

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.7 | 2014.3

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.7 | 2014.3

目 次

【論説】

- ・ 知財高裁における ICT 関連特許判決の動向と事例 菅 野 政 孝 5
- ・ 遺伝子の特許適格性に関する一考察 加 藤 浩 25
- ・ What Caused the Differences in Opinion in *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.* CAFC En Banc Decision? 山 田 有 美 41
- ・ リーチサイトの運営者にかかる著作権侵害の責任に関する考察 安 田 和 史 57

【判例研究】

- ・ 地域団体商標に係る商標権の効力と商標法 26 条 1 項 2 号との
関係等について判断した事例：
福岡地判平成 24・12・10（平成 23（ワ）1188）[地域団体商標「博多織」事件]
..... 土 肥 一 史 69
- ・ 「あずきを加味してなる菓子」を指定商品とする「あずきバー」という
標準文字からなる商標の登録出願について、商標法 3 条 2 項の適用を認め、
特許庁の拒絶審決を取り消した事例
(知財高判平成 25・1・24 判時 2177 号 114 頁) 小 川 宗 一 75
- ・ 舞台装置であるスペースチューブの著作物性が否定された事例
知財高判平成 24・2・22 判時 2149 号 119 頁[スペースチューブ事件]
原審：東京地判平成 23・8・19 LEX/DB25443706 鈴 木 香 織 85

知財高裁における ICT 関連特許判決の動向と事例

菅野 政孝^(*)

近年 ICT の進展は著しいが、その要因の第一はインターネットサービスが広く普及したことである。ICT 機器や装置、サービスには多数の特許技術が使われており、企業の ICT 関連発明に対する動機付けも大きい。これにより ICT 関連特許数の増加や企業間の特許紛争等の多発も想定される。

そこで本論文では ICT に関連する特許取得動向や、特許紛争の状況等、知的財産高等裁判所の判決をケーススタディとして分析を試みた。その結果、ICT 関連特許数については国内の特許登録数と比例して増加していること、また知財高裁での判決としては特許紛争の件数は多くなく、審決取消請求件数が大半であること、特許技術にはやはりインターネットを使ったネットワークシステムが 6 割以上を占めていること等が分かった。また、アップルやサムスンの特許紛争を含む幾つかの事件を事例として使われている技術について概観し、所感・見解を述べた。

目次

I. はじめに	5
1 背景	5
2 問題の所在	6
II. ICT 関連特許出願状況	6
1 国内の特許出願状況	6
2 情報通信関連特許登録状況	7
III. 知財高裁における判決動向	7
1 知財高裁の全判決、及び特許関連判決状況	7
2 特許関連判決と ICT 関連判決の状況	8
3 ICT 判決の事件種別と裁判の結果	8
4 ICT 技術分類・項目毎の判決動向	9
IV. ICT 判決事例における技術内容	13
1 技術分類・項目別の判決事例	13
2 アップル・サムスンの特許紛争	15
V. おわりに	21

I. はじめに

1 背景

(1) ICT の発展動向と特許

近年の情報・通信技術 (Information Communication Technology 以下「ICT」という。)の進展は極めて著しい。ICT の中でも情報処理の分野で特徴的なことは 21 世紀に入って 10 年余りの間にパーソナルコンピュータ (以下「PC」という。)が国内で十分に普及し、現在ではタブレットタイプの端末に見られるように小型・軽量化、使い勝手の良さ等を追求することに重点

が移っていることである。また、情報通信の分野に関しては 1989 年に米国で、そして 1992 年に日本国内でインターネットによる商用サービスが開始されてからの情報通信の発展は極めて著しく、今ではビジネスや社会生活のあらゆる場面でインターネットを使ったサービス無くしては成り立たなくなってきている。

このような技術の発展は数多くの発明によってもたらされているが、とりわけ ICT の世界では一つの製品、一つのサービスを実現するために多数の発明の組み合わせが必要となっている。従って、開発も一企業が所有している技術だけでなく、複数の企業が持つ関連した技術を組み合わせて実施するケースが増えている。また、ICT の分野では情報通信方式や装置のユーザインタフェース、画像や音声等の圧縮方式などユーザの利便性や企業の製品化の効率性などを考慮してこれら技術の仕様を標準化することが一般的である。このためには多数企業間の協力関係が求められるが、その典型的な形態はパテントプールと呼ばれるものである。

パテントプールでは ICT 製品を製造するために標準化された仕様に従った技術を持ち寄ることとなるが、この場合の技術は特許となっていることが一般的である。特に、標準化された技術を使って製品を製造する際に無くてはならない特許のことを必須特許と呼び、各企業は自社の特許が必須特許となるよう技術開発にしのぎを削る。

このように、現在の ICT 分野では製品化を実現するために数多くの企業が協力し合う必要があるが、一

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

方で他企業に対する自企業の優位性を上げるために様々な施策を実施する。

自社発明技術の特許出願することを第一歩とし、出願が特許庁から拒絶査定を受ければ査定不服審判請求を行ったりして特許化を目指す。また、他社特許が類似していれば特許無効審判に持ち込み他社特許の取消を図ったりする。上述のように標準化における自社技術が必須特許となることを目指すことも優位性向上の手段である。

これらの施策は他企業との特許紛争をもたらすことも少なくないと考えられる。

(2) 知的財産権保護の動き

我が国は日本型生産システムによる「ものづくり」を武器として高度成長時代を作り上げてきたが、21世紀に入りアジア諸国の追い上げやグローバル社会における情報化の進展等により新たな成長モデルを見出す必要が生じている。すなわち、付加価値の高い無形資産を創造し、活用して行く経済・社会システムを作り上げて行くことが求められている⁽¹⁾。

以上のような状況から2002年、小泉内閣の時に設置された「知的財産戦略会議」において「知的財産戦略大綱」が制定され、この中で「知的財産立国」という国家戦略が打ち出された⁽²⁾。

これにより2003年3月に知的財産基本法が施行され⁽³⁾、紛争処理機能の強化及び内外に対する知的財産権重視という国家政策を明確にする観点から、知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」という。)が2005年4月に創設された⁽⁴⁾。

2 問題の所在

現在、知的財産立国の国家戦略が打ち出されて既に10年以上が経過した。知的財産戦略大綱の中では、我が国の産業発展のため、知的財産の「創造」、「保護」、「活用」をスパイラルアップするような知的創造サイクルを発展させて行くことを謳っている。

前節に示したとおり、ICTは21世紀に入って更に進展を見せている。この動きは知的財産の創造、中でも新規技術の発明とそれに続く特許の増加となって顕

在化していると考えられる。

また、その過程の中で企業が特許庁に対し審決取消訴訟を起こしたり、あるいは他企業に対して特許関連訴訟を起こしたりして、結果的に裁判所への訴訟事件が増加することも十分予想できる。

しかし、裁判は一般的に数ヶ月から数年という長い期間を要するため原告・被告共に稼働、コストの面で負担が大きく、出来れば回避したいのが本音である。

仮に、訴訟の対象となる発明や特許、あるいはその元となる技術に何らかの特徴や傾向が見られるならそれらの特徴・傾向を回避する発明や特許にすれば訴訟の可能性を下げられるという仮説も成り立つ。そのためには過去特許紛争となった膨大な判例を調査する必要がある、短期間で結果を得ることは困難である。

そこで、ある限定された範囲で裁判所のICTに関連する判決の内容を調査することによりICTの進展動向を始めとして、訴訟となるような特許に特有の技術傾向や特徴等も見出せ得るものであるかフィージビリティ・スタディを行うこととした。調査の対象は知財高裁の判決とする。

本論文では知財高裁における判決を元に、定量的な特徴を調査する。また、判決の対象となっている発明・特許の技術に着目して特徴や傾向の有無を分析し、それらの結果に基づき考察を行う。

Ⅱ. ICT 関連特許出願状況

1 国内の特許出願状況

1997年以降2012年までの国内における特許出願及び登録件数の推移を図1に示す⁽⁵⁾。本期間、特許出願数については2001年の約44万件をピークに漸減し、2009年以降は約34万件強で推移している。景気の影響の他、出願人が質の高い出願を目指す特許出願戦略を取っていることなどが考えられる⁽⁶⁾。一方、特許登録件数については2005年以降増加しており、高い出願を目指している結果、特許査定件数が増えているものと考えられる。

(1) 首相官邸「知的財産戦略大綱」はじめに <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html#0-1>

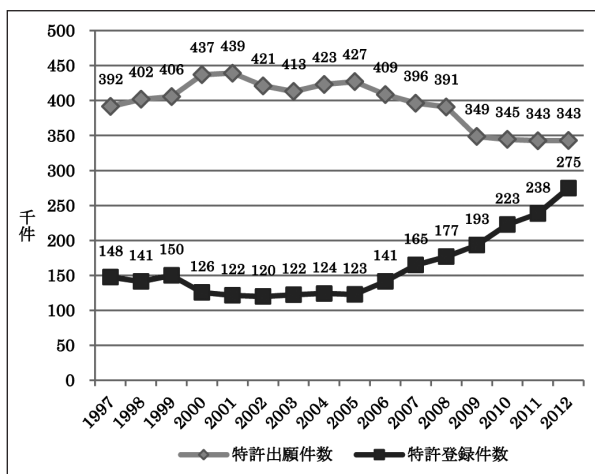
(2) 同上 <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html#0-2>

(3) 平成14年法律第122号

(4) 知的財産高等裁判所、「沿革」 <http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/history/index.html>

(5) 出願日と登録日の相違が有るので同一年における比較は意味がないが、年推移の傾向を見るため同一グラフに合成している。

(6) 特許庁「特許行政年次報告書2013年版」、2頁



資料：特許行政年次報告書より作成

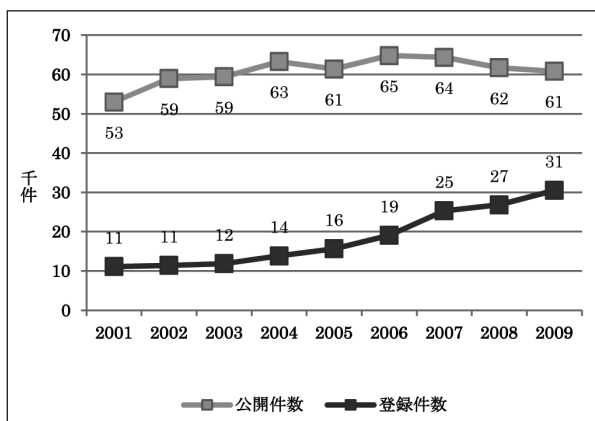
図1 国内特許出願及び登録件数

2 情報通信関連特許登録状況

特許庁では第3期科学技術基本計画において指定した、重点推進4分野、推進4分野の計8分野に関する最新の特許出願状況を定期的に調査して公表しているが⁽⁷⁾、この中の「情報通信分野」について、2001年～2009年における特許公開件数、特許登録件数の推移を図2に示す⁽⁸⁾。

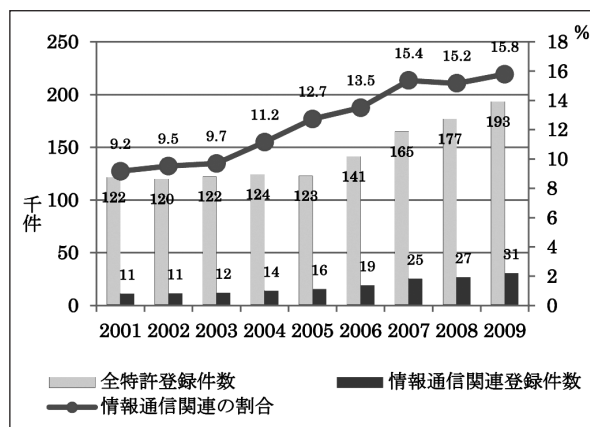
また、情報通信分野特許登録件数と同時期における全特許登録件数の推移、及び比率を図3に示す⁽⁹⁾。

情報通信関連特許件数の全特許登録件数に占める割合は9～16%であるが、年々増加傾向にあることが分かる。



資料：特許庁 HP (脚注 6, 7) より作成

図2 情報通信関連特許公開・登録件数



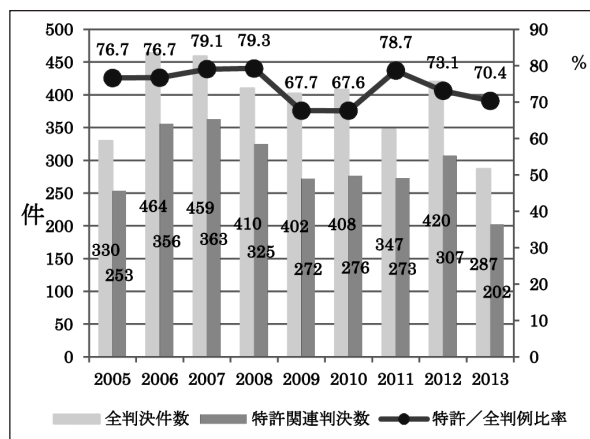
資料：特許庁 HP (脚注 7) より作成

図3 情報通信関連特許登録件数と全特許登録件数、及び比率

Ⅲ. 知財高裁における判決動向

1 知財高裁の全判決、及び特許関連判決状況

知財高裁設立以降 2013 年 9 月までの全判決数、特許判決数、及びその比率を図4に示す。



資料：LEX/DB インターネット (TKC 社) より抜粋して作成

※ 2013 年は 9 月末までの数値

※ 特許関連判決数は「特許権、特許法」で検索

図4 知財高裁の全判決数、特許関連判決数と両者の比率

知財高裁の各年毎の判決数は 330 ～ 464 件、特許関連判決数は 253 ～ 363 件である。特許関連判決数の全判決数に占める割合は 68 ～ 79% 程度である。

約 3/4 が特許関連の判決であるが、特許庁の特許審決に対する取消請求は下級審を経ずに知財高裁が第一審として取り扱うので自然な成り行きと言える。年

(7) 特許庁「重点8分野の特許出願状況」 <http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/1402-027.htm>

(8) 図1と同様に公開日と登録日の相違があるが、年推移の比較の為に同一グラフに合成。

(9) グラフの数値は四捨五入値を示しているので実際の比率値とは厳密に一致しない。(以下の図も同様)

毎の傾向は特に見られない。

2 特許関連判決と ICT 関連判決の状況

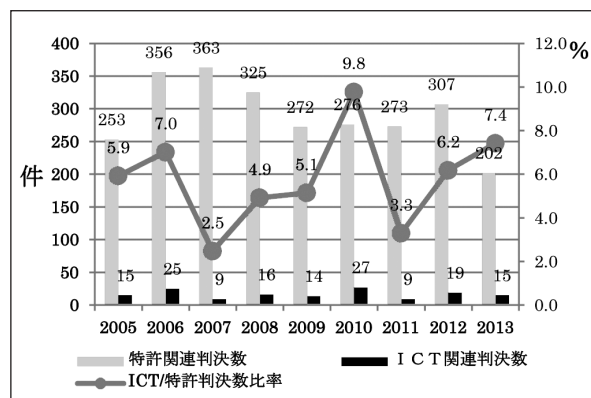
知財高裁の特許関連判決の中で、ICT 関連の特許(以下「ICT 特許」という。)について動向を見てみる。

本論文における ICT の分類と項目を表 1 に示す。本論文における ICT では純粋なハードウェアの技術は対象とせず、ソフトウェアあるいはソフトウェアを含むシステムを対象としている。

尚、Ⅱ. 2 節で参照した特許庁の重点 8 分野の中の「情報通信分野」における項目と表 1 に示した本論文における項目のおおよその対応を付表 1 に示す。

知財高裁の全特許関連判決の中から表 1 の分類・項目に合致すると思われる判決を抽出した。それぞれの年推移と ICT 関連判決(以下「ICT 判決」という。)の特許関連判決数に占める割合を図 5 に示す。

特許関連判決数が 253 ～ 363 件(平均 303 件)であったところ、ICT 判決数は 9 ～ 27 件(平均 17 件)であり、比率は約 2.5 ～ 10%，平均は 5.6%である。年毎の特許関連及び ICT 判決数の相関、及び年推移に関する何らかの傾向は見られない。



資料：LEX/DB インターネット (TKC 社) より抜粋して作成

※ 2013 年は 9 月末までの数値

※ 特許関連判決数は「特許権、特許法」で検索

図 5 知財高裁の特許関連判決と ICT 判決数、及びその比率

3 ICT 判決の事件種別と裁判の結果

ICT 判決の事件種別は、①審決取消請求、②特許取消決定取消請求、③侵害差止請求、④損害賠償請求である。これらの内、①、②は知財高裁が第一審であり、③、④は控訴審となる。

それぞれについての各年毎の件数、及び裁判の結果(原告、あるいは控訴人側の勝訴)について表 2 に示す。

ICT 判決の大半(90%)は審決・特許取消決定の取消請求事件であり、年毎の傾向は見られない。

表 1 本論文における ICT の分類と項目の内容

記号	分類	項目	内 容	備 考
1a	情報処理	装置・機器	装置・機器を動作させる仕組み	基本的に同じ分類であるが、装置が単体か否かで切り分け
1b		システム	周辺装置等を組み合わせたシステムの仕組み	
1c		AP	装置・機器上で動作する AP、業務処理プログラム	
2a	情報通信	装置・機器	情報通信を行う装置・機器を動作させる仕組み	1a、1b との違いは装置が通信機能に関連するか否か
2b		システム	情報通信装置を構成するネットワークシステムの仕組み	
2c		AP	装置・機器上で動作する AP、業務処理プログラム	
2d		プロトコル	情報通信プロトコル	情報のやり取りの仕組み
3	データ形式		情報通信で交換されるメッセージや情報処理で扱われるデータの形式・フォーマット	2d で扱うデータの形式・フォーマット
4	画像・動画、文書処理		画像・動画・文書処理及び圧縮技術	
5	ユーザインタフェース		情報処理、情報通信装置・機器のユーザインタフェース技術(画面表示、文字入力等)	
6	情報セキュリティ		暗号、認証処理技術	圧縮技術が含まれることもある

一方、審決取消請求における原告側(特許出願側)の勝率は平均10%であり、特許庁の審決の大部分が支持されていることになる。これらにより、ICT特許については審決取消を請求する動機づけがあまり大きくなることが想像できる。判決内容によると特許庁の審決が支持(審決取消請求が棄却)されている理由の多くは容易想到性となっている。このように判断されている理由としては、(i)特許出願者が十分に先行技術や特許などを調査せずに出願してしまうか、(ii)技術の内容が細かく進歩性の判断が難しくなってしまうかの2点が考えられる。いずれのケースにおいても出願者は従来以上に先行技術や特許の調査を十分に行うとともに、進歩性を主張するための根拠固めが重要となって来ていると言えよう。

4 ICT技術分類・項目毎の判決動向

表2の分類に従ったICT判決の判決数年推移を表6a、図6a(判決日ベース)、及び表6b、図6b(出願日ベース)に示す。また、全ICT判決の技術分類・項目の分布を図7に示す。

全判決における技術分類・項目の分布から以下の特徴がみられる。

- (A) 全体的には情報処理とその周辺装置<分類1>に関連する特許関連訴訟に比べ、情報通信(何らかの通信処理が含まれる)とその装置<分類2>に関する特許関連訴訟が圧倒的に多い。

ICTの発展の状況を見ても、1990年代後半頃

にはインターネットも普及して来っており、情報通信が中心となって来ていることから頷ける結果である。

- (B) 情報処理のAP<分類1C>が2000年以前に集中しているのも(A)と同じ理由と考えられる。

- (C) ユーザインタフェース<分類5>については、昭和から平成初期にかけてはPCに関するものであるが、ここ10年程度は携帯端末(スマートフォン)を中心とした技術の訴訟が集中している。

その中であって、ファクシミリ(複合機)技術や日本語入力方式が発明として出願されており、成熟してほぼ枯れた技術であっても改良の余地があることが見て取れる。

- (D) 情報セキュリティ<分類6>に関しては8件計上されている。IPDLで情報セキュリティ関連キーワードを検索すると7万件以上、また特許庁の「情報通信関連特許出願技術動向調査テーマ(付表2)」でも複数回調査テーマとなっていることから考えると極めて少ない。

表2 ICT判決の事件種別と裁判の結果

事件種別		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	合計
審決取消請求 第一審	件数	12	20	9	16	13	23	9	15	13	130
	結果(再掲)	2	2	0	2	2	2	0	2	1	13
特許取消決定 取消請求 第一審	件数	1	3								4
	結果(同)	1	0								1
侵害差止請求 控訴審	件数	1					3		3		8
	結果(同)	1					1		0		3
損害賠償請求 控訴審	件数	1	2				1		1	2	7
	結果(同)	0	0				0		0	0	0
合 計		15	25	9	16	14	27	9	19	15	149

表 6a 技術分類・項目毎の判決数年推移(判決日ベース)

年			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	合計
分類・項目												
情報処理	装置・機器	1a	1	0	0	2	1	1	1	3	0	9
	システム	1b	3	0	0	0	0	0	1	1	0	5
	AP	1c	4	6	0	0	2	1	0	0	0	13
情報通信	装置・機器	2a	1	2	0	0	2	7	0	5	0	17
	システム	2b	3	9	2	2	1	5	1	6	5	34
	AP	2c	2	4	4	7	4	9	3	2	3	38
	プロトコル	2d	0	0	1	0	1	0	0	0	3	5
データ形式		3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
画像・動画, 文書処理		4	0	1	1	3	1	0	0	1	0	7
ユーザインタフェース		5	1	1	0	1	1	2	3	1	1	11
情報セキュリティ		6	0	2	0	1	0	2	0	0	3	8
合 計			15	25	9	16	14	27	9	19	15	149

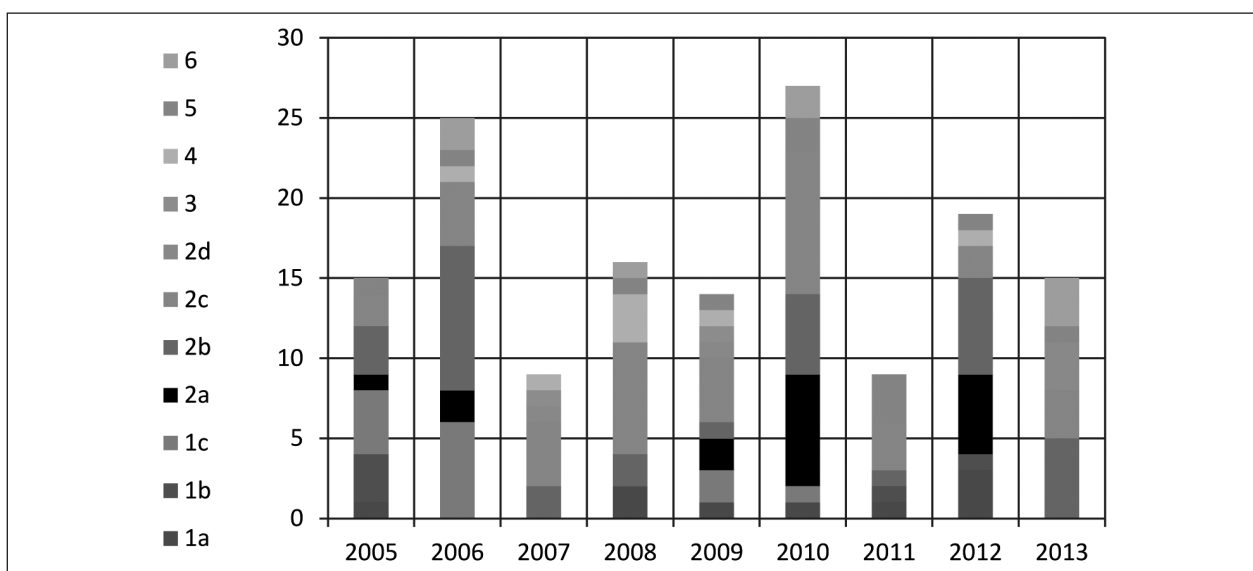


図 6a 技術分類・項目毎の判決数年推移(判決日ベース)

表 6b 技術分類・項目毎の判決数年推移(出願日ベース)

年	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
分類・項目																											
情報処理																											
装置・機器																											
1a																											
システム																											
1b																											
AP																											
1c																											
装置・機器																											
2a																											
システム																											
2b																											
2c																											
AP																											
2d																											
プロトコル																											
3																											
データ形式																											
画像・動画、 文書処理																											
4	1																										
ユーザインタ フェース																											
5																											
情報 セキュリティ																											
6																											
合計	1		6		1	1		2	5	5	3	10	9	12	9	8	21	12	7	14	4	4	4	4	5	0	2

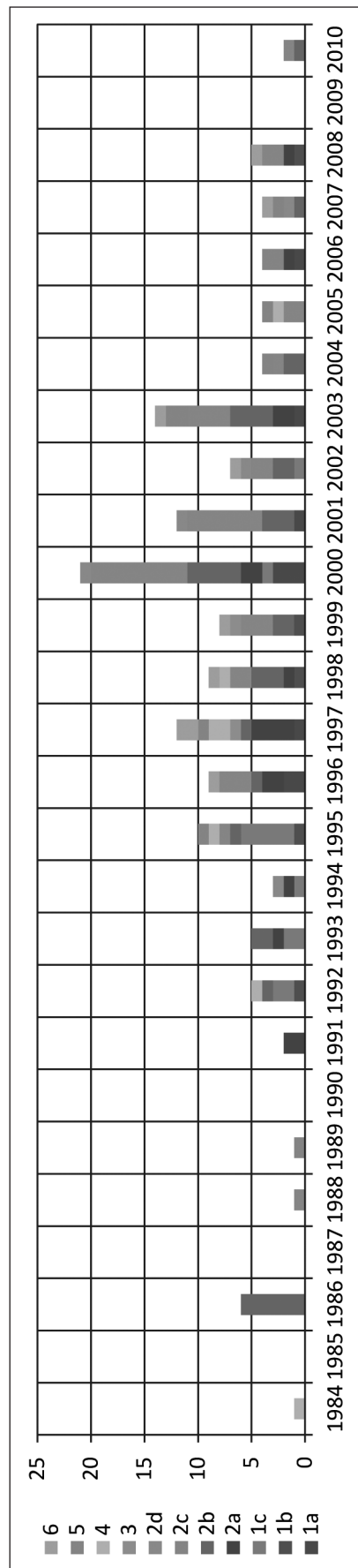


図 6b 技術分類・項目毎の判決数年推移(出願日ベース)

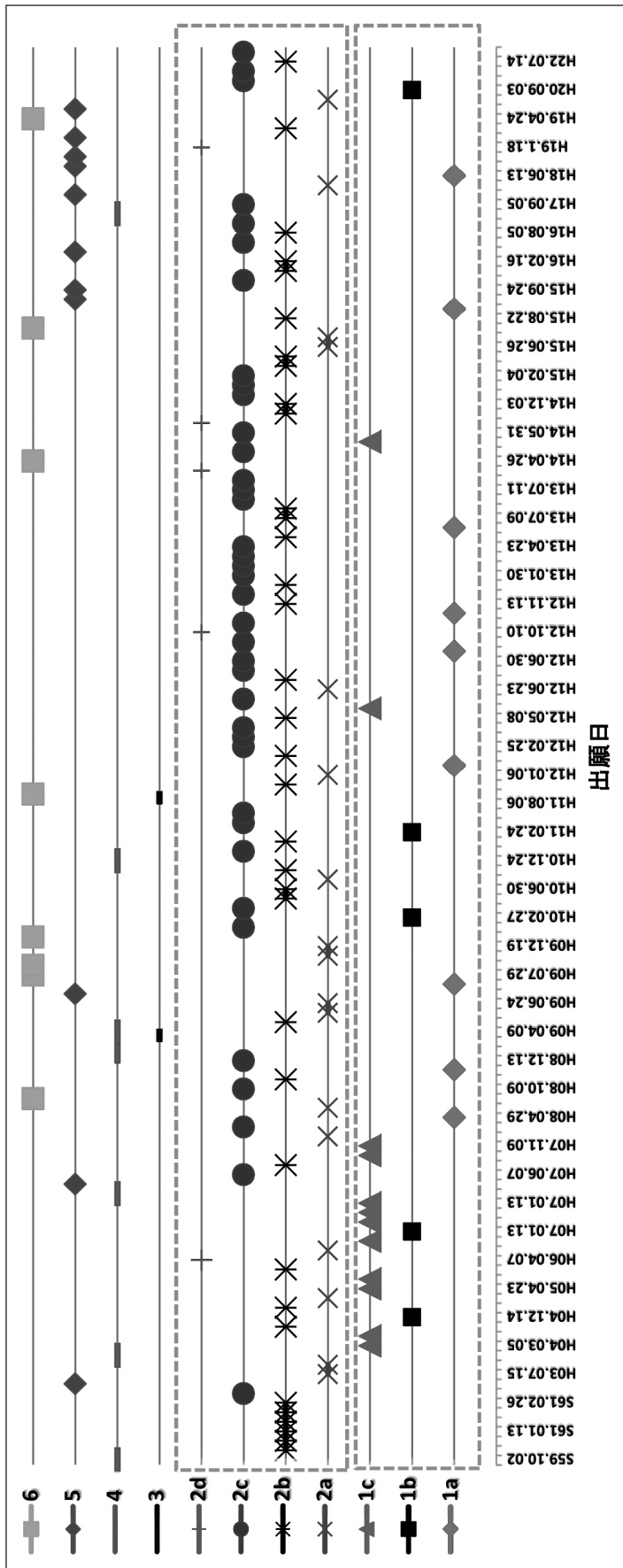


図7 全ICT判決の技術分類・項目の分布(出願日ベース)

IV. ICT 判決事例における技術内容

1 技術分類・項目別の判決事例

ICT 判決の中から特徴的な判決事例を抽出し、技術的内容を概観する。

(1) 情報通信システムに関する判決事例

① 判決概要

◇事件名 : 特許権侵害差止等請求控訴事件

◇事件番号 : 平成 20 年(ネ)第 10085 号

◇裁判日 : 平成 22 年(2010)3 月 24 日

◇事件概要 : 発明の特許権者である控訴人が、被控訴人による被控訴人サービスの提供行為は控訴人の有する本件特許権を侵害するものであるとして被控訴人サービスの差止等を求めた事案の控訴審

◇判決要旨 : 被控訴人方法は本件特許発明の技術的範囲に属するものであり、また本件発明は引用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ということではできないから進歩性を欠如するものとも認められないとして、原判決を変更した。

② 技術概要

◇発明名称 : インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム

◇特許番号 : 第 3762882 号

◇登録日 : 平成 18 年(2006)1 月 20 日

◇出願日 : 平成 13 年(2001)7 月 9 日<分割出願>

◇原出願日 : 平成 8 年(1996)6 月 3 日

◇優先日 : 平成 7 年(1995)6 月 7 日<米国>

◇特許権者 : インターネットナンバー株式会社

◇技術内容 : 本発明はブラウザからサーバのコンテンツを読み出す際の認証方法(ブラウザからのアクセス時に SID 情報の有無を判断しあれば許可を、なければユーザに要求する)を含むアクセス方法に関するものである。また、同時に Web ブラウザのアドレスバーに URL の代わりに電話番号、会社名、製品名等(インターネットナンバー)を入力することにより、サーバ側で特定の URL に変

換してクライアントに戻し、その URL を用いて改めて情報ページにアクセスし、クライアント側で表示する方法も規定している。[表 1 における分類 : 2b]

◇所感 : 控訴人による本発明の主眼はクライアントの認証方法を含む Web ページへのアクセス方法である。一方、被控訴人が提供しているサービスは判決文の別紙によればブラウザのアドレスに任意の文字を記述しても目的の Web ページにアクセスすることが出来ることを特徴としている。両者サービスの主眼はそれぞれ異なるが、訴訟の争点はアクセス方法の全体の構成要件に関する充足性の有無であり、その観点では特許侵害と判断されることは妥当である。

1990 年代前半に Web が発明され、当初はアドレスバーに URL そのものを入力する必要があったところ、利便性の追求により URL 以外の情報でも Web ページにアクセスすることが出来るような様々な工夫がなされていた時期であることを想起させる典型的な技術である。

(2) 情報通信システムのアプリケーションに関する判決事例[1]

① 判決概要

◇事件名 : 審決取消請求事件

◇事件番号 : 平成 21 年(行ケ)第 10400 号

◇裁判日 : 平成 22 年(2010)10 月 13 日

◇事件概要 : 特許出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。

特許請求の範囲の補正を含む手続補正が、平成 14 年法律第 24 号による改正前の特許法 17 条の 2 第 3 項の規定へ適合するか否かが争点となった。

◇判決要旨 : 当初明細書及び図面にはダウンロードページの細部項目メニュー画面中の使用案内ボタンをクリックした場合の移動先画面についての明確

な記述がないので、補正後の特許請求の範囲の記述は改正前の平成14年法律第24号の規定に違反するとした。

② 技術概要

◇発明名称：インターネットを利用した顧客支援システム

◇出願番号：特願平10-133904

◇出願日：平成10年(1998)5月15日

◇優先日：平成9年(1997)年5月15日<韓国>

◇出願人：三星電子株式会社

◇技術内容：オペレータがインターネットを介して接続された顧客支援システム(顧客支援エンジンと製品関連情報データベースにより構成)からメニュー画面を通して製品モデルの概観、技術情報等の文字／グラフィック情報、更にはプログラムをダウンロードできる。[表1における分類：2c]

◇所感：本願発明(三星電子)は特許出願に対し、平成17年10月14日付で拒絶査定を受けている。その理由は引用発明(アップル)に基づいて当業者が容易に発明出来るというものであった。本件出願は平成10年であるが、当時はWebの有効性がビジネス的にも認知されて来ており、2年後にはビジネス方法特許の出願が急激に増加するといった時期であった。インターネットを使ったサービスが数多く提供されており、類似した発明が出願されたことも容易に類推できる。本発明は現在からみればごくありふれたアプリケーションであるが、当時このようなサービスが盛んに考案され提供された結果が現在の状況を生み出していると言える。

(3) 情報通信システムのアプリケーションに関する判決事例[2]

① 判決概要

◇事件名：審決取消請求事件

◇事件番号：平成22年(行ケ)第10373号

◇裁判日：平成23年(2011)7月21日

◇事件概要：補正後の特許請求に対する拒絶査定不服審判の請求は成り立たないとした審決に対し、17条の2第3項・36条6項1号及び4項・29条2項に関する判断の誤りとして審決取消請求したもの。

◇判決要旨：「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」という事項は当初明細書等に明示的に記載されていない。また、当初明細書等に記載された全ての事項を総合することにより導かれる技術的事項ということもできず、本件補正は特許法17条の2第3項に違反する。また、発明の内容は当業者が容易に想到できる。

② 技術概要

◇発明名称：インターネット情報通信システムを介した画像伝達における色変化情報伝達方法

◇出願番号：特願2004-182595

◇出願日：平成16年(2004)6月21日

◇分割表示：特願2002-28622の分割

◇原出願日：平成14年(2002)2月5日

◇出願人：個人(2名)

◇技術内容：インターネット通信販売において、商品の画像情報を消費者に送信する際に、商品の色情報と同時にRGB基準色画像を送付することにより、消費者は自身が持つ公知の印刷基準色画像と比較して色変化を認識することが出来る。[表1における分類：2c]

◇所感：特許法に規定する記載方法に合致せず(特許法17条の2第3項・36条6項1号及び同36条4項)、また発明が容易である(同29条2項)とすることは特許庁の判断の誤りであるという原告の主張は認められず審決取消とはならなかった。法に規定する記載方法に合致しないと判断については認められるが、発明の技術は引用例2件と比較しても有効

性があると思われる。記載方法での不備が無く内容で判断すれば必ずしも当業者が容易に想到出来るレベルとも言い切れないのではないかとと思われる。

2 アップル・サムスの特許紛争

米国のアップル社(以下「アップル」という。)と韓国のサムスン電子(以下「サムスン」という。)は近年の最も勢いのある ICT 企業の中の 2 社である。共に現在の ICT 産業の中核を占めるスマートフォンやタブレット端末といった情報通信機器の製造・販売を行っているが、売上シェア獲得の競争のみでなく、世界的な範囲で特許訴訟を争っている。日本でも裁判が行われているが、技術の観点から判決内容を吟味することとする。

(1) 債務不存在確認請求事件⁽¹⁰⁾

① 事件概要

原告による製品の生産、譲渡、輸入等の行為は被告の有する発明の名称「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」の特許権(特許第 4642898 号)を侵害する行為に当たらないと主張し、被告が原告の行為に関わる特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めたものである。

② 事実概要

◇事件名 : 債務不存在確認請求事件
◇裁判所 : 東京地裁
◇事件番号 : 平成 23 年(ワ)第 38969 号
◇裁判日 : 平成 25 年(2013)2 月 28 日
◇原告 : アップル
◇被告 : サムスン

③ 特許概要

◇発明名称 : 移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置
◇出願番号 : 特願 2008 - 507565

◇特許番号 : 第 4642898 号

◇登録日 : 平成 22 年(2010)12 月 10 日

◇出願日 : 平成 18 年(2006)5 月 4 日

◇優先日 : 平成 17 年(2005)5 月 4 日

◇特許権者 : サムスン

◇内容

発明 1 請求項 8 記載内容の概要

- ・ 移動通信システムにおけるデータ送信装置
- ・ 上位階層からサービスデータユニット(SDU)を受信し、それが一つのプロトコルデータユニット(PDU)に含まれるかを判定し、SDU を伝送可能な PDU サイズによって少なくとも 1 セグメントに再構成するための伝送バッファ
- ・ 一連番号(SN)フィールドと 1 ビットフィールドをヘッダに含み、少なくとも一つのセグメントをデータフィールド内に含む少なくとも一つの PDU を構成するヘッダ挿入部
- ・ SDU が一つの PDU のデータフィールドに完全に含まれることを示す 1 ビットフィールドを設定し、PDU のデータフィールドが SDU の中間セグメントを含む場合、少なくとも一つの長さインジケータ(LI)フィールドが存在することを示すように 1 ビットフィールドを設定する 1 ビットフィールド設定部
- ・ SDU が一つの PDU に含まれない場合に、少なくとも一つの PDU の 1 ビットフィールド以後に LI フィールドを挿入し、設定する LI 挿入部
- ・ PDU のデータフィールドが SDU の中間セグメントを含む場合、LI フィールドは PDU が SDU の最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定
- ・ LI 挿入部から受信される少なくとも一つの PDU を受信部に伝送する送信部を含む

発明 2 請求項 1 記載内容の概要

- ・ 移動通信システムにおけるデータを送信する方法

(10) 本事件は知財高裁の判決ではないが、既に知財高裁に控訴されていること、及びアップル・サムスの特許紛争として国内でも著名となったので取り上げる。

- ・ 上位階層からサービスデータユニット (SDU) を受信し、SDU が一つのプロトコルデータユニット (PDU) に含まれるか否かを判定
- ・ SDU が一つの PDU に含まれる場合に、ヘッダとデータフィールドを含む PDU を構成する段階と、ヘッダは、一連番号 (SN) フィールドと、データフィールドに SDU が完全に含まれることを指示する 1 ビットフィールドを含む
- ・ SDU が一つの PDU に含まれない場合に、SDU を伝送可能な PDU のサイズにより複数のセグメントに分割し各 PDU のデータフィールドが複数のセグメントのうち一つのセグメントを含む複数の PDU を構成する段階と、各 PDU のヘッダは、SN フィールド、少なくとも一つの長さインジケータ (LI) フィールドが存在することを示す 1 ビットフィールド、そして少なくとも一つの LI フィールドを含む
- ・ PDU のデータフィールドが SDU の中間セグメントを含むと、LI フィールドは PDU が SDU の最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定
- ・ PDU を受信器に伝送する段階を有する

本特許に関連する従来方式と本発明におけるフォーマットと値の考え方をそれぞれ図 10a、図 10b に示す。

④ 裁判の争点

裁判の争点は以下のとおりである。

- (A) 本件各製品についての本件発明 1 の技術的範囲の属否
- (B) 本件発明 2 に係る本件特許権の間接侵害 (特許法 101 条 4 号、5 号) の成否
- (C) 特許法 104 条の 3 第 1 項の規定による本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否
- (D) 本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無
- (E) 被告の本件 FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory terms and conditions) 宣言

に基づくアップル社と被告間の本件特許権のライセンス契約の成否

- (F) 被告による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否

この中で (A) の技術的範囲についてのポイントは以下のとおりである。

- ⇒ ● 原告製品が発明 1 で規定しているデータフォーマットの 1 ビットフィールドの使用方法 (代替的 E ビット解釈) を具現化したものか？
- 原告製品が発明 1 を具現化している (技術的範囲に属している) 場合に、FRAND 宣言に基づいて被告はライセンス契約締結義務及び誠実交渉義務を果たしているか？

⑤ 裁判所の判断

裁判所の判断は次のとおりである。

被告が、原告による物件目録記載の各製品の生産、譲渡、貸渡し、輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出 (譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。) につき、特許第 4642898 号の特許権侵害に基づく原告に対する損害賠償請求権を有しないことを確認する。

- (A) 本件発明 1、2 の技術的範囲に属するか？

⇒ 製品 1、3⁽¹¹⁾ は属さないが、製品 2、4 は属している。

- (B) 被告による製品 2、4 に対して特許権に基づく損害賠償請求権の行使が権利の乱用にあたるか？

⇒ 被告は UMTS 規格⁽¹²⁾ に必須であると宣言した特許に関する FRAND 条件でのライセンス契約の締結に向けて重要な情報をアップルに提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反したものと認めるのが相当である。

従って、原告に対し、製品 2、4 について特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の乱用に当たる。

(11) 被告「サムスン」の製品であるが、製品名は省略。以下同

(12) Universal Mobile Telecommunications System の略で、第 3 世代携帯電話の規格

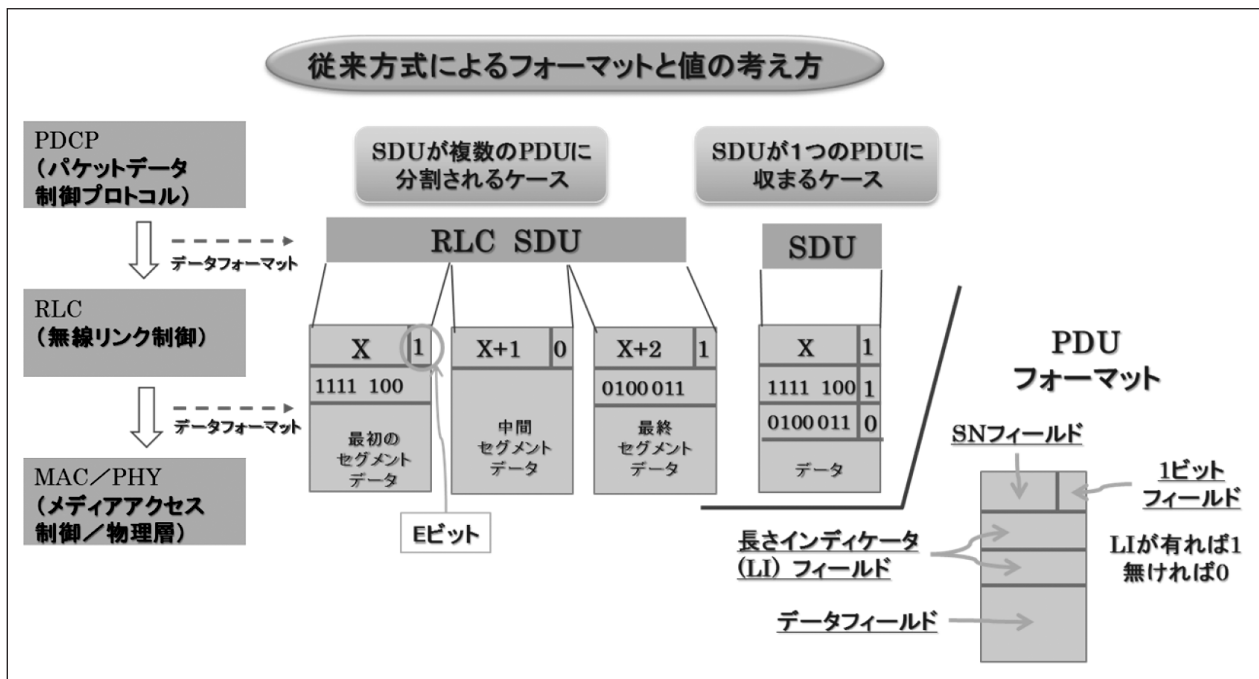


図 10a 特許(第 4642898 号)に関連する従来方式のフォーマットと値の考え方

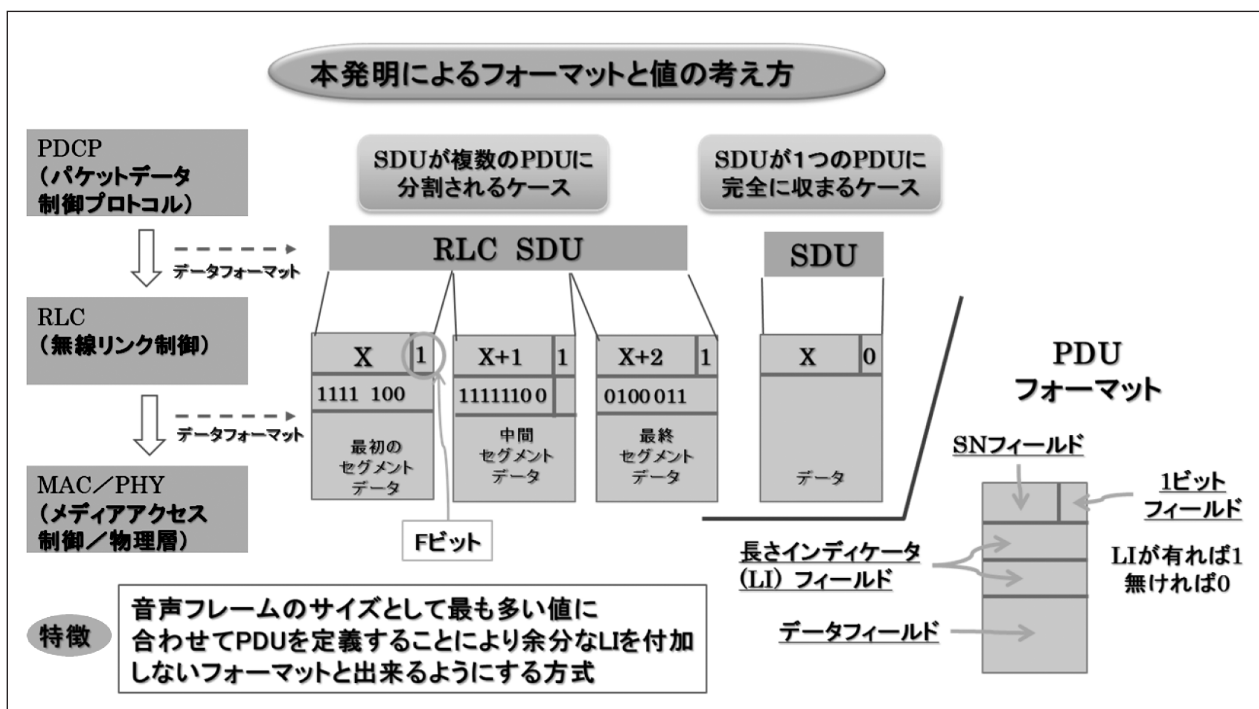


図 10b 特許(第 4642898 号)に関連する本発明方式のフォーマットと値の考え方

⑥ 見解

一般的にこのような通信処理の仕様、とりわけ伝送機能は具体的に伝送データのヘッダに含まれるビットの解釈といった形で現れてくる。即ち、ヘッダの中の各ビットの意味づけにおいて1ビットでも解釈が異なれば通信は不可能となる。ソフトウェア作成時の仕様書の規約の解釈は極めて難しく同じ仕様に従っていると思っていなくても通信装置間のソフトウェアに齟齬が有り通信が出来ない(繋がらない)ことは良く見られる現象である。

今回裁判所では仕様書の規約を詳細に渡って吟味しており、その点における判断には異存ない。

本件は裁判所により、「被告の必須特許を原告がFRAND条件に基づいてライセンスを受けようとしたところ、被告が誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反したもの」であると判断されている。被告が誠実にライセンスを付与し、原告が被告技術者のサポートを得ながら製品化すれば今回の様なケースが発生しなかったことが十分に考えられる。

(2) 損害賠償事件

① 事件概要

名称を「メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ操作」とする発明についての特許権(特許第4204977号)を有する原告が被告らの製品を輸入・販売等する行為が特許権の間接侵害(101条5号)に当たると主張し、損害賠償を請求したものである。

② 事実概要

【原審】

◇事件名 : 損害賠償請求事件
◇裁判所 : 東京地裁
◇裁判日 : 平成24年8月31日
◇事件番号: 平成23年(ワ)第27941号
◇原告 : アップル
◇被告 : 日本サムスン(株)
サムスン電子ジャパン(株)

【控訴審】

◇事件名 : 損害賠償請求控訴事件
◇裁判所 : 知財高裁
◇裁判日 : 平成25年(2013)6月25日
◇事件番号: 平成24年(ネ)第10084号

◇控訴人 : アップル インコーポレイテッド

◇被控訴人: 日本サムスン(株)
サムスン電子ジャパン(株)

③ 特許概要

◇発明名称: メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ操作

◇出願番号: 特願2003-538957

◇特許番号: 第4204977号

◇登録日 : 平成20年(2008)10月24日

◇出願日 : 平成14年(2002)10月17日

◇優先日 : 平成13年(2001)10月22日

◇特許権者: アップル

◇内容 :

【発明1】 請求項11記載内容の概要

- ・ メディアプレーヤーのメディアコンテンツをホストコンピュータ(ホスト)とシンクロする方法 <システム構成: 図8>
- ・ メディアプレーヤーがホストに接続されたことを検出
- ・ メディアプレーヤーはプレーヤーメディア情報を記憶し、ホストはホストメディア情報を記憶
- ・ プレーヤーメディア情報/ホストメディア情報
 - ※ メディアアイテム毎に少なくともタイトル名、アーティスト名および品質上の特徴という属性を具備
- ・ 品質上の特徴はビットレート、サンプルレート、イコライゼーション設定、ボリューム設定、総時間のうちの少なくとも1つ
- ・ プレーヤーメディア情報とホストメディア情報とを比較して両者の一致・不一致を判定
- ・ 両者が不一致の場合に、両者が一致するようにメディアコンテンツをシンクロ

【発明2】 請求項12記載内容の概要

- ・ メディアプレーヤーのメディアコンテンツをホストとシンクロする方法
- ・ メディアプレーヤーがホストに接続されたことを検出
- ・ メディアプレーヤーはプレーヤーメディア情報を記憶し、ホストはホストメディア情報を記憶
- ・ プレーヤーメディア情報/ホストメディア

情報

- ※ メディアアイテム毎に、少なくともタイトル名およびアーティスト名を含む属性および品質上の特徴を具備
- ・ プレーヤーメディア情報とホストメディア情報とを比較して、両者の一致または不一致を示す比較情報に基づいてメディアプレーヤーとホストとの間でメディアコンテンツをシンクロ
- ・ シンクロの処理は比較情報が両メディア情報の不一致を示しているとき、
 - ⇒ プレーヤーメディア情報には含まれホストメディア情報には含まれないメディアアイテムを特定
- ・ このメディアアイテムをメディアプレーヤーから削除する方法

発明 3 請求項 13 記載内容の概要

- ・ 品質上の特徴はビットレート、サンプルレート、イコライゼーション、設定、ボリューム設定、および総時間のうちの少なくとも1つを含む方法

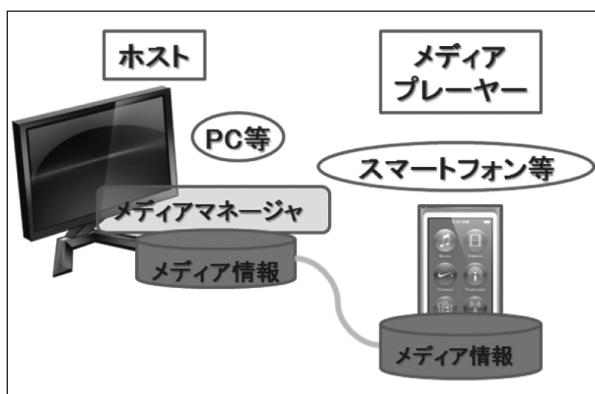


図8 システム構成

④ 裁判の争点

裁判の争点は以下の4点である。

- (A) 被告方法が本件発明の技術的範囲に属するか
- (B) 被告各製品を輸入・販売等する行為が特許法101条5号の間接侵害に該当するか
- (C) 被告日本サムスンが被告各製品を輸入、販売等しているか
- (D) 原告の損害額

この中で(A)の技術的範囲についてのポイントは以下のとおりである。

⇒ 被告製品であるメディアプレーヤーで扱う“属性情報”が原告の特許に規定する“メディア情報”に含まれるか否か？(図9参照)

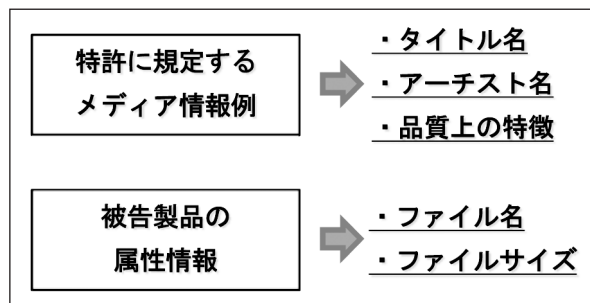


図9 原告・被告の規定情報

⑤ 裁判所の判断

地裁及び知財高裁の判断は以下のとおりである。

(A) 原審 原告請求棄却

被告製品のメディアプレーヤーに含まれる属性情報は特許発明に規定するメディア情報には当たらない。

従って、被告製品の実現方法は原告発明の技術的範囲に属さない。

(B) 控訴審 控訴棄却

原判決の認定判断を支持

⑥ 見解

(A) 裁判のポイントは原告の特許製品と被告製品での実装方法において扱う情報(図9に示す規定情報)が等しいか否かというものであり、判決文における詳細な比較検討の結果は納得するもので、判旨賛成である。

(B) これら規定情報が異なれば実装方法も異なるので規定情報が等しいか否かということは特許の観点では本発明の本質部分であり、均等論の要件に照らしても同一発明とは言えない。しかしながら、技術開発の観点からは本発明の本質はホストとメディアプレーヤー間で属性情報等を比較してシンクロを行うと言う点が最も重要なアイデアである。その際にどのような情報を比較するのかはいくつかの代替案の範疇であって結果論ではあるが当業者ならいずれも考え付く(即ち容易想到性がある)ものであると思われる。

ICTの開発競争が微細に渡ってますます熾

烈になっている折、今後特許明細書への記述方法にも細心の注意を払う必要があることを感じさせる事件である。

(3) 特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件

① 事件概要

携帯電話端末に関する特許権(特許第 3614846 号(以下「本件特許」という))を有する原告人が相手方に対し、相手方が輸入販売する相手方製品(iPhone4S, iPhone4)は本件特許に係る発明の技術的範囲に属し、本件特許権を侵害すると主張して特許権侵害に基づく差止請求権を被保全権利として、相手方製品の販売等の差止め及び執行官保全の仮処分命令を求めたもの。

原審[東京地裁：平成 23 年(ヨ)第 22080 号 特許権仮処分命令申立事件]では、相手方製品は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものの、本件特許は進歩性を欠くものであって無効にされるべきものと認められるとして、原告人の仮処分命令の申立てを却下したため、原告人は原決定を不服として本件抗告を提起するとともに、平成 24 年 11 月 6 日、本件特許の請求項 1 等につき訂正審判請求を行い(以下「本件訂正」という。)、同年 12 月 12 日、特許庁はこれを認める審決を行った。(本件訂正後の発明を「本件訂正発明」という。)

② 事件概要

◇事件名 : 特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件

◇裁判所 : 知的財産高等裁判所

◇裁判日 : 平成 25 年(2013)7 月 23 日

◇事件番号 : 平成 24 年(ウ)第 10014 号

◇原告人 : サムスン

◇相手方 : アップル

③ 特許概要

◇発明名称 : 携帯電話端末

◇出願番号 : 特願 2003 - 182513

◇特許番号 : 第 3614846 号

◇登録日 : 平成 16 年(2004)11 月 12 日

◇移転登録 : 平成 23 年(2011)10 月 14 日

◇出願日 : 平成 15 年(2003)6 月 26 日

◇分割表示 : 特願平 10 - 107243 の分割

◇原出願日 : 平成 10 年(1998)4 月 17 日

◇特許権者 : 日立国際電気=<移転>⇒サムスン

◇内容

本件訂正発明 請求項 1 記載内容の概要

- ・ 通信機能、通信機能以外の機能、指示の入力手段、データ表示手段を有する携帯電話端末
- ・ 表示手段には少なくとも受信レベルやバッテリー残量を表示
- ・ 入力手段から通信機能停止指示が入力されると通信機能を停止し、受信レベルの表示位置に通信機能停止を示すアイコンを表示

④ 裁判の争点

裁判の争点は以下のとおりである。

(A) 相手方製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するか

(B) 本件特許は特許無効審判において無効にされるべきものと認められるか

⇒ 他社等の 4 件の発明を主引例とする進歩性の有無(4 争点)

⇒ 訂正発明の 2 つの構成要件における訂正事項は新規事項の追加か(2 争点)

⇒ 訂正発明の 2 つの構成要件における訂正事項は特許請求の範囲の実質的変更であるか(2 争点)

⑤ 裁判所の判断

裁判所の判断は以下のとおりである。

(A) 相手方製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するか

⇒ 相手方製品は本件訂正発明の技術的範囲に属する。

(B) 本件特許は特許無効審判において無効にされるべきものか

⇒ 1 件の主引例発明との比較分析に基づき、当業者が容易に発明をすることが出来るので進歩性を欠くものとして特許無効審判において無効にされるべきものと認めた。これにより他の争点については判断するまでもなく理由がないとしている。

⑥ 見解

本発明は、携帯電話が発射している電波が悪影響を及ぼす飛行機や病院内でも携帯電話の通話以外の機能(電話帳や電子手帳等)を使いたいという

要求に対する解決策である。当初は電波の発射を停止するためには携帯電話の電源をオフにする以外方法は無かったが、本発明では携帯電話の電源をオフにしなくても電波の発射を止めることの出来る機能を追加したもので、同時にそのためのアイコンの付加や表示方法などのユーザインタフェースの工夫も発明に含まれている。

携帯電話という限られた機器の範囲の中で当該発明と同様の機能・ユーザインタフェースを実現する場合にはある程度類似したものとならざるを得ず、その意味で裁判所の判断は妥当なものと言えよう。

相手方の製品の技術は原告人の特許の技術的範囲に属していると判断された(原告人の主張が認められた)ものの、その技術自体に進歩性が無いとされたもので原審の判断が支持されており、原告人にとっては不本意であったと思われる。

本件は原告人の発明ではなく他企業から譲渡を受けた特許ではあるが、事前に十分な特許調査を行っていればある程度は進歩性が無いことについて認識出来たものと思われ、準備不足の感が否めない。

(4) 3 事件の総括

日本で裁判となったアップルとサムスンの特許紛争について吟味したが、いずれも技術の観点ではかなり細かいレベルでの争いである。企業においては自社の優位性を確保するために特許権を行使し訴訟を起こすことは当然の行為ではあるが、これほどの細かいレベルであると勝訴するか否かは裁判所の判断に任されることになり、敗訴するリスクは決して低くはない。

その意味でアップルとサムスンの場合、これらの特許紛争は ICT 企業としての覇権を争うという一面があり、双方とも「仕掛けたゲームは、自らは降りられない」といった状況に陥っているのではないかと想像される。

これだけの裁判に掛ける精力を更なる技術やサービスの進歩に振り向ける方がより有益だと思われる。

V. おわりに

本論文では ICT に関連する特許に着目し、1900 年代後半から 2000 年代に渡る国内の特許登録件数と比較した情報通信関連の登録件数の推移を概観した。

また、ICT 特許に関連する事件について知財高裁

での全判決を抽出し、件数の傾向や技術の分類分けを行った。

II. 3 節で ICT 特許の審査請求はある程度確度の高い発明が対象となっている可能性も示唆したが、この件を確認するためには特許庁における不服審判の状況や、ICT 以外の技術に関する判決の内容なども精査する必要がある。これについては、今後の課題である。

知財高裁の ICT 判決について、技術分類分けを行った結果はインターネットを含む情報処理システム関連の事件の割合が多く、これは 1990 年代の後半からのインターネットの発展を見てもある程度予測できるものであった。

今回の研究の目的には裁判所の ICT 判決の内容を調査することにより、ICT の進展動向や訴訟となるような特許に特有の技術傾向・特徴等を見出すことが出来るか否かのフィージビリティ・スタディも含まれていた。

判決の詳細内容まで精査出来た件数はまだ少ないため、何らかの傾向を見出すまでには至っていないが、引き続き調査を継続するとともに、他の有効な手段についても探査していくこととする。

以上

付表1 表1の分類・項目と特許庁の重点8分野の中の「情報通信分野」における項目との大凡の対応

記号	分 類	項 目	特許庁分類	備 考
1a	情報処理	装置・機器	高速コンピューティング 大容量・高速記憶 入出力 デバイス	特許庁の分類である「ソフトウェア」は左記 分類・項目の全てに関連する。
1b		システム		
1c		AP	シミュレーション 認識・意味理解	
2a	情報通信	装置・機器		
2b		システム	高速ネットワーク 家電ネットワーク	
2c		AP		
2d		プロトコル	情報通信／その他	
3	データ形式			
4	画像・動画，文書処理			
5	ユーザインタフェース		ヒューマンインタフェース評価	
6	情報セキュリティ		セキュリティ	

付表2 情報通信関連特許出願技術動向調査テーマ⁽¹³⁾

年度	テーマ
12	情報機器・家電ネットワーク制御, デジタルテレビジョン技術, 次世代フラットパネルディスプレイ, 光伝送システム, 高性能光ファイバ, チップ・サイズ・パッケージ, コンテンツ記録用メモリカード, サプライチェーン・マネジメント, 特許から見た電子ゲーム産業の将来像
13	デジタルコンテンツ配信・流通に関する技術, インターネットプロトコル・インフラ技術, IT時代の実装技術ーシステム・イン・パッケージ技術ー, プログラマブル・ロジック・デバイス技術, 電子ロックシステム, 高記録密度ハードディスク装置
14	音声認識技術, ブロードバンドを支える変復調技術, 暗号技術, SOI(Silicon On Insulator)技術, 半導体設計支援(EDA)技術, フォトマスク
15	PDP表示制御, ネットワーク関連POS, 光集積回路, 半導体試験・測定システム, LSIの多層配線技術, 電子計算機のユーザインターフェイス, 移動体通信方式, 携帯電話端末とその応用
16	プラズマディスプレイパネルの構造と製造方法, 半導体製造装置プロセス管理技術, カラーマッチング・マネージメント技術, ICタグ
17	光ピックアップ技術, デジタル著作権管理(DRM), 電子商取引, 有機EL素子, 液晶表示装置の画質向上技術
18	高記録密度ハードディスク装置(13年度更新), 電子写真装置の全体制御技術, 最新スピーカ技術ー小型スピーカを中心にー, リコンフィギャラブル論理回路
19	カラオケ関連技術, 電子ゲーム(13年度更新), バイオメトリック照合の入力・認識, 光伝送システム(12年度更新)
20	インターネット社会における検索技術, ネットワーク関連POS(15年度更新), 情報機器・家電ネットワーク制御技術(12年度更新), デジタルカメラ装置, 多層プリント配線基板, フォトマスク(14年度更新)
21	緑なし印刷技術, 有機EL表示装置の駆動技術, 暗号技術(14年度更新), 立体テレビジョン, サプライチェーン・マネジメント(12年度更新), 無線LAN伝送技術
22	音楽製作技術, 電気化学キャパシタ, 電池の充放電技術
23	インターネットテレビ, 携帯高速通信技術(LTE)
24	スマートグリッドを実現するための管理・監視技術, タッチパネル利用を前提としたGUI及び次世代UI, 光エレクトロニクス, 磁性材料

(13) 特許庁ホームページ, <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/gidou-houkoku.htm>

遺伝子の特許適格性に関する一考察

加藤 浩^(*)

目次

- I. はじめに
- II. 遺伝子特許の経緯
 - 1. 遺伝子研究の変遷
 - 2. ゲノム DNA と cDNA
 - 3. 遺伝子研究と特許法
 - 4. 遺伝子研究と特許審査
- III. 遺伝子の特許適格性に関する実務の現状
 - 1. 特許法上の発明
 - 2. 産業上の利用性
 - 3. 不特許事由
 - 4. 米国における実務(米国特許法 100 条, 101 条)
- IV. 遺伝子の特許適格性を否定した米国連邦最高裁判決(ミリアッド事件)
 - 1. 発明の概要
 - 2. 事件の経緯
 - 3. 連邦最高裁判決(2013 年 6 月 13 日)
 - 4. 連邦最高裁判決の影響
- V. 考察
 - 1. 遺伝子の特許適格性に関する一考察
 - 2. アンチコモنزへの処方箋
 - 3. 公衆衛生と知的財産権の議論の行方
- VI. おわりに

I. はじめに

2013 年 6 月 13 日、米国連邦最高裁において遺伝子特許を否定する判決が示された。この事件では、米国の製薬企業であるミリアッド・ジェネティクス社(以下、ミリアッド社)の保有する、乳がんと卵巣がんの発症に関する遺伝子(BRCA1 及び BRCA2)の特許適格性が争点になった(ミリアッド事件)。判決では、これらの遺伝子自体は、ミリアッド社が発見する前から存在する自然の産物であり、同社が創造したものではないことなどから、特許適格性を満たさないことが示された。ただし、合成 DNA は、自然の産物ではなく人工物であり、特許適格性を満たすとされている。こ

こでいう「特許適格性」とは、新規性、進歩性などの特許要件の前提として、「そもそも特許の保護対象とすべきか否か」という基本的な要件であり、日本では、主に「特許法上の発明」(特許法 2 条 1 項)の適否として検討されている。

本稿では、遺伝子特許の経緯を整理し、遺伝子の特許適格性に関する実務の現状について論じたい。ミリアッド事件の経緯や連邦最高裁の判示事項について分析し、今後の方向性について考察する。

II. 遺伝子特許の経緯

ここでは、遺伝子研究の変遷や、ゲノム DNA と cDNA の違いについて整理し、遺伝子研究と特許法の変遷、及び、遺伝子研究と特許審査の経緯について検討する。

1. 遺伝子研究の変遷

昔から「子は親に似る」という諺があるように、親の形質が子に伝えられる遺伝という概念は、古くから認識されていたが、19 世紀頃から、これを科学的に解明しようとする研究が始まった。1853 年には、自然科学者であるチャールズ・ダーウィン(英国)によって進化論「種の起源」が発表され、1865 年には、生物学者(修道士)であるグレゴリー・メンデル(豪州)によって、「メンデルの法則」が発表された。メンデルは、エンドウマメの交雑実験の結果に基づいて、形質の遺伝が、遺伝に関与する因子(後の「遺伝子」)に基づくものであるとする「粒子説」を前提とし、遺伝の伝達に法則性があるとして、優性の法則、分離の法則、独立の法則を提唱した。

その後、1900 年、3 名の研究者⁽¹⁾によって、「メンデルの法則の再発見」が行われたことを契機として、遺伝に関する研究が急速に進み、さまざまな仮説が提唱される中、遺伝に関与する因子は「遺伝子」と呼ばれるようになった。また、細胞学分野の研究によって、遺伝子が核内の染色体に含まれているという仮説が提

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

(1) ユーゴー・ド・フリース(遺伝学者・オランダ)、エーリッヒ・チエルマック(遺伝学者・オーストリア)、カール・エリッヒ・コレンス(遺伝学者・ドイツ)の 3 名

唱される中、1913 年、遺伝学者であるトーマス・ハント・モーガン(米国)は、ショウジョウバエの交雑実験の結果に基づいて、遺伝子が染色体上に直線状に並んでいることを明らかにして、染色体説を確立した。その後、染色体の成分分析など、さまざまな研究が進められていくことで、遺伝子の本体は、DNA であることが解明されていった。

このように、遺伝子研究は、当初は、現象(法則性)の面から研究が始まったが、しだいに物質としての構造の解明に進展し、1953 年、ついに、分子生物学者であるジェームズ・ワトソン(米国)とフランシス・クリック(英国)によって 2 重らせん構造モデルが構築された。ワトソンとクリックは、DNA が 4 種類の塩基とリン酸と糖からなり、それぞれの生物種において 4 種類の塩基(アデニン、チミン、グアニン、シトシン)の含量がそれぞれ等しいことに着目して、遺伝情報が 4 種類の塩基の配列パターンから構成され则认为した。さらに、DNA の X 線回折写真などに基づいて、DNA が 2 重らせん構造を有していることを解明した。

このように、DNA の構造が解明されたことによって、20 世紀後半は、「遺伝子工学」という新しい分野の幕開けとなった。遺伝子工学のうち、初期の頃の研究としては、1972 年、米国スタンフォード大学のポールバーク教授は、SV40(Simian virus 40)というウイルス由来の DNA を大腸菌に導入することに成功した。また、1973 年には、制限酵素を用いて DNA を切断する方法が初めて試みられ、スタンフォード大学のコーエン教授とカリフォルニア大学サンフランシスコ校のボーヤー教授は、組換え DNA の実験に使用可能なプラスミドを開発した。こうして、「遺伝子工学」の研究が急速に発展し、さまざまな構造遺伝子⁽²⁾が特定され、微生物宿主を用いてクローニングやタンパク質の生産が行われるようになった。

ただし、1970 年代前半において、遺伝子研究に対して、遺伝子操作することの倫理的な問題が議論されていた。また、遺伝子操作による安全性の面からも批判的な意見があり、遺伝子組換えによる人体への危険性が研究者の間で議論されていた。このような状況の下、1975 年、カリフォルニアにおいて、アシロマ会議が開催され、米国、英国、日本を含む世界の主要な研究者が集まって組換え DNA 分子の潜在的な危険性について論議がなされた。その結果、安全性の確保は物理的封じ込めと生物的封じ込めで対応することと

し、1976 年、米国 NIH(国立衛生研究所)は組換え DNA ガイドライン(NIH 指針)を公布した。その後、他の主要国においても、このような指針が策定されていった。このような遺伝子研究に対する規制の明確化は、研究開発の促進に資するものであったと考えられる。その後、1977 年には、DNA の塩基配列を分析する方法として、マキサム・ギルバート法、サンガー法が開発され、さまざまな DNA の塩基配列が解明されていくことになった。

1990 年代に入ると、国際的なヒトゲノム解析プロジェクトがスタートし、遺伝子の塩基配列の解明が一気に推進された。このプロジェクトは、日米欧が中心となり、15 年間でヒトの遺伝子の全塩基配列を解析することを目標としてスタートしたが、塩基配列の分析技術の高度化や、コンピューター関連技術の進歩によって、予定より早い 2000 年にヒトゲノムのドラフトが完成した。その後、2003 年からは、国際プロジェクト ENCODE(Encyclopedia of DNA Elements)により、ヒトゲノム上にコードされているタンパク質を含むすべての情報について、機能を解明するための取り組みが進められ、2012 年までに、ヒトゲノム上の機能の 80%が解明された。こうして、21 世紀には、遺伝子研究は、「ポストゲノム」という新しいステージに入り、DNA の構造解析(配列決定)から、DNA の機能の解明や実用化に向けた研究へと研究開発の重点がシフトしていくことになった。

2. ゲノム DNA と cDNA

人体は、約 60 兆個の細胞から構成され、それぞれの細胞の核には染色体が存在している。この染色体の主要な構成要素は、DNA であり、4 種類の塩基(A, G, C, T)が化学結合により連結された直鎖状の分子である。このような人体の細胞(核)の中に存在している DNA は、「ゲノム DNA」と呼ばれることがある。

ゲノム DNA のうち、実際に mRNA(messenger RNA; 伝令 RNA)に転写されてタンパク質に翻訳される領域は、全体のごく一部分である。また、ゲノム DNA のうち、タンパク質に翻訳される領域は、ヒトを含む真核生物において、ゲノム DNA 上の連続した領域として存在するのではなく、タンパク質に翻訳されるエクソンという部分の他に、イントロンという介在配列を含んでいる。mRNA は、最初にイントロンを含んだ状態で転写されるが、タンパク質への翻訳が

(2) タンパク質をコードする遺伝子のこと

開始されるまでの間に、スプライシングという工程によって切除され、エクソンだけに対応した mRNA が生成され、その後、タンパク質に翻訳される。

したがって、スプライシングを経て生成された mRNA に対応した DNA を製造した場合には、これをスプライシングの工程を行わない微生物(細菌、酵母など)に導入して、目的となるタンパク質を効率的に生産させることが可能である。このような mRNA に対応した DNA は、cDNA (complementary DNA; 相補的 DNA) と呼ばれている。したがって、cDNA は、遺伝子のうちタンパク質として翻訳される部分のみに対応していることから、天然に存在するゲノム DNA とは構造が異なり、人工的に製造された合成 DNA の一つである。

なお、cDNA の用途は、微生物を用いたタンパク質の生産であるのに対して、ゲノム DNA の用途は、天然の遺伝子であることから、遺伝子に関連した疾病の診断や一塩基多型 (SNPs) ⁽³⁾ の研究などである。このように、ゲノム DNA と cDNA は、いずれも重要な研究対象であり、今後の研究開発の発展や医療分野への応用などが期待されている。

3. 遺伝子研究と特許法

特許制度の歴史を振り返ると、1474 年に中世ベニスで世界最古の成文特許法が誕生し、その後、1624 年にイギリスで「専売条例」が制定され、今日に至る特許制度の基本的な考え方が確立された。その後、1787 年には、アメリカにおいて、連邦憲法の中に特許に関する規定が設けられ、この憲法の規定に基づいて、1790 年に特許法が制定された。さらに、1791 年、フランスに特許制度が導入され、無審査主義に基づく特許法が誕生し、また、1877 年、ドイツに特許制度が導入され、世界で最初の審査公告主義が採用された。こうして、19 世紀までに、近代的な特許制度が欧米を中心として発達していった。

このように、特許制度が確立され、欧米に普及し始めたのは、遺伝子研究が積極的に始動する「メンデルの法則の再発見」(1900 年)よりも前であり、当時は、遺伝現象はまだ科学的研究の対象といえる状況にはなかった。当時の状況としては、イギリス産業革命(1760 年代～1830 年代)による工場制機械工業の導入

に代表されるような機械、機器、装置などが特許保護の主な対象とされており、遺伝子の特許の保護対象とすることについては、特許法の制定当時には、必ずしも予定されてなかったものと考えられる。

1900 年以降、遺伝子研究が積極的に行われるようになるが、20 世紀前半においては、遺伝子の化学構造が未解明であったことから、遺伝子に特許が付与されることはなかった。しかしながら、1953 年、ワトソンとクリックによって遺伝子の化学構造が解明され、遺伝子工学の研究が始動したことによって、米国を中心に、遺伝子に関する特許が付与されていった。初期の頃の代表的な遺伝子特許としては、1974 年に、前述のコーエン教授とボイヤー教授によって米国に特許出願された遺伝子組換えの基本特許 (US4,237,224, US4,468,464, US4,740,470) がある⁽⁴⁾。その後、主要国において、さまざまな遺伝子特許が認められていった⁽⁵⁾。

日本では、1885 年に特許制度が導入され、戦前の殖産興業や戦後の高度成長において、重要な役割を担うことになった。しかしながら、1975 年に至るまで、化学物質のほか、飲食物や医薬品の特許の保護対象としなかった理由は、日本の化学分野の技術レベルが欧米に対して大きく遅れているため、日本の国内産業を保護するという産業政策上の理由であったといわれている⁽⁶⁾。

しかしながら、日本の高度経済成長が進み、日本における化学分野の技術レベルが高まる中、1975 年の特許法改正により、日本でも化学物質の特許を認めることになった。同時に、化学物質に関連の深い飲食物や医薬品についても特許を認めることになった。遺伝子は、化学物質の一つであることから、1975 年の特許法改正により、日本において、遺伝子に特許を付与するための法的整備がなされたことになる。

なお、遺伝子研究の安全性については、日本では、1979 年に文部省と科学技術庁が「組換え DNA 実験指針」を告示し、次いで 1986 年に通商産業省が「組換え DNA 技術工業化指針」を告示した。こうして、遺伝子研究に対する一定の規制が明確に示されることによって、研究可能な範囲において、遺伝子研究へのインセンティブの向上が図られることになったと考えられる。

1975 年の段階では、物質特許を認めることが可能

(3) Single-nucleotide polymorphisms

(4) これらの特許に基づいて、500 社以上の企業に対して特許ライセンスが提供され、その結果、カリフォルニア大学に、約 2 億 5000 万ドルもの収入をもたらした。

(5) 発明協会「特許マップ・遺伝子工学」1998 年(第 4 章 4.2 遺伝子工学の歴史)

(6) 中山信弘「特許法」(弘文堂、2013 年)p.143

な特許法を有する国は、日米欧などの先進国を中心とする一部に過ぎず、途上国を中心に、化学物質の特許の保護対象から除外する規定を置いている国が大半であり、これらの国々では、遺伝子に特許付与がなされていなかった。しかしながら、1995年にTRIPS協定⁽⁷⁾が成立し、原則として、すべての技術分野の発明の特許の保護対象にすべきことが規定された⁽⁸⁾。こうして、1995年以降、途上国においても、特許法によって化学物質の特許の保護対象とする方向で法的整備が進み、遺伝子も保護対象になっていった。ただし、TRIPS協定には、国内法整備のための猶予期間が設けられており、途上国に対する物質特許の導入には、10年間の猶予期間が与えられていた。したがって、途上国においては、10年後の2005年に向けて、物質特許制度の導入が推進され、遺伝子も特許の保護対象とされていった。

4. 遺伝子研究と特許審査

DNAの化学構造(塩基配列)を分析する方法として、1977年に、マキサム・ギルバート法(Maxam・Gilbert法)、サンガー法(Sanger法)が開発されていることから⁽⁹⁾、化学物質として遺伝子に特許の付与が本格的に始まったのは、米国を中心として、1980年頃からであったと考えられる。1970年代においては、遺伝子に特許を付与すべきか否かについて、倫理的な視点や安全性の面から、さまざまな議論があったが、1980年6月にチャクラバティ判決⁽¹⁰⁾(米国連邦最高裁判決)において特許の保護対象が広く解釈され、また、1980年代から米国のプロパテント政策が強力に推進される中、米国を中心として、遺伝子に対して特許を付与する実務が定着していった。

チャクラバティ判決では、微生物の特許適格性が争われていたが、判決文において、「太陽の下、人間によって創造されたあらゆるもの(anything under the sun that is made by man)」に特許適格性を認めることが判示され、特許の保護対象(米国特許法101条)を広く解釈する方向性が示された。その後、遺伝子に特許適格性を認める実務が米国から始まり、しだいに主要

国にも拡大していった。

日本では、特許法で物質特許が認められたのは、1975年であることから、日本における遺伝子の特許審査の始まりは、1975年以降ということになる。当時の化学物質の特許審査は、1975年10月に策定された「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」に基づいて行われており、たとえば、特許請求の範囲については、「化学物質は特定されて記載されていなければならない。」とされ、さらに、「化学物質を特定するにあたっては、化合物名又は化学構造式によって表示することを原則とする。」とされていた。

当時は、遺伝子に関する特有の審査基準は存在しなかったが、物質特許制度に関する上記の運用基準を参考として、遺伝子(DNA)の特許審査が行われていたものと考えられる。すなわち、遺伝子(DNA)は物質特許として特許保護の対象であり、特許請求の範囲において、遺伝子(DNA)は特定されて記載されることで特許が付与されていた。したがって、この頃の運用は、特許請求の範囲において、遺伝子(DNA)は、塩基配列(またはアミノ酸配列)によって特定して記載されていることが特許付与の条件であり、遺伝子(DNA)に関する一つの塩基配列(またはアミノ酸配列)のみを明細書に開示した発明については、開示された一つの塩基配列(またはアミノ酸配列)のみに技術的範囲を限定して遺伝子の特許が付与されていた。すなわち、当時は、現在の運用のような「欠失、置換若しくは付加された」、「ハイブリダイズする」といった表現の特許請求の範囲に用いることは認められていなかった。このような審査実務は、1990年代後半まで行われたが、特許審査の国際調和や国内からのニーズを踏まえて、1997年2月に、「生物関連発明の審査基準」が策定され、遺伝子(DNA)の特許審査の考え方が明確化された。この審査基準では、遺伝子やタンパク質について、新規性・進歩性の考え方が具体的に説明されるとともに、特許請求の範囲を従来よりも広く認める運用⁽¹¹⁾などが示されており、研究開発へのインセンティブを高める効果があったものと考えられる。その後、2001年8月には、「遺伝子関連発明の審査の運

(7) 「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)

(8) TRIPS協定27条1項

(9) マキサム・ギルバート法とサンガー法は、いずれもDNAの塩基配列を決定する基本技術。マキサム・ギルバート法は、化学反応の部分分解によってDNAを切断することから「化学分解法」と呼ばれ、サンガー法は、DNAポリメラーゼによる修復合成を利用することから「酵素法」と呼ばれている。

(10) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309(1980)

(11) ひとつの新規な遺伝子について、「欠失、置換若しくは付加された」、「ハイブリダイズする」などの表現、および、その他の記載を組み合わせ、特許請求の範囲に記載することができるとされている。

用に関する事例集⁽¹²⁾」が策定されている。

遺伝子の特許審査は、日米欧の三極特許庁においても検討されてきた。最も初期の頃の取り組みとしては、1990年に「バイオテクノロジー分野の特許審査の比較研究」⁽¹³⁾が行われ、天然に存在する化学物質は、「発明」か「発見」か、という視点から、特許適格性を有しているか否かについて検討が行われた。この報告書では、「精製された天然物は人の介在により天然状態から分離もしくは抽出されたものである。これらの精製された天然物は、精製された状態では天然に存在しないものなので、三極とも天然の物または発見とは見なしていない。むしろ、生物学的な活性物質または化学物質として特許の対象と見なされる」ことが示されている。この考え方に従えば、天然に存在する遺伝子であっても、特許適格性を有していることになり、その後、三極特許庁において、天然に存在する遺伝子について、特許を付与する実務が定着していった。

三極特許庁による比較研究としては、このほか、1999年6月、「DNA断片の特許性に関する比較研究報告書」が策定され、「機能や特定の有用性の示唆のないDNA断片は、特許が受けられる発明でないこと」などが三極特許庁で確認されている。また、2001年11月、「“リーチ・スルー”クレームについての比較研究報告書」が策定され、「受容体蛋白質について、特定の機能(例えば、特定疾患と関連していること)が開示されていない場合、当該受容体のクレームはいずれも、有用性等、実施可能要件・明確性等の各要件のうち、一以上の要件を満たさないこと」などが三極特許庁で確認されている。さらに、2002年11月、「タンパク質三次元構造関連発明に関する比較研究報告書」が策定され、「タンパク質の立体構造を教示または示唆する先行技術文献がなくとも、クレームされたタンパク質が先行技術文献に記載されたタンパク質と一応同一となるであろうとの十分な理由がある場合には、構造座標によって定義されたタンパク質に関するクレームは新規性の要件を満たさないこと」などが三極特許庁で確認されている。

このように、遺伝子研究を含む遺伝子工学分野では、三極特許庁によって、特許審査の比較研究が積極的に推進され、特許審査の国際調和が進められていった。

Ⅲ. 遺伝子の特許適格性に関する実務の現状

「特許適格性」という表現は、日本では、あまり使用されていないが、特許法2条1項に規定される「特許法上の発明」の適否としての要件が、「特許適格性」に対応している。また、それ以外にも、「産業上の利用性」(特許法29条1項柱書)や「不特許事由」(特許法32条)という要件において、「特許適格性」が議論される場合がある。

ここでは、遺伝子の特許適格性について、「特許法上の発明」(特許法2条1項)、「産業上の利用性」(特許法29条1項柱書)、「不特許事由」(特許法32条)の3つの観点から検討し、さらに、米国における実務についても論及する。

1. 特許法上の発明(特許法2条1項)

日本では、特許適格性の問題は、特許法2条1項に規定される「発明の定義」に基づいて、「特許法上の発明」の適否として検討されている。すなわち、発明をしても、「特許法上の発明」に該当しないものは、特許を受けることができないとされている。

特許法2条1項には、「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と規定され、「特許法上の発明」であるためには、「自然法則の利用」、「技術的思想」、「創作」の3つの要件をすべて満たすことが必要である。これらの要件は、「発明の成立要件」と呼ばれることがある。

天然物に関する発明については、かつて、「創作」であるか否かが議論になったことがあった。すなわち、「創作」とは、新しいものを創り出すことを意味するため、何も作り出さない「発見」とは区別される。したがって、天然物の単なる発見などは、「特許法上の発明」に該当しないことになる。審査基準においても、「単なる発見であって創作でないもの」の説明として、「『発明』の要件の一つである創作は、作り出すことであるから、発明者が意識して何らの技術的思想を案出していない天然物(例：鉱石)、自然現象等の単なる発見は『発明』に該当しない」と説明されている。審査基準は、さらに続けて、「天然物から人為的に単離した化学物質、微生物などは、創作したものであり、『発明』に該当する」と説明されている。したがって、「天

(12) さらに、2003年3月には、「立体構造関連発明の審査の運用に関する事例集」が追加されている。

(13) “Comparative study of patent practices in the field of biotechnology related mainly to microbiological inventions (EPO, JPO, USPTO) (1990.1)”, IIa.3.

然物から人為的に単離した遺伝子」も、「特許法上の発明」に該当し、特許適格性を満たすことになる。

2. 産業上の利用性(特許法 29 条 1 項柱書)

特許法 29 条 1 項柱書には、「産業上利用することができる発明をした者は、・・・、その発明について特許を受けることができる。」と規定され、特許を受けるためには、その発明が、産業上、利用可能であることが必要である。ただ単に学術的・実験的にしか利用できない発明は、「産業の発達」という特許法の目的が達成できず、保護する価値がないからである。審査基準によれば、「産業上の利用性」の要件は、「人間を手術、治療又は診断する方法」、「業として実施できない発明」、「實際上、明らかに実施できない発明」のいずれにも該当しないことが必要であるとされている。

遺伝子に関する発明については、「業として実施できない発明」であるか否かが議論になることがある。具体的には、審査基準において、「業として実施できない発明」の説明として、「学術的、実験的にのみ利用される発明」が示されており、たとえば、特許請求の範囲に記載された「遺伝子(DNA)」が、どのような「特定の機能」を有するものか不明という事例がこれに該当する。すなわち、「遺伝子(DNA)」の「特定の機能」が不明である以上、これをどのように使用できるのかについても不明であり、学術的、実験的には利用されとしても、「業として実施できない発明」とであると判断される可能性がある。なお、審査基準には、「特定の機能」とは「技術的に意味のある特定の用途が推認できる機能」のことであると説明されている。かつて、ヒトゲノム解析プロジェクトの成果として、1990 年代に大量の遺伝子の塩基配列について特許出願がなされたことがあったが、明細書中に遺伝子の「特定の機能」が記載されていないことから、「業として実施できない発明」という審査がなされたことがあった。

なお、最近では、このような事例は、特許審査において、「その発明は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、発明の詳細な説明が記載されているものとは認められない」(実施可能要件違反)(特許法 36 条 4 項 1 号)として拒絶される傾向がある。

3. 不特許事由(特許法 32 条)

特許法 32 条には、特許を受けることができない発

明(不特許事由)として、「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第 29 条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定されている。従って、国家社会の一般的な道徳や倫理に反する発明や、国民の健康に害を与えるおそれのある発明は、たとえ産業上の利用性、新規性、進歩性などの要件を満たしていても、特許を受けることができない。

たとえば、「ヒトクローン」は、公序良俗を害するおそれがある発明に該当する。ヒトクローンは、人間の尊厳、人の生命および安全の確保や社会秩序に重大な影響を及ぼすことが考えられるためである。また、人の胎児、臓器、脳、皮膚などを原料とするもの、すなわち、人体を必須の構成とする発明も、同様の理由から、不特許事由に該当する。

ただし、人体から分離されたものは、不特許事由から除かれることとされている。たとえば、クローン技術に用いられる細胞(ES 細胞、iPS 細胞など)は、人体から分離されていることから、不特許事由に該当しないと考えられる⁽¹⁴⁾。ヒトの遺伝子については、人体の一部であるという見方もできるかもしれないが、少なくとも人体から分離されており、不特許事由に該当しない。

4. 米国における実務(米国特許法 100 条, 101 条)

発明の定義については、米国特許法において、「発明は、発明または発見である。」(米国特許法 100 条(a))という規定はあるが、発明を定義する具体的な規定は置かれていない。ただし、「新規かつ有用なプロセス、機械、生産品、組成物、またはそれらの新規かつ有用な改良を発明ないし発見した者は・・・特許を受けることができる。」(米国特許法 101 条)と規定されている。すなわち、米国における特許の保護対象は、プロセス、機械、生産品、組成物、またはそれらの改良のいずれかであるとされているが、これらの規定は広く解釈されている。

特許適格性に関する判例としては、1980 年 6 月のチャクラバティ判決(連邦最高裁)において、特許適格性を広く認めることが判示された。チャクラバティ判決とは、ゼネラル・エレクトリック社(General Electric)のチャクラバティ博士による「石油を分解するバクテリア」の発明が特許適格性を有することを

(14) 隅蔵康一「ライフサイエンスの知的財産にかかわる倫理的問題」(研究・技術・計画, 2012 年)p.197-207

示した判決であり、世界で初めて生物に対して特許の付与を認めることとなった。さらに、判決では、「太陽のもと、人間によって創造されたあらゆるもの (anything under the sun that is made by man)」に対して特許適格性を認めることが判示され、「生物か否か」ではなく、「自然物か人間の創造物か」という点を基準に特許適格性を判断すべきであるとされた。

その後、1990年に、日米欧の三極特許庁によって、「バイオテクノロジー分野の特許審査の比較研究報告」が策定された。この報告書では、前述のとおり、「精製された天然物は、精製された状態では天然に存在しないものなので、三極とも天然の物または発見とは見なさない」という合意がなされたことで、米国においても特許の保護対象とされ、最近まで特許を付与する実務が行われてきた。

次に、産業上の利用性は、米国においても特許要件の一つであり、米国特許法 101 条において、「有用な・・・発明ないし発見をした者」は特許を受けることができる旨、規定され、「有用性」が「産業上の利用性」として特許要件の一つとされている。有用性の要件を満たすためには、保護対象は実的な応用 (practical application) を有する必要があると解されている。なお、医療行為は、日本では「産業上利用することができる発明」に該当しないと解釈されているが、米国では、特許の保護対象として特許が付与されている。

したがって、米国では、遺伝子に有用性が認められない場合には、産業上の利用性が認められないことから、特許を受けることができない。また、日本では、前述のとおり、遺伝子の「特定の機能」が不明である場合には、産業上の利用性が認められないとしている。この点は、1999年6月に策定された「DNA断片の特許性に関する比較研究報告書」において、「機能や特定の有用性の示唆のない DNA 断片は、特許が受けられる発明でないこと」などが三極特許庁で確認されている。

次に、公序良俗に反すること等を理由とする不特許事由に関する規定については、米国特許法には置かれていない。なお、1991年～1992年にかけて、米国 NIH (国立衛生研究所) が米国特許商標庁に対して、ヒトの DNA 配列に関する特許出願を大量に (3000 件程

度) 申請したことがあった。これは、ヒトゲノム解析プロジェクトによる研究成果の特許出願であったが、当時、ヒト DNA に対する特許付与の是非について、さまざまな観点から議論がなされていた。具体的には、(i) ヒトの DNA 配列に特許適格性があるのか、(ii) 大量の DNA 特許が学術研究やその国際協力を妨害しないか、(iii) ヒト DNA 特許に倫理的な問題はないか等の議論があった。なお、NIH は、このような状況の中、ヒトの DNA 配列に関する大量の特許出願について速やかに取り下げを行なった。

Ⅳ. 遺伝子の特許適格性を否定した米国連邦最高裁判決 (ミリアッド事件)

2013年6月13日、米国連邦最高裁において、遺伝子特許を否定する判決が示された。この事件では、米国の製薬企業であるミリアッド・ジェネティクス社⁽¹⁵⁾ (以下、ミリアッド社) の保有する、乳がんと卵巣がんの発症に関連する遺伝子 (BRCA1 及び BRCA2) の特許適格性が争点になった。

ここでは、ミリアッド事件における発明の概要、及び、事件の経緯を整理したうえで、連邦最高裁の判断について解説し、最高裁判決の今後の影響について考察を行う。

1. 発明の概要

ミリアッド事件の争点になった発明 (以下、本件発明という) は、乳がんや卵巣がんの発症に関連する遺伝子 (BRCA 遺伝子)⁽¹⁶⁾ である、BRCA1 遺伝子および BRCA2 遺伝子であり、これらの遺伝子の塩基配列を解読するとともに、塩基の置換、欠失などの変異があった場合に乳がんや卵巣がんの発症リスクが著しく高まる部位を見出したものである。

本件発明の背景として、BRCA 遺伝子の変異と、遺伝性の乳がんや卵巣がんの発現には、相関性があるという認識があった。すなわち、通常、米国女性が乳がんにかかるリスクは平均 12～13% であるのに対して、BRCA 遺伝子に遺伝的な変異を有する場合には、そのリスクが 50～80% に高まることが知られていた。このような背景の下、ミリアッド社は、乳がんや卵巣がんの発症に関連する遺伝子として、BRCA1 遺伝子および BRCA2 遺伝子を見出し、これらを用いて、乳

(15) Myriad Genetics, Inc.

(16) BRCA とは、Breast Cancer (乳がん) を意味している。

がんに関する遺伝子診断方法の開発を行った。

その後、ミリアッド社は、BRCA1 遺伝子または BRCA2 遺伝子に関する特許として、米国特許 5,747,282 号などの 7 件の米国特許⁽¹⁷⁾（以下、本件特許という）を取得しており、クレーム(Claim)⁽¹⁸⁾には、アミノ酸配列または塩基配列で特定された BRCA1 遺伝子または BRCA2 遺伝子の全長や、そこに含まれる 15 ヌクレオチド以上の長さを持つ DNA 断片が記載され、さらに、BRCA1 遺伝子または BRCA2 遺伝子のうち、塩基の置換、欠失などの変異によって乳がんや卵巣がんの発症リスクが著しく高まる部位における変異を特定した DNA などが記載されている。たとえば、米国特許 5,747,282 号には、クレームにおいて、以下のような請求項が記載されている。

請求項 1：配列番号 2 に記載されるアミノ酸配列を有する、BRCA1 ポリペプチドをコードする単離された DNA。

請求項 2：配列番号 1 に記載される塩基配列を有する、請求項 1 に記載の単離された DNA。

...

請求項 5：請求項 1 の DNA の少なくとも 15 のヌクレオチドを有する単離された DNA。

請求項 6：請求項 2 の DNA の少なくとも 15 のヌクレオチドを有する単離された DNA。

請求項 7：以下からなる群から選択される単離された DNA：

- (a)ヌクレオチド 4056 位に T を有する、配列番号 1 に記載されるヌクレオチド配列を有する DNA
- (b)ヌクレオチド 5385 位に付加された C を有する、配列番号 1 に記載されるヌクレオチド配列を有する DNA
- (c)ヌクレオチド 5443 位に G を有する、配列番号 1 に記載されるヌクレオチド配列を有する DNA、および、
- (d)ヌクレオチド 189 ～ 199 位の 11 塩基が欠失された、配列番号 1 に記載されるヌクレオチド配列を有する DNA

上記のクレームのうち、請求項 1 と請求項 2 には、

BRCA1 遺伝子の全長が記載されている。請求項 1 は、アミノ酸配列で特定された遺伝子であり、請求項 2 は、塩基配列で特定された遺伝子であるが、いずれの請求項も、天然に存在する BRCA1 遺伝子と同じ配列が記載されている。

請求項 5 と請求項 6 には、BRCA1 遺伝子に含まれる短い DNA 断片として、15 ヌクレオチド以上の長さの DNA 断片が記載されている。いずれの請求項も、「少なくとも 15 のヌクレオチド」という長さの限定があり、この点は、研究によって見出された知見である。ただし、これらの請求項に記載された DNA 断片の配列自体は、天然に存在する BRCA1 遺伝子の中に含まれる配列と同一である。

請求項 7 は、BRCA1 遺伝子のうち、塩基の置換、欠失などの変異があった場合に乳がんや卵巣がんの発症リスクが著しく高まる部位を見出し、その部位において変異する塩基を特定したものである。この点は、本件発明における重要な知見であり、少なくとも BRCA1 遺伝子に変異のない正常な BRCA1 遺伝子とは異なる塩基配列を有するものである。

なお、本件特許には、これらの遺伝子を用いたスクリーニング方法や検査方法などについてもクレームされているが、ここでは省略する。

本件特許によって、BRCA1 遺伝子および BRCA2 遺伝子の全体やその断片が権利化されていることから、乳がんや卵巣がんの遺伝子診断を実施するために、患者からこれらの遺伝子を単離する行為は、本件特許の実施に該当する可能性がある。ミリアッド社では、本件特許に基づいて、BRCAAnalysis という遺伝子診断事業を自ら実施している⁽¹⁹⁾。この検査の費用は高額（1 人につき約 3,000 ドル）であり、この点は、遺伝子の特許適格性の議論の中で、しばしば指摘されることになった。

2. 事件の経緯

(1) ニューヨーク地裁(2010 年 3 月 29 日判決)⁽²⁰⁾

事件の経緯は、2009 年 5 月 12 日、分子病理学学会 (Association for Molecular Pathology) 等を米国自由人権協会 (American Civil Liberties Union) が代理して、ニューヨーク地裁に対して、ミリアッド社の特許の無効を提訴したことから始まった。争点の特許は、乳が

(17) 米国特許第 5,747,282 号、米国特許第 5,837,492 号、米国特許第 5,693,473 号、米国特許第 5,709,999 号、米国特許第 5,710,001 号、米国特許第 5,753,441 号、米国特許第 6,033,857 号

(18) 日本の特許法における「特許請求の範囲」のこと。

(19) ミリアッド社ホームページ (<https://www.myriad.com/products/bracanalysis/>)

(20) Association for Molecular Pathology v. United States Patent & Trademark Office, 702 F. Supp. 2d 181 (S.D.N.Y.2010).

んと卵巣がんの発症に関連性のある遺伝子(BRCA1及びBRCA2)に関する7件の特許(注17参照)であり、これらの遺伝子の特許適格性について争われた。なお、地裁では、これらの遺伝子を用いたスクリーニング方法や検査方法などについても、特許の保護対象か否かについて争われたが、本稿では、遺伝子の特許適格性に関する争点のみについて論じる。

地裁の審理において、自然界から単離されたDNAは特許適格性を満たさないという原告の主張に対して、ミリアッド社は、単離されたDNAは、自然界(すなわち、体内)に存在しているDNAとは著しく異なることから、他の化合物と同様に特許の保護対象として扱われるべきものであると主張した。これに対して、裁判所は、自然界に存在するものが、単離によって特許の保護対象に変わるものではなく、特許の保護対象となるためには、その物質が著しく異なる特性(markedly different characteristics)を有している必要があるとの判断を示し、ミリアッド社の遺伝子特許を無効とした。

米国特許商標庁のこれまでの実務としては、1990年の日米欧三極特許庁の合意(本稿におけるⅢ.4.参照)に基づいて、「精製された天然物は、精製された状態では天然に存在しないものなので、天然の物または発見とは見なさない」と解され、自然界から単離されたDNAについても、単離された状態では天然に存在しないものであるとして、特許の保護対象として扱われてきた。したがって、地裁の判断は、これまでの米国特許商標庁の実務を否定するものであることから、関係者から様々な意見が示された。たとえば、遺伝子特許の存在によって単離されたDNAの利用が制限され、その遺伝子に関する更なる研究が進まないとして、地裁の判断を支持する意見や、遺伝子に関する様々な発明を特許の保護対象とすることは、遺伝子技術の進歩に繋がるとして、地裁の判断に反対する意見があった⁽²¹⁾。

この事件は、その後、ミリアッド社によって連邦高裁(Court of Appeals for the Federal Circuit; CAFC)に控訴されたが、連邦高裁の審理中に、米国司法省(Department of Justice)が米国政府を代表して意見書を提出し、その中で、人体に存在するDNAを単に分離しただけのクレームには特許を与えるべきではないとの意見を示していた。

(2) 連邦高裁(CAFC) (2011年7月29日判決)⁽²²⁾

ミリアッド社の特許は、ニューヨーク地裁によって無効とされた後、ミリアッド社によって連邦高裁に控訴されたが、連邦高裁の審理中に米国司法省から前述の意見書が提出されたことから、連邦高裁の判断に注目が集まっていた。このような状況の下、連邦高裁は、2011年7月29日、地裁の判断を取り消し、「遺伝子特許」の特許適格性を認める判決を示した。

連邦高裁の審理において、被控訴人(米国自由人権協会等)は、単離されたDNAと自然状態のDNAは、いずれも同じ遺伝子情報を有することから、それらは「著しく異なる特性を有する」ものではないとして、特許適格性が否定されるべきであると主張した。それに対して、裁判所は、単離されたDNAが、自然状態のDNAと類似する情報を有しているという理由で、特許適格性が否定されることはない旨を指摘した。すなわち、被控訴人の考え方は、特許適格性の問題を、自然状態のDNAとの「相違性」ではなく「類似性」の観点から判断することになり、適切ではないとした。こうして、裁判所は、単離されたDNAは、自然状態のDNAと「著しく異なる化学的性質がある」(すなわち、化学的に相違がある)という立場から、自然界から単離されたDNAは特許適格性を有すると判示した。

なお、米司法省の意見書には、特許適格性のテストとして「マジック・マイクロスコープ・テスト」(Magic Microscope Test)を適用すべきとする意見が示され、人体に存在するDNAを単に分離しただけの請求項には特許を与えるべきでないという主張がなされていた。マジック・マイクロスコープ・テストとは、完全に同一の配列が自然界に見出されるのであれば、特許すべきでないが、そのような完全同一の配列が見出されなければ、特許してもよいという考え方に基づく手法である。しかし、この手法では、イントロンが除去されたcDNAは特許適格性があり、自然界に同一配列が存在するDNAには特許適格性がないことになるため、裁判所は、このような手法は、科学と発明との相違を無視するものであるとした。

連邦高裁の判断は、上記のとおりであるが、審理を担当した3人の判事(Lourie判事, Moore判事, Bryson判事)は、それぞれ異なる意見を有している。米国では、一人の判事が多数意見を代表して判決を起

(21) 吉田哲「バイオ産業の発展に単離DNAの特許保護は必要か?」(日経BP Awareness, 2011年3月18日)

(22) Association for Molecular Pathology v. United States Patent & Trademark Office, 653 F. 3d 1329 (Fed. Cir. 2011).

草することとされ、この判決では、Lourie 判事が起草したこと、他の二人の判事がそれぞれ意見を示している。

Moore 判事の意見は、cDNA は、イントロンが除去されており、自然界には存在しない DNA であることから、特許可能であるとした。他方、自然状態の DNA は、そのままでは診断に使用できるものではないことを指摘し、自然界から単離された DNA 断片は、自然状態の DNA とは「異なる有益な有用性」をもたらしているとした。すなわち、自然界から単離された DNA 断片は、自然状態の DNA と比べて、化学的に相違するだけでなく、診断に使用できるという有用性にも着目した見解である。なお、Moore 判事は、単離された DNA の特許適格性を否定する場合、巨大なバイオ産業に破壊的な影響を与えることから、米国議会の判断を経ることの必要性を指摘した。

また、Bryson 判事の意見は、cDNA の特許適格性については、実験室で製造されるものであり、天然の DNA に存在しない有用性があるという理由で、賛成の立場を示した。しかし、単離された DNA については、特許適格性を否定し、そのうえで、特許適格性が認められるためには、有用性に寄与する追加的な構造が必要であるとした。なお、米国特許商標庁の過去の運用の便宜については、考慮すべきではないとした⁽²³⁾。

以上のとおり、連邦高裁では、遺伝子の特許適格性について、3 人に判事の考え方に若干の相違があったが、ミリアッド社の遺伝子の特許適格性は認められ、地裁の判断が逆転された。なお、この事件は、その後、最高裁に上告されることになった。

(3) 連邦最高裁(2012 年 3 月 26 日判決)

ミリアッド社の特許は、連邦高裁によって有効とされたが、被控訴人は、これを不服として、連邦最高裁に上告した。当時、同じく特許適格性を争点とするプロメテウス事件が連邦最高裁で審理されていたところ、2012 年 3 月 20 日、プロメテウス事件について、プロメテウス社の特許の特許適格性を否定する最高裁判決⁽²⁴⁾が示された。

ミリアッド事件の最高裁判決は、2012 年 3 月 26 日に判示された。判決では、最高裁は、特許適格性を認めた高裁判決を破棄し、プロメテウス判決を考慮して再審理するように、事件を連邦高裁に差戻した。

ここで、プロメテウス判決とは、プロメテウス社の特許の特許適格性を否定した最高裁判決であり、プロメテウス社の特許(米国特許第 6,355,623 号)は、「投薬方法」に関する発明として、以下のようなクレームを有していた。

「免疫介在性胃腸疾患の治療効果を好適化する方法であって、

- (a)前記免疫介在性胃腸疾患を有する患者に、6- チオグアニンを提供する薬剤を投与し、
- (b)当該患者における 6- チオグアニンのレベルを決定し、

6- チオグアニンのレベルが 8×10^8 赤血球当たり約 230pmol 未満の場合は、当該患者に対するその後の薬剤投与量を増加させる必要性を示すとともに、6- チオグアニンのレベルが 8×10^8 赤血球当たり約 400pmol を越える場合は、当該患者に対するその後の薬剤投与量を減少させる必要性を示す方法。」

プロメテウス事件において、連邦最高裁は、プロメテウス特許の特許適格性を否定したうえで、その理由として、「自然法則」または「自然現象」は、米国特許法 101 条により特許可能ではないとした。ただし、それが公知の構造や方法に対する応用である場合には、特許可能であるが、そのためには、クレームに具体的な応用に関する記載がなければならないとした。プロメテウス特許については、クレームにおいて、投薬後の血中の代謝物の量、薬剤による予想される効果、危険度との関係を記載しているが、これは自然法則そのものであり、自然法則の応用を具現化する追加的特徴を記載しない限り、特許適格性を満たすことができないとした。

さらに、プロメテウス事件において、連邦最高裁は、自然法則の発見は、科学技術の基本ツールであり、そのような発見に特許を付与することによって、自然法則の利用が妨げられ、ひいては将来のイノベーションが阻害される危険性があるとした⁽²⁵⁾。

このように、プロメテウス事件において、特許適格性に関する連邦最高裁の考え方が判示されたことから、ミリアッド事件において、連邦最高裁は、プロメテウス判決を考慮して再審理するように連邦高裁に差し戻した。こうして、連邦高裁における再審理に注目が集まることになった。

(23) JETRO「CAFC が『遺伝子特許』の有効性の判断を維持する判決を下す」(NY 発知財ニュース、2011 年 8 月 4 日)

(24) Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012).

(25) JETRO「米連邦最高裁 Prometheus の投薬方法特許に特許適格性が無いとする判決を下す」(NY 発知財ニュース、2012 年 3 月 25 日)

(4) 連邦高裁(CAFC)【再審理】(2012年8月16日判決)⁽²⁶⁾

連邦最高裁は、2012年3月26日、連邦高裁(CAFC)の判決を破棄し、連邦高裁に対して、プロメテウス判決を考慮して審理をやり直すよう差し戻した。そこで、連邦高裁は、2012年4月30日、自らの判決を破棄し、7月20日に再審理を開始した。再審理は、最初の審理を担当した三名の判事が担当した。

ミリアッド特許には、遺伝子の発明が含まれており、プロメテウス判決を考慮して、これらの遺伝子を「自然法則の発見」とした場合には、遺伝子の特許適格性が否定されることとなり、このような遺伝子に特許を付与してきた従来の運用を大きく変更することになる。このような状況の下、医薬品業界などから注目が集まる中、2012年8月16日、連邦高裁は、再度、ミリアッド社の遺伝子の特許適格性を認める判断を示した。

連邦高裁の再審理による判決では、連邦高裁の最初の判決と同様に、本件特許のクレームに記載された単離されたDNAは、自然界において発見できるものではなく、自然の産物そのものではないとした。具体的には、全てのものは、自然に由来し、自然法則に従っているとしたうえで、本件発明の遺伝子は、自然の産物ではないとして、自然法則に従うものであるものの、人類により創造された生産物であるとの見解を示した。また、単離されたDNAは、「自然の産物から作られたもの」ではあるが、そもそも全ての「組成物」とはそういうものであるとして、単離されたDNAは、化学的構造や特性が自然界で見出される分子とは著しく異なるものであり、本件発明における単離されたDNAは、単に精製されたものではなく、切断・合成されたものであるとした。

プロメテウス判決との関係については、自然法則に特許を付与することによる影響の観点から、連邦高裁の見解が示された。すなわち、プロメテウス判決は、他者が自然法則を使用することを妨げるような特許が付与されることを警告するものであるところ、ミリアッド事件においては、単離されたDNAは、組成物であり、自然法則そのものではないとしたうえで、本件特許の単離されたDNAのクレームは、関連する自然法則を独占するものではないとした。

なお、2度目の連邦高裁の判決も、Lourie判事が起草したことから、他の二人の判事がそれぞれ意見を

している。Moore判事の意見は、米国では、単離されたDNAに特許を付与してきた長い歴史があり、関連業界は、そのような運用に依存してきていることから、裁判所はそれを妨げることは消極的であるべきであるとした。また、連邦議会は、このような運用を知らながら、米国特許法101条を改正していないのは、これまでの運用を黙認していることを示しているとした。また、Bryson判事の意見は、単離されたDNAの特許適格性を否定したうえで、特許適格性が認められるためには、自然法則に十分な付加が必要であることをプロメテウス判決が示唆しているとした。また、自然界からDNAを単離するときの化学的変化は僅かなものであり、単離されたDNAは、自然状態のDNAと実質的に異ならず、「木から葉を採ること」と同様であるとした⁽²⁷⁾。

上級審からの差し戻し事件は、通常、下級審において、上級審の判断に従った審理を行うことが通例であるが、この事例では、連邦高裁は、連邦最高裁の判断に従わず、これを否定する判決を示した。その後、この事件は、再度、連邦最高裁で審理されることとなり、2度目の最高裁判決に注目が集まることになった。

3. 連邦最高裁判決(2013年6月13日)⁽²⁸⁾ — 2度目の最高裁判決 —

ミリアッド事件は、前述の「事件の経緯」に示されるように、2010年3月29日のニューヨーク地裁の判決に始まり、2回にわたる連邦高裁(CAFC)の判決(2011年7月29日、2012年8月16日)を経て、2013年6月13日、連邦最高裁による2度目の最高裁判決に至った。裁判の多い米国でも、同一の事件で2度目の最高裁判決が示されることは異例であり、関係者の注目が集まる中、2度目の最高裁判決が示され、再度、ミリアッド社の遺伝子特許(BRCA1及びBRCA2)の特許適格性が否定された。

2度目の最高裁判決の要旨は、ミリアッド社の遺伝子特許(BRCA1及びBRCA2)自体は、ミリアッド社が発見する前から存在する自然の産物であり、同社が創造したものではないことなどから、特許適格性を満たさないとした。ただし、合成DNAは、自然の産物ではなく人工物であり、特許適格性を満たすとしている。なお、本判決では、ミリアッド社の特許のうち、どのクレームは特許適格性を満たし、どのクレームは

(26) Association for Molecular Pathology v. United States Patent & Trademark Office, 689 F. 3d 1303 (Fed. Cir. 2012).

(27) JETRO「CAFCが『遺伝子特許』について特許適格性があるとの判断を再度下す」(NY発知財ニュース、2012年8月24日)

(28) Association for Molecular Pathology et al. v. Myriad Genetics, Inc., et al., S. Ct., No. 12-398, Decided June 13, 2013.

特許適格性を満たさないといった具体的な説明はなされていない⁽²⁹⁾。

今回の最高裁判決について、裁判所の見解を検討すると、たとえ自然界から DNA を単離したとしても、自然界に存在する DNA の断片は「自然の産物」であり、特許適格性を有しないと判断が示されている。したがって、ゲノム DNA は、自然界に存在する DNA であることから、原則として、特許適格性を満たさないことになる。また、通常、遺伝子は、自然界に存在する状態から単離されることで、末端が切断され、若干の DNA 操作(塩基の補充、切除など)が行われるため、この点で、単離された DNA は、天然の遺伝子とは構造的に異なるものであるが、最高裁は、単離されているというだけの理由では、特許適格性を満たすことはできないとした。なお、最高裁は、クレームには化学組成に関する記載がなく、単離による化学的变化が考慮されていないとの見解に基づいて、「単離された DNA は体内における化学的結合が断ち切られているため、自然界に存在するとは言えない」というミリアド社による主張を否定している。

また、最高裁は、ミリアド社は BRCA1 遺伝子と BRCA2 遺伝子にコードされた遺伝子情報について創作や変更をしていないので、遺伝子や配列はミリアド社による発見以前から存在していたとの見解を示した。したがって、自然界から単離された DNA であっても、その後、遺伝子情報の付加、変更などを行った場合には、特許適格性を満たす可能性があるものと考えられる。

さらに、最高裁は、合成 DNA は、自然の産物ではなく人工物であることから、特許適格性を満たすとし、cDNA に関するクレームに関しては、cDNA のエクソンも自然界に存在すると認定する一方、ゲノム DNA からはイントロンが除去されているため、体内(自然界)における DNA とは異なり、「自然の産物」ではないとして、特許適格性を有するとの見解を示した。したがって、遺伝子の特許適格性は、「自然の産物」か「人工物」か、という視点から判断され、合成 DNA は人工物であり、cDNA は人工物に含まれるという考え方に基いて、今後、米国特許商標庁において特許審査が行われることになる。

今回の最高裁判決を受けて、米国特許商標庁は、判決の当日にメモランダムを発行し、審査官に対して、

米国特許法 101 条の審査に関する予備的なガイドラインを示した。このガイドラインには、例えば、以下のような説明がなされている。

「審査官は、単離されているか否かにかかわらず、天然に存在する核酸またはそのフラグメントのみに関するプロダクトクレームは、特許法 101 条に規定される主題に該当しないとして拒絶すべきである。cDNA 又は天然に存在するヌクレオチドの配列が変更された核酸(例えば、人工改変配列)などの、天然に存在しない核酸に明確に限定されたクレームは、特許適格性がある。」

なお、米国特許商標庁は、最高裁判決を精査し、より包括的なガイダンスを策定する予定としている⁽³⁰⁾。

4. 連邦最高裁判決の影響

米国特許商標庁において、1990 年の三極合意に基づいて、20 年以上の間、自然界から単離された DNA (ゲノム DNA) は特許適格性を満たすものとして運用され、多くの特許付与の実績もある。しかしながら、今後、単離された DNA は、米国において、特許適格性が認められないこととなり、米国特許商標庁において、これまでの審査実務が変更されることになる。また、これに伴い、製薬業界を中心とする特許出願人において、特許出願戦略を再考することが必要である。すなわち、例えば、ゲノム DNA を単離した段階では特許出願を行わず、遺伝子情報の付加、変更などを行って、「人工物」に至った段階で特許出願を行うことが有効であろう。さらに、ゲノム DNA について、日本と米国の間で特許適格性の判断が異なることから、ゲノム DNA に関する発明について、優先権主張を伴って日米に特許出願する場合には、この点に注意が必要である。

研究部門においては、ゲノム DNA に関する発明について特許適格性を満たすためには、遺伝子工学の手法によって遺伝子に一定の改良を加えるところまで、研究プロジェクトに含めておくことが有効であろう。特許適格性を満たすために、どの程度の改良が必要であるかについては、最高裁判決で具体的に示されていないが、少なくとも、天然(人体)から単離することに伴う加工だけでは、原則として、特許適格性を満たすことができない可能性が高い。ただし、天然の DNA に対して進歩性を満たすほどの高度な加工まで求めら

(29) JETRO「米連邦最高裁が「遺伝子特許」は特許適格性がないとの判断を下す」(NY 発知財ニュース、2013 年 6 月 13 日)

(30) 2014 年 3 月 4 日、米国特許商標庁は、「Guidance for Determining Subject Matter Eligibility of Claims Reciting or Involving Laws of Nature, Natural Phenomena, & Natural Products」を発表している。

れているわけではなく、遺伝情報に何らかの影響を与える程度の加工でも十分であろう。

なお、原核生物(たとえば、大腸菌)に由来する遺伝子の場合、もともと遺伝子にイントロンが存在しないことから、原核生物の cDNA は、天然に存在する遺伝子と同一の塩基配列となる。したがって、原核生物に由来する遺伝子については、たとえ cDNA であっても、特許適格性を満たさない可能性がある⁽³¹⁾。cDNA の由来が原核生物であるのか、真核生物であるのかによって、同じ cDNA に関する研究でありながら、特許保護に差が生じることとなり、公平性に欠けるという見方もあるかも知れない。

遺伝子以外の分野については、たとえば、タンパク質などの化学物質や微生物などの分野においても、天然に存在するものと同一のもの(たとえば、天然型のタンパク質、自然界に存在する微生物)を単離する研究が行われているが、これまでの米国特許商標庁の実務では、これらの発明には特許が付与されてきた。今回の最高裁判決では、遺伝子以外の分野については何ら判示されていないが、天然物のすべてに対して今回の最高裁判決の考え方が適用され、「自然の産物」か「人工物」か、という視点から特許適格性が判断されるとすれば、化学分野全体に大きな影響が出る可能性がある。米国における今後の実務の動向に注目したい。

日本では、「単なる発見であって創作でないもの」は、特許法上の発明ではないものとして、特許を付与しないこととしている。特許・実用新案 審査基準では、「発明者が意識して何らの技術的思想を案出していない天然物(例：鉱石)、自然現象等の単なる発見は「発明」に該当しない。」としたうえで、「天然物から人為的に単離した化学物質、微生物などは、創作したものであり、「発明」に該当する」としている。したがって、日本では、自然界から単離された DNA(ゲノム DNA)は、「単なる発見」とは見なされず、特許適格性を満たすものと判断されている。この点は、日米における審査実務の違いとして、今後の課題となろう。

V. 考察

1. 遺伝子の特許適格性に関する一考察

自然界から単離された DNA は、「発明」か「発見」か、という議論について、技術的な観点から検討すると、ゲノム DNA は、単離されることによって、末端が切

断され、DNA の両端に存在していた無駄な塩基配列を取り除くことができる。このとき、遺伝子工学の分野において、無駄な塩基配列を取り除くことによって、目的とする領域だけの DNA を得ることは、DNA の利便性の面で重要な意味をもっている。すなわち、目的とする領域だけの DNA を検査や診断に用いる場合には、検査の精度や診断の正確性の向上が期待できる。つまり、ゲノム DNA は、人為的な操作により単離されることによって、自然状態の DNA が有しない有用性を獲得している。この点は、Moore 判事(CAFC)も、「自然状態の DNA の断片は、診断に使用できるものではない」ことを指摘している。

しかしながら、米国連邦最高裁は、2 度目の判決において、「天然に存在する DNA は、単離されているというだけの理由によって、特許適格性を満たすことはできない」と判示した。この点については、上記のような遺伝子工学に関する技術的な視点から考えると、最高裁の見解には、やや説得力が欠けるように感じる。

次に、特許法の経緯を振り返ると、主要国に特許法が導入された頃(17 世紀～18 世紀)には、まだ、遺伝子研究の時代ではなかった。したがって、特許法の導入期には、自然界から単離された遺伝子の特許の保護対象とすることは、予定されていなかったものと考えられる。その後、1900 年の「メンデルの法則の再発見」を契機として、20 世紀において、遺伝子研究が発展していくことになったが、遺伝子研究の成果をどのように特許で保護するかは、特許法における新たな課題となった。このような状況の下、1990 年に、日米欧の三極特許庁は、単離された天然物を特許の保護対象とすることに合意し、単離された DNA に特許適格性を認める実務が定着していった。その後、現在に至るまで、単離された DNA に特許が付与される実績が増加する中、遺伝子研究の大きな発展がもたらされてきた。

このような特許法と特許審査の経緯を鑑みると、単離された DNA の特許適格性を検討するうえで、単離された DNA に対する特許付与の実績についても、一定の考慮をすべきではないだろうか。確かに、単離された DNA の特許適格性は、これまで司法の判断を経たものではなかったが、最初の連邦高裁の審理における、「米国特許商標庁の過去の運用の便宜については、考慮すべきではない」という全否定的な見解(前述の Bryson 判事の意見)には疑問が残る。

(31) 隅蔵康一「ヒトゲノム・遺伝子に関する特許権と公共性のバランス」(日本知財学会誌、2013 年 9 月)p.13-24

遺伝子の特許適格性の問題が、特許法にとって新たな課題であるとするれば、特許法の立法の趣旨に照らして法令の解釈を行う目的論的なアプローチは、新たな課題への解決手段の一つである。このとき、米国特許法には、明確な目的規定は存在しないが、合衆国憲法には、第I条(議会・立法府の権限)第8節において、知的財産権に関する条文の中で、「科学を推進するために、発明者の発見(discovery)に対し、一定期間、排他権(exclusive right)を確保」することが規定されており、米国特許法は、「科学の推進」を目的の一つとして含んでいると考えられる。日本においても、特許法の目的として、特許法1条に「発明の奨励」が規定されており、発明に対するインセンティブを与えることで、産業技術の発展が達成されると解されている⁽³²⁾。米国特許法の目的として、「科学の推進」が含まれているとするれば、自然界から単離されたDNAの特許適格性を認めることにより、遺伝子研究へのインセンティブが高まることで、「科学の推進」という法目的が達成されることができると考えることもできるであろう。

なお、このような考え方に対して、上流の遺伝子特許によって、下流の研究開発が阻害されるという見方もあるが、それについては、知的財産権の活用の問題であるとして、次の考察の中で論じたい。

2. アンチコモنزへの処方箋

知的財産制度の意義を示す考え方の一つに、1968年の「コモنز(共有地)の悲劇」(Hardin, Science, vol.162, no.3859)があり、知的財産保護の不十分な状況が不幸な社会(悲劇)を招く可能性を示唆している。これに対して、1998年に「アンチコモنزの悲劇」(Heller & Eisenberg, Science, vol.280, no.5364)が示された。この考え方によれば、医薬品分野を事例として、知的財産の取得や管理が活発になり、「コモنزの悲劇」は解消されたとしたうえで、上流の基礎研究の成果について権利化(特許化)が推進されたことにより下流の応用研究が阻害される「アンチコモنزの悲劇」という問題が指摘されている。今回の最高裁判決では、このような「アンチコモنزの悲劇」に配慮した判断がなされているようにも見える。

しかしながら、応用研究は、上流の基礎研究の成果が前提となっている点を強調したい。上流における特許保護を弱めることは、基礎研究へのインセンティブ

を低下させることになり、ひいては応用研究も衰退し、新たな画期的な医薬品によって人命を救う可能性を低下させて、「コモنزの悲劇」の再来を招くことになるのではないだろうか。かつて、1928年にペニシリンを発見したアレクサンダー・フレミング(英国)は、ペニシリンについて、特許を取得しなかったそうである。しかし、そのために、ペニシリンの発見から医薬品として実用化されるまで10年以上の長い年月を費やすことになった。ペニシリンが特許で保護されていなかったため、偉大な発明であったにもかかわらず、製薬企業が創薬に着手できなかったためである。すなわち、特許による保護がなければ、せっかく画期的な医薬品を開発しても、すぐに第三者に模倣されてしまうため、医薬品開発へのインセンティブが低下し、「コモنزの悲劇」のような事態となった。

ミリアッド事件について連邦最高裁が2度目に判決を示した当時、米国では、あるハリウッド女優が、遺伝子検査の結果、乳がんを発病する確率が高い遺伝子が発見され、乳房を切除する手術を受けたことで、乳がんの遺伝子検査に関心が高まっていた。医療関係者は、2度目の最高裁判決について、乳がんの遺伝子検査の料金を下げることにつながるとして評価していた。しかし、遺伝子に特許適格性がなく、遺伝子研究へのインセンティブが不十分であったとするれば、そもそも乳がんの遺伝子検査が存在せず、このハリウッド女優は、さらに不幸な状況に陥っていたかもしれない。

問題の所在は、遺伝子特許の適否(適格性)ではなく、遺伝子特許の活用方法にあるのではないだろうか。プロメテウス事件の最高裁判決では、基本ツールとなる特許の存在が、「将来のイノベーションを阻害する危険性」として論じられているが、実際には、「特許の活用方法」がそのような危険を招いている点にも目を向けるべきではないだろうか。たとえば、近年、オープンイノベーションの考え方が普及する中、特許ランセンスを積極的に行って、第三者による特許発明の利用を促進させることを重視する企業は、日本でも少なくない。また、「パテントコモنز」という考え方もあり、一定の条件の下、特許発明の利用を無償で提供している企業もある⁽³³⁾。さらに、大学においても、医薬品特許のライセンスを、学術研究には無償で提供し、医薬品開発を目的とする企業には適正かつ合理的な対価で提供している事例⁽³⁴⁾もある。このように、特許の

(32) 土肥一史「知的財産法入門(第14版)」(2013年3月)第113頁

(33) 上野剛史「エコ・パテントコモنز」(特許研究, 2010年9月)p.29-37

(34) 山本博一「京都大学のiPS細胞の知財管理」(産学官連携ジャーナル, 2009年6月)

活用方法として、特許発明の独占ではなく、特許発明の利用を推進する方向に舵をとることができれば、アンチコモنزの舞台において、「悲劇」が演じられることはなくなるであろう。

今後は、特許制度による基礎研究へのインセンティブを維持しつつ、アンチコモنزへの処方箋として、ライセンス活動の促進やそのための公的な支援によって、特許の有効活用が推進されることに期待したい。

3. 公衆衛生と知的財産権の議論の行方

ミリアッド事件における遺伝子の特許適格性の問題は、広く国民的な議論となり、遺伝子特許によって、その遺伝子を利用した検査の費用が高まり、患者による医療へのアクセスが阻害されるという見解に至っている。その議論では、公衆衛生と知的財産権を巡るこれまでの南北問題、すなわち、先進国と途上国との意見の対立と同様の見解が示されている。

公衆衛生と知的財産権を巡る国際的な議論は、2001年11月のWTO閣僚会議において、「TRIPS協定と公衆衛生に関する宣言」（ドーハ特別宣言）として、一定の方向性が示されたが、現在に至っても、さまざまな議論が交わされているほか、具体的な事件も発生している。たとえば、インドでは、2013年4月に、医薬発明の特許適格性を否定する最高裁判決（グリベック事件）が示されたが、その是非について、さまざまな議論が国際的に展開されている。

公衆衛生と知的財産権の問題は、これまで先進国と途上国の間の南北問題として議論されており、途上国の主張は、概して知的財産権を弱める見解であった。たとえば、上記のグリベック事件では、インド特許庁は、インド特許法3条D（不特許事由）に基づいて、欧州企業の医薬品の特許適格性を否定した。

しかしながら、ミリアッド事件においては、遺伝子の特許適格性を否定する意見が、米国司法省の他、国内の多くの関係者から提出されており、これらの意見は、知的財産権を弱める見解であるといえる。このように、ミリアッド事件は、知的財産権を弱める議論に先進国が加わり、その議論をリードするケースとして注目に値する。類似するケースとしては、豪州の「たばこプレーンパッケージング法」の事例があり、豪州では、一定の条件の下、商標権の利用を禁止する制度が導入されている⁽³⁵⁾。

米国の国内において、知的財産権を弱める議論が高まった場合、途上国に対して、知的財産権の強化に向けた十分な交渉ができるだろうか。今後は、途上国の従来からの主張（アンチパテント）と、先進国の国内における知的財産権を弱める主張について、どのように整理し、峻別していくべきかを念頭に置いた議論が重要になるであろう。今後の国際的な議論の方向性に注目したい⁽³⁶⁾。

VI. おわりに

本稿では、遺伝子特許の経緯を整理したうえで、遺伝子の特許適格性に関する実務の現状について論じるとともに、ミリアッド事件の経緯や連邦最高裁の判示事項について検討し、今後の方向性について考察した。今後の議論の参考になれば幸いである。

2013年9月、米国で、新たな遺伝子解析技術の特許が誕生した。精子や卵子の遺伝情報を解析して、望みどおりの子どもが生まれる確率を予測する特許である。画期的な発明であるが、この技術が応用されて、自分の望む赤ちゃんを作る「デザイナーベビー」に発展する可能性がある。いずれは「赤ちゃんの遺伝子組み換え」という事態になりかねないとして、科学者からも「倫理的に問題がある」として批判が出ているようである。このように、遺伝子特許の問題は、遺伝子研究の進展とともに、将来、新たな課題が顕在化することが予想される。今後とも、遺伝子特許をめぐる、さまざまな議論が展開されることであろう。

(35) 豪州では、2011年に「たばこプレーンパッケージング法」(Tobacco Plain Packaging Act 2011)が成立し、標準フォント、色、位置にブランド名を表示させる場合を除き、たばこパッケージへの商標及びロゴ使用が禁止されることになった。

(36) 植村昭三、加藤浩「公衆衛生と知的財産権に関する一考察」(日本知財学会誌、2013年9月)p.37-48

What Caused the Differences in Opinion in *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.* CAFC En Banc Decision?

山田 有美^(*)

I. INTRODUCTION

Since the United States Supreme Court (hereinafter “the Supreme Court”) held in *Bilski v. Kappos*⁽¹⁾ “[t]he machine-or-transformation test is not the sole test for deciding whether an invention is a patent-eligible ‘process,’” how to analyze patent eligibility especially for computer implemented claims has remained unsettled⁽²⁾. Since then, several United States Court of Appeal for the Federal Circuit (hereinafter “CAFC”) decisions have been issued based on the *Bilski* decision. While some decisions found patent eligibility, some did not⁽³⁾. En banc decision of *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*⁽⁴⁾ issued on May 10, 2013 revealed that, even among CAFC judges, there is no settled guideline regarding how to approach the patent eligibility issue concerning computer implemented claims. Indeed, the *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.* revealed a new issue with respect to computer implemented claims; whether a system or apparatus claim may fall into one of exceptions to patent eligibility under 35 U.S.C. § 101, *i.e.*, “abstract idea,” when the system or apparatus claim recites features similar to those of the method claim.

Because the Supreme Court granted certiorari, the purpose of this paper is not to discuss settled law regarding patent eligibility, but to discuss the key question in determining patent eligibility of computer implemented claims. Further, this paper will analyze how the key question affects the differences in

opinions of Circuit judges in *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*

II. OVERVIEW

When it comes to drafting a system or apparatus claim, components included in the system or apparatus are recited instead of the functions implemented by the components. It is generally unacceptable to draft a claim that recites functional steps implemented by the system or apparatus without reciting components. For example, when a camera is claimed, each component included in the camera, such as a housing, optical lens, a shutter, and a sensor is recited, instead of functions of camera, such as capturing an object image and recording the object image onto a film.

Advent of separating software from computer hardware changed the traditional claim drafting. In order for a general purpose computer to perform various functions, mere replacement of software, *i.e.*, computer implementing machine-readable instructions, is required. In other words, a general purpose computer having one or more processors and one or more memories storing computer-executable instructions can implement variety of functions without replacing any of its physical components. The functions implemented by the computer could depend only on the computer-executable instructions stored in memory. Each specific function is not implemented by a specific component, but by the general processors.

(*) 弁護士(日本・ニューヨーク州), 弁理士(日本・米国)

Novak Druce Connolly Bove+Quigg 法律事務所 Counsel, Director of Asia Pacific Practice:Japan
元日本大学法学部非常勤講師

(1) *Bilski v. Kappos*, 130 S.Ct. 3218 at 3227 (2010)

(2) *Myspace, Inc. v. GraphOn Corporation*, 672 F.3d 1250 (Fed. Cir.2012) indicates the current chaotic situation with respect to determination of abstract idea. The opinion states at 1259 as follows: “When it comes to explaining what is to be understood by ‘abstract ideas’ in terms that are something less than abstract, courts have been less successful.” “in an attempt to explain what an abstract idea is (or is not) we tried the ‘machine or transformation’ formula - the Supreme Court was not impressed. ... We have since acknowledged that the concept lacks of a concrete definition: ‘this court also will not presume to define ‘abstract’ beyond the recognition that this disqualifying characteristic should exhibit itself so manifestly as to override the broad statutory categories of eligible subject matter”

(3) For example, *Research Corp. Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.*, 627 F.3d 859 (Fed. Cir.2010) found that claims are patent eligible. *Dealertrack, Inc. v. Huber*, 674 F.3d 1315 (Fed. Cir.2012) found that claims are not patent eligible.

(4) *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 717 F.3d 1269 (Fed.Cir.2013)

Thus, it becomes possible to draft an apparatus claim comprising one or more processors and one or more memories having computer-executable instructions, wherein the apparatus implements recited functional steps. This type of apparatus claims can be easily searched through USPTO patent search website.

For instance, US Patent 8,595,640 owned by Microsoft recites as follows:

A computing device for displaying a user interface, the computing device comprising:

- a memory configured to store instructions; and
- a processor configured to execute the stored instructions, wherein execution of the stored instructions causes the computing device to:

- receive layout information for a user interface to be at least partially displayed by the computing device, wherein ...;

- render, based at least in part on the received layout information, the user interface before receipt of the at least one user interface item ...;

- display a first portion of the rendered user interface, the first portion being within an area of the user interface defined by a surface;

- receive a request to display a second portion of the rendered user interface; and

- in response to the received request, display the second portion of the rendered user interface, including: perform a move transform to the surface.

In this example, the components of the computing device are a memory and a processor only. All functions are recited in a similar manner to the functional steps recited in the method claim of the same patent, as stated below.

A computing device-implemented method for displaying a user interface on the computing device, the method comprising:

- receiving layout information for a user interface to be at least partially displayed by the computing device, wherein ...;

- rendering, based at least in part on the received layout information, the user interface before receipt of the at least one user interface item ...;

- displaying, by the computing device, a first portion of the rendered user interface, the first portion being within an area of the user interface defined by a surface;

- receiving a request to display a second portion of the rendered user interface; and

- in response to the received request, displaying, by the computing device, the second portion of the rendered user interface, including: performing a move transform to the surface.

As shown above, it is possible to recite functional steps implemented by an apparatus without claiming any component except for general components such as a processor and a memory. Some patents include method claims, computer readable medium claims, and system or apparatus claims; and all of these claims recite similar functional steps regardless of their categorical difference.

In analyzing patentability of method claims, the Supreme Court has been developed a judicially created exception to patent eligible subject matter under 35 U.S.C. § 101; laws of nature, physical phenomena, and abstract idea.⁽⁵⁾ The new type of claim drafting, explained above, that brings a new issue to the exception, which is whether a claim may be considered as outside of patent eligible subject matter; regardless of category of the claim, such as method, system and apparatus claim.

Functional steps implemented by a general purpose computer are often embodiments of a fundamental inventive concept, in other words, abstract idea. As CAFC Chief Judge Rader stated in his concurring-in-part and dissenting-in-part opinion of *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.* en banc decision, “[a]ny claim can be stripped down, simplified generalized or paraphrased to remove all of its concrete limitations, until at its core, something that could be characterized as an abstract idea is revealed.”⁽⁶⁾ A core function of an apparatus or system claim is often a conceptual abstract idea. Thus, an apparatus or system claim seems to claim only an abstract idea, when the claim recites functional steps with general components

(5) *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 588-589 (1978) and *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 at 309 (1980)

(6) *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 717 F.3d at 1298, Concurring-in-part and dissenting-in-part opinion filed by Chief Judge Rader.

included in a general purpose computer. Accordingly, the possibility that the claim is considered as patent ineligible is high.

Above explained functional claim drafting is new trend, however, as to functional claiming, 35 U.S.C. § 112(f) or § 112, sixth paragraph (pre-AIA) allows means-plus-function claims before the advent of this type of claim drafting, in which one or more functions performed by means are recited without any structural recitation.

When a claim is construed as a means-plus-function claim, functions and structures, which perform the functions and are disclosed in specification, are construed. The scope of the claim is limited to the disclosed structure and equivalents thereof.

As explained *infra*, because of the similarity in claim drafting, laws regarding computer implemented means-plus-function claims give us a tool how to analyze patent eligibility of computer implemented claims.

This paper will first explain patent eligibility issues related to computer implemented claims. After explaining issues regarding computer implemented means-plus-function claims, common issues between patent eligibility and means-plus-function claim, with respect to computer related claims, will be discussed.

III. COMPUTER IMPLEMENTED CLAIMS AND PATENT ELIGIBILITY (35 U.S.C § 101)

A. Overview

With respect to patent eligibility, 35 U.S.C. § 101 broadly states, “[w]hoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore,

subject to the conditions and requirements of this title.” The provision repeats the term, “any,” which shows that Congress intended statutory subject matter “include[s] anything under the sun that is made by man.”⁽⁷⁾

As explained in detailed below, however, several Supreme Court decisions have developed judicially created exceptions to § 101, which is laws of nature, physical phenomena, and abstract idea.⁽⁸⁾

After briefly explaining recent Supreme Court cases, *Bilski v. Kappos* and *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*; *CLS Bank Int’l v. Alice Corp.* (en banc) will be discussed.

B. *Bilski v. Kappos*

Bilski v. Kappos decision was issued by the Supreme Court on June 28, 2010.⁽⁹⁾

Claims concerned in *Bilski v. Kappos* are directed to processes for hedging risk of price change in energy commodities market.

The patent examiner rejected the application, reasoning that it is not implemented on a specific apparatus and merely manipulates an abstract idea.⁽¹⁰⁾ Eventually, CAFC heard the case en banc and affirmed the decision. In determining patent eligibility, CAFC indicated that machine-or-transformation test is the sole test. According to the machine-or-transformation test, an invention is considered as a “process” under § 101 only if: (1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing.⁽¹¹⁾ Applying machine-or-transformation test, CAFC held that the application was not patent eligible.⁽¹²⁾

After confirming that there are three exceptions to § 101, laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas,⁽¹³⁾ the Supreme Court affirmed the CAFC en banc decision that the claims in issue were

(7) See, *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 308 (1980), quoting S.Rep.No.1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952); H.R.Rep.No.1923, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952),

(8) *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 588-589 (1978) and *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. at 309

(9) *Bilski v. Kappos*, 130 S.Ct. 3218

(10) *Id.* at 3224 citing App.to Pet. For Cert. 148a

(11) *Bilski v. Kappos*, 130 S.Ct. at 3225

(12) *In re Bilski*, 545 F.3d 943 at 966 (Fed.Cir.2008) (en banc)

(13) *Bilski v. Kappos*, 130 S.Ct. at 3226

not patent eligible. However, the Supreme Court held “[t]he machine-or-transformation test is not the sole test for deciding whether an invention is a patent-eligible ‘process.’”⁽¹⁴⁾ As reasons for the decision, the Supreme Court states, “[i]n the course of applying the machine-or-transformation test to emerging technologies, courts may pose questions of such intricacy and refinement that they risk obscuring the larger object of securing patents for valuable inventions without transgressing the public domain.” “As a result, in deciding whether previously unforeseen inventions qualify as patentable ‘process[es],’ it may not make sense to require courts to confine themselves to asking the questions posed by the machine-or-transformation test.”⁽¹⁵⁾

Further, the Supreme Court rejected the conclusion that business methods are categorically outside of § 101’s scope.⁽¹⁶⁾

After rejecting the rigid test, i.e., machine-or-transformation test, for determining patent eligibility and the categorical determination, the Supreme Court held “[r]ather than adopting categorical rules that might have wide-ranging and unforeseen impacts, the Court resolves this case narrowly on the basis of this Court’s decisions in *Benson*, *Flook*, and *Diehr*, which show that petitioners’ claims are not patentable processes because they are attempts to patent abstract ideas.”⁽¹⁷⁾ Each *Benson*⁽¹⁸⁾, *Flook*⁽¹⁹⁾, and *Diehr*⁽²⁰⁾ were evaluated and the CAFC decision that the claims were not patent eligible was affirmed.

C. *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*

The Supreme Court’s most recent case regarding patent eligibility under § 101 is *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*⁽²¹⁾ The patent in issue here is directed to methods used to determine a dosage of thiopurine compound. The methods are not related to any computer or machine. The Supreme Court held that the claims are not patent eligible. The Supreme Courts concluded that “Prometheus’ patent set forth laws of nature – namely, relationship between concentrations of certain metabolites in the blood and the likelihood that a dosage of a thiopurine drug will prove ineffective or cause harm.” Thus, the question brought by the Supreme Court is “whether the claims do significantly more than simply describe these natural relations,” or whether they “add enough” to the natural law to render the claims patent eligible.⁽²²⁾ The Supreme Court analyzed that addition of the recited administering and determining steps are not sufficient.⁽²³⁾ “Indeed, scientists routinely measured metabolites as part of their investigations into the relationship between metabolite levels and efficacy and toxicity of thiopurine compounds.” “[T]his step tells doctors to engage in will-understood, routine, conventional activity previously engaged in by scientists who work in the field.”⁽²⁴⁾ Thus, the Supreme Court concluded that the reciting steps do not transform an unpatentable law of nature into a patent eligible application of such a law.⁽²⁵⁾

(14) *Id.* at 3227

(15) *Id.* 3227-3228

(16) *Id.* at 3228

(17) *Id.* at 3229

(18) *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972)

(19) *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584

(20) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981)

(21) *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S.Ct. 1289 (2012)

(22) See, *Id.* 1296-1297

(23) See, *id.* 1297-1298

(24) See, *Id.* at 1298

(25) See, *Id.* at 1298

D. *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*

1. Background

In *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, noninfringement, invalidity, and unenforceability as to Alice's U.S. Patents 5,970,479 (hereinafter "the '479 patent"), U.S. Patent 6,912,510 (hereinafter "the '510 patent"), U.S. Patent 7,149,720 (hereinafter "the '720 patent"), U.S. Patent 7,725,375 (hereinafter "the '375 patent") are in issue.

United States District Court for the District of Columbia (hereinafter "District Court") held that certain claims of Alice's patents were invalid under 35 U.S.C § 101⁽²⁶⁾. In particular, the District Court concluded that Alice's method claims "are directed to an abstract idea of employing an intermediary to facilitate simultaneous exchange of obligations in order to minimize risk."⁽²⁷⁾ The District Court further concluded that system claims are similarly ineligible, as those claims "would preempt the use of the abstract concept of employing a neutral intermediary to facilitate simultaneous exchange of obligations in order to minimize risk on any computer, which is, as a practical matter, how these processes are likely to be applied."⁽²⁸⁾ In addition, the media claims were held invalid on the same ground as "directed to the same abstract concept despite the face they nominally recite a different category of invention."⁽²⁹⁾

On July 9, 2012, a panel of CAFC reversed the District Court decision holding that the claims at issue, including claims drawn to methods, computer-readable media, and systems, were all patent eligible under 35 U.S.C § 101⁽³⁰⁾.

CLS's petition for rehearing en banc was granted on October 9, 2012.⁽³¹⁾ CAFC en banc decision affirmed the District Court's judgment in its entirety. CAFC held that the method, computer-readable medium, and corresponding system claims in issue recited patent-ineligible subject matter under 35 U.S.C § 101⁽³²⁾. The petition of writ of certiorari was filed. The United States Supreme Court granted certiorari on December 6, 2013.

2. Claim in Issue

The relevant claims of the '479 and '510 patent are directed to methods, while the claims of the '720 and '375 patents are directed to systems or products. "These patents cover a computerized trading platform for exchanging obligations in which a trusted third party settles obligations between a first and second party so as to eliminate 'settlement risk,' which is a "risk that only one party's obligation will be paid, leaving the other party without its principal."⁽³³⁾ "The trusted third party eliminates this risk by either (a) exchanging both parties' obligations or (b) exchanging neither obligation."⁽³⁴⁾

A key issue in *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, which has been mentioned in Supreme Court precedent, is whether a system claim comprising a tangible elements may be patent ineligible under § 101 when the claim recites limitations similar to a method claim.

Representative claims will be stated below in order to show the similarity in claim drafting among method, system, and product claims.

The claims in issues here include not only method claims, but also computer readable medium claims and

(26) *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 768 F.Supp.2d 221 (D.D.C.2011)

(27) *Id.* at 243

(28) *Id.* at 252

(29) *Id.* at 255

(30) *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 685 F.3d 1341 (Fed.Cir.2012)

(31) *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 484 Fed.Appx. 559 (Fed.Cir.2012)

(32) *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 717 F.3d 1269

(33) *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 685 F.3d at 1343

(34) *Id.* at 1343

system claims comprising tangle structural components, such as a computer⁽³⁵⁾. However, the computer readable medium claims having computer readable program codes which execute, together with a computer, to perform functional steps similar to the method claims. Further, the computer included in the system is configured to perform functions similar to the steps recited in the method claims, rather than comprises structural components. Thus, the ways of reciting the limitations look similar.

3. Majority Opinion

The majority opinion is filed by Circuit Judge Lourie and concurred with four other Circuit judges. The majority rejected the patent eligibility of method claims, computer-readable medium claims, and system claims.

Importantly, the majority opined that “at least in this case, the method, medium, and system claims

should be considered together for purpose of § 101.”⁽³⁶⁾

According to the majority opinion, claim 33 of ‘479 recites, “a method for facilitating a previously arranged exchange between two parties requiring the use of ‘shadow’ records maintained by a third-party ‘supervisory institution.’”⁽³⁷⁾ The majority opinion determined that “[t]he methods claimed here draw on the abstract idea of reducing settlement risk by effecting trades through a third-party intermediary ... empowered to verify that both parties can fulfill their obligations before allowing the exchange.” As to the added limitations, the majority opinion held, “the claim’s substantive limitations require creating shadow records, using a computer to adjust and maintain those shadow records, and reconciling shadow records and corresponding exchange institution accounts through end-of-day transaction,” and “[n]one of those limitations adds anything of substance to the claim.”⁽³⁸⁾ With respect to the requirement for

(35) Claim 33 of the ‘479 patent recites as follows:

A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of:

- (a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party ...;
- (b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record;
- (c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each respective party’s shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, ...; and
- (d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties

Claim 1 of the ‘720 patent recites as follows:

A data processing system to enable the exchange of an obligation between parties, the system comprising:
a data storage unit having stored therein information about a shadow credit record and shadow debit record for a party, independent from a credit record and debit record maintained by an exchange institution; and
a computer, coupled to said data storage unit, that is configured to

- (a) receive a transaction;
- (b) electronically adjust said shadow credit record and/or said shadow debit record ..., allowing only those transactions that do not result in a value of said shadow debit record being less than a value of said shadow credit record; and
- (c) generate an instruction to said exchange institution at the end of a period of time to adjust said credit record and/or said debit record

Claim 39 of the ‘375 patent recites as follows:

A computer program product comprising a computer readable storage medium having computer readable program code embodied in the medium for use by a party to exchange an obligation between a first party and a second party, the computer program product comprising:
program code for causing a computer to send a transaction from said first party relating to an exchange obligation arising from a currency exchange transaction between said first party and said second party; and
program code for causing a computer to allow viewing of information relating to processing, by a supervisory institution, of said exchange obligation, wherein said processing includes

- (1) maintaining information about a first account for the first party, independent from a second account maintained by a first exchange institution, and information about a third account for the second party, independent from a fourth account maintained by a second exchange institution;
- (2) electronically adjusting said first account and said third account, ..., after ensuring that said first party and/or said second party have adequate value in said first account and/or said third account, respectively; and
- (3) generating an instruction to said first exchange institution and/or said second exchange institution to adjust said second account and/or said fourth account....

(36) *CLS Bank Int’l v. Alice Corp.*, 717 F.3d at 1289

(37) See, *Id.* at 1285

(38) *Id.* at 1286

computer implementation, the majority opinion held that there is “no reason to view the computer limitation as anything but ‘insignificant postsolution activity’ relative to the abstract idea.”⁽³⁹⁾ “[S]imply appending generic computer functionality to lend speed or efficiency to the performance of an otherwise abstract concept does not meaningfully limit claim scope for purpose of patent eligibility.”⁽⁴⁰⁾ The majority opinion further held, with respect to adding a computer implementation limitation as follows:⁽⁴¹⁾

Because of the efficiency and ubiquity of computers, essentially all practical, real-world applications of the abstract idea implicated here would rely, at some level, on basic computer functions – for example, to quickly and reliably calculate balances or exchange data among financial institution. At its most basic, a computer is just a calculator capable of performing mental steps faster than a human could. Unless the claims require a computer to perform operations that are not merely accelerated calculations, a computer does not itself confer patent eligibility.

Next, the majority opinion analyzed computer-readable medium claim and acknowledged that the claim’s preamble includes a physical object and computer readable storage medium would fall into a § 101 category separate from the method claims. However, the majority opinion held, “the claim term ‘computer readable storage medium’ is stated in broad and functional terms – incidental to the claim – and every substantive limitation presented in the body of the claim ... pertains to the method steps of the program code ‘embodied in the medium.’”⁽⁴²⁾ Then, the majority opinion concluded that Alice’s computer readable medium claims “are merely method claims in the guise of a device and thus do not overcome the

Supreme Court’s warning to avoid permitting a ‘competent draftsman’ to endow abstract claim with patent-eligible status.”⁽⁴³⁾

Finally, the majority opinion analyzed the system claims by acknowledging that the system claims recite tangible devices as system components, including at least “a computer” and “a data storage unit.”⁽⁴⁴⁾ However, because “Alice’s method and system claims use similar and often identical language to describe those actions,” a question here is whether the system claims “deserve to be evaluated differently under the abstract idea exception from the accompanying method claims.”⁽⁴⁵⁾ Answering this question, the majority held, “when § 101 issues arise, the same analysis should apply regardless of claim format,” because “it is often a straightforward exercise to translate a method claim into system form, and vice versa.”⁽⁴⁶⁾ “The computer-based limitations recited in the system claims here,” according to the majority, “cannot support any meaningful distinction from the computer-based limitations that failed to supply an ‘inventive concept’ to the related method claims.” “The shadow record and transaction limitation in Alice’s method claims require ‘a computer,’ evidently capable of calculation, storage, and data exchange.” “The system claims are little different.”⁽⁴⁷⁾ “Despite minor difference in terminology, the asserted method and system claims require performance of the same basic process.” “[N]one of the recited hardware offers a meaningful limitation beyond generally linking ‘the use of the [method] to a particular technological environment,’ that is, implementation via computer.” “[E]very general-purpose computer will include ‘a computer,’ ‘a data storage unit,’ and ‘a communications controller’ that would be capable of performing the same generalized functions required of the claimed systems to carry out the otherwise

(39) *Id.* at 1286, quoting *Fort Props., Inc. v. Am. Master lease LLC*, 671 F.3d 1323–1324 (Fed.Cir.2012)

(40) *Id.* at 1286

(41) *Id.* at 1286

(42) *Id.* at 1288

(43) *Id.* at 1288

(44) *Id.* at 1289

(45) *Id.* at 1289

(46) *Id.* 1289–1290

(47) *Id.* at 1290

abstract methods recited therein.”⁽⁴⁸⁾ Based on the foregoing, the majority opinion concluded that “as with the asserted method claims, such limitations are not actually limiting in the sense required under § 101.”⁽⁴⁹⁾

Accordingly, the majority opinion affirmed the District Court’s determination that the method, computer-readable medium, and corresponding system claims recited patent-ineligible subject matter under § 101.

4. Other Opinions

Opinions filed by other judges can be categorized into two types; one is that in determining patent eligibility, method, medium, and system claims need to be considered together, i.e., determined patent eligibility all together, and the other is that system claims could be patent eligible, even when method claims are patent ineligible. Thus, although all judges agreed with the patent eligibility of the system claims, Chief Judge Rader and Circuit Judge Moore affirmed the District Court’s conclusion regarding method and media claims.⁽⁵⁰⁾

In Circuit Judge Moore’s Dissenting-in-part opinion, in which Chief Judge Rader and Circuit Judges Linn and O’Malley join, *In re Alappat*⁽⁵¹⁾ which analyzed both § 101 issue and means-plus-function claim issue, is discussed.

Judge Moore’s opinion states, with respect to *In re Alappat*, “[o]ur court, sitting en banc, applied these principles to hold patent-eligible a claim that would read on a general purpose computer programmed to carry out the operations recited in the claim.”⁽⁵²⁾ “We nonetheless held that the claim was patent-eligible under § 101, explaining that ‘such programming creates a new machine, because a general purpose computer in effect becomes a special purpose computer

once it is programmed to perform particular functions pursuant to instructions from program software’” (emphasis added by Judge Moore).⁽⁵³⁾ After analyzing the system claims in issue, the opinion stated as follows⁽⁵⁴⁾:

Every software patent makes a computer perform different functions – that is the purpose of software. Each software program creates a special purpose machines, a machine which did not previously exist (assuming the software is novel). The machine ceases to be a general purpose computer when it is running the software. It does not, however, by virtue of the software it is running, become an abstract idea.

Based on *In re Alappat*’s decision holding that a general purpose computer may be programmed to be a special purpose computer, Judge Moore concluded that the Alice’s system claims are patent eligible under § 101.

Judges Linn and O’Malley criticized the inconsistency of Judge Rader’s and Moore’s opinion with regard to the different conclusion in different form of claims. For example, Judges Linn and O’Malley opinion stated “when analyzing the system claims, we note that ‘[t]he specification also includes numerous flowcharts, that provide algorithm support for the functions recited in the claims’ Rader/Linn/Moore/O’Malley Op. at 1307,” “[w]e also note that ‘the ‘375 Patent discloses at least thirty-two figures which provide detailed algorithms for the software with which this hardware is to be programmed’ *Id.* at 1307,” and “[w]e do not see how Chief Judge Rader and Judge Moore, when analyzing the method claims, can ignore the fact that the specific functionality described in the figures applies just as much to them as to the system claims.”⁽⁵⁵⁾

(48) *Id.* at 1291

(49) *Id.* at 1291

(50) *Id.* at 1313, Concurring-in-part and dissenting-in-part opinion filed by Rader, Chief Judge, Linn, Moore, and O’Malley, Circuit Judges as to all but part VI of the opinion

(51) *In re Alappat*, 33 F.3d 1526 (Fed.Cir.1994) (en banc)

(52) *CLS Bank Int’l v. Alice Corp.*, 717 F.3d at 1316 dissenting-in-part opinion by Moore, in which Chief Judge Rader and Circuit Judges Linn and O’Malley join, also cites *In re Alappat*, 33 F.3d at 1545

(53) *CLS Bank Int’l v. Alice Corp.*, 717 F.3d at 1316 dissenting-in-part opinion by Moore, also cites *In re Alappat*, 33 F.3d at 1545

(54) *CLS Bank Int’l v. Alice Corp.*, 717 F.3d at 1320

(55) *CLS Bank Int’l v. Alice Corp.*, 717 F.3d at 1330, Dissenting Opinion filed by Linn and O’Malley Circuit Judges

E. Other CAFC Decisions regarding § 101 Abstract Idea after *Bilski v. Kappos* Supreme Court Decision

1. *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc*

After *Bilski v. Kappos* case was decided by the Supreme Court, many cases regarding patent eligibility, especially abstract ideas exception, have been decided.

As explained before, because of the recent trend of functional steps claiming for apparatus, system, computer medium claims, patent eligibility of not only method claims but also other form of claims have been challenged in courts.

In *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*⁽⁵⁶⁾, patent eligibility of computer readable medium claims in addition to method claims was challenged.

Since *In re Beauregard*,⁽⁵⁷⁾ computer programs embodied in a tangible medium are considered as patentable subject matter under § 101. Even though CAFC acknowledged that computer readable medium claims was different from method claims, it held, “[r]egardless of what statutory category (“process, machine, manufacture, or composition of matter,” 35 U.S.C. § 101) a claim’s language is crafted to literally invoke, we look to the underlying invention for patent-eligibility purposes.”⁽⁵⁸⁾ CAFC cited *In re Alappat*,⁽⁵⁹⁾ explained *infra*, stating that “as a general matter, programming a general purpose computer to perform an algorithm ‘creates a new machine, because a general purpose computer in effect becomes a special purpose computer once it is programmed to performed particular functions pursuant to instructions from program software.’”⁽⁶⁰⁾ However, CAFC concluded that despite its *Beauregard* claim format, the claim was not patent eligible, because

“simply reciting the use of a computer to execute an algorithm that can be performed entirely in human mind does not fall within the *Alappat* rule.

2. *Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC*,

Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC⁽⁶¹⁾ is a recent CAFC opinion decided by a panel constituted by Chief Judge Rader, Circuit Judges Lourie and O’Malley; and all of them filed separate opinions in the *CLS Bank Int’l v. Alice Corp.* en banc. This CAFC opinion gives us insight into detecting the key question that affects the difference in opinions of Circuit judges in *CLS Bank Int’l v. Alice Corp.*

After the Supreme Court vacated⁽⁶²⁾ the CAFC decision of *Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC*,⁽⁶³⁾ which was issued before the *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, CAFC again reversed the district court decision denying the patent eligibility and remanded.⁽⁶⁴⁾

The patent in issue was directed to a method for distributing copyrighted products over the Internet where a consumer receives a copyrighted product for free in exchange for viewing the advertisement, and an advertiser providing the advertisement pays for the copyrighted content.

The opinion filed by Chief Judge Rader stated, after explaining *Bilski* case, “the question for patent eligibility is whether the claim contains limitations that meaningfully tie that abstract idea to an actual application of that idea through meaningful limitations.”⁽⁶⁵⁾ Acknowledging that the patent is related to computer-implemented invention, the opinion further stated, “[w]hen assessing computer implemented claims, while the mere reference to a general purpose computer will not save a method

(56) *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d 1366 (Fed.Cir.2011)

(57) *In re Beauregard*, 53 F.3d 1583 (Fed.Cir.1995) held “[t]he Commissioner now states ‘that computer programs embodied in tangible medium, such as floppy diskettes, are patentable subject matter under 35 U.S.C. § 101 and must be examined under 35 U.S.C. §§ 102 and 103. The Commissioner states that he agrees with *Beauregard*’s position on appeal that the printed matter doctrine is not applicable. Thus, the parties are in agreement that no case or controversy exists.”

(58) *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d at 1374

(59) *In re Alappat*, 33 F.3d 1526

(60) *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d at 1375, quoting *In re Alappat*, 33 F.3d at 1545

(61) *Ultramercial LLC v. Hulu, LLC*, 722 F.3d 1335 (Fed.Cir.2013)

(62) *WildTangent, Inc. v. Ultramercial LLC*, 132 S.Ct. 2431 (2012)

(63) *Ultramercial LLC v. Hulu, LLC*, 657 F.3d 1323, in which CAFC reversed and remanded.

(64) *Id.*

(65) *Id.* at 1344

claim from being deemed too abstract to be patent eligible, the fact that a claim is limited by a tie to a computer is an important indication of patent eligibility,” and “[t]his inquiry focuses on whether the claims tie the otherwise abstract idea to a *specific way* of doing something with a computer, or a *specific computer* for doing something; if so, they likely will be patent eligible.”⁽⁶⁶⁾ Citing *In re Alappat*,⁽⁶⁷⁾ explained *infra*, the opinion stated “a special purpose computer, i.e., a new machine, specially designed to implement a process may be sufficient” and quoted *In re Alappat* in order to explain how to create new machines as follows. “[T]his court observed that ‘programming creates a new machine, because a general purpose computer in effect becomes a special purpose computer once it is programmed to perform particular function pursuant to instructions from program software.’”⁽⁶⁸⁾ The opinion concludes that “[t]hat ‘new machine’ could be claimed in terms of a complex array of hardware circuits, or more efficiently, in terms of the programming that facilitates a unique function.”⁽⁶⁹⁾

IV. COMPUTER IMPLEMENTED MEANS-PLUS-FUNCTION CLAIMS

A. Overview

Patent law allows a claim drafter to recite functions performed by means without reciting structures which actually perform the functions under 35 U.S.C. § 112 (f) and § 112, sixth paragraph (pre-AIA). § 112 (f) or § 112 ¶ 6 states as follows:

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

When a certain claim term invokes § 112 (f) or § 112 ¶ 6 (pre-AIA), claimed function must be determined and a structure, which performs the function and is disclosed in the specification, is determined. The scope of the means-plus-function is limited to the disclosed structure and its equivalent. If the specification does not disclose a structure which perform the recited function, the claim would be invalid as being indefinite under § 112 (b) or § 112 ¶ 2 (pre-AIA). In other words, while § 112 (f) or § 112 ¶ 6 (pre-AIA) allows functional claiming, purely functional claiming, which preempts all other same functional innovation, are prohibited.

When it comes to computer related invention, software separated from hardware becomes more important. Because of the advent of a general purpose computer which perform wide variety of functions depending on software installed, inventors focus more on programming code which does not have physical structure. This trend requires new interpretation of § 112 (f) or § 112 ¶ 6.

From the above view point, important cases regarding means-plus-function claims implemented by a general purpose computer will be explained.

B. Judgment Opinions regarding Computer Implemented Means-plus-function Claims

1. *In re Alappat*

One of the most important case laws regarding computer implemented means-plus-function claim is *In re Alappat* (en banc),⁽⁷⁰⁾ which is also cited in dissenting-in-part opinion filed by Circuit Judge Moore in the *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*⁽⁷¹⁾ and *Ultramercial LLC v. Hulu*.⁽⁷²⁾

Analysis of the issues in this case include patent eligibility and the meaning of structures under § 112 ¶ 6.

Alappat's invention is directed generally to a means for creating a smooth waveform display in a digital

(66) *Id.* at 1348

(67) *In re Alappat*, 33 F.3d 1526

(68) *Ultramercial LLC v. Hulu, LLC*, 722 F.3d at 1353

(69) *Id.* at 1353

(70) *In re Alappat*, 33 F.3d 1526

(71) *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 717 F.3d at 1316 dissenting-in-part opinion by Moore

(72) *Ultramercial LLC v. Hulu, LLC*, 722 F.3d at 1353

oscilloscope. The Examiner finally rejected claims 15-19 of application Serial No. 07/149,792 (hereinafter “the ‘792 application”) under 35 U.S.C. § 101 as being directed to non-statutory subject matter. A three-member panel board reversed the Examiner’s non-statutory subject matter rejection. However, an expanded eight-member panel board reviewed the initial board decision and affirmed the Examiner’s § 101 rejection.

Alappat’s invention was directed to an anti-aliasing system. This anti-aliasing technique eliminates any apparent discontinuity visual appearance of a smooth continuous waveform. Claim 15 of *Alappat*’s patent recites several means for performing functions.⁽⁷³⁾

The three-member panel held that, although claim 15 recites a mathematical algorithm, the claim as a whole is directed to a machine and thus to statutory subject matter named in § 101, by construing the means clause in claim 15 pursuant to § 112 ¶ 6. The majority of eight-member panel held that the PTO need not apply § 112 ¶ 6 in rendering patentability determinations.⁽⁷⁴⁾

CAFC held, “the PTO is not exempt from following the statutory mandate of § 112 ¶ 6,” and “[t]he Board majority therefore erred as a matter of law in refusing to apply § 112 ¶ 6 in rendering its § 101 patentable subject matter determination.”⁽⁷⁵⁾ CAFC further criticized the board majority by saying, “it was error for the Board majority to interpret each of the means clauses in claim 15 **so broadly as to ‘read on any and every means for performing the functions’ recited, ..., and then to conclude that claim 15 is nothing more than a process claim wherein each**

means clause represents a step in that process” (emphasis added).⁽⁷⁶⁾ CAFC held “[w]hen independent claim 15 is construed in accordance with § 112 ¶ 6,” “claim 15 unquestionably recites a machine, or apparatus, made up of a combination of known electronic circuitry elements⁽⁷⁷⁾” Board majority further erred in deciding that the claimed subject matter falls within a judicially created exception to § 101. CAFC analyzed three Supreme Court cases, *Gottschalk v. Benson*⁽⁷⁸⁾, *Parker v. Flook*⁽⁷⁹⁾, and *Diamond v. Diehr*⁽⁸⁰⁾, and “at the core of the Court’s analysis in each of these cases lies an attempt by the Court to explain a rather straightforward concept, namely, that certain type of mathematical subject matter standing alone, represent nothing more than abstract ideas until reduced to some type of practical application, and thus that subject matter is not in and of itself, entitled to patent protection.⁽⁸¹⁾” “Because the dispositive inquiry is whether the claim as a whole is directed to statutory subject matter, it is irrelevant that a claim may contain, as part of the whole, subject matter which would not be patentable by itself.”⁽⁸²⁾ “Although many, or arguably even all, of the means elements recited in claim 15 represent circuitry elements that perform mathematical calculations, which is essentially true of all digital electrical circuits, the claimed invention as a whole is directed to a combination of interrelated elements which combine to form a machine for converting discrete waveform data samples into anti-aliased pixel illumination intensity data to displayed on a display means.”⁽⁸³⁾

CAFC further criticized the eight-member panel by

(73) Claim 15 of the ‘792 application recites as follows:

A rasterizer for converting vector list data representing sample magnitudes of an input waveform into anti-aliased pixel illumination intensity data to be displayed on a display means comprising:

(a) means for determining the vertical distance between the endpoints of each of the vectors in the data list;

(b) means for determining the elevation of a row of pixels that is spanned by the vector;

(c) means for normalizing the vertical distance and elevation; and

(d) means for outputting illumination intensity data as a predetermined function of the normalized vertical distance and elevation.

(74) *In re Alappat*, 33 F.3d at 1539

(75) *Id.* at 1540

(76) *Id.* at 1540

(77) *Id.* at 1541

(78) *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63

(79) *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584

(80) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175

(81) *In re Alappat*, 33 F.3d at 1543

(82) *Id.* at 1543

(83) *Id.* at 1544

stating, “Board majority also erred in its reasoning that claim 15 is unpatentable merely because it ‘read on a general purpose digital computer ‘means’ to perform the various steps under program control,’ ”⁽⁸⁴⁾ and held “[w]e have held that such programming creates a new machine, because a general purpose computer in effect becomes a special purpose computer once it is programmed to perform particular functions pursuant to instructions from program software”⁽⁸⁵⁾ Then, CAFC admitted the patent eligibility of the claimed rasterizer.

2. *WMS Gaming, Inc. v. International Game Technology*

In *WMS Gaming, Inc. v. International Game Technology*⁽⁸⁶⁾, claim construction of means-plus-function claims was in issue in order to decide infringement.

The patent in issue included a gaming apparatus claim (slot machine) reciting several means for performing functions, such as means to start rotation, means for assigning a plurality of numbers, means for randomly selecting one of said plurality of assigned numbers, and means for stopping reel. The specification disclosed a microprocessor, or computer, to control the operation of the slot machine. CAFC held “[a] general purpose computer, or microprocessor, programmed to carry out an algorithm creates ‘a new machine, because a general purpose computer in effect becomes a special purpose computer once it is programmed to perform particular functions pursuant to instruction from program software,’ ”⁽⁸⁷⁾ by citing *In re Alappat*.⁽⁸⁸⁾ CAFC further stated “[t]he instructions of the software program that carry out the algorithm electrically change the general purpose computer by creating electrical paths within the device. These electrical paths create a special purpose machine for carrying out the particular algorithm.”⁽⁸⁹⁾

3. *Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. v. International Game Technology*

In *Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. v. International Game Technology*,⁽⁹⁰⁾ US patent 6,093,102 (hereinafter “the ‘102 patent”) was in issue. The ‘102 patent is directed to a gaming machine (slot machine), and purportedly increases player interest in the slot machine by providing the player with greater control over the definition of winning opportunities. The claimed gaming machine recites “game control means” or “control means” which is a means-plus-function term that invokes § 112 ¶ 6. With respect to the structure disclosed in the specification, CAFC stated “[i]n cases involving a computer-implemented invention in which the inventor has invoked means-plus-function claiming, this court has consistently required that the structure disclosed in the specification be more than simply a general purpose computer or microprocessor.”⁽⁹¹⁾

With respect to the reason why disclosure of a general purpose computer only does not suffice, CAFC stated that reciting a means for performing a particular function and reciting only a general purpose computer as a structure designed to perform the function is the same as pure functional claiming. “Because general purpose computers can be programmed to perform very different tasks in very different ways, simply disclosing a computer as the structure designated to perform a particular function does not limit the scope of the claim to ‘the corresponding structure, material, or act’ that perform the function, as required by section 112 paragraph 6.”⁽⁹²⁾ CAFC cited *WMS Gaming Inc. v. International Game Technology* and held “a general purpose computer programmed to carry out a particular algorithm creates a ‘new machine’ because a general purpose computer ‘in effect programmed to

(84) *Id.* 1544–1545

(85) *Id.* at 1545

(86) *WMS Gaming, Inc. v. Int’l Game Technology*, 184 F.3d 1339 (Fed.Cir.1999)

(87) *Id.* at 1348

(88) *In re Alappat*, 33 F.3d at 1545

(89) *WMS Gaming, Inc. v. Int’l Game Technology*, 184 F.3d at 1348

(90) *Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. v. Int’l Game Technology*, 521 F.3d 1328 (Fed.Cir.2008)

(91) *Id.* at 1333

(92) *Id.* at 1333

perform particular functions pursuant to instructions from program software.’” “The instructions of the software program in effect ‘create a special purpose machine for carrying out the particular algorithm.’” “Thus, in a means-plus-function claim ‘in which the disclosed structure is a computer, or microprocessor, programmed to carry out an algorithm, the disclosed structure is not the general purpose computer, but rather the special purpose computer programmed to performed the disclose algorithm.’”⁽⁹³⁾ In this case, CAFC decided that the specification did not disclose enough structure under § 112 ¶ 6, therefore the claim was indefinite under § 112 ¶ 2.⁽⁹⁴⁾

C. Other CAFC Decisions

The above three cases are often cited in recent cases in which computer implemented means-plus-function claims are in issue. Especially, *Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. v. International Game Technology* is cited in many cases to lead a conclusion that claims are indefinite under § 112 ¶ 2.⁽⁹⁵⁾ Mere disclosure of a general purpose computer having a processor and a memory does not actually limit the scope of recited means-plus-function claims, because “general purpose computers can be programmed to perform very different tasks in very different ways,” as stated in *Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. v. International Game Technology*.⁽⁹⁶⁾ In other words, the core idea of requiring algorithm as structure of means-plus-function claim is not allowing pure functional claiming.

V. COMMON ISSUE BETWEEN PATENT ELIGIBILITY AND MEANS-PLUS-FUNCTION CLAIM COMPUTER RELATED CLAIMS

As well described in *In re Alappat*, the patent eligibility issue and means-plus-function claim issue concerning computer implemented patent may intertwine with each other. As explained in detailed below, these two issues contain a common underlying problem.

A. Underlying Problem regarding Patent Eligibility

Principle reasons why the Supreme Court has developed the judicially created exceptions to § 101 (laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas) are that they should be “free to all men and reserved exclusively to none.”⁽⁹⁷⁾ Further, if a patent is granted, the patent would wholly preempt use of laws of nature, physical phenomena, or abstract ideas.⁽⁹⁸⁾ However, “too broad an interpretation of this exclusionary principle could eviscerate patent law,” because “[f]or all inventions at some level embody, use, reflect, rest upon or apply laws of nature, natural phenomena, or abstract ideas.”⁽⁹⁹⁾ In *Parker v. Flook*, the Supreme Court “stated that a process is **not unpatentable** simply because it contains a law of nature or mathematical algorithm.” (emphasis added)⁽¹⁰⁰⁾ Thus, “an application of a law of nature or mathematical formula to a known structure or process may well be deserving of patent protection.”⁽¹⁰¹⁾

When it comes to a computer-implemented method claim, this application requirement would be a question whether abstract idea ties to a certain machine or structure so that the claim does not

(93) *Id.* at 1333 quoting *WMS Gaming, Inc. v. Int'l Game Technology*, 184 F.3d at 1348-1349

(94) *Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Technology*, 521 F.3d, 1337-1338.

(95) For example, *Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc.*, 574 F.3d 1371 (Fed.Cir.2009), and *In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation*, 639 F.3d 1303 (Fed.Cir.2011)

(96) See, *Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Technology*, 521 F.3d at 1333

(97) See, *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. at 309, quoting *Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 33 U.S. 127, at 130 (1948). *Diamond v. Chakrabarty* further stated at 309 “[A] new mineral discovered in the earth or a new plant found in the wild is not patentable subject matter. Likewise, Einstein could not patent his celebrated law that $E = mc^2$; nor could Newton have patented the law of gravity.”

(98) See, *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 71-72, *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S.Ct. at 1294

(99) *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S.Ct. at 1293

(100) See, *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. at 187, quoting *Parker v. Flook*, 437 U.S. at 590

(101) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. at 187

preempt the use of the abstract idea. In answering the question, the connection between an abstract idea, often similar to functions, and physical structure, which implement the abstract idea, is analyzed.

B. Underlying Problem regarding Means-Plus-Function Claim

§ 112(f) or § 112 ¶ 6 (pre-AIA) acknowledges a claim reciting functions performed by means without reciting a structure which actually performs the functions. The scope of the means-plus-function claim is limited to a structure for performing the recited function, disclosed in the specification, and equivalents of the structure. Thus, the structure disclosed in the specification is crucial to delineate the scope of the claim. If the structure for performing the recited functions is not sufficiently disclosed in the specification, the claim would be invalid under § 112 (b) or § 112 ¶ 2 in order not to allow a pure functional claim. When specification only discloses a general purpose computer, as explained above, several CAFC cases concluded that no sufficient structure was disclosed. If we consider that mere disclosure of a general purpose computer is sufficient, it would be the same as allowing a pure functional claim.

Generally, functions recited in a system or apparatus claim are often similar to a core abstract conceptual idea of the invention. Thus, it is safe to say that the requirement of structure under § 112(f) or § 112 ¶ 6 (pre-AIA) eliminates recitation of abstract functional claim and prevents from preempting all components performing the function, by tying the structure disclosed in the specification to the recited function.

C. Common Problem

As explained above, both patent eligibility issue and means-plus-function claim issue concerning computer implemented patent have a common underlying problem, namely preemption caused by a claim with no tie between functional or abstract idea and physical structure.

Accordingly, as explain in the next section, the same or similar approach may be taken to solve both patent eligibility issue and means-plus-function claim issue.

VI. CONCLUSION

In determining the patent eligibility of claims drafted in various forms, such as method, computer readable medium, system, and apparatus claims, two major approaches could be considered.⁽¹⁰²⁾

Starting point of the first approach is analyzing abstractness of a method claim implemented by a computer. Since method, medium, system, and apparatus claims should be considered together for purpose of patent eligibility; when the analyzed method claim is determined not patent eligible, medium, system, and apparatus claims should be determined not patent eligible.⁽¹⁰³⁾ Basis of this approach is “to avoid permitting a ‘competent draftsman’ to endow abstract claims with patent-eligible status.”⁽¹⁰⁴⁾

Starting point of the second approach is construing recited components implementing recited functions in system claims. This approach adopts a claim construction methodology used to construe means-plus-function claims.

As stated *supra*, when a certain term is determined as means-plus-function claim; a function recited in the

(102) In order to simplify the discussion, this paper does not explain in detail third approach in which patent eligibility issue could be considered category by category basis. According to the third approach, while a method claim is not patent eligible, a system claim may be patent eligible.

(103) The majority opinion of *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 717 F.3d at 1288 indicates that it took this approach, for example, at 1288, it stated, “[o]f course, all claims are normally to be considered separately, but discrete claims reciting subject matter only nominally from different statutory classes may warrant similar substantive treatment under § 101 when, in practical effect, they cover the same invention.” At 1289-1299, it stated “[a]s illustrated by the obvious parallels between the method and system claims now before us, it is often straightforward exercise to translate a method claim into system form, and vice versa” and it concluded that “when § 101 issues arise, the same analysis should apply regardless of claim format.”

(104) *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 717 F.3d at 1288

claim and a structure, disclosed in specification, performing the function are construed. If a system claim only recites a general purpose computer, a question would be whether algorithms together with the general purpose computer create a new machine, *i.e.*, a special purpose computer.⁽¹⁰⁵⁾ If the special purpose computer sufficiently limits the scope of the system claim, the claim would be patent eligible. The same approach is true for analyzing a method claim. If the recited general purpose computer is construed as a special purpose computer together with algorithm disclosed in the specification and the special purpose computer ties to functional steps of the method claim, the method claim is also patent eligible.⁽¹⁰⁶⁾

The above two different approaches share the same underlying idea. Namely, all of the claims regardless of the format of the claims, method, medium, system, and apparatus should be considered together. In addition, these two approaches also share the common rule that tying to a general purpose computer itself does not change an abstract idea into a patent eligible claim.

The key difference between the two approaches is an answer to a question whether algorithm disclosed in the specification together with a general purpose computer can be considered as a special purpose computer which ties to functional steps of a method or system claim, for considering patent eligibility.

Using the first approach, the answer to the question would be “no,”⁽¹⁰⁷⁾ while using the second approach the answer to the question would be “yes.”⁽¹⁰⁸⁾

The majority opinion of *CLS Bank Int’l v. Alice Corp.* answered “no” to the question by reasoning that “[n]ot

only has the world of technology changed, but the legal world has changed.” In other words, “[t]he Supreme Court has spoken since *Alappat* on the question of patent eligibility.”⁽¹⁰⁹⁾

However, neither *Bilski v. Kappos* nor *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.* held any finding or dicta inconsistent to the en banc decision of *In re Alappat*.⁽¹¹⁰⁾ In fact, *In re WMS Gaming, Inc. v. Int’l Game Technology*, in which *Alappat* is a basis of the decision, is repeatedly cited in district court cases and CAFC cases, even after the recent Supreme Court decisions.⁽¹¹¹⁾

Thus, this paper concludes that in determining patent eligibility regarding various formats of claims implemented by a general purpose computer, *In re Alappat*’s rule should be adopted or at least considered. This conclusion does not necessarily mean, however, that the determination regarding the patent eligibility of each of method, medium, system, and apparatus claims should be the same. As restated in many cases, although claimed language should be construed in light of the specification, specific embodiments disclosed in the specification do not confine the scope of claims.⁽¹¹²⁾

Accordingly, even if the specification and figures disclose a specific embodiment implemented by disclosed algorithms, whether the embodiments limit the scope of the claim need to be determined by other factors, such as prosecution history.

Therefore, this paper does not exclude a situation where a method claim is not patent eligible, but a system claim may be patent eligible.

(105) See, *In re Alappat*, 33 F.3d 1526, *WMS Gaming, Inc. v. Int’l Game Technology*, 184 F.3d 1339, *Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. v. Int’l Game Technology*, 521 F.3d 1328

(106) Dissenting opinion filed by Circuit Judges Linn and O’Malley in *CLS Bank Int’l v. Alice Corp.*, 717 F.3d 1269 at 1330 stated, “[o]nce the trial court chose to proceed on the assumption that computer implementation is required for the method claims, it is the written description - the same written description that informs the system claims - which tells us just what the nature of that computer implementation is.” The dissenting opinion also criticize Chief Judge Rader and Judge Moore’s approach by stating that, at 1330, “[w]e do not see how Chief Judge Rader and Judge Moore, when analyzing the method claims, can ignore the fact that the specific functionality described in the figures applies just as much to them as to the system claims,” and concluded, at 1331, that “we see no intellectually sound way to distinguish the method claims as construed by the district court from the system claims.”

(107) Majority opinion of *CLS Bank Int’l v. Alice Corp.*, 717 F.3d at 1292 stated, “that is the fallacy of relying on *Alappat*.”

(108) See, Dissenting-in-part opinion filed by Circuit Judge Moore of *CLS Bank Int’l v. Alice Corp.*, 717 F.3d at 1316

(109) See, the Majority opinion of *CLS Bank Int’l v. Alice Corp.*, 717 F.3d at 1292

(110) *In re Alappat*, 33 F.3d 1526

(111) See, *Noah Systems, Inc. v. Intuit Inc.*, 675 F.3d 1302 (Fed.Cir.2012) *ePlus, Inc. v. Lawson Software, Inc.*, 700 F.3d 509 at 518 (Fed.Cir.2012)

(112) *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 at 1323 (Fed.Cir.2005) (en banc)

リーチサイトの運営者にかかる著作権侵害の責任に関する考察

安田 和史^(*)

- I. はじめに
- II. リーチサイト
 - 1. 定義
 - 2. リーチサイトおよび侵害コンテンツの保存先であるストレージについて
 - 3. 誘導型(まとめ型)リーチサイト
 - 4. 検索(支援)型リーチサイト
 - 5. ストリーミング型およびダウンロード型ストレージサイト
- III. リーチサイト運営者の法的責任
 - 1. 問題の所在
 - 2. 著作権侵害に関与する者が規範的に侵害行為の主体と認定される場合
 - 3. 著作権侵害に関与する者に対する幫助者としての間接侵害
 - 4. リーチサイトの運営者にかかる著作権侵害の責任に関する検討
 - ①検索型リーチサイトについての検討
 - ②誘導型(まとめ型)リーチサイトについての検討
 - a. 著作物を間接的に利用する者としての著作権侵害の責任
 - b. 著作物を間接的に利用する者に対する幫助者としての著作権侵害の責任
- IV. おわりに

I. はじめに

動画共有サイトは、インターネット上のコンテンツ流通の社会基盤の一つとして認識されるようになっていく。国内で圧倒的な人気を有する YouTube やニコ

ニコ動画では、著作権侵害コンテンツ(以下、「侵害コンテンツ」という)への対策が続けられており、侵害コンテンツがアップロードされたとしても、システム的に自動検出され削除対応が行われるようになっている。他方で、侵害コンテンツは表面的には見えにくい形で流通するようになっており、その中心的役割を担っているのが「リーチサイト」である。

リーチサイトは、知的財産戦略本部の議論にて「別のサイトにアップロードされた違法コンテンツへのリンクを集めたリーチサイトが、違法コンテンツへのアクセスを容易にし、著作権侵害を助長・拡大している。これらの一定の行為については、著作権侵害に該当する場合がある」とし「一定のリンク行為については著作権侵害に大きな役割を果たしていることも少なくなく、直接的にせよ間接的にせよ著作権侵害となるケースもありうると考えられるが、特に、侵害対策として重要な差止請求においては、その範囲が明確でないことから、その明確化を図っていくことが重要である。」との問題が指摘され⁽¹⁾、それを踏まえて文化庁が公表した「『間接侵害』等に関する考え方の整理⁽²⁾」(以下、「間接侵害等整理」という)によると、間接侵害の問題と併せて検討を行うとした。他方で、経済産業省は、違法コンテンツ検索ツールを用いた本格的な実態調査を行い国立大学法人電気通信大学「平成 23 年度知的財産権侵害対策ワーキング・グループ等侵害対策強化事業(リーチサイト及びストレージサイトにおける知的財産権侵害実態調査)報告書」(以下、「リーチサイト実態調査報告書」という)が公表されリーチサイトの態様について明らかにした⁽³⁾。その後、文化庁はリーチサイトの態様について整理を行い⁽⁴⁾、関係団体からのヒアリング⁽⁵⁾を経て、検討結果を公表したが、具体的な結論には至らず議論が継続されることになった⁽⁶⁾。

(*) 校友、東京理科大学／第一工業大学 非常勤講師、株式会社スズキアンドアソシエイツ

(1) 知的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関するワーキンググループ「インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策について(報告)」平成 22 年 5 月 25 頁参照。

(2) 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第 6 回)「『間接侵害』等に関する考え方の整理」平成 23 年 1 月 12 日配布資料参照。

(3) 国立大学法人電気通信大学「平成 23 年度知的財産権侵害対策ワーキング・グループ等侵害対策強化事業(リーチサイト及びストレージサイトにおける知的財産権侵害実態調査)報告書」(平成 24 年 3 月)http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2012fy/E002243.pdf 参照。

(4) 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会配布資料「いわゆる『リーチサイト』の態様について」平成 24 年 12 月 13 日(以下「文化庁リーチサイト態様」という)参照。

(5) 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第 3 回)(第 4 回)における関係団体からのヒアリングを経て、(第 5 回)「間接侵害等に係る関係団体ヒアリング意見概要」平成 24 年 11 月 16 日配布資料参照。

(6) 「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第 7 回)『間接侵害』等に係る課題について(検討経過)(案)」平成 25 年 2 月 6 日 7 頁以下参照。

このような背景の中、本稿ではリーチサイトの態様について再検討を行い、現行法の解釈によりリーチサイトの運営者に著作権侵害責任を問えるかということを検討する。なお、本稿の入稿時点(平成26年1月現在)において、リーチサイトに係る著作権侵害について判決は存在しない。なお、リーチサイトに関する先行研究として、角田政芳「私的複製をめぐる諸問題」コピーライト633号(2013年)2頁、小泉直樹『KDDI 叢書クラウド時代の著作権法 激動する世界の状況』37頁(勁草書房、2013年)がある。他に、リーチサイトにおける基礎的検討およびリーチサイトの実態調査に関する方法などについて検討を行ったものとして、鈴木香織=清水利明=安田和史(監)久保雅一「デジタル時代における出版と著作権隣接権」(知財学会誌、2012年)68頁、安田和史=清水利明=鈴木香織=北林理沙「リーチサイト問題に関する一考察」情報処理学会研究報告(2011年)、リーチサイト型のスマホアプリについて実態調査を行ったものとして、稲葉利江子=平松敬太=安田和史=馬場一貴=渡邊恵理子=平塚三好=小館香椎子「デジタルモバイル端末のダウンロード型アプリによる著作権侵害に対する基礎的な実態調査とその一考察」情報処理学会研究報告(2013年)がある。

II. リーチサイト

1. 定義

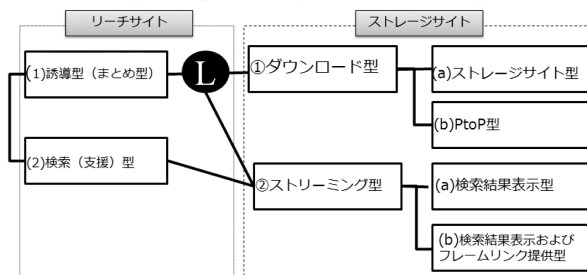
リーチサイトという言葉の定義は多義的である⁽⁷⁾。なお、我が国で検討が進められている所の、リーチサイトは「別のサイトにアップロードされた違法コンテンツへのリンクを集めたサイト⁽⁸⁾」あるいは、「自身のサイトにはコンテンツ等を掲載せず(ただし、サムネイル情報などの説明表示を除く)、他のサイトに蔵置された著作権侵害コンテンツ(以下、単に「侵害コンテンツ」という。)へのリンク情報を提供し、利用者を特定のサイトへ誘導することを目的としたサイト」をいう⁽⁹⁾ものなどがある。

本稿において検討の対象とするリーチサイトは、

「ストレージ機能を有するサイトにアップロードされた侵害コンテンツへのリンクをまとめて利用者に提供しているサイト」と定義する。

2. リーチサイトおよび侵害コンテンツの保存先であるストレージについて

リーチサイトおよび侵害コンテンツの
蔵置先であるストレージについて



* 前掲・脚注4「文化庁リーチサイト態様」、本文内掲載「リーチサイト実態調査報告書」を参考に、筆者が再検討したもの。

図1

リーチサイトは、図1にあるように大きく分けると2つのタイプがある。(1). 誘導型(まとめ型)と(2). 検索(支援)型である。

リーチサイトは、侵害コンテンツなどへのリンクを掲載することのみであって、侵害コンテンツの保存先については、当該リーチサイトとは別のストレージ環境に委ねている。

また、リーチサイトそのものを紹介するサイトや、リーチサイトが相互にリンクを掲載しお互いを紹介しあっているような形態もある。つまり、リーチサイトが何階層かのレイヤーになっている場合がある(図1[L]部分参照)。

リーチサイトが、階層化する理由としては、いくつか考えられる。例えば、わざとレイヤーを多く用意することで、侵害コンテンツに簡単にたどり着けないようにダミーが設定されていることもある。これは、侵害コンテンツが発見されたことにより、権利者から削除がされるおそれがあるということに対策を講じるものだと考える。あるいは、侵害コンテンツへのリンク

(7) 文化庁「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事次第」平成24年12月13日における奥郵弘司委員の言によれば、日本とそれ以外の国でリーチサイトの概念が異なることから、その定義については慎重に検討すべきであるとしており、具体例をいくつか紹介したうえで、リーチサイトの概念について整理が必要であると指摘する。なお、インデックスングウェブサイト(Indexing Website)が概念的には近いと思われる。

(8) 「間接侵害等整理」5頁参照。

(9) 「リーチサイト実態調査報告書」における定義。ただし、この実態調査は、リーチサイトによる侵害コンテンツの拡散等の被害を受けているコンテンツホルダーの協力により行われているためこのような定義になっているが、いわゆる有害コンテンツなどを含めた様々な違法行為に対するリーチ行為を行っている場合がありリーチサイトを中心とした問題は本来的には著作権侵害コンテンツに限定されず、様々な違法コンテンツが対象となりうる。

そのものがダミーであり単にサイト間のリンクを行き来させるだけのものもある。これは、サイトの閲覧数を稼ぐだけの目的で行われている場合もある(閲覧数によって広告収入を得ている場合などがこのような行為を行う背景として考えられる)。

リーチサイトは、リンクする侵害コンテンツについて、外部のストレージサービスに保存されているものを対象としている場合が一般的である。なお、外部のストレージサイトは、ストリーミング機能を有するストリーミング型(図1の②参照)と整理されるもの、あるいは、ダウンロード型(図1の①参照)と整理されるストリーミング機能を有さず、侵害コンテンツの保存先としての機能のみを有するものがある。なお、ストリーミング型は、検索結果が表示されるのみ(サムネイル表示含む)(a)検索結果表示型⁽¹⁰⁾と、検索結果及びリンク先のストリーミング動画がフレームリンクされている(b)検索結果表示およびフレームリンク提供型⁽¹¹⁾に分けられる。そして、ストリーミング機能がないものについては、ストレージから侵害コンテンツを利用者のPC等のデバイスにダウンロードなどを行い、動画再生ソフトや写真データのスライドショーなどの機能を使って当該侵害コンテンツを視聴することになる。

侵害コンテンツのダウンロードについては、(a)ストレージ型(図1(a)参照)⁽¹²⁾と整理されるファイルを直接ストレージからダウンロードする場合もあれば、(b)PtoP型(図1(b)参照)⁽¹³⁾と整理されるPeer to Peerソフトなどを使う場合が考えられる。

なお、リーチサイトにはアフィリエイト広告と思われる広告が表示されている場合や、リンク先の侵害コンテンツへのアクセスに必要なパスワードに課金している場合など、収益を得ている場合がある。

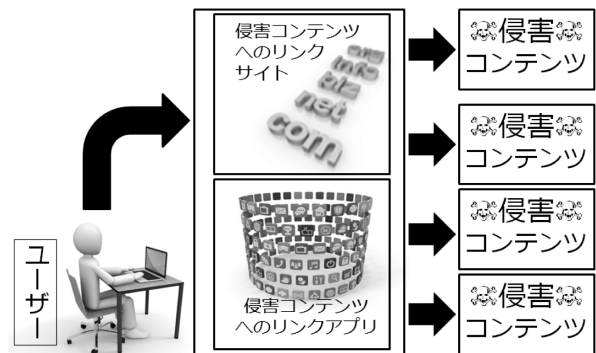
3. 誘導型(まとめ型)リーチサイト

誘導型(まとめ型)リーチサイトは、侵害コンテンツへのアクセスを容易にするための機能を持ったリーチサイトである。

ユーザーは、図2にあるように誘導型(まとめ型)

リーチサイトにアクセスし、そこでコンテンツごとなどに整理されたリンクを介して侵害コンテンツにアクセスすることになる。なお、侵害コンテンツへのリンクをまとめたサイトの他に、近年ではスマートフォンで利用されるアプリに同様の機能を持ったものが確認されている⁽¹⁴⁾。

誘導型(まとめ型)リーチサイト



*前掲・脚注4「文化庁リーチサイト態様」、本文内掲載「リーチサイト実態調査報告書」を参考に、筆者が再検討したもの。

図2

誘導型(まとめ型)リーチサイトは、テレビ番組や映画、漫画、アニメーションなどコンテンツによって棲み分けがされている場合がある。例えば、テレビ番組に特化しているサイトの中でもドラマを例に挙げると、現在放送中の番組については、月曜から日曜までのほぼすべてのドラマが曜日ごとに整理され、当該ドラマの侵害コンテンツへのリンクがリスト化されている場合がある。例えば、曜日ごとのカテゴリーでは、日曜日に大河ドラマ等がリストに掲載されており、そのリストを辿ることで、現在放送中の大河ドラマの過去放送分がリンク先の動画共有サイト等を通じて視聴することができる。さらに、リンク先にはいくつもの動画共有サイトが用意されており、仮に動画共有サイトAから当該番組が削除されたとしても、動画共有サイトBであれば視聴することが可能である場合がある。近年では、動画共有サイトにアップされた侵害コンテン

(10) 「リーチサイト実態調査報告書」6頁では、代表例として Woopie (<http://www.woopie.jp/>) が紹介されている。

(11) 「リーチサイト実態調査報告書」6頁では、代表例として Foouo (<http://www.foouo.com/>) が紹介されている。

(12) 「リーチサイト実態調査報告書」13-18頁参照。

(13) 「文化庁リーチサイト態様」2頁。

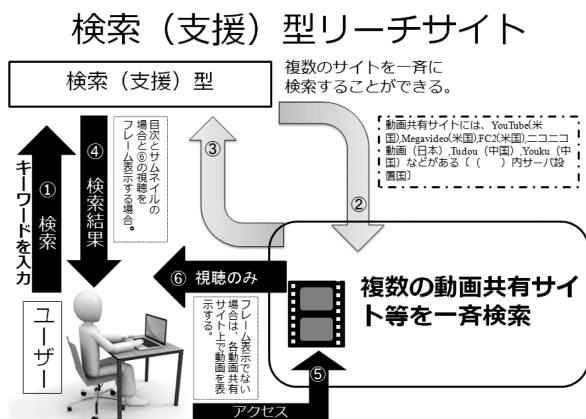
(14) 稲葉利江子・安田和史他「デジタルモバイル端末のダウンロード型アプリによる著作権侵害に対する基礎的な実態調査とその一考察」情報処理学会 EIP (2013 年)。稲葉利江子「スマートフォンアプリを使用した著作権侵害の実態」日本知財学会コンテンツ・マネジメント分科会第 18 回研究会 (2013 年 10 月 26 日) 報告資料参照。

ツは、削除対応が各国で進んでおり、効果を上げているものと思われるが、削除がされたとしても、リンク切れ(掲載されたリンクの先にあるファイルが削除されているなどの原因によりアクセスできない状況になっていること)をリーチサイトの運営者に通知すると、暫くしてリンク先が復活するか、別のリンク先が提供される場合がある。

このような侵害コンテンツへのリンクをリスト化して掲載しているサイトであるが、アフィリエイト広告などが画面上に表示されることから、広告収入を得ていることが推察される。

4. 検索(支援)型リーチサイト

検索(支援)型リーチサイトとは、動画共有サイトなどに保存されているコンテンツをクローリングして情報を集める機能を有するサイトをいう。当該サイトを利用することで、集めた情報の中から該当するものが表示されることから、各動画共有サイトに訪れてそれぞれ検索する手間をかける必要が無い⁽¹⁵⁾。



* 前掲・脚注4「文化庁リーチサイト態様」, 本文内掲載「リーチサイト実態調査報告書」を参考に、筆者が再検討したもの。

図3

検索(支援)型リーチサイトは、図3にあるように、殆どのケースで複数の動画共有サイトを一齐に検索することができる機能を有しており、利用者は、検索に表示された動画共有サイトにアクセスして、ストリーミング機能を使って視聴している場合が多いように思

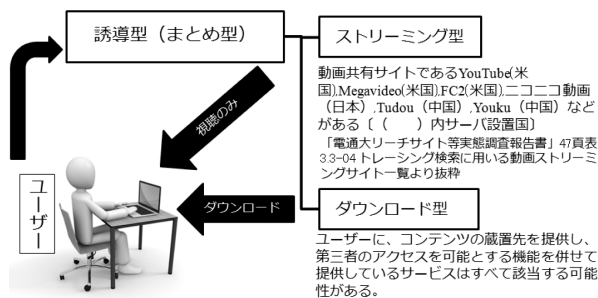
われる。また、検索できるコンテンツは、あくまで各動画共有サイトの検索エンジンで検索できるものに限られることから、アクセス制限がされているようなコンテンツはそもそも検索結果として表示されることはない。

ストリーミング視聴の表示方法について、動画共有サイト上のみでの表示がされる場合と、検索(支援)型リーチサイト上に、フレームリンク⁽¹⁶⁾として表示される場合がある。

5. ストリーミング型およびダウンロード型ストレージサイト

誘導型(まとめ型)リーチサイトのリンク先としては、図4にあるように大きく分けて2つに分けられる。(1) 動画共有サイトのようなストリーミングが可能なサイト[ストリーミング型]あるいは(2) 保存されたコンテンツのダウンロードが可能なストレージ[ダウンロード型]である。

ストリーミング型およびダウンロード型ストレージサイト



* 前掲・脚注4「文化庁リーチサイト態様」, 本文内掲載「リーチサイト実態調査報告書」を参考に、筆者が再検討したもの。

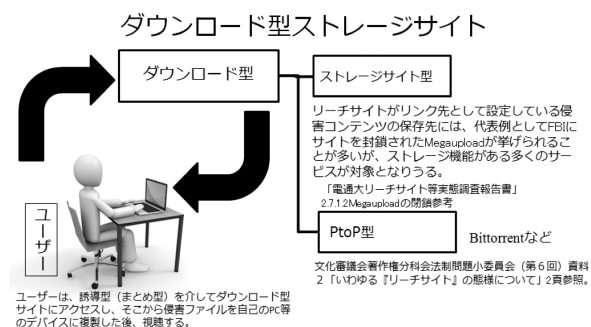
図4

ストリーミング型に誘導するリーチサイトは、リンクする各動画共有サイト内のファイルが削除されてしまうという課題を抱えていた。しかしながら、近年においてはアップロードしたファイルにアクセス制限をつけることで、各動画共有サイトの検索システムには結果として表示されないようにする工夫がされていると見受けられる。これは、動画共有サイトのいくつかが提供する、プライバシー設定機能をするにより、

(15) 「リーチサイト実態調査報告書」4頁参照。

(16) 「リーチサイト実態調査報告書」⑤動画再生方法5頁参照。リーチサイトにおけるフレームリンクによる表示とは、リンクサイトが、自身のサイト内に動画共有サイトが提供する埋め込みコードをコピーすることで、リーチサイトが額縁のような役割になり、その額縁の中に動画共有サイトの動画を表示させることができる状態のこと。リンク先の画像がそのまま表示されているのみであり、技術的には複製が行われているとはいえないと思われる。

検索エンジンに検出されないようにしているものである。通常、検索エンジンが検出できなければ、視聴をしたいと考える一般の利用者も当該侵害コンテンツにアクセスすることは困難であるとも考えられる。しかしながら、動画共有サイトが提供するプライバシー設定は、あくまで検索エンジンに検出されない機能を有しているにすぎず、提供される URL (通常想起することができないレベルの難解な文字列) を知っているものであればだれでもアクセスが可能なものとなっている⁽¹⁷⁾。つまり、従来の侵害コンテンツの拡散は、動画共有サイトにアクセスした利用者が、当該サイトに設置された検索エンジンをエントランス機能として利用して検索を行い、検出されたコンテンツにアクセスして視聴するというスタイルであったが、近年では、侵害コンテンツの検出に利用されている動画共有サイトの検索エンジンに敢えて検出されないような設定が、侵害コンテンツのアップローダーにより行われており、エントランス機能として重要ではなくなっている。つまり、侵害コンテンツへアクセスするエントランス機能が、各動画共有サイトの検索エンジンから、リーチサイトに代替されるようになったということが指摘できる。



* 前掲・脚注 4「文化庁リーチサイト態様」、本文内掲載「リーチサイト実態調査報告書」を参考に、筆者が再検討したもの。

図 5

ダウンロード型は、ユーザーの PC 等のデバイスに侵害コンテンツのファイルをダウンロードしたうえで、ユーザーのデバイスにインストールされている動画再生ソフトなどを使用してコンテンツを視聴できるようにするものである。

文化庁の整理によれば、図 5 にあるようにストレージ型と PtoP 型に態様を分けている⁽¹⁸⁾が、最終的にファイルが各ユーザーのデバイスにダウンロードという形で複製されるという点において変わらない。

なお、ダウンロード型サイトに保存された侵害コンテンツを視聴する際には、パスワードがかけられている場合がある。そのため、誘導型(まとめ型)リーチサイトにおいて、リンク先の URL とファイルのパスワードがセットで配信されていることがある。

誘導型(まとめ型)リーチサイトのリンク先として利用されるストレージは、侵害コンテンツに特化しているサイトに限定されない。つまり、侵害コンテンツの保存先を第三者に知らせることで、当該保存先からファイルをダウンロードできるシステムを有しているサイトであれば全て侵害コンテンツの保存先候補として設定される恐れがある。例えば、大容量のファイル

(17) 例えば YouTube を例に挙げると、YouTube は動画をアップロードする時にプライバシー設定により当該動画を a. 公開、b. 非公開、c. 限定公開に設定することができる。

YouTube「動画のプライバシー設定」

<https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=ja>

a. 公開動画は、アクセス制限がされておらず、チャンネルや検索結果に表示されるもの。

b. 非公開動画は、自分自身と、自分で選んだユーザーであって、Google アカウントを持っていないければ視聴できない。また、チャンネルや検索結果に表示されず、他のユーザーから見られることはない。

c. 限定公開動画は、動画へのリンクを持つユーザー全てが視聴できるもの。

上記の中で、a. 公開動画としてアップロードされた侵害コンテンツについては、株式会社 Photonic System Solutions (<http://www.psss.co.jp/>) が提供する自動動画識別著作権管理システム「FReCs」等のシステムにより、検出され削除対応がなされることになる。b. 非公開動画として、侵害コンテンツがアップロードされても、アクセスできる者が限られていることから事実上被害はない。問題となるのは、c. 限定公開動画である。限定公開動画として侵害コンテンツがアップロードされると、リンクを知っている者すべてがアクセス可能になるうえ、YouTube のチャンネルページや検索結果などの公開ページには一切表示されないことから、権利者サイドも検出することが困難になってしまう。YouTube では、権利者との協力の下、侵害コンテンツの削除が進んでいるが、もしかするとアップロードしてもすぐ削除されてしまう公開動画を回避し、限定公開動画へと方式が移っているだけということも否定できない。

(18) 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会配布資料「いわゆる『リーチサイト』の態様について」平成 24 年 12 月 13 日参照。

を通常のメール機能では送ることができない場合に利用される、大容量メールサービスなどは、ストレージとリンク先の情報を提供することができる機能を有していることから、場合によっては侵害コンテンツの保存先として知らないうちに利用されているということもあり得なくはない。

Ⅲ. リーチサイト運営者の法的責任

1. 問題の所在

リーチサイトは、Web サイト間を移動するリンクをまとめて掲載しているものである。一般的に、単なるリンクを掲載するに過ぎないのであれば著作権侵害を問われることはない。なぜならば、仮にリンク先が著作物であったとしても、リンク行為自体は、当該著作物を複製あるいは公衆送信していることにはならないからである。

しかしながら、リーチサイトはその態様によっては、ユーザーの侵害コンテンツへのアクセスを容易にするばかりか、現在動画共有サイト等で運用されているコンテンツホルダーらによる削除対応を無効化しうるのである。このような侵害コンテンツ拡散の中心的役割を担うリーチサイトについては、早急な対応策が求められるところであるが、現在において、その議論は十分なものとはいえない。そこで以下では、リーチサイトの態様ごと、具体的には、①検索型リーチサイトおよび②誘導型(まとめ型)リーチサイトについて、それらの運営者による著作権侵害の責任について検討する。

2. 著作権侵害に関与する者が規範的に侵害行為の主体と認定される場合

我が国の著作権法においては、著作権法 21 条から 28 条の支分権に対する侵害規定として 112 条と 113 条の規定が存在している。著作権の侵害を直接的に行う者に対しての規定は明文化されているが、いわゆる著作物を間接的に利用する者による侵害行為に対しては、著作権法に間接侵害規定がないことから様々な議論がなされている。また、従来から実態的に多くのケースが存在しており、デジタル・ネット時代においては次々と新しいビジネスモデルが登場していることから、複雑さを増している⁽¹⁹⁾。このような議論が行われてきた背景としては、著作権の侵害を直接的に行う者に対して責任を問うのみでは法の実効性を確保することが困難である場合があることが原因であると考えられる⁽²⁰⁾。

この問題に対して、「解釈論などだけで解決すると恣意的な結論を生むことになり、解釈のばらつきを招き法的安定性を害する⁽²¹⁾」等の批判があり、侵害主体の範囲につき立法的手当てが必要であるとする学説がある⁽²²⁾。立法に当たっての議論としては、デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会や文化庁の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の司法救済ワーキングチームにおいて議論がされてきた⁽²³⁾。しかしながら、これらの議論は未だ結論に至ってはいない。

著作物を間接的に利用する者に対して法的責任を負わせる法理として、一定の要件の下、直接侵害と同視しうるとして直接侵害責任を負わせる場合がある。例えば、手足論、カラオケ法理等が挙げられる⁽²⁴⁾。手足論とは、「他社による物理的な利用行為を雇用契約

(19) 著作権の間接的行為者の責任に関する問題は、伝統的議論としてのスナックやカラオケボックスでの歌唱(カラオケ)を代表例として、ゲーム、ソフトウェア技術、番組転送サービス、Web 掲示板サービス、動画共有サイトなどがある。また、書籍を裁断してスキャナーでデジタル化するサービスを提供するいわゆる「書籍の自炊」などが問題として指摘されるほか、商標法上の問題ではあるがインターネットショッピングモールにも著作権法上の間接侵害の議論が参照されている。

(20) 著作権法は、間接侵害に関し具体的な規定が明文化されていないが、近年では、間接侵害規定の存在する商標法の分野にも、明文化されていない範囲(オンラインショッピングモールの運営者に対する小売店の商標権侵害責任)にまで、著作権法の判例を参照して解釈論により間接侵害の枠組みをひろげる動きがみられており、インターネット上のサービス運営者に対して、サービス利用者の行為に対する責任を負わせるという点に関し、法の効力の実効性の確保という側面からみて、注目すべき判決が出るなどしている知財高判平成 24・2・14 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・8・31)は、間接侵害規定が存在する商標法にあって、明文化されていない間接侵害責任を問うことの是非について議論がある。拙著「判批」日本大学知財ジャーナル 6 号(2012 年)67 頁。また、この判決への議論として、同「判批」脚注 1 参照。

(21) 中山信弘「著作権法」480 頁(有斐閣、2007 年)参照。

(22) 前掲注・21 中山 476 頁では、法的安定性の観点から、侵害態様は法によって定めるべきとの見解を示している。

(23) 「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について(報告)」平成 20 年 11 月 27 日知的財産戦略本部デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会Ⅲ「ネット上に流通する違法コンテンツへの対策の強化」13 頁以下等。「間接侵害等整理」参照。

(24) JASRAC 連続公開講座第 3 回(2013 年 11 月 16 日)では、「手足論」について議論がされており、手足論とカラオケ法理との違いについて上野達弘先生が、資料脚注 9 にて「『カラオケ法理』と呼ばれるものの定義自体必ずしも一致していないが……『手足』といえるような密接な支配関係が無い場合でも、管理(支配)性&利益性という 2 要素中心とする事情に着目して規範的に利用行為の主体と評価する考え方」と整理している。また、駒田泰士先生は、「手足論を拡大的に用いていく(必要がある)のであれば、これとカラオケ法理(or ジュークボックス法理)と一つのものとしてとらえ、要件を精緻化したほうがよいのでは?」と述べる。

等の密接な支配関係によって行わせていることに着目して利用行為の主体と強化する考え方⁽²⁵⁾をいう。例えばキャバレーが専属の楽団と契約して演奏を行わせ、管理性がありなおかつ営業上の利益がある場合などに適用されるものであり、関連判決として、中部観光事件⁽²⁶⁾、ナニワ観光事件⁽²⁷⁾等がある⁽²⁸⁾。次に、「カラオケ法理」がある。カラオケ法理は、クラブキャッツアイ事件⁽²⁹⁾で判示されたものであり、物理的な利用者を管理・支配する法理として登場し、これらの要件に従い同種の事例で踏襲されてきたが、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展開されるようになった⁽³⁰⁾。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、ファイル・ログ事件⁽³¹⁾、録画ネット事件⁽³²⁾、MYUTA 事件⁽³³⁾、選撮見録事件⁽³⁴⁾、まねき TV 事件⁽³⁵⁾、ロクラク II 事件⁽³⁶⁾などがある。

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、インターネット上でサービスを提供する事業者の侵害主体性について議論が活発化しており、このような規範的に行為主体を認定する法理については「規範的行為主体論」などと呼ばれることがある。

規範的に行為主体を検討するにあたり、番組転送サービスの違法性に関する二つの最高裁判決が示した判断が参考となる。ロクラク II 事件では、「放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて、サービスを提供する者(以下「サービス提供者」という。)が、その管理、支配下において、テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器(以下「複製機器」という。)に入力して、当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には、その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても、サービス提供者はその複製

製の主体であると解するのが相当である。すなわち、複製の主体の判断に当たっては、複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸要素を考慮して、誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当であるところ、上記の場合、サービス提供者は、単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず、その管理、支配下において、放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという、複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており、複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ、当該サービスの利用者が録画の指示をしても、放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり、サービス提供者を複製の主体というに十分であるからである。」とした。また、まねき TV 事件では、送信可能化権侵害について、「著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨、目的は、公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(後に自動公衆送信として定義規定が置かれたもの)が既に規制の対象とされていた状況の下で、現に自動公衆送信が行われるに至る前の準備段階の行為を規制することにある。このことからすれば、公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は、これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても、当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは、自動公衆送信装置に当たるといべき」とし、「自動公衆送信が、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると、その主体は、当該装置が受信者からの求めに

(25) 島並良＝上野達弘＝横山久芳「著作権法入門」264頁(有斐閣、2009年)〔上野達弘〕参照。なお、上野達弘先生は、手足論について、「その意味(要件・効果)に必ずしも一致した考えが見られず、正当化について必ずしも十分な説明が見られないとして再検討が必要である」と述べる。以上、JASRAC 連続公開講座第3回(2013年11月16日)配布レジュメ〔上野達弘〕1頁参照。

(26) 名古屋高決昭35・4・27下民集11巻4号940頁。

(27) 大阪高判昭45・4・30判時606号40頁。

(28) 他に、公演の企画者等に関する事案として、東京地判昭54・8・31判時956号83頁〔ビートル・フィーバー事件〕、東京地判平14・6・28判時1795号151頁〔第参プロモーション事件〕がある。また、ゲーム機のROMを取り外し顧客の要請に応じてプログラムを外部の会社へ書き込ませ再度当該ROMをゲーム機に収納した行為についての事案である東京地判昭57年12・6無休例集14巻3号796頁〔スペース・インベーダー事件〕がある。

(29) 最3小判昭和63・3・15民集42巻3号199頁。

(30) なお、カラオケ法理の変容については、奥邨弘司「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年)38頁以下参照。

(31) 東京高判平成17・3・31判例集未掲載。

(32) 知財高決平成17・11・15判例集未掲載。

(33) 東京地判平成19・5・25判時1979号100頁。

(34) 大阪高判平成19・6・14判時1991号122頁。

(35) 最3小判平成23・1・18判時2103号124頁。

(36) 最1小判平成23・1・20判時2103号128頁。

じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり、当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合には、当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当」として、本件システムの特徴と業者の行為を参酌し、業者が送信の主体であると認めている。

この判決によれば、システムの提供者は多くの場合において規範的行為主体として利用者の著作権侵害の主体となりうるとの解釈もできかねない。

ロクラク II 事件における金築誠志裁判官が「『カラオケ法理』は、物理的、自然的には行為の主体といえない者について、規範的な観点から行為の主体性を認めるものであって、行為に対する管理、支配と利益の帰属という二つの要素を中心に総合判断するものとされているところ、同法理については、その法的根拠が明らかでなく、要件が曖昧で適用範囲が不明確であるなどとする批判があるようである。しかし、著作権法 21 条以下に規定された『複製』、『上演』、『展示』、『頒布』等の行為の主体を判断するに当たっては、もちろん法律の文言の通常の意味からかけ離れた解釈は避けるべきであるが、単に物理的、自然的に観察するだけで足りるものではなく、社会的、経済的側面をも含め総合的に観察すべきものであって、このことは、著作物の利用が社会的、経済的側面を持つ行為であることからすれば、法的判断として当然のことであると思う。」としている。ただし、カラオケ法理は、法的根拠が説明されないまま発展を遂げてきており、またその適用が認められる要件もあいまいである等、批判も多かった⁽³⁷⁾。なお、金築誠志裁判官は、「『カラオケ法理』は、法概念の規範的解釈として、一般的な法解釈の手法の一つにすぎないのであり、これを何か特殊な法理論であるかのようにみなすのは適当ではないと思われる。したがって、考慮されるべき要素も、行為類型によって変わりうるものであり、行為に対する管理、支配と利益の帰属という二要素を固定的なものと考えべきではない。この二要素は、社会的、経済的な観点から行為の

主体を検討する際に、多くの場合、重要な要素であるというにとどまる。にもかかわらず、固定的な要件を持つ独自の法理であるかのように一人歩きしているとすれば、その点にこそ、『カラオケ法理』について反省すべきところがあるのではないかと思う。」とこれらの批判に対して意見を述べている⁽³⁸⁾。

ロクラク II 事件は、カラオケ法理の要件である管理・支配性を要求する他、サービスの実態を判断するにあたって、著作権侵害行為を実現するための一連の行為のうち「枢要な行為」に着目したうえで、誰を侵害主体とみるべきなのかという点から導いているが、判決の射程は当該番組転送サービスに対応するものであるとして狭いという解説が示されていた⁽³⁹⁾。しかしながら、このような「枢要な行為」に着目した総合考慮に基づいて判断する手法は、書籍を依頼者の指示に従って電子化するサービスであるいわゆる「自炊代行サービス」に関する判決においても類似する検討手法が踏襲されている⁽⁴⁰⁾。

3. 著作権侵害に関与する者に対する幫助者としての間接侵害

著作権を直接侵害した主体とはいえない場合であっても、一定の要件の下、幫助者の行為について間接侵害責任を問われる場合がある。

ヒットワン事件⁽⁴¹⁾では、カラオケ装置の提供者（スナックやカラオケボックスのような「場」を提供し、歌唱させ利益を得ている者ではない）に対して「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

(37) 代表的な見解に、上野達弘「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先生古稀記念』（発明協会、2006 年）783 頁、上野達弘＝小島立「著作権の間接侵害と権利制限規定」NBL900（2009 年）81 頁、大淵哲也「展開講座 知的財産法の重要論点（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 年）142 頁以下、大淵哲也「展開講座 知的財産法の重要論点（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 年）137 頁以下、高林龍「標準著作権法」273-276 頁（有斐閣、第 2 版、2013 年）等がある。

(38) 同様の見解を述べる学説として、紋谷暢男（編）田中豊（著）「著作権侵害と JASRAC の対応」『JASRAC 概論』172 頁（2009 年）、小泉直樹「判批」判例時報 2123 号 182 頁（2011 年）等がある。

(39) 柴田義明「判解」Law & Technology 51 号（2011 年）107 頁参照。

(40) 東京地判平成 25・9・30 判例集未掲載〔自炊代行事件〕。

(41) 大阪地判平成 15・2・13 判時 1842 号 120 頁。

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、それまでの判決が直接行為者と同視しうる者を対象としていたものであるが、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⁽⁴²⁾。

なお、選撮見録事件では、集合住宅向けのハードディスクビデオテープレコーダーシステムに放送番組を録画するシステムの設置者(システムの運営主体ではない)に対して、「[1]被告商品の販売は、これが行われることによって、その後、ほぼ必然的に原告らの著作隣接権の侵害が生じ、これを回避することが、裁判等によりその侵害行為を直接差し止めることを除けば、社会通念上不可能であり、[2]裁判等によりその侵害行為を直接差し止めようとしても、侵害が行われようとしている場所や相手方を知ることが非常に困難なため、完全な侵害の排除及び予防は事実上難しく、[3]他方、被告において被告商品の販売を止めることは、実現が容易であり、[4]差止めによる不利益は、被告が被告商品の販売利益を失うことに止まるが、被告商品の使用は原告らの放送事業者の複製権及び送信可能化権の侵害を伴うものであるから、その販売は保護すべき利益に乏しい。」として、「このような場合には、侵害行為の差止め請求との関係では、被告商品の販売行為を直接の侵害行為と同視し、その行為者を「著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれのある者」と同視することができるから、著作権法112条1項を類推して、その者に対し、その行為の差止めを求めることができるものと解するのが相当である。」としている(ただし、選撮見録事件の控訴審⁽⁴³⁾では同基準は、採用されていない)。

4. リーチサイトの運営者にかかる著作権侵害の責任に関する検討

リーチサイトの運営者に間接的な著作物の利用者としての著作権侵害責任を問うるとすれば、一定の要件の下、規範的に直接侵害の行為主体として認めるか、

幫助行為について間接侵害責任を問う場合が考えられ、リーチサイトの態様ごとに、総合的に判断することが適切であると考えられる。

①検索型リーチサイトについての検討

検索型リーチサイトでは、以下の手順で侵害コンテンツにアクセスをすることになる。具体的には、①ユーザーが検索型リーチサイトの検索エンジンを使って、キーワード検索をする、②検索型リーチサイトは、あらかじめ様々な動画共有サイトを巡り、キーワードをアーカイブしており、そのキーワードと一致あるいは類似するものをまとめて表示する、③ユーザーは、その検索結果にあるリンクをクリックして、各動画共有サイトの該当ページにアクセスする、④アクセスした動画共有サイト上でストリーミング視聴をする。つまり、各動画共有サイトを巡って横断的な検索をしてその結果を表示していることが著作権侵害に該当するかという問題であるが、様々な動画共有サイトを横断的に検索し、その結果を表示しているに過ぎず、また、侵害コンテンツであるか否かにかかわらず検索結果を表示をしている場合が多く、そこにリンクをしているにすぎない。これは、GoogleやYahooが提供するサービスと同様であり、検索型リーチサイトの運営者は、著作権者が情報収集されることを拒否している場合及び侵害コンテンツであることを知った場合を除き著作物を複製・自動公衆送信することができる(著作権法47条の6)と考える。つまり、検索結果に関してサムネイル表示により他人の著作物画像が表示されていることを知っている場合や、著作権者の要請により削除を求められている検索結果を放置している場合を除けば、著作権侵害に該当しないと思われる。

なお、表示方法によって結論が異なるかという問題がある。つまり、検索結果のみならず侵害コンテンツの視聴をリーチサイト上で行っていた場合である。これは、フレームリンクが著作権法上どのように扱われるかという法的評価の問題でありこれについては十分な議論が尽くされておらず、技術的に見れば複製行為

(42) 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年)190頁、紋谷暢男(編)田中豊(著)「著作権侵害とJASRACの対応」『JASRAC概論』180頁以下(日本評論社、2009年)。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年)2頁、牧野利秋「ファイル・ロ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年)18頁、牧野利秋「ファイル・ロ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年)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年)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年)16頁、齊藤博「著作権法」361頁(有斐閣、第三版、2007年)があり、否定説に高部真規子「実務詳説著作権訴訟」151頁(金融財務事情研究会、2011年)、小倉秀夫・金井重彦(編)『著作権法コンメンタル』1466頁(レクス・ネクス・ジャパン、2013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ちゃんねる事件・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。

(43) 前掲注(34)参照。

はないといえるが、著作権者人格権の問題は生じうるとされる⁽⁴⁴⁾。なお、仮にフレームリンクが著作権法上の問題が生じないとすると、フレームリンク先の運営者が著作権者から受けている契約が当該フレームで表示された場合その対象となるかという点について問題となる。例えば、JASRAC と包括的な許諾契約を締結しているサイト (YouTube, ニコニコ動画) であれば、動画の投稿者から個別に JASRAC へ許諾手続きを取らずに、JASRAC 管理楽曲を含む動画をアップロードすることができるが、フレームリンクで表示するサイトすべてがこの契約の恩恵を受けることになるということには疑問があるし、JASRAC が当該許諾契約において、そのような態様にまで許容しているのかも疑問がある⁽⁴⁵⁾。

リーチサイトの運営者は、仮に侵害コンテンツにアクセスできるようなリンクがあったとしても、それらを検索結果から除外することはできるが、侵害コンテンツそのものを削除する権限はなく、検索結果も動画共有サイトがそれぞれにおいて検索可能なものを中心である場合が多いように思われる。

このような前提の下、検索型リーチサイトと保存先である動画共有サイトを比べると、侵害コンテンツに対してより権限が強いのは、リンク先の動画共有サイトであり、著作権侵害行為に対する重要な役割を担っていることは間違いない。しかしながら、検索型リーチサイトが侵害コンテンツのみの検索に特化している場合や、検索結果について、権利者からの削除要請があるにもかかわらず、一定期間以上それを放置している場合などは当該リンクに対し著作権法上の問題が生じることになるだろう。

②誘導型(まとめ型)リーチサイトについての検討

a. 著作物を間接的に利用する者としての著作権侵害の責任

誘導型(まとめ型)リーチサイトは、検索型リーチサイトと異なり違法性がより高くなると評価できると考える。なぜならば、その多くはユーザーを違法コンテンツに対する誘導を行うことのみを目的としたサイトであることが多いからである⁽⁴⁶⁾。具体的には、①

ユーザーが、誘導型(まとめ型)リーチサイトにアクセスすると、コンテンツのタイトルや出演者等を 50 音順で整理し、放送番組においては曜日ごと、人気ランキングの表示、新着コンテンツの表示などがなされているほか、検索機能などを有することから容易に侵害コンテンツへのリンク先を検出することができる、②検出した結果を開くと、同一のコンテンツがいくつもの動画共有サイトやストレージサイトにアップされておりそのリンクが表示されている、③ユーザーは、そのリンクを頼りにリンク先の動画共有サイトでストリーミング視聴を行うか、ストレージサイトからダウンロードしたファイルを PC などのデバイス上で視聴を行う。以上のような手順で侵害コンテンツにアクセスしている場合、リンク先の各動画共有サイトの検索エンジンで検出が可能な侵害コンテンツが表示されるに過ぎない場合は、前述した検索型リーチサイトと同様に、各動画共有サイトが一連の侵害コンテンツとの関係において重要な役割を担っているということがいえると思われる。他方で、各動画共有サイトの検索エンジンでは検出されないように設定してある動画のストリーミングや、ダウンロードを行う場合に関しては、重要な立場であるのは動画共有サイトであることに違いはないものの、誘導型(まとめ型)リーチサイトが存在しなければ、当該侵害コンテンツを検出することも、アクセスすることも「およそ不可能」な状況であるといえるし、「リンク切れ」が生じた際に、新たなリンクを提供し継続的に侵害コンテンツへのアクセスを可能にするべくメンテナンスを行い続けている等の状況がある。つまり、侵害コンテンツそのものを削除する権限は有していないものの、誘導型(まとめ型)リーチサイトのリンクを削除すれば、実質的に当該侵害コンテンツへのアクセスを停止させることが可能であることに鑑みれば、著作権侵害にかかる一連の行為において重要な行為を行っているということが指摘できるから、著作権の侵害主体として責任を負うと思われる。

(44) 経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」平成 25 年 9 月 ii.9 - ii.14 頁参照。「複製権侵害、公衆送信権侵害のいずれも問題にならない」が、フレームリンクのような態様の場合「著作権者人格権侵害等の著作権法上の問題が生じる可能性がある」との見解を述べている。
(45) 拙稿「動画共有サイト YouTube と CGM の著作物の流通に関する一考察」『第 7 回著作権・著作隣接権論文集』142-164 頁(著作権情報センター, 2010 年) 参照。
(46) サンプル調査ではあるが、「リーチサイト実態調査報告書」6 頁によれば、6 つの代表的なリーチサイトのサンプル調査の結果そのリンクすべてが 100% 侵害コンテンツに対するものであったことが認められている。

b. 著作物を間接的に利用する者に対する幫助者としての著作権侵害の責任

侵害コンテンツはあくまで動画共有サイト上で保存されており、「場」を提供しているとはいえないが、侵害行為が行われるにあたって、幫助的な立場で関わっている。

一般的に見て検出することが困難な侵害コンテンツを紹介し、リーチサイト内において、ユーザーのためにカテゴリー別に整理する等の措置を講じて、著作権侵害の蓋然性を認識しながら、ユーザーを当該侵害コンテンツへ誘導し、リンク先の動画共有サイトのシステムを利用してストリーミングを可能とさせるか、ストレージサイトであればダウンロードを可能としている。確かに、リンク先のストレージから侵害コンテンツを削除する権限は有していないが、リーチサイト側がリンクを削除してしまえば、実質的にユーザーは当該侵害コンテンツにアクセスすることができなくなる場合が多いことに鑑みれば、侵害行為に対して幫助的な立場としてみても支配・管理の程度が強いといえる。そして、このような幫助行為を行うことで、運営するリーチサイトへ侵害コンテンツを求めるユーザーのアクセスを促し、広告収入などを得ている。そして、「リンク切れ」に対する対応についてみても明かなように、侵害コンテンツであることを知りながら、これらの提供を継続していると思われるから、少なくとも動画共有サイトの運営者等による著作権侵害行為を故意により幫助している者に該当すると考えられる。

IV. おわりに

インターネット上の侵害コンテンツに対する対策は日々進んでおり、ユーザーが一般的な検索を行って簡単にアクセスできるものは極めて少なくなっているのが現状である。しかしながら、リーチサイトを利用することで、発見が困難な保存先にある侵害コンテンツ

に容易にアクセスをすることが容易になってしまう。

動画共有サイトにコンテンツホルダーの公式チャンネルが開設されるようになり、放送局がオンデマンド配信を開始して「見逃し視聴」への対応を行うようになり、これから電子書籍の配信が積極化されようとしている環境の中、リーチサイトの存在は、コンテンツホルダーとネット事業者が協力して築きあげてきた環境に水を差すものでしかない。リーチサイトは、検出することが困難なインターネット上のストレージに保存されている侵害コンテンツへのアクセスを可能とするものもあり、従来から効果を上げてきている動画共有サイト等における侵害コンテンツの削除対応機能を無効化し、現在の侵害コンテンツの流通において重要な役割を担っているから、対策が急がれる。

なお、検索型リーチサイトについては、人気サイトは企業が運営しているケースが多く、コンテンツホルダーによる法的対応について、応じてもらえる可能性があると思われるが、誘導型(まとめ型)リーチサイトは、運営者についての記載が無いものや連絡手段すらない場合があり、民間企業による運営者の特定は困難を極める。

私見では、誘導型(まとめ型)リーチサイトについては、著作権の間接的利用者として直接侵害と同視できる、あるいは、少なくとも間接侵害責任を負うるとの検討結果ではあるものの、リーチサイトに関する判決は現時点で存在していないことから、コンテンツホルダーはその対策に苦慮している⁽⁴⁷⁾。また、立法的対応については、少なくとも誘導型(まとめ型)リーチサイトに対する立法的対応を急ぐべきではないかと考える⁽⁴⁸⁾。しかしながら、一般的なリンク行為に対してまで差止の対象範囲が拡大すれば、インターネットの通常利用に影響を及ぼすこと等が懸念されることもあるため、今後もしばらくは議論が継続されるに留まり、リーチサイトへの著作権侵害への責任を問うことが難しい状況は変わらないかもしれない。このような

(47) 「リーチサイト実態調査」125 頁以下参照。

(48) 文化庁「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事次第」平成24年12月13日における上野達弘委員の言によれば、リーチサイトはWCが示した間接侵害の3類型が必ずしもすぐにコンセンサスを得られるかわからない状況があり、「リーチサイトに関しては早急な対応を目指すという意味で外したというところがあるものと考えて」おり、「コンセンサスを得られそうなリーチサイトというものを特に対象とする個別の規定を設けて、これを一定の条件の下に差止請求の対象となることを明示するほうが無難ではないのか」とあり「リーチサイトに関する個別規定」について示唆している。このような考えに立てば、リーチサイトの中でも違法性の高いものについては別途個別規定として立法がされる可能性も否定できない。また、具体的立法手法については、小泉直樹「KDDI 叢書 クラウド時代の著作権法 激動する世界の状況」(勁草書房、2013年)37-38頁では、前掲注(2)「間接侵害等整理」における差止請求の対象となるべき間接行為者の類型ii)に該当する場合にのみ限定した規制を行うか、みなし侵害規定として別途規定を置くことが考慮できるとする。渋谷達紀「著作権法」429-430頁(中央経済社、2013年)間接侵害者について立法政策的には、「侵害とみなされる行為(113条)に幫助を加えることによって対応」できると述べる。

状況が続くことは、デジタルリスクへの無駄な法的対応コストをデジタルシュリンク⁽⁴⁹⁾に苦しむコンテンツホルダーにかけ続けさせるだけであり問題がある。

なお、実態面を考慮すれば違法なサイトに対する広告収入を断つというところも含めて議論すべきであるが、今後の検討課題としたい⁽⁵⁰⁾。

以上

-
- (49) 久保雅一「デジタルシュリンクのメカニズムに関する考察」日本知財学会誌 VOL7.No3 (2011 年)54 頁参照。「デジタルシュリンク」とは、久保雅一氏が考案した造語であり、「デジタル化がもたらすコンテンツ産業の縮小現象」をいう。
- (50) 「リーチサイト実態調査」132 頁以下参照。一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC は、広告主・広告代理店への協力要請等を行っている。また、一般社団法人日本知財学会 (<http://www.ipaj.org/>) コンテンツ・マネジメント分科会 (<http://www.contentsmanagement.org/>) 第 21 回研究会における伊東敦「侵害対策から見えてきたマンガ海賊版の現状」コメントによると、あくまで個人の推察としながらも、ストレージサイトの一部は、サイトのダウンロードスピードに応じた課金が行われており、ユーザーがその仕組みを利用するごとにストレージサイトからリーチサイトの運営者へ契約奨励金を支払っている可能性も指摘されている。

地域団体商標に係る商標権の効力と商標法 26 条 1 項 2 号との 関係等について判断した事例：

福岡地判平成 24・12・10（平成 23(ワ)1188）〔地域団体商標「博多織」事件〕

土肥 一史^(*)

〔事実〕 原告 X(博多織工業組合)は、福岡県博多地域に由来する製法(博多織製法)により福岡県またはその周辺で製造された絹織物製の織物等(以下、「博多織」といい、そのうち原告の組合員によって製造販売等される博多織を「原告製品」という)の製造業を行う中小企業で構成される「中小企業団体の組織に関する法律」を設立準拠法とした工業組合である。

被告 Y1(日本和装ホールディングス株式会社)は、和服および和装品の販売促進の企画やこれらの販売代理業その他着物関連事業を主たる業とする株式会社であり、被告 Y2(訴外 A[旧匠工芸]から事業を承継した株式会社はかた匠工芸)等が属する企業グループの経営管理を行っている。被告 Y2 は被告 Y1 の 100% 子会社であるが、博多織製法を用いて織られた帯製品(以下、被告製品という)に被告商標を付して販売を行っている株式会社である。

被告 Y3(博多織物協同組合)は、証紙の発行に関する事業等を目的とする協同組合であり、被告製品に付するための、被告商標等を記した証紙を作成している。

原告 X は、平成 18 年 7 月 10 日、「博多織」の一連の文字によって成立する文字商標を地域団体商標として出願し、平成 19 年 3 月 9 日、地域団体商標登録を受けた。

訴外 A は、本件地域団体商標が登録される以前から X の組合員であったが、平成 21 年 1 月 26 日、解散し清算会社となった。平成 21 年 2 月 10 日、訴外 A と被告 Y2 間で機械器具等賃貸借及び従業員の承継的雇用が行われ、被告製品の製造販売が開始された。この間、Y2 は X への加入を求める等した模様であるが、結局、X は Y2 に組合員資格を喪失した旨の通告をした他、「博多織」の使用をやめるよう警告状を送付した。これにより、Y2 は「博多織」から「博多帯」に表示を変更した。なお、平成 21 年 9 月頃、Y2 は訴外 A からの事業の承継を完了した模

様である。

平成 23 年 3 月 18 日、原告は、被告等が製造販売している被告商品に付された「博多帯」の標章が原告商標と類似しており、地域団体商標に係る商標権の侵害を構成する等として、本件訴訟を提起した。

Y1 らは、「博多帯」は普通名称であり、地域団体商標制度が新設され、「博多織」が登録商標になったからといって「博多帯」の使用が禁止されることはないなどと主張して、争った。

〔判決〕 「地域団体商標は、商標法 7 条の 2 第 1 項が規定するところから明らかなとおり、地域の名称及び商品等の普通名称等のみからなる商標であるため、これに対する商標法 26 条 1 項 2 号又は 3 号の適用が問題となるところ、商標法には、地域団体商標に関して商標法 26 条の適用に関する特別な規定は存在しない。そして、従来、地域団体商標のような商標につき原則として商標登録が認められなかったのは、同商標が、当該地域において当該商品の生産・販売、役務の提供等を行う者が広く使用を欲する商標であり一事業者による独占に適さない等の理由によるものであるから、地域団体商標が商標登録された場合においても、地域団体商標権の効力が他の事業者による取引上必要な表示に対して過度に及ばないようにする必要がある。

もっとも、地域団体商標又はその類似する商標について、当該地域以外の事業者が自らの商品の産地又は商品の内容の表示として使用しなければならないといった事態は通常想定できないから(仮にこのようなことが行われる場合は産地偽装となる。)、上記のような問題は地域内アウトサイダーとの関係において生じることとなる。すなわち、地域内アウトサイダーが、自身が製造・販売する商品等の産地や同商品等の一般的名称など取引に必要な表示を全く付せなくなれば、営業活動が過度に制約されるおそれがあり、また、上記のような取引上必要な表示に

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

ついてまで、これを付することを禁止することは、同じ地域ブランド事業を行っている事業者のうち、地域団体商標権者たる団体に加入している者とそうでない地域内アウトサイダーを不当に競争において差別することになるから相当ではないし、地域ブランドが識別性を獲得するまでの間、他の地域の事業者等が地域ブランドの名称を便乗使用することの排除を容易にすることによって地域ブランドを保護しようとした地域団体商標制度新設の趣旨からしても過剰な規制である。

そうすると、地域団体商標として登録された商標についても、商標法 26 条 1 項 2 号又は 3 号が適用されるというべきであり、地域内アウトサイダーが、自身の製造・販売する商品等の産地及びその一般名称からなる当該地域団体商標又はその類似の標章を上記商品等に付して使用する限りは、それは主として取引に必要な産地や商品等の種類の表示であると評価することができるから、同使用は商標法 26 条 1 項 2 号又は 3 号に該当するものとして許されるというべきである」。

「原告は、Y2 による被告標章の使用は、自他商品の識別機能を発揮する態様のものであるとして、商標法 26 条 1 項 2 号の適用はないなどと主張するが、地域内アウトサイダーが自らの商品等の産地及び同商品等の一般名称からなる商標を商品等に付した場合は、例えば地域団体商標権者が使用している特有のロゴ等を用いているなどの事情がある場合を除いて、同表示は、自身の商品等の産地や種類を表すための取引上必要な表示として商標法 26 条 1 項 2 号に該当するというべきところ、本件においては特有のロゴ等が同一であるといった事情は認められないのであるから、X の主張は理由がない」。

「博多織」に代えて被告標章の使用を始めたのは、X から本件商標の使用につき警告を受けたためであるから、「Y2 が被告標章を使用するに至った上記経緯に照らすと、X が、Y2 による被告標章の使用又は Y らによる被告商品の販売仲介や被告商品に貼付する証紙の作成等の行為に対して損害賠償等の法的措置を求めることは権利の濫用であるといわざる

を得ない」。

[研究]

I 地域団体商標の制度趣旨

1 地域団体商標制度は、「知的財産推進計画 2004」で、「農林水産物等の地域ブランド保護制度の在り方について、産品・製品等の競争力強化や地域の活性化、消費者保護の観点から…2004 年度に検討を行う」⁽¹⁾とされたことに基づいて、平成 17 年の「商標法の一部を改正する法律」により導入された。これによって、地域の自然的条件を生かした農林水産物や食品などの特産品、地域に歴史的な関連のある伝統工芸品さらには地域において提供される特色あるサービスに地域名を付した共通のブランドとして他の地域の商品やサービスとの差別化を図って、その付加価値を高め、地域産業の活性化を促し、ひいては産業競争力の強化につながる事が期待された、地域の産業振興政策上設けられた制度である⁽²⁾。

地域団体商標で対象となる商標は、「地域の名称」と「商品役務の普通名称又は慣用名称」の組合せからなる商標とされたが、これは伝統的工芸品産業振興法に基づき大臣指定を受けた伝統的工芸品⁽³⁾のほとんどは「地域の名称+商品名」から構成されており、これを地域ブランドとして保護することが地域振興に十分資すると考えられたことに基づいている(商標 7 条の 2 第 1 項各号)。ここでいう商品役務と地域の名称の間には密接な関連性が求められている(同条 2 項)。密接な関連性という場合、通常は、商品の産地・役務の提供地が一般であるが、それには限らない⁽⁴⁾。

2 地域団体商標制度は、「地域の名称+商品役務の普通名称」からなる標識を地域ブランドとして育成・保護するとしても、商標権として保護する以上、如何に商標法の登録原則と整合させるかという問題があった。ひとつは主体要件であり、他のひとつは登録要件である。地域団体商標はある地域の商品役務を他の地域の商品役務と識別することを目的とするが、同時に権利構成を採るので、権利者を定める

(1) 知財戦略本部「知的財産推進計画 2004」37 頁。

(2) 特許庁総務部総務課制度改正審議室「平成 17 年商標法の一部改正・産業財産権法の解説」5 頁(発明協会、2005 年) [以下、「特許庁「地域団体商標解説」」で引用]。同旨、小川宗一「地域団体商標制度の趣旨と立法者の意思」日本法学 74 巻 2 号 663 ～ 664 頁[以下、「立法者意思」で引用]。

(3) 伝統工芸品と地域団体商標の関係については、例えば、林二郎「地域団体商標制度」知財研フォーラム 72 号 6 頁を参照。

(4) 特許庁「地域団体商標解説」14 頁。

必要がある。当初は、生産量や事業者等の数量的な判断(過半数以上の支配)によることも考えられたが⁽⁵⁾、結局は団体商標の主体形式に準じて権利構成を考えることになった。このように考えても、当該商標との関係で指定商品役務を限定させることで、いわゆる数量的要件は通常満たされると考えられた。

次に、登録要件である。「地域の名称+商品役務の普通名称」、換言すれば産地表示であっても、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、商標登録は認められていた(商標3条2項。例えば、夕張メロン、佐賀牛など)。ところが、地域振興活動の揺籃期にある地域ブランドについては商標登録ができなかった。当該地域ブランドの浸透度が商標法3条2項所定の周知性を獲得していないのが通例だったためである。そのため、商標法3条2項に定める使用による識別性の獲得にまでは達しなくても、同4条1項10号に定める程度の広がりの中での識別性の獲得があれば、登録を認めることとした⁽⁶⁾。商標法7条の2第1項本文の周知性を定める文言が、同3条2項のそれではなく、同4条1項10号の文言に揃えてあるのはこのためである。その他の点では、地域団体商標は通常の商標と原則において変わるところはない。通常の商標で商標法3条2項によって登録された地域名+商品名からなる登録商標と先後願関係を生ずることはもちろん、商標法4条1項11号の適用についても通常の商標と変わらない⁽⁷⁾。

II 商標法26条の適用関係

1 本判決は、商標法26条の規定の地域団体商標に係る権利への適用関係において特徴ある判断を示している。それは、特に、地域内アウトサイダーとの関係において現れている。地域内アウトサイダーが、製造販売する商品等の産地や同商品等の一般名称など取引に必要な表示を全く付せなければ営業活動が過度に制約されるおそれがあるという懸念から、地域内アウトサイダーには地域団体商標権者が使用する特有のロゴ等を用いている等の特別な事情

のない限り、商標26条の規定の適用を広く認める、というものである。かかる理解は既に学説⁽⁸⁾でも指摘されていた。本判決はこの学説の理解に沿ったものということもできよう。

しかし、この理解は制度趣旨に反するものである。地域団体商標制度は、権利構成を採用し、地域の事業者団体にその主体性を認めている。地域の事業者はその限りにおいて地域団体商標を使用できなくなるが、それによって地域産品の信用を維持し、名声を高めることを通じて、一定の秩序の下、地域振興に資するよう意図されている。個々の事業者には、地域の事業者の加入の自由を保障する事業者団体の構成員となることで、構成員の地位に自動的に連動した使用権が与えられる(商標31条の2第1項)。地域団体商標が団体商標の法形式を採用しながら、主体要件において団体商標と異なり、構成員の加入制限を排しているのはこのためである(商標7条の2第1項)。判決が懸念する地域内アウトサイダーに対しては、継続使用権を認め(商標32条の2)、事業者団体に属さない事業者を保護している。また、新規に参入する事業者については、地域団体商標と同一または類似の標章を商標として使用することは許されないが、商標法26条1項2号所定の産地表示として使用することは無論できる。その意味では、商標法26条の規定の適用は、通常の商標の場合と地域団体商標の場合と何ら変わらない。この点で、地域内アウトサイダーに対して商標法26条の規定の適用を通常の商標の場合と異にする理解は、少なくとも制度の趣旨を誤って理解するものという他ない。

さらに、判決は、地域外アウトサイダーについては商標法26条の規定の適用は通常想定できないとするが、これも誤りである。地域外アウトサイダーも、食料品等の表示に見られるように、産地表示や原材料表示を行う必要がある。この場面においては、商標法26条が有効に機能する。商標法26条は商品の産地表示等が普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力は及ばないことを明らかにしているが、この規定の適用は地域内アウトサイダーであると、地域外アウトサイダーであると、を問わ

(5) この経緯については、産業構造審議会商標制度小委員会第9回配布資料1・25頁及び第10回配布資料2・16頁並びに小川宗一「地域団体商標制度と商標法の基本理念(1)」日本法学72巻3号1128頁を参照[以下、「基本理念」で引用]。

(6) これにより、新たな使用主義が導入されたことになる。林二郎「前掲論文」知財研フォーラム72号3頁、小川宗一「基本理念(1)」日本法学72巻3号1126頁。

(7) 特許庁「地域団体商標解説」20頁。

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

ず等しく適用されるのである。

2 本判決は、地域団体商標との関係で商標法 26 条 1 項 2 号の規定の適用を地域内アウトサイダーには広く認めるが、この規定の適用がない場合としては、地域団体商標で使用されている「特有のロゴ等を用いているなどの事情がある場合」⁽⁹⁾をあげている。しかし、そもそもこの規定により、商標権の効力が及ばない商標というのは、商品の産地等を普通に用いられる方法で表示する商標に限られている。

地域団体商標は、「地域の名称＋商品役務の普通名称」として登録されているから、「普通に用いられる方法で表示する」というのは図形との結合の態様は考慮する必要はない。「地域の名称＋商品役務の普通名称」の結合した文字商標との関係で考慮すれば足りる。この点に関する判例は、「書体、表示方法、表示場所等に照らし」⁽¹⁰⁾、あるいは「位置、字体、文字の大きさで」⁽¹¹⁾判断されるとしている。立案者の説明では、この規定の適用については、「自他商品(役務)の識別機能を発揮する態様で使用されているか否かにより個別具体的に判断すべきである」とされている⁽¹²⁾。かかる理解からすると、普通に用いられる方法で表示する商標であるかどうかは、地域団体商標に相当する文字列の位置、態様、大きさから商標として使用されているかどうかということに帰する。

地域内アウトサイダーが地域団体商標と同一または類似の文字列を普通に用いられる方法ではなくして表示する商標を使用することは、継続使用権による場合か、あるいは地域団体商標を有する事業組合に加入することが必要であり、それ以外の場合、地域団体商標権の侵害となる。地域団体商標と同じ文字列を地域内アウトサイダーは、普通に用いられる方法に限らず、自由に使用できるのであれば、継続使用権も団体への自由加盟も求める必要はない⁽¹³⁾。したがって、このいずれかに該当せず、使用するときには地域団体商標に係る商標権を侵害することとなるのは明白であり、本判決の述べるところは理解できない。

およそ、一般的に、商品にはその種類に応じて商標が付される位置(場所)があり、その位置に、ある文字列が使用されていると需要者はこれを商標と認

識し易い。この現象を文字列が自他商品識別力を発揮するというのであり、反対に、商標が一般的に付されない場所では同じ文字列が本来有している自他商品識別力が発揮されないことが起こり得る。こうした現象があるが故に、事業者は、新商品のマーケティングにおいては、その採用する文字列や図形が需要者において自他商品識別力を発揮するように宣伝広告において、それが付される位置を含めて、格別の工夫に努めるのである。もっとも、こうした自他商品識別力の発揮は事業者の格別の工夫が常に必要であるというわけではない。瓶や缶のような商品では、最も目立つ位置(場所)には内容物の商標が付されるため、瓶や缶の製造業者の商標は目立たない位置(場所)に小さな文字や記号で付されるが、瓶や缶の需要者はこうした取引の実情を認識している。さらには、商品によっては商標が通常付される位置(場所)が概ね決まっているものもある。伝統的な帯や和装品もそうした商品の 1 つに数えることができよう。加工される前の布地や反物であれば、布地の端の折り返しの部分に織り込む態様で、あるいは容易に乖離できる証紙やタグで商標が付されているので、需要者はそうした位置にある文字列や図形に接すると、これらに本来備わっている識別力が当該需要者に対して発揮されることになる。

以上に述べたところから、本件の被告標章である「博多織」の使用態様は、産地表示を普通に用いられる方法で表示したものとは言い難いように思われる。この被告標章に取引者・需要者が接した時、殊更、「博多織物協同組合」という文字と共に使用されている態様からすると、被告標章「博多帯」は地域団体商標として使用されていると認識されるおそれは十分あるように思われる。

Ⅲ 商標の類似性

1 地域団体商標「博多織」は産地名称と商品名とから構成される結合文字商標であり、他方、被告標章である文字列「博多帯」も産地名称ないし販売地名と商品名からなる結合文字商標とすることについては、異論はなかろう。なお、被告標章は「博多帯」の文字列以外に「二千年伝承」、「博多織物工業組合」、

(9) 田村善之「前掲論文」ジュリスト 1326 号 99 頁脚注 31 にも、同様な指摘がされている。

(10) 最三判平成 9・3・11 民集 51 巻 3 号 1055 頁[小僧寿し事件]。

(11) 東京地判平成 11・1・29LEXDB[塩瀬總本家事件]。

(12) 特許庁「地域団体商標解説」21-22 頁。

(13) 同旨、小川宗一「立法者意思」日本法学 74 巻 2 号 670 頁以下は、地域内外のアウトサイダーに継続使用権を認めていることを強調する。

「日本製」及び博多織の文様と思われる図形も被告標章の周辺に認められるが、類否判断は「博多織」と「博多帯」の間において行われる。

結合商標の類否判断につき、最高裁は、その「つつみのおひなっこや事件判決」において、「商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり（最三判昭和43・2・27民集22巻2号399頁[氷山印事件]参照）、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである（最一判昭和38・12・5民集17巻12号1621頁[リラ寶塚事件]、最二判平成5・9・10民集47巻7号5009頁[SEIKO EYE 事件]参照）」⁽¹⁴⁾と判示している。

原告商標「博多織」から異なった外観、称呼、観念は生じないが、被告標章からは、それを構成する要素としていくつかの文字や図形が存在するところから、直ちに一意的な外観、称呼、観念は導けないものの、「博多帯」以外の部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められないし、その部分から出所識別標識としての称呼、観念は生じないと認められる。さらに、本件登録地域団体商標「博多織」についても、その構成部分は、「博多」と「織」であるところ、いずれの部分も取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認められないし、いずれか1つの部分からも出所識別標識としての称呼、観念が生じているとは認められないので、原則通り、全体観察により行うことになる。また、このことは、「博多帯」の文

字標章に他の要素を付加することで、別の外観、称呼、観念を認め非類似とすることになれば、原告商標の識別力あるいは顧客吸引力を被告が横取りしてしまうことを容認する結果につながるものであり、認めることはできない。

そこで、商標の類否判断は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決せられるが⁽¹⁵⁾、それには、そのような「商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断する」こととされている⁽¹⁶⁾。ここでいう外観、称呼、観念等による総合的な判断というのは、外観、称呼及び観念のそれぞれについて一致するかどうかの判断に止まらず、相紛らわしいかどうかの判断も求められている⁽¹⁷⁾。

2 外観をみよう。両商標は、いずれも漢字3語から成り、「博多」を語頭に持ち、続いて1語「織」と「帯」が付される構成である。両商標は外観において同一ということとはできないが、相紛らわしさがないとまではいえない。

称呼をみよう。原告商標の称呼は「はかたおり」であり、被告商標のそれは「はかたおび」である。ローマ字表記をすれば、「HAKATAORI」と「HAKATAOBI」であり、違いは、「り」と「び」の子音の違いでしかなく、称呼の上で完全同一とはいえないものの、相紛らわしさは残るといえそうである。

観念をみよう。観念類似とは、商標を構成する文字から生ずる意味内容が相紛らわしい、すなわち記憶上相紛らわしいことをいう。ただ、留意すべきは、商標自体が客観的に有する意味内容をいうのではなく、商標を見または称呼することによりその商標を付した商品の需要者または取引者が思い浮かべるその商標の意味内容をいう⁽¹⁸⁾とされている。先の氷山印事件最高裁判決が、「外観、観念、称呼等によって取引者に与える『連想』等を総合して全体的に考察」するよう求めていることにも整合する。こう

(14) 最二判平成20・9・8判時2021号92頁[つつみのおひなっこや事件]。

(15) 但し、商標の類似が混同の虞れの有無によって決せられるといっても、元来、商標の類似性と混同の虞れは別概念であり、ここでいう混同の虞れというのは、標章の類似性を前提にした上で導かれる概念である。

(16) 最判昭和43・2・27民集22巻2号399頁[氷山印事件]。

(17) 例えば、網野誠「商標」第6版]262頁(有斐閣、2012年)。

(18) 東京高判昭和49・11・14・無体集6巻2号321頁[Laurel 事件]。

した理解を前提とすれば、博多織は細い経糸がやや太い緯糸を包みこみ、表面には経糸ばかりが出ていて、横畝が際立って見える点が特徴であり、生地に厚みや張りがあって帯としての用途に適するとされ、かつ黒田長政による幕府への博多献上帯等の歴史さらには帯というものの手ごろさから、需要者・取引者は、博多織という文字列に接するとき、博多帯を連想し、反対に博多帯に接するとき博多織で織られた帯と連想するものと考える可能性も少なくなかう。そうしてみると、両商標は観念的に一致するものないしは極めて相紛らわしいものともいえそうである。

以上を総合すると、被告標章「博多帯」は、原告地域団体商標「博多織」と類似すると解する余地はあったように思われる。

Ⅳ 不正競争の目的

本件の事実関係から推測するに、地域外に所在し、資本金が3億円超のY1にはXに加入する資格がないことから⁽¹⁹⁾、Y1の100%子会社であるY2(会社設立の日時は判決文からは不明である)を利用して加盟申請をしたことが窺える⁽²⁰⁾。商標法32条の2第1項の規定からは、業務を承継した者にも継続使用権が認められるところから、Y2は解散した訴外Aの外装を単に潜脱的に利用したのであれば、この規定にいう「不正競争の目的」の問題も生ずるように思われる。この「不正競争の目的」については、他人の信用を利用して不当な利益を得る目的と理解されている⁽²¹⁾が、この目的にあたる場合としては参入資格に制限があるにも拘わらず、この資格制限を回避するために法人格を濫用的に利用する場合等も含まれるのではないか。特に、本件では、Xと誤認混同するおそれもあるY3を設立した上で証紙を作成させるなどしていることから、業務承継と素直に言いきれないようにも感じられ⁽²²⁾、判決がいうような単純な権利の濫用のケースと即断し難いものが残

る。判決には、さらに踏み込んだ検討が望まれる。

また、継続使用権の成立要件として、継続使用の要件があるが、訴外Aがいつまで事業を行っていたのかも問題となろう。商標法32条と異なり、同法32条の2は保護すべき使用の状態(信用の蓄積)は必ずしも求められないはずであるが、小売商標の導入時の継続使用権の導入では、地域団体商標の継続使用権と同様周知性の要件はないが、そこでの立案者の説明では、継続使用権は業務上の信用であり、業務上の信用の承継を伴う業務の承継があることを求めている⁽²³⁾。このことからすると、地域団体商標の継続使用権についても、業務上の信用の承継を伴う業務の承継であったのかどうかを検証しておくべきではなかったか。

業務の承継があったというためには、積極財産及び消極財産の移転だけではなくして、ノウハウや仕入れ先ないし得意先関係といった事実関係の移転を必要とする(そうでなければ、個々の積極財産と消極財産の移転ないし承継で足り、営業の譲渡を認める必要がない)ことにも一致する。業務上の信用の承継として、得意先や仕入れ先に対して、譲渡人と譲受人双方に相応の承継手続きがあったかどうかを問うべきであろう。いつどのような内容の案内状や告知その他がなされたのかも問題となろう。

-
- (19) 中小企業団体の組織に関する法律11条。同法では、組合員資格として、定款に特段の定めがない限り、「その地区内において資格事業を営む中小企業者」であることが求められているとともに、ここでいう中小企業者とは、製造業にあっては、資本金の額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社又は個人をいう(同5条1号)。なお、Xの定款に別段の定めがあったのか否かについては、判決文からは明らかではない。
- (20) 中小企業団体の組織に関する法律40条(協同組合法14条を準用)正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。
- (21) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第19版]」1377頁(発明協会、2012年)。
- (22) 被告製品に被告標章「博多織」を付すためには、第三者にその旨の証紙の作成を依頼し、それを貼付することで足りると思われるが、Y1はことさらXの団体名称に類する名称のY3を設立した上で、製造事業者Y2ではなく、Y3の名称と共に被告標章「博多織」を表示した証紙を使用している。
- (23) 特許庁総務部総務課制度改正審議室「平成18年意匠法の一部改正・産業財産権法の解説」92～93頁(発明協会、2006年)。

「あずきを加味してなる菓子」を指定商品とする「あずきバー」という標準文字からなる商標の登録出願について、商標法3条2項の適用を認め、特許庁の拒絶審決を取り消した事例 (知財高判平成25・1・24判時2177号114頁)

小川 宗一^(*)

I 事実の概要

原告X(井村屋グループ株式会社)は、平成22年7月5日、「あずきバー」という標準文字からなる商標(本願商標)につき、指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」として商標登録出願をしたが、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判(不服2011-16950)を請求したところ、特許庁は、平成24年6月5日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をした。

本件審決の理由の要旨は、

- (1)本願商標は、これに接する取引者、需要者に「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」を容易に認識させるものであるから、その指定商品中「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に使用しても、その商品の品質、原材料、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法3条1項3号(以下、商標法の規定については、条文番号のみを示す。)に該当する、
- (2)Xによる「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」の販売期間、販売数量、広告宣伝等としては相当程度の実績があると認められるものの、これに使用されている商標(本件ロゴ書体(別掲))は本願商標(標準文字)と同一の商標と認めることができず、また、実際に使用している商品は「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」のみであるから本願の指定商品と同一の商品であると認めることもできないものであるため、本願商標は、その指定商品について使用された結果、需要者がXの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められないものであり、3条2項の要件を具備しない、

(3)本願商標は、これを指定商品中「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるから、4条1項16号に該当する、

というものである。

これに対して、Xが本件審決の取消を求めたのが本件訴訟(被告：特許庁長官)である。

II 判旨 請求認容・審決取消(確定)

本件訴訟の主たる争点は、本願商標の3条1項3号、3条2項及び4条1項16号の該当性である。本判決は、次のとおり、審決が3条1項3号に該当するとした点については是認したものの、審決が適用を否定した3条2項該当性を是認し、さらに審決が4条1項16号に該当するとした点は否定した上で、本件審決を取り消した。

1. 3条1項3号該当性

本願商標は、「あずきバー」という標準文字からなるものであるが、「あずき」という語は、一般的な辞書の記載によれば、「あずき」という語を食物の名称の冒頭に付して複合語とした場合、当該複合語は、一般に、小豆又はそれから作られた成分を含有する食品を意味するものと理解され、また、「バー」という語は、一般的な辞書や菓子類に関する辞典の記載によれば、菓子類の名称の一部として用いられた場合、棒状の形状を有する菓子を意味するものと理解される。

そして、本願商標の指定商品は、「あずきを加味してなる菓子」とするものであるところ、菓子業界では、アイスクャンデー等の棒状の氷菓子のほか、棒状の形状を有するそれ以外の菓子に、「○○(原材料又は風味等)バー」と称するものが存在することが認められる。

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

したがって、本願商標が指定商品について使用された場合、これに接した菓子の取引者・需要者は、小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子を想起し、本願商標が商品の品質、原材料又は形状を表しているものと認識すると認められる。

そして、本願商標は、標準文字からなるものであるにすぎないから、指定商品の品質、原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示したものというほかない。

それぞれ上記したような意味合いのものと理解される「あずき」と「バー」の両語の組合せには特段の独創性も認められず、それ自体に自他商品識別機能があるとは認められない。

以上のとおり、本願商標は、3条1項3号に該当するものというべきであるから、本件審決は、その結論において相当である。

2. 3条2項該当性

ある標章が3条2項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当するか否かは、出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品とされる商品に使用されたことを前提として、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の販売数量又は売上高等、当該商品又はこれに類似した商品に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである。

これを本件についてみると、Xは、昭和47年に、「あずきバー」という商品名のあずきを加味してなる棒状の氷菓子(本件商品)の販売を開始し、本件審決の時点(平成24年6月5日)に至るまで、全国の小売店等でその販売を継続しており、その販売数量も、年々増えて平成22年度には2億5800万本となっている。また、Xは、毎年7月1日を「井村屋あずきバーの日」と定め、平成元年以来、本件商品について本件審決の時点に至るまでテレビコマーシャルを放映しており、その放映料は、少なくとも平成20年以降、毎年1億2000万円を超えているほか、新聞その他の媒体等を通じて全国で広告を実施している。

Xは、本件商品の発売以来、本件商品の包装に原告の会社名とともに、本件ロゴ書体、これを横書きにしたもの又はこれと社会通念上同一と見られる標章を付しており、上記の宣伝広告等においても当該包装が映った写真又は映像を使用することが少なくなく、当該宣伝広告等においては、ほぼ常にXの会社名を重ねて紹介している。

このような本件商品の販売実績及び宣伝広告実績により、本件審決時点までには、「あずきバー」との語でインターネット上の検索を行うと、表示される多数のウェブページではいずれも本願商標がXの製造・販売に係る本件商品を意味するものとして使用されるに至っている。

以上のような本件商品の販売実績及び宣伝広告実績並びにこれらを通じて得られた知名度によれば、本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標(本願商標)は、本件商品の販売開始当時以来、原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして取引者、需要者の間で用いられる取引書類等で全国的に使用されてきたことが容易に推認され、本件審決当時でも、本件商品を意味するものとして価格表や取引書類等で現に広く使用されている。

なお、「あずきバー」との商標は、証拠上確認できる範囲内では、原告以外に3社が自社の商品に使用しているが、いずれも、「玄米あずきバー」、「十勝あずきバー」及び「セイホー金太郎あずきバー」という各商品の名称の一部として使用されているものである。しかも、自社名を商品に付していることで差別化を図っていたり、Xと本件商品との関係を強く意識した使用となっており、このことは、とりまなおさず本件商品が原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得していることを裏付けるものである。

以上のとおり、本件商品は、「あずきを加味してなる菓子」に包含される商品であるところ、遅くとも本件審決の時点において、我が国の菓子の取引者、需要者の間でXの製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得しているものと認められ、これに伴い、本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標(本願商標)は、「あずきを加味してなる菓子」(指定商品)に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。

Xはアイス菓子以外の「あずきを加味してなる菓子」については本願商標を使用していないから、本願商標が実際に使用している商品と指定商品が同一ではないとの点については、本願商標の指定商品は、「あずきを加味してなる菓子」として特定されているところ、本件商品は、アイス菓子ではあるものの、「あずきを加味してなる菓子」であることに変わりはなく、特定された本願商標の指定商品を更にアイス菓子とそれ以外に区分して判断すべき理由はない。

以上のとおり、本願商標は、3条2項の要件を満た

すものであるから、同項該当性に関する本件審決の認定判断には誤りがある。

3. 4条1項16号該当性

本願商標は、指定商品について使用された場合、これに接した菓子の取引者、需要者が小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子を想起し、本願商標が商品の品質、原材料又は形状を表しているものと認識すると認められる一方、本願商標には、それ以上に商品の品質について特段の観念を生じさせる部分が存在しないので、本願商標は、商品の品質の誤認を生じるおそれがある商標ということとはできない。

ある商標が品質について誤認を生じさせるおそれがあるか否かは、当該商標の構成自体によって判断すべきところ、本願商標は、それ自体から「あずきを原材料とするアイス菓子」を直ちに認識させるものではない。

以上のとおり、本願商標は、4条1項16号に該当するものではないから、同号該当性に関する本件審決の認定判断には誤りがある。

Ⅲ 評釈

判旨1は賛成。判旨2及び3は疑問がある。

1. 本判決の位置づけ

標準文字商標について、ロゴ書体商標の全国的な使用実績やこれを通じて獲得した知名度に基づき、取引書類等での全国的な使用を「推認」という手法で3条2項該当性を認め、かつ、その指定商品についても実際に使用している商品の上位概念(包括概念)の商品で同項の該当性を認めた判決である。

3条2項該当性の判断における、出願商標と使用商標、指定商品と使用商品の同一性については、特許庁による厳格な運用に対して、近年、比較的緩やかな判断を示す傾向にある知的財産高等裁判所の判決の流れを汲むものといえる。

2. 判旨1(3条1項3号該当性)

3条1項3号が、その商品の産地、販売地、品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は商標登録を受けることができない旨規定する趣旨は、このような商標は、商品の産地、販売地

その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによると解される(最三小判昭和54・4・10判時927号233頁「ワイキキ事件」)。そして、同号は、取引者・需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(東京高判平成12・9・4裁判所ウェブサイト「負圧燃焼焼却炉事件」外)。判断時点(本件では審決時)において、出願に係る商標が指定商品の品質を表すものと取引者・需要者に広く認識されている場合はもとより、将来を含め、取引者・需要者にその商品の品質を表すものと認識される可能性があり、これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断される時には、その商標は、同号に該当するものと解するのが相当である(知財高判平成17・6・9裁判所ウェブサイト「FLAVAN事件」外)。

本判決は、3条1項3号に関する上記各裁判例の考え方に基づいたものといえることに加えて、X自身が、菓子商品関係で「○○バー」と称するものにはアイス菓子でも棒状でもないものもあることを言わんがためにはあるが、本願商標に接した「菓子」の分野における取引者・需要者は、「あずきを加味してなる菓子」と認識するものであることを自認しているのであるから、標準文字からなる本願商標が商品の品質、原材料等を普通に用いられる方法で表示したものとする判断は妥当である。

3. 判旨2(3条2項該当性)

3条2項は、同条1項3号から5号までに該当する自他商品・役務の識別力がないものとされている商標であっても、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能を持つに至ることが経験的に認められるので、このような場合には商標登録をし得ることにしたものであるとされている⁽¹⁾。

(1) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(19版)」1279頁(発明推進協会2012年)

そして、本判決は、先ず3条2項に該当する商標か否かは、「出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品とされる商品に使用されたことを前提として、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の販売数量又は売上高等、当該商品又はこれに類似した商品に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである。」として、その該当性の判断基準を示している(これまでも東京高判平成14・1・30判時1782号109頁「角瓶事件」等、多くの裁判例が同様の判断基準を示している)。

本判決が示している上記の3条2項該当性を肯定する判断基準は、判断に当たり考慮すべき商標の使用に関する諸事情(事実)を掲げたものであるところ、要は、そのような諸事情(事実)を総合的に考慮した結果、「出願人の業務に係る商品を表示するものとして、当該商品の需要者層の間で全国的に広く認識されるに至った(出所表示機能を獲得した)商標」と認められれば、3条2項該当性を肯定し得るということになると解される。すなわち、全国的周知性の獲得が必要ということである(知財高判平成18・11・29判時1950号3頁「ひよこ立体商標事件」、知財高判平成19・10・31裁判所ウェブサイト「DB9事件」外)。

3条2項に関する特許庁の審査基準にも「本項でいう『需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの』とは、特定の者の出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。」と明記されている⁽²⁾。

商標法は日本全国一律に適用され、商標権は全国にその効力が及ぶのであるから、効力発生時に、全国的周知性(識別力)の獲得が必要となるのは当然のことである⁽³⁾。

本判決も、本件について「我が国の菓子の取引者、需要者の間で原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得している」としているの、全国的周知性の獲得を認定しているものと考えられる。

次に、本判決における3条2項該当性の判断につい

て、二、三考察する。

(1) アウトサイダーの存在

本判決は、「あずきバー」という商品名のあずきを加味してなる棒状の氷菓子(本件商品)についてのXによる販売実績や宣伝広告実績等の事実を認定し、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているとして3条2項該当性を肯定しているのであるが、全国的周知性の獲得認定にあたっては、本判決は「当該商品又はこれに類似した商品に関する当該標章に類似した他の標章の存否」の事情も考慮すべきとしている。

これについては、3条2項に関する特許庁の審査基準にも「商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかについては、出願人以外(団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。)の者による使用の有無及びその使用の状況を確認の上、判断するものとする。」と明記されている⁽⁴⁾。

これは、他の事業者が同種商品について同一の標章を使用しているような事実がある場合には、原則として全国的周知性の獲得を認めるべきではないとしたものと解される。すなわち、アウトサイダーの不存在が全国的周知性の獲得の認定において必要になるということである⁽⁵⁾。

本判決は、アウトサイダーの存在を認めつつも(インターネット上の検索を行うと「あずきバー」との商標は、X以外にも多数使用している事実があるが、被告がアウトサイダーとして3社による使用事実しか主張・立証をしていないため、本判決は、その範囲内でのみの判断となっている。)、当該他事業者の存在については、「あずきバー」との商標を「各商品の名称の一部として使用されている」「自社名を商品に付している」等の理由で、本件商標の全国的な周知性(識別力)の獲得の妨げにはならないとしているが、これは「あずきバー」のみでは他社との識別ができないからこそその使用態様であるとの判断も可能であることに加えて、当該他事業者だけでなくX自身も本件商品の包装に本件ロゴ書体等をXの会社名と共に使用しており、

(2) 特許庁商標課編「商標審査基準(改訂10版)」第2 第3条第2項 1.(発明推進協会2012年)

(3) 前掲知財高判「DB9事件」、知財高判「ひよこ立体商標事件」、田村善之「商標法概説(第2版)」189頁(弘文堂2000年)

(4) 前掲商標審査基準 第2 第3条第2項 3.(3)

(5) 3条2項該当性については、前掲最三小判「ワイキキ事件」が示した3条1項3号の趣旨との関係で、自他商品識別力の獲得と共に、独占適応性の観点でも判断すべきとするものもあって(知財高判平成18・6・12判時1941号127頁「三浦葉山牛事件」、知財高判平成19・3・28判時1981号79頁「本生事件」外)、全国的周知性(識別力)の獲得の有無とは別に、独占適応性の有無(アウトサイダーの有無)を直接の判断要素とすべきとする考え方もある。

宣伝広告においてはほぼ常にXの会社名を重ねて紹介しているというのであるから、その意味では同様の使用態様といえるものであり、このアウトサイダーの存在を過小評価しすぎているように思われる。また、本判決は、「あずきバー」との語でインターネット上の検索を行うと、「多数の」ウェブページ(すなわち、「すべての」ウェブページではない)で本願商標がXの製造・販売に係る本件商品を意味するものとして使用されているとしており、他事業者の製造・販売に係る商品を意味するものとして使用されている例があることを否定していない。

ちなみに、保護すべきアウトサイダーの不存在を認定した上で3条2項該当性を肯定した事案としては、類似品の販売を中止させたことによりアウトサイダーが存在しなくなったことを認定した例(知財高判平成19・6・27判時1984号3頁「ミニマグライト立体商標事件」、知財高判平成20・5・29判時2006号36頁「コカコーラ立体商標事件」)、アウトサイダーが存在し類似品があるが、取引者・需要者は模倣品と認識していると認定した例(知財高判平成22・11・16判時2113号135頁「ヤクルト容器立体商標事件」)、警告等の権利行使を行っていることを認定した例(知財高判平成23・6・29判時2122号33頁「Yチェア立体商標事件」)があるが、本件は、これらのいずれのケースにも該当しない。

アウトサイダーが存在するにもかかわらず、Xに商標登録を認めた場合、他の事業者は商標権の侵害として、登録後に直ちに権利行使の対象となってしまうことになるが⁽⁶⁾、それでいいのであろうか。

識別力がある(使用により識別力が生じた)ということとで商標登録を認める以上、商標権の効力は通常の商

標権と同じはずである⁽⁷⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾。

もし権利行使された場合、関連のアウトサイダーは、26条の抗弁や商標的機能論による抗弁等は無効と認定されるのであろうか。慎重な判断がなされるべきである。

(2) 商標、商品の同一性

3条2項に関する特許庁の審査基準には、「本項を適用して登録が認められるのは、出願された商標及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標及び商品又は役務とが同一の場合のみとする。」とされている⁽¹⁰⁾。

本判決も、3条2項該当性を肯定するにあたっては、出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品とされる商品に使用されたことを前提とするとしており、商標も指定商品もそれぞれ使用されているものと同一であることが必要であるとしている。

しかしながら、本件においては、いずれにおいてもかなり緩い判断がなされている。

①出願商標(標準文字)と使用商標との同一性

先ず本判決は、出願に係る商標について、主として使用されている商標(本件ロゴ書体)との同一性判断を避け、取引書類での全国的使用が「推認」されるとする文字との間で同一性判断を行っている。このことは、前者では同一性が認められないことを示すものであり、裁判所は、本願商標と本件ロゴ書体の同一性を認めるのは困難と判断したものと考えられる。なお、別途、本件ロゴ書体と同一の商標が、「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるもの」とは言い難いので、3条2項の適用をするまでもなく、自他商品識別

(6) X(井村屋株式会社)のホームページには、「ニュースリリース(2013年5月10日)『あずきバーが井村屋の商標として特許庁より認められました』」[基本方針]登録商標として「あずきバー」が正式に登録された後は、法律(商標法)の範囲内において適正・公平に権利行使を行うことを基本とします。[法律の効果](1)当該区分および指定商品における商標「あずきバー」の独占使用権(2)他社が販売する同一または類似商標の排除権」と掲載されている。<http://www.imuraya.co.jp/outline/news/detail/details46.html>

(7) 平尾正樹「商標法」131頁(学陽書房2002年9月)には、「多量使用の結果識別力の発生したものは、原則としてその識別力の発生した商標・商品のみにしか効力は及びません。」とあるが、その根拠は不明である。

(8) 弁理士会平成22年度商標委員会「商標法3条2項に基づく商標権の権利範囲」(パテントVol.64 No.11 2011年8月 31頁)は、関連の審判決例調査の結果、「商標法は、3条2項に基づき登録された商標に係る商標権の効力と本来的に自他商品・役務識別力を有すると認められて登録された商標に係る商標権の効力とを区別する規定を有してはいない。したがって、3条2項に基づく商標権によって、他人の商標の登録及び使用を排除できるか否かは、本来的な識別力を認められて登録された商標の場合と同様に、各事案の判断基準時における当該登録商標の識別力の有無あるいは強さ、当該登録商標の周知性、当該登録商標と他人の商標との構成、当該商品・役務についての取引事情等が考慮されて判断されることになる」としている。

(9) 青島恵美「判批」特許ニュース(平成25年6月6日)6頁は、他社の使用例は「あずきバー」単独とは区別できるような態様で使用されていた点等が考慮されて3条2項の適用を否定する材料とは判断されなかったことを掲げて「本願商標について商標法3条2項により登録が認められたとしても、その権利範囲は狭く、上記のように「〇〇あずきバー」という構成からなる他社の使用例に対して当該権利を基に権利行使できない可能性がある」としているが、確かなものではなく、そもそもそのような心配をしなければならないアウトサイダーが存在する場合には登録をすべきではない。

(10) 前掲商標審査基準 第2 第3条第2項 2.(1)

標識としての機能を果たし得るとして登録されている(拒絶査定不服審決 2011-16949 IPDL 審決公報 DB, 登録 5503451 号)という事実も訴訟(準備書面)の中で明らかにされているので, 本判決は直接には言及していないが, おそらくこれも考慮されたのであろうと推測される。

「商標の同一性」に関しては, 3 条 2 項の規定上, 使用を前提として登録が認められるのであるから, 使用されていた商標と同一の商標に限られるのは当然のことであり, 商標の同一は厳格に判断されるべきとする裁判例(知財高判平成 18・6・12 判時 1941 号 127 頁「三浦葉山牛事件」, 知財高判平成 19・4・10 裁判所ウェブサイト「スピードクッキング事件」外)がある一方で, 同一性を損なわず第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがないものと社会通念上認められればよい等として緩やかに判断した裁判例(東京高判昭和 59・10・31 判時「ジューシー事件」, 前掲東京高判「角瓶事件」, 知財高判平成 23・3・24 判時 2121 号 127 頁「黒糖ドーナツ棒事件」外)もあるが, 本判決では, 標準文字による使用事実が一部あることも認めてはいるが, 「推認」という手法で「標準文字」について 3 条 2 項の適用を認めている。

本判決のこの手法については, 標準文字で出願された商標に対し, 使用商標がロゴ化したものであっても, 使用の結果, 標準文字にまで自他商品識別性が及んでいると判断されれば, 登録は認められてよいとして, この「推認」を妥当とするものもある⁽¹¹⁾。

しかしながら, 実際に主として使用されている態様の商標による販売実績及び宣伝広告実績を通じて得られた知名度に基づいて, それを標準文字で表したものが取引書類等で全国的に使用されてきたことが容易に「推認」されるとして, 標準文字による商標について 3 条 2 項該当性を認めるということは, 通常の取引においては価格表や取引書類が存在し, 及びそれに記載される商標は普通に用いられる方法(態様)で表示されることが普通であることを考えると, ほとんど全てのケースで, 知名度を獲得した主たる使用態様ではない標準文字でも 3 条 2 項該当性が肯定されて商標登録され得るということになってしまう。

実際に使用された態様の商標が全国的な知名度を獲

得し自他商品識別力を有するに至った場合に, それを例外的に保護するとするのが 3 条 2 項の規定上の本来の考え方であり, 本判決は, 3 条 2 項該当性を判断するに当たり考慮すべき事情の一として「使用態様」を掲げているにもかかわらず, 「推認」という方法で, 主たる態様で実際に使用された範囲を超えて商標登録を認めるとしており, 妥当ではない。実際に商品に使用をして全国的周知性(識別性)を獲得した商標の範囲に含まれない構成態様の商標が, なお 3 条 1 項 3 号等に該当する場合であれば, 識別力の欠如という状態及び一事業者に独占させるのは適当でないという公益上の問題が存在することともなり, 登録により発生する権利の効力が全国的に及ぶ更新可能な半永久的な独占権であることをも考慮するとなおさら慎重な判断が求められる⁽¹²⁾。

この標準文字による商標について 3 条 2 項の適用を認めた本判決については, 「(標準文字は)出願時に具体的な使用態様が決まっていなかったときに利用されることが多いため, 実際の使用態様は異なる場合が多い。また, 出願後, 実際の取引の実情に即して商標の態様が変更されるということも考えられる。この場合に, 出願商標と使用商標の同一性を厳格に求めると, 実際には, 出願人の販売・広告活動を通じて需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるまでに至っている商標が保護されないということになりかねない。」として, 実情に即したという点で評価できるとするものがあるが⁽¹³⁾, 本件の場合, 出願時には具体的な使用態様が決まっていた一定の使用実績があるものであり, 出願後, 商標の態様に変更されたというような事情もないことに加えて, 必要があるのであれば, 実際に使用して自他商品識別力を獲得した態様の商標について出願をし保護を求めればいいだけのことなのであるから妥当ではない。

なお, 本判決は, 本願商標と同視し得る標章が価格表や取引書類等で使用されている事実自体も, 提出された証拠に基づいて認定してはいるが, その使用に関する開始時期, 期間, 地域, 数量等については具体的に言及していないところをみると, そのような使用事実については十分なものではなく, そのような使用事実だけでは到底 3 条 2 項の適用を認め得ないものであ

(11) 安原正義「商標法 3 条 2 項により登録を受けた商標権に関する一考察」知財管理 Vol.63 No.5 (2013) 678 頁

(12) 前掲知財高判「スピードクッキング事件」, 知財高判「三浦葉山事件」

(13) 前掲青島「判批」5 頁

ることは容易に推測できることである。このような使用例が全く存在しない場合には、出願商標と使用商標の同一性が認められない可能性があるとするものもあるが⁽¹⁴⁾、使用例が全く存在しない場合はもちろんのこと、このような不十分な使用例を一部引き合いに出しても全体として「推認」の方法の域を出るものではない。

また、本判決に基づき、実務上の指針として「標準文字による商標の(3条2項)該当性を立証する場合は、(実際に使用されている)ロゴ書体の商標に関する証拠に併せて、その文字自体がインターネットや書籍、新聞等で使用され、出願人の業務に係る商品であることを認識できるに至っていることを示す証拠を提出し、外観に拘らない文字自体として識別力を有している旨を立証する必要がある。」とするものがあるが⁽¹⁵⁾、標準文字制度を曲解するものである。標準文字制度は、外観に拘わらない文字について商標権の効力を認める制度ではないからである⁽¹⁶⁾。標準文字によって商標登録を受けようとする場合(5条3項)における文字の構成態様については、標準文字の書体からなるものとして扱われ(12条の2第2項3号かつ書き、27条1項)、格別文字の構成態様について同一性を有するものの範囲が広がるというものではなく、標準文字商標の場合における使用商標との同一性も厳格に判断されるべきである⁽¹⁷⁾。標準文字について3条2項の適用により登録が認められるためには、標準文字自体の使用による全国的周知性(識別性)の獲得が必要であり、本判決も、本件においては「推認」という手法は取っているものの、その基本的な考え方には変わりはない。

②指定商品と使用商品との同一性

次に本判決は、本願商標の指定商品は「あずきを加味してなる菓子」とされているところ、本判決は、本件ロゴ書体が「あずきを加味してなる棒状の氷菓子」(本件商品)について使用された結果知名度を得たとし、さらに「あずきを加味してなる棒状の氷菓子」は「あずきを加味してなる菓子」に包含される商品であると認定した上で、本件商品はアイス菓子(氷菓子)ではある

ものの「あずきを加味してなる菓子」であることに変わりはないという理由で、本願商標の指定商品の表示をもって3条2項該当性を肯定している。

恰も、実際に使用されている商品の上位概念(包括概念)の商品でも3条2項の要件を満たすかのような判示であり、賛成できない。

ちなみに、「商品の同一性」に関しては、3条2項の規定上、使用を前提として登録が認められるのであるから、使用されていた商品に限られるのは当然のことであり、指定商品は使用に係る特定の商品(単品)に限定され、これを超えて他の類似商品まで及ぼすことはできないとする裁判例(東京高判昭和45・5・14判タ254号305頁「GOLF事件」、東京高判昭和59・9・26判タ543号317頁「ジョージア事件」、東京高判平成3・1・29判時1379号130頁「ダイジェスティブ事件」)がある一方で、極めて密接な関連を有し取引者・需要者も共通なので同一人の販売に係る商品であることを認識することができる等、同一の出所を表示する機能を有する場合には、使用商品以外の商品が含まれていても認めるとする裁判例(前掲知財高判「DB9事件」、知財高判平成23・4・21判時2114号9頁「香水瓶立体商標事件」、知財高判平成24・9・13判時2166号131頁「Kawasaki事件」)もある。

後者の考え方に通ずるものとして、商品・役務が極めて近い関係にあるときは、識別力の転移が起り得るとする考え方を示すものもある⁽¹⁸⁾。

しかしながら、3条2項は、実際の使用を前提として、例外的に登録を認めるものであることに加えて、商標権の効力は類似範囲まで及ぶことを考えると、一般論として、出願人にとっては上位概念(包括概念)まで認めなくても不都合は生じないばかりか、却って、実際に使用していない商品についてまで認めた場合、結果的に実際に使用している商品と非類似の関係にある商品についてまで商標権の効力が及ぶこともあり得るといふ不都合が生じる懸念もある⁽¹⁹⁾。実際に使用している商品以外の指定商品については3条2項の該当性は否定すべきと考える⁽²⁰⁾。

本判決の上記判断については、本願商標の指定商品

(14) 前掲青島「判批」6頁

(15) 池田恭子「実務家のための知的財産判例70選 2013年版」133頁(発明推進協会、2013年)

(16) 前掲特許庁編逐条解説 1298頁

(17) 前掲知財高判「スピードクッキング事件」

(18) 渋谷達紀「知的財産法講義Ⅲ(第2版)」347頁(有斐閣2008年)

(19) 前掲田村191頁も同趣旨。

(20) 吉田和彦「判批(前掲東京高判「ダイジェスティブ事件」)」別冊ジュリストNo.188(2007年11月)17頁は、「使用による識別力が認められない商品・役務について、使用による識別力の獲得を理由として独占権を認めるのは一般に適切とはいえないが、この点をあまり厳格に解すると、出願人に酷な場合もあろう。」としているが、出願人に酷な場合についての具体的な記述はない。

と使用商品とは同一の出所表示機能を有する上に、両者は相互に類似する商品であるため、3条2項の適用を認めても不都合は生じないと考えたものと思惟した上で、「本件は、商標の著名性を考慮し、指定商品と使用に係る商品の同一性についても実情に即して判断されている点で評価できる」とする考え方⁽²¹⁾や、「あずきを原材料とするアイス菓子」に使用していても自他商品識別性の獲得が指定商品「あずきを加味してなる菓子」にまで及んでいれば、その旨記載される指定商品について商標登録するのも妥当である」とする考え方⁽²²⁾もあるが、上記の理由により賛成できない。

他方で、3条2項においては、出願商標が現実に獲得した信用保護のために必要な範囲(を超えない範囲)で登録を認めるべきとした上で、出願商標の使用商品と指定商品とは同一でなければならず、商品の同一性は取引態様が一致しているか否かで判断するとし、指定商品として記載された「あずきを加味してなる菓子」には多種多様な菓子が該当するものであり、その取引態様も多様であるから、出願商標が現実に使用された商品の取引態様と一致しているものとはいえないため、3条2項該当性を肯定した判決は妥当ではないとする考え方が示されている⁽²³⁾。使用商品と指定商品の同一性を判断するにあたっての一つの考え方ではある。ただし、本件の場合において、「具体的にどこまで特定すればいいのか」については記述がない。多種多様な菓子の中で、個々に具体的な取引態様の一致・不一致を判断することは実際上は容易ではない。

そこで、使用商品との関係で、指定商品をどこまで特定すべきかについて、実際上の問題として考察する。

「実際に使用している商品(単品)」の特定方法には、ある程度の許容範囲はあろう。本件の場合でも、例えば、「〇〇産のあずきを加味してなるアイス菓子(氷菓子)」「〇〇(品種名)のあずきを加味してなるアイス菓子(氷菓子)」というような表示まで求める必要はないと思われる。さりながら、アイス菓子(氷菓子)の上位概念である「洋菓子」や「菓子」という記載は適当ではない。

「指定商品又は指定役務」の内容及び範囲は、商標権

の効力範囲を定め(27条、25条、37条1号)、他人の登録の排除範囲を画する(4条1項11号)ことになるので、「指定商品又は指定役務」の表示は、その商品又は役務の内容及び範囲が明確に把握できるものでなければならず⁽²⁴⁾、そのような観点から、商標法施行規則(省令)はその別表で、指定商品又は指定役務として採用できる適切な具体的商品・役務の例示を掲記している。したがって、実務上は、少なくともこの省令別表に掲載されている例示やこれと同程度のレベルのもの(単品)については、3条2項の適用を認める商品・役務の範囲として考慮するに値するものといえる。

しかして、本判決は、省令別表に掲載されている使用に係る単品以上に拡大して3条2項の適用を認めている。すなわち、この省令別表の第30類の「菓子」には「和菓子」と「洋菓子」があるとされ、さらに、「洋菓子」には、その例示の一として「アイスクャンデー」が掲載されていることを考慮すると、本件審決がいうように本願商標が実際に使用されている「アイス菓子」(又は「氷菓子」、「アイスクャンデー」)を指定商品とするときに限り3条2項の該当性を肯定することとしても何ら不都合はなく、これを越えて「菓子」や「洋菓子」のような上位概念(包括概念)まで認める必要性は見出せない。

4. 判旨3(4条1項16号該当性)

4条1項16号への該当性の有無は、商標が表示していると通常理解される品質と指定商品の有する品質とが異なり、商標を付した商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるか否かを基準として判断されるべきものであり、実際に商標を使用した商品がどのような品質を有しているかは、4条1項16号への該当性の有無に影響を及ぼすものではないとする裁判例もあり(知財高判平成20・11・27裁判所ウェブサイト「キシリトール事件」)、同号の該当性の判断は、商標の構成自体によって判断すべきものとされている。

本判決は、このような考え方に基づき、本願商標からは「小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子」を想起すると認定し、実際に使用されている

(21) 前掲青島「判批」7頁

(22) 前掲安原678頁。これは、前掲知財高判「Kawasaki事件」の「3条2項は、指定商品又は指定役務に使用された結果、自他商品識別力が獲得された商標であるべきことを定めていない。」「当該商標が長年使用された商品又は役務と当該商標の指定商品又は指定役務が異なる場合に、当該商標が指定商品又は指定役務について使用されてもなお出所表示機能を有すると認められるときは、同項該当性は否定されないと解すべきである。」とする判示に沿った考え方である。

(23) 宮脇正晴「商標法3条2項により登録が認められる商品の範囲」Law and Technology No.62(2014)45頁

(24) 前掲商標審査基準 第5 第6条 1.

商品の例からみて、本願商標からは「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」を想起させるとした上で「アイス菓子(氷菓子)」に拘泥した本件審決には誤りがあるとしたものであり、その点に異論はない。

ただし、本件審決は、指定商品中「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」以外の商品に使用するとき、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとしており、かつ、本判決は、本願商標からは「小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子」を想起すると認定しているのであるから、「棒状」でない指定商品についての商品の品質の誤認性に関して判断があってしかるべきである^{(25) (26)}。

Ⅳ おわりに

3条2項該当性を肯定するための、出願商標と使用商標、指定商品と使用商品の同一性に関しては、審査基準に基づく特許庁の厳格な運用に対して、今後、知的財産高等裁判所は比較的緩やかな判断がされていくことも予想されるものの、同項は、使用を前提として、その実績に従って例外的に登録を認めるものである以上、登録にあたっての判断基準は厳格に解釈すべきものである。実際に使用された商標、使用された商品を超えた範囲については、識別力が発揮されるかどうかは必ずしも明確なものではなく、本件のように、「推認」という手法は慎重であるべきである。

識別力がある(生じた)ということ商標登録を認める以上、その商標権の効力は通常の商標権と同様、商標についても商品についても、その類似範囲にまで排他的効力が及ぶこととなるのであるから、使用の範囲を超えた商標・商品について登録を認める必要はないばかりか、使用による識別力の獲得が直接的に証明されていない商標、商品にまで緩い基準で登録を認めてしまった場合には、商標権の効力のさらなる拡大を認めることとなり、禁止権の範囲についての予測可能性を失わせることとなり、第三者に対する弊害が懸念される。同項の規定は、例外規定であるとの趣旨を十

分に留意し、出願人の保護だけでなく、第三者の利益保護とのバランスを十分に考慮した上で、慎重な判断が求められる。

標準文字商標について、3条2項の適用を受けて登録を受けたいのであれば、標準文字による実際の使用実績をもって識別力の獲得を主張・立証すべきである。

なお、地域団体商標においては、その多くが標準文字によって登録されているが、これは組合の各構成員によってそれぞれ使用されている商標が多少態様を異にしていることも少なくないという実情を考慮して、周知性要件の判断の際に行われる出願商標と使用商標との同一性については弾力的な運用を行うことが制度趣旨に叶うからである。しかしながら、通常の商標の3条2項適用の判断にあたっては、一事業者による使用なので、全国的な周知性(識別力)を獲得した実際に使用している態様でのみ登録を認めとするのが、法の解釈上も運用上も妥当であり、地域団体商標制度のそれとは別異のものと考えるべきである。

ちなみに、本件訴訟は、被告側に、商標の全国的周知性(識別性)を否定するためのアウトサイダーの存在についての必要な指摘(現在でもインターネット検索により少なくないアウトサイダーが確認できるところ、被告は3社の事実及び証拠しか提出していないので、本判決も、弁論主義の下では当然のことではあるが、「証拠上確認できる範囲では」とわざわざ断り書きを入れた判断となっている)、登録を認めた場合に当該商標権の効力が実在するアウトサイダーに対して及ぶこととなる懸念、さらには、指定商品の範囲を使用商品より広く認めた場合の具体的な弊害等、主張・立証が少し足りなかったように思えてならない。

また、アウトサイダーが存在する本件について、登録後の係争を懸念して、3条2項の適用を受けて登録になった場合、その後に「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができなくなったとき」についての対処に関して、法上明文の規定が必要とする指摘もある⁽²⁷⁾。これに関連するものとして、現在、産業構造審議会知的財産政策部会商標

(25) 小林茂「使用による識別性が認められる出願の指定商品」(パテント Vol.66 No.12 2013年10月 53頁)は、「使用による識別性が生じて、商品「あずきを加味してなり、棒状とはいえない菓子」が商標権者の業務に係る商品であることを需要者が認識することができたとしても、商標権者が商標「あずきバー」を商品「あずきを加味してなり、棒状とはいえない菓子」について使用したときは、やはり商品の品質の誤認を生ずるおそれがある」とする。

(26) 前掲青島「判批」7頁は、「本願商標は、「あずきを加味してなる菓子」(指定商品)について使用された結果、商標法3条2項の適用が認められている、すなわち、当該商品の範囲内で自他商品等識別力を有する、と判断されているため、本願商標の「バー」部分には、もはや商品の「形状」を表す意味が失われており、当該指定商品に含まれる「あずきを加味してなる棒状以外の形状の菓子」との関係においても商品の品質の誤認を生じるおそれがないと判断されているのではないかとしている。

(27) 村林隆一「判批」(知財ふりすむ Vol.11 No.128 2013年5月 60～61頁)

制度小委員会報告書「商標制度の在り方について」(平成 24 年 11 月)において、「登録後に自他商品役務の識別力を喪失した登録商標の取消制度」については「これらを検討するに当たっては、諸外国の制度及び運用状況について詳細な調査も欠かせないことから、現時点での導入検討は時期尚早であって、再度慎重に検討を進めた上で方向性を決定することが必要である。」とされ、これを受けて、特許庁では、平成 25 年度にその調査研究⁽²⁸⁾を行っているところであり、今後の検討が予定されている。

以上

【本件ロゴ書体】

あずき
パ

(28) 平成 25 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業(各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等に関する調査研究)
〔付記〕本稿は、2013 年 5 月 17 日に行われた日本大学法学部国際知的財産研究所・知的財産研究会における報告を基にしている。

舞台装置であるスペースチューブの著作物性が否定された事例

知財高判平成 24・2・22 判時 2149 号 119 頁[スペースチューブ事件]

原審：東京地判平成 23・8・19 LEX/DB25443706

鈴木 香織^(*)

I. 事実の概要

1. 概要

X(控訴人・反訴原告)は、「東京スペースダンス」の名称でダンス公演、デザイン、自由体験展示等を行う集団を個人として主催する者である。

Y(被控訴人・反诉被告)は、文化施設などのミュージアムマネジメント事業等を事業目的とする株式会社である。

XとYは、Xが従前「東京スペースダンス」において「スペースダンス・イン・ザ・チューブ」の名称で行っていた活動等において「スペースチューブ」、「スペースチュービング」等の名称で使用されていた装置(以下「スペースチューブ」という)の制作・活動・展示にかかる共同事業を行う契約をしていた。しかしその後、当該契約は解除された。

Yは当該契約解除後に、「KooFlo(クーフロ)」と呼ばれる装置(以下「Y装置」という)を用いてイベントへの出展等の事業(以下「Y事業」という)を行うようになった。

本件は、スペースチューブの制作者であるXが、スペースチューブに関する著作権を有していることの確認およびY事業に対する差止め及びY装置の廃棄請求を求めたものである。

2. 第一審

(1) 著作権の確認請求について

スペースチューブの「上辺部分の形状は、本体部分及びその中央部分を覆う部分(以下「二重化部分」という。)が一体となって、中央部分から両端部分にかけて反った形状として構成されており、神社の屋根を思わせる形状としての美観を与えていること、控訴人装置の左右両端部分は、垂直に對しやや傾いて上の方へ広がり、上辺の反りの部分と合わせて日本刀の刃先の部分を思わせる形状となっている」ことから、「これらの

点に独自の美的な要素を有しており、美術的な創作性を認めることができる」として、Xがスペースチューブの著作権を有することの確認請求を認容した。

(2) Y事業に対する差止め及びY装置の廃棄請求について

Y装置は、スペースチューブの「創作性の認められる部分においてこれと異なっており」、それを「複製したものとも、同一性保持権を侵害するものとも、認めることはできない、」また、スペースチューブとY装置とは、「その外観の主要な点において相違しており、各装置から受ける印象は相当異なるものである」、Y装置を使用してY事業等を行うことをもって、スペースチューブと「同一又は類似のものを使用し、控訴人の営業と混同を生じさせる行為に当たるといことはできない」、さらに、「模倣したものには当たらない」等として、Y事業に対する差止め及びY装置の廃棄請求について棄却した。

控訴人は、原判決がスペースチューブに係るXの著作権確認請求を除く請求を棄却した点について、これを不服として控訴に及んだ。

II. 争点

スペースチューブの著作物性の有無

III. 判断

「控訴人装置は……当初は舞台装置として使用されていたが、科学館や美術館等で美術作品として展示されたり、体験型装置として使用されているものである。控訴人装置が体験型装置として使用された場合、人が中に入り、布の反力によって体が支えられる状態を体験することができるものであるから、人が中に入った状態では、様々な形態をとるし、また、中に入った人

(*) 校友、東京理科大学／文教大学 非常勤講師、株式会社スズキアンドアソシエーツ 代表取締役社長

は日常生活では感じるこのできない感覚を味わうことができる。このように、控訴人装置は、体験型装置としても用いられるが、控訴人が本件訴訟において著作物として主張するのは、上記のような動的な利用状況における創作性ではなく、原判決別紙反訴原告装置目録に示された静的な形状、構成における創作性である。」

「もっとも、控訴人装置は、体験型装置として用いられており、控訴人も……不正競争防止法2条1項3号の『商品』に該当すると主張するものであって、実用に供され、又は産業上利用されることを目的とする応用美術に属するものというべきであるから、それが純粋美術や美術工芸品と同視することができるような美的特性を備えている場合に限り、著作物性を認めることができるものと解すべきである。」

「[1]『閉じた空間・やわらかい空間』であることについて

(ア)『閉じた空間』とは、控訴人装置が使用されている際の人によって広げられていない部分の空間の性質を示すものであり、使用時において中に入った人によって開かれていくという構想は、控訴人が控訴人装置で実現しようとした、控訴人装置によって構成された空間の性質に関する思想ないしアイデアである。著作物としての表現は、そのような思想ないしアイデアそのものではなく、それらが具体的に表現された控訴人装置の形状、構成に即して把握すべきものであるから、『閉じた空間』という空間の性質を創作性の根拠とする控訴人の主張は採用することができない。

また、控訴人は、控訴人装置の具体的特徴として、2枚の布を合わせることで『閉じた空間』としたことに創作性があるとも主張する。

しかしながら、この2枚の布を合わせたという平面的な構成は特徴のある表現ということではできず、創作性を認めることはできない。

(イ)『やわらかい空間』とは、控訴人装置の中に人が入った使用状態において、中に入った人が周囲の空間が固定的ではなく、自在に変形するものと感じられる空間であるという思想ないしアイデアであり、この点も控訴人装置の創作性の根拠とすることはできない。

また、控訴人は、控訴人装置の具体的特徴として、伸縮性・弾力性のある布を使用し、ロープを使用して床からの高さを50センチメートルないし1メー

トルとして、空間に浮遊させて設置することにより、『やわらかい空間』としたことに創作性があるとも主張する。しかし、そのうち、『やわらかい空間』自体は思想又はアイデアにすぎないことは前記のとおりであり、また、伸縮性・弾力性のある布を使用していることは、実際に控訴人装置が使用される際に機能を発揮する構成にすぎない。

したがって、いずれも、控訴人装置の創作性を基礎付けるものということとはできない。」

「[2]『浮遊を可能にする空間(宙吊り)』であることについて

(ア)『浮遊を可能にする空間』であることは、控訴人が本件において著作物であると主張する控訴人装置そのものに表現されたものではなく、控訴人装置の中に人が入って使用された際、中に入った人が浮遊していると感じる状態になること意味するものであり、控訴人装置の機能を示すものにすぎない。

したがって、当該要素は、控訴人装置自体に表現されたものではないから、これを控訴人装置の創作性の根拠とする控訴人の主張は採用することはできない。

また、控訴人は、控訴人装置の具体的特徴として、左右と下からの強い反力を持たせて『浮遊を可能にする空間』とし、これによって『新しいバランス』を与え、『全身的な身体感覚の回復』を図るものであり、バランスの取り方次第で浮遊可能となるように布の張りを調整しているとも主張する。

しかしながら、浮遊を可能とすることや、新しいバランスを与えること、全身的な身体感覚の回復を図ることは、いずれも控訴人装置の使用時における機能であって、控訴人装置に表現されたものとはいえない。また、布の張り方自体は布の形状を形成し、その機能を発揮させるための方法にすぎず、このような点に創作性を認めることはできない。

(イ)『宙吊り』は、控訴人装置の空間における配置を示すものであるが、それ自体では控訴人装置が空間に存在するという抽象的な観念を示すものにすぎず、具体的な表現を示すものとはいえないから、この点も控訴人装置の創作性の根拠とすることはできない。

また、控訴人装置を宙吊りにしたことは、装置の機能を発揮させるための構成であるともいうことができる。いずれにせよ、創作的表現と認めることはできない。」

「[3]『日本の美しさをもつ空間』であることについて
(ア)『日本の美しさをもつ空間』であるということそれ自体は、控訴人の思想又はアイデアを示すものであって、ここに創作性の根拠を認めることはできない。

また、控訴人は、ロープの『ずらし方』に創作性があると主張するが、それは、本体部分の布の形状を形成するための方法にすぎず、表現と認めることはできないし、張られたロープ自体の形状に創作性を認めることもできない。

(イ)控訴人は、控訴人装置の具体的特徴として、上辺部分について、神社の屋根や日本刀の曲線に似ているような形状を有することについて、創作性の根拠として主張する。

原判決別紙反訴原告装置目録の写真によると、控訴人装置の上辺部分は確かに『く』の字に似た反った曲線を有しているものである。

しかしながら、布状のチューブを宙吊りにする場合、本体部分の端部において支持具とロープとで固定することは格別珍しいものではない。その際、固定用のロープの角度や緊縮度によっては、チューブ部分に『たわみ』や『反り』が生じることはむしろ通常のことでであると認められる。もちろん、ロープの角度や緊縮度を調整することにより、『たわみ』や『反り』の形状をも調整することが可能であったとしても、それにより生じるチューブ部分の上辺部分の形状について、制作者の個性が表現されたものとはいえないから、これをもって創作的な表現であるということとはできない。

控訴人装置における上辺部分の『反り』についても、それが直ちに『神社の屋根や日本刀』のような美観を想起させるものということとはできないし、仮に、そのように観察し得る余地があったとしても、創作的な表現とまでいえないことは、同様である。

(ウ)控訴人は、控訴人装置は、『空間の生け花』と称され、日本的な独特な表現であるとして評価されており、控訴人装置の見た目の美しさ、控訴人装置内に入った際に体験者が感じる擬似的無重力環境という異次元空間の感覚が控訴人装置の最大の特徴であり、このような独特な空間構成員によって、控訴人装置は、国内外のどこにもない空間として成立している

などと主張する。

しかしながら、体験者が控訴人装置内に入った際に感じる感覚については、控訴人装置の機能を示すものにすぎない。

また、著作権法によって保護すべき『著作物』であるか否かは、あくまで創作性の有無によって判断すべきであって、控訴人装置に対する評価が控訴人の主張するようなものであったとしても、前記判断が左右されるものではない。

なお、控訴人は、前記[1]及び[2]の要素こそ、「独立の創作性」の名に相応しいものであり、上記[3]の要素はこれらの結果として成立しているものであって、[3]の要素のみで単独では成立しないと主張している。

したがって、控訴人の当該主張を前提とすると、前記のとおり、[1]及び[2]の各要素に基づいて創作性を認めることができない以上、当然に[3]の要素についても認められないということになる。」

IV. 評釈

1. 判決の意義

著作権法制史上、客体が実用品の要素を含むとする判断がなされた場合の保護のあり方については、比較的古くから議論がある。

従来の判断基準は実用的あるいは機能的な制約が高いこと等を理由として保護がなされない場合が散見する。本判決もこれらの判例を結論として踏襲するものであるといえる。

本判決は、舞台装置として使用されているスペースチューブの著作物性に関し、体験型装置としての機能を有することから生じる形状を含むことや、原告が不正競争防止法2条1項3号の主張をしたことから、「応用美術」に属するものというべきであるとした上で、客体に係る機能あるいはアイデアそのものであるとして、創作性が無いと判断した事例である⁽¹⁾。

本判決においては、客体をいわゆる「応用美術」に該当するとしており、第一審とは異なる判断が示されており、著作物性の判断においても異なる結論が示されていることから特徴的であるといえる。

なお、舞台装置に関する著作権侵害事件として、最

(1) 著作物の機能が創作性にもたらす制約についての先行研究として、小泉直樹「機能的著作物の創作性(シンポジウム創作性)」著作権研究28号12頁参照、拙稿「著作物の機能が創作性にもたらす制約」法学研究年報第40号59頁参照等がある。

高判第三小法廷平成14・9・24判決LEX/DB28080371〔舞台装置デザイン事件〕があるが、舞台装置そのものの著作物性は判断されていない⁽²⁾。

2. 美術の著作物

著作権法において、著作物と認められる創作物には性質の異なる様々なものが含まれている。著作権法の2条1項1号は、思想又は感情を創作的に表現したものであるとしているが、客体の性質毎に創作性が認められる部分が明記されているわけではない。そのために、著作物の性質の違いは創作性の判断において極めて重要な論点となる。そして、著作権法2条1項1号における美術の著作物とは、「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」という（著作権法10条1項4号）。このうち、「絵画、版画、彫刻」が純粋美術の著作物に該当するといわれる⁽³⁾。純粋美術は、「思想または感情が表現されていて、それ自体の鑑賞を目的とし、実用性を有しない⁽⁴⁾」とされ、原則的に一品制作品であるとされる⁽⁵⁾。そして、舞台装置は、その他の著作物に該当する⁽⁶⁾。しかしながら、舞台装置であるからといって直ちに著作権法の保護が及ぶわけではない。とりわけ、本件のような舞台で使用する「装置」は、その性質上、機能的な部分が包含されることになることから、保護を認めることにより本来著作権法が保護を予定していない部分にまで実質的な保護が及んでしまうことがあり得る。たしかに、著作権法は機能などの技術的思想そのものは保護の対象ではない。そのため、創作物において「思想や感情」が「創作的に表現」されている部分であっても、機能そのものと分離できない、あるいは結果として一部が含まれてしまうような場合が

あり、そのような部分が一体的に含まれている場合には著作権法による保護を消極的に捉えることもできよう。しかしながら、法解釈などの工夫を凝らして創作的表現部分と機能を切り分ける等は可能であるから、著作権法の保護が及ばない部分が含まれる客体であったとしても、創作性の認められるのであれば全体として著作権法の保護をすることは可能である⁽⁷⁾。

3. 応用美術

応用美術はその定義があいまいであり、著作権法上も明確に規定されたものはない⁽⁸⁾。応用美術が著作権法による保護をどの程度受けられるかについては、必ずしも明らかではないが、応用美術のうち、美術工芸品については著作権法2条2項で規定されており、少なくともその範囲は著作権法の保護が及ぶことになる。なお、美術工芸品は、学説上「美的な形象を有する実用品ないしは実用品の美的な形象であって、その実用品が量産されないものをいう」として、量産性に基準を置いて説明するものがある⁽⁹⁾。また、「実用性と鑑賞性を併せもつもの」として、鑑賞性を含む点に着目するものがある⁽¹⁰⁾。

著作権法2条2項は、ベルヌ条約への批准にあたり、ブラッセル規定により保護する著作物の例示に「応用美術の著作物」があることから、各国における保護の態様に相違があるものの、我が国においても著作権法上保護の必要があるとして、美術工芸品に関し規定されたものである⁽¹¹⁾。

応用美術を著作権法で保護するにあたっては、立法担当者の見解に現れる美術工芸品に限定し、量産される実用品は美的な特性を有していたとしても、著作権

(2) 第一審：東京地判平成11・3・29判時1689号138頁、第二審：東京高判平成12・9・19判時1745号128頁。

(3) 上野達弘「応用美術の法的保護」『知財年報(2009)―I.P. Annual Report(別冊NBL no. 130)』211頁(商事法務、2010年)参照。

(4) 神戸地判姫路支部昭和54・7・9無休集11巻2号371頁(仏壇彫刻事件)参照。

(5) 高林龍「標準著作権法」42頁(有斐閣、2010年)参照。

(6) 文化庁「著作権制度審議会答申説明書1966年7月15日」『著作権法百年史／資料編』49頁(著作権情報センター、2000年)によれば、「舞台に組み立てられた舞台装置は、それが美術の範囲に属する場合には、著作物として保護すべき」とされる。また、舞台装置は、「脚本の内容、舞台の空間的、技術的制約からある程度似たものが作られる場合が多い」とし、そのような場合は模倣にあたらなとしながらも、「悪意の模倣」については、脚本が異なっていたとしても「複製権を侵害する」としている。加戸守行「著作権法逐条講義第122頁(社団法人著作権情報センター、六訂新版、2013年)は、「その他の美術の著作物としては、書や舞台装置などが考えられ」とする。その他、半田正夫＝松田政行(編)『著作権法コンメンタル1』[大瀬戸豪志]524頁(勁草書房2009年)、作花文雄『著作権法―制度と政策第3版』95頁(発明協会、2008年)渋谷達紀『著作権法』34頁(中央経済社、2013年)、中山信弘『著作権法』74頁(有斐閣、2007年)参照。

(7) 全体として著作権法による保護を認めて、仮にその客体に機能が含まれるものであったとしても、侵害の判断時に当該機能部分については保護の対象外にすることは可能である。前掲注6・中山110頁参照。例えば、「マージ・不可避免的表現・ありふれた表現の理論・権利濫用等の法理」等による法解釈の工夫をすることが考えられる。

(8) 判例上は、「実用に供され、あるいは産業上利用される」ものと説明するものが散見される。斉藤博「著作権法」82-83頁(有斐閣、第三版、2008年)参照。「応用美術とは実用目的を有するものに『応用』されるものということになるが、近年では、実用目的を有するものの『応用』から離れ、『それ自体実用的機能を有するもの』と『実用品(物品)と一体となっているもの』と定義する案が示されている」とする。

(9) 前掲注6・渋谷35頁参照。なお、前掲注6・「答申説明書」50頁においても、「一品製作の美術工芸品」との記述がみられることから、立法当初は美術工芸品について一品製作品を対象としていたと思われる。

(10) 前掲注5・高林41頁参照。ただし、著作物の保護要件に「鑑賞に耐えうること」が要件に無いことについても併せて述べている。

(11) 前掲注6・「答申説明書」50頁参照。

法による保護の対象とはしないとする限定説と、それに限らないとする説(例示説)が伝統的に議論されていた。なお、例示説は、学説上の支持が多く、主要な判例においても採用されている⁽¹²⁾。

例示説の見解によれば、応用美術のうち美術工芸品以外にも美術の著作物に該当する範囲が存在することになるが、その保護の対象がどのようなものであるのかということについては議論がある。

裁判における応用美術にかかる著作物性の判断は厳格であり、実用面あるいは技術面からの要請がある等として著作物性を否定している判例が散見される⁽¹³⁾。これは、応用美術が、①美術の著作物の限界領域(交錯領域)に位置することから、純粋美術や美術工芸品と同視する美術性を備えているかの判断が難しいという問題や、②実用品である場合に実用面あるいは技術面からの制約を受けており著作物性が十分に発揮されていないとする評価を受けるという問題があること、さらに、③意匠法との保護の棲み分け⁽¹⁴⁾を理由に保護を遠慮していること等との問題が生じるからである。

なお、従来の判例における、応用美術の著作物性の

判断基準は、概ね(1)実用性から分離(独立)して、(2)純粋美術と同視し得る美術性を有する(美的鑑賞の対象となり得る)ものであるとされ、現在の判例・学説の一般的な判断基準との見解がある⁽¹⁵⁾。判例では、純粋美術や美術工芸品と同視できる美術性があるかという点について「実用面から離れて、完結した美術作品として美的観賞の対象となる⁽¹⁶⁾」、「専ら美の表現を追求したもの⁽¹⁷⁾」、「高度な⁽¹⁸⁾」芸術性、「全体として美術鑑賞の対象となるだけの審美性⁽¹⁹⁾」などの尺度を用いている。また、「純粋美術と同視できる」とあるが、文言上は「高度の」著作物性を要求しているようにもとれる⁽²⁰⁾。このような判断基準が用いられている背景としては、客体の創作にかかる実用面あるいは技術面からの制約により、著作物性が十分に発揮されていないという場合が考慮されているからであると思われる⁽²¹⁾。

本来であれば、純粋美術としての性質を有し、著作物の要件に該当するものであれば、著作物として認めるべきである。しかしながら、応用美術に対しては、純粋美術の著作物性にかかる判断において、厳格な基準を要求しているように思われ、その正当な根拠が必

- (12) 限定説に対しては、批判がある。作花文雄「著作権制度における美的創作物(応用美術)の保護—法目的制度間調整に基づく著作物相応性の視点における対象範囲の確定基準—」コピライト 46(544)号(著作権情報センター、2006年)25-26頁参照。立法趣旨については、ベルヌ条約ブラッセル規定に批准を進めるために審議された結果として公表された前掲注6・「答申説明書」によれば、限定説と例示説が併記されていたため、どちらが採用されたのか不明確な部分があった。しかしながら、長崎地判佐世保支部昭和48・2・7無体集5巻1号18頁[博多人形／赤とんぼ事件]が量産品でも美術工芸品に含まれるとした後、前掲注4・仏壇彫刻事件、東京地判昭和56・4・20無体集13巻1号432頁[アメリカTシャツ事件]などでは、応用美術と認定しつつも美術工芸品の枠を超えて著作権法による保護を認めている。現在は、例示説の考え方が採用されるようになってきており、大阪高判平成17・7・28判時1928号116頁[チョコエッグ・フィギュア事件]において判旨内で同様の指摘がある。
- (13) 木目の化粧紙について、実用品の模様として用いられることのみを目的とする図案(デザイン)であるとした東京高判平成3・12・17知的財産例集23巻3号808頁[木目化粧紙事件]、窓格子の図面について、実用的性質を持つに止まるとした東京高判平成4・9・30LEX/DB28019588[窓格子事件]、街路灯のデザインという実用目的のために美の表現において実質的制約を受けたものであるとした、大阪地判平成12・6・6LEX/DB28051092[街路灯事件]、玩具としての実用性及び機能性から離れた美的特性が無いとされた仙台高判平成14・7・9判時1813号150頁[ファービー事件]、食玩の模型原型について、実用目的として制作されたものであるとし、動物シリーズとアリスシリーズのフィギュアについて高度の創作性が無いとした前掲注12・チョコエッグ・フィギュア事件、小物入れの機能を備えたぬいぐるみについての事案である東京地判平成20・7・4LEX/DB28141650[犬のぬいぐるみ事件]等がある。
- (14) 意匠法と著作権法について保護のすみ分けを行うことに関する議論は、前掲注6・「答申説明書」における例示説の解説の中にも登場しており、原則論として意匠法による保護であるという点について差異はないが、「答申説明書」が示した「純粋美術の性質を有する」場合に著作権法上の保護を認めるという基準よりも、厳格な「純粋美術と同視」しうる基準が判例上用いられており、最近の判決ではこれが採用されているように見受けられる。例えば、東京地判平成22・11・18LEX/DB25442859[TRIPP TRAPP事件]、東京地判平成25・7・2LEX/DB25445719[シャトル勝沼事件]等がある。そもそも、意匠法と著作権法は、保護の目的等が異なっており、どちらの要件にも合致する客体なのであれば、重疊的な保護がなされてしかるべきである。意匠法と著作権法の重疊的保護を認めることについて肯定的な見解として、半田正夫＝松田政行(編)『著作権法コンメンタール1』[金井重彦]49頁(勁草書房、2009年)、前掲注6・渋谷42頁、角田政芳[判批]東京地判平成25・7・19[Foever21ファッションショー事件]AIPPI58巻12号(2003年)13(853)頁参照。例えば著作権法による保護を求める場合には、単にどのような形状で構成されているかという外形上の評価のみならず、内から表出された部分も含めて形状に表現されている部分にも着目すべきであり、それについて具体的な立証がなされ著作物性の判断がなされるべきであると思われる。学説においても、前掲注8・斉藤86頁では、「著作物が著作者の内面にある美の思想または感情を表現したものであるのに対して、意匠は、観る者に美感を起こさせるものであり……美を把握する視点が大きく異なっている」との説明がある。否定的な見解として、金井重彦・小倉秀夫(編)『著作権法コンメンタール』[高橋淳]190頁(レクシスネクシスジャパン、2013年)では、客体の「美観が実用品としての目的・機能による制約を受けるようなものであれば、それは、もはや文化の範囲に属するものではなく、産業の範囲に属するものである」と述べる。なお、前掲注6・中山145頁では、「最低限の重複適用を認めつつ、何らかの意味で両者の棲み分けを図る必要がある」と述べる。
- (15) 前掲注12・チョコエッグ・フィギュア事件において判旨内で同様の指摘がある。
- (16) 京都地裁平成1・6・15判時1327号123頁[佐賀錦袋帯事件]参照。
- (17) 前掲注12・アメリカTシャツ事件参照。
- (18) 前掲注4・仏壇彫刻事件、前掲注12・ファービー事件、チョコエッグ・フィギュア事件参照。
- (19) 作花文雄『著作権法—制度と政策』570頁(発明協会、第3版、2008年)参照。
- (20) 前掲注13・ファービー事件参照。
- (21) 拙稿「著作物の機能が創作性にもたらす制約」日本大学大学院法学研究年報40号(2010年)67-69頁参照。

ずしも明らかではないことから、問題がある。つまり、従来から議論されている応用美術の保護の議論は、実用面からの要請がある作品の保護に関し、著作権法上の保護がなされるのはどのような場合をいうのかという問題であるといえる⁽²²⁾。

実用的な著作物における著作物性の認定については、著作物の中に機能等、著作権法が保護を予定していない部分が含まれてしまうことから、著作物性の有無についての判断が難しい場合がある。しかしながら、著作権法の保護対象として、客体が実用面からの制約を受けて制作されていることと、実用的な部分そのものが保護の対象になりうるということは全く別の次元の議論である。例えば、美術品として扱われる茶器や壺は、その中にお茶や水を溜めることができるという実用面からの要請を受けた形状が含まれるが、客体の美術的表現部分のみに保護が及ぶに過ぎない。

つまり、実用面からの要請がある著作物は機能面や技術面からの制約が少なからず含まれている。そのため、制作にあたってその用途に基づくさまざまな制約があり、思想感情を表現するうえで美術の著作物等に比べると自由度が低い⁽²³⁾。そして、実用性の高い著作物は、その保護範囲の解釈について慎重な判断が求められている。さらに、実用性の高い著作物の性質として、一般的な美術の著作物などに比べると保護範囲が狭いことが挙げられる。すなわち、実用性が強まると保護範囲は狭くなり、実用性が弱まると保護範囲は広がる⁽²⁴⁾。仮に、実用性の強いものの保護範囲を広く解すると実質的にアイデアまで保護が及んでしまうという問題がある。さらに、著作権法は、原則的にアイデアそのものを保護することはないが、著作物の性質によってはアイデアの領域にまで保護が実質的に及んでしまうこともありうる。このような状態は社会に与える弊害が発生する可能性があるため、法的解釈を用いて調整を行うことができる⁽²⁵⁾。

4. スペースチューブの創作性判断について

本判決では、スペースチューブを応用美術であると評価したうえで、創作性の判断を行っている。そこで

まず、スペースチューブは応用美術に該当するのかということが問題となる。そもそも、舞台装置一般は、美術の著作物として、著作物性が認められてしかるべき対象であると思われる⁽²⁶⁾。その為、必ずしも応用美術の範疇として著作物性の判断をする必要はなかったとも考えられる。

(1) 応用美術該当性の判断について

第一審では、スペースチューブについて、「画一的かつ機械的な大量生産を予定しているものではないこと」や「機能または目的から不可避の結果として生じたものではなく、その表現に選択の幅が認められるものである」として、あくまで「美的表現の追求の結果として生じたもの」として、舞台装置として著作物性を認めたのか否かは必ずしも明らかではないが、Yの主張を退け「応用美術」との認定はされていない。

本判決との大きな違いとして、スペースチューブに係る体験装置としての独創性や動的な利用状況に影響を受けることなく、静的な形状、構成の創作性に着目し、著作物性の判断を行った。また、Xは、スペースチューブの創作性について、[1]「閉じた空間・やわらかい空間」であること、[2]「浮遊を可能にする空間(宙吊り)」であること、[3]「見た目の日本的美しさをもつ空間」であることを主張したのだが、他方で、形状や構成についても具体的に説明を加えている。

[1]「閉じた空間」、「やわらかい空間」については、使用状態におけるスペースチューブの構成(伸縮性・弾力性のある布を使用し、一定の高さで空間に浮遊させて設置するもの)に基づいた思想ないしアイデアであるとし、[2]「浮遊を可能にする空間(宙吊り)」であることについては、スペースチューブの機能(左右と下から強い反力をもたせているもの)がもたらす状態を表すものであるとし、[3]「日本的美しさをもつ空間」についても、ロープの「ずらし方」やロープ自体は布を設置する方法や形状そのものにすぎず、それ自体は思想またはアイデアであるとした。

しかしながら、日本的な美しさを持たせるために、日本刀や神社の屋根の曲線に似た曲線を描くようにし

(22) 上野達弘「応用美術の法的保護」『知財年報(2009)―I.P. Annual Report(別冊 NBL no. 130)』(商事法務, 2010 年) 210 頁参照。

(23) 玉井克哉「工作機械の設計図―図面の著作物」著作権判例百選第 2 版(1994 年) 54 - 55 頁参照。

(24) 前掲注 6・中山 101-104 頁。他に、相澤英孝「知的財産法概説」199 頁(弘文堂, 2005 年)「実用性の高い著作物ほど、創作的な部分は類型的に狭くなると考えられる」。また、相澤英孝「知的財産法概説」194 頁(弘文堂, 第 3 版, 2008 年)では、「事実とのかい離があればある程、創作された表現部分が広く、著作権の保護の範囲が広がることになる。著作権法は、創作的表現を保護するものであるから、創作的表現部分の大きい著作物の方が保護の範囲が広がる」とされる。

(25) 前掲注 6・中山 110 頁参照。

(26) 前掲注 6・加戸 122 頁参照。

た点について、美観を与えており、これらの点に独自の美的な要素を有しており、美術的な創作性を認めることができるとした。

確かに、Xの主張は、スペースチューブの著作物性の主張となり得る部分と、客体が有する機能的な部分を含む形状や構成に関する説明が混在しており、著作物性の判断においては作品のどこに創作性があるのか分かりにくい主張になっているので、本判決における著作物性の判断において消極的な判断がされたことも一定の理解はできなくもない。しかしながら、第一審では客体の特徴を丁寧に整理したうえで、著作物性が認められるかについて検討を加え、結論を導いていることから、Xの主張から著作物性を認める判断ができないというわけではないと思われることから、美術の著作物として著作物性の判断を行った第一審の判断は適当であったと思われる。

本判決では、スペースチューブの客体にかかる(1)体験型装置として用いられていること、および(2)Xが不正競争防止法2条1項3号の「商品」に該当するものであると主張したことを応用美術該当性の理由としている。

(1)について、認定事実として、「当初は舞台装置として使用されていた」とある。すなわち、スペースチューブは創作段階において体験装置として使用していたわけでも、使用することを目的として作られたものでもない。X主張によれば、もともとは美術の展示品として製作されたものであり、その後Xにより舞台装置として利用され、現在の状態になったものであるとされる。スペースチューブが体験型装置として用いられていることについては、事後的な仕様態様の一つであるにすぎない。そのため、スペースチューブの事後的な利用方法が何であるかによって、応用美術の該当性が変わることは妥当ではないといえる。また、(2)については、従来の判決にも見られた「実用に供さ

れ、又は産業上利用されることを目的とする応用美術に属する」との判断基準⁽²⁷⁾を用いているが、そのあてはめにおいて不正競争防止法2条1項3号の該当性をXが主張したことを理由として、同条の「商品」に該当するとしている。このような判断基準は、従来の判断ではみられない。そもそも、不正競争防止法における「商品」は、「取引の対象になるもの」程度の理解で足りるものである⁽²⁸⁾。このように、不正競争防止法2条1項3号に該当する客体であるとXが主張したことにより、直ちにスペースチューブが応用美術に該当すると判断できるようなものではないし、純粋美術の著作物が事後的に商品として流通したとしても応用美術になるわけではない⁽²⁹⁾。逆に、純粋美術や美術工芸品に該当するものであって、市場で商取引がなされる作品が不正競争防止法2条1項3号の主張が全くなしえないということもないことからXの主張に矛盾は無いと思われる。以上のことから、(1)～(2)の理由付けは、応用美術の該当性の基準である「実用性」や「産業上利用性」のあてはめにおける説明としては、不十分な理由付けであるといえることから、スペースチューブを応用美術と認定した判断は失当であると考え⁽³⁰⁾。

(2) 応用美術の創作性判断

本判決においては、スペースチューブが応用美術に該当するとしただけで、著作物性の判断を行っている。「純粋美術や美術工芸品と同視することができるような美的特性を備えている場合に限る」との判断基準を用いており、従来の判決を踏襲するものであるといえる。しかしながら、この判断基準は裁判官の主観的評価に影響を受ける部分が大きいという問題がある。そもそも、裁判所による「美」の判断には、限界がある⁽³¹⁾。

第一審で著作物性が認められた部分については、控訴審において、著作権法の保護が及ばない「思想ない

(27) 前掲注14・TRIPP TRAPP事件、シャトー勝沼事件、および、前掲注13・ファービー事件、チョコエッグ・フィギュア事件、犬のぬいぐるみ事件等にみられる。

(28) 田村義之「不正競争防止法概説」67頁(有斐閣、第二版、2004年)参照。また、不正競争防止法2条1項1号における「商品」について、東京高決平成5・12・24判時1505号136頁[モリサワタイプフェイス事件]では、「その経済的価値が社会的に承認され、独立して取引の対象とされている場合」には、商品該当性を肯定できるとする。商標法における「商品」は、「商取引の目的たり得べき物、特に動産をいう」であるとの見解を特許庁「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」1266頁(発明推進協会、第19版、2012年)は示している。詳しくは、土肥一史「知的財産法入門」53頁(中央経済社、14版、2013年)以下参照。

(29) 作花文雄「詳解著作権法」128頁(ぎょうせい、第4版、2010年)では、純粋美術作品が事後的に大量生産品になったからといって、著作物の性質が変わるものではないと述べる。

(30) 前掲注・14半田＝松田[金井重彦]48-50頁では、応用美術の該当性に関し、立法者意思に従った「量産性」や「実用性」からの判断は、現代における「美術」の変容によってその理想とした調整は破たんしているとし、結局、美術著作物としての創作性があるか否かによって著作物性が発揮されているかを判断されるのだと述べるが妥当である。

(31) 牛木理一「意匠法の研究」376頁(発明協会、1994年)では、裁判所において美の表現を客観的に判断することについて容易ではないと指摘する。裁判所における芸術性の判断には限界があると述べるものとして、前掲注6・中山146頁では、「裁判所が芸術的価値そのものを判断することはできないし、すべきでもない」と述べる。前掲注14・角田は、「美術作品の美術性の判断が、裁判官の美しさに対する感性や芸術性ないし美術的な価値の有無等を基準として行われることは公正なものとはいえない」と批判する。

しアイデア」,「機能を発揮する構成」等の理由により著作物性が否定されている。しかしながら,このような評価は,舞台装置としての特性を有するスペースチューブの機能的な側面について個別に注目して判断がされており,作品にかかる表現を全体として捉えていないことから問題がある。

舞台装置は,舞台を行う演者等の表現の幅を広げるためのものであり,その表現の幅をより高めるために様々な技術を用いていることは当然である。そのため,作品を部分的に評価すれば,表現としてありふれたり,機能的な構成であるとの評価しかできなくなる。しかしながら,Xは,舞台装置に含まれる各機能について著作権法による保護を求めているのではなく,舞台装置全体としての著作物性を求めているのである。

本判決においては,客体の部分的な構成ではなく,その客体に内在する部分が創作者によって,どのように形状に表現されているかということにより力点を置き,著作物性の評価を加えるべきであったと思われる。なお,Xにおいては,舞台装置として演者と一体となりどのような表現がなされ得るのかという点について,より多くの主張がなされるべきであったとも考えられる⁽³²⁾。

仮に,客体の著作物性を認めたとしても,第一審と同じように,侵害の判断時にそれを否定すればよく,客体において共通する部分を抽出し,その共通部分について著作物性が認められるのかという点を検討すれば足りる。なお,Y製品は,スペースチューブの機能を抽出し,体験装置として利用されているものにすぎず,美術作品とは程遠い体験装置であると思われる。そのため,仮にスペースチューブの著作物性を認めたとしても,似ている部分は機能的な部分にすぎず,結論としては侵害を否定することになると思われる。

(32) 拙稿第117回著作権法学会著作権判例研究会「木製チェアのデザインTRIPP TRAPP事件」配布レジュメ参照。なお,筆者はスペースチューブを用いた実演を観覧することができたが,スペースチューブは,舞台装置としての特性を有しており,ライトにより色調を変えることや,演者の動きをアシストし,舞台空間における表現の幅を大きくひろげられるものであった。

<資料>

■スペースチューブ *福原哲郎氏 提供資料

福原哲郎&東京スペースダンス <http://www.ne.jp/asahi/tokyo/sd/index-1.html>

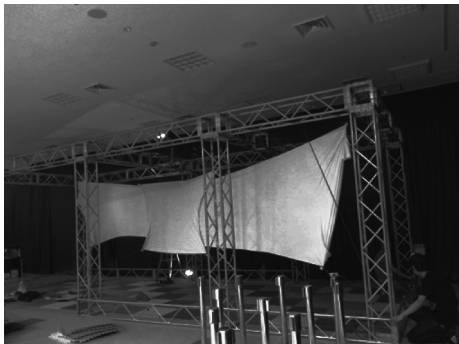


図 1



図 2



図 3



図 4

*スペースチューブの設置をした状態の写真。

*照明を落とし、スポットライトを後ろからあてることで、幻想的な空間を表現できる。そこに、演者が入り、音楽に合わせて演技を行う。光の当て方で色を変化させたり、シルエットを使ったり、様々な演技にかかる表現の前提となる舞台装置として利用される。

*その他に、装置の特徴を生かした体験装置としても活用されている。

■ Y 製品

エキスプロラーズ・ジャパン(株)Web「宇宙 LIFE 展」参照。

<http://www.expj.co.jp/news/images/utyulife.pdf>



図 5

*体験装置として利用されている。

2013 年度 事 業 報 告

国際知的財産研究会

(第 1 回例会)

・ 法学部 2 号館 222 講堂

・ 平成 25 年 4 月 19 日(金) 午後 6 時から

・ テーマ及び講演者

「スペースチューブ」と名付けた舞台装置に関わる著作権等が争われた事件[損害賠償等反訴請求控訴事件]
(知財高裁平成 24 年 2 月 22 日平成 23 年(ネ)第 10053 号, 平成 23 年(ネ)第 10082 号[判時 2149 号 119 頁])
校友, 東京理科大学／文教大学 非常勤講師, 株式会社スズキアンドアソシエーツ代表取締役社長

鈴木 香織

(第 2 回例会)

・ 法学部 2 号館 222 講堂

・ 平成 25 年 5 月 17 日(金) 午前 10 時 40 分から

・ テーマ及び講演者

「あずきを加味してなる菓子」を指定商品とする「あずきバー」という標準文字からなる商標の登録出願について、商標法 3 条 2 項の適用を認め、特許庁の拒絶審決を取り消した事例[審決取消請求]
知財高裁平成 25 年 1 月 24 日 平成 24 年(行ケ)第 10285 号

日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

小川 宗一

(第 3 回例会)

・ 法学部 10 号館 1041 講堂

・ 平成 25 年 6 月 12 日(水) 午後 6 時 30 分から

・ テーマ及び講演者

著作権法における登録制度～アメリカの著作権登録制度を日本に導入できるか～
情報システム学会監事・駒沢大学兼任講師

田沼 浩

(第4回例会)

- ・法学部 2号館 222講堂
- ・平成25年6月21日(金) 午前10時40分から
- ・テーマ及び講演者
パブリシティー権侵害による不法行為の成否(最判平成24年3月23日民集66巻2号89頁)
日本大学法学部, 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授 益井 公司

(第5回例会)

- ・法学部 2号館 222講堂
- ・平成25年7月26日(金) 午前10時40分から
- ・テーマ及び講演者
公衆衛生と知的財産権—インドにおける医薬品特許の紛争事例を中心に—
日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授 加藤 浩

(第6回例会)

- ・法学部 10号館 1041講堂
- ・平成25年9月25日(水) 午後6時30分から
- ・テーマ及び講演者
二次的著作物におけるキャラクターとストーリー
日本大学理工学部 教授 高梨 俊一

(第7回例会)

- ・法学部 2号館 222講堂
- ・平成25年9月27日(金) 午前10時40分から
- ・テーマ及び講演者
著作物の創造性
日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授 金井 重彦

(第8回例会)

- ・法学部 2号館 222講堂
- ・平成25年10月18日(金) 午前10時40分から
- ・テーマ及び講演者
ブランド品の模倣品実態とその対策
株式会社ゴールドウイン 法務室シニアスタッフ(前法務室長) 末次 博樹

(第9回例会)

- ・法学部 2号館 222 講堂
- ・平成 25 年 11 月 7 日(木) 午前 10 時 40 分から
- ・テーマ及び講演者

知財高裁における ICT 関連特許判例の動向

日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

菅野 政孝

(第10回例会)

- ・法学部 10号館 1041 講堂
- ・平成 25 年 11 月 27 日(水) 午後 6 時 30 分から
- ・テーマ及び講演者

アボリジニー(オーストラリア先住民)の伝統的知識と文化的表現の保護

クイーズランド工科大学 教授

カマル・プリ

(第11回例会)

- ・法学部 2号館 222 講堂
- ・平成 25 年 11 月 29 日(金) 午前 10 時 40 分から
- ・テーマ及び講演者

博多織事件について 商標権侵害差止等請求事件

福岡地方裁判所 平成 24 年 12 月 10 日[平成 23 年(ワ)第 1188 号]

日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

土肥 一史

(第12回例会)

- ・法学部 2号館 222 講堂
- ・平成 25 年 12 月 20 日(金) 午前 10 時 40 分から
- ・テーマ及び講演者

バイオのビジネスモデルと知財活用

日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

光田 賢

(第13回例会)

- ・法学部 2号館 222 講堂
- ・平成 26 年 1 月 17 日(金) 午前 10 時 40 分から
- ・テーマ及び講演者

実務家から見た均等論

日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

渡辺 稔

(第 14 回例会)

・ 法学部 10 号館 1041 講堂

・ 平成 26 年 1 月 21 日(火) 午後 6 時 30 分から

・ テーマ及び講演者

経営戦略と知的財産

日本大学大学院グローバル・ビジネス研究科 教授

若林 広二

(第 15 回例会)

・ 法学部 10 号館 1041 講堂

・ 平成 26 年 2 月 28 日(金) 午後 4 時 20 分から

・ テーマ及び講演者

CLS Bank Int'l v. Alice Corp の CAFC 大法廷で裁判官の意見が割れた理由は何か

弁護士(日本・ニューヨーク州), 弁理士(日本・米国)

Novak Druce Connolly Bove+Quigg 法律事務所 Counsel, Director of Asia Pacific Practice: Japan

山田 有美

Journal of Intellectual Property

CONTENTS

【SPECIAL CONTRIBUTION】

Masataka Sugano, *An Analysis of Trends about Intellectual Property High Court Judgments in the ICT Field.*

Hiroshi Kato, *Discussion of Patentable Subject Matter for Genes.*

Arimi Yamada, *What Caused the Differences in Opinion in CLS Bank Int'l v. Alice Corp. CAFC En Banc Decision?*

Kazufumi Yasuda, *Copyright Infringement Liability for “Reach Site (Indexing Website)” Administrators.*

【CASE COMMENTS】

Kazufumi Dohi, *The case which decided the relationship between the effect of the regional collective trademark rights and Trademark Law Article 26 (1)-2.*

Soichi Ogawa, *The case that an application for trademark registration consisting of standard characters called “Azuki Bar” and designated as “confectionery consisting of the azuki beans” fell within Article 3, paragraph (2) of the Trademark Act, and the refusal trial decision of the Patent Office was canceled.*

Kaori Suzuki, *The Case in which Copyrightability of the stage setting “SPACE-TUBE” is denied: Intellectual Property High Court / Judgment of February 22, 2013 / Case No.: 2011 (ne) No. 10053 / H.J. (2149) 119 “SPACE-TUBE Case”.*

『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)

菅 野 政 孝	日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授
加 藤 浩	日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授
山 田 有 美	弁護士(日本・ニューヨーク州), 弁理士(日本・米国) Novak Druce Connolly Bove+Quigg 法律事務所 Counsel, Director of Asia Pacific Practice:Japan 元日本大学法学部非常勤講師
安 田 和 史	校友, 東京理科大学／第一工業大学 非常勤講師 株式会社スズキアンドアソシエーツ
土 肥 一 史	日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授
小 川 宗 一	日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授
鈴 木 香 織	校友, 東京理科大学／文教大学 非常勤講師 株式会社スズキアンドアソシエーツ 代表取締役社長

編 集 委 員

加 藤 浩
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.7 2014.3

平成 26 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 株式会社メディアオ
