

# Oslaw News Letter

vol.43

## 目次

## Contents

● 論文	特許権侵害に対する権利行使 —権利者複数の場合—	弁護士 多田 宏文 1
● 商標 News	人工知能(AI)の発展と商標実務	弁護士 土生 真之 6
● 海外 News	欧州知的財産制度における英国のEU脱退の影響	弁護士 山口 裕司 7
● 特許入門		弁護士 酒谷 誠一 9
● 判例紹介		11

## 論文

Thesis

### 特許権侵害に対する権利行使 —権利者複数の場合—

弁護士 多田 宏文

#### 第1 序

特許権者は、特許権の侵害者に対して、主に、差止（特許法100条1項）及び損害賠償（民法709条）を請求することができる<sup>1</sup>。そして、損害賠償を請求する場合には、特許法102条1項から3項の推定規定の適用により、立証の負担が軽減される。

以上は、権利者が単独の場合、すなわち、特許権者が特許権を単独で保有し、通常実施権や専用実施権を設定していない場合には、そのまま当てはまる。

しかし、権利者が複数の場合には、別途検討が必要となる。典型的には、特許権者が特許権に独占的通常実施権<sup>2</sup>、若しくは専用実施権を設定している場合、又は複数の者が特許権を共

有している場合に、権利者が複数となる<sup>3</sup>。

本稿は、このような場合のそれぞれについて、どのような権利行使が可能かを検討したものである<sup>4</sup>。

#### 第2 特許権者が独占的通常実施権を設定している場合<sup>5</sup>

##### 1 差止請求の可否

特許権者は、独占的通常実施権を設定していても、侵害行為に対して、差止請求権を行使することができる（100条1項）。一方、独占的通常実施権者は、特許権者に対する債権的権利を有するのみで、第三者に対する差止請求権は有しないと解されている<sup>6 7</sup>。つまり、この場合、侵害者に対して差止を請求できるのは特許権者のみとなる。

#### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 廃棄請求（特許法100条2項）、不当利得返還請求（民法703条）も可能である。  
<sup>2</sup> 非独占的通常実施権者は、差止請求権も損害賠償請求権も有さないため、ここでの検討から除外する。  
<sup>3</sup> その他に、特許権が信託された場合等も問題となり得るが、本項の対象からは除外する。  
<sup>4</sup> なお、本稿では、主に、複数の権利者が共同原告となる場合を想定している。  
<sup>5</sup> 以下、特許法については法律名を省略する。

そのため、独占的通常実施権の設定を受ける者としては、ライセンス契約において、特許権者に侵害差止の義務を負わせる条項を入れることが望ましい。

## 2 損害賠償請求の可否

### (1) 権利行使の可否

特許権者は、独占的通常実施権を設定していても、侵害行為によって損害を被っていれば、通常、侵害者の過失は推定され(103条)、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)を有する。また、通説<sup>8</sup>、裁判例<sup>9</sup>によれば、独占的通常実施権者も、侵害行為によって損害を被っており、侵害者の過失が認められるのであれば<sup>10</sup>、固有の損害賠償請求権が認められる。したがって、かかる見解によれば、両者とも損害賠償を請求することができる。

### (2) 推定規定適用の有無

次の問題は、推定規定の適用の有無である。

#### ア 推定規定の意義

特許権侵害による損害(額)は立証が困難であるため、立証負担軽減のために102条1項から3項に、損害に関する推定規定がおかれている。これらの推定規定の適用を受けることができない場合には、損害賠償請求の実効性が大幅に失われるため、推定規定の(類推)適用の有無や、推定規定が(類推)適用されるとして、複数の権利者間でどのような関係になるのかを把握することが極めて重要である。

#### イ 特許法102条1項適用の有無

##### (ア) 102条1項の内容

102条1項は、侵害品の譲渡数量に、権利者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じて得た額を、権利者の実施能力を超えない限度において、損害額と推定するものである。すなわち、権利者側の利益額をベースに、損害額を推定する規定である。

裁判例及び学説上、同項の「販売することができた物」との要件に関連して、権利者が同項の適用を受けるためには、権利者製品が特許発明の実施品でなければならないか、侵害品の競合品であれば足りるのか、立場が分かれているが、競合品であれば足りるとの立場が有力である<sup>11</sup>。

##### (イ) 特許権者

そのため、特許権者が同項の適用を受けるためには、特許権者自身が特許発明の実施品又はその競合品を販

売等していることが必要であると解される。

なお、特許権者が海外で特許発明の実施品を製造し、日本には実施品を輸出しているに過ぎず、日本で特許発明の実施品又はその競合品を販売等しているとはいえない場合、同項の適用が否定されると考えられる。そのため、海外の企業が日本で損害賠償請求を行う場合には、注意を要する<sup>12</sup>。

##### (ウ) 独占的通常実施権者

同項は独占的通常実施権者にも類推適用されるというのが学説<sup>13</sup>、裁判例<sup>14</sup>の多数であり、かかる見解によれば、独占的通常実施権者も、特許発明の実施品又はその競合品を販売等していれば、類推適用を受けることができる。

##### (エ) 推定規定の適用関係(両者とも適用を受ける場合)

特許権者と独占的通常実施権者が共に特許発明の実施品又はその競合品を販売等している場合、どちらも102条1項の適用を受けることができる。このように、複数の権利者が同項の適用を受ける場合、どのような関係となるか問題となる。

まず、特許権者と独占的通常実施権者は、それぞれ自らの「単位数量当たりの利益額」、すなわち単位数量当たりの「限界利益額」を主張、立証することになる。限界利益額とは、一般に、権利者製品の販売価額から変動費を控除した金額である。

その後の処理が問題であるが、それぞれの限界利益額に、侵害品の譲渡数量を乗じたうえで、102条1項但書の「特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情」が存在するとして、それぞれの実施数量割合まで減額し、推定損害額を算定することが考えられる<sup>15</sup>。これは、単位数量当たりの限界利益額に数量を乗じるという同項の算定方式に整合する方法であろう。

ただし、これに加えて、実施料額についての調整が必要である。すなわち、上記の計算では、独占的通常実施権者の限界利益額の算定に当たっては、独占的通常実施権者から特許権者に支払われるべき実施料が<sup>16</sup>、変動費として控除されているのが通常である。そして、この実施料は、特許権者の限界利益額にも反映されていない。この部分が、推定から抜け落ちてしまっているのである。したがって、独占的通常実施権者の実施数量割合に相当する実施料額分については、特許権者は、侵害者に対して、不法行為に基づき、かかる実施

## 【脚注】

<sup>6</sup> 大阪地判昭和59年4月26日(無体集16巻1号271頁)等

<sup>7</sup> なお、特許権者の差止請求権を代位行使(民法423条)することができるという立場もあるが、詳述は避ける。

<sup>8</sup> 中山信弘編著『注解特許法上巻第3版』(青林書院、2000年)1114頁(青柳吟子)、高部真規子『実務詳説特許関係訴訟第2版』(金融財政事情研究会、2012年)116頁等

<sup>9</sup> 知財高判平成21年3月11日(判時2049号50頁)等

<sup>10</sup> 独占的通常実施権者に、103条の過失推定規定が類推適用されるか否かについては、学説、裁判例が分かれている。前掲・中山編著1137~1138頁(青柳吟子)参照

<sup>11</sup> 中山信弘=小泉直樹編著『新・注解特許法上巻』(青林書院、2011年)1571頁(飯田圭)、前掲・高部245頁等。

<sup>12</sup> もっとも、この場合も102条2項及び3項の適用の余地はある。

<sup>13</sup> 前掲・中山=小泉編1567頁(飯田圭)、前掲・高部251頁等

<sup>14</sup> 前掲・知財高判平成21年3月11日等。

<sup>15</sup> 特許権共有の場合について論じたものであるが、森義之「損害3」飯村=設案編『知的財産関係訴訟(リーガル・プログレッシブ・シリーズ3)』248頁が参考になる。除されないため、調整は不要であろう。

料相当額の損害について賠償請求しうるものとする。

なお、権利者側の一個の実施品に、特許権者と独占的通常実施権者両方の利益が含まれる場合<sup>17</sup>、その実施数量分については、それぞれの限界利益額に応じて、両者の各損害額が推定されるべきであろう。

(オ) 推定規定の適用関係（独占的通常実施権者のみが適用を受ける場合）

独占的通常実施権者のみが特許発明の実施品又はその競合品を販売等している場合、独占的通常実施権者のみが102条1項の類推適用を受けることができる。この場合、推定額から特許権者に支払われるべき実施料額（または相当実施料額）を控除すべきかについて、学説が分かれている。

しかし、102条1項の「利益」についての限界利益説によれば、実施料額は控除されることになると解される。すなわち、前記のとおり、訴訟において102条1項の適用を主張する権利者は、自らの「限界利益額」すなわち権利者製品の販売価額から変動費を控除した金額を主張立証する必要がある。通常、実施料は変動費に含まれるため、推定損害額から、当然に実施料額が控除されることになるとと思われる。

ただし、実施料が売上げと連動しない固定費として支払われる場合には、限界利益額の算定において、実施料が控除されないものと解される。この場合、独占的通常実施権者は、特許権侵害の有無にかかわらず特許権者に対して実施料を支払う義務を負うから、推定損害額から（相当）実施料額を控除すべきではないであろう。

ウ 特許法102条2項適用の有無

(ア) 102条2項の内容

102条2項は、侵害者が侵害行為により得た利益額を、権利者の損害額と推定するものである。すなわち、侵害者の利益額をベースに、損害額を推定する規定である。

従前、権利者が同項の適用を受けるためには、特許発明を実施している必要があるとの学説、裁判例が多数であったが<sup>18</sup>、知財高裁大合議判決平成25年2月1日（平成24年（ネ）第10015号、「ごみ貯蔵器事件」）は、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」が権利者に存在する場合には、特許発明を実施していなくとも102条2項の適用が認められる旨を判示した。

(イ) 特許権者

前記大合議判決によれば、特許権者は、特許発明を実施していなくとも、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」<sup>19</sup>が存在する場合には、同項の適用を受けることができるため、適用範囲は広がる。

(ウ) 独占的通常実施権者

102条2項は、独占的通常実施権者にも類推適用されると解される<sup>20</sup>。

(エ) 推定規定の適用関係（両者とも適用を受ける場合）

前記大合議判決によれば、多くの場合、特許権者も独占的通常実施権者も、102条2項の（類推）適用を受けることができることになる。このように複数の権利者が同項の（類推）適用を受ける場合、どのような関係になるのか問題となる。

できるだけ侵害行為がなかった状態を回復するという観点から、まず、権利者間で利益額の分配についての合意がある場合には、その分配割合によるべきである。そのような合意がない場合には、それぞれの得ている利益総額の割合にしたがって割り付けるのが妥当であろう<sup>21</sup>。ここで実施数量割合ではなく利益総額の割合を問題としているのは、102条2項が、単位数量当たりの利益に数量を乗じるという同条1項と異なり、利益を損害額と推定するものだからである。そのうえで、独占的通常実施権者から特許権者に支払われるべき実施料額分を調整すべきだと考える<sup>22</sup>。

かかる結論を導く法律論としては、損害額の推定の一部覆滅が考えられるが、推定の一部覆滅の理論についてはいくつか法律上の問題点が指摘されている<sup>23</sup>。

(オ) 推定規定の適用関係（独占的通常実施権者のみが適用を受ける場合）

例外的な場合であるが、特許権者が特許発明を実施しておらず、かつ、実施料額が固定額であり、侵害行為によって特許権者の利益が減少しない場合等には、特許権者は同項の適用を受けることができず、独占的通常実施権者のみが（類推）適用を受けることになる。

エ 特許法102条3項適用の有無

(ア) 102条3項の内容

102条3項は、最低限の損害額として、権利者の実施の有無や権利者製品と侵害品との間の競合関係の有無にかかわらず、実施料相当額の賠償請求を認める規定であると解されている<sup>24</sup>。

〈脚 注〉

<sup>16</sup> なお、実施料を固定費として支払う場合もありうるが、ここでは変動費として支払う場合を念頭に置いている。固定費として支払う場合は、そもそも限界利益算定において控除されないため、調整は不要であろう。

<sup>17</sup> 特許権者が製造した実施品を、独占的通常実施権者が購入して再販売している場合等である。

<sup>18</sup> 従来の学説、裁判例については、前掲・中山＝小泉編1630頁以下（飯田圭）に詳しい。

<sup>19</sup> どのような場合にこの事情が認められるかについて、裁判例の射程は必ずしも明らかではないが、侵害品の販売によって、独占的通常実施権者の売上げが落ち、特許権者が得られる実施料額が減少するのであれば、この事情が存在するといえる余地もある。

<sup>20</sup> 東京高判平成16年4月27日（平成14年（ネ）第4448号）等。

<sup>21</sup> 特許権共有の場合について論じた前掲・森248頁が参考になる。

<sup>22</sup> 実施料が固定額の場合、それが別途支払われる以上、実施料額分の調整は不要であろう。

<sup>23</sup> 102条2項の推定の一部覆滅については、理論上、いくつかの問題点がある。この点については、高松宏之「損害(2)－特許法102条2項・3項」牧野利秋＝飯村敬明編「知的財産関係訴訟法（新・裁判実務体系4）」（青林書院、2001年）317頁が参考になる。

<sup>24</sup> 佐野信「損害2」飯村＝設案編「知的財産関係訴訟（リーガル・プログレッシブ・シリーズ3）」232頁

## (イ) 特許権者

特許権者が独占的通常実施権を設定した場合でも、ライセンス契約違反となることは別論として、同項の適用は肯定されている<sup>25</sup>。

## (ウ) 独占的通常実施権者

102条3項は「特許権者又は専用実施権者」を対象とした条文であるが、独占的通常実施権者にも類推適用されるとするのが学説<sup>26</sup>、裁判例<sup>27</sup>の多数であり、かかる見解によれば、独占的通常実施権者も同項の類推適用を受けることができる。

## (エ) 推定規定の適用関係（両者とも適用を受ける場合）

原則として、特許権者も独占的通常実施権者も102条3項の（類推）適用を受けることができるが、このように、複数の権利者が同項の（類推）適用を受ける場合、どのような関係になるのか問題となる。これについても、侵害行為がなかった状態を回復するという観点から、権利者間で利益額の分配についての合意がある場合には、その分配割合によるべきであろう。例えば、特許権者と独占的通常実施権者でサブライセンス料を折半する合意がある場合等には、半々に割り付けるべきである<sup>28</sup>。そのような合意がない場合には、利益割合にしたがって割り付けたうえで、独占的通常実施権者から特許権者に支払われるべき実施料部分を調整すべきと考える<sup>29</sup>。これらの調整における法律論としては、「実施に対して受けるべき金銭の額」の解釈においてかかる合意を斟酌することなどが考えられる。

の場合、特許権者も独占的通常実施権者も損害賠償を請求することができる<sup>31</sup>。

## (2) 推定規定適用の有無

## ア 特許法102条1項適用の有無

## (ア) 特許権者

前記のとおり、特許権者が102条1項の適用を受けるためには、特許権者自身による、特許発明の実施品又はその競合品の販売等が必要と解される。しかし、専用実施権を設定した特許権者は実施権を有しないため、通常は、実施は行われまいであろう。なお、専用実施権設定契約において、特許権者による競合品の販売等の制限がなく、かかる販売等がなされている場合、同項の適用の余地があるように思われる。

## (イ) 専用実施権者

条文上、専用実施権者には当然102条1項の適用がある。もっとも、特許発明の実施品又はその競合品を販売等していることが前提となる。

## (ウ) 推定規定の適用関係（両者とも適用を受ける場合）

通常は生じないケースであるが、例外的に特許権者と専用実施権者が共に特許発明を実施している場合、両者とも102条1項の適用を受けることができることになるが、この際に、同項但書との関係で、どのように適用されるかについては、独占的通常実施権者について論じたところと同様である。

## (エ) 推定規定の適用関係（専用通常実施権者のみが102条1項の適用を受ける場合）

専用通常実施権者のみが同項の適用を受ける場合の推定規定の適用関係も、独占的通常実施権者について論じたところと同じである。

## ウ 特許法102条2項適用の有無

## (ア) 特許権者

従前は、専用実施権を設定した特許権者には、102条2項は適用されないとの見解が有力であった<sup>32</sup>。しかし、前記大合議判決によれば、特許権者は、特許発明を実施していなくとも、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」が存在する場合には、102条2項の適用を受けることができる。そのため、このような事情があれば、102条2項の適用が肯定されると解する余地がある。ただし、特許権者に実施権限すらない場合にもこの判決の射程が及ぶかどうかは、必ずしも明らかではない。

## (イ) 専用実施権者

特許法102条2項は、その文言上、専用実施権者にも適用される。

### 第3 特許権者が専用実施権を設定している場合

#### 1 差止請求の可否

特許権者は、専用実施権を設定していても、侵害行為に対して、差止請求権を有する（特許法100条1項）<sup>30</sup>。また、専用実施権者も、当然、侵害行為に対して、差止請求権を有する（特許法100条1項）。したがって、この場合、両者ともに、侵害者に対して差止を請求することができる。

#### 2 損害賠償請求の可否

##### (1) 権利行使の可否

特許権者は、専用実施権を設定していても、侵害行為によって損害を被っていれば、通常、侵害者の過失は推定され（103条）、不法行為に基づく損害賠償請求権（民法709条）を有する。また、専用実施権者も、侵害行為によって損害を被っていれば、通常、侵害者の過失は推定され（103条）、損害賠償請求権を有する。したがって、こ

#### 〈脚注〉

<sup>25</sup> 前掲・中山=小泉編1687頁（飯田圭）、知財高判平成21年8月18日（平成20年（ネ）第10086号）等。

<sup>26</sup> 前掲・中山=小泉編1687頁（飯田圭）

<sup>27</sup> 東京地判平成17年5月31日（判時1969号108頁）等。

<sup>28</sup> 東京地判平成17年5月31日（判時1969号108頁）

<sup>29</sup> ただし、大阪高判平成12年12月22日（平成11年（ネ）第2603号）は、独占的通常実施権者の102条3項による推定損害額から、特許権者へ支払うべき実施料を控除しなかった。

<sup>30</sup> 最判平成17年6月17日（民集59巻5号1074頁）

<sup>31</sup> 前掲知高判平成26年12月4日

<sup>32</sup> 前掲・中山=小泉編1623頁（飯田圭）

## (ウ) 推定規定の適用関係（両者とも適用を受ける場合）

前記大合議判決によれば、特許権者も専用実施権者も、102条2項の適用を受ける余地がある。このように、複数の権利者が同項の適用を受ける場合、どのような関係になるのか問題となるが、これは独占的通常実施権の場合と同様である。

## (エ) 推定規定の適用関係（専用実施権者のみが適用を受ける場合）

専用実施権者のみが102条2項の適用を受ける場合、推定損害額から特許権者に支払われるべき実施料額（または実施料相当額）を控除すべきかどうかについて、独占的通常実施権の場合と同様、学説が分かれているが、独占的通常実施権について論じたのと同様である。

## II 特許法102条3項適用の有無

## (ア) 特許権者

特許権者が専用実施権を設定した場合、一般的には、特許権者は、さらに実施権を設定する権限を有しないため、102条3項の適用は否定されるものと解されている<sup>33</sup>。

## (イ) 専用実施権者

専用実施権者には当然102条3項が適用される。

## (ウ) 推定規定の適用関係

専用実施権者にのみ102条3項が適用されるため、特許権者と専用実施権者との推定規定の適用関係に特段の問題は生じない。もっとも、特許権者に支払われるべき実施料分については調整すべきであろう。

## 第4 特許権共有の場合

## 1 差止請求の可否

特許権の各共有者は、侵害行為に対して、差止請求権を有し、これを単独で行使することができる（特許法100条1項、民法252条但書）。

## 2 損害賠償請求の可否

## (1) 権利行使の可否

特許権の各共有者は、侵害行為によって損害を被っているれば、通常、侵害者の過失は推定され（103条）、自己の持分の侵害に対する損害賠償請求権（民法709条）を有し、これを単独で行使することができる<sup>34</sup>。

## (2) 推定規定適用の有無

## ア 推定規定の適用

特許権の各共有者は、各項の適用の前提を満たす限り、102条1項から3項の推定規定の適用を受けることができる。

## イ 損害額の按分

各共有者が推定規定の適用を受ける際に、それぞれの按分割合をどう定めるかが問題となる。

## (ア) 102条1項における損害額の按分

各共有者間で102条1項の適用を主張する場合、同項但書との関係において、どのようにこれが適用されるかについて、様々な立場が考えられる。

この点、共有者ごとに販売価格やコストが異なるのであるから、102条1項の単位数量当たりの限界利益額も、共有者ごとに異なることになる。このそれぞれの共有者の限界利益額に、実施数量割合にしたがって按分した侵害品の販売数量を乗じ、それぞれの共有者の推定損害額を算定するというのが、もっとも素直な算定方法であろう<sup>35</sup>。

なお、実施数量割合ではなく、利益割合や売上高割合によって按分するとの立場もあるが、単位数量当たりの限界利益額に販売数量を乗じるという102条1項の算定方法に整合せず、また、限界利益を算出するにあたって考慮されたはずの要素が二重に考慮される点に問題があると思われる。

## (イ) 102条2項における損害額の按分

102条2項においては、侵害者の利益をベースに推定損害額が算定されるのであって同条1項のような計算は不要であり、単に利益の分配の問題として、各共有者の利益割合で按分するのが妥当であろう<sup>36</sup>。

## (ウ) 102条3項における損害額の按分

102条3項は、権利者側の実際の実施数量、売上、利益には関係なく、実施許諾した場合を仮定して損害額を推定するものであるから、基本的には持分割合に従って按分すべきと考える<sup>37</sup>。

## 第5 結論

このように、権利者が複数の場合、特許権侵害に対して権利を行使できるかどうか、損害額推定規定の適用を受けることができるかどうか、また、推定規定の適用関係は、複雑な問題である。

それゆえ、将来、第三者に対して権利行使をすることを見据えてライセンス交渉をする場面において、交渉当事者が、将来どの程度の損害賠償額を得られる見込みなのか、予見することが難しいという実情がある。

本稿では、このような実情に鑑みて、類型ごとに権利行使の可否及び範囲を論じた。裁判上の扱いが確定しておらず予見可能性の低い部分もあるが、ライセンス交渉や、権利行使を検討する際のご参考となれば幸いである。

以上

## 〈脚注〉

<sup>33</sup> 前掲・中山＝小泉編1683～1685頁（飯田圭）、前掲・中山編著1059～1060頁（青柳裕子）、知高判平成26年12月4日（判時2276号90頁）等参照。

<sup>34</sup> 東京地判昭和44年12月22日（無体集1巻396頁）等。

<sup>35</sup> 前掲森248頁も同旨

<sup>36</sup> 前掲森248頁も同旨

<sup>37</sup> 前掲森249頁、寒河江孝充「複数の侵害行為と損害額の算定について」・牧野編『知的財産法の理論と実務2』305頁も同旨

# 人工知能 (AI) の発展と商標実務

弁理士 土生 真之

## 1. はじめに

昨今、人工知能 (AI) 技術の本格的実用化に向けた研究が盛んに行われ、多くの人の関心を集めている。知的財産の分野においても、AI によって自律的に生成される創作物等の知財制度上の取扱い等が、主として特許や著作権制度との関係における検討課題として挙げられている<sup>1</sup>。

一方、少なくとも現在のところ商標制度との関係で AI が本格的に論じられている形跡は見られない。しかし、技術の発展により産業構造が変化すれば、商標制度や商標実務にも影響があることは疑いのないところである。そこで、本稿においては、今後の AI 技術の発展が商標実務に与える影響について考察したい。

## 2. 商標検索の精度上昇

現在の商標検索システムでは、商標の称呼・外観・觀念、過去の判例、権利者の属性等、様々な要因を全て考慮したうえでのリスクの評価を行うには、人間による作業が不可欠である。しかし、やがて AI が発展すれば、様々な情報に基づきリスクを自動的にかつ高精度で評価する商標検索システムが開発されるだろう。そのようなシステム開発に取り組む企業も既にあり、遠くない将来、技術革新により商標実務は大きく変わっているかもしれない。

## 3. ソフトウェアによる各種役務の代替

AI が話題にあがるとき、AI が人間の雇用を奪うという文脈で語られることも多いように、将来的に AI は、従来人間が介在していた労務を代替することが予想される。

実際、フィンテック (Fintech) という用語が数年前から注目されるように、特に金融サービスの分野においてソフトウェア化の動きが先行しており、例えば、経理の仕訳作業や確定申告書の作成等をソフトウェアにより自動化するサービスや AI が資産運用を自動で行う投資サービス等も現に見られる。また、金融分野以外においても、例えば、来日外国人を接客する小売店等向けのコールセンター型通訳サービスが他言語対応接客アプリに代替されるような事例もあり、人によるサービスがソフトウェアに代替される動きは着実に広がっている。

ところで、商標実務においては、人が介在する業態のサービスとソフトウェアのみで完結する業態のサービスは、区別して取り扱われている。例えば、ある証券会社が依頼者と投資一任契約を締結して資産の運用を行うことは、仮に証券会社が AI を用いて資産運用を全自動化していたとしても、第 36 類「金融資産の運用」という役務に該当する。一方、事業者は AI により資産運

用を行うソフトウェアを投資家に提供し、投資家自身がそのソフトウェアを操作することにより自動的に金融取引を実施するような業態の場合には、第 42 類「電子計算機用プログラムの提供」に該当する<sup>2</sup>。そして、第 36 類「金融資産の運用」と第 42 類「電子計算機用プログラムの提供」は、非類似の役務として登録実務上取り扱われている。

しかし、今後、人が介在していたサービスが AI (ソフトウェア) に代替される動きが加速していくと、各種サービスとソフトウェアの概念の区別は曖昧となり、現行の商標実務では対応できない事態が生じ得る。即ち、現行実務の下では、ある証券会社が第 36 類「金融資産の運用」でしか商標を登録していなければ、少なくとも商標法上は、他社がその証券会社のブランドと同じ名称で資産運用ソフトを提供することを差止めることは容易ではないが、投資家 (需要者) の側から見れば、何れの業態であっても提供される実質的な便益の内容は同じであり、同一商標が使用されていれば混同を生じるおそれは高いと考えられる。

技術の進歩に伴い商取引の形態が変化すれば、商品・役務の類否の審査基準もそれに合わせて変更されるべきである。しかし、審査実務全般に影響を与える審査基準を改訂するには審議を尽くす必要があり、必ずしも迅速かつ柔軟な変更は期待できない。目下のところは、変化する産業構造に沿うように商標の保護を図るためには、出願戦略を自ら工夫する必要がある。即ち、出願時に指定役務を決めるときは、自己の事業がソフトウェア等により代替される可能性が無いかについても検討し、代替品・代替役務まで視野に入れた商品・役務の指定を行うことが重要となってくる。例えば、上記の証券会社の場合であれば、第 36 類「金融資産の運用」のみではなく、第 9 類「電子計算機用プログラム」や第 42 類「電子計算機用プログラムの提供」もあわせて出願時に指定しておくべきである。

なお、このような「代替可能性」を考慮すべきケースは、ソフトウェアとの関係に限られない。例えば、シェアリングエコノミーの普及に伴い、従来の小売業に代わりオークションやフリーマーケットの業態が台頭してきている傾向も見られる。

## 4. おわりに

一見すると商標制度と技術革新というものは無縁のようにも思われるが、商標は市場における経済活動と直接的に関係する制度であるが故、技術革新による社会構造の変化の影響をむしろ大きく受けるとも言える。そして、商標は永続する権利である。従って、将来にわたって有効な権利を確保するために、社会構造の変化を注視しながら商標の出願戦略を定めていくことが重要である。

以上

### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 知的財産推進計画 2016 [www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikaikaku20160509.pdf](http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikaikaku20160509.pdf)

<sup>2</sup> ソフトウェアをダウンロード等させるオンプレミス型の提供方法の場合には第 9 類「電子計算機用プログラム」に該当する。

# 欧州知的財産制度における 英国のEU脱退の影響

## 1. 英国のEU脱退の通知

英国では、2016年6月23日に欧州連合（EU）脱退の賛否を問う国民投票が行われ、僅差で脱退（51.9%）が残留（48.1%）を上回る得票結果となった。キャメロン首相が辞任し、2016年7月から、メイ首相の下で、EU脱退に向けた動きが進んできた。EU脱退を通告するには議会の承認が必要である旨の最高裁判決が2017年1月24日に出たこともあり、EU脱退通知法が議会で審議されていたが、3月14日に成立した。3月29日に英国はリスボン条約50条に基づくEU脱退の通知を行い、今後脱退協定の締結に向けた交渉が開始されるが、EU法の適用が停止されるのは、脱退協定の発効日または通知の2年後である。EUからの脱退は初めてのことで、脱退協定がどのようにまとまるのか、その先行きははっきりしない。他方で、同時並行で、欧州の知的財産制度も変わっていく過程にある。英国のEU脱退が変革途上の欧州の知的財産制度に与える影響を執筆時点で予想される範囲で整理する。

欧州各国にはそれぞれ知的財産法が存在するが、EU加盟国で直接適用可能である規則（Regulation）やEU加盟国での国内法化の手続を要する指令（Directive）がEUで採択されることにより、また、EU加盟国の裁判所が、EU法の解釈について欧州連合司法裁判所（Court of Justice of the European Union（CJEU））に先決的判決を求めることにより（EU機能条約267条）、EU加盟国の国内法の一定の調和が図られている。英国の知的財産法も、現在はEUの指令等に従った内容のものとなっているが、今後、EU法から離れた独自の内容を含むものに改正されていく可能性がある。例えば、EU商標指令に対応して、英国の1994年商標法3条4項には、EU法の規定により英国で商標の使用が禁止されていれば、その限りで、当該商標は登録されない旨が規定されているが、EU法の適用が停止された後には、改正が必要になると考えられる。

## 2. 欧州単一特許と欧州統一特許裁判所

1973年に署名され、1978年に発効した欧州特許条約（European Patent Convention（EPC））は、ドイツ・ミュンヘンの欧州特許庁（European Patent Office）への単一の出願によって、EPC締約国（38カ国）等において国内特許の束としての効力を有する欧州特許（European Patent）

弁護士 山口 裕司

を取得できる制度について定めている。EPC締約国はEU非加盟国も含んでおり、英国のEU脱退は、EPCの締約国としての英国の地位に影響を及ぼすものではない。

ただ、欧州特許を取得しても、一部の国にしか設定登録がなされないことが多く、権利行使を各国ごとに行わざるを得ない問題点もあったことから、欧州において単一の効力を有する欧州単一特許（Unitary Patent）をEPC公用語（英語、フランス語、ドイツ語）以外の言語への翻訳を要せずに取得できるようにし、欧州単一特許および（移行期間中に適用除外を選択することができるもの）欧州特許について裁判管轄権を有する欧州統一特許裁判所（Unified Patent Court（UPC））を創設するため、（1）単一特許保護の創設の分野における強化された協力を実施する2012年12月17日付欧州議会及び理事会規則（（EU）No 1257/2012）と（2）単一特許保護の創設の分野における強化された協力を実施する適用可能な翻訳の取決めに関する2012年12月17日付理事会規則（（EU）No 1260/2012）の2つの規則が採択されるとともに、（3）統一特許裁判所に関する協定（Agreement on a Unified Patent Court（UPC協定））が制定され、（3）のUPC協定は2013年2月19日にEU加盟国のうちの24カ国により署名された。UPCは、第1審裁判所のうち主に特許取消訴訟が係属する中央部をパリ、ロンドン、ミュンヘンに設け、主に侵害訴訟が係属する地方部と地域部を締約国の要請によりその締約国にまたは複数の締約国のために設け、控訴裁判所をルクセンブルクに設けるという構成になっている。

欧州単一特許と欧州統一特許裁判所の制度が発足するには、英国、フランス、ドイツを含む13カ国が（3）のUPC協定を批准することが必要である。オーストリア、フランス、スウェーデン、ベルギー、デンマーク、マルタ、ルクセンブルク、ポルトガル、フィンランド、ブルガリア、オランダ、イタリアの12カ国がUPC協定を既に批准しており、ドイツでも、2017年3月9日に連邦議会が批准を承認し、連邦参議院で審議されるところである。英国のEU脱退の方針によりUPC協定の批准が危ぶまれたが、英国政府も2016年11月28日に批准の準備を進める意向を表明した。このため、UPC準備委員会は、2017年12月にUPCが活動を始める前提で動いているとのことである。ただ、（1）と（2）の2つのEUの規則について、英国へのEU法の適用停止によりどういふ効果が生じるのかは明確ではない。

なお、特に翻訳言語の扱いを巡って欧州単一特許制度に反

対の立場を取ってきたスペインは、(1)と(2)の2つの規則の無効を主張して CJEU に提訴し、2015年5月5日に棄却判決を受けていたが、2017年3月7日に議会在政府に対して欧州単一特許制度に加わることを求める決議を採択したとされており、今後方針転換する可能性もある。

### 3. EU 商標と登録共同体意匠

欧州各国の商標制度とは別に、スペイン・アリカンテにある欧州共同体商標意匠庁 (Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)) への単一の出願によって、EU 加盟国 (28 カ国) 全域において効力を有する単一の権利を取得できる共同体商標 (Community Trademark (CTM)) 制度が設けられていた。

2016年3月23日に、共同体商標規則に代わり EU 商標規則 ((EU) 2015/2424) が施行されたことにより、OHIM は欧州連合知的財産庁 (European Union Intellectual Property Office (EUIPO)) と改称され、CTM は欧州連合商標 (European Union Trade Mark (EUTM)) と改められた。

また、欧州各国の意匠の制度とは別に、OHIM への単一の出願によって、EU 加盟国 (28 カ国) 全域において効力を有する単一の権利を取得できる登録共同体意匠 (Registered Community Design (RCD)) の制度が設けられており、OHIM から EUIPO への改称後も、RCD の名称は変更されていない。

英国の EU 脱退で登録済みの EUTM や RCD の権利や効力に影響が及ぶことに日本政府は 2016年9月2日に懸念を表明し、英国での引き続きの保護を要望しているが、英国が EU 加盟国でなくなる際に、登録済みの EUTM や RCD について英国でも効力を認める何らかの移行措置が取られるのかが明らかではない現状では、EUTM や RCD とは別に英国に出願して、英国で有効な商標権や意匠権を取得する対策を採ることも必要になると考えられる。

### 4. 欧州デジタル単一市場と著作権法改革

EU では、著作権の分野で様々な指令が採択され、著作権法の調和が図られてきた。

EU は、2015年5月6日に、欧州のためのデジタル単一市場 (Digital Single Market) 戦略を公表し、デジタルの物品やサービスが国別の市場よりも、むしろ EU 域内の単一の市場で取引されるように、国境を超える障壁を取り除こうとする様々な取り組みを推進している。その一環として EU の著作権のルールをデジタル時代に合わせる事が検討されており、オンラインの国境を超えるコンテンツの選択やアクセスを容易にし、教育、研究、文化遺産の保存、障害者のための著作権の制

限規定を導入し、創作者や報道機関がオンライン環境での創作的コンテンツに対する対価を交渉できるようにするための指令や規則の提案が、2016年9月14日になされている。

英国の EU 脱退により、著作権法の調和が英国には及ばない可能性があるとともに、デジタル単一市場に英国が含まれなくなることによるデジタル単一市場戦略への影響も大きいと考えられる。

### 5. 営業秘密保護指令と一般データ保護規則

EU では、非公開ノウハウ及びビジネス情報 (営業秘密) の違法な取得、使用及び開示からの保護に関する 2016年6月8日付欧州議会及び理事会指令 ((EU) 2016/943) が採択されて、営業秘密保護の分野において EU 加盟国の国内法の調和を図る枠組みが設けられた。EU 加盟国は、2018年6月9日までに指令に従った法規等を施行しなければならないことになっている。英国は、脱退協定の交渉中ではなお EU 加盟国なので、指令に従った国内法の整備の義務を負うことになる。

また、個人情報保護に関しては、個人データの取扱いに係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する 1995年10月24日付欧州議会及び理事会指令 (95/46/EC) に代わって、個人データの取扱いに係る自然人の保護及び当該データの自由な移動に関する 2016年4月27日付欧州議会及び理事会規則 ((EU) 2016/679) (一般データ保護規則 (General Data Protection Regulation (GDPR))) が採択され、2018年5月25日から EU 加盟国において適用されることになっている。このため、英国は、脱退協定の交渉中ではなお EU 加盟国として GDPR の適用を受けることになる。

### 6. 域内消尽やライセンス契約への影響

英国が EU を脱退することによって、EU 域内に英国が含まれなくなることから、知的財産権の消尽について域内消尽を認める EU の原則が英国には及ばないことになると考えられる。

また、ライセンス契約において、実施許諾の地理的範囲を EU 域内と規定していた場合に、英国が EU 脱退後にも、英国に対応する知的財産権を有して、実施許諾の地理的範囲に英国を含ませたいのであれば、ライセンス契約の改訂が必要になると考えられる。

### 7. おわりに

現時点で、英国の EU 脱退協定の交渉の行方を十分に見通すことはできないが、英国でのビジネスが知的財産権によって保護されない事態を避けるべく、取り得る対策を講じる必要がある。

弁理士 酒谷 誠一

**Q. 人工知能(AI)を用いた新サービスを開始する予定ですが、どのようなものが特許権、著作権で保護される可能性があるのでしょうか？**

まずは、猫または犬が撮影された画像から、被写体が猫か犬かを判別することができる人工知能(AI)が搭載されたアプリを配信するサービスを例に、人工知能(AI)で用いられるデータ及びプログラムについて整理してみましょう。

アプリの開発フェーズでは、猫または犬の画像と予めその画像を人が見て判別した結果の組を、ニューラルネットワークの学習用プログラムに入力して、ニューラルネットワークのパラメータ(結合荷重)を更新する学習を行います。学習が済んだ学習済みモデル(=AI)がアプリに搭載されてアプリが配信されます。これにより、ユーザがアプリに画像データを入力することにより、アプリは被写体が猫か犬かの判別結果を出力します。

ここで猫または犬の画像と予めその画像を人が見て判別した結果の組が学習用データセットになります。またパラメータ(結合荷重)の更新が完了した後のニューラルネットワークが学習済みモデルになります。またアプリを配信するサービスが、学習済みモデルを用いたサービスの一例になります。また、ユーザがアプリに入力する画像データは人工知能が処理対象とする処理対象データの一例になります。

以下では、処理対象データ、学習用データセット、学習用プログラム、学習済みモデル及び学習済みモデルを用いたサービスそれぞれについて、特許権、著作権で保護されるか説明します。

## 1. 処理対象データについて

### (1) 特許権

通常は、単なる情報にすぎないため、特許法上の発明に該当せず、特許権で保護されることはありません。

### (2) 著作権

著作物性が認められる場合には保護される可能性がありますが、通常、処理対象データ自体は創作性が認められませんので、著作権で保護される可能性は低いと思われます。

## 2. 学習用データセットについて

### (1) 特許権

通常は、単なる情報にすぎないため、特許法上の発明に該当せず、特許権で保護されることはありません。

### (2) 著作権

データベースで情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものはデータベースの著作物として著作権で保護されます(著作権法12条の2)。ここでデータベースとは、論文、数値、図形その他の情報であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものです(著作権法2条1項10の3号)。

## 3. 学習用プログラムについて

### (1) 特許権

特許法上の「プログラム等」に該当する場合、新規性・進歩性などの特許要件を満たせば、コンピュータ・ソフトウェア関連発明として特許権で保護される可能性があります。

### (2) 著作権

創作性がある場合には、プログラムの著作物として著作権で保護されます(著作権法10条1項9号)。但し、才

オリジナルのソースプログラムを見ることなく、偶然、同一または類似のプログラムが第三者によって作成された場合、この作成されたプログラムはオリジナルのプログラムに依拠して作成されたものに該当せず、この第三者に対して著作権侵害を問えないと思われま

す。然、同一または類似のソフトウェアが第三者によって作成された場合、この作成されたソフトウェアはオリジナルのプログラムに依拠して作成されたものに該当せず、この第三者に対して著作権侵害を問えないと思われま

## 4. 学習済みモデルについて

### (1) 特許権

学習済みモデルが学習後のパラメータ（結合荷重）を用いたプログラム（学習済みモデルがコンピュータによる情報処理を規定するもの）に該当する場合はコンピュータ、ソフトウェア関連発明として、特許権で保護される可能性があります。一方、通常、関数自体、行列自体には特許法上の発明に該当せず、関数自体、行列自体は特許権で保護される可能性は低いと思われま

### (2) 著作権

学習済みモデルが学習後のパラメータ（結合荷重）を用いたプログラムに該当する場合は、創作性がある範囲で「プログラムの著作物」として著作権で保護される可能性があります。

## 5. 学習済みモデルを用いたサービスについて

### (1) 特許権

当該サービスがアプリ等のソフトウェアの配信またはコンピュータシステムを用いたサービスなどの場合、当該ソフトウェアまたはコンピュータシステムは新規性・進歩性などの特許要件を満たせば、コンピュータ・ソフトウェア関連発明として特許権で保護される可能性があります。

### (2) 著作権

当該サービスがアプリ等のソフトウェアの配信の場合、当該ソフトウェアはプログラムの著作物として著作権で保護されます（著作権法10条1項9号）。但し、オリジナルのソフトウェアのソースプログラムを見ることなく、偶

## 6. まとめ

処理対象データ、学習用データセットについては通常、特許権で保護対象にはなりません。学習用プログラム、学習済みモデル、学習済みモデルを用いたサービスに用いられるソフトウェアまたはコンピュータシステムについては、特許権の保護対象になりえます。

一方、処理対象データについては著作権の保護対象になる可能性は低いですが、学習用データセット、学習用プログラム、学習済みモデルを用いたサービスに用いられるソフトウェアについては、著作権の保護対象になりえます。また学習済みモデルについても著作権の保護対象になる可能性があります。

なお、学習済みモデルを含む上記5項目全てについて、秘密管理性、有用性、非公知性の三要件を満たせば営業秘密として不正競争防止法によって保護される可能性があります。但し、秘密管理性や非公知性を満たすためには秘密管理措置、暗号化等の措置が必要になると思われま

## 商 店舗外観の商品等表示該当性 平成28年12月19日決定 (東京地裁平成27年(ヨ)第22042号 仮処分命令申立事件)>>申立認容

本件は、債権者の喫茶店(コメダ珈琲店)の店舗外観(店舗の外装、店内構造及び内装)が不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹起行為)の周知商品等表示に該当するとして、債務者の喫茶店(マサキ珈琲)の店舗外観の使用差止の仮処分を認めた事案である。



【コメダ珈琲店岩出店】



【マサキ珈琲中島本店】

参考写真(株式会社コメダホールディングスプレスリリースより<sup>1)</sup>)

裁判所は、債権者店舗の外装の出窓レンガ壁、明色地の化粧板、大型の格子窓、赤色ひさしテント、切り妻屋根及び内装の半円アーチ状縁飾り付きパーティション等の多数の特徴が全て組み合わさった店舗外観について、客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有していると認定した。そして、債権者店舗には日々多数の者が来店し、また、マスメディア等でも度々宣伝・報道がされたた

め、来店者等には、(はっきりと意識的に観察、記録したものでなくても)十分な識別力を有する特徴の組合せによる視覚的印象が残ったものと推認されるとして、債権者店舗外観の商品等表示該当性を肯定した。

その上で、両者の店舗外観は、ライン飾り(化粧板)の形状及びデザイン、出窓レンガ壁部の形状及び模様、屋根・壁・窓等の位置関係及び色調、店内のボックス席の配置及び半円アーチ状縁飾り付きパーティションの形状など余りに多くの視覚的特徴が同一又は類似して全体として酷似しているとして、債務者店舗の外観を使用する行為は、不競法2条1項1号所定の不正競争に該当すると判断した。

なお、債権者は、店舗で提供される飲食物とその容器との組合せについても商品等表示に該当すると主張したが、裁判所は、これらの対応関係が営業主体を識別させる機能を有することはまれであり、店舗外観以上に営業表示性を認めることは困難であると解されるとして、飲食物とその容器の組合せについては、商品等表示であるとは認められなかった。

## 特 パラメーターの測定方法 平成29年1月18日判決 (知財高裁 平成28年(ネ)第10003号 特許権侵害差止等請求控訴事件)>>控訴棄却

本件は、一審原告(控訴人)が、一審被告ら(被控訴人ら)に対し、発明の名称を「透明不燃性シート及びその製造方法」とする特許権(特許第5142002号など、以下「本件各特許」という。)に基づき、一審被告らの製品の製造販売等の差止及び損害賠償を請求したところ、第一審で棄却されたため、控訴人が第一審判決の取消等を求めて控訴した事案である。本稿では、パラメーターの測定方法についての判断を紹介する。

本件各特許の特許請求の範囲には、「前記ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一对の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が0.02以下であり、」との記載があったところ、裁判所は「ガラス組成物の屈折率について、繊維化する前のガラス組成物の屈折率をいうのか、ガラス繊維の屈折率をいうのかについては、特許請求の範囲の記載からは必ずしも明らかではない。」と判示するとともに、複数の屈折率の測定方法の存

在を指摘し、「測定方法が異なれば、測定値も異なる数字になる」ことを認定した。

そして、特許請求の範囲や明細書には、ガラス組成物の屈折率の測定方法は明記されていないものの、「本件各明細書におけるガラス組成物等の屈折率に関する記載を合理的に解釈し、当業者の技術常識も参酌して、ガラス組成物の屈折率の測定方法を合理的に推認することができる場合には、そのように解釈すべきである。」と判示した。

その上で、裁判所は、明細書には、原料の屈折率が表示されていることから、「屈折率」は、繊維化する前のガラス組成物(原料)の屈折率であると認定し、さらには素材メーカーが一般に採用する合理的な屈折率の測定方法は、Vブロック法であるとして、「屈折率」の測定方法を認定し、これらを前提として対象製品が構成要件を充足することを認めるに足りる証拠はないとして、請求を棄却した。

〈脚注〉

<sup>1</sup> <http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1428023>

**特** ■ 数値限定発明のサポート要件 平成28年8月24日判決  
 (知財高裁 平成26年(行ケ)第10155号 審決取消請求事件) >> 請求認容

本件は、食塩、カリウム、窒素の濃度等の「数値範囲」で規定された減塩醤油に係る特許第4340581号についての特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟において、サポート要件(特許法第36条第6項第1号)の充足性が争われたものである。

本件発明1は「食塩濃度7~9w/w%、カリウム濃度1~3.7w/w%、窒素濃度1.9~2.2w/v%であり、かつ窒素/カリウムの重量比が0.44~1.62である減塩醤油」であり、食塩濃度が低いにもかかわらず塩味があることをその効果とするところ、明細書の「実施例」において実際に塩味、苦み等の評価がなされているのは食塩濃度9%のもののみであった。なお、農林水産省が定める品質表示基準では、「減塩」との表示は、食塩濃度が9w/w%以下などの要件を満たしたものに許されている。

審決は、食塩濃度を9%とした複数の実施例から「カリウム濃度が大きくなると塩味も強く感じる傾向」を読み取ることによって、「食塩濃度が7w/w%台の減塩

醤油であっても、カリウム濃度を本件発明1で特定される範囲の上限値近くにするだけで、減塩醤油の塩味を強く感じさせることができると理解するものと解される」としてサポート要件の充足を是認した。

これに対して、裁判所は、「本件明細書には、当業者において、カリウム濃度の増加(1.1w/w%→3.7w/w%)による塩味の向上が、食塩濃度の減少(9.0w/w%→7.0w/w%)による塩味の低下を補うに足りるものであることを認識するに足りる記載はない」とした上で、「カリウム濃度を増加させれば塩味の強化が推測できるだけでは、本件発明の効果を奏することを明細書に記載したことにはならない」から「本件発明1のうち、少なくとも食塩が7w/w%である減塩醤油について、本件出願日当時の技術常識及び本件明細書の記載から、本件発明1の課題が解決できることを当業者は認識することはできず、サポート要件を満たしているとはいえない」として審決を取り消した。

**商** ■ 周知性、除斥期間、権利濫用 平成29年2月28日判決  
 (最高裁 平成27年(受)第1876号  
 不正競争防止法による差止等請求本訴、商標権侵害行為差止等請求反訴事件) >> 原判決破棄差戻し

被告人は「エマックス」の商品名で湯沸器を販売していたところ、同じ「エマックス」の商品名で湯沸器を販売していた原告人に対し、不正競争(周知表示に対する混同惹起行為)に当たるとして差止等を請求した(本訴事件)。これに対し、原告人は、自ら保有する「エマックス」の標準文字の登録商標(本件登録商標)に基づいて、被告に対して販売等の差止を請求した(反訴事件)。被告は、反訴事件において、被告使用商標が出願時に周知であったとして、商標法4条1項10号に基づく無効の抗弁を主張したところ、当該主張時点では本件登録商標の設定登録から5年の除斥期間が経過していた。

このような事案において、無効の抗弁の可否について、最高裁は、除斥期間の経過後であっても商標権侵害訴訟において商標法4条1項10号該当を理由とした無効の抗弁を主張し得るとすると、商標登録がされたことによる既存の継続的な状態を保護するものとした同法47条1項の趣旨が没却されるとして、除斥期間の経過後は、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が不正

競争の目的で受けたものである場合を除き、法4条1項10号に該当することを理由とした無効の抗弁を主張することは許されないと判断した。

また、権利濫用の抗弁について、最高裁は、商標法の法目的の一つである客観的に公正な競争秩序の維持を考慮して、5年の除斥期間が経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たると抗弁として主張することが許されると判断した。

その上で、被告の使用商標が本件登録商標の出願時に周知であったかどうか(原告による商標権の行使が権利濫用に当たるかどうか)について審理すべく、事件を高裁に差し戻した。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。