネット

WIPOでは、1999年に「デジタルアジェンダ」を示し、電子商取引と知的財産権に関してWIPOが扱うべき課題を総括している。その後、前述したところであるが、WIPOでは、2002年に、WIPO著作権条約(World Intellectual Property Organization Copyright Treaty, WCT)とWIPO実演・レコード条約(World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty, WPPT)を発効している。

商標分野では、2000年9月に、ソフトロー・アプローチとしての商標等標章のインターネット使用に関する共同勧告が示されている。また、ドメインネーム紛争処理としては、WIPOインターネットドメインネームプロセス(第一次;1998年、及び、第二次;2000年)によって、「統一ドメイン名紛争処理方針」(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP)が策定され、改善のためのICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers⁽²⁴⁾)への勧告や、調停仲裁センター(Arbitration and Mediation Center, AMC)によるドメインネーム仲裁サービスが行われた。

最近の動きとしては、視聴覚実演に関する国際文書が2000年の外交会議では合意に至らなかったが、2011年9-10月の一般総会において外交会議の開催が承認され、2012年6月20-26日に北京にて外交会議が開催され、北京条約が締結された。

国連／ITU(International Telecommunication Union)においては、世界情報社会サミット(World Summit on the Information Society, WSIS)を開催し、2003年12月には、第一フェーズとして、基本宣言及び行動計画を策定し、インターネット統治作業部会(Working Group on Internet Governance, WGIG)を設立し、知的財産権問題を含めて検討を開始した。また、2005年11月には、第二フェーズとして、インターネットガバナンスフォーラム(Internet Governance Forum, IGF)を創設した。

このように、情報社会／IT／インターネットについて、ルールメイキングに関しては、WIPO主導であり、近年、著作(隣接)権、商標、ドメインネームの分野で大きな成果(条約、勧告、AMC等)があったといえる。

6. 国際私法

ハーグ国際私法会議(Hague Conference on Private International Law, HCCH)では、民事、商事事件一般に適用される国際裁判籍及び外国判決承認執行に関する包括的条約の草案の検討がなされたが、2001年6月の外交会議で非採択とされた。この草案では、特許権などについては原則として登録国の専属管轄とされていた。その後、包括的(白黒灰色リスト)アプローチから限定的(管轄合意)アプローチに変更した議論が行われ、2005年6月の外交会議で採択された。なお、著作権・著作隣接権以外の知的財産権については基本的に適用除外とされている。

7. 知財制度調和・運用協力

7-1 特許

(1) WIPO - SCP

特許制度の国際調和は、WIPOにおける特許法常設委員会(SCP)で議論されてきた。2000年6月に特許法の手続面について特許法条約(Patent Law Treaty, PLT)が採択され、2000年11月の第4回会合以降は、特許法の実体面に関する実体特許法条約(Substantive Patent Law Treaty, SPLT)に向けて議論が進められてきた。先進国の立場は、審査負担の軽減項目を重点として、法、規則、運用レベルの「深いハーモ」を目指していたが、途上国の立場は、遺伝資源開示要件、公益、技術移転、反競争的慣行等を含む条項が含まれるべきとして対立した。妥協策として、

(24) インターネット上で利用されるアドレス資源(IPアドレス、ドメイン名、ポート番号など)の標準化や割り当てを行う組織。

日米欧より先行技術、グレースピリオド、新規性、進歩性に限定する提案を行ったが膠着状態に入った。その後、2005年6月の第11回会合以降、南北対立により3年間、会合が中断され、2008年6月の第12回会合から会合が再開されている。

最近では、2011年12月の第17回会合において、「特許権の例外と制限」、「特許の質(異議制度を含む)」、「特許と健康」、「代理人の秘匿特権」及び「技術移転」に関して、各国の提案／コメントや事務局による予備研究に基づき議論を続けることが合意された。しかし、2012年5月の第18回会合では、「特許権の例外と制限」、「特許の質(異議制度を含む)」、「特許と健康」、「依頼者と代理人の間の秘匿」、「技術移転」のいずれの項目についても、今後の議論の進め方について全く合意形成がなされなかった。

このように、実体特許法条約(SPLT)における国際調和については、小パッケージによる早期解決を図る先進国の立場は、網羅的に開発問題を取り込もうとする途上国と激しく対立している。現在は、全課題について分析を進めているが、出口の見通しがつかない状況にある。

(2) WIPO - PCT

特許協力条約(Patent Cooperation Treaty, PCT)の制度改革(PCT リフォーム)は、2000年のPCT 同盟総会において、米国の提案により検討の開始が合意された。これは、手続の簡素化・合理化、業務重複排除、出願人コスト軽減、PLTとの整合化などを目的としたものであった。

その後、PCT リフォーム委員会が設置され、検討が進められた結果、2002年のPCT 同盟総会において、国際調査報告(International Search Report, ISR)と国際予備審査報告(International Preliminary Examination Report, IPER)の機能の拡張や、指定手続の変更(国際出願時には全指定とみなす)などが合意された。また、2003年のPCT 同盟総会では、基本手数料と指定手数料の一本化(国際出願手数料)、更なる電子手続に対する料金軽減、後発開発途上国に対する料金軽減が合意され、2004年のPCT 同盟総会では、単一性要件違反の場合の国際調査機関等における異議申立手続の簡素化、配列リストの国際調査機関等への遅延提出手数料が合意され、2005年の同盟総会では、国際出願

の欠落要素及び欠落部分、優先権の回復、明白な誤記の訂正、電子形式による国際公開及びPCT ガゼット(公報)、みなし全指定にかかる経過措置のさらなる改正、PCT 最小限資料が合意された。

最近では、2006年のPCT 同盟総会では、国際機関の最小限の要件、国際出願の様式上の要件が合意され、2007年のPCT 同盟総会では、補充国際調査、ブラジル国立工業所有権庁及びインド特許庁の国際調査機関／国際予備審査機関への指定、韓国語、ポルトガル語の国際公開言語化などが合意された。その後も現在に至るまで、さまざまな検討が行われてきている⁽²⁵⁾。

このように、WIPO - PCT については、規則、運用レベルの改善がほぼ出尽くしつつあり、次は次世代PCTの議論に移っていくものと思われる。

7-2 商標・意匠・地理的表示

WIPO では、1998年3月のWIPO 加盟国総会において、特定の課題ごとに専門家委員会において議論していた従来の形態から、所定の分野に属する課題を網羅的に扱う常設委員会の設置を決定した。それに基づき、商標、意匠及び地理的表示の法律に関する常設委員会(SCT)を設置した。

(1) 商標関係

SCT での検討成果としては、周知商標保護に関する共同勧告(1999年)、商標ライセンスに関する共同勧告⁽²⁶⁾(2000年)、前出のインターネット上の商標等の保護に関する共同勧告(2001年)を経て、2006年3月、商標法条約(Trademark Law Treaty, TLT)の改正条約(シンガポール条約)が採択された。

このシンガポール条約は、商標法条約の発効(1996年)後、電子出願の普及等、技術の急速な発展や、2000年に特許法条約(PLT)が採択されたことを受け、手続面の更なる簡素化・調和を促進することを目的としている。主な改正項目は、出願手法の多様化への対応(電子的手段による出願にも対応)、商標ライセンス(使用权)等の登録手続の共通化、商標出願に関連する手続の期間を守れなかった場合の救済措置、電子出願の許容、総会設立(規則改正の容易化)などが挙げられる。なお、シンガポール条約は、現行の商標法条約から独立したものとして成立している。

マドリッドシステム⁽²⁷⁾については、「WIPO マド

(25) http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2012/06/article_0005.html

(26) 後にシンガポール条約に導入された。

(27) マドリッド協定(1891年)及びマドリッド・プロトコル(1989年)に従って機能するシステム。

リッドシステムの法的発展に関する作業部会」が、マドリッド協定議定書の発効(1995年12月)から10年経過時に、その規定の見直しを行うことを目的として設置された。2005年7月に第1回会合が開催され、これまで9回開催された。2011年7月の第9回会合では、セントラルアタック及び変更出願に関する情報や、国際登録の分割制度、マドリッド制度の簡素化のための提案等について議論された。このように、マドリッドシステムは、制度・運用の改善に向けて、改革が進められている。

(2) 意匠関係

SCTでは、事務局提示の作業文書に基づき、①工業意匠の再現物の形式、②工業意匠の図、③各再現物のコピー数、④見本、⑤一般的に要求される出願の他の内容、⑥特定の管轄において要求される出願の他の内容、⑦創作者氏名による出願、⑧意匠の単一性もしくは発明の単一性、⑨複数出願、⑩出願日要求事項の定義、⑪公開繰延と秘密意匠、⑫公表がなされた場合のグレースピリオド、⑬保護期間更新手続き、⑭通信、⑮救済措置などについて議論されている。先進国は、意匠法条約の採択のための外交会議の機が熟したとの立場であるが、途上国は、意匠法条約の規範設定が途上国に与える影響、特にコストと便益に関する分析研究が更に必要との立場であり、両者は対立している。

とはいえ、SCP議論は着実に推進されており、意匠制度の国際調和を目指す条約化の機運が高まりつつある。

(3) 地理的表示(GI)

「地理的表示」とは単なる商品の生産地表示ではなく、生産地表示のうち、その商品について生産地の地理的環境に由来する品質や評判を想起させる表示を指すものである。TRIPS協定上、ぶどう酒(ワイン)及び蒸留酒(スピリッツ)に関する地理的表示に対しては、公衆誤認要件を不要とする点で、他の産品に比べて手厚い保護(追加的保護)が与えられている。

WIPOでは、SCTにおいて、これまで交渉目的ではなく、相互理解を深める目的の検討がなされた。現在、議題項目ではあるものの、実質的に議論は行われていない。リスボン協定の運用改善と改正作業が進行中である。

WTO(TRIPS理事会)では、①多国間通報・登録制

度の創設、②追加的保護の対象産品の拡大について検討している。いずれの論点についても、地理的表示の一層の保護強化を主張している欧州等の旧大陸諸国と、現在の保護レベルの維持を主張している米、豪等の新大陸諸国等との間で対立している。

このように、特許、意匠、商標は、WIPO主導で国際調和が進められる中、GIだけはWTO主導で行われている。

7-3 著作権・隣接権国際調和

既述したとおり、WIPOでは、WIPO著作権条約(World Intellectual Property Organization Copyright Treaty, WCT)及びWIPO実演・レコード条約(World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treat, WPPT)が、それぞれ2002年3月6日、2002年5月20日に発効した。両条約とも、TRIPSプラスの規定になっており、アップロード／利用可能化権、技術的保護手段などが規定されている。このようなWIPOによるインターネット条約の締結は、TRIPS協定を補完する意義があった。

視聴覚的実演の保護については、2000年の外交会議において、全20箇条の実体規定のうち、1箇条(第12条：権利の移転)について米・EU間で合意がなされず条約採択にいたらなかったが、その後の米の歩み寄りを受けて2011年9-10月の一般総会において外交会議開催が承認されるところとなり、2012年6月20-26日の外交会議において、「北京条約」が締結された⁽²⁸⁾。

また、創作性のないデータベースの保護については、WIPOにおいて、著作権等常設委員会(Standing Committee on Copyright and Related Rights, SCCR)の議題として議論され、2002年に途上国等へのインパクトに関する事例研究などが行われたが、2005年11月の第13回会合では議題外とされている。

さらに、著作権の権利制限と例外については、2004年11月のSCCRにおいて、教育、図書館、障害者等への対応として、チリから提案があった。その後、モデル法、共同勧告、国際的法的文書の策定に向けて、テキストに基づく議論が行われてきているが、視覚障害者等(活字・読書障害者)についての議論が先行しており外交会議開催も視野に入ってきている。今後は、図書館、アーカイブなどについて検討が開始され、更には教育研究機関やその他の障害者も検討が予定され

(28) http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0013.html

ている。

なお、オンラインサービスプロバイダーの知的財産侵害法責任については、WCT/ WPPTにおいて、国内法に委任することがそれぞれの条約採択の際に合意されている。

8. エンフォースメント／権利行使

(1) WTO

WTO では、TRIPS 協定において、エンフォースメント(41-61 条)、国際協力(69 条)、紛争の防止・解決(63-64 条)について規定を置き、知的財産権分野のエンフォースメントや権利行使の推進を図っている。反面、途上国は TRIPS を超えるいかなるルール作りにも強い反発を示す傾向がみられる。

TRIPS 理事会においては、近年、先進国は、累次にわたって、エンフォースメントについての議題化を要請している。これに対して、途上国は反対の立場であり、これには、前記の途上国の一般的反発傾向のほかに、インド-EC 問題(2009 年、オランダ税関による合法的ジェネリック医薬品の一時的通過差止)などが背景にあるとも思われる。さらに、近年、自由貿易協定 (Free Trade Agreement, FTA) や「模造品の取引の防止に関する条約」(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) 等の 2 国間や複数国間の協定が注目されているが、途上国より、TRIPS プラスのエンフォースメントの条項が議論、締結されていることについて、問題提起されている。

また、2012 年 6 月の TRIPS 理事会では、「商標の模倣品からサプライチェーンを保護することに関する情報交換」(米国より提案)のアドホックな議題化がなされた。

このように、WTO では、エンフォースメント／権利行使について、TRIPS 理事会を中心に議論が行われてきたが、近年、FTA や ACTA 等の 2 国間、複数国間の協定において、TRIPS プラスのエンフォースメントのルールメイキングが行われていることに対して、途上国から強い警戒感が高まっている。

(2) WIPO, WHO

WIPO では、2002 年 9 月にエンフォースメント諮問会合 (Advisory Committee on Enforcement, ACE) が設立されている。設立時の了解事項として規範作りは行われていないが、実務的、実地的なテーマ別アプ

ローチや技術的支援が検討され、過去 8 回開催されている。

WHO では、2006 年 2 月に IMPACT (International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce, 不正(偽造)医薬品対策タスクフォース)を設立し、官民協力ネットワーク、エイズ、マラリア、結核等の医薬品の粗悪模倣品撲滅のためのガイドラインの作成、公衆啓発用のモデル作成などが行われたが、これに対しては、途上国から問題提起が示された⁽²⁹⁾。2010 年 5 月の WHO 総会においては、関連する WG として、「標準以下の／偽造の／偽ラベル付／改造／偽造の医療品」(Substandard/Spurious/Falsely-labelled/Falsified/Counterfeit Medical Products, SSFFC)が創設された。その後、2012 年 5 月の WHO 総会では、公衆衛生の見地から(貿易・知的財産権の見地を除く)メンバー国が国際協力するためのメカニズム設立を決定した。

このように、WHO では、不正(偽造)医薬品に関する IMPACT 活動が推進されているが、これに対しては、途上国の反発が強い。2012 年に設けられた公衆衛生の見地からメンバー国が国際協力するための新メカニズムの今後の動向に注目したい。

(3) WCO, INTERPOL (ICPO)

世界税関機構 (World Customs Organization, WCO) では、2002 年に IPR 戦略グループ(政府と民間による国際パートナーシップ)を設立し、2003 年には、「不正商品、海賊品に対する税関手続きに関するモデル法」(1988 年)の改訂作業が行われた。また、IPM (Interface Public-Members)により不正商品割出用実地訓練ツールが開発された。

国際刑事警察機構 (International Criminal Police Organization, INTERPOL) では、2001 年に知的財産関連犯罪対策グループ (Intellectual Property Crime Action Group, IPCAG) を設立し、2002 年から 6 回会合を開催した。参加メンバーは、WIPO, WCO, 警察、税関、民間企業・団体から構成され、研修、ベストプラクティス、情報交換・データベース、コンタクトポイント、啓発活動に関する検討が行われた。また、「国際刑事警察機構知財犯罪モデル (Interpol IP Crime Model)」の開発、「Jupiter 1 ～ 5」プロジェクト(南米での組織犯罪による模倣品・海賊版流通の摘発のための各国エンフォースメント機関との連携プロジェクト)が行われた。

(29) http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/faqs/count_q-a/en/index.html

さらに、前述の WHO/IMPACT との連携も行われており、医薬品偽造対策(Medical Product Counterfeiting and Pharmaceutical Crime Unit, MPCPC)が設置されている。これは、2010年に東アフリカ Mamba III 作戦で実績がある。

なお、WCO/INTERPOL 共催で、2004年5月に世界不正商品海賊版撲滅会議(Global Congress on Combating Counterfeiting and Piracy)が開催され、模倣・海賊行為問題について、さまざまな観点から議論され、解決に向けての具体的提言がなされた。また、2005年11月の第2回会合では、官民代表が参加する運営委員会が設立された。さらに、2007年1月に第3回会合(ジュネーブ; WIPO 主催)、2008年2月に第4回会合(ドバイ; WCO 主催)、2009年12月に第5回会合(カンクーン, INTERPOL/INPI 共催)、2011年2月に第6回会合(パリ, WIPO 主催)が開催された。

このように、エンフォースメント及び権利行使については、WTO体制として、TRIPS協定がベースとなっており、TRIPS理事会で議論されているものの途上国の強い反発の中で進展は無く、一方、近年、WCO、INTERPOL、WIPOなどの国際機関間の協力による国境措置等の実務的な協力が進展している。

(4) OECD, APEC

OECDでは、模倣品対策プロジェクトとして、2004年10月に、経済インパクト分析、各国ベストプラクティス比較、中国・インド・ブラジルのアウトリーチ等について、米国から提案がなされ、実施が合意された。2005年4月から実施され、OECDから“The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy”(June 4, 2007)として報告されている。

APECでは、2003年6月に貿易担当大臣会合が開催され、「APEC・IPR サービスセンター」を各エコノミーに設置することを合意した。また、2003年10月に閣僚会議が開催され、知的財産権の保護・エンフォースメント強化のためのガイドラインとして、日本提案の「IPR保護に関する包括戦略」を承認した。さらに、2003年には、APEC首脳宣言として、知的財産権の促進、保護及びエンフォースメントの改善について言及され、2005年6月の貿易担当大臣会合では、日米韓共同提案による「模倣品・海賊版対策イニシアティブ」が採択された。最近では、「知財権関連条約加盟促進イニシアティブ」が日本から提案され、知的財産権条約(ヘーグ協定、マドプロ等)への加盟が推進されているところである。

Ⅵ. バイ・プルリフォーラ化トレンド (現在 - 近未来)

以上において述べたとおり、経済活動のグローバル化に伴い、知的財産権制度の国際調和の必要性が高まる中、近年、WIPOによって国際条約が整備されるとともに、1995年以降はWTO/TRIPS協定が加わり、国際的な知的財産権制度の枠組みが強化されてきた。

しかしながら、WIPO、WTOなどの複数国による議論(マルチ)では、先進国と途上国の対立により、議論の進展が期待できない場合も多い。例えば、実体特許法条約(SPLT)に向けた議論は、三十年近い交渉を経ているにもかかわらず、南北問題の顕在化によって出口の見通しがつかない情勢である。

このような状況下、国際的な議論は、複数国による議論(マルチ)から、少数国による議論(プल्ली)を中心とする交渉スタイルにシフトしてきている。プल्लीの(現在交渉中の)例としては、アジア太平洋自由貿易圏(Free Trade Area of the Asia-Pacific, FTAAP)、東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)、環太平洋パートナーシップ(Trans-Pacific Partnership, TPP)などがあり、マルチに比べて参加国が少ない等の理由から、交渉項目が合意されやすいという一般的利点がある。

しかしながら、プल्लीの交渉は、マルチよりも参加国が少ないものの、依然として先進国対途上国などといった当事国の対立により、マルチと同様に議論の進展が期待できない場合もある。そこで、さらに有効な方法として、二国間による交渉(バイ)も注目されている。

バイの交渉では、交渉相手が1ヵ国であることから、プल्लीよりも更に交渉を進めやすいという利点がある。具体的には、知的財産権の問題を経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)の範囲に含めることにより、二国間交渉が行われている。これまでに、日本との間では、シンガポール(2002年)、メキシコ(2005年)、マレーシア(2006年)、フィリピン(2006年)、タイ(2007年)、チリ(2007年)、インドネシア(2008年)、ブルネイ(2008年)、ASEAN(包括的経済連携協定、2008年12月1日より順次発効)、フィリピン(2008年)、スイス(2009年)、ベトナム(2009年)、インド(2011年)、ペルー(2011年)との間で経済連携協定が締結され、知的財産権についても全体の合意事項の一つとして包含されている。その結果、エンフォースメントの強化等、TRIPS協定を超える知的財産権保護に向け

た取組みが合意に至っている。

このように、今後は、プルリやバイの交渉によって国際的な制度調和が推進される可能性があるが、グローバル・ガバナンスの欠如という問題が懸念されている。すなわち、マルチの議論であれば、WIPO、WTOなどの国際機関によって条約案の内容や方向性が管理・統制されることにより、オープンで、公平な議論が担保され、他の条約との制度調整も行われやすいと考えられるが、プルリやバイの交渉の場合には、それらをすべて充足するとは言い難い。例えば、知的財産権に関する種々のフォーラムが無秩序に拡散したり、同一地域に多重化するおそれも無しとしない。制度・運用の複雑化、多岐化をもたらしかねないこのような状況は、グローバルに経済活動を展開している産業界にとっても好ましいことでは無い。

現在、既に約500のFTAがWTOに通報されているとされるが、それら、そしてマルチのシステムが機能しない間はであろう次々に誕生する協定が今後どのような方向に進むのか、全く管理・統制されていない状況にある。今後は、知的財産権分野のプルリやバイの交渉に対して、何らかのガバナンスあるいは少なくともオブザーバトリー機能が働くような仕組みの構築を検討してもよいのではないだろうか。

VII. 結び

本稿は、知的財産権を巡る国際的な法制度の歴史を整理し、政策的な視点に立って、新しい制度の導入や制度改正の背景とその効果について論じた。また、近年、二国間又は複数国間の交渉が推進される中、今後の国際的な知的財産権制度の方向性について考察した。

知的財産権分野の国際法の経緯を正しく認識し、立法や改正の趣旨を深く理解することは、知的財産権分野の研究者又は実務家にとって、きわめて重要なことであると考えられる。本稿が、知的財産権制度に関する研究や知的財産実務において有益な知見になることに期待したい。

なお、本稿は、およそ百五十枚に及ぶPPTスライドを使用して行った長大な講演内容を、コンパクトにかつできるだけ理解しやすい形にまとめたものである。その執筆過程において日本大学大学院知的財産研究科加藤 浩教授には多大な助力を頂いたところ、ここに特記して、謝意を表したい。

日本におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの 解釈に関する一考察

三村 淳一^(*)

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム (Product-by-Process Claim) の解釈については、行政にて特許性を判断する場合と司法にて侵害性を判断する場合とは全く別の基準が採用されている。特に、侵害性を判断する場面では、クレームに記載された製法を限定要素として判断する『製法限定説』と、物として同一であれば侵害を肯定する『物同一説』が対立していたが、プラバスタチンナトリウム事件でこの論争に最終的な決着をみた。本論文では、現状における特許性の判断基準及び侵害性の判断基準を明確にし、その妥当性を検討するとともに、現状での問題を洗い出したうえで、新基準の提案を行う。さらには、現状の判断基準の下で広範囲の権利取得を可能とすべく実務指針についても言及し、現在、日本国が加盟を予定している実体特許法条約における本形式による特許性の判断基準についても紹介する。

目次

1. はじめに
 - 1.1 定義
 - 1.2 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式としての許容性
2. 争点整理
 - 2.1 一般的争点
 - 2.2 司法と行政での解釈相違
 - 2.3 物質が新規のプロダクト・バイ・プロセス・クレーム
 - 2.4 プロセスが新規のプロダクト・バイ・プロセス・クレーム
3. 日本におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈
 - 3.1 特許性判断での解釈
 - 3.2 侵害性判断での解釈
 - 3.3 日本での解釈のまとめ
4. 欧州及び実体特許法条約における特許性に関する取扱い
5. 考察

1. はじめに

1.1 定義

プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、「製

造方法によって生産物を特定しようとする記載がある」請求項を指す⁽¹⁾。非常に特殊と言えるこのような記載方法は、近年に始まったわけではなく、実は、100年以上前から米国にて行われており⁽²⁾、特に、化学分野やバイオ分野では、本形式による記載の必要性が高かった。一般的に、方法のクレームに比べ、物のクレームの方が、特許権の効力は強力であるといえることから、出願人は物のクレームを欲するが、発明時点における技術的限界等から、その発明物がどのような構造式でできているのかわからないといった状況が存在し、発明物そのものを構造式で表現できない場合もある。しかし、書面主義の原則から、発明品を提出して書面の提出を省略することはできない⁽³⁾。従って、物として特許を取得したいが、発明物の製造工程のみを把握しており、発明物そのものを構造式で表現できない場合に、製造方法によって生産物を特定しようとの発想から、プロダクト・バイ・プロセスという形式で保護を求める考えが発生した。

1.2 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式としての許容性

日本におけるクレームの記載に関しては、特許法第36条第5項及び第6項、並びに特許法施行規則第24条の三に規定されており、この規定に従う限り、記述形式としては法的には問題がない。つまり、どのような形式でクレームを記載するかは出願人の選択に委ねら

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職)准教授

(1) 特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性 1.5.2(3)

(2) *Merrill v. Yeomans*, 94 U.S. 568 (1876) では、Claim 3で、“For the product of this new process of distillation; namely, the deodorized heavy hydrocarbon oils fitted for use in the arts”としている。

(3) 吉藤幸潮『特許法概説』(有斐閣 第13版 2001)246頁、特許施行規則第1条

れる(以下、選択権の行使と称す)。

2. 争点整理

2.1 一般的争点

プロダクト・バイ・プロセス形式で記載されたクレームにおける争点はきわめて明瞭である。即ち、製法がクレームの限定事項となるのか否かである。前者の解釈手法に立つ学説を『製法限定説』といい、後者の解釈手法に立つ学説を『物同一説』という⁽⁴⁾。確かに、争点は明瞭であるが、あらゆる状況において、同一の基準を採用すると、場合によっては特許権者、場合によっては第三者に著しい不利益を及ぼすことになる。従って、どちらの基準を採用するかは慎重とすべきである。例えば、行政たる特許庁における審査での特許性と司法たる裁判所における訴訟での侵害性や有効性と同一基準とすべきなのか、それとも別の基準としてもいいのかが問題となる。また、発明物が新規な場合、発明物は新規ではないがプロセスが新規である場合、特許性や侵害性はどのような基準とすべきなのか意見の分かれるところである。そこで、次に、状況別に分け、それぞれどのような問題点が考えられるのかを検討する。

2.2 司法と行政での解釈相違

プロダクト・バイ・プロセス・クレームを解釈する場面は、大別すると3つあると考えられる。第1の場面は、審査段階における「発明の要旨」を認定する場面である。プロダクト・バイ・プロセス・クレームを審査するに当たり、新規性や進歩性の判断、即ち、特許性の判断は、クレームに記載された方法を考慮に入れて行うべきか、一切考慮に入れるべきではないのかという問題である。

第2の場面は、特許侵害訴訟における「技術的範囲」を認定する場面、即ち、侵害性を判断する場面である。侵害性を判断するにあたり、プロセス部分を考慮に入

れるか否かは、侵害判断の結論に大きく作用する場合が多い。具体的には、「製造方法Pにより生産される物X」の特許に対し、「製造方法Qにより生産される物X」が侵害するのか、それとも、侵害しないのかという問題である。この問題の解釈手段として、(1)すべての場合に「製造方法P」を「技術的範囲」に含め、侵害性を判断する手法(『製法限定説』)、(2)すべての場合に「製造方法P」を「技術的範囲」に含めず、侵害性を判断する手法(『物同一説』)、(3)特許性の判断基準と同一の基準を用いる手法⁽⁵⁾、(4)特定の事情を考慮⁽⁶⁾に入れ、侵害性を判断する手法(製法限定及び物同一場合分け説)が考えられる。この時、(3)の判断以外は、司法と行政で判断基準が異なってしまう場合も考えられる。

第3の場面は、特許侵害訴訟において、特許の有効性を判断する場面である。米国とは異なり、日本では、特許は無効審判によってのみ無効にすることができ、裁判所は特許を無効とすることはできない⁽⁷⁾。しかし、キルビー事件⁽⁸⁾を機に、特許法第104条の3が新設され、無効の抗弁として裁判所は特許の有効性を実質的に判断することが可能となっている。同条では、特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、その権利を行使することができないと規定されており、司法における特許の有効性の判断基準は、行政での特許性の判断基準に一致すると考えられる。この点、司法で特許の無効を宣言できる米国の判断基準⁽⁹⁾と異なる。従って、司法と行政で相違が考えられるのは、特許性と侵害性の判断基準となる。

この点に関し、日本では、特許性の基準となる「発明の要旨」と、侵害性の基準となる「技術的範囲」は一貫すべきであるとする説⁽¹⁰⁾がいくつか発表されている。一方、権利設定機関である特許庁と侵害判断を行う裁判所を分立させた趣旨は、特許適格性判断の安定化と裁判所の負担軽減にあるとの機能相違の観点や、審査段階におけるイ号品不存在である一方侵害段階では実際にイ号品が存在しているという状況相違の観点

(4) 鈴木将文「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」L&T No.57 2012/10, 58頁

(5) 特許性の判断で『物同一説』を採用する場合、侵害性の判断でも『物同一説』を採用し、特許性の判断で、『製法限定説』を採用する場合、侵害性の判断でも『製法限定説』を採用する考え方。

(6) 特定の事情とは、例えば、発明が新規なものであっても製法によらなければ新規なものを表現できない場合や、製法の特徴を審査過程で強調して特許化に成功した場合などを指し、前者の場合は、『物同一説』とり、後者の場合は『製法限定説』をとる。

(7) 大審院明治37・9・15 明治36年(れ)第2662号

(8) 最三小平成12・4・11 判タ第1032号120頁

(9) *Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 314 F.3d 1313, 1330 (Fed.Cir.2003)で、侵害性と有効性の判断基準は同じ方法で行うと判断している。

(10) 南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」パテント55巻5号(2002)23頁、岡田吉美「プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての考察」パテント64巻15号(2011)87頁。又、後述する「プラバスタチンナトリウム事件」で対象となった特許の無効審判に対する審決取消訴訟では、特許性を侵害性と同一の基準にて判断している。

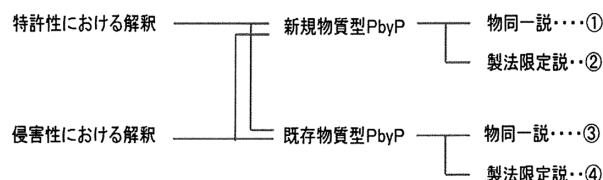
から、クレームの解釈は、司法と行政では必ずしも一致しなくてもよいという理論も存在する⁽¹¹⁾。しかしながら、現在の通説は、リパーゼ事件⁽¹²⁾に代表されるように、「発明の要旨」の認定は、特段の事情がない限り⁽¹³⁾、特許請求の範囲記載のとおり認定すべきと判旨し、侵害時におけるクレームの解釈(技術的範囲の決定)は、特許法第70条第1項及び第2項に規定するように、明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈したうえで、特許請求の範囲に基づいて判断される⁽¹⁴⁾ことから、両者は必ずしも一致していないとされている。

2.3 物質が新規のプロダクト・バイ・プロセス・クレーム

1.2において述べたように、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式のクレームは許容されているが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームには、大別すると二類型あるといわれている⁽¹⁵⁾。一般に、製法により特定された物自体が新規であるものを新規物質型プロダクト・バイ・プロセス・クレーム、製法により特定された物自体は、新規ではないが、製造プロセスが新規であるものを既存物質型プロダクト・バイ・プロセス・クレームと称される。つまり、これまでの争点を簡単に整理すると、下図のごとく、

- (1) 特許性の判断と侵害性の判断基準は、統一基準とすべきか否か(統一基準としないのであれば、以下、(2)～(5)の選択がありうる)
- (2) 特許性判断基準において、新規物質型プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合は、『物同一説』を採用するのか、『製法限定説』を採用するのか、
- (3) 特許性判断基準において、既存物質型プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合は、『物同一説』を採用するのか、『製法限定説』を採用するのか、
- (4) 侵害性判断基準において、新規物質型プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合は、『物同一説』を採用するのか、『製法限定説』を採用す

るのか、
(5) 侵害性判断基準において、既存物質型プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合は、『物同一説』を採用するのか、『製法限定説』を採用するのか、
となる。



※ PbyPはプロダクト・バイ・プロセス・クレームを指す

既存物質型については、次項にて詳述するため、本項目では新規物質型プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について①を採用した場合の問題点、②を採用した場合の問題点について考察する。

まず、新規物質型プロダクト・バイ・プロセス形式にてクレームを記載するということは、物で特許を取得したいが、発明物の製造工程のみが把握できており、発明物そのものを構造式で表現できない場合であって、やむなく製造方法によって生産物を特定しているケースがほとんどであると考えられる。物として権利取得を考えている以上、この場合の特許性、即ち「発明の要旨」の認定の判断基準に『物同一説』を採用することに、特に問題はないと考えられるが、特許法第36条第5項では、「特許請求の範囲には、請求項に区分して、請求項ごと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」と記載しており、製造方法の記載を含めて特許性の判断としないのは問題があるのではないかと批判⁽¹⁶⁾もある。

そして、侵害性、即ち、特許の「技術的範囲」の認定の判断基準に『物同一説』を採用するとすれば、特許法第70条で、「特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」と規定しているにも関わらず、プロセスの記載を無視して解釈することになる。一方、『製法限定説』を採用するとすれば、発明物が新規であ

(11) 吉田弘志「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と「技術的範囲」(1)」知的財産法政策学研究 Vol.12 (2006) 256-257 頁。しかし、この理論に対しては、発明要旨と技術範囲が一切無関係に解釈すべきではなく、侵害判断においては審査過程等を参照して解釈すべきと述べている。

(12) 最二小平成3・3・8判時1380号131頁

(13) 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場合、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの事情。

(14) 中山信弘編「新・注釈 特許法[上巻]」1064-1068頁に詳しい。

(15) 前掲岡田88頁。

(16) 浅見節子「クレーム解釈に関する一考察 ―実体特許法条約案を契機として―」L&T No.15 2002/4, 22頁

り、それにより特許として認められたにもかかわらず、「技術的範囲」を決定する場面では、上述のような特段の事情がある場合であっても、製法限定で解釈するのは、出願人にあまりにも酷であるとも考えられる。たとえば、解析が可能であっても、日本では先願主義の下、単純に選択権の行使として取り扱うのは公平性に欠けるようにも思える。

2.4 プロセスが新規のプロダクト・バイ・プロセス・クレーム

次に、既存物質型プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、③を採用した場合の問題点、④を採用した場合の問題点について考察する。

特許性、即ち「発明の要旨」の認定の判断基準に『物同一説』を採用すると、製造方法は考慮に入れないということであるため、既存物質に特許権を付与することになり、特許法の趣旨に反する⁽¹⁷⁾。従って、既存物質型プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性については、『製法限定説』によらざるを得ない。

次に、侵害性、即ち、特許の「技術的範囲」の認定の判断基準に『物同一説』を採用する場合を考える。この場合、当然、既存物質にも効力が及ぶため、公知技術を権利範囲に含める結果となるため、特許法の趣旨に反することとなる。やはり、この場合も、『製法限定説』によらざるを得ない。しかし、『製法限定説』を採用した場合、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの存在意義は何処にあるのであろうか。例えば、「A工程と、B工程と、C工程からなる物X」のクレームと、「A工程と、B工程と、C工程からなる物Xの製造方法」の権利範囲は全く同一のものとなる⁽¹⁸⁾。

以上、問題点が明確になったが、これらは、どのように解決されていたのか、特許性に関しては、裁判例及び審査基準を中心に、また、侵害性に関しては、裁判例を中心に次項にて解説する。

3. 日本におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈

3.1 特許性判断での解釈

前述のごとく、リパーゼ事件では、特許性の基準となる「発明の要旨」の認定は、特段の事情がない限り、特許請求の範囲記載のとおり認定すべきであると判旨し、侵害の基準となる「技術的範囲」の認定は、特許法第70条第1項及び第2項に基づき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しつつ判断している。従って、特許性の基準と侵害の基準は、同一の判断とする場合があっても差し支えないが、異なる判断を行っても、法理上の問題は無い⁽¹⁹⁾。

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式の請求項は、物質特許制度が導入された昭和50年に公表された特許庁の運用基準(昭和50年10月庁議決定)⁽²⁰⁾にて、その許容性は認められていた。上記運用基準では、「化学物質は特定されて記載されていなければならない(が、)…化合物名、化学構造式又は性質のみで十分特定できないときは、更に製造方法を加えることによって特定できる場合に限り、特定手段の一部として製造方法を示してよい。ただし、製造方法のみによる特定は認めない」とされている。

その後、1979年(昭和54年)に一般審査基準の1つとして「明細書」の審査基準が策定され、ここでは、第36条第5項違反の類型として「物の発明において、技術手段が方法的に記載されているとき。ただし、表現不可能なときはこの限りではない」とされていた。1993年6月に、従来の産業別審査基準を廃止し、「特許・実用新案審査基準」に統合され、全面的な改定がなされた⁽²¹⁾。その後、平成6年の法改正にあたり、より自由な表現形式で発明を記載することが認められるようになったことを受け、平成7年5月に「平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用」⁽²²⁾を公表した。この運用指針では、発明を特定する事項として方法を用いて物を特定することも、第36条第4項及び第6項を満たす限り認められ、この場合、原則として、製法のいかんにかかわらず、最終的に得られた生

(17) 特許法第29条各号で新規ではない発明には特許が付与されないことを明記している。

(18) 特許法第104条の適用の有無や中間物質に関する権利範囲に関して相違はある。この点、考察にて詳細に述べる。

(19) 一方、前述のごとく、前掲岡田は基本的な部分においては一致すべきと主張し、前掲南条は原則論として、査定系と侵害系を問わず、一貫していなければならないと主張する。

(20) 特許庁編『物質特許制度・多項制及び登録商標の使用義務の強化に関する運用基準』発明協会昭和50年10月 特-6-7

(21) 1993年6月以降の審査基準の改定の歴史は、「産業財産権制度125周年記念誌～産業財産権制度この15年の歩み～」に詳しい。
(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/rekishi/125_kinenshi.htm)

(22) 第1部にて特許法第36条改正に伴う審査の運用指針を記載。

産物を意味していると解するとされている⁽²³⁾。

次に、審査におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性の基準について争われた代表的な判例を紹介し、現在の審査基準について示す。

A. 東京高判平成 14・06・11(平成 11(行ケ)437 異議決定取消請求事件「光ディスク用ポリカーボネート形成材料事件」

2002 年(平成 14 年)の東京高等裁判所における判決である。本件は、発明の名称を「光ディスク用ポリカーボネート形成材料」とする特許⁽²⁴⁾に、特許異議の申立てがあり、特許庁が異議を認め、「特許を取り消す」との決定をし、この決定の取り消しを求める訴えを、東京高等裁判所に提起したものである。本件の特許請求の範囲は、以下のような用語を用いている。

【請求項 1】 ハロゲン化炭化水素を溶媒として…得られ…たポリカーボネート樹脂溶液に、…非或いは貧溶媒…を加え、…溶液を…ゲル化し、…粉粒体とした後、水を分離し、乾燥し、押出して得られるポリカーボネート樹脂成形材料であって、…ハロゲン化炭化水素が 1ppm 以下である光ディスク用ポリカーボネート成形材料。

発明は、ポリカーボネート樹脂成形材料でありつつ、そのポリカーボネート樹脂成形材料の製造方法を規定(「製法要件」)し、同樹脂中のハロゲン化炭化水素の含有量が 1ppm 以下であるとの構造を規定(「構造要件」)するプロダクト・バイ・プロセス・クレームとなっている。特許庁における異議申立て手続きでは、4 つの先行技術により、その新規性及び進歩性の有無が審査され、特許権者は、「製法要件」と先行技術に開示された製造方法の差異に基づく特許性の主張を行っていたが、最終的に先行技術に基づき、「構造要件」に進歩性なしと判断した。

裁判所は、クレームに記載された「製法要件」については、「物の製造方法の特許発明の要件として規定されたものではなく、光ディスク用ポリカーボネート成形材料という物の構成を特定するために規定されたものという以上の意味は有し得ない」とし、「本件発明の特許要件を考えるに当たっては、本件製法要件についても、果たしてそれが本件発明の対象である物の構成

を特定した要件としてどのような意味を有するかを検討する必要はあるものの、物の製造方法自体としてその特許性を検討する必要はない」と判断し、『物同一説』を採用することを明確に示した。本事件では、「ある物の構成を特定した要件」とは具体的にどのようなものを指すか必ずしも明瞭ではなかったが、次判例でこの要件の意味が明確にされている。

B. 東京高判平成 16・9・28(平成 15(行ケ)90 審決取消請求事件「塩味茹枝豆の冷凍品及びその包装品事件」

2004 年(平成 14 年)の東京高等裁判所における判決である。本件は、発明の名称を「塩味茹枝豆の冷凍品及びその包装品」とする特許⁽²⁵⁾に、特許無効審判が請求され、「特許を無効とする」旨の無効審決がなされ、この審決に対し、東京高等裁判所に審決取消訴訟を求めたのが本事件⁽²⁶⁾である。本件の特許請求の範囲は、以下のような用語を用いている。

【請求項 1】 豆の薄皮に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味が浸透している緑色の維持されたソフト感のある塩味茹枝豆の冷凍品。

【請求項 2】 茹枝豆が、熱水中でのブランチング及びスチームブランチングの前又は後で、少なくとも塩水浸漬処理することを特徴とする請求項 1 記載の塩味茹枝豆の冷凍品。

請求項 1 は通常の物の発明であるが、請求項 2 は「前又は後で」との表現から、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであると判断された。

審決では、原告は、上記の製法が先行技術には記載されていないため、特許性を有する旨主張したが、特許庁は、物の構成を特定する要件(例えば、豆の硬度を決定するための加熱温度や加熱時間に関する限定など)として格別の意味を有するものとはいえず、従って、「塩味茹枝豆の冷凍品」に新たな性質を加えるものではないから、請求項 1 同様に、先行技術から当業者が容易になし得たものであると判断した。

本件訴訟において、原告は、請求項 2 に記載された製法によれば「薄塩味のばらつきがないものになる」ことから、この製法の記述は格別の意味があり、従って、特許性があると主張したが、裁判所は、明細書にその

(23) 前掲浅見 20 頁。

(24) 特許第 2672094 号、特許権者：三菱瓦斯化学(株)、ソニー(株)(ソニーの持ち分は、その後、三菱瓦斯化学(株)へ譲渡)。

(25) 特許第 2829817 号

(26) 関連訴訟として、特許侵害事件(平成 14 年(ワ)第 6241 号 特許権侵害差止等請求事件)がある。特許権者である日本水産株式会社が、冷凍枝豆の輸入業者である株式会社ニチロを特許侵害で訴えている。

根拠となることの記載は一切無く、裏付けとなる証拠もないから、原告の主張はその前提を欠き、採用できないと判決した。この判断に際し、裁判所は、請求項2に記載された製法が、「物の構成を特定する要件」、即ち、他の方法では異なる最終結果物ができてしまうような場合には、物の構成を特定する限定として、「製法要件」も特許性を判断材料として考慮しうると述べている。

本判決では、製法による格別の意味の有無については前提欠如として一蹴しているため、特許性の判断基準として、『物同一説』を明確に示しているとは必ずしも言い難い。しかし、クレーム記載の製法に特許的価値を与えていないことから、『物同一説』を採用した判例に分類しても差し支えないであろう。

C. 知財高平成 18・6・26(平成 17(行ケ)10781 審決 取消請求事件「プラバスタチンナトリウム含有組成物事件」)

2008 年(平成 18 年)の東京高等裁判所における判決である。本件は、発明の名称を「プラバスタチンを精製する方法」⁽²⁷⁾とする特許⁽²⁸⁾に、第 29 条の 2 を理由とする特許無効審判の請求がなされたところ、容認審決がなされた。そこで、特許権者が審決に対する取消訴訟を求めたのが本事件である。本件の特許請求の範囲は、以下のような用語を用いている。

【請求項 1】 …培養濃縮液から、…プラバスタチン類を抽出する工程において、…溶媒を使用し、…分解する工程、…分解する工程及び結晶化を行う工程…により得られる…化合物を、プラバスタチンナトリウムに対して 0.1 重量%以下の量で含有することを特徴とする、工業的に生産されたプラバスタチンナトリウムを含有する組成物。

審決では、請求項 1 は「～する工程、～する工程により得られる…」との表現から、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであると判断されており、本件事案では、裁判所、特許権者、無効審判請求人のすべてが、上記クレームが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであることから、「発明の要旨」は、製法部分を除外したものである点を認めており⁽²⁹⁾、特許性の

判断基準を『物同一説』によることを前提として、新規性に関する主張をそれぞれ述べている。

以上、いくつかの判例を示し、すべて「発明の要旨」の認定にあたっては、『物同一説』を採用し、その特許性を判断してきているが、特許庁においては、多少の混乱があったようであり、審査において『製法限定説』が採用された事件もあり、以下に紹介する。

D. 知財高平成 18・12・7(平成 17(行ケ)10775 審決 取消請求事件「スピーカ用振動板の製造方法事件」)

前掲の「プラバスタチンナトリウム含有組成物」事件の判決から半年後の東京高等裁判所における判決である。本件は、発明の名称を「スピーカ用振動板の製造方法」とする特許⁽³⁰⁾に、進歩性の欠如を理由とした特許無効審判が請求されたが、棄却審決がなされ、無効審判請求人が、審決に対する取消訴訟を求めたのが本事件である。本件の特許請求の範囲は、以下のような用語を用いている。

【請求項 2】 請求項 1 の製造方法を用いて、二層以上を重ね合わせて堆積する多層構造のスピーカ用振動板。

請求項 1 は、製法に関する特許であり、請求項 2 が、プロダクト・バイ・プロセス・クレームである。請求項 2 に対して、審決では、「本件特許発明 2⁽³¹⁾は、本件特許発明 1⁽³²⁾を引用する形式で記載された発明であって、本件特許発明 1 の製造方法を用いて、二層以上を重ね合わせて堆積する多層構造のスピーカ用振動板に係る特許発明であるから、本件特許発明 1 同様の理由⁽³³⁾により、甲 1 発明ないし甲 5 発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない」と述べ、棄却審決となった。ここで、特筆すべきは、特許庁が、製法クレームに進歩性があるから、これを引用するプロダクト・バイ・プロセス・クレームにも進歩性がある、即ち、物のクレームであるにも関わらず、製法に特許的価値を認め、進歩性ありの判断している点である。

しかしながら、この特許庁の判断は裁判所によって覆される。東京高裁は、「製法はあくまでもその結果製造される「物」の構成を一義的に特定するための指標

(27) 名称は方法であるが、請求項はすべて「組成物」とする特許である。

(28) 特許第 3463875 号

(29) 従って、本件の事実上の争点は、上述した「発明の要旨」が、先願に記載されているか否かであった。

(30) 特許第 3517736 号

(31) 請求項 2 記載の発明。

(32) 請求項 1 記載の発明。

(33) 請求項 1 記載の製法特許は、その製法に進歩性があるとの判断がなされた。

として機能するものであって、当該製造方法とは異なる方法により製造された物であっても、「物」の構成が客観的に同一であれば、当該発明に包含されるものと解するのが相当」であるとして、本件特許発明2の要旨は、最終的に得られた「多層構造のスピーカ用振動板」それ自体に係るものと解すべきであると結論付け、特許性の判断にあたり、特許庁の採用した『製法限定説』を完全否定し、『物同一説』を採用した⁽³⁴⁾。

E. 現在の審査基準

上記判決に基づき、特許庁における審査基準は、改定を繰り返し、現在の審査基準では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「発明の要旨」の認定は、以下のように規定されている⁽³⁵⁾。

「請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合を除き、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する⁽³⁶⁾。したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される。」

そして、その例として、以下の2つを挙げている。

例1：「製造方法P(工程p1, p2…及びpn)により生産されるタンパク質。」

例1の場合、製造方法Qにより製造される公知の特定のタンパク質Zが、製造方法Pにより製造されるタンパク質と同一の物である場合には、方法Pが新規であるか否かにかかわらず、新規性が否定される。つまり、この場合の方法Pは、「物の構成を特定する要件」にあたらぬ。

例2：「溶接により鉄製部材Aとニッケル製部材Bを固着してなる二重構造パネル。」

例2の場合、仮に溶接以外の方法で、溶接により固着した二重構造パネルと同じ構造の物が得られるものとする、それが公知である場合には、新規性が否定

されることになるが、通常は溶接により固着された物と同一の構造の物は他の方法では得られないため、溶接という方法を使用した二重構造パネルの発明が公知でなければ新規性は否定されない。つまり、この場合の溶接工程は、「物の構成を特定する要件」にあたる。

以上、行政事件判決や審査基準を考えると、特許性の判断時に日本では既存物質型プロダクト・バイ・プロセス・クレームはありえないと言え⁽³⁷⁾、この形式で記載された場合には、製法的記述が、「物の構成を特定する要件」にあたる場合を除き、『物同一説』で行われる。そこで、次に、日本における侵害性における判断基準について検討する。

3.2 侵害性判断での解釈

日本では、2.2で述べたように、行政(特許庁)と司法で、特許性の判断基準と、侵害性の判断基準を一致すべき学説及び裁判例と、必ずしも一致を必要としない学説及び裁判例が存在する。この論争は長い間行われ、最終的に後述する「プラバスタチンナトリウム事件」で一応の決着をみることになる。以下、司法では、どのような経緯にて決着に至ったか、時系列に沿って解説する。

A. 東京高判平成9・7・17判時1628号101頁「インターフェロン事件」

1997年(平成9年)の東京高等裁判所における判決である。本件は、発明の名称を「ヒト白血球インターフェロン感受性疾患治療用医薬組成物」とする特許⁽³⁸⁾の権利者が、被告の製造販売する「注射用乾燥インターフェロン- α 製剤」が本件特許を侵害するとして差止請求を行った事件である。原審⁽³⁹⁾では、被告製品は、特許の「技術的範囲」に属しないと判示して、特許権者の請求を棄却したため、この判決に不服である特許権者が、東京高裁へ控訴したのが本事件である。本件の特許請求の範囲は、以下のような用語を用いている。

(34) 本件は、請求項2に関する無効審判請求人の無効理由が、請求項1に進歩性が無いため請求項2も進歩性が無いという理由であり、請求項2に関する固有の理由を主張したものではないことから、審決は結論において相当と判決した。

(35) 特許庁編『特許・実用新案 審査基準』第II部第2章新規性・進歩性 1.5.2(3)参照。

(36) このように解釈する理由は、生産物の構造によってはその生産物を表現することができず、製造方法によってのみ生産物を表現することができる場合(例えば単離されたタンパク質に係る発明等)があり、生産物の構造により特定する場合と製造方法により特定する場合とで区別するのは適切でないからである。したがって、出願人自らの意思で、「専らAの方法により製造されたZ」のように、特定の方法によって製造された物のみに限定しようとしていることが明白な場合であっても、このように解釈する。

(37) 前掲岡田88頁、95-96頁に既存型プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて詳しく解説されているが、特許性と侵害性を同一に論じているため、多少わかりにくい。これは、特許発明の「技術的範囲」の認定の前提として、「発明の要旨」の確定がされるのであり、基本的な部分においては一致すべきものであるとの前提に論じているためである。

(38) 特許第1652163号

(39) 東京地判平成6・3・25知的財産権関係民事・行政裁判例集19巻3号670頁

【請求項1】 …均質タンパク質であるヒト白血球インターフェロンを含有し、…を特徴とする、ヒト白血球インターフェロン感受性疾患治療用医薬組成物。

本件控訴審では、クレームに「ヒト白血球インターフェロンを含有し」等の記載から、ヒトの白血球を産生細胞とする製法記載を含むプロダクト・バイ・プロセス・クレームと認定され、リンパ芽球様細胞を産生細胞として製造する被告製品が含まれるか否かの判断で、「特許請求の範囲が生産方法によって特定された物であっても、対象とされる物が特許を受けられるものである場合には、特許の対象はあくまで生産方法によって特定された物であると解することが発明の保護の観点から適切であり」と述べ、『物同一説』を採用すべきであることを明確に示した。

B. 東京地判平成9・11・28判時1634号132頁「抗真菌外用剤事件」

上記「インターフェロン」事件のわずか4か月後である1997年(平成9年)の東京地方裁判所における判決である。本件は、発明の名称を「抗真菌外用剤」とする特許⁽⁴⁰⁾の権利者が、被告の製造販売する「水虫・たむし治療クリーム剤」他が本件特許を侵害するとして差止請求を行った事件である。本件の特許請求の範囲は、以下のような用語を用いている。

【請求項1】 一般式(I)⁽⁴¹⁾で表わしうる化合物と、これを溶解するに十分な量のハッカ油、サリチル酸メチル、サリチル酸モノグリコールエステルまたはクロタミトンの一種もしくは二種以上からなる溶液を、外用基剤で製剤化してなる抗真菌外用剤。

本事件の判決は、まず、上記クレームを明細書や審査経過、さらには優先権の基礎となった出願まで参照し、以下のように分説し解釈している。

- (a) 一般式(I)の化合物(公知の有効成分)とこれを溶解するに十分な溶液を
- (b) 外用基剤で製剤化してなる
- (c) 抗真菌外用剤

発明の背景として、製剤化するにあたって、単純に通常の外用剤の製法に従って外用基剤にミコナゾール等を直接添加したのでは、結晶の析出がみられて所望の外用剤が得られないという問題があった。そこで、

一般式(I)の溶解剤としては知られていないクロタミトン等を使用し、一般式(I)でしめされた有効成分を溶解させることがまず重要な工程(工程1)であり、この工程1により完全に溶解された溶液に外用基剤を用いて製剤化する工程(工程2)の2つの工程が別個に有することが、発明の性質上不可欠と認定している。一方、被告製品の構成要件(a)に該当する物質には、外用基剤に当たる成分も混在している。従って、被告製品は、独立した工程で得られる構成要件(a)の溶液を有しておらず、非侵害が認定されている。

原告は、このような構成要件の解釈は、物の発明の解釈に製法を持ち込むものであって相当でなく、配合順序は関係ない旨主張した。しかし、裁判所は、「明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件特許出願の経緯に照らすと、本件発明は、クロタミトン等を化合物(I)の溶解剤として溶液を作り、右溶液を外用基剤で製剤化するという点に進歩性が認められて登録されるに至ったものであり、原告がこれに反する前記のような主張をすることは、禁反言の原則に照らし許されないばかりか、本件発明の「技術的範囲」を確定するにあたって原告主張のような解釈をするとすれば、特許法第70条の規定に反し、特許権者に対し期待していた以上の広い保護を与え、当業者に対し予測しない不利益を与えることになる」と判断している。

C. 東京地判平成10・9・11判時1671号137頁「ポリエチレン延伸フィラメント事件」

1998年(平成10年)の東京地方裁判所における判決である。本件は、発明の名称を「ポリエチレン延伸フィラメント」とする特許⁽⁴²⁾の権利者が、被告の製造販売する「高性能繊維材料テクミロン」が本件特許を侵害するとして差止請求を行った事件である。本件の特許請求の範囲は、以下のような用語を用いている。

【請求項1】 …ポリエチレンの溶液を紡糸して溶液状態のフィラメントを得、…冷却することによってゲルフィラメントとし、…延伸することにより得られ…1.32GPaの引張強度と…23.9GPaの弾性率を有するポリエチレン延伸フィラメント。

クレームの前半は製法(構成要件(1): 溶液フィラメントを得る工程、冷却する工程、延伸する工程)による記載で、後半が物性的特徴(構成要件(2): 引張強度、弾性率の限定)を示した記載となっている。被告は、

(40) 特許第1547537号

(41) 一般式(I)は紙面の都合で省略。

(42) 特許第1601171号

特許で記載された製法と異なる製法を用いて製品を製造しており、『製法限定説』の立場に立って、被告製品は、原告特許の「技術的範囲」に属しないと主張した。

しかし、裁判所は、「本件発明において、構成要件(1)は、その製造方法によって特許の対象となる物を特定するための要件として理解すべきであるが、一般に、特許請求の範囲が製造方法によって特定された物であっても、対象とされる物が特許を受けることができる物である場合には、特許の対象を、当該製造方法によって製造された物に限定して解釈する必然性はなく、これと製造方法は異なるが物としては同一であるものも含まれると解することができる」として、物として特許性を有しているのであれば、『物同一説』を採用すると判断している⁽⁴³⁾。

D. 東京地判平成 12・9・29(平成 11 年(ワ)第 8435 号「単クローン性抗体事件」)⁽⁴⁴⁾

2000 年(平成 12 年)の東京地方裁判所における判決である。本件は、発明の名称を「単クローン性抗体」とする特許⁽⁴⁵⁾の権利者が、被告の製造販売する癌胎児性抗原(CEA)測定キットである「CEA・EIA ワンステップ」等が本件特許を侵害するとして差止請求を行った事件である。本件の特許請求の範囲は、特定の工程からなる癌胎児性抗原に対して特異性をもつ単クローン性抗体の製法によって得られた単クローン性抗体を発明の要旨とするプロダクト・バイ・プロセス・クレームである。

原告は、本件発明は、製法によって特定された物の発明であり、その「技術的範囲」は、具体的な製造方法を問わず、その物と同一性を有する物のすべてに及ぶ、即ち『物同一説』を主張した。従って、被告製品の製法を特定せず、本件発明の要旨は、①ハイブリドーマから生産されること(スタート物質)、②抗原決定基に対して一定の反応特異性を示すこと(物の性質)の二点を特徴づけているだけであって、製法の記載により、物としての特徴を①及び②の点以外の部分は、本発明を限定して特定するものではないとし、上記特徴点①及

び②を有している被告製品は侵害すると主張する。

この主張に対し、裁判所は、解釈の指針として、まず、「特許請求の範囲が製造方法によって特定されたものであっても、特許の対象は飽くまで製造方法によって特定された物であるから、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈する必然性はない」として、『物同一説』が原則であると述べたうえ、「しかし、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存する場合には、特許の対象が当該製造方法に限定される場合があり得るというべきである」と判断している。

従って、判決では、「製造方法に限定して解釈すべき事情」の有無の検討を行うが、その検討の結果、本件特許の審査過程で、審査官の引用した先行技術に対し、出願人は、「先行技術は、方法でつくられた物として特定された本発明の特徴を明示も暗示もしていない。」などと述べて、公知技術との方法の違いを強調していたことにより特許を取得していたこと等が判明した。

従って、裁判所は『物同一説』に立脚しつつも、審査過程における製法部分に関する出願人の主張を考慮すると、「製造方法に限定して解釈すべき事情」がある⁽⁴⁶⁾として、例外的に『製法限定説』を採用した。

本判決には、いくつか批判⁽⁴⁷⁾がなされている。私見としても審査過程で物の特許であるにもかかわらず、製法に特許的価値を認めることで、特許性が肯定されていると認定した結果として、例外的に『製法限定説』を採用するとした判断には、簡単には首肯することはできない。本事件では、「物の性質を記載した部分」に特許性があるのか否かの検討をせず⁽⁴⁸⁾、製法記述の一部に先行技術との相違があるという主張しているために、『製法限定説』を採用している点、問題であろう。そして、「物の性質を記載した部分」の先行技術と相違がないとするのであれば、当時の法律下でも「特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解

(43) この判旨とほぼ同じ判断を示しているものとして、東京地判平 11.9.30(平成 9 年(ワ)第 8955 号差止請求控訴事件「エリスロポエチン」)がある。この事件でも、「特定の製法によって生成される物質」がクレームに記載され、その製法がクレームの限定事項になるか否かが争われた。

(44) 本件の対象特許の分割特許(特許第 2127805 号)でも同一当事者で争われている。東京地判平成 12・9・29(平成 11 年(ワ)第 8434 号)参照。

(45) 特許第 2127804 号

(46) 本件事では、審査禁反言があったことになる。

(47) 前掲浅見 22 頁では、「審査において物の同一説に従い、拒絶すべきではなかったかと思われる」、三枝英二「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲」知財管理 Vol/51 No.7 (2001) 1075-1088 頁では、事件の考えからは妥当なものと首肯できると述べる一方、審査以外の事実から特許の対象を製造方法に限定して解釈すべき事情が存すると判断している点等から、「製造方法に限定して解釈すべき事情」があるとは言えないと指摘する。

(48) 前掲浅見 22 頁では、本事件は、「引用例記載の物、物としては区別がつかないケース」と断言している。しかし、判決がそこまで断言しているかどうかは疑問である。

することは相当ではない」⁽⁴⁹⁾と判断すればよかったであろう。

そして、この頃から、侵害性に関する判断基準は、審査経過等から「製造方法に限定して解釈すべき事情」を理由として、徐々に『物同一説』から『製法限定説』に傾きだした。

E. 東京高判平成 14・9・26 判時 1806 号 135 頁「止め具及び紐止め装置事件」

2002 年(平成 14 年)の東京高等裁判所における判決である。本件の原審⁽⁵⁰⁾は、平成 14 年 1 月 28 日に判決がなされ、物の発明の特許請求の範囲に、その物の製造方法が記載されている場合に、発明の「技術的範囲」が当該製造方法によって製造された物に限定されると、『製法限定説』を採用する判断であった。これに対し、高等裁判所に控訴したのが本事件である。

本件は、発明の名称を「止め具及び紐止め装置」とする特許⁽⁵¹⁾の権利者が、被告の製造販売する金属製装身具ネックレス等が本件特許を侵害するとして差止請求を行った事件である。本件の特許請求の範囲は、以下のような用語を用いている。

【請求項 1】 外殻体と、弾性体とを含む止め具であって、…前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される止め具。

本件控訴審では、

- ① 下線部を除外して物の発明である本件発明を特定することができないというのであればともかく、下線部を除外しても本件発明の物としての構成は特定可能、
- ② 発明の目的を特定する付加要素として、製造方法が記載されたというような「特段の事情」を認めるべき証拠はない

として、『物同一説』を採用した⁽⁵²⁾。尚、本事件で争われているプロセスは、目的物そのものを定義するためのプロセスの記載ではないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームといえるか議論の余地がある

といえよう。

このように、判例は、侵害性の判断基準としては、『物同一説』から、原則として『物同一説』するが、特定の事情がある場合には『製法限定説』を採用するような流れとなっている。このような『物同一説』を採用するか『製法限定説』を採用するか判断が分かれていることは法の安定性を欠き、特許権者や第三者にとって不測の損害を被る結果となりかねない⁽⁵³⁾。そこで、次の判決により、どちらの説を採用すべきであるかという統一見解をだすべく、次事件にて大合議での審理が行われた。

F. 知財高裁平成 24・1・27 判時 2144 号 51 頁「プラバスタチンナトリウム事件」

2012 年(平成 24 年)の東京高等裁判所における判決である。本件の原審⁽⁵⁴⁾は、平成 19 年 3 月 31 日に判決がなされ、物の発明の特許請求の範囲に、その物の製造方法が記載されている場合に、原則として発明の「技術的範囲」が当該製造方法によって製造された物に限定され、例外的に、製造方法を記載しなければ物を特定するのが困難である場合等の特段の事情がある場合、異なる製法で生成された物も「技術的範囲」に属するといった、原則として『製法限定説』を採用し、例外として『物同一説』を採用する判断であった。これに対し、高等裁判所に控訴したのが本事件である。

本件は、発明の名称を「プラバスタチンナトリウム」とする特許⁽⁵⁵⁾の権利者が、被告の製造販売するプラバスタチン Na 塩錠 10mg「KH」⁽⁵⁶⁾等が本件特許を侵害するとして差止請求を行った事件である。本件の特許請求の範囲は、以下のような用語を用いている。

【請求項 1】 次の段階：

- (a) プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、
- (b) そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し、
- (c) 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、

(49) 最三小平成 12・4・11 判タ 1032 号 120 頁「キルビー事件」：特許に無効理由が含んでいる場合の司法的判断手法を示した判例。

(50) 東京地裁平成 14・1・2 判時 1784 号 133 頁

(51) 特許第 3114868 号

(52) 侵害事件の結論としては、被告製品はクレームの他の構成要件を有していないとして非侵害とされている。

(53) 実際には、物同一説を採用したとしても、物としての同一性は、①被告製品がクレームの製法によって現に製造されている事実が認められるか否か(製法限定説と同効果)②クレームの製法によって特定される物の構造若しくは特性が明らかにされた上で、被告製品が右と同一の構造若しくは特性を有することが認められるか否か(証明困難)にて判断しているため、同一性の判断を上記のようにした時点で製法限定説を実質的に採用してきたといえるのではないであろうか。

(54) 東京地裁平成 22・3・31(平成 19 年(ワ)第 35324 号)

(55) 特許第 3737801 号

(56) 「プラバスタチンラクトンの混入量が 0.2 重量%未満であり、エビプラバの混入量が 0.1 重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」から構成される。

- (d) 当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え、そして
- (e) プラバスタチンナトリウム(を)単離すること、を含んで成る方法によって製造される、
- (f) プラバスタチンラクトンの混入量が0.5(0.2)重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2(0.1)重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。

※括弧内は、訂正審判にて訂正されたもの

クレームは、上述のごとく、明らかに製法の記載がなされた、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームである。従って、発明の「技術的範囲」につき、製造方法を考慮すべきか否かが最大の争点となっていた。原告は、『物同一説』を主張⁽⁵⁷⁾し、被告は『製法限定説』を主張していた。上記クレームを見れば一目瞭然であるが、クレーム中、発明の構造的特徴を示すのは(f)の部分である。そして、前記脚注57に示したが、被告製品はその要件(f)を満たしている。しかし、被告製品の製法は、最終工程にてラバスタチンの濃縮水溶液が形成されるため、クレームの(a)工程を有しておらず、また、被告製品の製法の一過程には「晶析」工程が含まれ、この「晶析」は、液相から結晶の析出を行うものであることから、やはり、クレームの(a)工程、即ち「水性培養液から液-液抽出によって濃縮有機溶液を形成する工程」とは異なるものであった。即ち、『物同一説』を採用すれば、被告製品は特許の「技術的範囲」に属し、『製法限定説』を採用すれば、被告製品は、特許の「技術的範囲」に属さないことになる。

この製法相違に関し、地裁は、概ね下記のとおり判断した。

- ① 物の発明について、特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている場合には、「物の発明」であるからといって、製造方法の記載を除外して「技術的範囲」を解釈すべきではない(原則としての『製法限定説』の採用)。
- ② 物の構成を記載して当該物を特定することが困難であって、製造方法によって物を特定せざるを得ないなどの特段の事情があるときは、製造方法の記載を除外して、「技術的範囲」を解釈することができる(特段の事情を考慮し、『物同一説』を採

用の余地認定)。

- ③ 本件特許は、物の特定のために製造方法を記載する必要はないこと、そのような特許請求の範囲の記載となるに至った出願の経緯からすれば、上記特段の事情は認められない(本件への例外の適用可能性を検討)。
- ④ 被告製品は工程a)要件を充足しないので、特許権侵害とはならない(例外適用の余地なしのため原則の『製法限定説』で「技術的範囲」を判断)。

従って、地裁は、物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行っているクレーム(真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)と、物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないときのクレーム(不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)を分け、真正の場合は、『物同一説』を採用し判断する可能性も残しつつ、本件は不真正に該当するため、『製法限定説』を採用し判断した結果、非侵害という判断に至った。この地裁判決⁽⁵⁸⁾を不服として控訴したのが本事件である。

本判決では、①本件特許の請求項1はそこに記載されているとおりの製造方法に限定して「技術的範囲」を理解すべき②本件特許の請求項1は当審で新たに提出された先行技術から容易想到であって、特許法第29条2項に該当し、無効にされるべきと判断した。そして、その理由は以下のようなものである。

(1) 特許法第70条第1項及び第2項を根拠

特許権侵害訴訟における特許発明の「技術的範囲」の確定について、第70条は、第1項で「特許発明の『技術的範囲』は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」とし、第2項で「前項の場合においては、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」と規定する。

これは、特許請求の範囲に記載される文言は、特許発明の「技術的範囲」を具体的に画しているも

(57) 特に、特許性のとの関係で、「特許発明の要旨認定及び特許発明の権利範囲の確定は、いずれも特許法第70条が規定するとおり、特許請求の範囲の記載及び明細書の記載に基づいて行われるのであるから、両者が整合するのが当然」と主張し、「同一の特許権について、侵害論では権利範囲を限定して非侵害となる確率を高め、無効論では限定解釈を取らず、無効となる確率を高めようとするもので、特許権の保護の観点からは、極めて公平性を欠く」と主張する。

(58) 被告は特許の有効性も攻撃していたが、非侵害との判断がなされたため、有効性については判断をしていない。

のと解すべきからであり、仮に、これを否定し、特許請求の範囲として記載されている特定の「文言」が発明の「技術的範囲」を限定する意味を有しないなどと解釈することになると、特許公報に記載された「特許請求の範囲」の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこととなり、法的安定性を害する結果となるからである。

そうすると、「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている場合、当該発明の「技術的範囲」は、当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであって、特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて、他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則であると述べ、原則として、特許法第70条を根拠に『製法限定説』を採用すべきと判断している。

(2) 例外的な取扱い

しかし、原則として『製法限定説』を採用すべきとしても、「物の発明」の場合、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときの物の製造方法によって物を特定することも許され、そのような場合には、特許請求の範囲に特定の製造方法が記載されていたとしても、製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと解釈される。

控訴審でもやはり、『製法限定説』のみにより技術的範囲を確定されることなく例外的な適用についても考慮する可能性についての判断をした⁽⁵⁹⁾。

従って、地裁及び高裁共に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームには、真正・不真正の2種が存在し、原則として、『製法限定説』を採用するが、真正の場合は、『物同一説』の適用は妨げられないとしている⁽⁶⁰⁾。これは、米国でのAtlantic事件⁽⁶¹⁾におけるNEWMAN

判事の反対意見に類似する判断である。両者は、原則と例外が逆転しているようにも思えるが、実質のところ、同一の結論を導き出す⁽⁶²⁾。

また、本事件では、特許の有効性(無効の抗弁の成否)についても判断している⁽⁶³⁾。裁判所は、まず、法104条の3に係る抗弁の成否を判断する前提となる「発明の要旨」は、上記特許無効審判請求手続において特許庁(審判体)が把握すべき請求項の具体的内容と同様に認定されるべきと原則を述べた。従って、有効性の判断は、特許性の判断と同一となることから、特許を無効とするためには、物として特許性がない、即ち新規物ではないことを示す必要がある。この場合、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの真正性・不真正性を分離して考えるのか同列に扱うのか必ずしも明確ではない。なぜなら、一方で、特許性の判断時には両者は区別しておらず、物として新規でない場合には特許は付与されないとしながら、他方で、侵害性判断では両者を区別し、権利範囲は異なると判断しているからである。本判決の前提として示すように有効性と特許性の判断基準を同一とするのであれば、無効の抗弁をする場合、先行技術にはクレームに記載された製法の開示は要求されず、物として同一のものが開示されていればよいことになる。しかしながら、本判決では、「(不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームの)発明の要旨は、記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきである」とあることから、不真正の場合は、先行技術に製法の記載を要求しており、判決でも先行技術にクレームの製法の開示を考慮して無効の抗弁の成立を認定している。この判断は、真正・不真正の区別をすることなく、物として新規で無い場合には特許を付与しないとした行政における判断と同一とは言えないのではないかと疑問がわく。さらに、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームを無効とすべき先行技術にクレームに記載される製法を要求することは、物のクレームに対し、製

(59) 本事件での侵害については、クレームの製法的記載要件である(a)～(d)が、「物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情」にあたるか否かが判断された結果、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームとされ、従い、原則に基づき、異なる製法で製造された被告製品は、「技術的範囲」に属しないと判断された。

(60) 前掲鈴木 64 頁 判決の妥当性について述べている。

(61) *Atlantic Thermoplastics Co. et al v. Faytex Corp. et al*, 970 F.2d 834 (Fed.Cir.1992)。

(62) NEWMAN 判事の反対意見では、真正・不真正があり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームといえるのは、真正のものだけを示し、この場合は、『物同一説』で判断する。それ以外は、形式としては物のクレームに製法の記載があるが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは定義されず、従って、『製法限定説』により判断される。尚、NEWMAN 判事によれば、既存型プロダクト・バイ・プロセス・クレームとの分類も存在し、日本ではこのカテゴリーに属するケースはない点と判断しているため両者には相違点も存在する。

(63) 原審では、被告が無効を主張したが、非侵害判決を行ったため、特許の有効性については判断しなかった。本控訴審でも状況は同じであったが、「念のため」と称して判断した。尚、本件対象特許に対しては、特許無効審判が請求され、これに対し、特許権者は、訂正審判で対抗したところ、訂正が認められ請求不成立の審決がなされた。これを不服として、審決取消訴訟が提起されたが、審決に誤りなしとして、請求は棄却されている(知財高裁平成 24・1・27(平成 21 年(行ケ)第 10284 号))。

法に特許的価値を与えることになりかねない。この点、考察にてさらに検討を行う。

3.3 日本での解釈のまとめ

日本におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、判例では一貫して、特許性を判断する場合には、物それ自身が新規ではなければならない、そこに記載された製法に一切の特許的価値は与えない『物同一説』を採用するのを原則としている。そして、製法を特許性判断の考慮に入れる唯一の例外として、「製法の限定が、物の構成を特定する要件になる場合」を挙げている。つまり、他の方法では異なる最終結果物ができてしまうような場合には、物の構成を特定する限定として、「製法」も特許性を判断材料として考慮しうるとされている。

侵害性に関しては、原則として、第70条第1項及び第2項を根拠に、特許発明の「技術的範囲」を確定するに当たっては、「特許請求の範囲」記載の文言を基準とすべき、即ち『製法限定説』を採用するとしている。そして、例外として、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときは、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと解釈し、例外としての『物同一説』を採用する可能性を残している。

有効性については、104条の3に係る無効の抗弁の成否を判断する前提となるのが「発明の要旨」であることから、特許性と同一の判断基準となる。しかし、前述のごとく、真正・不真正を同列に扱うべきか否かが明確ではない。

4. 欧州及び実体特許法条約における特許性に関する取扱い

ここで、ヨーロッパ特許条約(EPC)⁽⁶⁴⁾及び実体特許法条約(SPLT)⁽⁶⁵⁾でプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける特許性の判断基準についても簡単に触れておく。

EPCでは、EPO審査開度ライン Part C-Chapter III-12, § 4.12⁽⁶⁶⁾で「製法で定義された物のクレームは、その物が特許要件を満たす(例えば新規で進歩性を有する)場合のみ、許可される。新しい製法によって製造されるという事実のみによって、その物が新規であるとはされない⁽⁶⁷⁾。」として、特許性の判断では、『物同一説』を採用し、製法の記載に一切の特許的価値を与えていない⁽⁶⁸⁾。

SPLTでは、第10回外交会議で、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関するSPLT及びそのルールのドラフト⁽⁶⁹⁾が示された。尚、このドラフトはあくまで審査における判断基準であり、侵害に関しては各国が独自に判断される点がSPLT Article 2(1)⁽⁷⁰⁾で確認されている。SPLT-Rule 13では、Article 11(4)でのクレームの解釈を規定しており、Rule 13(4)(b)で、

「クレームが、製法により物を定義している場合、クレームは、製法によって与えられた特徴を持った物そのものの定義するとして解釈されなければならない」

と規定する。やや分かりにくいルールであるが、同時に発行されたPRACTICE GUIDELINES⁽⁷¹⁾では、このルールの解釈として、日本の審査基準と全く同じことが記載されている。即ち、原則としては『物同一説』を採用し、例外として製法の限定が、物の構成を特定する要件になる場合(つまり、他の製法では異なる物が製造されてしまう場合)、製法を考慮して、特許性を判断するとしている。

(64) European Patent Convention : 1973年10月5日、ミュンヘンにおいて作成された、欧州諸国の特許に関する実体的、手続的要件を調和し、出願から特許付与までの手続を欧州特許庁で一括して行うことを目的とする条約。

(65) Substantive Patent Law Treaty : 先願主義・先発明主義、新規性、進歩性等の実体的側面についての国際的な制度調和を目的とした条約であり、1991年6月に外交会議が開催されたが、2004年5月10~14日の第10回外交会議後、第11回会議で「技術的範囲」に関して均等などについての規定について議論がなされたが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関しては、議論がなされていない。その後、会議が頓挫し、第12回会議が2006年6月に再開されたが、the discussions of the SCP are no longer focused on the draft SPLTとして、その後も実質的な議論がされていない。最後の外交会議は、2011年12月5~9日ジュネーブで行われている。

(66) <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> にて原文入手可能。

(67) T 150/82 (OJ 7/1984, 309)

(68) 製法とは無関係に特許性を判断するとして事例として T219/83 (OJ 1986, 211) 参照。

(69) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_10/scp_10_2.pdf (SPLT)

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_10/scp_10_5.pdf (SPLT Regulations)

(70) Subject to Articles 9(4) and 11(4), nothing in this Treaty and the Regulations shall limit the freedom of a Contracting Party to apply any requirements in relation to infringement.

(71) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_10/scp_10_6.pdf

5. 考察

日本において、特許性、侵害性、有効性に関する判断基準は、長い歴史を経て統一的な判断基準がそれぞれ示されたため、今後の特許取得過程及び侵害事件において、結果の予測が比較的容易になり、法の安定化が実現できたという点で評価しうる。そして、審査における特許性の判断では、物の発明に対し、製法の記載に特許的価値を与えず、侵害性の判断では、原則としての特許法第70条第1項及び第2項を適用し、クレームに記載された文言すべてが限定事項として解釈され、特段の事情がある場合に限って、製法の記載を除外して解釈するという極めて妥当な判断が最終的になされたといえる。しかし、この原則と例外を第三者(一般公衆)はどのように見極めることができるのだろうか。つまり、対象となっている特許が、真正なのか不真正なのか、第三者が判断することは極めて難しい。真正・不真正の判断によっては、権利範囲が大きく異なり、権利範囲が明確ではないということは、法の安定性を欠くことにつながる。従って、本判決は、第三者だけではなく、権利者に対しても不測の損害を与えかねない可能性を潜在的に含んでいるといえる。これは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに真正・不真正に分け、侵害性を判断していることに起因する。

また、本判決では、判断客体が同一対象であるにもかかわらず、行政での特許性の判断基準(『物同一説』)と司法での侵害性の判断基準(原則として『製法限定説』、特段の事情を考慮し『物同一説』)は相違している。このことは、近年の傾向であるとの指摘⁽⁷²⁾もあるが、やはり、権利範囲の判断に混乱を招く手法は可能な限り避けるべきであり、両者の判断基準はその基本において統一すべきと考える。前述のリパーゼ事件は、あくまでクレームで記載・限定された「用語の解釈」についての判断であり、製法記載を無視するか否かという判断ではないため、上述のように考えても該事件の判断と相反することはないであろう。

これらの問題を一気に解決するためには、やはり、原点に立ち返り、まず、プロダクト・バイ・プロセス形式のクレームを認めるのは、製法以外での物の特定ができないといった特段の事情を有する真正の場合の

みとし、それ以外は一切認めないとすべきではないであろうか。この場合、すべてのプロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性の判断は『物同一説』となり、侵害性に関しては、対象が真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであることから、当然、『物同一説』⁽⁷³⁾となる。有効性は、特許性と同一判断基準であることから、物として新規でない場合には無効の抗弁が認められるとされる。このようにすれば、前述した真正・不真正を同列に判断すべきか否かの問題や適用手法の疑問点も解消される。

最後に、実務における対応について私見を述べる。上述のごとく、日本において、特許取得過程では、真正・不真正でも製法の記述に一切の特許性判断を委ねないが、侵害性の判断は、真正・不真正で解釈が異なる。従って、製法以外で物を特定できない様な特別な事情がある真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにて権利取得を望む場合、明細書にその旨を明記し、出願時点で侵害判断において『物同一説』に基づく判断を期待することが重要であろう。また、不真正の場合、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにて特許を取得するのは、不必要に権利範囲を狭める結果となる可能性があるため、製法クレームで権利取得をすべきであろう。けだし、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームの侵害性の判断では、イ号製品が特許を侵害すると認められるためには、クレームに記載された製法要件と物としての構成要件の2つを満足する必要がある一方、方法クレームであれば、イ号製品の製法のみ満足で侵害を問うことができるからである。つまり、方法クレームであれば、中間物質も権利範囲としうが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームでは、中間物質は権利範囲外となってしまう危険がある。さらに、侵害判断時には、原則として『製法限定説』が採用されるため、特許権者はイ号製品の製法を特定しなければならない。この際、物の特許である以上、特許法第104条の生産方法の推定規定は適用できない⁽⁷⁴⁾。従って、この観点からも、製法クレームも同時に作成しておくことが必要であろう。

(72) 前掲吉田 256-257 頁で引用する田村善之「機能的知的財産法の理論」(1996 年・信山社)5-7 頁。

(73) 北原潤一「特許侵害訴訟におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈 ―いわゆる「同一性説」への問題提起―」L&T No31 2006/4
ここでは、審査禁反言に反しても物同一説を採用することへの批判、同一性証明の困難から物同一説を採用することへの批判をしている。

(74) ブラバスタチンナトリウム事件判決 71-72 頁。

著名商標の保護について

～アンブッシュマーケティング規制の検討を中心に～

足立 勝^(*)

本稿は、ドイツにおける有名なロールス・ロイス事件のように、我が国において著名なブランドロゴ等を第三者が広告に用いた場合に、ブランド保有者はどのような措置が取れるのか、またどのような使用態様について使用が許されないと考えるべきなのかを検討したいという問題意識を出発点とする。そこで、我が国における法制度を確認し、考えられる方策について概観する。その上で、当該問題の検討の材料として、民間組織によるイベントであるオリンピック、FIFA ワールドカップについて制定されている「アンブッシュマーケティング規制法」について分析を試み、問題意識への示唆を得ようとするものである。

なお、本稿は筆者の見解によるものであり、筆者の所属する団体・組織のものではないことを申し添える。

目次

I. はじめに

1. 問題意識
2. 我が国の法制度
3. 検討の視点

II. 考えられる方策と検討対象

1. 考えられる方策
2. 本稿の検討対象

III. 「アンブッシュマーケティング規制法」

1. オリンピック関係
2. FIFA ワールドカップ関係
3. その他の法律
4. 我が国の場合

IV. 「アンブッシュマーケティング規制法」の必要性和許容性

1. 必要性の検討
2. 許容性の検討

V. 結びにかえて

I. はじめに

1. 問題意識

ビジネスにおいて、ブランドが担う役割が大きくなっていることは否定できない。このブランドとは、ブランドを用いて事業等を行う側から見ると、自社商品・サービスを需要者に選択してもらう目的のために、需要者の心の中に自社商品・サービスが提供する価値を連想させる道具であり、需要者側から見ると、購入のための目印にとどまらずに、提供される価値への共感や安心感など、商品・サービス購入の際の重要な選択根拠のひとつということになる。

ブランドのこうした機能を発揮させるために、様々なブランド要素(主なものとして、ネーム、ロゴ・シンボル、キャラクター、スローガン・キャッチコピー、ジングル、パッケージがあるが、これらに限られるものではない)が使用される。ブランドが連想させようとする価値を伝達するために使用され、機能するものであればブランド要素になりうるので、例えば、色または色の組み合わせ、香り、特定の動作等も考えられる。ブランドとは、こういった複数のブランド要素により構成されている。

これらブランド要素それぞれが商標になりうる⁽¹⁾。すなわち、需要者からは、個々のブランド要素を見れば

(*) 米国ニューヨーク州弁護士 日本コカ・コーラ株式会社ディレクター&シニアリーガルカウンセラー

本稿は、2012年11月14日開催の日本大学国際知的財産研究所研究会での報告を基に纏めたものである。なお、本稿は、筆者の見解によるものであり、筆者の所属する団体・組織のものではない。

(1) 拙稿「ブランドと希釈化(ダイリューション)について」(日本商標協会誌64号 2007年)72頁、「ブランドを守るということ 著名ブランドの保護について」(ビジネスロージャーナル16号(2009)90-91頁) なお、各ブランド要素を商標として使用するかどうか、各ブランド要素を、商標として登録するかどうかは、各事業者の判断による。また、各国の商標法によって、ブランド要素のなかで、商標登録できるものと登録できないものが存在する。我が国の商標法で、ネームに限らず、ロゴやシンボル、キャラクター、パッケージは、商標登録できるが、ジングル(音楽)は、商標として登録できない(商標法第2条)。商標審査基準によれば、スローガンは標語(キャッチフレーズ)に該当し登録できない。

ば、少なくとも他のものと区別されたものであると認識できる(そのブランド所有者の名まで認識できる場合もある)のである⁽²⁾。

こうしたなかで、広告の中で、広告主のものではない有名なブランド要素(ブランドロゴ・シンボルなど)すなわち商標を目にすることがある。有名なブランド要素の顧客誘引力に期待しての利用である。

よく例に挙げられる事例としては、ウイスキーの広告で、ロールス・ロイスの車体が使われたという事例(ドイツ連邦通常裁判所 1982 年 12 月 9 月判決[Rolls-Royce 事件](ICC Vol.15 pp240-242))がある。この事件は、「広告会社(被告)がアメリカのウイスキー「Jim Beam」の広告を雑誌に全面カラーで掲載。その際、ウイスキーの背景にロールス・ロイスを置いたため、ロールス・ロイスのメルクマールである「Flying Lady」,「RR」のエンブレム、ギリシャ神殿のようなラジエター・グリルも写真に写った。そこでロールス・ロイスの製造会社が、不競法 1 条等に基づいて、広告会社に差し止めを求めた。地裁は差し止め容認。連邦通常裁判所は、被告の跳躍上告を棄却。自己の商品を売り込むために他人の名声を利用することは、競争関係の有無にかかわらず、不競法 1 条の意味における良俗違反であると、判示した⁽³⁾」という事件である⁽⁴⁾。

我が国において、こうした事例はないかという点、訴訟として表面化していないだけで、実際には世の中には起きている。筆者が実際に目にした事例としては、これから建設される分譲マンションの広告に、マンションの完成予想図とともに、高級自動車メーカーの有名なロゴ・シンボルが付された自動車をコンピューターグラフィックで描いていた事案、アパレルメーカーの広告に、清涼飲料水メーカーの有名なパッケージ及びロゴ・シンボルを模して描いて使用していた事案などがある。他にも、ホテルの広告で、有名香水メーカーの香水製品が洗面台に並んでいる写真を用い

ていたことに対して、当該有名香水メーカーが抗議をしたという事案や自動車用タイヤの広告に、高級自動車メーカーの有名なロゴ・シンボルが明確に見える状態で自動車を使用していたことに対して、当該自動車メーカーが抗議をしたという事案も存在するようである。

これらは、いずれの場合も、広告をしている者の商品やサービスそのものに、他人のブランドロゴ・シンボルを使用しているわけではなく、広告に使用しているのみである(以下、本稿では「**第三者による広告使用**」という)。これらの場面で、ブランドを保有する者はどのような保護が得られるのだろうか。

2. 我が国の法制度

「第三者による広告使用」について、我が国においてブランド保有するものがどのような法により保護がされ得るのかを考えてみる。

(1) 商標としての使用・商品等表示としての使用

まずは、商標法による保護及び不正競争防止法 2 条 1 項 1 号・2 号による保護についてである。先のドイツの事例について「日本では、不競法に一般条項はなく、そのような態様で使用されても商標として使用していたり、あるいは自己の商品等表示としてビール(ママ)会社が使用していたりするわけでもないの、商標権侵害に当たらないのはもちろんのこと、不競法 2 条 1 項 1 号や 2 号でも禁止されない⁽⁵⁾」との見解があるとおり、我が国においては、商標としての使用であるのか、商品等表示としての使用であるのかという点が、ポイントとなる。

ブランド所有者が商標法による保護を考えた場合、第三者による使用が「商標としての使用(出所表示機能を果たす態様の使用)」の場合となる。商標としての使用が問題になった判例としては、テレビまんが事件⁽⁶⁾、POS 事件⁽⁷⁾、F1 モデルカー用シール事件⁽⁸⁾、ブラザー

(2) 前田健[判批]ジュリスト 1446 号 106 頁(塾なのに家庭教師事件)は、スローガンについて 3 条 1 項該当し商標登録拒絶されるべき場面が多いし、26 条により保護範囲が狭く解されることもあるとしつつも、「スローガンである商標の使用は、商標の使用に該当することが原則と考えるべきである。スローガンも出所識別機能の一翼を担っており、それを否定するのは取引の実態に反する」と述べている。

(3) 経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課「平成 15 年度経済的価値に着目した肖像の保護と利用に関する研究報告書」(2004)69 頁〔渡邊修執筆〕

(4) 玉井克哉「フリーライドとダイリューション」ジュリスト 1018 号(1993)38 頁でも、「広告はグラフ全頁大で、車のフェンダー上にテキサス風に装った男 2 人が座り、その傍ら別の 3 人が立っているという図柄を背景とし、前景にはウイスキーの瓶と二つのグラスが際立つように配されていた。車は前方から撮られていたため、フロント・グリルの模様、特有のラジエーター・マーク、そして「RR」のエンブレムから、原告生産車であることは明らかであった」と紹介されている。

(5) 田村善之・小嶋崇弘「商標法上の混同概念の時的拡張とその限界」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『ブランドと法』(商事法務 2010)田村善之「不正競争法概説(第 2 版)」(有斐閣 2003)253 頁では、「規制が必要であるほどの不利益がロールス・ロイスの側に発生しているのか、よく検討してみる必要があろう」と記述がある。

(6) 東京地裁昭和 55 年 7 月 11 日判決 昭和 53(ワ)255 号 無体裁集 12 巻 2 号 304 頁

(7) 東京地裁昭和 63 年 9 月 16 日判決 昭和 62(ワ)9572 号 無体裁集 20 巻 3 号 444 頁

(8) 東京地裁平成 5 年 11 月 19 日判決 平成 5 (ワ)5655 号 判タ 844 号 247 頁

インクリボン事件⁽⁹⁾などが揚げられる。また、最近であれば、ドーナツクッション事件⁽¹⁰⁾、クイックルック事件⁽¹¹⁾もある。これらの判決の源は、墨汁 Peacock 事件最高裁判決⁽¹²⁾にて、「商標の本質は、商品の出所の同一性を表彰することにもある」としたことにあるように思われる⁽¹³⁾。

不正競争防止法によりブランド保有者が保護を得る場合においても、第三者の使用が「商品等表示としての使用(出所表示機能を果たす態様の使用)」の場合となる。判例としては、ベレッタ事件控訴審⁽¹⁴⁾、堤人形事件⁽¹⁵⁾、ドーナツクッション事件⁽¹⁶⁾などがある。

商標法、不正競争防止法のいずれによる保護を考える場合も、現状では、出所表示機能を果たしている態様の使用に対してのみ、権利行使できるということになる。

(2) 不法行為

商標法や不正競争防止法で、「商標としての使用」・「商品等表示としての使用」の法理の存在のために保護が得られない場合でも、不法行為で対処することができるとの考え方もありえる。

しかしながら、いわゆるモノのパブリシティに関して判断したギャロップレーサー事件最高裁判決⁽¹⁷⁾からすると、法令等の根拠がない限り、差止請求や不法行為に基づく損害賠償は認められないように思われる。

ギャロップレーサー事件最高裁判決では、「現行法上、物の名称の使用など、物の無体物としての面の利用に関しては、商標法、著作権法、不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が、一定の範囲の者に対し、一定の要件の下に排他的な使用権を付与し、その権利の保護を図っているが、その反面として、その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため、各法律は、それ

ぞれの知的財産権の発生原因、内容、範囲、消滅原因等を定め、その排他的な使用権の及ぶ範囲、限界を明確にしている。上記各法律の趣旨、目的にかがみると、競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても、物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき、法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく、また、競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については、違法とされる行為の範囲、態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において、これを肯定することはできない」(下線は筆者による)と述べている⁽¹⁸⁾。

また、著作権に関する判例であるが、北朝鮮映画著作権事件最高裁判決⁽¹⁹⁾からも、前述の事案について、不法行為と認定される可能性は必ずしも高くないように思われる。北朝鮮映画著作権事件最高裁判決は、「著作権法は、著作物の利用について、一定の範囲の者に対し、一定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに、その独占的な権利と国民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で、著作権の発生原因、内容、範囲、消滅原因等を定め、独占的な権利の及ぶ範囲、限界を明らかにしている。同法により保護を受ける著作物の範囲を定める同法6条もその趣旨の規定であると解されるのであって、ある著作物が同条各号所定の著作物に該当しないものである場合、当該著作物を独占的に利用する権利は、法的保護の対象とはならないものと解される。したがって、同条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は、同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である」(下線は筆者による)としており、この最高裁判決

-
- (9) 東京高裁平成17年1月13日判決 平成16年(ネ)3751号 原審は東京地裁平成16年6月23日判決平成15年(ワ)29488号 判時1872号109頁
- (10) 知財高裁平成23年3月28日判決 平成22年(ネ)10084号 判時2120号103頁 原審は、東京地裁平成22年10月21日判決平成21年(ワ)第25783号 判時2120号112頁
- (11) 東京地裁平成23年5月16日判決 平成22年(ワ)18759号
- (12) 最高裁昭和39年6月16日判決 民集18巻5号774頁
- (13) 土肥一史「比較広告における他人の登録商標の使用」『染野義信博士古希記念論文集工業所有権—中心課題の解明』(勁草書房1989)256頁は、当該最高裁判決が「にも」となっていることを指摘している。
- (14) 東京高裁平成15年10月29日判決 平成12年(ネ)3780号、3781号、3810号、原審は、東京地裁平成12年6月29日判決 平成10年(ワ)21508号 判時1728号101頁
- (15) 仙台地裁平成20年1月31日判決 平成15年(ワ)683号 判タ1299号283頁
- (16) 知財高裁平成23年3月28日判決 平成22年(ネ)10084号 判時2120号103頁 原審は、東京地裁平成22年10月21日判決 平成21年(ワ)第25783号 判時2120号112頁
- (17) 最高裁平成16年2月13日判決 民集第58巻2号311頁
- (18) なお、パブリシティ権そのものは、法令上の規定はないものの、最高裁判決(最高裁昭和63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁、同昭和44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁、平成17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁)を根拠として、人格権に基づくものとして認められるものと一般に理解されている。(最高裁平成24年2月2日第一小法廷判決・ピンクレディ振付け事件も参照)
- (19) 最高裁平成23年12月8日判決 民集65巻9号3275頁

の射程は、かなり広いのではないかとと思われる。すなわち、商標法や不正競争防止法が制定されているなか、これらの法の規律するものとは異なる「法的に保護された利益を侵害する場合などの特別な事情」とは、かなり限定的な場面なのではないかとと思われる。

3. 検討の視点

こうしてみると、本章で取り上げた「第三者による広告使用」について、商標としての使用又は商品等表示としての使用に該当しない限り、ブランド保有者が保護を求めるのは難しいように思える。

もちろん、これらの事案について、当然に立場によって見方は異なるものとなろう。ブランドを保有する者にとっては、需要者が自社商品・役務を識別する識別力の低下のリスク、自社商標が普通名称のように扱われるリスクの増大、自社商品・役務への信用、評判への悪影響を懸念することになる。しかしながら、他方で、他人のブランドロゴ等を利用する者にとっては、自由競争原理としての自由の享受という主張がされることになろう。また、需要者にとっては、ブランド保有者が関わりを有しているとの誤認が生じ、それほど長い時間ではなくとも、商品・役務の選択において無駄な時間を費やされるとの声がある一方で、商品・役務の選択の多様性を享受できるきっかけになるとの意見もあるかもしれない。

ただ、現状の我が国の制度では、どのような使用態様であってもブランド保有者は保護が得られないということになりそうである。それは果たして適切であるのか疑問であり、立法による解決も含めて検討が必要

あると考える。

II. 考えられる方策と検討対象

第1章で紹介した「第三者による広告使用」について、ブランド保有者が保護を得ることを可能とする方策としてはいくつか考えられる。

1. 考えられる方策

そのひとつめは、商標としての使用・商品等使用としての使用の意味するところを改めて探求することである。商標としての使用・商品等表示としての使用について、検討されたものが数多く存在する⁽²⁰⁾。商標としての使用・商品等使用としての使用とは、出所表示機能を果たしている態様での使用かどうかを問う概念であることも明確になってきている。また、どのような使用態様が、出所表示機能を果たす態様なのかの研究も進んできている⁽²¹⁾。

しかしながら、その出所表示機能という場合の「出所」とは何をいうのか、どの範疇までを含むものであるのかについて、定かではない⁽²²⁾。この「出所」の意味することについて深く検討し、その上で、実際の使用態様に基づいて出所表示機能を果たす態様であるのか否かを判断するということである。

ふたつめの方策は、商標機能の侵害として把握することである。ヨーロッパでは、L'Oreal 事件判決(2009年6月18日 C-487/07)は、商標の機能について、商標の本質的な機能、すなわち商品・役務の出所を保証する機能だけではなく、商品・役務の品質を保

(20) 「商標として使用」について検討したものとして、田中俊次「商標権侵害訴訟の要件事実」西田美昭ほか編『民事弁護と裁判実務8 知的財産権』（ぎょうせい1998）467頁、宇井正一「商標としての使用」牧野利秋編『裁判所実務大系9 工業所有権訴訟法』（青林書院1985）430頁、大須賀滋「商標としての使用」清水利亮・本間崇編『実務相談工業所有権四法』（商事法務研究会1994）413頁、飯田喜信「判解」最高裁判所判例解説刑事篇平成12年度（法曹会2003）、司法研修所編『工業所有権関係民事事件の処理に関する諸問題』（法曹会1995）121-122頁、網野誠「『商標の使用』の概念をめぐって」豊崎光衛先生追悼論文集『無体財産法と商事法の諸問題』（有斐閣1981）、松本武彦「標章の使用態様と商標権侵害の成否」関西法律特許事務所開設二十五周年記念論文集『民事特別法の諸問題—第三卷—』（第一法規1990）、辰巳直彦「商標の機能と商標権の権利構成についての一考察」F・K・バイヤー教授古稀記念論文集『知的財産と競争法の理論』（第一法規1996）、後藤憲秋「商標権の侵害と出所表示機能を有しない態様での表示等の使用」特許法研究会（PLG）編富岡健一先生追悼『知的財産法の実務と研究』（六法出版社1997）、榎戸道也「商標としての使用」牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務大系 知的財産関係訴訟法』（青林書院2001）、芹田幸子「商標の使用」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務3 商標法・不正競争防止法』（新日本法規2007）、金久美子「商標としての使用—侵害訴訟における解釈及びその問題点について—」（知的財産研究所紀要2010）等 最近の論考では、青木博通「事実表記と商標の使用—他人の登録商標はどこまで使用できるか—」知財管理62巻10号1485頁がある。また、「商品等表示としての使用」について、田村善之『不正競争法概説（第2版）』（有斐閣2003）82-83頁、井上由里子「パブリシティの権利の再構成—その理論的根拠としての混同防止規定—」『筑波大学大学院企業法学専攻十周年記念・現代企業法学の研究』（信山社2001）149頁、堀江亜以子「パブリシティ価値の定義と『パブリシティの権利』の一試論」東京専立大学法学会雑誌第44巻第2号 渋谷達紀教授退職記念号（2004）298頁、経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説不正競争防止法平成18年改正版』（有斐閣2007）47頁がある。

(21) 例えば、大西育子「商標と商品等表示の使用」パテント第62巻4号（2009）149頁、林いつみ「商標権の効力とその制限—商標法25条・26条再考—」パテント第64巻5号（2011）128頁

(22) 渋谷達紀「知的財産法講義Ⅲ 第2版」（有斐閣2008）501頁、蘆立順美「商標が付された商品の流通と商標機能論—商品の詰替・改変の事例を中心として—」『関俊彦先生古稀記念 変革期の企業法』（商事法務2011）627頁
なお、拙稿「判批」『JIL事件』小林十四雄・小谷武・足立勝編『最新判例からみる商標法の実務Ⅱ2012』29頁（青林書院2012年）にて、JIL事件を素材として検討している。また、日本商標協会判例研究部会（2012年4月）で報告した際の資料が、同協会のHP（<http://www.jp-ta.jp>）に掲載されている。

証する機能、あるいはコミュニケーション機能、投資機能または広告機能のような他の機能も含まれる旨、そして、商標の本質的な機能である出所表示機能を害しない場合であっても、商標の他の機能が毀損されあるいは毀損されるおそれがあるときは、その使用を禁止することができる旨判示した。その後の検索エンジン運営会社を被告としたキーワード検索に関する訴訟（Google 事件（2010 年 3 月 23 日 C-236/08-238/08））では、結果は商標権侵害とは認められなかったが、商標の機能として広告機能を認めただけで、広告機能が毀損のおそれがあるかどうかとも判断された。

また、欧州商標指令 5 条 2 項に規定されている「商標の識別力または名声を不正に利用し、または害する（takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark）」との定めも、出所表示機能を毀損するおそれのある場合に限定されるものではない。Interflora 事件判決（2011 年 9 月 22 日 C-323/09）では、商標の投資機能について述べるとともに、商標指令 5 条 2 項の適用について詳細に判示している⁽²³⁾。

欧州商標指令 5 条 2 項と同様の定めは、台湾商標法（2011 年 6 月 30 日公布 2012 年 7 月 1 日施行）においても存在し、「他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似の商標を使用して、該商標の識別性又は信用を損なうおそれがある場合」には、商標権侵害とみなす（台湾商標法 70 条）⁽²⁴⁾。この条文は、旧 62 条 1 号の「他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似の商標を使用し、又は該著名商標中の文字を自己の会社、商号、ドメインネーム、あるいはその他の営業主又は供給元を表彰する標識として、著名商標の識別性又は信用を損なう場合」との条文から、識別性又は信用を損なう「おそれ」でもって、侵害とみなすようにしたものである。

三つめの方策としては、希釈化防止法の導入である。米国ランハム法では、43 条(c)に定める著名商標の希釈化(Dilution)の場合に、差し止め等が認められる。そして、43 条(c)⁽²⁵⁾の除外事項に該当するためには、その使用が出所を示すものでないことだけでは不十分で、公正な使用であることなど一定の条件に合致しない

なければならない。

四つめは、不正競争防止法の一般条項を導入し、不正競争行為として把握することである。不正競争防止法の一般条項に相当するものとしては、中国反不正当竞争法 2 条、台湾公平交易法 24 条及び公平交易法 24 条案件に対する処理原則、ドイツ不正競争防止法 3 条、フランス民法 1382 条、1383 条及び判例法上の「寄生」行為、英国コモンロー上の Passing Off 理論などが存在する。

2. 本稿の検討対象

以上の方策は、それぞれ検討する価値がそれぞれ十分あるものであるが、本稿では、不正競争防止法の形態と考えられる「アンブッシュマーケティング規制法」を検討する。

なお、アンブッシュマーケティング(Ambush Marketing)とは「プロパティ所有者に権利金を支払わずに、そのプロパティとの結びつきを作ろうとする計画的活動⁽²⁶⁾」を指す。アンブッシュ(Ambush)とは、「待ち伏せ」を意味する。典型的なアンブッシュマーケティングは、本来のイベントスポンサーを待ち伏せして、消費者に自分たちが公式スポンサーであるという印象を与えようとするものである。この活動は、公式スポンサーが本来プロパティ所有者(イベント主催者)から付与された権利に基づき享受すべき利益を、対価を支払うことなく獲得することであり、消費者を混乱させるものである。

次章では、特定のイベントに関するアンブッシュマーケティングを規制し、当該イベントに関する著名な商標を保護する法律について検討する。

Ⅲ. 「アンブッシュマーケティング規制法」

アンブッシュマーケティングを規制する法律は、筆者が確認した限り、オリンピック・FIFA ワールドカップなど大規模スポーツイベントに関するものである。そのため、オリンピック関係、FIFA ワールドカップ関係を中心に検討し、その後我が国の状況を確認する。

なお、各国で制定されている法は、アンブッシュ

(23) 拙稿「商標権の範囲はどこまで」食品特許 192 号(2012) 2 頁にて、これら判決を紹介している。

(24) 尹復興「台湾改正商標法(2011 年 5 月 31 日成立)の解説(6)」知財ふりずむ 112 号 112 頁。なお、台湾商標法について、尹復興「台湾改正商標法(2011 年 5 月 31 日成立)の解説(1)～(8)」知財ふりずむ 107 号～114 号が詳細に解説している。

(25) 訳文は、特許庁 HP (http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/shouhyou.pdf) より

(26) 仁科貞文＝田中洋＝丸岡吉人著「広告心理」(電通 2007)271 頁。同書によれば、アンブッシュマーケティングとして最初に注目されたのは、1984 年ロスオリンピックとのことである。

マーケティングを規制するだけではなく、入国管理などイベント運営上の特別な事項なども含めた法律もあるが、本稿では、それらの法においてもアンブッシュマーケティング規制に関連する部分を、「アンブッシュマーケティング規制法」という⁽²⁷⁾。

1. オリンピック関係

まずは、ナイロビ条約を確認する⁽²⁸⁾。ナイロビ条約は、1981年9月26日にケニアのナイロビで採択され、1982年9月25日に発効したもので、2012年10月15日現在締約国数は50カ国である。ナイロビ条約は、オリンピック・シンボル(5つの輪によるオリンピックの標章)について、オリンピック・シンボルから成るまたはこれを含む商標の登録を拒絶する／無効とし、商業的使用(広告での使用、商品に使用、その他)を制限するものである⁽²⁹⁾。

なお、この後本稿で取り上げる国のうち、我が国を含め、英国、カナダ、中国、オーストラリア、米国が未加盟である。

2000年以降のオリンピック開催都市が存在する国においては、ナイロビ条約とは別に、国際オリンピック委員会(International Olympic Committee 以下IOCという)とのオリンピック開催都市契約に定めに則って、オリンピックに関する特別な保護を制定している。

筆者が法文を確認できたものとしては、2012年ロンドンオリンピックが開催された英国、2010年バンクーバーオリンピックが開催されたカナダ、2008年北京オリンピックが開催された中華人民共和国、2000年シドニーオリンピックが開催されたオーストラリアでそれぞれ制定されている。さらに、2016年リオデジャネイロでオリンピック開催が決まったブラジルでも、開催が決定する前から準備が進められ制定されている。

本稿では、英国、ブラジルの法を中心に表形式にて順にみていく。

(1) 英国

2012年ロンドンオリンピックが開催された英国では、Olympic Symbol etc (Protection) Act 1995(1995年制定)及びLondon Olympic Games and Paralympic Games Act 2006(2006年制定)が存在する⁽³⁰⁾。

法律名称：	Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995 ⁽³¹⁾
制定の時期：	1995年
保護される標章：	• オリンピック・シンボル • オリンピック・モットー(Citius, Altius, Fortius) • Olympiad, Olympiads, Olympian, Olympians, Olympic, Olympics, • Paralympiad, Paralympiads, Paralympian, Paralympians, Paralympic, Paralympics⁽³²⁾ • 上記を翻訳したものも含む
第三者による使用制限の内容：	• 取引上で、保護される標章を使用する行為を禁止する。 • 取引上で、オリンピックシンボル・オリンピックモットーに類似の標章を使用し、公衆にオリンピックと関連があると混同のおそれを生じさせる行為を禁止する (3条)
使用差止・損害賠償請求権者：	保有者(Proprietor) (6条)
第三者の商標登録への制限の内容：	保護される標章から成るまたはこれを含む商標の登録はされない。(13条(2))
保護される標章を使用しない場合の規定：	規定なし
その他の特徴：	—

法律名称：	London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006 ⁽³³⁾
-------	--

(27) 「アンブッシュマーケティング規制法」に関連して論じたものとして、Nancy A. Miller, *Ambush Marketing and the 2010 Vancouver-Whistler Olympic Games: A Prospective View*, 22 IPJ 75 (2009) Molly Torsen, *Intellectual Property and Sporting Events: Effective Protection of Event Symbols through Law and Practice* (<http://iipi.org/> 2012年12月15日確認), Felipe Dannemann Lundgren, *Event Marks: A Necessary Form of Protection against Ambush Marketing?*, (2010 <http://oami.europa.eu/> 2012年12月15日確認), Andrew Moss, *The Olympics: A Celebration of Sport and the Role of Law*, [2004] Ent.L.R. 237がある。なお、本稿脱稿後に Phillip Johnson, *AMBUSH MARKETING AND BRAND PROTECTION* 2nd ed. (2011), Andrew M. Louw, *AMBUSH MARKETING AND THE MEGA-EVENT MONOPOLY* (2012)に接した。

(28) THE NAIROBI TREATY ON THE PROTECTION OF THE OLYMPIC SYMBOL (1981) WIPO ホームページ HP (<http://www.wipo.int> 2012年12月7日確認) 日本語訳(オリンピック・シンボルの保護に関するナイロビ条約)は、特許庁ホームページ (<http://www.jpo.go.jp> 2012年12月7日確認)

(29) Summaries of Conventions, Treaties and Agreements Administered by WIPO (2011), p22 WIPO ホームページ (<http://www.wipo.int> 2012年12月7日確認)

(30) Gillie Abbotts, *London 2012-Advertising Buyer Aware*, [2011] Ent.L.R. 146 は、ロンドンオリンピックに関連してアンブッシュマーケティングについて論じている。

(31) Official Homepage of UK Legislation (<http://www.statutelaw.gov.uk> 2012年12月7日確認)

(32) パラリンピックに関するこれらの標章は、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006により、追加された。

(33) Official Homepage of UK Legislation (<http://www.statutelaw.gov.uk> 2012年12月7日確認)

制定の時期：	2006 年
保護される標章：	規定なし
第三者による使用制限の内容：	London Olympics Association Right という概念を制定し、いわゆるアンブッシュマーケティングとして、オリンピックと関連があると公衆に認識させるおそれのある表示をする行為を禁止する。
使用差止・損害賠償請求権者：	Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995 を適用
第三者の商標登録への制限の内容：	規定なし
保護される標章を使用しない場合の規定：	必ずしもオリンピック・パラリンピックの標章を使用しない場合でも、取引上で Games, 2012 や Gold, Silver, Bronze, London, Medals, Sponsor, Summer などの言葉を用いて、ロンドンオリンピックと関連があると公衆に認識させるおそれのある表示をすることは、London Olympics Association Right 侵害となる。(Schedule 4)
その他の特徴：	- この法は、ロンドンオリンピック・パラリンピックを開催するための様々な必要事項について定めた法律 - Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995 を強化したもの

(2) ブラジル

2016 年にリオデジャネイロでオリンピックが開催されるブラジルでも、オリンピック開催が決定することを発効条件として、2009 年に Olympic Act が制定されている。

法律名称：	Olympic Act ⁽³⁴⁾
制定の時期：	2009 年
保護される標章：	- オリンピック・シンボルなど、IOC の使用する旗、モットー、エンブレム、聖歌など - Olympic Games, Paralympic Games, Rio 2016 Olympic Games, Rio 2016 Paralympic Games, XXXI Olympic Games, Rio 2016, Rio's Olympiads, Rio's 2016 Olympiads, Rio ParaOlympiads, Rio's 2016 ParaOlympiads, それらの変形、訳した言葉等

	- リオデジャネイロ 2016 オリンピック組織委員会の名称、エンブレム、旗、聖歌、モットー、マーク、その他のシンボル - XXXI Olympic Games, Rio 2016 Olympic Games, Rio 2016 Paralympic Games のマスコット、マーク、聖火、その他のシンボル (第 6 条)
第三者による使用制限の内容：	商業使用・非商業使用を問わず、大会組織委員会又は IOC の事前の明確な承諾のない使用すべてを禁止 (7 条)
使用差止・損害賠償請求権者：	明文の規定はないが、IOC 及び大会組織委員会と考えられる
第三者の商標登録への制限の内容：	規定なし
保護される標章を使用しない場合の規定：	規定なし
その他の特徴：	2009 年 10 月 1 日に制定された。オリンピック開催都市に選定されたとき (2009 年 10 月 2 日 コペンハーゲンでの IOC 総会にて選定された) から発効し、2016 年 12 月 31 日まで有効 (1 条, 16 条)

(3) その他の国

英国、ブラジル以外にもオリンピック開催国にて以下のとおり、オリンピックを対象イベントとした「アンブッシュマーケティング規制法」が制定されている。

国名	法 律	制定年
ロシア	“On organization and facilitating XXII Winter Olympic Games and XI Paralympic Games Sochi, development of Sochi city as a resort with mountain climate and an amendment of some legislative acts of the Russia Federation” adopted on December 1, 2007 No. 310-FZ ⁽³⁵⁾	2007
カナダ	Olympic and Paralympic Marks Act ⁽³⁶⁾	2007
中 国	中華人民共和国国务院オリンピック・シンボル保護条例 (英訳 Regulations on the Protection of Olympic Symbols ⁽³⁷⁾)	2002
	北京市オリンピック知的財産権保護規定 (英訳 the provisions for protection of Olympic Intellectual Property Rights of Beijing Municipality)	2001

(34) Law no. 12035 of 1 October 2009

(35) AIPPI Russia Report Q210 “Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR” (<https://www.aippi.org/download/committees/210/GR210russia.pdf> 2012 年 12 月 7 日確認)

(36) Department of Justice Canada ホームページ (<http://laws.justice.gc.ca> 2012 年 12 月 7 日確認)

(37) http://www.chinaipr.gov.cn/lawsarticle/laws/lawsar/trademark/200604/233119_1.html (2012 年 12 月 7 日確認) 及び <http://en.beijing2008.cn> (2011 年 1 月 10 日確認)

イタリア	Law on Measures for the protection of the Olympic Symbol in relation to the forthcoming Winter Olympic (167/2005) ⁽³⁸⁾	2005
オーストラリア	Olympic Insignia Protection Act 1987 ⁽³⁹⁾	1987
	Sydney 2000 Games (Indicia and Images) Protection Act 1996 ⁽⁴⁰⁾	1996

(4) 小括

オリンピック関係の「アンブッシュマーケティング規制法」をみると、概ね以下の特徴が認められる。

まず、保護される標章(オリンピックシンボルなど)を法律にて特定するものについては、出所表示機能を果たす態様での使用の場合に限らず、商業目的で使用するを禁止している⁽⁴¹⁾。また、特定された標章については、商標登録の必要はない。

また、特定の標章を用いない場合においても、オリンピックと関連があると誤認を与えるおそれのある活動を規制する法律が制定されている例も、英国、カナダ、オーストラリアに見られる。

さらには、カナダやオーストラリアでは、標章の保有者以外の者(IOCや各国のオリンピック委員会に限らず、オリンピック標章の使用許諾を得ている者)による使用差止請求が許され、当該差止請求権者による損害賠償請求も認めるようである。

2. FIFA ワールドカップ関係

次に FIFA ワールドカップについて、2010 年の開催国である南アフリカ及び 2014 年の開催国であるブラジルにて、制定されたことを確認している。

(1) ブラジル

この法は当初 2011 年中に制定予定であったが⁽⁴²⁾、2012 年 3 月及び 5 月に下院及び上院それぞれが承認し、同年 6 月に大統領が一部拒否権行使した上で、本法が制定された。

法律名称：	General Law of World Cup (Law nr. 12,663) ⁽⁴³⁾
-------	---

制定の時期：	2012 年 6 月 5 日
保護される標章：	• FIFA emblem; • emblems of the FIFA Confederations Cup 2013 and the FIFA World Cup 2014; • official mascots of the FIFA Confederations Cup 2013 and the FIFA World Cup 2014; • other official symbols of FIFA proprietorship (3 条)
第三者による使用制限の内容：	• FIFA の許諾なく、これら 2 大会又はこれらの大会の標章やシンボルと関連があるかのような行為や FIFA に承認、許諾又は支援されているかのように誤認させる行為を禁止する(32 条, 33 条刑事罰規定)
損害賠償請求権者：	FIFA (12 条, 22 条) 本法には差止請求権についての規定はない模様
第三者の商標登録への制限の内容：	規定なし
保護される標章を使用しない場合の規定：	• 商業目的でこれら大会の標章及びその類似の標章を使用することを禁止するだけでなく、他の方法でのアンブッシュ行為も禁止する(16 条)
その他の特徴：	• 2014 年のワールドカップと 2013 年のコンフェデレーションカップのためのもの • これら大会のための入国査証の手続きを簡素化するなど運営面に関する事項も規定

(2) 南アフリカ

2010 年に FIFA ワールドカップを開催した南アフリカ共和国では、FIFA ワールドカップへの「アンブッシュ活動」を禁止することを目的として、開催国に決定する 4 年前(2000 年)に Trade Practices Act 76 of 1976 を改正し⁽⁴⁴⁾、同法第 9 条(d)として、イベントや組織など実際には何ら関係ないにもかかわらず、それらイベントや組織と契約関係または何らかの関係があるかのように直接または間接に広告その他の表示することは虚偽若しくは誤認を与える広告表示に該当

(38) AIPPI Italy Report Q210 “The Protection of Major Sports through Trademarks and other IPR (March 2, 2009)” (<https://www.aippi.org/download/committees/210/GR210italy.pdf> 2012 年 12 月 7 日確認)

(39) Australian Government Comlaw ホームページ (<http://www.comlaw.gov.au> 2012 年 12 月 7 日確認)

(40) Australian Government Comlaw ホームページ (<http://www.comlaw.gov.au> 2011 年 1 月 10 日確認)

(41) ブラジルの Olympic Law は「商業使用・非商業使用問わず」と定めており非常に広範な制限であるようにも見えるが、「大会組織委員会又は IOC の事前の明確な承諾のない使用」を制限するものであることから、実際には報道等には問題なく使用できるものと思われる。

(42) 2011 年 11 月 8 日付けロイター配信記事 ‘Soccer-FIFA urges Brazil to pass World Cup legislation’ (www.reuters.com 2011 年 12 月 3 日確認)

(43) <http://www.v-brazil.com/world-cup/law/full-text.php> 2012 年 12 月 7 日確認

(44) 南アフリカが FIFA ワールドカップ開催国に決定したのは、2004 年 5 月 15 日チューリッヒでの FIFA 理事会である。

する旨の条項を挿入し、刑事罰も定めた⁽⁴⁵⁾。

そして、Second 2010 FIFA World Cup South Africa Special Measures Act 2006⁽⁴⁶⁾の第2条により、通商産業大臣が同国での2010 FIFA ワールドカップをMerchandise Marks Act 1941 (Law No 17 of 1941)の15条A(1)に基づき、保護されるイベントであると宣言することを定め、実際に2006年のGeneral Noticeにおいて宣言された⁽⁴⁷⁾。その結果、2010 FIFA ワールドカップは、Merchandise Marks Act 1941 (Law No 17 of 1941)の15条Aに基づくイベントとして、いかなる者も、イベント主催者の事前許諾なしに、当該イベントに関連する商標によって注目を集めたり、当該イベントからの特別な誘引力を得ていると思われるような態様で当該イベントに関連する商標を使用したりしてはならないこととなった。

(3) 小括

筆者が確認できたのは南アフリカとブラジルの2カ国のみであるが⁽⁴⁸⁾、オリンピックに関する特別保護法と比較すると、保護される標章について、出所表示機能を果たす態様の使用に限らず、商業目的での使用することを禁止するものであり、さらに、保護される標章を使用していない場合でも、イベントやFIFAと特別な関係にあるかのように第三者に誤認させるアンブッシュ行為についても禁止する点は同様である。

ただ、オリンピックに関する特別保護法との違いとしては、差止請求などの民事的な方法よりも、刑事罰によって実効性を高めようとしているところに違いがある⁽⁴⁹⁾。

3. その他の法律

必ずしもイベント開催とは連動しないで立法化されているものとして、以下がある。

(1) 米国

法律名称：	Ted Stevens Olympic and Amateur Sports Act ⁽⁵⁰⁾
制定の時期：	1978年 (1998年に一部改正あり)
保護される標章：	• United States Olympic Committeeの名称 • オリンピック・シンボル、パラリンピック・シンボル、Pan-American Sports Organizationのシンボル • 米国オリンピック委員会の標章 • Olympic, Olympiad, Citius Altius Fortius, Paralympic, Paralympiad, Pan-American, American Espirito Sport Fraternite 及びこれらを組み合わせたもの (6条)
第三者による使用制限の内容：	許諾なく、商取引のために、保護される標章を使用することを禁止する。(米国オリンピック委員会が、保護される標章につき使用権を専有する。(6条))
使用差止・損害賠償請求権者：	米国オリンピック委員会 (保護される標章につき、ランハム法に定める救済を得ることができる。(6条))
第三者の商標登録への制限の内容：	規定なし
保護される標章を使用しない場合の規定：	規定なし
その他の特徴：	• 本法は、オリンピックにおける米国の成績向上を目的とし、米国オリンピック委員会に権限を与えることを目的としたもの。 • 1950年9月21日からPublic Law 805 (36 USC 379)のSec.9にて、商業目的で、上記の保護される標章、または米国オリンピック委員会やオリンピックと関連があると誤認を生じさせるような類似した標章を使用することが、違法であることを定めていた ⁽⁵¹⁾ 。

本法に基づいて保護を求めるにあたっては混同を引き起こすかどうかは無関係で、かつアメリカ商標法上の抗弁は認められないとのアメリカ合衆国最高裁判所の判例もある⁽⁵²⁾。

(45) Republic of South Africa Government Gazette No. 21156 (10 May, 2000)

(46) Republic of South Africa Government Gazette No.29199 (7 September, 2006)

(47) Republic of South Africa General Notice 683 of 2006 under Government Gazette No. 28877 (25 May, 2006)

(48) 2002年に日本とともに開催国となった韓国では、自国内で著名であることが不正競争防止法の適用要件であったため、自国内ではまだ著名ではなかったFIFA ワールドカップの標章を不正競争防止法にて保護するための特別法を制定した。また、2006年開催国のドイツでは、不正競争防止法の一般条項が存在する。

(49) 2010年14日の一次リーグE組オランダーデンマーク戦で、オレンジ色のドレスを着た「美女応援団」がスタンドから退去させられた問題で、南アフリカ警察当局は、広告料を支払わずビール会社の違法な便乗宣伝を行ったとして、2人のオランダ人女性を逮捕したことを、AP通信が伝えた。(2010年6月17日AP通信による配信)

(50) <http://www.law.cornell.edu> 2012年12月7日確認

(51) AMATEUR SPORT ACT, HEARING BEFORE THE COMMITTEE ON COMMERCE, SCIENCE AND TRANSPORTATION, UNITED STATES SENATE, NINETY-FIFTH CONGRESS, FIRST SESSION ON S.2036, pp117-118

(52) San Francisco Arts & Athletics, Inc., et al v. United States Olympic Committee et al. 483 US 522 (1987)

(2) ニュージーランド

法律名称：	Major Events Management Act 2007 ⁽⁵³⁾
制定の時期：	2007 年
保護される標章：	• オリンピック・シンボル • ニュージーランドオリンピック委員会の標章、マスコットキャラクター • Commonwealth Games, Five Ring Olympic Symbol, Five Ring Olympic Symbol with a Fern Leaf, International Olympic Committee, New Zealand Commonwealth Games Team, New Zealand Commonwealth Youth Games Team, National Olympic Committee, New Zealand Olympic and Commonwealth Games Association Incorporated, New Zealand Olympic Team, New Zealand Olympic Festival Team, Olympic Games, Olympic Gold, これらのいずれかを短縮・変更したもの、これらと同じ・類似の意味を有する名称 (28 条)
第三者による使用制限の内容：	• 商業目的で、以下の標章を使用することを禁止 (28 条) — 保護される標章 — 保護される標章と類似の標章を使用し、混同を生じさせるおそれを生じさせること
使用差止請求権者：	ニュージーランドオリンピック委員会
第三者の商標登録への制限の内容：	上記の 28 条違反に該当する標章は、登録責任官庁は商標登録してはならない(34 条)
保護される標章を使用しない場合の規定：	Torino 2006, Beijing 2008 といった表記であっても、上記の保護される標章と同様に使用を禁止される。(28 条)
その他の特徴：	• オリンピックに関しては恒常的に保護される対象である。それに加えて、Major Event と指定されたイベントについて、同様の保護が与えられる。(7 条, 8 条, 9 条) • 本法を施行することで、大きなイベントを招致し、ニュージーランドに経済的、社会的、文化的な利益を与えることを目的にしたものである⁽⁵⁴⁾。

このニュージーランド法の特徴は、オリンピックに関する標章に限定することなく、広く大型イベントの標章の保護及びアンブッシュマーケティングへの対策を目的としている。

現に、2011 年に同国で開催されたラグビーワールドカップ(Rugby World Cup 2011)も、第 7 条以下に基づき該当イベントと指定がされており、2008 年 9 月 11 日から 2011 年 11 月 21 日までの期間保護が与えられている⁽⁵⁵⁾。また、2010 年に開催された世界ボート選手権(World Rowing Championships 2010)も同様に指定されており、2010 年 1 月 18 日から 2010 年 11 月 30 日までの期間保護が与えられている⁽⁵⁶⁾。

他にも、同法に基づき、FIFA Under -17 Women's World Cup 2008, FIBA Under-19 Men's Basketball World Championships 2009, Under-19 Cricket World Cup 2010 が指定され、保護が与えられている⁽⁵⁷⁾。

4. 我が国の場合

我が国では、オリンピックの標章を保護する特別法は存在しない。不正競争防止法第 17 条に基づく経済産業省令にて、国際機関の標章として「国際オリンピック委員会」、「International Olympic Committee」、「IOC」、「オリンピック・シンボル」、「オリンピック・シンボル旗」の 5 つが 1993 年に指定され、21 条 2 項 7 号により刑事罰による規制がされている。しかしながら、その規制は「商標としての使用」する場合に限られる。

また、「オリンピック」「Olympic」の標章は、省令にて指定されておらず、大会毎に作成されるロゴやキャラクターも含めて、2 条 1 項 1 号又は 2 号が適用される場合に限り、不正競争防止法により保護されることになる。

第三者による「オリンピック」「Olympic」の商標登録は、商標法 4 条 1 項 6 号により、許されないが⁽⁵⁸⁾、IOC は商標登録をほとんど有していないため⁽⁵⁹⁾、IOC が保護を得られるのは、第三者の使用が商品等表示と

(53) New Zealand Legislation ホームページ (<http://www.legislation.govt.nz> 2012 年 12 月 7 日確認) また、Owen J. Morgan, *Ambush Marketing: New Zealand is in Search of Events to Host*, [2008] E.I.P.R. 454 が、本法について論じている。

(54) Morgan 前掲注 53 p461

(55) Major Events Management (Rugby World Cup 2011) Order 2007 (SR 2007/291)

(56) Major Events Management (World Rowing Championships 2010) Order 2009

(57) Rugby World Cup 2011 in New Zealand A Guide to the Major Events Management Act 2007 ラグビーワールドカップの HP (<http://www.rugbyworldcup.com/>)にて確認(2012 年 12 月 15 日確認)

(58) オリンピック・シンボルが省令で指定された 1993 年の以前に、IOC 以外が商標出願した「OLYMPIC」「オリンピック」の登録商標がある。また、1993 年以降に、結合商標のかたちで、IOC 以外が商標登録を有しているものがある。IOC 以外の者が商標出願し商標登録しているものとして、「Olympic Champion」(登録番号 3275312 号及び 3275313 号)、「オリンピックチャンピオン」(登録番号 3232527 号及び 3167178 号)、「アジア太平洋数学オリンピック」(登録番号 4926120 号)、「日本数学オリンピック」(登録番号 4926121 号)、「日本ジュニア数学オリンピック」(登録番号 4926122 号)が存在する。

(59) 18,21,34 類を指定区分とする登録番号第 286186 号は存在する。また、国際登録番号第 1026243 号(国際登録日 2009 年 11 月 3 日)、同第 1029820 号(国際登録日 2009 年 12 月 4 日)はあるが、いずれも国内未登録である。

して使用している場合に事実上限られる。

オリンピックの標章に関する事件としては、東京地裁昭和 39 年 9 月 25 日決定があるが、(i)オリンピック・シンボルが著作権法上の著作物に当たるかどうか、(ii)「当該マークの著作権を日本オリンピック委員会が有しており、当該マークの使用は著作権法違反である」と見解を表明することが不法行為に該当するかどうかについて争ったものである⁽⁶⁰⁾。

また、FIFA ワールドカップ関係の標章を保護する特別法も存在しておらず、FIFA が保護を得られるのは、第三者の使用が商標としての使用又は商品等表示として使用している場合に限られる⁽⁶¹⁾。

Ⅳ. 「アンブッシュマーケティング規制法」の必要性和許容性

前の章で取り上げた「アンブッシュマーケティング規制法」で保護しようとしているのは、民間組織が企画、運営するイベントに関するものである。民間組織が企画、運営するイベントについて、これらの法を制定する必要性及び許容性について、次に検討する。

1. 必要性の検討

まず、必要性についてである。開催都市、開催国として立候補するのであるが、イベント主催者である IOC、FIFA から法制定の非常に厳しい要請に対応しなければならないのである。以下、制定の経緯について確認する。

(1) オリンピック関係

オリンピック開催都市となろうとする者は、オリンピック開催都市に立候補するにあたり、Undertaking と題された書類にて、様々なオリンピック標章について、IOC の満足が得られるように、法律で保護されることを誓約しなければならない。具体的には、オリンピック開催都市に立候補するにあたり、Candidature File と言われる書類とともに、開催候補都市とその国のオリンピック委員会(National Olympic Committee 以下 NOC という)のそれぞれの責任者が

署名した Undertaking を国際オリンピック委員会 (IOC) に提出しなければならない⁽⁶²⁾。

Undertaking には、以下の条項がある。

「開催候補都市と NOC は、現在有効なオリンピック憲章、とりわけオリンピック標章の使用に関する規則第 12 条乃至第 17 条並びにそれらについての付属細則を遵守することを保証する」

「開催候補都市と NOC は、オリンピック・シンボル及び『Olympic』『Olympiad』オリンピック・モットーが、IOC の名前にて保護されていること、また、政府または権限ある国の機関から、IOC が満足できるレベルでかつ IOC の名前にて十分で継続的な法的保護が現在得られておりこれからも得られることを、保証する。開催候補都市と NOC は、本条の定めを政府または権限ある国の機関に提示し、本条の内容について政府または権限ある国の機関が同意していることを認める。NOC は、オリンピック憲章に従い、該当する保護が NOC の名前にて NOC のために存在する場合は、IOC 常務理事会によって受け入れられた指示に従い、NOC はその権利を行使することを確認する」

そして、オリンピック開催都市に選定されたときには、オリンピック開催都市契約(Host City Contract)を、何の留保も修正もされことなく締結しなければならない⁽⁶³⁾。

これらの文書はすべて、開催候補都市(開催地に選定された後は開催都市)及び NOC との間のものなので、国との間の契約ではない。そのため、開催候補都市(開催都市)及び NOC に、国の誓約を事前に取り付けることを要求している。

実際に開催都市に選定された後は、オリンピック開催都市契約(Host City Contract)に従い、開催都市の存在する国において、一定の期限までに、様々なオリンピック標章や当該オリンピックのエンブレム、マスコット、開催都市名と開催年を組み合わせた表示について、IOC が満足する内容の保護を定めた法律が制定され、それらマークが保護されることを誓約しなければならない。例えば、2012 年開催のロンドンオリンピックの開催都市契約では、オリンピック・シンボルなどについて、IOC の満足の得られるレベルでの法的保護に加えて、ロンドンオリンピックのエンブレ

(60) 下級裁判所民事裁判判例集 15 卷 9 号 2293 頁、判例時報 384 号 6 頁、判例タイムズ 165 号 181 頁、石川義雄[判解]『著作権判例百選』別冊ジュリスト 91 号 70 頁

(61) FIFA は、数多くの類にて「World Cup」「FIFA World Cup」等を商標登録している。

(62) 開催候補都市が提出しなければならない書類等について記載したプロセスやマニュアルは、IOC の HP (<http://www.olympic.org/host-city-elections/documents-reports-studies-publications> 2012 年 12 月 9 日確認)で確認可能

(63) 前掲注(62) IOC の HP

ム、マスコットや「LONDON 2012」の表示について、IOCの満足の得られるレベルでの法的保護が得られるよう規定がされており、開催都市およびNOCへの義務が課されている⁽⁶⁴⁾。

また、オリンピック開催都市として選定される前に、自国での開催が決定することを発効の条件とする法案を用意又は実際に制定した国は、上記のブラジルだけでなく、他にもある。筆者が調べた範囲では、南アフリカ共和国がオリンピック開催を目指して法案を用意していた⁽⁶⁵⁾。

(2) FIFA ワールドカップ関係

オリンピック関係と同様に、FIFA ワールドカップに関する制定の経緯は、以下のとおりである。なお、FIFA ワールドカップには、オリンピック・シンボルの保護を定めたナイロビ条約のような国際条約は存在しない。

開催国になるためには、まず開催候補国の招致委員会が、FIFA との間で招致契約(Bidding Agreement)を締結のうえ、政府保証を提出しなければならない⁽⁶⁶⁾。

その政府保証には、入国ビザに関することなど大会開催の上で運営に関する各種事項に関するものがあり、そのうちの1つが、様々なアンブッシュマーケティング(FIFA や当該大会と関係のない第三者が、自らの事業・商品若しくは役務が、FIFA からあたかも承認を受けている、あるいは当該大会とあたかも関係があるかのような態様で、一般大衆の注意を集めようとする行為)への法的規制が、一定の時期までになされることについての保証である⁽⁶⁷⁾。これは、商標侵害といった場面よりも相当に広く保護を要求する内容である。

この招致契約に基づく政府保証も含めた様々な書類の審査もあったうえで開催国が決定される。その上で次に開催契約(Hosting Agreement)を締結することとなり、既に提出している政府保証の実現が求められる。

オリンピックの開催候補都市と場合と同様に、開催候補国において、FIFA ワールドカップに関する標章を許諾なくの使用することへの規制だけでなく、FIFA ワールドカップへのアンブッシュマーケティング行為を規制することなどを確約させるものである。

(3) IOC や FIFA が「アンブッシュマーケティング規制法」の制定を要請する理由

では、IOC や FIFA は、なぜ「アンブッシュマーケティング規制法」の制定を求めるのか。そこには、イベントの主催者として、ビジネスモデルを確立し維持していくうえで、アンブッシュマーケティングを規制することが必須であることによる。

オリンピックやFIFA ワールドカップといったイベントの大きな収入源は、大きく分けると4つある。すなわち、①イベントのチケット販売、②TVなどの放映権料、③ライセンス商品の販売による収益、④スポンサー料である⁽⁶⁸⁾。

①イベントのチケット販売は、イベントを開催する敷地や建物の管理占有権に基づいて、入場チケットの販売すること及び入場に当たっての規制を定めることになる⁽⁶⁹⁾。②TVなどの放映権料についても、放送用のカメラの設置や放送用ブースの設置も敷地や建物の管理占有権に基づくものである。放送事業者は、これらの放送用のカメラによる映像や放送用ブースが使用することによって、放送できるのである⁽⁷⁰⁾。③ライセンス商品の販売による収益は、原則的には各国において商標登録することによる。「アンブッシュマーケティング規制法」はなくとも、イベント主催者は①～③を確保することができる。

最後の④スポンサー料は、スポンサーに対してその商品・役務やそれらの広告物などにイベントの標章等の使用を許諾する見返りにスポンサー料を得るものである。イベント主催者がスポンサーと認めていない者が、イベントに関する標章を使用することや、イベン

(64) 2012年ロンドンオリンピックの開催都市契約(Host City Contract)は、ロンドンオリンピックに反対する団体のHP(<http://www.gamesmonitor.org.uk/>)にて公開されている。(2011年9月20日確認)

(65) 南アフリカのケープタウンが、2004年のオリンピックの開催都市として立候補していた。ケープタウンでのオリンピック開催のために「South African Olympic Hosting Act, 1997」と呼ばれる法律案を用意していた。実際には、1997年のIOC総会でケープタウンは開催都市に選定されず、2004年夏季オリンピックはギリシアのアテネで開催された。

(66) 招致契約(Bidding Agreement)は、FIFAの活動に関して懐疑的な立場のジャーナリストのHP(<http://www.transparencyinsport.org>) 2011年9月20日確認)にて公開されている。

(67) Government Guarantee No. 6 of Bidding Agreement

(68) 1998年長野オリンピックの際に、長野オリンピック組織委員会が配布したパンフレット

(69) 「(2006年6月)16日のサッカーのワールドカップ(W杯)オランダーコートジボワール戦会場で、多数のオランダ人ファンが自国のビール会社の名前が書かれたズボンをはいて入場しようとしたところ、係員から脱がなければ観戦させないと言われ、本当に脱いで下着姿で観戦した。国際サッカー連盟(FIFA)の17日の記者会見で明らかになった」(共同通信社 2006年6月17日)との配信があったが、FIFAのこの行為は敷地及び建物の管理占有権に基づく入場に当たっての規制によるものである。

(70) 宮田正樹「スポーツ興行・実況の法的保護」ビジネスロージャーナル 46号(2011)102頁

トのスポンサーであるかのように消費者等に誤認させる表示を使用することを制限できない場合には、スポンサーに対しての交渉力が著しく低減してしまい、その結果、望む金額のスポンサー料を得られなくなってしまうという大きな問題を招くことになる。特に、オリンピックやFIFAワールドカップという非常に規模の大きなイベントのビジネスモデルにとっては、イベント運営にも大きな支障をきたすこととなる。そのため、IOCやFIFAは、「アンブッシュマーケティング規制法」の制定を、開催都市や開催国に要求することが必要となるのである。

2. 許容性の検討

次に許容性に関する検討である。オリンピック開催都市が存在する国や、FIFAワールドカップ開催国としては、大規模イベントを開催し、国民に対して経済的、社会的又は文化的な利益を享受できるようにしたいという政策的な目的が、法制定の許容性のひとつの要素であることは間違いない。

しかし、民間組織が企画・運営するイベントのために、法を制定することの許容性としては、この政策的な目的だけでは説明できないように思える。法制定の前提として、不正競争についての一定の理解がないと、こうした法制定に賛意は得られないと思われる。実際に各国でのオリンピックやFIFAワールドカップ関係で「アンブッシュマーケティング規制法」について大きな抵抗があったという話は、筆者は寡聞にして知らない。

実際に、国際的な条約としてオリンピック・シンボルに関するナイロビ条約が存在し⁽⁷¹⁾、パリ条約第10条の2の定め、英米法ではコモンロー上のPassing-offの概念の存在、ヨーロッパの商標指令5条2項の定めなどから、大規模イベントの著名な標章を利用することは不正競争行為であるとの一定の理解は存在するものと思われる。こうした理解が根底にあるが故に、民間組織によるイベントの為の法制定が許容されているのではないか。

V. 結びにかえて

我が国において、第1章で取り上げた「第三者による広告使用」について、どのように考えるべきである

か探求する中で、近年制定されているオリンピックやFIFAワールドカップに関する「アンブッシュマーケティング規制法」を紹介するとともに、十分ではないものの分析を試みた。

我が国においても、「アンブッシュマーケティング規制法」と類似の法律が存在する。赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)である。この法律は、1886年(明治19年)に、ジュネーブ条約(1884年8月22日の「疾傷者の状態改善に関する第1回赤十字条約」)に日本も締約国となったが、赤十字標章は、広く世界的に認知されているために、その商業的効果を期待した営利目的その他の濫用が多発し、わが国においても条約で禁止されている濫用が多く見られたため⁽⁷²⁾、制定されたものである。具体的には、「標章若しくは名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない」としての定め(第1条)があり、その適用範囲は、商標としての使用や商品等表示としての使用の場合に限るものではない。

このことは、我が国においても、著名な標章を利用することは不正競争行為であるとの一定の理解が存在することを示唆するように思われる。現時点では「アンブッシュマーケティング規制法」の制定の許容性についてなど十分な分析に到っていないが、引き続き「第三者による広告使用」の問題について検討を進めていく所存である。

以 上

(71) 自国が加盟していなくても、国際的な条約の存在は大きいと思われる。

(72) 井上忠男編訳『赤十字標章ハンドブック 標章の使用と管理の条約・規則・解説集』(東信堂 2010)はしがきより

ラボノート再考：大学のラボラトリーにおける リーダーシップとナレッジマネジメント

隅藏 康一^(*)

大学・公的研究機関のラボラトリーは、研究活動の基本ユニットであり、知の創出を最大化するための適切なラボラトリー・マネジメントを行う必要に迫られている。アンケート調査の結果から、現在のPIが自身に十分備わっていないと感じている要素として、研究室におけるモチベーションの向上のための方法論、研究室における知識の共有のための方法論、ならびにラボノートの運用・管理のための方法論が挙がってきた。これらのうち、ラボノートの運用・管理に着目して、米国の先発明主義が終焉を迎える中で今後ラボノートにどのような機能が期待されるのかを概観した。ラボノートの活用により、研究室における知識の共有や、研究室におけるモチベーションの向上のための方法論をも提供することができる。今後は、ラボノートの管理・運用を基軸としたラボラトリー・マネジメントの体系化とそれに基づく研修プログラムの構築が望まれる。

目次

- I. 知の創出の場としてのラボラトリー
- II. ラボラトリー・マネジメントの要素とニーズ
- III. ラボラトリー・マネジメントにおけるラボノートの意義
- IV. 結び

I. 知の創出の場としてのラボラトリー

大学・公的研究機関・民間企業のいずれにおいても、ラボラトリー(ラボ、研究室)は、研究活動が営まれ研究成果が生み出されるにあたっての基本ユニットである。

大学のラボラトリーを例にとると、通常、教授あるいは准教授をリーダー(しばしばPrincipal Investigator; PIと呼ばれる)として、ポストドクター、博士課程や修士課程の大学院生、学部学生などが在籍し、さらには共同研究のために企業から派遣された研究員が日々の実験・データ解析などの研究活動を行うこともある。ラボラトリーにおいては通常、特定の研究領域が設定され、そこに所属する各研究者がそれに関連する個別の課題を設定して研究活動を行っている。実験系のラボラトリーにおいては、その構成員によって実験室の空間が共有されるとともに、研究機器、研究試薬、研究素材(マテリアル)が共有される。生命科学系のラボラトリーにおいてはマテリアルには細胞・マウスなどの生物試料が含まれ、これらを分担して管理すること

もラボラトリーの重要な活動となっている。ラボラトリーの日々の活動の中では、その構成員である研究者の間で、先行研究に関する情報交換、研究のアイデアに関するブレインストーミング、研究の進め方やデータの解釈に関する相互アドバイスなど、ナレッジの交流が図られる。また、ラボラトリーを単位として、研究資金の獲得が図られる。

現在のわが国における知的財産を重視する政策において、大学・公的研究機関等のアカデミック・セクターの研究活動に対し、知的財産の創造の主体、あるいはナショナル・イノベーション・システムの主要なプレイヤーとしての大きな期待が寄せられている。そのような中、アカデミック・セクターのラボラトリーは、知の創出を最大化するための適切なラボラトリー・マネジメントを行う必要に迫られている。

ラボラトリー・マネジメントが成功しているかどうかの評価指標の一つは、そのラボラトリーにおいて知の生産性が高いかどうかである。質の高い論文を生み出しているか、質の高い特許を生み出しているか、研究コミュニティにおいて重要な研究基盤となる研究手法やマテリアルやデータベースを構築し広く提供しているか、研究成果に基づく製品・サービスによって社会に貢献しているか、といったことが問われる。さらに知の生産性を広義で捉えると、専門家以外の人々に対して研究成果を分かりやすく発信しているか、よい人材を輩出しているか、ということも問われることになる。しかしながら、こうした高い生産性を長期的に維持してゆくためには、PIは、目先の論文生産性を

(*) 文部科学省科学技術政策研究所 第二研究グループ 総括主任研究官／政策研究大学院大学 連携准教授

高めるだけでなく、構成員が健全かつ幸福に研究活動を行える環境を整備する必要がある。そのためには、ラボラトリー内がフレンドリーな環境であって良質のコミュニケーションが図られていることや、ラボラトリーの構成員が他の構成員に対してよいメンターとして機能していることが求められる。また、すぐれた成果を生み出せば報われ、他の構成員にも称えられ、次によりポジションにつく機会が得られるという、健全な競争環境が存在することにより、ラボラトリーの構成員が高いモチベーションをもっていることも重要である。こうした環境を実現するために、PIには、適切なリーダーシップを発揮することが求められる。

しかしながら、アカデミック・セクターのPIは、研究業績が評価されてその地位につくが、ラボラトリー・マネジメントの知識・スキルについてはトレーニングを受ける機会がなく、先輩研究者の見よう見まねで、あるいは自己流の試行錯誤でラボラトリーを運営している場合がほとんどである。そのため、論文の生産性は高いがメンバーのモチベーションが低いラボラトリー、ナレッジのシェアがうまく図られずに重複した研究が行われているラボラトリー、内部で保持されるべきナレッジが流出してしまうラボラトリー、などがあとを絶たない。

このような状況を改善するためには、実際のラボ運営に役立つラボラトリー・マネジメント・スキルの体系化、ラボラトリー・マネジメント教育手法の確立とその実施、実践を支えるラボラトリー・マネジメント論の構築、ならびにラボラトリー・マネジメントのベストプラクティスやケーススタディの蓄積が望まれる⁽¹⁾。その上で、これらの知見に基づいて構成されたラボラトリー・マネジメントの研修を、PIとなる人々に対して義務付けることによって、研究コミュニティの活性化と健全な発展を図ることが望まれる。

それでは、PIやその候補者の研究活動の中の限られた時間において、どのような知識やスキルについての研修を重点的に実施すればよいだろうか。本稿は、それについての一考察を行うものである。

Ⅱ. ラボラトリー・マネジメントの要素とニーズ

1. ラボラトリー・マネジメントの要素

ラボラトリー・マネジメントにおいて求められる諸要素のうち、現在PIである人々やその予備軍たる人々は、どのような要素を重視しているのだろうか。これに関する意識調査を行うために、ラボラトリー・マネジメントの要素として、PIがラボラトリーを運営して研究成果を生み出しそれを社会に還元するための一連のプロセスに必要な、以下の項目⁽²⁾をピックアップした。

- (1) 研究資金の獲得：国の競争的資金への応募、あるいは民間企業との共同研究・受託研究等により、研究のための資金を獲得することが必要である。
- (2) 実験室の設計(機器・機の配置など)⁽³⁾：新たにラボラトリーを立ち上げる際には、ラボラトリーの空間配置をどのようにするかというデザインの段階から検討を開始しなくてはならないことが多い。構成員にとって知の生産性が上がり、構成員間のナレッジの融合が進むようなデザインにすることが必要である。
- (3) 研究スタッフ・構成員の採用：ラボラトリーで取り組むテーマに沿って、必要な専門性・スキルを身につけたスタッフ・構成員を採用することが必要である。異なる学問的背景やスキルを身につけた人材が、相互に補完し合って知の創出を増幅することができるよう、限られたスペースや予算の中で、適切な組み合わせを実現することが必要である。
- (4) 研究に関する情報の収集：研究活動の開始・推進の各時点において、国内外の学会、他の研究者、論文、インターネット等を通じて情報収集を行うことが必要である。そのため、PIは、国内外の適切な人的ネットワークを構築して、ラボラトリーの構成員もそのネットワークにアクセスできるようにすることが必要である。また、研究に必要なデータベースを選択し、情報収集のインフラを充実させることも必要である。

(1) 主な先行文献として、以下のものがある。Kathy Barker “At the Helm: A Laboratory Navigator,” Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2002(邦題『アットザヘルム：自分のラボを持つ日のために』、メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2004) ; Howard Hughes Medical Institute “Making the Right Moves: A Practical Guide to Scientific Management for Postdocs and New Faculty,” 2004(和訳抜粋は『理化学研究所マネージメントブック』(2005)の中に掲載されている) ; Carl Cohen and Suzanne Cohen “Lab Dynamics: Management Skills for Scientists,” Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2005(邦題『ラボ・ダイナミクス』、メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2007)がある。

(2) もちろんラボラトリー・マネジメントに必要な項目はこれらに限られるわけではないが、特に重要と考えられる事項を抽出した。

(3) オリエンタル技研工業『最先端のラボラトリーデザイン』、丸善、2003

- (5) ラボラトリーにおけるナレッジの共有：毎日短時間のミーティングを開く、週に一度ミーティングを開く、あるいは、日々の研究成果を文書化して共有フォルダに保管するなどにより、ラボラトリーの構成員の間でナレッジが共有されるようにすることが必要である。これがうまく機能しないと、同じ実験を複数の研究者が行っていて二重投資となるといったことも生じかねない。
- (6) ラボラトリーにおけるモチベーションの向上：PIが適切なメンタリングを行うことにより、構成員のモチベーション向上を図ることが必要である。
- (7) 秘密保持契約の締結⁽⁴⁾：民間企業の研究者など研究室外部の人々と情報交換を行う前提として、「情報交換において提示された未公開情報と、情報交換で得られた新たな知見を、情報を提示された側が勝手に公開したり、用いたりしないこと」を保証するために、打ち合わせの開始前に簡単な書面で契約を交わすことが必要である。
- (8) マテリアル・トランスファー契約の管理：ラボラトリーで保有しているモデル動物、細胞株、化合物ライブラリーなどのマテリアルについて、外部から提供の依頼があった場合は、適切なタイミングで提供することが必要である。必要に応じて、書面によりマテリアル・トランスファー契約(MTA)⁽⁵⁾を結んだ上で提供することになる。
- (9) ラボノートの運用・管理：ある時点において個々の研究者の研究活動がどこまで進んでいたのかを証明するために、PIはメンバーにラボノートをつけさせて、適正に管理し、長期間保存する必要がある(後述)。
- (10) 論文発表における判断：ラボラトリーで生み出された研究成果を論文として発表する際には、オーナーシップ⁽⁶⁾の判断が求められ、最も研究成果への寄与が高いと見なされる筆頭著者(ファースト・オーサー)を誰にするのかを、公平かつ適切に決める必要がある。また、ラボラトリーで生まれた研究

成果を基に投稿する論文を、専門家による査読(ピアレビュー)に足るクオリティにすべく、データや記載内容の検討を行い、必要に応じて研究を実施した構成員に追加実験等のアドバイスを行うことが求められる。

- (11) 学会発表のタイミングの判断：ラボラトリーにおける研究成果は、学会等の場で随時発表し、研究コミュニティにその意義を問うことになるが、誰が最も早く研究成果にたどり着くかというプライオリティ(優先性)を巡るラボラトリー間の激しい競争が存在するため、成果の公表タイミングには適切な判断が必要である。実験結果が未成熟な段階で成果を公表してしまうと、アイデアだけ参照されて他のラボラトリーにより堅牢な実験結果を出されてしまう可能性があるし、実験結果が十分に出そろうまで公表しないという方針の場合は、他に先を越されて公表されてしまうというリスクがある。また、特許出願を考える場合は、学会発表の前に特許出願しておくという配慮⁽⁷⁾も必要である。
- (12) 特許出願の判断と協力：ラボラトリーにおいて発明が生み出された場合、多くの大学のルールとしては、発明届を大学の知的財産管理部門に提出することになっているため、どの段階でどの成果を報告するか⁽⁸⁾、判断することが必要である。発明届を受けて、大学の知的財産管理部門やその連携先のTLO(Technology Licensing Organization)等が特許出願を担当するが、発明の本質を捉えたよい明細書を作成するには、発明者側の協力が不可欠である。
- (13) 技術移転・ライセンス契約への協力：ラボラトリーで生まれた研究成果が製品・サービスに結び付いて社会的なインパクトをもたらしうる場合、そのインパクトを効率よく実現し最大化するためには、研究成果が適切な企業に移転されることが必要である。そのためのプロセスとして、多くの場合、研究成果として生み出された発明が特許出願され、それを使用する企業との間でライセンス契約が締結され

(4) 日本機械学会 2007 年度年次大会、隅蔵康一「ラボラトリーにおける知識共有と秘密保持契約」、関西大学、2007 年 9 月 9-12 日。(講演論文集 77-78 頁)

(5) MTA の現状についての調査結果については、隅蔵康一「マテリアル・トランスファー契約(MTA)の現状と課題」、町野朔・辰井聡子編著『ヒト由来試料の研究利用』(上智大学出版、2009 年)154-164 頁を参照。

(6) Office of Research Integrity ウェブサイト http://ori.hhs.gov/education/products/rcr_authorship.shtml

(7) 学術成果の発表と特許出願はできるだけ両立されるべきであるため、条件付きの救済措置が特許法 30 条に定められている。発明者自身が学会発表・論文発表等の公表を行ったときには、グレース・ペリオド(猶予期間)である 6 カ月以内に特許を出願してその旨を記した書類を提出すれば、当初の行為によって新規性や進歩性が失われることはない。従来はこの規定が適用される公表の態様が限定されていた(たとえば、この規定の適用を受けられる学会発表は特許庁長官が指定した学会でのものに限られていた)が、平成 23 年の特許法改正により 30 条の適用対象が緩和され、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知になったのであれば、いかなる形で公表されたかにかかわらず、この規定の適用が受けられるようになった。しかしながら、現在においても国際博覧会への展示に関してしかグレース・ペリオドが認められていない欧州での特許成立の余地を残しておくことを考えると、学会発表前に特許出願を行うのが望ましいものと考えられる。

(8) 一般的に公表前には発明届を提出することが必要である。

技術移転がなされることになる。技術移転の成功確率を高めるためには、ラボラトリーの側からも、大学の知的財産管理部門やTLOに対し、当該発明に関心を持っていると思われる民間企業を紹介するなど、積極的な寄与が求められる。

(14) ベンチャー創業への協力：ラボラトリーで生まれた研究成果が製品・サービスに結び付いて社会的なインパクトをもたらしうる場合、そのインパクトを効率よく実現し最大化するためには、上記のような技術移転という方法以外に、ベンチャー企業を設立し、その研究成果をインキュベーション(孵化・成熟させること)する場合もある。この場合のラボラトリーの側からの協力態様として、技術シーズやそれに付随するノウハウを提供すること、さらにはラボラトリーのメンバーが専任あるいは兼任で当該ベンチャー企業の内部に参画することなどがありうる。ラボラトリーでは、こうした際の適切な人選を行うことや、利益相反への対処方策を適切に決定することなどが必要である。

(15) 研究成果の非専門家への説明：社会に向けた研究の出口として、ラボラトリーで生み出された研究成果を分かりやすく説明し、社会に還元することが必要である。社会とコミュニケーションしてインパクトをもたらすための方策として、こうした研究成果のナレッジの発信は、研究成果の特許化や研究成果に基づくベンチャー創業を通じて産業を創成することと並んで、重要な活動である。

2. アンケート調査⁽⁹⁾

2006年9月20日～22日、科学研究費補助金特定領域研究「ゲノム」4領域班会議の会場(大阪国際会議場)にて、アンケート調査を実施した⁽¹⁰⁾。回答数は134であり、その内訳は、大学教授11.9%、大学助教授・講師20.2%、大学助手14.0%、公的研究機関PI0.7%、公的研究機関研究員9.0%、学部学生3.0%、大学院修士課程11.2%、大学院博士課程12.7%、学生(学年不明)5.2%、ポスドク11.2%、民間企業0.0%、無回答1.5%、であった。回答時点で民間企業に所属している回答者はおらず、大学や公的研究機関などのアカデミアの人々を対象とした調査である。

このアンケートのうち、ラボラトリー・マネジメントの各要素へのニーズ調査に関する部分(Q8・Q9)の

有効回答数は、127であった。回答者の内訳は、①ラボラトリーを管理・運営するPIである、あるいはその経験がある33名、②これから①の立場になろうとしている20名、③今後①の立場になるかどうかはわからないが、研究室の構成員である、あるいはその経験がある72名、不明2名、であった。

ラボラトリー・マネジメントの15の要素について、「それぞれの項目について、PIになる前にその知識・ノウハウを体系的に修得することが必要かどうか、お考えをお聞かせください。1 必要ない(PIになる時点で通常身に着けているので必要ない、という回答も含む) 2 あまり必要ない 3 どちらかといえば必要 4 極めて必要性が高い のいずれかに○をつけてください。」という質問をしたところ、ポイントの平均値は図1のようになった(2点以上の部分のみ示した)。次に、現在の立場別に、上の①に相当するもの(PI)、②に相当するもの(prePI)、ならびに③に相当するもの(Others)の間でポイントを比較してみた結果が、図2である。

図1において、上位から順に挙げると、研究資金獲得、論文発表、研究室におけるモチベーションの向上、研究に関する情報の収集、研究室における知識の共有、学会発表、研究スタッフの採用、であった。下位から順に挙げると、ベンチャー創業、技術移転・ライセンス契約、実験室の設計(機器・機の配置など)、マテリアル・トランスファー契約、特許出願、研究成果の非専門家への説明、ラボノートの運用・管理、秘密保持契約、であった。ベンチャー創業のポイントは特に低く、現状で大多数の研究者がベンチャー創業に関与する可能性は低いものと捉えていることの顕れであると考えられる。

実験室の設計(機器・機の配置など)を除くと、上位7項目(研究資金獲得、論文発表、研究室におけるモチベーションの向上、研究に関する情報の収集、研究室における知識の共有、学会発表、研究スタッフの採用)は、社会に向けた出口を意識しない伝統的な学術研究においても存在した、いわば伝統的なラボラトリー・マネジメントの要素である。一方、下位7項目(ベンチャー創業、技術移転・ライセンス契約、マテリアル・トランスファー契約、特許出願、研究成果の非専門家への説明、ラボノートの運用・管理、秘密保持契約)は、社会に向けた出口を意識した近年の学術

(9) このアンケート調査の結果は、隅藏康一「ラボラトリー・マネジメントの体系化に向けて：研究者のニーズ調査」『研究・技術計画学会第22回年次学術大会』(2007年)で発表した調査結果のデータに、今回新たな考察を加えたものである。

(10) 実施に当たっては株式会社リバネスの協力を得た。

研究において必要性が高まってきた今日的なラボラトリー・マネジメントの要素である。実験室の設計(機器・機の配置など)は、出口部分ではなく研究をいかに進めるかという入口の部分の要素であるため、伝統的なラボラトリー・マネジメントの要素と捉えることができるが⁽¹¹⁾、大学や研究所の中でゼロから実験室を設計するという状況は頻繁に生じるわけではないため、その重要性が他の項目と比べてあまり認識されていないものと考えられる。

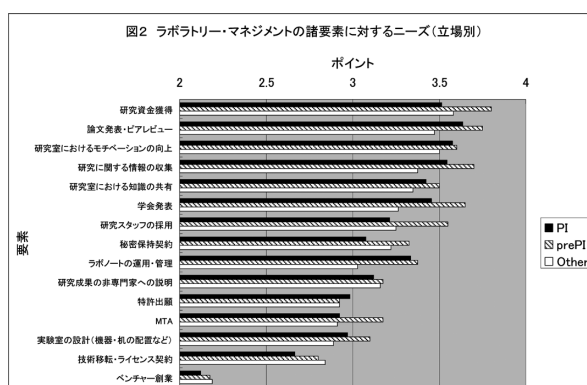
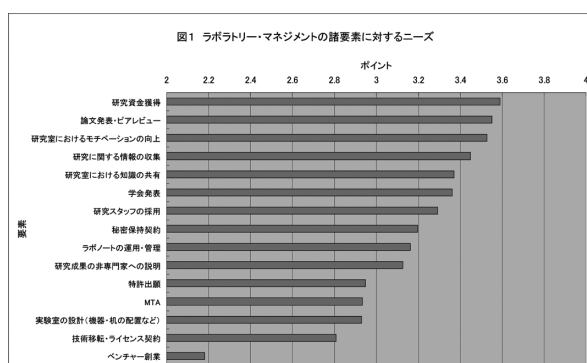
社会に向けた出口を意識しない伝統的な学術研究においても存在したラボラトリー・マネジメントの要素(図1の上位7つ+実験室の設計; “Traditional”)と、社会に向けた出口を意識した近年の学術研究において必要性が高まってきたラボラトリー・マネジメントの要素(図1の下位8つ-実験室の設計; “Current”)について、全体で集計したところ、平均ポイントは“Traditional”で3.38, “Current”で2.91(差0.48ポイント)であった。PIならびにprePI(合計53名)だけで集計すると両者の差は0.55ポイント、Othersならびに不明(合計74名)だけで集計すると両者の差は0.42ポイントであった。今回のアンケート調査の結果から、対象となったライフサイエンス分野の研究者の人々は、その立場の如何にかかわらず、PIが修得しておくべき知識・スキルとして、伝統的な研究活動に関する要素の方を、近年生じてきた要素よりも重視していることが明らかになった。

図2は、現在の立場別(PI, prePI, Others)に、各項目の重要度の認識を比較したものである。ここに挙げた15要素のうち、技術移転・ライセンス契約とベンチャー創業については、PIやprePIよりも、Othersの集団の方が高いポイントとなり重視していることがわかる。PIとprePIの人々は、アカデミアで研究を続けている人々、あるいはその予定の人々であるが、Othersの中にはアカデミア志向でなく産業界志向の人々も相当数含まれているものと考えられ、これらの人々は、PIにとっての技術移転・ライセンス契約やベンチャー創業の知識の重要性を、アカデミア志向のPI自身やprePIの人々よりも強く認識していることとの顕れである。

さらに図2を見ると、ラボラトリー・マネジメント

の要素として挙げられた15項目中、特許出願を除く14項目に関しては、これからPIになろうとしている人々のポイントの方が、現在PIである人々のポイントよりも高くなっている。その理由は、PIになる前は各項目に関する知識を必要としていても、PIとして活動するうちに、それらの知識については十分に習得し、これ以上学ぶ必要が無いと考えるようになるためであると解釈できる⁽¹²⁾。この前提に立てば、注目すべきは、現行のPIとこれからPIになる人々の間で重要度の評価の差が小さい項目である。こうした項目については、PIになっても何らかの問題意識を抱えており、さらなる知識やスキルが必要だと感じているものと、捉えることができる。図2から、研究室におけるモチベーションの向上、研究室における知識の共有、ラボノートの実用・管理、研究成果の非専門家への説明、特許出願、ベンチャー創業が、これに該当する。

現在のPIが抱えているこれらの問題は、(a)研究の実施プロセスにおける問題(研究室におけるモチベ



- (11) ただし、実験室を設計するという発想自体が、一つの研究室をその研究室の出身者が引き継ぐという伝統的な講座制がとられなくなった現在の状況により生じたものと考えれば、この項目は今日的なものであると捉えることもできよう。
- (12) しかしながら、ラボラトリー・マネジメントの知識とスキルを十分に身に付けているかどうかに関する自身の評価と、客観的な評価は同じとは限らない。現在のPIが十分なラボラトリー・マネジメントの知識とスキルを習得しているかどうかの客観的な評価手法の確立と測定については、今後の検討課題としたい。

ションの向上、研究室における知識の共有、ラボノートの運用・管理)と、(b)研究成果の発信・社会還元における問題(研究成果の非専門家への説明、特許出願、ベンチャー創業)とに大別される。このうち(b)の研究成果の発信・社会還元における問題については、すでに多くの論考がなされているため、本稿では、以下の節で、(a)の研究の実施プロセスにおける問題について、ラボノートの運用・管理に着目して、PIがどのような点に留意しなくてはならないのかを検討し、今後に残された課題を論じる。その上で、ラボノートの運用・管理が他のラボラトリー・マネジメントの要素に対してどのような影響を持っているのかについて論じる。

Ⅲ. ラボラトリー・マネジメントにおけるラボノートの意義⁽¹³⁾

1. ラボノートの概要

ラボノート(研究ノート)とは、ラボラトリーにおける研究活動のプロセスと成果を記録するものであるが、単に「ラボラトリーで使うノート」のことを意味するのではない。ラボノートの目的は、ある時点において当該研究者の研究活動がどこまで進んでいたのかを証明することである。そのため、ラボノートは適正に管理され、長期間保存される必要がある。また、記載の改変が不可能であることが要求される。さらに、ラボノートの証拠能力を高めるには、研究内容を理解できる第三者の証人によって定期的に内容の確認がなされ、確認したことを示す署名がなされている必要がある。

ラボノートを用いてある時点における研究の進捗を証明することにより、研究のプライオリティが誰にあるのかを明確化することができる。これにより、特許出願にあたって発明者が誰であるかを決めなくてはならないときに、判断材料とすることができる。個々の発明者の発明への貢献度を算出する際の参考にもできる。秘密保持契約を結んで情報交換をする場合、自分はどこまで到達しているかが明確にわかる状態であれば、あとからプライオリティをめぐるトラブルが生じにくいので、気兼ねなく未公開の研究成果の情報を交換できる。米国の先願主義への移行前は、ラボノートは、米国で特許を取得するに当たり、先発明の立証の

ためのエビデンスとして機能してきた。また、言うまでもないことであるが、実施した実験とその結果、ならびにそれらの時間的な前後関係が明確に示されていれば、論文や特許明細書を執筆する際に、必要な情報を容易かつ迅速に取り出すことができる。その他、ラボノートは研究の公正性の証明にも用いることができるし、ラボラトリーにおける知識共有のためのツールとしても用いることができる。

ラボノートの内容を確認し証人となる第三者は、誰であるべきか。原則として、そのラボノートを書いた研究者が論文発表や特許出願を行う際、共著者・共同発明者として名を連ねる人ではないことが望ましい。共著者・共同発明者は、当該研究者と利害が一致するため、あとからラボノートの日付や内容を偽造する蓋然性が、他の人よりも高いためである。加えて、ラボノートの証拠能力を高めるには、その内容を確認した人が機械的に署名をするだけでは不足であり、ラボノートに記載された実験内容を理解した上で署名をしなくてはならない。

しかしながら、こうした運用面の煩雑さのため、ラボノートの使用はまだ大学全体に定着しているわけではない。2006年11月に実施された日本の大学・国立研究機関に対するアンケート調査の結果⁽¹⁴⁾によると、ラボノートの使用を義務付ける又は推奨する規程を設けているのはわずか4%であり、そのような規程を設けることをこの時点で検討している機関も29%にとどまっていた。

2. 米国におけるラボノートの意義とその変化

米国は長い間、世界で唯一、先発明主義を採用し、先願主義をとる他国とは一線を画してきた。先に出願されたものではなく先に発明されたものに特許を与える方が一見合理的にも思えるが、どちらが先に発明したのかを立証するためには多大な手間がかかる。米国特許商標庁(USPTO)には審判・抵触審査部(Board of Patent Appeals and Interferences)があり、ここにおいてどちらが先発明かを決めるために抵触審査手続き(interference)が行われる。その際には、どちらが早く実用化したか、どちらが早く着想したか、発明を生むための適正な努力を継続したか、といったことが総

(13) 本節は、岡崎康司・岡蔵康一編著『理系なら知っておきたいラボノートの書き方 改訂版』(羊土社、2012)の第一章「ラボノートとは」(岡蔵執筆の章)に加筆修正をしたものである。

(14) 東京大学先端科学技術研究センター知識創造マネジメント専門職育成ユニット『平成18年度 文部科学省大学知財本部整備事業 21世紀型産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム事業 知財創出・環境管理リスクマネジメントに係る調査研究～大学における「研究ノート」の使用実態と今後への課題 成果報告書』(2007年)。

合的に検討される。したがって、先発明を立証するためには、研究内容・着想と日付が記録されたラボノートが存在が重要であった。

しかしながら、国際的な制度調和への要求の高まりを受けて、米国もついに先発明主義から先願主義に移行することになった。2011年9月16日、オバマ大統領が、先願主義への移行を含む特許法の改正案である America Invents Act に署名し、大々的な特許法改正が決定した。これにより、だれが先発明を実現したのかを決めるために多大な手間と時間が必要となるという先発明主義のデメリットが解消されることになった。

改正後の特許法が施行されるのは2013年3月16日の予定であり、これより後の米国特許出願については、先発明の立証に用いることができるというラボノートの意義は失われることになる。しかしながら、米国が先願主義に移行した後も、以下で述べる多くのメリットがあるため、ラボノートの重要性が低下することはないものと考えられる。

3. ラボノートの活用局面

すでに述べたように、ラボノートとは、研究のプロセスと成果が記され、研究が行われた日時が証明されているノートのことである。先発明の立証に用いられることがなくなっても、以下のような多くの局面でラボラトリーのPIや個々の研究者にとって役立つものとなるであろう。

<発明者の認定>

大学の研究者は、研究コミュニティにおいては特許出願よりも論文誌や学会での発表により評価されるため、特許取得自体を目指して研究をするというケースはさほど多くない。そのため、従来は特許出願の際に発明者として記載されるかどうかには無頓着な研究者も多かった。

しかし、研究成果が特許化され実施料収入を生むとなると、話は別であろう。発明者として認定されていないと、実施料収入の配分を受けることは難しいためである。一方で、発明に寄与していない研究者が発明者の欄に名前を連ねていると、米国特許においては特許が無効又は権利行使不能になる危険性がある。そのため、誰が発明者であるのかを慎重に決定しなくてはならない。

もし真の発明者以外の者が無許諾で特許を出願してしまった場合は、冒認出願となる。他者に冒認出願されてしまった場合、真の発明者は、ラボノートを証拠

として用いれば、自らが真の発明者である旨を主張することができる。その意味で、ラボノートは、発明者にとって、冒認出願から身を守るためのツールとなる。日本では従来、他者に冒認出願をされてしまった発明者は、無効審判を提起してその冒認出願を無効にすることはできたものの、自らの有効な特許出願へと切り替えることはできなかった。平成23年特許法改正により、真の発明者は、冒認出願をした者に対して特許権の移転請求を行い、自らの特許権として取り戻すことが可能となった。

また、ラボノートの記載は、発明者それぞれの貢献度を算定し、実施料収入の還元比率に差をつけるような場合にも、客観的な判断材料となりうる。さらに、発明者の貢献度を算定する材料とするのは特許だけのことでなく、ラボのリーダーが論文の著者を認定してオーサiershipを決定する際にも、ラボノートが一つの判断材料を提供するであろう。

<秘密保持契約の前提>

大学発明の商業化のためのルートとしては、①大学の研究成果が(必要に応じて特許化され)産業界に技術移転される、②大学と企業で共同研究を行って成果を共同で特許出願する、③大学発ベンチャーを作って基礎となる技術の産業応用の可能性を探る、といったものが挙げられる。これらの過程で、企業の知的財産部員、研究開発担当者、事業部長などが、大学に在籍する研究者と打ち合わせをすることが多々ある。特に、共同研究のための打ち合わせにおいては、それぞれの持っている研究成果・技術シーズを持ち寄り、それらを組み合わせでどのような発展が望めそうかをブレインストーミングする。その際、情報を出し惜しみしてはいよいよブレインストーミングにならないが、きちんと手続きを踏んでから打ち合わせを行わないと、一方が他方の成果を横取りするといったトラブルが生じかねない。あるいは、そのような誤解が生じて両者の関係が悪くなりかねない。

そのために締結するのが、秘密保持契約である。「情報交換において提示された未公開情報と、情報交換で得られた新たな知見を、情報を提示された側が勝手に公開したり、用いたりしないこと」を保証するために、打ち合わせの開始前に、簡単な書面で、契約を交わすことを習慣化するとよい。また、「情報交換によって誰がどのようなアイデアを得たのか」を明確化するために、会合の議事録や録音を残しておくことも必要である。

しかしながら、秘密保持契約の締結にはリスクも伴うことを認識しておく必要がある。自分がある段階までの研究成果を得ているにもかかわらず、それと同じ成果が相手方によって新事実として示されてしまった場合、自分の研究の進捗段階を証明するものを何も持っていないならば、秘密保持契約がかえって縛りとなり、これまで進めていた研究を完成させて発表することすらできなくなってしまうかもしれない。

このような観点からすると、秘密保持契約を結ぶ前提として必要不可欠なのが、ラボノートの存在である。ラボノートによって、「誰が、いつ、どの段階まで達していたのか」を明確に示すことができれば、このようなトラブルは避けられるに違いない。

＜研究の公正性の証明＞

大学発明の商業化が進行している現在において、ラボノートは様々な局面でその効力を発揮するが、ラボノートが必要なのは決して研究成果の商業化を目指す研究者だけではない。商業化する研究であるか否かにかかわらず、研究自体の公正性についての議論もまた、活発化しているためである。

競争の激しい研究分野で日々トップランナーを目指してしのぎを削っている研究者にとって、さまざまな局面で、いつの時点でどこまでの研究成果が得られていたのかを証明しなければならないことがある。たとえば、以下のようなケースである。

- ① ライバルの研究者から、自分の研究成果を横取りしたのではないかという疑いをかけられた場合
- ② 論文を発表したところ、他の研究者によって、再現性がないという指摘がなされ、データが実際に存在することを証明しなくてはならない場合
- ③ 論文を査読したところ、自分の研究成果と同様な報告がなされており、自分が同様な論文を発表したら、査読時の秘密保持契約に違反する疑いがかけられてしまいそうな場合

このようなときにラボノートによる証明がないと、自らの主張を証明することができず、困難な状況に陥ることになる。ラボノートは、学術研究に従事する研究者にとって、自らを守る防御装置であると言っても過言ではないだろう。

＜ラボラトリーにおける構成員の研究進捗管理＞

ラボラトリーのPIがラボラトリー・マネジメントを行うにあたっては、ラボラトリーの各構成員の研究の進捗状況を把握し、的確なアドバイスをする必要が

ある。そのため、PIは、定期的にラボラトリー構成員のラボノートに目を通すことが望ましい。研究室のサイズによっては、当該研究室の責任者がすべてのラボノートに目を通すわけにはいかないこともあるだろうが、そのような場合は、類似の研究テーマを持つ数名の研究者を束ねるサブリーダー的な役割の研究者が、その役割を果たしてもよい。

その際、もし記載の仕方に不十分な点があれば、それを指摘して、ラボノートの記載スキルを向上させるように心がけるとよい。特に、大学生・大学院生等の若手研究者にとっては、ラボノートのつけ方に関するオンザジョブ・トレーニングのよい機会となるだろう。

ラボノートのチェックは、プロジェクト管理の機能も持っている。ラボノートを見れば、異なる研究者が同じ実験をして二重投資が行われている状態を避けることができるし、ある研究者のテーマにおいてボトルネックとなっていることが他の研究者によって解決されているといった状況に気づくかもしれない。

それと同時に、あまり研究が芳しく進んでいない状況の研究者に対しては、研究環境に関する悩みの相談に乗るなどのメンタリングのきっかけとすることもできるだろう。反対に、ラボノートを毎日つけることが、持続的に研究を進めるためのインセンティブとして機能するケースもあるかもしれない。

こうした機能は、週に一度などの頻度で定期的に開催される研究室ミーティングによって担われているケースもあるが、ミーティングでの報告用に用意されたレジュメよりもラボノート本体の方が実験の詳細な実態をよく反映しているため、研究室ミーティングのみでは得られない発見があるに違いない。

ここで述べているのは、あくまでも、PIやラボラトリー内のサブユニットのグループ・リーダーが構成員の研究進捗をチェックする目的にもラボノートを使うことができるということである。ラボノートをそのような目的で見た際に署名をしたとしても、既にⅢの1で述べた理由で、プライオリティを巡る争いにおいて必要となる「証人の署名」としてはふさわしくないと見なされる可能性が高いことに注意が必要である。

＜ラボラトリー内での知の融合＞

ラボラトリーの内部では、その構成員同士も、互いにラボノートを見せ合い、ナレッジを共有化することで、研究を効率よく進めることができる。

前項でも述べたが、ラボノートを相互に参照することで、ある研究者のテーマにおいてボトルネックと

なっていることが他の研究者によって解決されるといった効果が期待できる。また、ある程度遠い分野の研究を行っている研究者のラボノートであっても、時折参照することにより、異なる知を組み合わせる新たな知が創造される可能性もある。

経済学者のシュンペーターが「イノベーション」は「新結合」であると定義したことからもわかるように⁽¹⁵⁾、新たな結合を生み出すことは革新的な知の創造の源泉となる。

ただし、秘密保持義務のない研究者(学生など)が開示制限のあるラボノートを閲覧する場合には、その時点で秘密保持契約を締結し、営業秘密が公知になったものと見なされないような対応をとる必要がある。

＜営業秘密の管理＞

研究開発の成果には、特許権・実用新案権等として権利化するのに適したものの以外に、営業秘密として保護するのに適したものもある。たとえば、タンパク質立体構造解析やDNAマイクロアレイ解析の生データなどは、それ自体を特許として権利化することが難しいため、営業秘密として保護する必要がある。特許出願する前の研究成果や出願公開前の特許明細書も、営業秘密として保護すべきものである。

不正競争防止法の第二条6項には、「この法律において『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。」として、営業秘密の定義が書かれている。すなわち、①秘密として管理されていること、②事業活動に有用な情報であること、③公然と知られていない情報であること、という要件を満たす場合に、不正競争防止法における営業秘密とみなされる。

論文等で公表する前の段階にある実験結果、ならびに過去に論文等で公表したもの以外の実験結果は、他の研究グループによって公表されていないとすると③に該当し、ほとんどの研究関連の情報やデータは②に該当するものと考えられるので、それらに加えて①に該当するならば、不正競争防止法上の営業秘密の要件に該当することになる。秘密として管理するとは、秘密文書であることを明記し、鍵のかかる引き出しにしまっておくことであると考えられている。

したがって、ラボノートを鍵のかかる引き出しに入れて管理した上で、「この契約において営業秘密とは、

研究室が管理するラボノートに記載されている内容のうち、すでに公知となったもの以外の情報をさす。」といった一文を盛り込んだ契約書を交わしておけば、当該研究室の営業秘密を定義することができる。

＜研究室メンバーの流動性への対応＞

研究成果を最も早い段階で共有し、研究の苦楽とともにしていたラボラトリーの仲間たちも、時がたてば流動し、別の研究機関や研究室へと移ってゆく。中には自分でPIとなり新たにラボラトリーを構築する者も出てくる。このような研究者の流動性は、研究コミュニティを活性化する作用を持つが、PIにとって、留意しなくてはならないことが二つある。

一つは、研究者の異動時に、その研究者が行っていた研究に関する情報が散逸しないようにすることである。特に、多岐にわたるテーマを扱っているラボラトリーの場合には、注意が必要であろう。ここで、ラボノートが適切に記載されており、それが適切に管理されるならば、ラボノートを見れば他の研究者もその研究を再現することができ、研究情報は問題なく継続されるであろう。

細胞株やベクターなどのマテリアルについては、そのマテリアルの作成と保持を担当していた研究者が異動した後に、別の研究機関・研究者からマテリアル・トランスファーを要求されることもある。このような場合、「担当研究者が異動してしまったので」という理由で要求に応えられないとすると、研究コミュニティのメンバーとしての責務を果たしていないことになるし、研究情報の共有・維持がうまくいっていないラボラトリーであるという印象を与えてしまう。そのような状況に陥らないようにするために、ラボノートが役立つ。なお、マテリアルの管理については、ナンバリングして順番に保存するとともにデータベース化するなど、個々のラボノートとは別の管理体制をラボラトリーごとに作ることが望ましい。

もう一つの留意点は、異動したメンバーを通じてラボラトリー内の秘密情報が漏洩しないようにすることである。基本的に、ラボラトリー内の意見交換や情報の流通は自由であるべきで、この段階でいちいち秘密保持を気にしていたのでは、日々の研究活動に支障が生じる。しかしながら、大部分の研究者は、いずれはそのラボラトリーから別の場所に移ってゆくのであり、秘密保持について何らかの手立てが必要である。そこ

(15) Schumpeter J.A. (1912) "Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung" (塩野谷祐一・中山伊知朗・東畑精一訳「経済発展の理論」岩波文庫, 1977年)

で、研究者がラボラトリーに入る時点で、「当該研究室において知り得た情報のうち、営業秘密に当たるものについては、PIの許可なく公表・利用しないこと」を定めた「包括的な秘密保持契約」を、PIと研究者との間で結ぶことを習慣化するとよいと考えられる。その際、前項で述べたように、ラボラトリーが管理するラボノートに記載されている内容のうち公知となっている情報以外を、当該ラボラトリーの営業秘密として定義すればよい。このように決めておくことで、研究室内部では忌憚なく情報交換ができるようになる上に、研究者が別のラボラトリーに異動してからも、何を秘密にすべきかの線引きが明確になされているため、秘密漏えいを恐れて以前のラボラトリーで得た知識を何も活用できないといった事態が生じるのを抑止することができる。

なお、多くの研究分野において、自らの進める研究テーマを継続することができることは、研究者のキャリア・ディベロップメントにおいて重要なことであるので、研究者がラボラトリーを異動する際には、その研究者自身が用いていた研究手法やマテリアルについては、研究機関ならびにPIの承諾を得た上で、次の研究場所においても使えるよう、配慮がなされるべきである。ラボノートに関しても、その研究者独自の研究メソッドについては、たとえ当該研究室の営業秘密に当たる場合でも、最大限、継続して使用できるよう、それに関連する部分をコピーして持ち出せるようになっていくことが望ましい。

それでは、その研究室が営業秘密として管理している研究手法やマテリアルのうち、異動する研究者が作り上げたわけではないものについては、どのように判断したらよいだろうか。また、競合する研究室に異動する研究者に対し、その研究者自身が作り上げた研究手法やマテリアルの持ち出しを許可しないという判断は、是認されるべきか否か。こうした問題については、個別事情がかかわるので、画一的な判断は難しいが、少なくとも、ラボノートやマテリアルに関してトラブルが生じた場合の相談窓口を各大学・研究機関の中に設けるなど、制度的な整備が求められる。

＜まとめ：ラボノートの機能＞

これまで述べてきたことをまとめると、ラボノートを活用することは次のような意義を持つ。

研究者個人にとっては、自分がいつの段階でどのような研究成果を得ていたのかということを客観的に示し、研究不正がないことを証明することができる。ま

た、他者と秘密保持契約を交わして議論する場合、自分の研究の進捗を、必要に応じて証明することができる。

ラボラトリーのPIにとっては、特許における発明者の決定や、学術論文におけるオーサーシップの決定（誰が著者になるか、筆頭著者をだれにするか、著者の順番をどうするか、等）に用いることができる。また、ラボラトリーのナレッジを管理する上で、研究室メンバーの研究の進捗を知るツールとして用いることができる。ラボラトリーにおけるナレッジの融合を図るためのツール、あるいは、ラボラトリーにおけるナレッジの継続性を担保するツールとして用いることもできる。PIと構成員が、ラボラトリー内で知り得た情報に関する秘密保持について規定する「包括的な秘密保持契約」を定める際に、ラボノートに記載された情報のうち公表されていないものを当該ラボラトリーの営業秘密として定義することができる。

大学の知的財産管理部門やTLOにとっては、冒認出願があった場合にそれに対抗する証拠とすることができる。また、発明者それぞれの寄与率を決めて実施料収入を還元しなくてはならない場合、その決定のための材料として用いることができる。

4. 提言

（1）ラボノートに関する教育・知識の普及

以上のように、ラボノートとは、ラボラトリーにおける研究活動のプロセスと成果を記録したものであり、ある時点において当該研究者の研究活動がどこまで進んでいたのかを証明するために、ラボノートは改変されることなく適正に管理され、長期間保存されるものである。米国が先発明主義から先願主義に移行した後も、研究者個人、PI、大学の知的財産管理部門やTLOにとって、様々な意義を持つものである。そのため、今後、一層の普及が望まれる。

一方で、Ⅱの2で述べたように、アンケート調査の結果から、現在のPIが研究の実施プロセスに関して自ら不足していると考ええる知識・スキルとして、研究室におけるモチベーションの向上や、研究室における知識の共有に関する知識・スキルと並行して、ラボノートの運用・管理が挙げられ、これについても、より詳細な知見を得たいというニーズを持っていることが浮かび上がってきた。

したがって、今後は、大学や研究機関において、PIやラボラトリーに所属する研究者に対する研修を行い、上で述べたようなラボノートに関する基礎知識

や活用事例、失敗例などの知見が普及することが望まれる。また、その前提として、研修を行う際に用いることのできる体系的な標準テキストを、法律専門家や自然科学研究者のコラボレーションによって構築することが求められる。

(2) 「ラボノート・アシスタント」制度の導入

前述のように、ラボノートの内容を確認し証人となる第三者は、ラボノートを書いた研究者と論文や特許の共著者・共同発明者になる関係ではなく、なおかつ実験の内容を理解できる人であることが望ましい。では、そのような人をどこに求めればよいであろうか。考えられる選択肢として、(a)近隣の研究室のリーダー、(b)同じ研究室の中の、異なる研究チームのチームリーダー、(c)大学や研究機関の知的財産本部や研究推進部の、実験内容の詳細がわかるスタッフ、などが挙げられる。

今後、多くの大学・研究機関でラボノートを定着させていくためには、署名する人に求められる要件についてのガイドラインを策定し、周知することが求められる。

もう一つ、ラボノートの普及のための方策として、ここに提案したいのは、「ラボノート・アシスタント」の導入である。多くの大学において、大学院博士課程在籍者などをティーチング・アシスタントとして登録し、それらの人々に学生実習の指導や講義の補助にあたる、アルバイト謝金を支払うという制度がある。これと同様に、各研究室から1名程度、「ラボノート・アシスタント」を選定し、大学の学科や研究機関の部局ごとにそれらの人々を集めて、各人の所属先でない研究室に派遣し、それらの人々が週一日・数時間程度の時間を割いて、派遣先の研究室のメンバーのラボノートをチェックしてサインをする、という制度を採るというものである。もちろん、記載に内容に関して秘密を保持する旨の契約を結び、この制度を通じて研究情報の漏洩が生じないようにする必要があることは言うまでもない。

ティーチング・アシスタントと同様、その任務に当たる人自身にとってもよいオンザジョブ・トレーニングになるのに加えて、ラボノートを媒介役として研究室間の交流促進にもつながることが期待される。

5. 残された課題

本稿で述べたように、今後のラボノートの役割は、米国における先発明の立証から、研究コミュニティに

おけるプライオリティの立証や、ラボラトリーにおけるナレッジのマネジメントへと、その重点がシフトしてゆくことが必然である。研究のプライオリティを巡る争いは、必ずしも法廷で裁かれるとは限らず、学会の調査委員会で判断がなされる場合も多いであろう。そのような、学会という場で学術的なプライオリティを巡る判断がなされるような場合に、保管状況、署名の状況などに関してどの程度の基準がクリアされていれば、十分な証拠と見なされるのか。こうしたことに関するガイドラインを、学術団体の連携によりあらかじめ決めておき、このラインを順守していれば大丈夫であるというスタンダードを提示することが、今後必要である。

また、今後は、紙媒体としてのラボノートが使用されるとともに、電子的なラボノートの普及も進むであろう。実験データや日々の研究成果を各研究者がデポジットして、それをラボラトリー内や研究プロジェクト内で共有すれば、ナレッジの共有化を進めることができる。ただし、記載された日付の正確性がどの程度担保されるかについては、今後タイムスタンプなどの技術のさらなる進歩が待たれるとともに、上記と同様、どの程度の手続きを踏んでいれば十分な証拠と見なせるのかについての研究コミュニティにおけるルール作りが必要である。情報をデポジットする際の手間をできるだけ省くための方法も、今後模索されることとなるだろう。

紙媒体のラボノートについては、大規模な研究機関や大学で体系的に保管を行った場合、保管スペースが足りなくなるという問題も生じてくる。既存のラボノートを別のメディアに移して補完を続けたいというニーズも生じてくるであろう。その場合に、スキャンされたファイルの日付の正確性をどのように保証するか、どのような媒体で保存された場合に証拠能力が高いのか。こうした実務的な事項に関する研究と関係者間での検討も、今後必要である。

IV. 結び

本稿では、冒頭で、ラボラトリーが知の創出の基本ユニットとして位置づけられることを述べ、ラボラトリー・マネジメントについての体系化とそれに基づく研修の実施が必要なことを述べた。そのような取り組みの中でどのような知識・スキルにフォーカスした研修を行えばよいかを考えるための端緒として、ラボラトリー・マネジメントにおける15の要素をピック

アップした上で、現在の自然科学研究に携わる人々がそれらに対してどの程度のニーズを持っているのかを調査した。

その結果、研究が遂行されるプロセスで必要となる知識・スキルのうち、現在PIである人々が自身に十分備わっていないと感じている項目として、研究室におけるモチベーションの向上のための方法論、研究室における知識の共有のための方法論、ラボノートの運用・管理のための方法論が挙がってきた。このうち、ラボノートの運用・管理にフォーカスして、米国の先発主義が終焉を迎える中で今後ラボノートにはどのような機能が期待されるのかを概観した。

Ⅲで述べたように、ラボノートを活用することにより、研究室メンバーが流動する状況下で研究試料等に関する情報が散逸しないようにすることができる。また、ラボラトリー内での自由な情報共有や意見交換を行う前提として、PIとラボラトリーの構成員の間で包括的な秘密保持契約を結ぶ際に、ラボノートに記載された情報のうち公表されていないものを秘密保持の対象とすれば、秘密保持の対象が漠然と定められていることに起因する情報共有の抑制効果を払しょくすることができるものと考えられる。こうした意味で、ラボノートの活用により、現在PIである人々が求めている要素の一つである、研究室における知識の共有のための方法論が提供されることになる。

さらに、ラボノートを活用すれば、オーサiershipの適正な決定の判断材料とすることができ、研究の進捗に応じたタイムリーなメンタリングも可能となる。こうしたことは、ラボラトリーの構成メンバーのモチベーション向上につながるものと考えられる。したがって、ラボノートの活用により、現在PIである人々が求めているもう一つの要素である、研究室におけるモチベーションの向上のための方法論が提供されることになる。

このように、ラボノートの活用は、ラボラトリー・マネジメントの一つの要素としてその知識・運用スキルが求められているものであるが、それと同時に、上述のように、ラボラトリー・マネジメントにおいてPIが特に必要と感じている他の要素に関する問題を解決するための知識・スキルとしても効果的である。したがって、ラボノートについての研修を実施することは、ラボノートの運用・管理ノウハウを提供するにとどまらず、ラボラトリー・マネジメント全体にも波及する知の体系を提供することにつながる。したがって、今後は、ラボノートの運用・管理を基軸としたラ

ボラトリー・マネジメントの体系化とそれに基づく研修プログラムの構築が行われることが望まれる。

本稿を契機として、ラボノートの運用・管理に関する国内外の事例調査とベストプラクティスの策定、ならびにラボノートに関する事項を含むラボラトリー・マネジメント研修の体系構築等の取り組みが、分野横断的な専門家の協力体制の中で活性化されることを期待して、結びとしたい。

以上

特許請求の範囲の用語の解釈によって 特許侵害の判断が相違した事例

(知財高判平成 23 年 9 月 7 日(中間判決), 平成 23 年(ネ)第 10002 号)

(原審: 東京地判平成 22 年 11 月 30 日, 平成 21 年(ワ)第 7718 号)

加藤 浩^(*)

I. 事件の概要

1. 事実関係

本件は、原審において、発明の名称を「餅」とする特許第 4111382 号の特許(以下、この特許を「本件特許」という)の特許権者である X(原審原告・控訴人・越後製菓株式会社)が、Y(原審被告・被控訴人・佐藤食品工業株式会社)において、Y の製品(以下「Y 製品」という)を製造、販売及び輸出する行為が本件特許の侵害に当たる旨主張して、Y に対し、特許法 100 条 1 項及び 2 項に基づき、Y 製品の製造、譲渡等の差止め並びに Y 製品、その半製品及び Y 製品の製造装置の廃棄を求めるとともに、特許侵害の不法行為による損害賠償及び遅延賠償金の支払を求めた。これに対し、Y は、Y 製品は本件特許発明の技術的範囲に属さないものであり、また、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして、これを争った。

原審では、Y 製品(切餅)は、本件特許発明の構成要件のうち「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」との要件を充足しないから、Y 製品は、本件特許発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして、X の請求をいずれも棄却した。これに対し、X は、原判決の取消しを求めて、本件控訴を提起した。

控訴審である知財高裁では、X の主張を認める中間判決が出され、Y 製品(切餅)が本件特許発明の技術的範囲に属すると判断した。さらに、知財高裁の判決では、本件特許の出願前に、Y により側周面に切り込みを入れた切餅が販売された事実を認めることはできないことから、本件特許発明は、公然実施をされた発明又は公然知られた発明であるとはいえず、また、本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた

発明に基づき容易に想到できたとはいえないと判示した。その後、損害額を争点として審理され、平成 24 年 3 月 22 日、控訴審判決において、Y の損害額として、8 億 275 万 9264 円が認定された。

2. 本件特許発明

本件特許は、平成 14 年 10 月 31 日、X により出願(特願 2002-318601 号)された後、X は、特許庁から拒絶理由通知を受けたので、これに対して、特許請求の範囲等の補正を行ったが、平成 18 年 1 月 24 日に拒絶査定を受けた。そこで、X は、平成 18 年 2 月 27 日、上記拒絶査定に対する不服審判を請求したところ、平成 20 年 3 月 24 日、特許庁は、「原査定を取り消す。本願の発明は、特許すべきものとする。」との審決をした。本件特許発明の請求項 1 に係る発明(以下、本件発明という)は、以下のとおりのものである。

『焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウィッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とする餅。』

本件発明を構成要件に分説すると、次のとおりである(以下、各構成要件を「構成要件 A」、「構成要件 B」などという)。

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

- A 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
- B 載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、
- C この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、
- D 焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウィッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した
- E ことを特徴とする餅。

本件発明は、発明の詳細な説明において、「餅を焼いて食べる場合、加熱時の膨化によって内部の餅が外部へ突然膨れ出て下方へ流れ落ち、焼き網に付着してしまうことが多い」という問題点や「このような膨化現象は焼き網を汚すだけでなく、焼いた餅を引き上げずらく、また食べにくい。更にこの膨化のため餅全体を均一に焼くことができない」という従来の課題に対して、「本発明は、このような現状から餅を焼いた時の膨化による噴き出しはやむを得ないものとされていた固定観念を打破し、切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき、しかも切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感を損なわないだけでなく、逆に自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また現に美味しく食することができる画期的な焼き上がり形状となり、また今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待できる極めて画期的な餅を提供すること」を目的とした発明である。

発明の効果については、「切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき、しかも切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単に

この切り込みによって美感を損なわないだけでなく、逆に自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また現に美味しく食することができる画期的な焼き上がり形状となり、また今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待できる極めて画期的な餅となる」というものであり、また、「本発明は、この切り込みを単なる餅の平坦上面に直線状に数本形成したり、X状や+状に交差形成したり、あるいは格子状に多数形成したりするのではなく、周方向に形成、例えば周方向に連続して形成してほぼ環状としたり、あるいは側周表面に周方向に沿って対向位置に形成すれば一層この切り込みによって焼いた時の膨化による噴き出しが抑制されると共に、焼き上がった後の焼き餅の美感も損なわず、しかも確実に焼き上がった餅は自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また美味しく食することができる焼き上がり形状となり、それ故今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができることとなる画期的な餅となる」というものである。

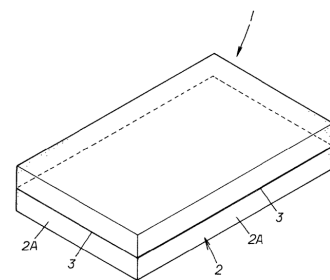


図 1

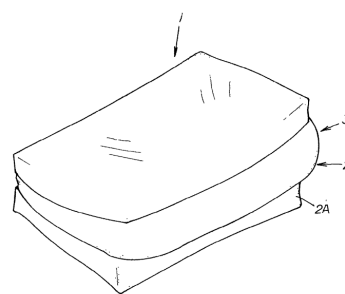


図 2

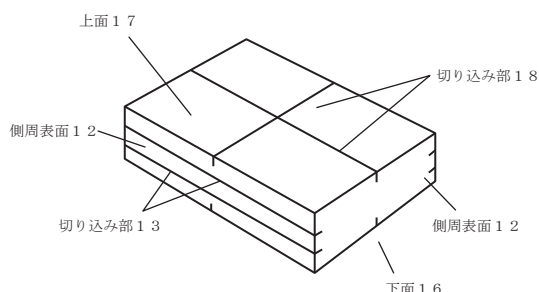
本件特許の図面

図 1：第一実施例(切餅に適用した一実施例)を示す斜視図

図 2：第一実施例(切餅に適用した一実施例)を示す焼き上がり状態の斜視図

3. Y 製品

Y 製品においては、上面及び下面に、切り込み部が上面及び下面の長辺部及び短辺部の全長にわたって上面及び下面のそれぞれほぼ中央部に十字状に設けられている(下記図面参照)。



4. 争点

本件の争点は、Y 製品が本件発明の構成要件B及びDを充足し、その技術的範囲に属するか否か(争点1)、本件発明にY主張の無効理由があり、Xの本件特許権の行使が特許法104条の3第1項により制限されるか否か(争点2)、Yが賠償すべきXの損害額(争点3)である。

争点1については、構成要件Bおよび構成要件Dの解釈が争われた。とくに、構成要件Bについては、特許請求の範囲に記載された「載置底面又は平坦上面ではなく」という文言が、「側周表面」の修飾語に過ぎないのか(すなわち、底面および上面に切り込み部を設けたものも含まれるのか)、それとも、底面および上面には切り込み部等を設けないことを意味しているのか(すなわち、底面および上面に切り込み部を設けないものに限られるのか)が争われた。本稿では、以下、争点1における構成要件Bの解釈について論じることとする。

II. 判旨

1. 原審：請求棄却

1-1. 原告(X)の主張

(1) 特許請求の範囲の記載

Xは、「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」の文言が読点を挟まずに連続して記載されるとともに、この記載の後に読点が付されているとし、このため、構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、

切り込み部又は溝部(以下「切り込み部等」という場合がある。)を設ける切餅の部位が「側周表面」であることを明確に特定するために、「側周表面」を修飾するものであることは、文言上明らかであると主張した。

(2) 発明の詳細な説明の記載

Xは、本件明細書の記載によれば、切餅の薄肉部である側面の「切り込みの設定によって」、切餅が最中やサンドウィッチのように焼板状部間に膨化した中身がサンドされた状態に焼き上がって、噴きこぼれが抑制されるだけでなく、見た目よく、均一に焼き上がり、食べ易い切餅が簡単にできることに本件発明の作用効果があるのであって、載置底面又は平坦上面に切り込みが存在するか否かは、このような作用効果とは無関係であるとして、このような本件明細書の「発明の詳細な説明」記載の作用効果を参酌しても、構成要件Bにおいて、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けた構成の餅を除外していると解釈することはできないと主張した。

(3) 出願経過からの解釈

Xは、審査段階において、手続補正書によって、特許請求の範囲の請求項1について、「上側表面部の側周表面のみに、…切り込み」を設けるとの補正を試みたのに対し、特許庁は、「「小片餅体の上側表面部の側周表面のみに、」は願書に最初に添付した明細書又は図面…に記載されていない。…記載された事項から「のみ」であることが自明な事項であるとも認められない。」などの理由から、拒絶理由通知を発した。そこで、Xは、意見書において、「切り込みが側周表面にのみ存するとの点については、審査官の要旨変更とのご指摘を踏まえて、元通り「のみ」を削除し、この「のみ」であるか否かは出願当初どおり請求項には特定せず、本発明の必須の構成要件でなく出願当初通り「のみ」かどうかは本発明とは無関係と致しました。」と述べたと主張した。

このように、Xは、本件特許の出願経過の当初から、本件発明においては、側周表面のみに切り込みを設けるという構成には限定できないことを審査官より指摘され、Xとしても限定しないことを前提に、本件特許についての審査がされていると主張した。

1-2. 被告(Y)の主張

(1) 特許請求の範囲の記載

Yは、「切り込み部又は溝部」が「小片餅体の上側表

面部の立直側面である側周表面に」設けられるという構成であることを表現するのであれば、「小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に切り込み部又は溝部を設ける」とすれば足りるはずであり、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載を付加する必要はないというべきであるから、この点からも、構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に…切り込み部又は溝部を設け」とは、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けないことを意味するものと解釈されると主張した。

（２） 発明の詳細な説明の記載

Yは、本件明細書の記載によれば、本件発明は、切餅において、従来「載置底面又は平坦上面」に形成されていた切り込み部を側周表面に周方向に形成することにより、忌避すべき焼き上がりとならないようにしたものということが出来るから、構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、…切り込み部又は溝部を設け」とは、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず、「上側表面部の立直側面である側周表面」に切り込み部等を設けることを意味するものと解釈すべきであると主張した。

（３） 出願経過について

Yは、出願経過について、Xは、本件特許の出願過程において、積極的に「（切餅の上下面である）載置底面又は平坦上面ではなく、切餅の側周表面のみ」に切り込みが設けられることを主張していたのであって、その主張が、特許庁の拒絶理由通知に係る拒絶理由によって拒否されたために削除したにすぎず、Xが本件発明では切餅の上下面である載置底面又は平坦上面に切り込みがあってもよいことを積極的に主張し、その結果、特許すべき旨の審決がされたとのX主張の事実は存しないと主張した。

１－３．原審の判断

（１） 特許請求の範囲の記載

原審では、仮に切り込み部等を設ける切餅の部位が「載置底面又は平坦上面」とは異なる「側周表面」であることを特定することのみを表現するのであれば、「載置底面又は平坦上面ではない…側周表面」などの表現をするのが適切であることに照らすならば、Xが主張する構成要件Bの記載形式、すなわち、読点の位置の

みから、「載置底面又は平坦上面ではなく」との文言が「側周表面」を修飾する記載にすぎないと断ずることはできないというべきであるとして、Xの主張を否定した。

（２） 発明の詳細な説明の記載

原審では、本件発明においては、切餅の切り込み部等の設定部位を、従来考えられていた餅の平坦上面（平坦頂面）ではなく、「上側表面部の立直側面である側周表面に周方向に形成」する構成を採用したことにより、「切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美観も損なわず実用化でき」ることなどの作用効果を奏するものである。載置底面又は平坦上面に切り込みが存在するか否かは、本件明細書に記載された本件発明の上記効果と密接に関係することであって、これと無関係であるなどといえないことは明らかであるとして、Xの主張を否定した。

（３） 出願経過について

原審では、Xは、本件特許の出願過程において、積極的に「（切餅の上下面である）載置底面又は平坦上面ではなく、切餅の側周表面のみ」に切り込みが設けられることを主張していたが、その主張が、拒絶理由通知に係る拒絶理由によって認められなかったため、これを撤回し、主張を改めたものというべきであるから、本件発明では切餅の上下面である載置底面及び平坦上面に切り込みがあってもなくてもよいことを積極的に主張し、その結果、本件発明について特許すべき旨の審決がされたわけではないとして、Xの主張を否定した。

２．中間判決／控訴審：請求認容

控訴審では、構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、「側周表面」であることを明確にするための記載であり、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを除外するための記載ではないと判断した。

また、Yの主張に対しては、①「特許請求の範囲の記載」全体の構文も含めた、通常の文言の解釈、②本件明細書の発明の詳細な説明の記載、及び③出願経過等を総合するならば、Yの主張は、採用できないとし、その理由は以下のとおりとした。

(1) 特許請求の範囲の記載

特許請求の範囲の記載によれば、『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載部分の直後に、『この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に』との記載部分が、読点が付されことなく続いているのであって、そのような構文に照らすならば、『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載部分は、その直後の『この小片餅体の上側表面部の立直側面である』との記載部分とともに、『側周表面』を修飾しているものと理解するのが自然であるとして、Xの主張を採用した。

(2) 発明の詳細な説明の記載

本件発明は、上記のとおり、切餅の側周表面の周方向の切り込みによって、膨化による噴き出しを抑制する効果があるということを利用した発明であり、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化できるという効果は、これに伴う当然の結果であるといえる。載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたために、美観を損なう場合が生じ得るからといって、そのことから直ちに、構成要件Bにおいて、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが、排除されると解することは相当ではないとした。

(3) 出願経過について

本件特許に係る出願過程において、Xは、拒絶理由を解消しようとして、一度は、手続補正書を提出し、同補正に係る発明の内容に即して、切餅の上下面である載置底面又は平坦上面ではなく、切餅の側周表面のみに切り込みが設けられる発明である旨の意見を述べたが、審査官から、新規事項の追加に当たるとの判断が示されたため、再度補正書を提出して、前記の意見も撤回するに至った。したがって、本件発明の構成要件Bの文言を解釈するに当たって、出願過程において、撤回した手続補正書に記載された発明に係る「特許請求の範囲」の記載の意義に関して、Xが述べた意見内容に拘束される筋合いはない。むしろ、本件特許の出願過程全体をみれば、Xは、撤回した補正に関連した意見陳述を除いて、切餅の上下面である載置底面及び平坦上面には切り込みがあってもなくてもよい旨を主張していたのであって、そのような経緯に照らすならば、Yの上記主張は、採用することができないとした。

Ⅲ. 考察

(1) 特許請求の範囲の記載

特許法70条第1項には、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定されている。ここで、「特許発明の技術的範囲」とは、特許権の効力の及ぶ範囲であると解されることから、特許侵害の判断において、「特許請求の範囲の記載」の解釈は、重要な役割を担っている。したがって、特許請求の範囲に記載された文言については、例え些細な部分であったとしても、ひとつひとつ慎重に検討することが必要である。このような立場から考えると、本件において、たった一つの読点の有無が、特許権の効力の及ぶ範囲にどのように影響するかについて議論されており、これは、特許法70条第1項の規定に基づく適切な判断であったといえる。

控訴審では、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分の直後に、「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分が、読点が付されことなく続いていることに着目し、「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然であるとした。読点には、前後の意味の切れ目を示す役割⁽¹⁾があり、読点が存在しなければ、読点の前後で意味が切れずに、前後の関係がより強くなることが、通常の文章の解釈においてなされている。控訴審の判断は、このような読点の役割を考慮した考え方といえよう。

しかしながら、実際に多くの文章の中で、それぞれの読点の役割は、どの程度、厳密に検討されて用いられているのであろうか。読点について、文字通り、「読みやすくするために付す」という程度の目的で用いられている場合もあろう。このような読点の使用の現状を踏まえると、読点の有無の解釈は重要であるものの、それだけで特許発明の技術的範囲を解釈することは困難であると考えられる。したがって、本件では、特許請求の範囲の記載のほか、発明の詳細な説明の記載や審査経過についても併せて検討されており、審理の対象として妥当な判断であったと考えられる。

なお、原審では、切り込み等の設置位置については、「小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面」と記載すれば特定としては十分であり、これに加えて、「載置底面又は平坦上面ではなく」とあえて記載していることを重視すれば、構成要件Bの「載置底面又は平

(1) 読点とは、「一つの文の内部で、語句の断続を明らかにするために、切れ目に施す点」とされている。(岩波書店、広辞苑[第5版]、1999年)

平坦上面ではなく」という文言が、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた切餅を特許請求の範囲から排除する趣旨と理解することができる。しかしながら、Xが特許請求の範囲を作成する際に、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた切餅を特許請求の範囲から排除する趣旨で記載したということが明らかでない以上、この原審の判断は、推測の域を出ないものと考えられる。また、平成6年に、特許法36条改正の解説において、特許請求の範囲は、出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するものであることが説明されている⁽²⁾。したがって、特許請求の範囲にあえて文言が付加されているとしても、それは出願人の自由な判断の結果であるに過ぎない。このように、特許請求の範囲の記載のみから、あえて文言を付加した趣旨を推測することは極めて困難であり、原審の上記判断には、議論の余地があろう。

特許法36条第6項第2号には、「特許を受けようとする発明が明確であること」が記載要件として規定されているが、この事件により、ここに規定される記載要件の意義が改めて示されることになった。出願人において、特許付与後に権利解釈が分かれるような曖昧なクレーム表現には十分に注意し、特許庁において、このような場合には、審査段階でクレームの明確化を図ることが大切である。今後は、特許請求の範囲の解釈を巡る紛争の抑制に向けて、読点の有無を含めて些細な部分に至るまで、さらに慎重な対応が求められることになる。

(2) 発明の詳細な説明の記載

特許法70条第2項には、特許発明の技術的範囲の認定において、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ことが規定されている。したがって、特許権の効力の及ぶ範囲は、明細書の記載及び図面を考慮して認定されるべきである。本件において、発明の詳細な説明の記載を考慮して、特許発明の技術的範囲を検討している点は、特許法70条第2項の規定に基づく適切な判断であったといえる。

本件では、発明の詳細な説明のうち、発明の効果の記載を考慮して、特許請求の範囲を解釈した。発明の効果とは、発明の具体的な構成そのものではないが、

発明の効果によって発明を特定することが可能である。すなわち、「効果Bを奏する発明A」とは、「発明A」のうち、「効果Bを奏するもの」に限定された発明を意味する。このように、侵害訴訟において、特許請求の範囲について発明の効果を考慮して解釈した最近の事例として、知財高裁平成23年8月9日判決(平成22年(ネ)第10086号)などの先事例がある。

原審では、「焼き途中での膨化による噴き出しを制御すること」及び「焼いた後の焼き餅の美感を損なわないこと」などの発明の効果について、載置底面又は平坦上面に切り込みが存在するか否かは、本件明細書に記載された本件発明の上記効果と密接に関係するとして、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが排除されたとした。すなわち、「焼き途中での膨化による噴き出しを制御すること」及び「焼いた後の焼き餅の美感を損なわないこと」の両方の目的を達成するには、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けないことが重要であると認識している。

しかしながら、控訴審では、本件明細書に記載された発明の効果の記載から、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたために、美観を損なう場合が生じ得るからといって、そのことから直ちに、構成要件Bにおいて、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが排除されると解することは相当でないとした。この点は、原審の判断と異なる結果となった。

本件発明の技術的事項と効果との関係を柔軟に解釈すると、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたとしても、「焼き途中での膨化による噴き出しを制御すること」及び「焼いた後の焼き餅の美感を損なわないこと」の両方を達成できる場合も生じ得る。また、本件発明の技術思想に鑑みると、「焼き途中での膨化による噴き出しを制御すること」が主たる目的であると考えられ、そうであれば、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けていても構わないことになる。控訴審では、このような技術思想を重視した判断がなされたものと考えられる⁽³⁾。

特許法36条第6項第1号には、特許請求の範囲の記載要件として、「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」が規定されており、特許請求の範囲と発明の詳細な説明との密接な関係が示されている。したがって、特許請求の範囲の作成において、発明の詳細な説明の記載との対応関

(2) 特許庁編『工業所有権法 逐条解説』122頁(発明推進協会、第19版、2012年)

(3) 高見憲「特許権侵害訴訟最新判決紹介」『パテント』65巻5号(2012年)103-114頁

係について十分に検討することが必要であるが、その際に、発明の詳細な説明のうち、発明の具体的な構成だけでなく、発明の効果についても慎重に検討することが重要であり、本事件は、その教訓といえるであろう。また、「特許・実用新案 審査基準(特許庁)」には、記載要件(特許法 36 条 6 項 1 号)に違反する類型として、「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」が規定されており、この点にも注意が必要である。

(3) 出願経過について

出願経過を参照してクレームを限定解釈することは、多くの裁判例・学説が採用するところであるが、どのような事例において出願経過が技術的範囲の制限原理として作用するのかについては、さまざまな議論がある。学説としては、明細書から、出願人が意識的に除外したと判断される事項は、技術的範囲から除かれるが、何をもちて意識的に除外した事項と認定するのかという判断は難しい問題である⁽⁴⁾。また、裁判例としては、東京地判昭和 60 年 4 月 26 日判決(判時 1304 号 118 頁)において、明細書から出願人が意識的に除外したと判断する理論(意識的除外論)は、そのことが明らかの場合にのみ適用される旨、判示している。

本件においては、本件特許に係る出願過程において、X は、拒絶理由を解消しようとして、手続補正書を提出し、同補正に係る発明の内容に即して、切餅の上下面である載置底面又は平坦上面ではなく、切餅の側周表面のみに切り込みが設けられる発明である旨の意見を述べたが、審査官から、新規事項の追加に当たるとの判断が示されたため、再度、補正書を提出して、前記の意見も撤回するに至っている。このように、X から提出された意見は、その後、撤回されていることから、本件においては、提出された後に撤回された意見内容の意義等、その判断には難しい問題が含まれており、少なくとも、明細書から出願人が意識的に除外したことが明らかであるとは到底、認められないであろう。この点で、控訴審では、本件において撤回された意見書について、「意見内容に拘束される筋合いはない」として、明確な判断を示しており、今後、意識的除外論の適用の可否を検討するうえで参考になると考

えられる⁽⁵⁾。ただし、実際の実務の現場では、意識的除外論の適用について、例えば、特許権者が技術的範囲に属さないことを明示的に認めた場合に限られるか、特許権者の陳述等が審査官に採用された場合に限られるか、審判請求に対する審理の段階ではどのように対処するのか等、個々の状況に応じて具体的に検討することが必要であろう。

IV. 終わりに

本件特許に対しては、無効審判(無効 2009-800168)が請求され、審判合議体は、構成要件 B について、底面および上面に切り込み部等を設けないことを意味すると解釈して、本件発明は、公然実施された発明(上下面に切り込み部を有する切餅)とは相違すると判断し、請求を棄却した。これに対して、審決取消訴訟が提起され、裁判所は、構成要件 B について、上下面に切り込み部等を設けることは除外されていないとして、審決とは異なる解釈を行った。しかしながら、公然実施の事実が証明されていないとして、結論において、審決は誤りではないと判示された。

このように、本件特許については、特許侵害訴訟と審決取消訴訟のそれぞれについて裁判例が判示されたが、構成要件 B の解釈について、両方の裁判例で同じ見解が示された。このように、特許権の有効性と侵害性に対して、共通のクレーム解釈が行われる場合には、特許管理を効率的に行うことができるという点で、両裁判例は、実務上、有益な事例であると考えられる。

今後とも、多くの分野において、このような共通のクレーム解釈に基づいて、特許権の有効性と侵害性の両方を視野に入れることが容易になれば、権利行使を念頭に置いて権利化を検討する等、戦略的な知的財産管理がますます有効になるであろう。

以上

(4) 中山信弘『特許法』426-428 頁(弘文堂、第 2 版、2012 年)

(5) 小松法律特許事務所 H P http://www.komatsulaw.com/jpn/hanrei/titeki/document/han_ti_yamazakii20110922.pdf

インターネットショッピングモールにおける 出店者の商標権侵害と運営者の責任 (知財高判平成 24 年 2 月 14 日, 平成 22 年(ネ)第 10076 号) (判例時報 2161 号 86 頁) [チュッパチャプス事件] (原審: 東京地判平成 22 年 8 月 31 日, 平成 21 年(ワ)第 33872 号)

安田 和史^(*)

I. 事実の概要

X(一審原告・控訴人)は、「Chupa Chups」等の標章にかかる文字あるいは図形の本件各商標権 1～3(以下まとめて「本件各登録商標権」という)を有する事業者である。本件各登録商標権については、本稿図(1)参照。

Y(一審被告・被控訴人)は、「楽天市場」という名称で、複数の出店者を集めてインターネットショッピングモールを運営している事業者である。楽天市場では、楽天市場の出店申込者ないし出店の申込みを承諾した出店者の各々が Y と「楽天市場出店規約」を結び、ウェブページ(出店ページ)を公開している。そして、当該出店ページ上の「店舗」(仮想店舗)で商品を展示し販売している。なお、出店者は Y が楽天市場内で仮想店舗を運営するために、開発した「RMS」(Rakuten Merchant Server)を利用し効率的な店舗運営ができる。また、顧客情報収集に関する機能、顧客情報、ランキング、顧客の情報発信の場、ノウハウ、トレンド情報の提供を受けられるほか、アドバイス、コンサルティングを受けられる。ところが、出店者の一部が、X の有する本件各登録商標権のいずれかにかかる指定商品に同一または類似している標章を付した商品(乳幼児用よだれかけ、帽子、携帯ストラップ、ボストンバッグ、マグカップ、ランチボックス等多岐にわたる)の写真を各出店ページに販売のために展示ないしは販売をしていた。本件各商品については、本稿図(3)～(8)、各商品に付された標章については本稿図(2)参照。

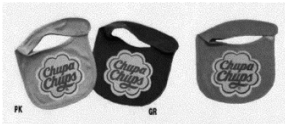
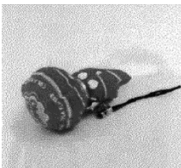
本件は、X が、Y に対し、Y の運営するインターネットショッピングモール(楽天市場)における、出店者の本件商品を展示又は販売する行為が、X の上記本件各登録商標権を侵害している等と主張して、本件各商品の差止及び損害賠償を請求した事案である。

原判決は、被告が本件各商品について商標法 2 条 3 項 2 号にかかる「譲渡」を行ったかどうかについて、「[1]被告が運営する楽天市場においては、出店者が被告サイト上の出店ページに登録した商品について、顧客が被告のシステムを利用して注文(購入の申込み)をし、出店者がこれを承諾することによって売買契約が成立し、出店者が売主として顧客に対し当該商品の所有権を移転していること、[2]被告は、上記売買契約の当事者ではなく、顧客との関係で、上記商品の所有権移転義務及び引渡義務を負うものではないことが認められる」ことから、「譲渡」の主体は、出店者であるとした。そして、「実質的にみても、本件各商品の販売は、本件各出店者が、被告とは別個の独立の主体として行うものであることは明らかであり、本件各商品の販売の過程において、被告が本件各出店者を手足として利用するような支配関係は勿論のこと、これに匹敵するような強度の管理関係が存するものと認めることはできない。」「また、本件各商品の販売による損益はすべて本件各出店者に帰属するものといえるから、被告の計算において、本件各商品の販売が行われているものと認めることもできない。」「本件各商品の販売について、被告が本件各出店者と同等の立場で関与し、利益を上げているものと認めることもできない。」等の理由から、被告サイト上の出店ページに登録された商品の販売(売買)の主体は、当該出店ページの出店者であって、Y はその主体ではない等として、X の請求を全て棄却した。X が控訴。

II. 判旨 控訴棄却(確定)

「ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、運営システムの提供・出店者からの出店申込みの

(*) 東京理科大学講師、(株)スズキアンドアソシエイツ、校友

図(1) 本件各登録商標権 右商標権 1－3 共通 	①登録番号 第 4296505 号 指定商品 第 25 類 洋服, コート等 ②登録番号 第 4371802 号 指定商品 第 9 類 理化学機械器具等 ③登録番号 第 5188082 号 指定商品 第 18 類 かばん金具等
図(2) 本件標章 1～4 *図(3)～(8)に付された。 ・標章 1 ・標章 2   ・標章 3 ・標章 4  	①左上 本件標章 1 *図(3), (7), (8)に付された。 ②右上 本件標章 2 *図(4)に付された。 ③左下 本件標章 3 *図(5)に付された。 ④右下 本件標章 4 *図(6)に付された。
図(3) 本件商品・乳幼児用よだれかけ 本件標章① 	図(4) 本件商品・帽子 本件標章② 
図(5) 本件商品・携帯ストラップ 本件標章③ 	図(6) 本件商品・ボストンバッグ 本件標章④ 
図(7) 本件商品・マグカップ 本件標章① 	図(8) 本件商品・ランチボックス 本件標章① 

許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に

対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である。けだし、(1)本件における被告サイト(楽天市場)のように、ウェブページを利用して多くの出店者からインターネットショッピングをすることができる販売方法は、販売者・購入者の双方にとって便利であり、社会的にも有益な方法である上、ウェブページに表示される商品の多くは、第三者の商標権を

侵害するものではないから、本件のような商品の販売方法は、基本的には商標権侵害を惹起する危険は少ないものであること、(2)仮に出店者によるウェブページ上の出品が既存の商標権の内容と抵触する可能性があるものであったとしても、出店者が先使用権者であったり、商標権者から使用許諾を受けていたり、並行輸入品であったりすること等もあり得ることから、上記出品がなされたからといって、ウェブページの運営者が直ちに商標権侵害の蓋然性が高いと認識すべきとはいえないこと、(3)しかし、商標権を侵害する行為は商標法違反として刑罰法規にも触れる犯罪行為であり、ウェブページの運営者であっても、出店者による出品が第三者の商標権を侵害するものであることを具体的に認識、認容するに至ったときは、同法違反の幫助犯となる可能性があること、(4)ウェブページの運営者は、出店者との間で出店契約を締結して、上記ウェブページの運営により、出店料やシステム利用料という営業上の利益を得ているものであること、(5)さらにウェブページの運営者は、商標権侵害行為の存在を認識できたときは、出店者との契約により、コンテンツの削除、出店停止等の結果回避措置を執ることができること等の事情があり、これらを併せ考えれば、ウェブページの運営者は、商標権者等から商標法違反の指摘を受けたときは、出店者に対しその意見を聴くなどして、その侵害の有無を速やかに調査すべきであり、これを履行している限りは、商標権侵害を理由として差止めや損害賠償の責任を負うことはないが、これを怠ったときは、出店者と同様、これらの責任を負うものと解されるからである。」

「商標法は、その第 37 条で侵害とみなす行為を法定しているが、商標権は『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する』権利であり(同法 25 条)、商標権者は『自己の商標権…を侵害する

者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる』(同法 36 条 1 項)のであるから、侵害者が商標法 2 条 3 項に規定する『使用』をしている場合に限らず、社会的・経済的な観点から行為の主体を検討することも可能というべきであり、商標法が、間接侵害に関する上記明文規定(同法 37 条)を置いているからといって、商標権侵害となるのは上記明文規定に該当する場合に限られるとまで解する必要はないというべきである。」

「ウェブサイト運営する Y としては、商標権侵害の事実を知ったときから 8 日以内という合理的期間内にこれを是正したと認めるのが相当である。」

Ⅲ. 評釈 判旨賛成。

本件は、インターネットモールにおける出店者の商標権侵害行為に対して、出店者のみならず当該インターネットモールの運営者についても商標権侵害の規範的行為主体として認められ得るということを明確にした事案である。また、規範的行為主体として認定されたとしても、商標法 36 条の解釈により合理的な期間内で削除義務を果たせば、差止請求あるいは損害賠償請求を免れることができたこととした事案である⁽¹⁾。

規範的行為主体の問題に関しては、著作権侵害の問題において様々な議論が展開されてきた。また、多くの判決が積み重ねられてきているが、そもそも間接侵害は論者によって多義的であると思われる⁽²⁾。そして、近年では、ロクラクⅡ事件や、まねき TV 事件最高裁判決が出たことで、議論が活発化している。

本件は、著作権法の領域における議論ではなく商標法の領域における議論である。著作権法においては、間接侵害規定が存在していないことから、法の実効性を確保するために、規範的行為主体の議論が生じてい

- (1) 原審の判批に、水谷直樹「判批」発明 107 巻 11 号(2012)37 頁、岡邦俊「判批」JCA ジャーナル 59 巻 1 号(2012)72 頁、角田政芳①「判批」知的財産法研究 53 巻 1 号(2012)1 頁、蘆立順美「判批」速報判例解説知的財産法 No.65(2012)1 頁、関智文「判批」CIPIC ジャーナル 204 巻(2012)27 頁、山内貴博＝菅礼子「判批」知財研フォーラム 184 号(2012)76 頁。控訴審の判批に角田政芳②「判批」知的財産法研究 53 巻 1 号(2012)12 頁、岡邦俊「判批」JCA ジャーナル 59 巻 4 号(2012)68 頁、齋藤由治「判批」ビジネス法務 12 巻 6 号(2012)126 頁、生田哲郎、森本晋「判批」発明 109 巻 9 号(2012)37 頁、小泉直樹「判批」ジュリスト 1443 号(2012)6 頁。小林十四＝小谷武＝足立勝(編)末吉亘(著)『最新判例からみる商標法の実務Ⅱ(2012)』301 頁(青林書院、2012 年)、原審および控訴審の判批に村林隆一「判批」知財ふりずむ 116 号(2012)29 頁がある。
- (2) 著作権侵害にかかる規範的行為主体の把握に関する法解釈の手法の代表例としていわゆる「カラオケ法理」がある。カラオケ法理は、最 3 小判昭和 63・3・15 民集 42 巻 3 号 199 頁(クラブキャッツアイ事件)で示され物理的な利用者を管理・支配する法理であったが、インターネット時代に入るに従い、新種の様々なビジネスモデルに変容し適用されるようになった。なお、カラオケ法理の変容については、奥野弘司「変質するカラオケ法理とその限界についての一考察—録画ネット事件とまねき TV 事件を踏まえて」情報ネットワーク・ローレビュー 6 巻(2007)38 頁以下参照。また、このようなインターネット関連の事案の代表的なものとして、東京高判平成 17・3・31 未登載(ファイル・ローグ事件)、知財高決平成 17・11・15(未登載)(録画ネット事件)、東京地判平成 19・5・25・判時 1979 号 100 頁(MYUTA 事件)、大阪高判平成 19・6・14 判時 1991 号 122 頁(選搬録事事件)、最 3 小判平成 23・1・18 判時 2103 号 124 頁(まねき TV 事件)、最 1 小判平成 23・1・2 判時 2103 号 128 頁(ロクラクⅡ事件)などがある。

た⁽³⁾。確かに、著作権法と異なり、商標法には間接侵害規定があるが、本件はその枠組みを超えた侵害事件であり、商標法の効力の実効性の確保という点からも極めて重要な判決であるといえる⁽⁴⁾。

そもそも、商標権侵害を幫助した者に対しては、民法719条の共同不法行為の法理のもとで責任を問うるが、民法の伝統的な理解に従えば、損害賠償請求をするにとどまり、差止請求を行うことが困難である⁽⁵⁾。そして、特に商標権は侵害されやすく、登録商標に化体された信用の喪失を招きやすいという点、その回復も容易でないことに鑑みて、商標法の実効性をより完全なものとするために、間接侵害の規定を設けている⁽⁶⁾。そして、商標法37条は、商標権又は専用使用権の侵害とみなす行為として、25条に規定する本来的な商標権の侵害を類似の商品及び商標に拡大するとともに、その予備的行為や幫助的行為にまで侵害行為そのものであるとみなして、商標権の保護を完全にする趣旨から規定されており、民事上の救済として差止請求権及び損害賠償請求権等を認めている。このように、商標法が間接侵害の明文規定を持っていることから、そこに列挙されているもの以外に対しては差止請求を行うことに対して批判的な立場もある⁽⁷⁾。しかしながら、間接侵害規定の趣旨を前提とするならば、明文規定さ

れているものに限られる必要性はないと思われる。すなわち、本判決で指摘されるように、商標法37条に規定される間接侵害の態様以外にも商標権の間接侵害は存在しうるものであり、このような場合においては、社会的・経済的な観点から行為の主体を検討することも可能との解釈をするべきであろう。

原審は、Xの主張をすべて棄却した。まず、商標法2条3項2号に規定する「譲渡」行為について、Yの行為といえるかについて検討を試みる。そして、〔1〕出店者が売主として顧客に対して当該商品の所有権を移転していること、〔2〕Yは、売買契約の当事者ではなく所有権移転義務及び引渡義務を負うものではないとして、売却行為の一連の行為の一部に關与する幫助行為を行ったというだけでは物理的に「譲渡」の主体に当たらないとしている。これに關し、「譲渡」行為の直接的な主体が出店者であるとの判断がなされたことについては、妥当であるといえよう⁽⁸⁾。

さらに、Yが出店者の「譲渡」を幫助しているとして、ヒットワン事件⁽⁹⁾を引用している。ヒットワン事件では、「侵害行為の主体たる者でなく、侵害の幫助行為を現に行う者であっても、〔1〕幫助者による幫助行為の内容・性質、〔2〕現に行われている著作権侵害行為に対する幫助者の管理・支配の程度、〔3〕幫助者の利

-
- (3) 角田政芳「講演録インターネットと著作権の間接侵害理論」コピライト500号(2002)2頁以下、紋谷暢男教授古稀記念論文集刊行会(編)上野達弘①(著)「いわゆる『カラオケ法理』の再検討」『知的財産権法と競争法の現代的展開(紋谷暢男教授古稀記念)』781頁以下(発明協会、2006)、潮見佳男「講演録著作権侵害における『間接侵害』の法理」コピライト557巻(2007)2頁以下、上野達弘②「著作権法における『間接侵害』(特集 知的財産法の新展開-知財立国への法整備)」ジュリスト1326号75頁(2007)以下、齊藤博「著作権法」361頁以下(有斐閣、第三版、2008)、作花文雄①「著作権法制度と政策」351頁以下(発明協会、第三版、2008年)、作花文雄②「詳解著作権法」800頁以下(ぎょうせい、第四版、2010)、大淵哲也①「展開講座 知的財産法的重要論点(第32回・著作権法編13) 著作権侵害に対する救済(1) 著作権の間接侵害(1)」法学教室356巻(2010)142頁以下、大淵哲也②「展開講座 知的財産法的重要論点(第34回・著作権法編14) 著作権侵害に対する救済(2) 著作権の間接侵害(2)」360巻(2010)137頁以下、等。
- (4) 角田政芳「商標権の間接侵害理論について」『知的財産と競争法の理論 F.K. バイヤー教授古稀記念日本版論文集』253頁(第一法規出版、1996年)参照、では、既存の間接侵害規定について、「情報通信技術による送信行為まで含む内容となっていない点は、検討されるべきであろう」との指摘がある。
- (5) 特許法において、間接侵害の規定が導入される昭和34年法より前の大正10年法においては、間接侵害に関する規定は無く、専ら民法719条による。以上、中山信弘＝小泉直樹(編)渡辺光(著)『注解特許法』1473頁(青林書院、2011)。また、著作権侵害事件において、損害賠償責任を負わせることのみを目的とし、カラオケリース業者に対して共同不法行為責任を負わせた最高裁判決として最2小判平成13・3・2・民集55巻2号185頁(ビデオメイツ事件)がある。
- (6) 網野誠「商標」845頁以下(有斐閣、第六版、2002)、小野昌延＝三山峻司「新・商標法概説」307頁(青林書院、2009)、特許庁「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」1329頁以下(発明協会、第一八版、2010)。
- (7) 山内＝菅・前掲注(1)82頁では、商標法が特許法と同じ条構成をとっていることを理由として、特許法にはカラオケ法理が適用されていないことに鑑み、明文されている範囲を超える差止請求に対して認められないと解するべきと述べる。なお、同様の見解に村林・前掲注(1)がある。さらに、大淵②・前掲注(3)150頁では、特許法が直接侵害を伴わずに間接侵害が成立することができることから、このような場合は、「特別の立法により初めて認められるもの」であると述べる。また、特許法の事例であるが、東京地判平成16・8・17判時1873号153頁(切削オーバーレイ工法事件)では、特許法上の間接侵害においては教唆又は幫助者は含まれないと判示している。これに対して、作花②・前掲注(3)356頁～357頁では、「実質的に権利侵害行為者と捉え得る『間接的』侵害態様の行為者を規制することは……立法趣旨を没却することにはならない」と批判する。さらに、高部真規子「実務解説特許関係訴訟」(金融財務事情研究会、2011)109頁以下では、特許法に対しても規範的行為主体の認定を行いうるとしていることから、特許法や商標法においては行為規範としての枠組みを明文規定によって示すべきとする説と、必ずしも明文規定に限られないとする説がある。
- (8) 角田①・前掲注(1)、蘆立・前掲注(1)3頁、水谷・前掲注(1)39頁同旨。
- (9) 大阪地裁平成15・2・13判時1842号120頁(ヒットワン事件)。本件を評釈したものと、高部真規子「判批」A.I.P.P.I. 49巻4号(2004)2頁、齊藤博「判批」判例時報1864号(2004)222頁、高部真規子「判批」判例タイムズ臨増1154号(2004)186頁、島並良「判批」別冊ジュリスト198号(2009)202頁等がある。

益と著作権侵害行為との結び付き等を総合して観察したときに、幫助者の行為が当該著作権侵害行為に密接な関わりを有し、当該幫助者が幫助行為を中止する条理上の義務があり、かつ当該幫助行為を中止して著作権侵害の事態を除去できるような場合には、当該幫助行為を行う者は侵害主体に準じるものと評価できるから、同法112条1項の『著作権を侵害する者又は侵害するおそれがある者』に当たるものと解するのが相当である」としている。ヒットワン事件は、それまでの関連判決が直接行為者と同視しうる者を対象としていたのに対し、カラオケ法理の枠を超えて、「幫助者」にまで、著作権者による権利行使を認めたものである⁽¹⁰⁾。すなわち、著作権法上規定されていない著作権の間接侵害について、カラオケリース業者にまで幫助責任を認めたものであるから、この判断基準に従うことができるならば、商標法においてもインターネットモール事業者であるYの責任が認められ得られる。なお、ヒットワン事件では、[1]著作権侵害行為に係る必要不可欠な装置を提供していること、[2]装置をリースするに際し、著作権使用許諾契約の有無を確認すべき条理上の注意義務を怠り、装置を引渡したものであり、しかも、現に装置の利用者が著作権侵害行為を行っていることを知りながら、利用者に対し許諾を受けることを促し、それがされない場合にはリース契約を解除して装置の停止の措置をとり、装置を引き揚げるべき条理上の注意義務に反して放置していること、[3]装置について、制御手段を有していること、[4]リース料は、管理著作物の利用と密接な結び付きのある利益といえることから著作権侵害行為

の侵害主体に準じる立場にあると評価できる幫助行為を行っており、かつ、当該幫助行為を中止することにより著作権侵害状態を除去できる立場にあるというべきであるとの結論を導いている。これに対しXは、[1]実質的・規範的にみて譲渡行為そのものと同視可能な性質を有すること、[2]現に行われている著作権侵害行為に対する幫助者の管理・支配の程度、[3]本件各出店者からその売上げ等に応じた利用料を徴収することで莫大な利益を受けていることを挙げているが、ヒットワン事件において挙げられている内容と比較しても、十分な主張がなされているとはいえないと思われる。むしろ、出店者の商標権侵害行為に係る必要不可欠なシステムを提供していることに加え、出店者の商標権侵害行為について事情を知らず予防、停止する条理上の注意義務に違反して放置していること、出店者の商標権侵害行為に対し技術的に制限を加えることが可能なこと等を主張すべきであったと思われる⁽¹¹⁾。すなわち、原審では、出店者のみならず、Yに対しても規範的行為主体としての責任を追及すべきである背景が存在していたのにもかかわらず、原告による立証が不十分であったことから、Yにかかる商標権の間接侵害責任が認められなかったといえよう⁽¹²⁾。

なお、X主張がカラオケ法理と間接侵害の併用をしていたことから、原審はカラオケ法理の(1)支配・管理性、(2)経済的利益を得ているかという基準を用いて判示しており、支配・管理性においては、Yと各出店者との関係について「手足」あるいは「これに匹敵する強度の管理関係」が認められないとして、規範的行為主体の認定を、いわゆる手足論に匹敵するカラオケ法理

(10) 東京弁護士会知的財産権法部「著作権の『間接侵害』について」法律実務研究21巻(2006)190頁、紋谷暢男(編)田中豊(著)『JASRAC概論』180頁以下(日本評論社、2009)。なお、侵害行為の主体に準じる立場にある者に対する差止請求権を求められるかという問題について、肯定説に田中豊「著作権侵害とこれに関与する者の責任」コピライト485号(2001)2頁、牧野利秋「ファイル・ローグ事件仮処分決定と複数関与者による著作権侵害(上)」NBL750号(2002)18頁、牧野利秋「ファイル・ローグ事件仮処分決定と複数関与者による著作権侵害(下)」NBL751号(2002)45頁、山本隆「プロバイダ責任制限法の機能と問題点」コピライト945号(2002)2頁以下、作花文雄「民法法理と著作権制度の体系及び構造」コピライト500号(2002)16頁、斉藤・前掲注(3)361頁があり、高部・前掲中(9)2頁、高部眞規子「実務詳説著作権訴訟」151頁(金融財務事情研究会、2011年)等がある。ヒットワン事件と逆の結論を判示したものととして、東京地判平成16・3・11判時1893号131頁(2ちゃんねる事件・第一審)があるが、本件は、控訴審である東京高判平成17・3・3判時1893号126頁(2チャンネル事件・控訴審)にて差止請求を棄却した第一審判決を取り消した。

(11) 蘆立・前掲注(1)は「著作権侵害における、規範的主体の認定において、クラブキャッツアイ事件最高裁判決が示した2要素(管理・支配性と利益の收受)を想起させる」としている。角田①・前掲注(1)6頁では、「原告の主張は、このように商標権の間接侵害に該当するといいなから、……著作権におけるいわゆる『カラオケ法理』の第1要件(管理支配性)の充足を主張し、また、……第2要件(収益性)の充足を主張していたことになる。その点では、本件原告の主張は、商標権の間接侵害と『カラオケ法理』による商標権の直接侵害を区別していないものと誤解される余地があった」と述べる。

(12) 蘆立・前掲注(1)3頁では、①楽天市場内の商標権侵害品が多数を占めるという実情が認められず、かつ、②出店者の特定ができていることから、規範的主体認定をすべき必要が無かったと理解できるとしている。また、Yによる出店者の管理をすることが困難な本件においては、その妥当性にも疑問があると述べる。また、蘆立順美「侵害主体の認定に関する近時の裁判例の紹介と分析」知財ふりずむ119巻10号(2012)16頁では、侵害に対する実効的救済という見地から、楽天市場内における商標権侵害品が多数を占めるという事情が無く、出店者が特定されており、Yへの請求の必要性が低いと述べる。しかし、本件は楽天市場内における商標権侵害行為を行う一部の出店者を特定し、その管理責任を問うものである。

よりも厳格な関係を求めているようにも読める判断をした⁽¹³⁾。

これに対し、Xは控訴審において、出店者の商標権侵害行為に対するYの関与を「楽天市場をウェブサイト上の百貨店ないし総合スーパーとして運営しており、楽天市場を訪れた顧客にとって楽天市場は一つの店でそこに展示された全ての商品を、出店者が誰かとは全く関係なく、ウェブサイトに設けられた検索手段で探索し、そこから必要な商品を選択して、ウェブサイト上で発注することができるのである。楽天市場の運営者である一審被告は、更に出店者との契約によって各出店者を選定し、出店の停止、コンテンツの削除等の措置をなす権限をも有している」とし、Yが楽天市場の運営者として展示、販売の場を提供しなければ、当該出店者による商標権侵害行為がなされることが無かったとしている。また、商標権侵害行為に係る予防、停止する技術的可能性があることについてYの競業者であるヤフー株式会社が運営する「Yahoo!ショッピングストアシステム」を例示して説明している。さらに、楽天市場内における検索エンジンなどの機能を利用すれば、商標権侵害品の有無を即時に確認できることは明白であるとして故意又は過失が存在することや、Yに対して差止請求を認めることは、商標権侵害の停止又は予防に有効であると主張しており、原審よりもヒットワン事件の内容に近い主張になっている⁽¹⁴⁾。

さらに、Xは、Yを規範的行為主体として認められるということについて、ロクラクⅡ事件⁽¹⁵⁾を引用して主張する。ロクラクⅡ事件では、著作物の複製の主体に関して行為主体性の規範的評価を行いうることを

明らかにしている。そして、サービス提供者の管理、支配下において著作物の複製の実現における重要な行為をしており、複製時におけるサービス提供者の行為が無ければ、利用者の指示をしても複製することが不可能であることを持ってサービス提供者を規範的に複製の主体と認めている⁽¹⁶⁾。そこでXは、「その管理、支配下において、顧客に提供すべき情報を選別し、独自のフォーマットで検索結果を提供し、楽天市場内の商品として商品情報を提供するものであり、かつ、それに適した形式のデータを作成するよう出店者に指示するものであって、楽天市場における商品の展示における重要な行為を行っている。これらの行為は、サーバの領域の一部を貸し出すだけのホスティングサービスとは全く異なるものである」とし、楽天市場内での商品の売買において、Yが提供するシステム無くして商品の譲渡はおよそ不可能であるとして商品譲渡における重要な行為であるとの主張をした。また、従量制を採用しているシステム利用料は、実質的に商品代金の一部であり、その配分を受けていると主張した。

本判決は、結果的にロクラクⅡ事件に類似する判断基準を用いてインターネットショッピングモールにおける出店者による第三者の商標権侵害行為について運営者がその規範的行為主体として認められ得るとしたが、ロクラクⅡ事件を踏襲する判断手法に加え、36条の解釈により運営者の救済を図った点において、バランスの取れた妥当な判決であると考えられる。まず、本判決の判断基準は、著作権法上伝統的に積み重ねられてきたカラオケ法理をはじめとする規範的行為主体の認定に関する手法に類似するものである。そもそも、

- (13) 大淵①・前掲注(3)143頁では、手足論については、一般に用いられている規範的行為主体の認定手法の一つであると述べる。手足論が適用された事例として、特許法においては、仙台高判秋田支部昭和48・12・19判時753号28頁、意匠法においては、最2小判昭和44・10・17民集23巻10号1777頁がある。また、著作権法においては、名古屋高判昭和35・4・27下民集11巻4号940頁(中部観光事件)、大阪地判昭和42・8・21判時196号62頁(ナニワ観光事件第一審)、大阪高判昭和45・4・30無休集2巻1号252頁(ナニワ観光事件控訴審)、大阪地判平成18・2・6未登載(クラブR事件)等で示されており、雇用関係の有無など密接な支配関係が求められていることから、単に管理・支配にとどまるカラオケ法理よりも強い管理性が要求されていると思われる。このような厳格な判断が行われた理由について、蘆立・前掲注(1)3頁は、「商標法では、37条にいわゆる間接侵害に関する規定が置かれていることから、広く主体の認定を認めることに抑制的であるべきとの判断があったと理解することも可能であろう」と述べる。
- (14) 角田①・前掲注(1)では、原審におけるXの主張の中でも「間接侵害の理論を述べる部分は、商標権にも十分適用可能な理論である」と述べる。
- (15) 前掲脚注(2)。ロクラクⅡ事件の評釈として、上告審について上山浩「判批」NBL947号(2011)4頁、岡邦俊「判批」JCAジャーナル58巻3号(2011)72頁、丹羽繁夫「判批」NBL947号(2011)1頁、小泉直樹①「判批」ジュリスト1423号(2011)6頁、田中豊「判批」ジュリスト423号(2011)12頁、上原伸一「判批」ジュリスト1423号(2011)19頁、奥邨弘司「判批」ジュリスト1423号(2011)25頁、小坂準記＝金子剛大「判批」Law&Technology52号60頁、田村善之「判批」法曹時報63巻5号(2011)1頁、大西千尋「判批」NBL960号(2011)44頁、奥邨弘司「判批」パテント64巻11号(2011)89頁、松田政行「判批」自由と正義62巻8号(2011)35頁、岡村久道「判批」NBL959号(2011)72頁、鈴木將文「判批」知財管理61巻10号(2011)1563頁、金子敏哉「判批」速報判例解説9号(2011)285頁、小泉直樹②「判批」判例時報2123号(2011)182頁、高林龍「判批」ジュリスト臨時増刊1440号(2012)283頁があり、差戻審について、岡邦俊「判批」JCAジャーナル59巻3号(2012)54頁、上山浩「判批」NBL972号7頁等参照。また、調査官解説として柴田義明「判解」Law&Technology51号(2012)105頁参照。
- (16) ロクラクⅡ事件に関しては、その射程について狭いとする見解が多い。柴田・前掲注(15)113頁、金子・前掲注(15)287頁がある。小泉②・前掲注(15)184頁では、「利用行為の社会的、経済的意義をも考慮して、『重要な行為』をその管理、支配下において行うものを著作物の利用主体とみなすという上位レベルの規範は、今後あらゆる利用主体判断において指針となる」との読み方が可能であると述べる。また、小泉①・前掲注(15)11頁、小坂＝金子・前掲注(15)61頁、奥邨・前掲注(15)7頁同旨。さらに田中・前掲注(15)18頁では、本件は「著作物の利用主体を決する論理として規範の利用主体論によるべきことを再確認した」ものであると述べる。

著作権法には間接侵害規定が存在していないことや、権利制限規定等により直接的な行為者が著作権侵害に問われない場合において、サービス提供者等を規範的行為主体と認めなければ法の実効性を確保できない問題があったことからこのような手法がとられてきたと考える。しかしながら、商標法には37条に間接侵害規定が存在している事から、明文化されていない範囲にまで商標権侵害が及ぶことについて議論もあろう。これについて判決は、「商標権は『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する』権利であり(同法25条)、商標権者は「自己の商標権…を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」(同法36条1項)のであるから、侵害者が商標法2条3項に規定する『使用』をしている場合に限らず、社会的・経済的な観点から行為の主体を検討することも可能というべきであり、商標法が、間接侵害に関する上記明文規定(同法37条)を置いているからといって、商標権侵害となるのは上記明文規定に該当する場合に限られるとまで解する必要はないというべきである」としており明文規定に限られないとしているが、商標法の実効性を確保するためにこのような判断をしたことは妥当である。また、幫助者としての間接侵害責任についても認められ得るというように読めなくもないと思われる。この点、規範的行為主体の認定は、慎重であるべきとの考えも従来から根強く存在することや、著作物の利用者が権利制限規定の適用により抗弁が可能である場合があるのに対して、出店者の商標権侵害であることに変わりはないと思われることから、規範的行為主体の認定において出店者の商標権侵害に対してヒットワン事件等に類似するフレームにより、間接侵害責任を問うことのみでも十分に法の実効性を確保することができると思われる⁽¹⁷⁾。

そして、本判決においては行為主体の認定において、

商標法36条の解釈により合理的な期間内で削除義務を果たせば、差止請求あるいは損害賠償請求を免れることができるとしている。これは、規範的に行為主体として認められ得るとしたものの、インターネットショッピングモールにおける取引の多くは商標権侵害の惹起の危険性が少ないことや、直ちに商標権侵害の概念性が高いと認識すべきとはいえないことから、プロバイダ責任制限法の考え方に近い、セーフハーバー条項的な解釈を用いており運営者を救済する道を残し、規範的行為主体である運営者が提供するサービスの性質に鑑み、バランスをとったと思われる⁽¹⁸⁾。これは、行為主体として運営者が認定されている以上、プロバイダ責任制限法3条1項但書に規定される「情報の発信者」に該当することから、同法による救済ができないことも、このような解釈を行った理由の一つとして考えられる⁽¹⁹⁾。また、著作権法と異なり、37条に間接侵害規定が置かれている商標法において、原審では厳格な基準をもって支配・管理性を評価し、規範的行為主体の認定を抑制的に判断したとも考えられるが、本件は37条の枠組みを超えるものであり、商標権の排除権の侵害に対する効果をより完全にするものとして規範的行為主体論の是非が論じられるべき事案である。つまり、インターネットショッピングモール上での出店者による商標権侵害について、運営者の責任がまったく認められないのであれば、商標権者の保護が十分になされないと評価できると思われることから、原審は商標法の実効性の確保に疑問があったと思われる、運営者を規範的行為主体として認定し得るとする本判決は妥当であるといえよう。他方、本判決においては、運営者について規範的行為主体として認めうるという点で、法36条の解釈により合理的期間内に削除義務を果たすことにより責任を免れることができるとした点においては、運営者に対して出店者の商標権侵害にかかる責任を負う範囲を抑制的に解釈したものであ

(17) 角田②・前掲注(1)12頁以下では、本判決は、(1)いわゆる「カラオケ法理」ないし「代位責任」の法理を、商標権の侵害事件に適用したものであり、(2)前掲注(2)ファイル・ログ事件と同様の要件のもとで、いわゆる商標権の間接侵害を認めたものであり、(3)前掲注(9)ヒットワン事件等が認めている間接侵害を理由とする差止を明確に認めたものであると位置づける。ただし、カラオケ法理について上野①・前掲注(3)781頁、同②・前掲注(3)75頁によれば、従来からその正当化根拠に疑問があり、再検討の時期を迎えているとの指摘があるほか、潮見・前掲注(3)8頁では、カラオケ法理の要件の多義性についても問題視している。そのような状況に鑑み、岡・前掲注(1)71頁では、本件をカラオケ法理の適用事例であるとしたうえで、カラオケ法理の適用は従来の学界・実務界での議論においては抑制的であるべきとされていたことから「商標権の共同行為者または侵害幫助者としての責任を問われて当然の事例であり、あえて運営者の行為を『規範的』な立場で『主体』と評価する必要はない」と述べる。

(18) 工藤莞司「インターネット時代と商標の使用等—裁判例にみるインターネットと商標をめぐる事件—」特技懇No.267(2012)30頁では、「調査義務を履行した時は免れると[判決が]述べているが『プロバイダ責任制限法』……に引っ張られたものであると思われる」(〔 〕内評者)と述べる。

(19) 知財高判平成22・9・8判時2115号103頁(TVブレイク事件)では、動画投稿・共有サイトである「TVブレイク」の運営会社に対して、「発信者」に該当するというべきであるとして、免責を認めなかった。また、小泉・前掲注(1)7頁参照。

り、妥当な判断であったといえよう⁽²⁰⁾。

ただし、本件においては、Y が商標権侵害の事実を知ったときから 8 日以内という合理的期間内に削除をしたことで、是正したことが差止請求あるいは損害賠償請求を免れることができているが、法 36 条の解釈に係る根拠について十分な説明がなされていないことや、(1)事実を知ったとき、および(2)合理的期間内の解釈は、事例ごとに事情が異なることが想定されることから、今後の検討課題であるといえる⁽²¹⁾。

以上

(20) このような判断に疑問を呈するものとして末吉・前掲注(1)308 頁がある。なお、従来より奥邨弘司「プロバイダー責任制限の諸相(その 3) 動画投稿共有サイト管理運営者と著作権侵害(3・完)民事責任に関する日米裁判例の比較検討」知的財産法政策学研究 vol.36(2011)133 頁では、「物理的な記録や入力を行っていない者を発信者に含めると、本来なら責任が制限される者に、責任制限を認めない可能性が生まれてくる」との問題が指摘されているが、本判決はこの問題に対して一定程度の配慮がなされているといえる。

(21) 工藤・前掲注(18)30 頁では、「『知ったとき』とは、警告書の受領も該当するとの判断であるが、侵害の成立には、相手方は商標などの類比の外、抗弁権の存在などによる争いも可能であり、単に商標権者の警告のみでも、運営者に対して削除を求めるのは、条件等が広すぎて酷である」と述べる。

2012 年度 事 業 報 告

大学院知的財産研究科(専門職)・法学部国際知的財産研究所 共催 公開講座

・法学部 10 号館 1011 講堂

・平成 24 年 4 月 3 日(火) 午後 1 時 30 分から

・テーマ及び講演者

パロディ・知的財産権の観点から

日本大学大学院知的財産研究科(専門職)教授

土肥 一史

・法学部 10 号館 1011 講堂

・平成 24 年 10 月 10 日(水) 午後 6 時 30 分から

・テーマ及び講演者

知財と金融が融合する“知の攻防”の新展開

経済ジャーナリスト・日本大学大学院知的財産研究科(専門職)講師

岸 宣仁

知的財産研究会

(第 1 回例会)

・法学部 10 号館 1041 講堂

・平成 24 年 7 月 3 日(火) 午後 6 時 30 分から

・テーマ及び講演者

グローバル時代における知的財産権制度の潮流

青山特許事務所副会長・弁理士

植村 昭三

(第 2 回例会)

・法学部 10 号館 1041 講堂

・平成 24 年 9 月 26 日(水) 午後 6 時 30 分から

・テーマ及び講演者

ラボラトリー・マネジメントとラボノート

文部科学省科学技術政策研究所 第二研究グループ総括主任研究官

政策研究大学院大学 連携准教授

隅藏 康一

(第3回例会)

・法学部 10号館 1041講堂

・平成24年11月14日(水) 午後6時30分から

・テーマ及び講演者

著名商標の保護について～アンブッシュ・マーケティングの規制の検討を中心に～

日本コカ・コーラ株式会社ディレクター・シニアリーガルカウンセラー・米国ニューヨーク州弁護士

足立 勝

(第4回例会)

・法学部 10号館 1041講堂

・平成24年12月12日(水) 午後6時30分から

・テーマ及び講演者

クリエイティブコモンズとは～インターネット時代の為の新しい著作権ルールを目指して～

クリエイティブ・コモンズ・ジャパン・弁護士

永井 幸輔

(第5回例会)

・法学部 2号館 222講堂

・平成25年1月23日(水) 午後6時30分から

・テーマ及び講演者

出店者の商標権侵害とインターネットモールの事業者の責任[チュッパチャップス事件]

(知財高裁平成24年2月14日, 平成22年(ネ)第10076号)

(原審・東京地裁平成21年(ワ)第33872号)

校友・東京理科大学非常勤講師・株式会社スズキアンドアソシエーツ 安田 和史

(第6回例会)

・法学部 本館 第二会議室

・平成25年2月5日(火) 午後5時30分から

・テーマ及び講演者

アップル・サムスン特許紛争の背景(日米韓半導体産業の現状と問題点)

電子情報技術産業協会国際事業部長

土屋 正寿

Journal of Intellectual Property

CONTENTS

【SPECIAL CONTRIBUTION】

Shozo Uemura, *Trends of the intellectual property rights system in the global era.*

【ARTICLES】

Junichi Mimura, *Study for the claim interpretation drafted in the form of the Product-by-Process claim in Japan.*

Masaru Adachi, *Protection of Wellknown Marks; reviewing the Laws against Ambush-Marketing Activities.*

Koichi Sumikura, *Rethinking Laboratory Notebook: Leadership and Knowledge Management in Academic Laboratory.*

【CASE COMMENTS】

Hiroshi Kato, *Judicial decision which was changed by the different interpretation of sentences in claim.*

Kazufumi Yasuda, *Trademark Infringement by participants and liability of a mall operator in an Internet shopping mall.*

『日本大学知財ジャーナル』執筆要項

平成 24 年 10 月 25 日国際知的財産研究所運営委員会決定

1 文章・表現

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

2 体裁

- ① A4 判(縦)にて横書きとし、論説は、20,000 字前後を標準とする。
判例研究等は、10,000 字前後も可とする。
- ② フォントの設定は、明朝体の 10.5 ポイントを基本とする。
- ③ 見出しの数字は、一番大きいものから、Ⅰ → 1 → (1) → ① とする。
- ④ 図表は、各一点を 600 字とみなす。
- ⑤ 内容は、知的財産に関わる研究であり、原則として、未発表、未投稿のものとする。(研究領域の具体例としては、知的財産法・制度、知的財産政策、知的財産判例研究、知的財産会計・経営、知的財産国際問題、産業技術と知的財産、知的財産人材育成などがあげられる。)
- ⑥ 法令の条数(条・項・号)の記載は、ローマ数字表記とし、条数の前に「第」を記載しないこと。ただし、「1 条の 2 第 1 項」という場合は除く。同一法令を並べるときは「・」(ナカグロ)で、他の法令の乗数を並べるときは「,」(カンマ)でつなぐ。〔例〕 憲法 13 条・14 条、民法 90 条
- ⑦ 論説には要旨(400 字以内)を付すものとする。

3 文献の引用と表記

本文の該当箇所の上部分に ⁽⁷⁾ のように注記番号を付して、本文末にまとめて、引用文献・資料等を表示する。

① 雑誌論文

執筆者名「論文名」雑誌名 巻 号(発行年) 頁

〔例〕 甲野太郎「●●●●●●●●」日本知財学会誌〇〇巻〇〇号(20XX 年)100 頁以下

② 単行本

執筆者名『書名』 頁(発行所名、版表示、発行年)

〔例〕 乙野次郎『知財学』250 頁(〇〇出版、第 4 版、20XX 年)

・シリーズ名、サブタイトルは必要に応じて入れる

・書名に改訂版、新版等が表示されている場合は、書名の一部として表示し、書名にそれぞれが表示されていない場合は()内に入れる。版表示については、初版本については入れない。

・共著者の場合は、執筆者「論文名」共著者『書名』頁(発行所、発行年)または、共著者名『書名』頁〔執筆者〕(発行所、発行年)とする。

〔例〕 丙野三郎「●●●●●●●」丁野四郎、戊野五郎『知財法』350 頁(〇〇出版、20XX 年)

丙野三郎ほか『知財法』350 頁以下〔丙野〕(〇〇出版、20XX 年)

③ 判例研究等

雑誌の場合；執筆者名「判批」雑誌名 巻 号(発行年) 頁

「判例批評」「判例研究」等の判例研究は、原則として表題を掲げずに「判批」「判研」とする。判例百選等の判例解説ものについても「判批」として扱う。ただし「判例解説」(最高裁調査官解説)の場合は「判解」とする。

単行本の場合；執筆者名『書名』事件または 頁(発行所名, 発行年)

④ 判 例

裁判所名→判決・決定→元号年月日→判例集名→ 巻 号 頁

〔例〕最三小判平成 15・10・7 刑集 57 巻 9 号 1002 頁

知財高判昭和 55・12・24 判時 994 号 51 頁

東京地判平成 10・5・28 判タ 1016 号 121 頁

大阪地判昭和 59・10・30 判タ 543 号 263 頁(手提袋の提手事件)

福岡地大牟田支判昭和 45・2・27 判タ 253 号 302 頁

⑤ 先例, 通達

〔例〕昭 41・6・8 民甲 1213 号民事局長回答

以 上

執筆者紹介(掲載順)

植 村 昭 三	青山特許事務所副会長(東京事務所長), 弁理士
三 村 淳 一	日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 准教授
足 立 勝	米国ニューヨーク州弁護士, 日本コカ・コーラ株式会社 ディレクター&シニアリーガルカウンシル
隅 藏 康 一	文部科学省科学技術政策研究所 第二研究グループ 総括主任研究官, 政策研究大学院大学 連携准教授
加 藤 浩	日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授
安 田 和 史	校友, 株式会社スズキアソシエーツ, 東京理科大学非常勤講師

編 集 委 員

加 藤 浩
河 合 信 明
中 村 進
福 田 弥 夫
益 井 公 司
光 田 賢
臼 井 哲 也
坂 本 力 也
友 岡 史 仁
三 村 淳 一

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)紀要

日本大学知財ジャーナル Vol.6 2013.3

平成 25 年 3 月 15 日 発行

編集・発行 日本大学法学部国際知的財産研究所
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)
〒101-8375 東京都千代田区三崎町 2-3-1

印 刷 株 式 会 社 メ デ ィ オ
