

特許庁委託
平成30年度 知的財産保護包括協力推進事業

知的財産に関する 日中共同研究報告書

平成31年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団

日中共同研究 参加者一覧（順不同）

共同研究者

熊谷 健一	明治大学 教授、知的財産研究所 客員研究員
小塚 莊一郎	学習院大学 教授
鈴木 将文	名古屋大学 教授
潮海 久雄	筑波大学 教授
宮脇 正晴	立命館大学 教授
前田 健	神戸大学 准教授
呉 漢東	中南財經政法大学 知識産権研究センター 教授
曹 新明	中南財經政法大学 知識産権研究センター 教授
詹 映	中南財經政法大学 知識産権研究センター 教授
李 明德	中国社会科学院 知識産権センター 教授
管 育鷹	中国社会科学院 知識産権センター 教授
張 鵬	中国社会科学院 知識産権センター 助理研究員
顧 昕	国家知識産権局 知識産権發展研究センター 助理研究員

事務局

三平 圭祐	一般財団法人 知的財産研究教育財団 常務理事
星野 昌幸	一般財団法人 知的財産研究教育財団 研究部長
井手 李咲	一般財団法人 知的財産研究教育財団 研究員
池田 葉子	一般財団法人 知的財産研究教育財団 主任研究員
小暮 和男	一般財団法人 知的財産研究教育財団 主任研究員
山本 純士	一般財団法人 知的財産研究教育財団 研究員

目次

日中共同研究 参加者一覧

第1章 平成30年度 知的財産保護包括協力推進事業の概要	1
第1節 共同研究の背景と目的	2
第2節 共同研究の概要	3
第3節 研究者会議、ワークショップ、意見交換の概要	5
第2章 AIに係る知財法制に関する研究－特許を中心に－	17
第1節 研究内容の要約	18
第2節 中国におけるAIに係る知財法制	20
I. 「人工知能発明の専利法問題」	
呉 漢東 教授（中南財經政法大学）	20
II. 「人工知能と専利制度」	
張 鵬 助理研究員（中国社会科学院）	42
第3節 日本におけるAIに係る知財法制	52
I. 「AIに係る知財法制に関する研究－特許を中心に－」	
熊谷 健一 教授（明治大学）	52
II. 「AIと知的財産法－特許法を中心に」	
潮海 久雄 教授（筑波大学）	60
第3章 標準必須特許の権利行使に関する研究	69
第1節 研究内容の要約	70
第2節 中国における標準必須専利の権利行使	72
I. 「標準必須専利権者のFRAND声明に係る法的性質の検討」	
管 育鷹 教授（中国社会科学院）	72
II. 「標準必須専利における差止請求の適用問題」	
詹 映 教授（中南財經政法大学）	92
III. 「中国における標準必須専利の差止救済問題」	
－標準加入時の公開義務の不履行及び交渉過程における過失が差止請求に及ぼす影響－	
顧 昕 助理研究員（CNIPA知識産権発展センター）	106
第3節 日本における標準必須特許の権利行使	120
I. 「標準必須特許権の行使を巡る国際動向と法的分析」	
鈴木 将文 教授（名古屋大学）	120
II. 「標準必須特許の権利行使制限を巡るルールの在り方－当事者行動最適化の観点から－」	
前田 健 准教授（神戸大学）	158

第4章 商標の類否判断に関する日中の比較研究	179
第1節 研究内容の要約	180
第2節 中国における商標の類否判断	182
I. 「商標類似判断に関する中日比較研究」	
李明徳 教授（中国社会科学院）	182
II. 「中国における商標類似認定の基準に関する検討」	
曹 新明 教授（中南財經政法大学）	200
第3節 日本における商標の類否判断	212
I. 「商標の類否判断における「取引の実情」」	
宮脇 正晴 教授（立命館大学）	212
II. 「結合商標の類否判断から考える商標制度の機能と将来像」	
小塚 莊一郎 教授（学習院大学）	220
第5章 基礎調査概要	237

※ 本報告書の中国側研究者の報告書は、一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所が翻訳を担当した。なお、文中の訳注は[]で表記している。

本報告書は、一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 星野昌幸 研究部長、井手李咲 研究員、池田葉子 主任研究員、小暮和男 主任研究員、山本純士 研究員が担当した。

第 1 章
平成 30 年度
知的財産保護包括協力推進事業の概要

第1節 共同研究の背景と目的

我が国と既に深い経済的相互依存関係を有する中国では、世界の工場から世界の市場へと変貌する中で、製造業に限らない日系企業等の進出が一層見込まれる。日系企業等が活発な事業を展開していく前提として、中国における特許・商標・意匠等の産業財産権の迅速な権利化及び適切な保護が必要不可欠となっている。

中国における知的財産権制度は、WTO・TRIPS 協定への加盟以降、近年急速に整備されてきた。また、近年の中国における特許出願件数は2011年以降、世界第1位であり、その伸び率も顕著であり、中国における知的財産の重要性は非常に高まってきている。一方、商標領域における2018年6月末までの累計申請件数は3142.8万件であり、2018年上半期における商標登録申請件数が既に358.6万件に達するなど、中国における知的財産の重要性は益々顕著である。他方、制度上の差異に起因する質の低い実用新案権や意匠権による権利濫用のおそれや冒認商標問題、模倣品摘発など権利執行に係る問題等、法律の制度面での不備及び運用面での問題が少なくない状況にある。

一方、日本では、2002年に「知的財産基本法」が制定され、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策への取組が行われてきたが、2013年6月7日に、政府知的財産戦略本部は「知的財産政策ビジョン」を発表し、過去10年間の日本の知的財産政策についての総括及び今後10年を見据えた取組が取りまとめられた。

このような状況の下、中国における公平な企業活動を行う面から産業財産権が適切に保護される事が重要になってきており、中国における知財問題を中国政府関係機関、学術機関等と緊密に連携し、中国の法改正・司法解釈、法運用の抜本的な改善に資する調査・研究を実施する事が重要となってきた。

よって、中国でこれまで進められてきた知的財産に関する取組・戦略について取りまとめを行うとともに、日本における「知的財産政策ビジョン」についての検証を行い、さらには知的財産の創造・保護・活用をさらに発展せしめる知的財産制度を検証する事を目的に、日本・中国双方の有識者とともに日本・中国両国の知的財産施策の方向性の検証及び、それらに関する調査・研究を共同で実施した。

第2節 共同研究の概要

I. 実施事項

1. 中国政府関係機関・学術機関と連携した課題抽出と提言等

(1) 産業財産権法及び隣接法に係る制度・運用（審査・エンフォースメント等）適正化に資する共同研究の実施

(2) 産業財産権法及び隣接法を所管する等の知財に関する中国政府関係機関との意見交換の実施

(3) 共同研究の成果を踏まえた、制度改正時のパブリックコメント等への対応

(4) 改善提案内容の精査

2. 法・運用整備に係る中国知財関係者との知見の共有及び共通理解の向上

(1) 産業財産権法及び隣接法を所管する等の知財に関する中国政府関係機関・学術機関担当者等知財関係者の日本への招へい並びに日本の有識者及び日本のユーザー（出願人・弁理士等）との意見交換の実施

(2) 中国政府関係機関・学術機関等との共催による中国知財関係者を対象とした法制度・運用に係るワークショップの実施

3. その他共同研究を実施するための基礎調査

(1) 中国政府関係機関・学術機関との研究体制及びその成果を法改正に反映する手段に関する調査

(2) 共同研究の重点項目や優先項目に関する基礎調査

II. 研究テーマと担当研究者

1. AIに係る知財法制に関する研究—特許を中心に—

中国側	日本側
呉 漢東 教授（中南財經政法大学） 張 鵬 助理研究員（中国社会科学院）	熊谷 健一 教授（明治大学） 潮海 久雄 教授（筑波大学）

2. 標準必須特許の権利行使に関する研究

中国側	日本側
管 育鷹 教授（中国社会科学院） 詹 映 教授（中南財經政法大学） 顧 昕 助理研究員（国家知識産権局 知識産権発展研究センター）	鈴木 将文 教授（名古屋大学） 前田 健 准教授（神戸大学）

3. 商標の類否判断に関する日中の比較研究

中国側	日本側
李 明德 教授（中国社会科学院） 曹 新明 教授（中南財經政法大学）	小塚 莊一郎 教授（学習院大学） 宮脇 正晴 教授（立命館大学）

第3節 研究者会議、ワークショップ、意見交換の概要

I. 用語

この事業における研究者会議、ワークショップ及び意見交換とは、以下のとおりである。

研究者会議とは、この事業の共同研究者により行われるもので、定められた研究テーマについて、研究テーマの進捗状況、研究内容の確認・議論等を行う会議である。

ワークショップ（討論会）とは、タイムリーなテーマを選定し、当該領域における日中両国の専門家を招き、報告を行い、当該報告に基づいて参加者全員が討論を行う会議であり、学識経験者、知的財産権制度策定・運用関係者、業界関係者等を参加者とする会議である。

意見交換を、日本の有識者及びユーザーとの意見交換と、中国政府関係機関の担当者等との意見交換とに分類する。日本の有識者及びユーザーとの意見交換とは、産業財産権法及び隣接法を所管する等の知財に関する中国政府関係機関・学術機関担当者等の知財関係者を日本に招へいし、日本の有識者又は出願人や弁理士等のユーザーと意見交換を行うものをいう。中国政府機関の担当者等との意見交換とは、共同研究の成果がまとまる時期にあわせて、産業財産権法及び隣接法を所管する等の知財に関する中国政府関係機関等の担当者を招き、研究成果の報告を行い、意見交換を行うものをいう。

II. 研究者会議

1. 第一回会議

日時等：平成30年6月24日（日曜日）（開催地：中国 深セン）

主催：一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所

概要：

全体会議と分科会（テーマ別に会場分けして行う会議）を開催した。

全体会議では、日中共同研究者全員が参加し、各研究者が、担当する研究テーマについて、問題意識や研究の方向性等の報告を行い、全員で議論を行った。

全体会議終了後、共同研究者が研究テーマ毎に分かれて分科会へと臨み、より深い議論を行った。

出席者：

中国側	日本側
<p>◆共同研究者</p> <p>呉 漢東 教授（中南）、 曹 新明 教授（中南）、 詹 映 教授（中南）、 李 明德 教授（社科院）、 管 育鷹 教授（社科院）、 張 鵬 助理研究員（社科院）、 顧 昕 助理研究員（発展研究センター）</p> <p>◆オブザーバー</p> <p>鄧 儀友 処長（発展研究センター）、 王 曉涛 主管（国新南方発展研究センター）</p>	<p>◆共同研究者</p> <p>熊谷 健一 教授（明治大学）、 小塚 莊一郎 教授（学習院大）、 潮海 久雄 教授（筑波大）、 宮脇 正晴 教授（立命館大）、 前田 健 准教授（神戸大）</p> <p>◆主催者</p> <p>三平 圭祐 常務理事、 樫本 英吾 研究部長</p> <p>◆オブザーバー</p> <p>戸田 裕二 本部長（㈱日立製作所）、 塚本 正志 部門総経理（日立（中国）有限公司）、 豊嶋 佑介 係長（日本特許庁）、 松原 陽介 一等書記官（駐中国日本国大使館）、 本間 友孝 部長（JETRO・北京）、 水落 洋 副部長（JETRO・北京）、 王 瑩 主管（JETRO・北京）</p> <p>◆事務局</p> <p>井手 李咲 研究員、 池田 葉子 主任研究員、 小暮 和男 主任研究員 山本 純士 研究員</p>

2. 第二回会議

日時等：平成30年9月29日（土曜日）（開催地：日本 東京）

主催：一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所

概要：

本年度の研究テーマに関係する日中両国の実務家を招いて、実務的な観点から研究テーマに関する基調講演を行い、共同研究者と意見交換を行った。また、意見交換終了後、共同研究者が研究テーマ毎に分かれ、実務家も交えて研究テーマについて議論を行った。

各講演者の講演テーマは、以下のとおりである。

- 「データから価値を生み出す AI と、知的財産インパクトを与える革新的技術
-ビジネスの現場と知財実務の視点から-」 上野剛史 理事・部長
- 「この時代に生まれ合わせて-AI時代専利のチャンスと挑戦」 秦健 総経理
- 「情報通信分野における標準必須特許に係わる紛争の状況と課題」 鶴原稔也 主幹コンサルタント
- 「標準必須専利における必須性の司法認定に関する考察」 楊華権 弁護士・副教授
- 「日本の商標審査における商標の類否判断について」 青木博文 副所長・弁理士
- 「中国の商標法における商標類似についての認定」 臧宝清 副事務局長

また、事務局から基礎調査（中国の人工知能専利動向の調査、中国の標準必須専利に関する司法保護動向の調査、商標の類否判断基準に関する調査）の結果の概要について説明を行った。

出席者：

中国側	日本側
<p>◆共同研究者</p> <p>呉 漢東 教授（中南）、 曹 新明 教授（中南）、 詹 映 教授（中南）、 李 明德 教授（社科院）、 管 育鷹 教授（社科院）、 張 鵬 助理研究員（社科院）、 顧 昕 助理研究員（発展研究センター）</p> <p>◆実務家講演者</p> <p>秦 健 総経理（百度公司）、 楊 華権 弁護士・副教授（北京理工大）、 臧 宝清 副事務局長（中華商標協会）</p>	<p>◆共同研究者</p> <p>小塚 莊一郎 教授（学習院大）、 鈴木 将文 教授（名古屋大）、 潮海 久雄 教授（筑波大）、 宮脇 正晴 教授（立命館大）、 前田 健 准教授（神戸大）</p> <p>◆実務家講演者</p> <p>上野 剛史 部長（日本アイ・ビー・エム(株)）、 鶴原 稔也 主幹コンサルタント（(株)サイバー創研）、 青木 博文 副所長・弁理士（坂本国際特許事務所）</p> <p>◆主催者</p> <p>三平 圭祐 常務理事、 星野 昌幸 研究部長</p>

	<p>◆事務局</p> <p>井手 李咲 研究員、 池田 葉子 主任研究員、 小暮 和男 主任研究員 山本 純士 研究員</p>
--	--

3. 第三回会議

日時等：平成31年1月6日（日曜日）（開催地：中国 北京）

主催：一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所

概要：

日中共同研究者全員で本年度の各研究テーマのまとめ案について議論し、各研究員が一年間の共同研究について振り返りを行った。

また、今後日中両国において共同研究すべきテーマに関する議論を行った。

出席者：

中国側	日本側
<p>◆共同研究者</p> <p>呉 漢東 教授（中南）、 曹 新明 教授（中南）、 詹 映 教授（中南）、 李 明德 教授（社科院）、 管 育鷹 教授（社科院）、 張 鵬 助理研究員（社科院）、 顧 昕 助理研究員（発展研究センター）</p> <p>◆オブザーバー</p> <p>鄧 儀友 処長（発展研究センター）</p>	<p>◆共同研究者</p> <p>熊谷 健一 教授（明治大） 小塚 莊一郎 教授（学習院大）、 潮海 久雄 教授（筑波大） 宮脇 正晴 教授（立命館大）、 前田 健 准教授（神戸大）</p> <p>◆主催者</p> <p>三平 圭祐 常務理事、 星野 昌幸 研究部長</p> <p>◆オブザーバー</p> <p>白土 博之 課長補佐（日本特許庁）、 水落 洋 副部長（JETRO・北京）、 蔣 春霞 主管（JETRO・北京）、 松原 陽介 一等書記官（在中国日本国大使館）</p> <p>◆事務局</p> <p>井手 李咲 研究員、 池田 葉子 主任研究員、 小暮 和男 主任研究員、 山本 純士 研究員</p>

Ⅲ. ワークショップ（討論会）

1. ワークショップ

日時等：平成30年6月23日（土曜日）（開催地：中国 深セン）

主催：一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所／中南財經政法大学 知識産権研究センター

協賛：国新南方知識産権研究院

概要：

「ビッグデータ時代の知的財産問題に関する検討」をテーマとして掲げ、不正競争防止法によるデータの保護に関する問題や、ビジネスモデルの特許性の問題について、日中両国の専門家により基調講演が行われ、講演内容を踏まえて活発な意見交換を行った。

不正競争防止法によるデータの保護に関しては、産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会の委員を務められた北海道大学の田村善之教授が日本における平成30年不正競争防止法の改正概要について紹介され、中国のインターネット業界を代表する企業の1つであるテンセント社の傘下にあるテンセント研究院の張欽坤事務局長が中国におけるインターネット競争態勢における現況について紹介された。

ビジネスモデルの特許性に関しては、中国の最高人民法院によりなされた調査研究である「ビジネスモデル等の新たな類型のイノベーション成果の知的財産権による保護方法」に参加され、最終報告書を執筆された中国社会科学院の管育鷹教授がその調査研究の成果について紹介され、日本の産業界を代表して一般社団法人日本知的財産協会の副理事長であられる日立製作所の戸田裕二本部長により日本の関連知財動向について紹介された。

なお、各講演者の講演テーマは、以下のとおりである。

【不正競争防止法によるデータ保護】

- 「日本におけるビッグ・データの保護の動向～平成30年不正競争防止法改正の概要～」

北海道大学

田村善之 教授

- 「中国におけるインターネット競争態勢に関する思考」

テンセント研究院

張欽坤 事務局長

【ビジネスモデルの特許性】

- 「ビジネスモデルのイノベーションの専利による保護の問題」

中国社会科学院

管育鷹 教授

- 「第四次産業革命を踏まえた知財動向と関連施策について」

一般社団法人 日本知的財産協会 戸田裕二 副理事長・本部長（㈱日立製作所）

出席者：

中国側	日本側
<p>◆共同研究者 呉 漢東 教授（中南）、 曹 新明 教授（中南）、 詹 映 教授（中南）、 李 明德 教授（社科院）、 管 育鷹 教授（社科院）、 張 鵬 助理研究員（社科院）、 顧 昕 助理研究員（発展研究センター）</p> <p>◆講師（中国側） 管 育鷹 教授（再掲） （中国社会科学院）、 張 欽坤 事務局長 （テンセント研究院）</p> <p>◆会議参加者（中国側） 国家知識産権局、深セン市知識産権局、 深セン市中級人民法院、深セン国際仲裁院、 深セン市南山区科技創新局、 国家知識産権局 知識産権発展研究センター、 国新南方知識産権研究院、 テンセント研究院、広東外語外貿大学、 ファーウェイ・テクノロジーズ 等から120名の出席者</p>	<p>◆共同研究者 熊谷 健一 教授（明治大）、 小塚 莊一郎 教授（学習院大）、 潮海 久雄 教授（名古屋大）、 宮脇 正晴 教授（立命館大）、 前田 健 准教授（神戸大）</p> <p>◆講師（日本側） 田村 善之 教授（北海道大学）、 戸田 裕二 副理事長・本部長 （（一社）日本知的財産協会・(株)日立製作所）</p> <p>◆主催者 三平 圭祐 常務理事、 檀本 英吾 研究部長</p> <p>◆オブザーバー（日本側） 豊嶋 佑介 係長（日本特許庁）、 松原 陽介 一等書記官 （駐中国日本国大使館）、 本間 友孝 部長（JETRO北京）、 水落 洋 副部長（JETRO北京）、 王 瑩 主幹（JETRO北京）</p> <p>◆事務局 井手 李咲 研究員、 池田 葉子 主任研究員、 小暮 和男 主任研究員、 山本 純士 研究員</p>

IV. 日本の有識者及びユーザーとの意見交換

1. 訪問形式の意見交換

日時：平成30年9月28日（金曜日）午前

訪問先：ソニー株式会社

概要：

ソニー株式会社の知的財産センターの担当者によりソニー社の歴史、現在の実情についてのご紹介が行われ、標準必須特許に係わる課題、AIについての問題意識、商標の類否判断における日中の違いについて、それぞれ実務的な観点からご説明が行われ、中国側の共同研究者との意見交換を行った。

その後、内山信幸シニアIPスペシャリストの案内によりソニー社の展示室を見学し、新たな技術により開発された最新の商品等について理解を深めた。

出席者：

中国側有識者	ソニー株式会社 知的財産センター
<p>◆共同研究者</p> <p>呉 漢東 教授（中南）、 曹 新明 教授（中南）、 詹 映 教授（中南）、 李 明德 教授（社科院）、 管 育鷹 教授（社科院）、 張 鵬 助理研究員（社科院）、 顧 昕 助理研究員 （発展研究センター）</p> <p>◆研究者会議の中国側講師</p> <p>秦 健 総経理（百度社）、 楊 華権 弁護士・副教授 （北京理工大）、 臧 宝清 副秘書長 （中華商標協会）</p>	<p>・奥脇 智紀 センター長、 ・五十嵐 志保 知的財産リスクマネジメント部 チーフ IP エキスパート、 ・高橋 直寛 知的財産リスクマネジメント部担当部長、 ・坪内 有一 スタンダード&パートナーシップ部 著作権政策室 統括課長、 ・秋山 智子 業務部 トレードマークグループ統括課長、 ・尹 アルム 業務部 トレードマークグループ ・石丸 幹朗 特許1部 イメージングデバイスグループ ・金 語楓 特許3部 インタラクティブテクノロジー グループ ・内山 信幸 知的財産インキューベーション部 シニアIPスペシャリスト</p>
	一般財団法人 知的財産研究教育財団
	<p>星野 昌幸 研究部長、 井手 李咲 研究員、 池田 葉子 主任研究員、 小暮 和男 主任研究員、 山本 純土 研究員</p>
	日本側有識者
	<p>◆共同研究者</p> <p>宮脇 正晴 教授（立命館大）</p>

2. 会議形式の意見交換

日時等：平成30年9月28日（金曜日）（開催地：日本 東京）

主催：一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所

概要：

産業界や実務界を代表して、一般社団法人日本知的財産協会（JIPA）、日本商標協会の担当者により講演が行われた。具体的な内容は、IoT・AI関連発明に関する分析、他庁の審査結果との比較に関する検証等に関する、問題意識や独自の取り組みについてご紹介がなされ、実務的な観点から日中両国の商標の類否判断について説明された。講演後は、日中両国の共同研究者が、産業界や実務界の知財担当者と意見交換を行った。

なお、講演者の講演テーマは、以下のとおりである。

● 「IoT・AI 関連発明に関する分析と考察」

JIPA 特許第1委員会 田中 裕紀 委員長（富士通テクノサーチ(株)）

● 「他庁の審査結果との比較による審査品質の検証」

JIPA 特許第1委員会第5小委員会 久保 充 委員長（アズビル(株)）

● 「商標の類否についての日中比較～実務上の観点から」

日本商標協会 岩井 智子 理事・弁理士（三枝国際特許事務所）

出席者：

中国側	日本側
<p>◆共同研究者</p> <p>呉 漢東 教授（中南）、 曹 新明 教授（中南）、 詹 映 教授（中南）、 李 明德 教授（社科院）、 管 育鷹 教授（社科院）、 張 鵬 助理研究員（社科院）、 顧 昕 助理研究員（発展研究センター）</p> <p>◆研究者会議の中国側講師</p> <p>秦 健 総経理（百度社）、 楊 華権 弁護士・副教授（北京理工大）、 臧 宝清 副秘書長（中華商標協会）</p>	<p>◆共同研究者</p> <p>小塚 莊一郎 教授（学習院大）、 鈴木 将文 教授（名古屋大）、 潮海 久雄 教授（筑波大）、 宮脇 正晴 教授（立命館大）、 前田 健 准教授（神戸大）</p> <p>◆講演者</p> <p>田中 裕紀 JIPA 特許第1委員会 委員長 （富士通テクノサーチ(株)）、 久保 充 JIPA 特許第1委員会 副委員長、 同第5小委員会 委員長（アズビル(株)） 岩井 智子 日本商標協会 理事・弁理士 （三枝国際特許事務所）</p> <p>◆主催者</p> <p>三平 圭祐 常務理事、 星野 昌幸 研究部長</p> <p>◆会議参加者（日本側）</p> <p>・日本知的財産協会（JIPA） 戸田 裕二 副理事長・本部長（(株)日立製作所）、</p>

	<p>・日本商標協会 富岡 英次 副会長・弁護士 （中村合同特許法律事務所）、 西平 幹夫 副会長・課長（カゴメ(株)）、 古関 宏 事務局長・弁理士（古関特許事務所）、 香原 修也 法制度研究部会長・弁理士 （秀和特許事務所）、 杜 潔 外国商標制度部会・弁理士 （創英国際特許法律事務所）、 五味 和泰 実務検討部会・弁理士 （はつな知財事務所）、 田口 健児 実務検討部会・弁理士 （日栄国際特許事務所）</p> <p>◆事務局 井手 李咲 研究員、 池田 葉子 主任研究員、 小暮 和男 主任研究員 山本 純士 研究員</p>
--	---

V. 中国政府関係機関との意見交換

1. 会議形式の意見交換

日時等：平成31年1月5日（土曜日）～6日（日曜日）（開催地：中国 北京）

主催：中国社会科学院 知識産権センター

概要：

中国の政府関係者等を会場に招き、日中共同研究者が、それぞれ担当する研究テーマに関する共同研究の成果を報告した。これらの研究成果の発表に基づいて、中国の政府関係者等との意見交換を行い、双方の共通理解を深めた。

出席者：

中国側	日本側
<p>◆共同研究者</p> <p>呉 漢東 教授（中南）、 曹 新明 教授（中南）、 詹 映 教授（中南）、 李 明德 教授（社科院）、 管 育鷹 教授（社科院）、 張 鵬 助理研究員（社科院）、 顧 昕 助理研究員（発展研究センター）</p> <p>◆会議参加者（中国側）</p> <p>国家知識産権局、最高人民法院、北京市高級人民法院、 天津市高級人民法院、北京知識産権法院、 上海知識産権法院、北京市延慶区人民法院、 商標評審委員会、中華商標協会、清華大学、 中国政法大学、中国科学院大学、天津大学、 中央財經大学、北京理工大学、北京化工大学、 對外経貿大学、北京第二外語大学、アリババ社、 北京聯德律師事務所、北京環球律師事務所、 華進聯合專利商標代理有限公司 等から38名の出席者</p>	<p>◆共同研究者</p> <p>熊谷 健一 教授（明治大）、 小塚 莊一郎 教授（学習院大）、 鈴木 将文 教授（名古屋大）、 潮海 久雄 教授（筑波大）、 宮脇 正晴 教授（立命館大）、 前田 健 准教授（神戸大）</p> <p>◆一般財団法人 知的財産研究教育財団</p> <p>三平 圭祐 常務理事、 星野 昌幸 研究部長</p> <p>◆会議参加者（日本側）</p> <p>山本 英一 室長（日本特許庁）、 白土 博之 課長補佐（日本特許庁）、 松原 陽介 一等書記官 （駐中国日本国大使館）、 本間 友孝 部長（JETRO北京）、 水落 洋 副部長（JETRO北京）、 王 瑩 主幹（JETRO北京）</p> <p>◆事務局</p> <p>井手 李咲 研究員、 池田 葉子 主任研究員、 小暮 和男 主任研究員 山本 純士 研究員</p>

2. 訪問形式の意見交換

日時等：平成31年1月7日（月曜日）

訪問先：百度社

概要：

百度社を見学し、中国におけるAIに係る知財法制の問題や標準必須特許の権利行使の問題に関する実務における状況について理解を深めた。

意見交換を行う前には、当社の担当者の案内により展示室を見学し、技術の活用例等について実際に手で触れ、自らの目で見ることができた。

出席者：

共同研究者	百度社
◆中国側共同研究者 呉 漢東 教授（中南）、 曹 新明 教授（中南）、 詹 映 教授（中南）、 李 明德 教授（社科院）、 管 育鷹 教授（社科院）、 張 鵬 助理研究員（社科院）、 顧 昕 助理研究員（発展研究センター） ◆日本側共同研究者 熊谷 健一 教授（明大）、 潮海 久雄 教授（筑波大）、 宮脇 正晴 教授（立命館大）、 前田 健 准教授（神戸大）	張 玲玲 総経理（知識産権部） 及び法務部商標業務担当者等17名
	特許庁出席者
	山本 英一 室長 白土 博之 課長補佐
	一般財団法人 知的財産研究教育財団
	三平 圭祐 常務理事、 星野 昌幸 研究部長
	事務局
	井手 李咲 研究員、 池田 葉子 主任研究員、 小暮 和男 主任研究員、 山本 純士 研究員

第2章

AIに係る知財法制に関する研究 —特許を中心に—

第1節 研究内容の要約

昨今のIoT (Internet of Things) 関連技術の進歩により、「ビッグデータ」と呼ばれる大量のデータが収集されるようになり、その収集した大量のデータのAI (Artificial Intelligence) を利用した分析・学習、例えば、AI 自身が知識を獲得する「機械学習」や、知識を定義する要素(特徴量)をAI が自ら習得する「ディープラーニング」(深層学習)が登場し、コンピュータやシステムによる最適化に関する研究開発が進展して関連特許出願も増加している。このようなAI を活用した創作の進化に伴い、創作の一部(将来的には全部)をAI が行うことは、従来の法制が予定していなかったため、AI を活用した創作に関する法的論点に関する検討が行われ始めている。

この共同研究では、日中双方の研究者が自国のAIに係る知財法制の現状に鑑み、特許法・専利法上の保護にあたっての問題点を分析し、今後の対応について提言するものである。

まず、AI 関連技術の発展にともなう、現行法の日中双方における課題として3つを検討した。第一は、AI により生成した発明の特許性の問題で、立法を通じ、授権可能な客体の範囲を拡充しており、AI による発明に特許法・専利法上の保護を与えるという考え方が主流となっている。第二は、AI 関連発明の権利主体の画定で、将来の法律では、「発明マシン」と「マシン発明者」を区別する必要がある、その際、データやハードウェアとの協働度合いなどの要件が考えられる。第三は、AI 関連発明の権利付与の判断基準で、新規性、進歩性及び実用性についての審査は、AI の時代ではいずれも調整されるべきとの指摘もなされた。

また、日本では、平成27年3月に「平成26年度特許出願動向調査報告書(概要)人工知能技術」が発行されており、今回中国側研究者からの要望もあり、中国におけるAIに関する特許の実態を把握すべく調査・分析を実施した。

さらに、日本ではAI成果物に関して、コンピュータソフトウェア関連発明と位置付け、審査基準の改訂による対応が行われていることから、「発明該当性」、「発明の進歩性」を中心に、産業構造審議会での審査基準改訂の議論等を踏まえつつ、審査基準の改訂による対応及び権利主体について考察し、今後の研究開発の進展に伴う論点についても概括した。

そして中国において、AI知能によるイノベーション成果の専利保護に集中している3つの問題点を焦点を当て、検討・提言した。第一は汎用の学習済モデルについての専利保護の問題であり、第二はAIを利用したある特定の技術分野での発明創造の専利保護の問題であり、第三はAIが一種のイノベーションツールとして研究・開発過程に参加して完成した生成物についての専利保護の問題である。

現在のAI技術レベルでは、「弱いAI」が自律的に創作することは想定し難いが、長期的な視点からは、「強いAI」が自律的に創作する可能性も否定できない。AIによる自律的な創作を特許法・専利法により保護するか否かという課題は、今後のAI技術の進展や産業界のニーズ等も踏まえつつ、検討する必要がある。

第2節 中国におけるAIに係る知財法制

I. 人工知能発明の専利法問題

中南財経政法大学 知識産権研究センター 吳 漢東 教授

1. 人工知能技術応用及びその特許発展の現状

人工知能は人間の知能の模倣・延伸・拡張を図るための理論・方法・技術及び応用システムに係る科学技術として、遺伝子工学技術、ナノテクノロジーと共に21世紀三大先端技術と総称されている。人工知能はデータストレージを基礎とし、機械学習アルゴリズムを手段としているが、その中核はコンピュータに人間のある思考過程と知能行為を模倣させることである。このようにアルゴリズムを通じて知能を実現したコンピュータは、引き続き画像、言語処理とハードウェアとの間のインタラクティブなどに運用され、更に人工知能技術の応用上の四大分野が形成している。

ア) 機械学習技術 すなわち、コンピュータで大量の既存データに対する処理・分析と学習を通じて、予測判断と最適決裁が可能な能力を享有するようになる。その代表的技術成果としては、深層学習、アルゴリズム強化、人工ニューラルネットワークがあり、広告メディア、製造、消費、医療、教育などの広範に用いることができる。

イ) 自然言語処理技術 すなわち、コンピュータによって人間の言語をコンピュータプログラムとして処理できる形式に転化させ、かつコンピュータデータを人間の言語に転化させることができる二種類の形式を含む人間の自然言語（文字、音声など）を識別し、理解し、処理をすることができる。その代表的技術成果には、情報検索、多言語処理、音声識別などがあり、ウェアラブルデバイス、インテリジェントハウス、人工知能搭載車、AI翻訳などに用いることができる。

ウ) 画像処理技術 すなわち、コンピュータが人間の視覚的機能を有し、画像又は多次元データに対する取得・処理・分析・理解を行なうことができる。その代表的技術成果には、画像の取得・濾過・調整・特徴抽出などがある。その応用分野には安全防止監督・制御システム、自動運転、スポーツとアミューズメント業などがある。

エ) ヒューマン=コンピュータ・インタラクション (HCI) 技術 すなわち、コンピュータシステムとユーザーとの間で、ヒューマン=コンピュータ・インタラクションのインターフェースを通じて、コミュニケーションをすることができる。その代表的技術成果には、コンピュータ画像学、インタラクションデザイン、拡張現実などがある。その応用シーンは現在と将来の農業、工業、サービス業の知能ロボットである。まとめて言うと、人工知能は人間の知恵を模倣・表現しており、かつ人間の作業より早いスピード、人間の作業より優れた精度、人間に勝る仕事への態度により、人間が様々な問題を解決するのを助ける。これには危険な状況や極限環境での難題を含み、人間の知恵による創造力の利点と、人工知能の運用上の利点との間に強力な組合せを形成する¹⁾。このような科学技術は、現存の人間の生産、生活と意見交流方法を変えつつあり、強いては覆してしまうことにより、斬新な技術構造を通じて、新たな社会構造を支える人間の新時代を形成することになる。

¹⁾ 鐘義信 「人工知能『熱鬧』背後の『門道』」、「科学技術導報」に掲載、2016年、34(7)。

人工知能の発明創造活動における役割及び役割の程度は、同一とは限らず、人間を補助して成した創造から機械が自律的に成した創造まで、人工知能の生成物における様々な発明成果類型を示している。ある学者は簡単な「二分法」を採用することにより、発明を創造用ツールとしての機械の発明と、機械が自律的に完成させた発明に分けた。また、ある学者は知能産業における様々なランクを基礎層（例えば、データストレージ、機械学習アルゴリズムなど）、技術層（例えば、機械学習、音声識別、画像処理など）、応用層（例えば、自動運転、知能ハードウェアなど）に分けている²。多数の学者は人工知能と発明創造との間のスペクトラム関係に基づき、発明創造活動における機械の応用シーンから出発し、最終発明成果における機械の様々な役割を区分することを通じて、次の三種類に分けている。

一つ目は補助的な生成による発明、すなわち、人工知能が創造のためのツールとなって完成した発明であるが、これは知能機械が簡単な補助的手段に該当し、発明成果に対しては実質的な貢献をしていない。例えば、スペルチェック、カルキュレーター又はファイル空白を補填する文書生成器である。二つ目は合成により生成する発明物、すなわち、機械が人間の指導下で完成した技術的解決策であり、人と機械の連携により完成した発明である。三つ目は人工知能が独立的に生成した発明、すなわち、機械が独立的な思考と自我意識を持って完成させた発明である。二つ目と三つ目の二種類は、正に本文で討議する人工知能技術の「特許化可能性」の問題である。

機械が自動で生成した発明は、人工知能技術における人間知能化の模倣程度と知能自主性発展レベルの表現であり、データとアルゴリズムに基づいて完成した発明として、伝統的な発明創造活動とは相異なる技術的解決策である。イギリス学者 Erica Fraser は、「コンピュータを発明者とする——人工知能が特許政策と特許法律に与える影響」³という文章において、最も代表的な三つの事例を挙げた。

（1）遺伝子プログラミング（Genetic Programming）

遺伝子プログラミングは生物進化過程を模倣した人工知能形式として、自動化生成と選択プログラムを通じて、生物遺伝工学に必要な新たな解決策を作り上げる。例えば、遺伝子に対して排列組合せを行ない、再生、改良、繁殖と削除の実験を繰り返して行い、性能が最適な解決策を得ることを目安とする。遺伝子プログラミング生成発明には、二つの特徴があり、一つは生物進化模倣過程において、人間による指定目標、適応の度量と終止基準はあるものの、通常、遺伝子プログラミングの中には人為的な関与がないことである。もう一つは、遺伝子プログラミングでは、既存発明の最適化に優れており、既知の特許発明に対する再構築によく用いられ、権利侵害とならない解決策を生成する⁴。いずれにせよ遺伝子プログラミングにおける人工知能の応用は、人間の精力と体力の局限を突破し、最も優れた技術的解決策の有効性と進歩性を示している。

² 張平などの著作 「人工知能対知識産権法律保護的挑戦」、「中国法律評論」に掲載、2018年第2期、秦健 「生逢其時 AI時代専利的機遇と挑戦」、2018年日本東京知的財産権研究所主催の中日提携研究会文集。

³ Erica Fraser, *Computers as Inventors-Legal and Policy Implications of Artificial Intelligence on Patent Law*, scripted, Volume 13, Issue 3, December 2016 (DOI: 10.2966/scrip.130316.305), at 316-317.

⁴ 注3と同一。

(2) 人工ニューラルネットワーク (Artificial Neural Network)

人工ニューラルネットワークは、人間の脳神経回路網に類似する構造を応用することにより、情報処理を行なう数理的なモデルである。神経回路網は一つの計算モデルとして、大量のニューロン（又は神経細胞）とそのつながりから構成し、このようなネットワークは、システムの複雑程度に基づき、内部における大量のニューロンとの間のつながりを調整することを通じて、情報処理の目的を達成する。人工ニューラルネットワークは、学習機能、連想メモリ機能と最適化ソリューションへの高速追跡機能を備える。人工知能を神経ネットワークに応用する主旨は、脳の神経細胞モデルを模擬し、単層から二層に、更に多層の神経ネットワークに至る過程を経て、脳神経システムより強い模擬能力を形成することにより、独特な知識表現と知能化の情報処理を行なうことである。特定用途の人工ニューラルネットワーク自体は、正に一種の「創造力機械」に該当し、米国のテーラー (Taylor) 博士が発明した「Creativity Machine」は、「自動生成が可能な有用情報装置」に該当し、「Creativity Machine」では更に「原型システムと方法に基づく神経ネットワーク」を発明した⁵。人工ニューラルネットワークの応用価値は極めて高く、すなわち、最も称賛されるのは、新規薬物のスクリーニング又は既存薬物の新用途の発見であり、資源と時間の利用率を高めると同時に、有効に医薬実験の優先順位を見出すことである⁶。

(3) ロボット科学者 (Robot Scientists)

ロボット科学者とは、自律的に推理して理論を公式化し、かつ科学知識を探索する人工知能システムのことを指す。これは「人工知能アルゴリズムと物理実験ロボット技術を結合した上、機械が自ら科学実験を行なうシステム」である⁷。ロボット科学者は、新世代のスーパーコンピュータとして認められており、強大な知能ハードウェアの構造と大規模なデータベースのサポートにより、何億個もの計算結果の中から最適な選択肢を選び、斬新な技術的解決策を生み出すことが可能である。まとめて言えば、ロボットが自律して科学研究に従事し、科学発見プロセスの自動化を実現する。ロボット科学者は、生物学的の解析、新薬の研究・開発、宇宙の探索などの研究分野に用いることができる。未来派は21世紀がロボット科学者と人間科学者が並存する時代だと述べている。

遺伝プログラミング、人工ニューラルネットワーク、ロボット科学者は、人工知能自律生成発明物の基本類型に該当する。上述の発明創造活動において、人間は目標の設定、データ入力、基本材料の提供などの役割を發揮しているため、事実上、人工知能は現在未だ完全に人類から逸脱して自律的に創造することができない⁸。これは現段階での「弱い人工知能時代」に基づく初歩的な判断である。科学者は人工知能システムの創造性、予測不可能性、進化可能性、高効率で正確な特徴に基づき、ロボットが将来的に人類の知恵に代わって、技術的解決策を最適化し、又は人間だけでは完成が困難な発

⁵ Ryan Abbott, I Think, Therefore I Invent: Creative Computers And The Future Of Patent Law[J], Boston College Law Review, 2016, 57(4)

⁶ 注3と同一。

⁷ 朱雪忠などの著作「人工知能産出技術成果の専利可能性及びその権利帰属研究」、「情報雑誌」2018年第2期に掲載。

⁸ 人工知能発明の発展は、大体3つの段階に分けている。①人間が人工知能分野で技術改良製品を開発する。②人工知能システムが学習能力を持ち、ニューラルネットワーク等の特定技術分野で発展する。③人工知能システムが自主的に技術を開発し、自ら改良する。王瀚：『欧米人工知能専利保護比較研究』、登載『華東理工大学学報（社会科学版）』2018年第1期を参照。

明をするだろうと予測している。「強い人工知能時代」と「超人工知能時代」の未来において、人工知能は自律的に科学研究と技術開発を行なうことが可能で、更に完璧な意義上の自律生成発明を生みだし、かかる状況は人類社会の精神的な生産方法を変えると同時に、現行の特許制度にも課題と影響をもたらす。

人工知能時代はすでに到来している。知能ロボット、自動運転、精密医療、スマートハウス、音声認識、画像処理、大脳チップなどのコア技術の研究・開発と応用は、グローバル化された特許ポートフォリオの中で最も重要な分野にしている。人工知能の特許化可能性の類型は、基本特許、機能性特許、ビジネスモデル特許、システムソフトウェア特許、標準必須特許などの多種類の形式に及んでいる。知識革命の時代は知的財産権の時代でもあり、国家又は企業を問わずに、いずれも知的財産権を「勝者が総取り王」と信じ、人工知能分野において、研究・開発投資と発明特許出願を強化している。2018年11月12日付で中国特許保護協会が発表した「人工知能技術特許深度分析報告」では、中国特許文献摘要データベース（CNABS）とダーウェント世界特許索引データベース（DWPI）をデータの出所とし、当該報告における次のような研究データを得ることができた。

（a）全体発展態勢

DWPI データベースの中から取得した特許出願について、その出願年度に基づいて統計を行なった。1985年から2017年まで、世界範囲内において、人工知能分野の特許出願件数は、全体的に毎年増加を示し、2010年以降の増加スピードは明らかに速まっているが、特にここ2年間の増加率は、さらに注目を浴びている。DWPI データベースで、各国/地区における人工知能分野の特許出願件数は、トップ10に入る国家/地区が、それぞれ中国 76876 件、米国 67276 件、日本 44755 件、韓国 20180 件、欧州 18631 件（欧州特許庁に直接提出した出願件数）、ドイツ 10582 件、オーストラリア 4691 件、中国台湾 3845 件、カナダ 3495 件とインド 3460 件である。欧州諸国の件数も合わせて計上した場合、その出願総件数は韓国を超え、第四位を占めている。

（b）重点分野の分布

DWPI データベースと CNABS データベースの統計によれば、人工知能に関する重点技術の特許出願分布は、次のとおりである。

主な技術分野	世界出願件数	国内出願件数
機械学習と基礎アルゴリズム	40992	29744
知能検索と知能推薦	18390	12878
音声認識	26791	16273
自然言語処理	54211	20592
自動運転	22537	6885
コンピュータ視覚と画像認識	43397	19856

（c）PCT 国際出願

PCT 出願は一般に、比較的高い技術価値を有するか、又は出願人の重点的な研究・開発技術であると認められている。人工知能分野における PCT 出願件数は、ずっと比較的安定な成長を保ち、かつ2010年以降には急速な成長期に入り、出願件数は大幅に増加している。PCT 出願の件数からみれば、

人工知能分野において、依然として米国が技術輸出の先頭に立っており、かつその出願数は総件数の41%を占めている。欧州地域の出願件数を合わせると、その件数は計4137件となり、PCT出願総件数の第2位を占める。日本のPCTの出願件数は第3位を占めている。中国はここ数年間、人工知能分野の研究で活躍しており、その国内特許出願件数も激増しているものの、PCT出願の件数は比較的少なく、依然としてかなり大規模の技術輸出は形成できず、中国は技術輸出で第3位を占めている。人工知能の主な分野におけるPCT出願の主な提出国家・地域の出願データによれば、機械学習と基礎アルゴリズム、知能検索と知能推薦、音声認識、自然言語処理という4つの分野における米国のPCT出願件数が、絶対的な主導的地位を占めていることを表し、自動運転分野における欧州地域の出願件数が比較的顕著である。日本のPCT出願は主に自然言語処理と自動運転分野に集中しており、中国は自然言語処理分野のみでPCT出願を提出しており、その他の技術分野では依然として明らかな距離がある⁹。

2. 人工知能生成発明の特許化可能性テーマ

人工知能の創造主体又は出資主体は、特許出願を通じて、発明成果に対する保護を求めているが、このような方法は技術的な優位を維持するための主な措置である。世界各国、特に先進国では、人工知能の「特許化可能なテーマ」を開放することが、自国のイノベーション発展を促すための重要な特許政策の立場になりつつある。

特許権付与範囲について、各国の「特許法」では、通常2側面で規制されている。一つは「特許化可能なテーマ」を明確にすることである。一部の国家では、『特許法』又は『判例法』が客体を保護する範囲に対して大域的に定義し、当該定義範囲に入る場合は、原則上『特許法』における保護客体に該当する。」と定めている¹⁰。もう一つは「特許除外分野」を設置することである。各国の特許立法又は司法判例において、特許管理機関は通常「特許化可能なテーマ」を含まないと定めた上、「あるクレームに置かれる客体は、『特許法』意義上の技術的解決策に該当しないことを明確化し、又は仮に技術的解決策に該当したとしても、特定の政策目的のため明示的に除外される。」と定めている¹¹。

「特許化可能なテーマ」、すなわち特許権を付与できる新たな技術的解決策は、現代の各国特許立法と特許実務の中で非常に大きい変化をもたらしているが、その中で重要なものは、「特許化可能なテーマ」の範囲が徐々に拡大されることである。一部の国家と地域において、例えば、コンピュータのソフトウェア、ビジネス方法、遺伝子物質発見などは、すでに特許権付与の対象となっている。米国において、「特許化可能なテーマ」は、憲法、立法、司法及び特許庁の書類のいずれにも定められている。現行の「特許法」では「特許化可能なテーマ」をいずれかの「発明」(invention)又は「発見」(discovery)と定義しているが、これには「方法、機械、製品又は物質の合成」という四種類を含んでいる。最高裁判所は自然現象、自然法則と抽象的思考のほか、「特許化可能なテーマ」の範囲について、「日差しの下で人間が作り上げたいずれかの成果」と定義した¹²。200年以來、米国の「特許法」における「特

⁹ 中国専利保護協会「人工知能技術専利深度分析報告」参照、<http://www.ppac.org.cn/news/detail-38.html>，[最終アクセス:2018年12月19日]。

¹⁰ 崔国斌著：「専利法：原理与案例」を参照，北京大学出版社2012年版，第52頁。

¹¹ 崔国斌著：「専利法：原理与案例」を参照，北京大学出版社2012年版，第52頁。

¹² 王太平の著作「知識経済時代専利制度変革研究」を参照，法律出版社2016年版，第34、54頁。

許化可能なテーマ」に対する規定には、実質的な変化がなかったものの、裁判所の判例解説、特に工芸及びその法定分類に対する定義と解釈によれば、新技術にはコンピュータソフトウェアにより生じる発明を特許客体範囲に入れている。日本の「特許法」では「特許化可能なテーマ」、すなわち「発明」に関する定めには改正がなかったものの、『特許審査基準』において、発明が「自然法則を利用した進歩性のある技術的解決策」に該当するか否かについての特許判断基準に対して、弾性のある拡大解釈を行っており、2000年の『特許審査基準』においては、「工業性原則」の適用に対して新たに解釈し、ソフトウェアとハードウェアの資源を用いて運用を協調させることにより、ある目的のアルゴリズムの運用又は情報処理を実現することは、いずれも「自然法則を利用した技術的解決策」として認められるとした。上述の変化はコンピュータソフトウェア及びビジネス方法のために、「特許化可能なテーマ」のスペースを提供した。

中国の「専利法」では、「特許化可能なテーマ」について、「発明とは製品、方法又はその改良に対して提出した新たな技術的解決策のことを指す。」と概括的かつ明確に定義している。2010年の『専利審査指南』では、技術的解決策について、「技術的解決策は解決しようとする技術問題に対して採用した、自然法則を利用した技術手段の集合である。技術手段は通常、技術特徴により体现されている。」という叙述性のある解釈を行なった。2017年の『専利審査指南』では、重大な改正を経て、「①ビジネスモデルの特許化可能性の問題について、通常、ビジネス実施などにおける管理方法及び制度を知的活動の規則と方法とすることは、特許権を付与しない客体に該当する。」と定めている。改正後の『指南』では、ビジネスモデルに係る請求項について、仮にビジネス規則と方法内容を含むと同時に、技術特徴を含んでいる場合は、その特許権を取得する可能性を排除してはならないと明確に定めている。②コンピュータプログラムの特許性の問題について、コンピュータプログラム自体は、知的活動の規則と方法に該当するため、その専利としての保護を受けることができない。改正後の『指南』では、「コンピュータプログラム自体」と「コンピュータプログラムに及ぶ発明」に対して厳しく区分しているが、前者は特許化可能なテーマに該当していないものの、後者は「コンピュータプログラム媒体+コンピュータプログラムフロー」の方式を採用して請求項を作成することを許している。

過去のコンピュータソフトウェア、ビジネス方法から現在の人工知能に係る特許保護まで、常に学術界の論争と知的財産業界の疑問を引き起してきた。人工知能により生成される発明特許の出願は、主に関連制度の影響によりもたらされる効果に対する評価を巡って展開されるものである。反対者側の懸念の一つは、特許制度コストの増加である。人工知能システムの自動生成により、人々が取得する技術的解決策は、多様かつ便利になるが、これは投機的な特許出願につながる可能性があり、特許審査の業務を増大させ、特許権付与の品質にも影響を与える。もう一つは特許市場競争秩序を乱す。人工知能の所有者は、強力なデータ収集と分析技術の助けを借りて、できる限り新技術の発見能力と速度を高めることにより、特許分野での「エンクロージャー（囲い込み）」を形成し、特許を正当な目的を有する法定権利からシンプルな競争ツールにしている¹³。上述の見方は人工知能により生成される発明の「特許化可能なテーマ」を否定する理由としては物足りない。特許制度の立法目的からみれば、その意図は「発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進し、イノベーション能力を高め、科学技術の進歩と経済発展を促す。」ことである。人工知能は新技術ソリューションの設計ツールとして、発明

¹³ 某学者は人工知能専利の消極性の影響を帰納・総括したものの、専利保護の可能性は否定することができないと認めた。曹建峰などの著作「人工知能対専利制度的影響初探」を参照、「中国発明与専利」2018年第6期に掲載。

創造活動の上流に位置し、それ自体が卓越した技術イノベーションとなっている。一部の専門家が指摘したとおり、発明ツールのイノベーションから製品の研究・開発ツールのイノベーションに至るまで奨励は特許権付与制度の機能に該当する。「特許法」では、ある発明が人工知能により生成されたもの、又は人工知能を借りて完成したものに該当することを理由に、当該発明権利付与に対して否定の立場を取るべきではない。また、一部の学者は事実の仮定から人工知能が特許テーマに該当しないという消極的な結果を列挙している。その一つは、特許権付与と公開促進制度の目的の不整合である。仮に関連発明創造が公的分野に該当した場合、人工知能に多額の投資をした所有者と使用者に不利であることは言うまでもなく、「フリーライド」などの機会主義行為が現れるようになる。もう一つは発明創造成果の公開化・商業化制度の実施が阻害されてしまう。仮に人工知能が特許的な保護を受けられない場合、大量の発明創造は営業秘密の保護を採用する方法に転じたり、又は商業開発を行なう者がいなくなったりすることにより、繰り返しの研究・開発と社会的な取引コストが上昇し、最終的には科学技術の発展を阻害することになる¹⁴。特許出願件数が莫大で、特許審査任務が重いことは、人工知能の「特許化可能なテーマ」と直接関係しているだけではなく、かつ人工知能は、業務上の負担を緩和し、検索効率を高めるためにも利用できる。関連資料によれば、特許のビッグデータの普及と機械学習のアルゴリズムとの組み合わせにより、特許検索のスピードと精度を高めることができる。技術専門家は人工知能が特許審査人員の能力を高めるだけでなく、自律的に検索任務を完成することもでき、更には効果上、特許審査と権利付与の品質を向上させる見込みもあると主張している。

「特許除外分野」は、特許権対象制度のもう一つの論点である。「特許化可能なテーマ」の発明創造では、法律に定めた特許性（すなわち、新規性、進歩性と実用性）を具備してこそ、その特許権が付与されうる。しかし、特許性を具備した発明創造の全てが特許で保護されるとは限らない。各国の「特許法」又は判例法では、特許権付与に係る一連の除外又は例外事項が常に組み込まれている。客体の問題では、人工知能特許の除外分野を明確にすることがより重要で、すなわち、限られた例外を除き、全ての人工知能は「特許化可能なテーマ」になり得る。人工知能テーマの例外には、次の3種類がある。

（1）公序良俗に反する発明

国家法律、公的道徳、又は公的利益を害する発明は、知的財産権法上では公的秩序問題と総称されており、各国の「特許法」では一般にこのような内容が定められている。「公的秩序」条項は知識産権国際法の基準である。世界貿易機関の『知的所有権の貿易関連の側面に関する協定』第27条では「特許の対象」を定め、第2項では「加盟国は、公の秩序又は善良の風俗を守ること（人、動物若しくは植物の生命若しくは健康を保護し又は環境に対する重大な損害を回避することを含む。）を目的として、商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外することができる」と定めている。欧州連合の「生物技術発明に係る法律保護指令」では、「特許法」を生物技術発明の保護制度の基礎とすることを確認すると同時に、「公秩良俗」原則に基づき、特にクローン人間の方法、人間の胚子に対する商業利用、人間のDNA 排列に対する簡単な発見などを含む遺伝子特許の除外分野を定めた。人工知能は知識革命の中で最も代表的で影響力の有る時代の技術であり、現代性に

¹⁴ 単暁光などの著作「人工知能対専利制度的挑戦と応対」を参照、「福建江夏学院学報」2018年第4期に掲載。

照らしてみれば、法律で保護する先進技術に対する信用だけでは物足りない。人工知能には人間社会を脅かす可能性があり、生じ得る技術的リスクを効率的に管理するためには、法律制度に頼り、公的秩序を危険にさらす人工知能の産物、例えば、キラーロボット、知能賭博ツール、隠匿窃盗ツールなどへは、いずれも権利付与を禁止すべきである。

(2) 技術的解決策に該当しない発明

一部の発明創造の成果は、「特許法」意義上の発明に該当せず、各国の特許関連立法では、通常、科学発見、知的活動の規則と方法、疾病の診断と治療方法などは、「特許除外分野」に列挙されている。ここに主な内容について述べる。

(i) 科学的発見

発見は自然界で客観的に存在する未知物質、現象、変化過程及びその特性と法則を明らかにすることである。発見も一種の知的創造の成果だが、物質世界に対する人間の認識に該当し、発明特許が備えるべき技術性を有せず、技術的解決策の特許性の要件を満たしていない。発明と発見は本質的に異なるものの、両者は密接に繋がっており、数多い発明は発見をその基礎とし、発見がなければ後の発明もあり得ない。未知の自然物質を見つけ出すのは一種の発見で、それを自然界の中から分離又は抽出するために用いる技術的な方法は、発明である¹⁵。遺伝子工学分野では、「特許は発明のみに認められ発見には認められない」との伝統的理論は疑問視されており¹⁶、「特許法」の重要な変革の一つは、正に発明と発見のコンセプトを希薄化させることにより、遺伝子技術の基礎研究成果に対して、特許による保護を与えることである。人工知能分野は基礎研究、技術研究及びその応用研究に関連している。人工ニューラルネットワーク、遺伝子プログラミングに基づき、機械科学により生み出された知的創造成果が発見なのか又は発明なのかは、最初に判断する必要がなく、それ自身が特許要件を満たすか否かを直接審査でき、人工知能の中の一部の真理性、規則性の理解に対し、仮にある実用的な用途を考え出し、又は潜在的な応用機能を持てる場合、実務的な判断をすべきである。

(ii) 知的活動の規則と方法

「特許除外分野」の知的活動の規則と方法は、人間の脳が精神的と知的活動を行なうための手段と過程を指し、自然法則の利用過程でも、技術的解決策の一つでもない。例えば、データ処理と増強アルゴリズムに頼って形成される速算法、ゲームプラン、生産管理方法、試合のルール、情報検索法などは、いずれも特許権を取得できない。知的活動の規則と方法は、抽象思考の範疇に属する。「それは人々が情報に対し思考し、識別し、判断し記憶するよう導く規則と方法に過ぎず、技術的手段を採用したり、又は自然法則を利用したりしないため、技術的な問題を解決したことも技術効果を生み出したこともない」¹⁷。したがって、それは「特許除外分野」に該当する。しかし、このような知的活動を行なうことにより生じる人工知能の新設備、新ツール、新装置は、仮に特許要件を満たす場合は、特許

¹⁵ 文希凱編集長の「専利法教程」、知識産権出版社（2003）版、第45頁。

¹⁶ Joseph M. Reisman, Physicians and surgeons as inventors: Reconciling Medical process patent and Medical Ethics, Berkley Technology law, California University.

¹⁷ 2017年「専利審査指南」第一部分第一章第4.2条を参照。

権を取得することができる。例えば、プログラムアルゴリズム、ビジネス方法の特許化可能性のようなものである。通常、コンピュータプログラムは、ある効果を取得するために、コンピュータが執行するコード化された命令であり、科学的アルゴリズムの表現形式の集合体として、それにより体现されるのは、一種の知的活動法則と方法であるものの、当該プログラムをコンピュータに記入し、ソフトウェアとハードウェアを組み合わせることで実行した後、一定の技術的解決策を構成し、ある技術目的を実現し、ある技術効果に達することができる。すなわち、特許権付与の対象に該当するわけである。特許客体範囲をプログラムアルゴリズム、ビジネス方法までに延ばし、特許から抽象的思考を排除する基本原則は変えていない。ある学者が述べたとおり、「プログラムアルゴリズムは、依然として直接現実世界の物理的要素（コンピュータ）に頼っているが、このような物質的な依頼があつてこそ、抽象的な思考ルールではなく、プログラムアルゴリズムが本質的に現実世界に存在する機械を操作する方法に該当することを保証する」¹⁸。

（iii）疾病の診断と治療方法

医療方法は生命力を有する人体又は動物を直接その実施対象とし、疾病の識別、特定又は排除の過程で実行され、産業において製造又は使用できず、「特許法」で求める実用性を具備しない。特許審査では、一般に、西洋医学の外科手術方法、漢方医の鍼灸治療と診断方法は、いずれも「特許除外分野」に列挙されているものの、疾病の診断と治療のための器具や装置には特許を出願できる。

医療方法の特許化可能性については、一部の国では特許実務の中で拡張の趨勢を見せている。米国での許可制度は、すでに遺伝子診断に係る特許にも及んでいる。米国最高裁判所の判例では、自然に生じるDNA断片を「特許化が可能なテーマ」ではないとし、CDNA（すなわち、一定の条件下で合成される遺伝子構成又は「遺伝子微粒子」）が特許を取得可能とした。日本では、特許庁は再生医療技術と遺伝子医療技術の特許化可能な分野を開放したが、これには上述の医療方法と技術が及んでいる皮膚、角膜、肝臓、血管などの組織と細胞を含んでいる¹⁹。中国では、人道主義と社会倫理の立場から「特許法」では「疾病の診断と治療方法」を特許権付与範囲外に除外している。しかし、医療技術の進歩と人間健康の考慮に鑑み、診断と治療に使用する計器、設備と薬物などは、特許権の客体と見なしている。香港中文大学が出願した「胎児遺伝子配列コンピュータシステム特許」案件で、北京知識産権法院は、当該請求項がコンピュータプログラムフローに基づく機能モジュールフレームワークで、製品クレームであり、方法クレームでないことを認めた上、特許局、特許復審委員会による無効裁定を取り消す判決を言い渡した。

（3）特定技術分野の発明

各国の特許法制定の初期の頃には、産業政策と技術開発レベルを考慮し、特定技術分野の発明に対し、権利を付与しないことを定めたこともあり得た。しかし、知識産権保護が一体化されている現在、

¹⁸ 王太平の著書「知識経済時代と専制制度変革研究」を参照、法律出版社、第67-71頁。

魏衍亮の「米国判例法対医療方法的専利保護及其對我國的借鑑意義」、「法律適用」2003年第1-2期に掲載。

張滄などの「与『以疾病的診斷和治療方法』可專利性的有關幾個問題探討」を参照、「専利法研究」に掲載、知識産権出版社2005年版。

¹⁹ 崔国斌の著作「専利法上的抽象思想与具体技術—計算機程序算法的客体属性分析」を参照、「清華大学学报」2005年第3期に掲載。

各国の間の「特許化可能なテーマ」の範囲はほぼ同じである。中国の「専利法」では次の二種類の技術発明に対して保護しないと規定している。一つは動物と植物の品種である。『植物新品種保護条例』の規定に基づき、植物の新品種は専門法で保護できる。しかも、微生物の品種及び動物と植物の生産方法は、特許での保護を出願できる。2つめは原子核変換方法で得られた物質である。中国専利法を含む各国の「特許法」では、一般に当該内容を特許除外分野に列挙しているものの、核変換方法を実現するために用いる各種設備、計器及びその部品などは、その特許を出願できる。ここで論じる人工知能に関連する特定技術分野の発明とは、予測不可能で潜在的に不可逆な特定の発明の存在を指しており、例えば、「マシンバイアス」(Machine Bias)、「ブラックボックス」(Black box)のある人工知能技術であり、「特許化可能なテーマ」と見なせるか否かは議論の余地がある。又は「特許法」における「公秩良俗」の柔軟な条項で立法解釈したり、若しくは裁判官が具体的な状況に基づいて司法裁量を行ったりすることは、いずれも考慮が可能な解決策である。

3. 人工知能特許の主体資格

主体資格は民法（知的財産権を含む）における民事主体の法的人格で、自然人及びその組織が民事主体となる前提である²⁰。法的地位の平等と主体人格の独立は、民事主体資格を確認するための基本原則である。民法では、「法的人格者は権利能力者と同等である」と定めている²¹。自然人では倫理的価値に基づき、権利能力を通じて、「生物学的人」に「法的人格」を付与される。法人分野では、「団体人格」を基にし、権利能力を通じて、「団体」、すなわち自然人集合体に「法的人格」を付与する。一般民事主体の法律関係では、民事主体は民事権利を享有し、かつ民事義務を負担する人として、財産所有者（原始取得と承継取得の所有者を含む）、すなわち権利主体に該当する。しかし、知的財産権法律関係では、主体として存在する人は、様々な分類になっている。すなわち、発明創造活動では、実際の知的労働を通じて、主体になった著作者、発明者がいて、権利の原始取得において、国家機関により権利付与された法律行為を通じて、主体になった著作権者、特許権者がいる。場合によっては、著作者が著作権者で、発明者が特許権者であり、彼らの間には同一性の関係がある。しかし、次のように著作者、発明者と関連する権利者が同一主体ではない多くの状況もある。「特許法」分野、すなわち発明者と特許権者の「二次元主体構造」が現れるが、これは人工知能特許の主体資格問題を解釈するために、重要なアイデア案を提供している。

人工知能技術の急速な発展に伴い、ロボットは益々強力な知能を有し、ロボットと人間の差異が徐々に縮まる可能性がある。将来現れるロボットは、生物学的な大脳を有し、人間の大脳のニューロンの数とも匹敵するだろう。米国科学者は、更に今世紀の半ばに非生物学的知能が現在の全人類の知恵の10億倍も超えるだろうと予測している。ロボットに仮想的な「法律主体資格」を与えるか否か、過去のある時期、法律学者を含む米・英などの国の哲学者、科学家達は皆、この問題について激しい議論を展開していた。2016年、欧州連合委員会の法律事務委員会は、欧州連合委員会に提案動議を提出し、最先端の自動化ロボットの身分を「電子人間」と定義し、その「特定の権利と義務」を付与するほかに、更に知能自動化ロボットの登録も提案し、そのために納税、納付、年金受領などの資金アカウン

²⁰ 李開国の著作「民法基本問題研究」を参照、法律出版社1997年、第54頁。

²¹ [日]北川善太郎の著作「日本民法体系」を参照、李毅多などによる翻訳、科学出版社1995年版、第56頁。

トの開設を求めた。この法的申立は可決された。間違いなく伝統的な民事主体制度は揺らいでいる。2017年、人々を驚愕させたもう一つのニュースは、米国ハンソン社が研究した知能ロボット「ソフィア」が、サウジアラビアから公民資格を付与されたことだ。これはロボットとしての「ソフィア」が、その他のサウジアラビアの自然人と同様に、公民の政治的権利、社会的権利と民事権利を享受することを意味する。当然、これは個別的な現象に係る法的事実であり、今のところ普遍的に認められた法律制度はないものの、いずれにせよロボットの主体資格問題はすでに現れている。

ロボットは機械か、それとも人間か？これは知識産権及び私法全般が臨んでいる難題である。法理上、主・客体の二分法が基本原則だが、このような主・客体の間の越えられない溝は、現在揺れている²²。遺伝子時代から知能時代までの重要な変化の一つは、伝統的な民法における主・客体の枠組みがすでに打破されていることである。人間の遺伝物質を単に客体として見なすことはできず、生命はない人工知能を有するロボットにも法的資格を与えられる可能性がある。現在、知的財産権界には知能ロボットの主体資格に、2種類の見解がある。一つは賛成派でロボットに「有限人格」又は「次等人格」にあたる法的人格が付与されるべきと主張している。将来、世界の人工知能は「類人主体」、すなわち、人間の独特な性徴を表現する擬人化の物体として現れることがより多いだろう。近代から現代に至るまで、民事主体の範囲はすでに絶え間なく拡張されつつあり、自然理性を持つ人間（自然人）と法律に擬制された人間（法人）は、主体意義上の人間として総称されている。同じ理由で、人間の知恵で擬制されるロボットも民事主体の一員となることができる。彼らの主張によれば、未来の私法分野では自然人、法人とロボットという三種類の民事主体に分けられるだろう。もう一方は反対派で、自然人、法人などの民事主体により制御されるロボットは、未だ独立した主体地位を得るには不十分と主張している。ロボットがどのような方式で責任を負うかにかかわらず、最終的に責任を負うのはいずれも人間であり、このことが人工知能の「法的人格」を余計なものにする。法的人格の核心は、自然人と自然人集合体（法人）の意志能力にある。ロボットは生命を有する自然人ではなく、自己の自律的な意志を有し、かつ自然人集合体の法人とも異なり、ロボットを擬制された人間として法律主体資格を享有させることには、法理上においても討議すべき価値がある。科学技術専門家が行なった研究によれば、人造機械にはそれ自体の目的がなく、その作業は特定され、かつ人間の創造者のために設計されたものである。すなわち、ロボットが動作する目的は、人間の意識的かつ意識的な行動の性質と完全に異なり、しかも、ロボットには自ら累積した知識もなく、その機械ナレッジベースの知識は特定分野に属し、かつみな人間がインプットしたものである。かかる状況下で、ロボットが非常に高い知性を有していても、人間の心と霊性を有せず、「人間の知恵」を有する自然人と自然人集合体と簡単に同等になることはできない。自然人、自然人集合体——民事主体に制御されているロボットは、未だ自律した主体地位を取得するには十分でない。この主張によれば、現在の「弱い人工知能時代」では、民事主体制度の基礎を揺るがすべきではない。

上述のロボット主体資格に係る討論は、理論的な価値を有しているものの、それは一般的な意義に過ぎず、人工知能の主体資格問題に対して的を絞った解釈をしていない。「特許法」の「二次元主体構造」からみれば、我々は人工知能分野の主体を、発明者と権利者との間の境界に分け、ロボットが有する事実上の身分又は法的人格を探究できるが、この内容は我々がすでに身に付けた法的認識を揺さぶり、ひいては現行の特許制度にも衝撃を与えるだろう。

²² 梁慧星の著作「从近代民法到现代民法」を参照、「中外法学」1997年第2期に掲載。

(1) ロボットは「特許法」上の発明者となるか否か？

人工知能は自律的な創造活動という事実上の行為を生成できる。人工知能は深度学習機能に基づき、自らデータを収集・選択・識別し、最終的には定義されたプリインストール済みのアルゴリズムから逸脱し、自律的に発明意義のある技術的解決策を生成する。人工知能の自動学習、自動思考、発明創造自動進行能力は、人間の発明者と何ら変わらない。上述の遺伝子プログラミング、人工ニューラルネットワーク、ロボット科学者などの知能応用分野では、主に反復実験とデータマイニング技術を通じて、研究・開発を行なっているため、人間の発明者による同類のイノベーション活動にとって、人工知能はより効率的に大量の技術的解決策を模倣し、選択し生成できる。かかる状況下で、人工知能はすでに物質として存在する「発明機械」ではなくなるだけではなく、人間が発明した「補助ツール」でもなく、自律した存在の発明者になり得る。したがって、一部の学者は米国の「特許法」第 103 条 (a) の定め、すなわち「特許性は、発明の行われ方 によっては否定されない。」を引用して²³、発明の認定は主体判断に及ばず、特許化可能性と発明のされ方は無関係と説明した。

人工知能が自律して発明することは、「発明者中心主義」に対するチャレンジとなる。「発明者中心主義」の立場では、全ての発明創造は、思考と創造力を有する自然人が完成するしかなく、これは各国の「特許法」で一般に認められている。中国の『専利法実施細則』では、発明者とは発明創造の実質的な特徴に対して進歩性のある貢献をした者であると定めている。発明者は自然人にしかねない。たとえ職務発明（又は従業員発明）の場合でも、発明者は自然人、すなわち特定の研究・開発者であり、法人又はその他の企業・団体にはならない。米国の「特許法」では、発明者を「発明の主題を発明又は発見した個人」と定義しているが、ここの個人には立法書類で「person」又は「individuals」の記述を採用した。しかも、米国特許商標庁は発明特許出願書類に発明者の氏名全体を明記することを求めており、これには姓と名を含む発明者の氏名を明記していない特許出願書類は無効である。「発明者中心主義」原則に基づき、発明者は特許書類に署名する権利を有する。この署名権は一身専属で、永遠に自然人としての発明者に帰属し、放棄はできるものの、譲渡、承継はできない。同時に、署名権は、発明者と発明成果との間の法的関係（人格関係）を表し、特許権の帰属（財産関係）の決定には実質的な意義を持たない。特許主体制度に対する人工知能のチャレンジは、将来の知能機械にあり、物質的に存在する「発明機械」とすることだけではなく、自律的に生成する「機械発明者」になることも有り得る。これは発明者=自然人の「発明者中心主義」の制限を打破し、「人工知能は発明に用いる機械やツールとしての客体を超越すると同時に、知的成果から生成される主体として、両者は法的地位上、重要な区別をもたらす」²⁴。我々は特許主体制度において、未来社会の発明者が「自然人発明者」と「知能機械発明者」に分けて考えられる。「特許法」意味上の発明者は、もはや自然人のみに限定されず、発明の実質的な特性に対して、進歩性のある貢献を果たした人工知能システムも発明者となることができる²⁵。人工知能の発明者身分に次の二種類がある。一つは自律して生成した発明について、人工知能は単一の発明者と見なすことができる。もう一つは知能機械と自然人との間の共同で完成した発明において、人工知能は「共同発明者」としての身分を有することができる。

²³ 朱雪忠などの著作「人工知能産出技術成果の専利可能性及びその権利帰属研究」を参照、「情報雑誌」2018年第2期に掲載、单晓光などの著作「人工知能对専利制度的挑战与应对」を参照、「福建江夏学院学报」2018年第4期に掲載。

²⁴ 单晓光などの著作「人工知能对専利制度的挑战与应对」を参照、「福建江夏学院学报」2018年第4期に掲載。

²⁵ 曹建峰等：「人工知能对専利制度的影响初探」を参照、「中国发明与専利」2018年第6期に掲載。

(2) 誰に人工知能特許を出願する権利があるか？

立法技術の観点から、特許権帰属に係る関連規定は、まずは特許の権利主体、すなわち「特許を受ける権利」を明確にする。次に、特許願書を提出後、出願人は出願手続を続けるか、又は他人に特許出願を譲渡するか決定し、これにより「特許を出願する権利」が生じるわけである。そして、最後に特許査定後の権利帰属を定め、すなわち、特許権が出願した主体に帰属する。「特許法」では、特許を受ける権利、特許出願権と特許権は、相互の関連性を有する権利にあたる。

特許を受ける権利とは、発明創造が完成されてから特許出願する前において、権利主体が有する権利で、この発明創造を特許出願するか否か、及び如何に特許出願を行うかに係る権利である。立法例において、特許を受ける権利について、イギリス法では、「特許出願し、かつ特許を取得する権利」(right to apply for and obtain a patent)と記載し、ドイツ法では「特許に対する権利」(right to a patent)と記載し、韓国法では一層正確に「特許を受ける資格」(entitlement to obtain a patent)と概括している。特許の審査・許可手続からいえば、この権利は発明創造特許の出願前の権利にあたる。

このような権利について、職務発明でない場合、特許を受ける権利、特許出願権及び特許権は、いずれも発明者に属し、各国の特許立法でも一般的である。しかし、職務発明の場合は比較的複雑である。中国の「専利法」では、特許を受ける権利、特許出願権及び特許権は、いずれも職務発明者の所属企業・団体に属すると定めている。米国の「特許法」では、法律に定められた場合を除き、特許出願は発明者本人又は発明者の授権を得た他人が提出すると定めている。ドイツ、スイスなどの国では、「特許法」の一般規定に加え、更に「従業員発明法」により補完している。すなわち、関連権利は一般に発明者が有しているが、雇用者又は従業員が合意書で取り決めることもできる。現在の問題は、人工知能が自律的に生成した、又は自律的に開発した技術的解決策についての、ロボットは発明者として見なせるものの、特許を受ける権利と特許出願権を如何に決めるかである。現在最も典型的な事例は次のとおりである。米国のコンピュータ科学家スティーブンテラー (Stephen Thaler) は「創造マシン」(Creativity Machine)を発明し特許を得た。「創造マシン」はニューラルネットワークの接続を乱すことで、新たな出力を創造し、同時に、操作者が設定した基準に基づき、第二のニューラルネットワークが出力を知り、最終的に新発明を創造する²⁶。人工知能が生成した発明の特許書類で、テラーは発明者として署名した。これは、発明が知力(又は知能的活動)の事実上の行為で、法律事件に基づき、我々は人工知能を発明者と見なせるものの、権利の享受と行使に係る法律行為では、自然人又は自然人の集まりしか主体にならないことを説明している。「特許法」上の「発明者中心主義」の基礎は、現在の発展態勢からみれば、覆す必要がないように見える。

(3) 人工知能特許権は誰が享有すべきか？

「特許二次元主体」の構造では、発明者と特許権者は別でもよい。たとえ将来の法律が人工知能に発明者の資格を与えたとしても、人と人との間の社会的関係では、ロボットは人間のように理性的で、かつ真実に権利を享有し、義務を履行し、責任を負うことができない。すなわち、権利の主体は必ず

²⁶ Erica Fraser, Computers as Inventors—Legal and Policy Implications of Artificial Intelligence on Patent Law, scripted, Volume 13, Issue 3, December 2016 (DOI: 10.2966/scrip.130316.305), at 316-317.

意思の主体であるべきで、特許権者は自然人又は自然人の集合体でなければならない。中国の「専利法」ではその立法目的を、「専利権者の合法的な権益を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進するために、イノベーション能力を高め、科学技術の進歩と経済社会の発展を促す」と表現している。確かに、発明創造を奨励する「専利法」の主旨は、直接的な発明者が機械又は人間でも変わらないものの、「専利法」のインセンティブ機能を反映し、その立法主旨を実施できる権利者は、自然人と法人でしかない。2017年2月、欧州連合会議で採択された「ロボティクスにかかる民法規則」の決議では、「人工知能が如何に発展したかにかかわらず、最終的には法律規制を受けるものは、依然として人間（自然人又は法人にかかわらず）であり、いずれかの機械又は装置ではない。」という重要な原則を確立した。したがって、発明創造という事実行為からみれば、未来発展のある段階において、知能ロボットが発明者の身分を有することを承認することはできるものの、特許権の帰属、すなわち主管機関の権利付与行為により生じる法的結果は、人間に帰属するしかないことを認めることができる。

特許権帰属の制度選択には、二種類のモデルがある。一つは創造者保護モジュールであるが、人工知能そのものは、コンピュータソフトウェアシステムの一つで、動作メカニズムは、凡そプリインストール思考モデルと創造目標——データテキストを提供し、アルゴリズムにより処理する——は、深度学习を通じて、かつ「指令—行動」規則に基づき技術的解決策を生じる。人工知能が発明創造活動する際には数多くの主体参加が必要であり、これにはアルゴリズムプログラムの設計、情報データの入力、技術テストの実行など様々な内容のサポートを含む。ある学者は関連主体にアルゴリズムプログラム著作者、データストレージ、加工者、技術テスト者、人工知能所有者、アプリケーション操作者などを列挙している²⁷。上述の知的創造成果が及ぶ関連する権利には、アルゴリズムプログラム著作権、データベース著作者権及び技術的解決策の特許権などがある。ここで人工知能特許権の帰属を確定する場合、特許発明に対する実質的な貢献を判断基準とすべきであり、単一権利者又は共有権利者であってもよい。創造者保護モジュールは、非職務発明創造の場合によく適用されているが、「特許法」の定めでは出願して特許権を取得するのは発明者である。発明の進歩性に対する貢献が複数の主体によるときは、事前協議を通じて人工知能特許権の帰属を明確にできる。もう一つは出資者保護モジュールであり、人工知能研究・開発及びその知的財産権の実施において、多くは企業がインテリジェント技術の主な開発者及び権利所有者であり、多くの資金と人的資源を投入することで、人工知能を開発し、その普及運用を図っている。例えば、「Watson」を研究・開発したIBM社、「AlphaGo」のグーグル社、「Microsoft Xiaoice（小冰）」を発売したマイクロソフト社などである。この場合、職務発明（又は従業員発明）、委託発明に係る関連規定を適用し、出資者の利益を保護できる。通常、企業・団体又は雇用者の任務を執行したり、又は主に企業・団体又は雇用者の物質的な技術要件を利用したりして完成した発明の特許の出願・取得権は、企業・団体又は雇用者に属する。他人の委託を受けて完成した発明は、協議により特許権の帰属を規定し、規定がない場合、その関連する権利は人工知能の発明に、進歩性のある貢献をした受託者に帰属する。

²⁷ 朱雪忠などの著作「人工知能産出技術成果の専利可能性及びその権利帰属研究」を参照、「情報雑誌」2018年第2期に掲載。

4. 人工知能特許の権利付与に係る判断基準

新規性、進歩性と実用性は、特許権付与の三つの実質的な要件であり、特許の「三性」ともいえる。各国の特許立法で表現は同じとは限らないものの²⁸、特許の構成要件の「三性」は、特許権を取得できる実質的な要件になっている。現在の各国「特許法」の発展過程で、特許「三性」要件は、ずっと変動の中にあつた。新規性は国内新規性から混合新規性へ発展し、更に世界的な新規性に至っている。進歩性は新規性に依存していた内容から²⁹独立的な要件へ発展し、更に特許実体審査の中心となっている。実用性は特許の最初の要件から現在は弱まり、更には空虚化されつつある。更に指摘すべきは、特許「三性」基準が特許制度で安定性と柔軟性を兼ね備えるためのアダプターであることだ。様々な産業分野と技術発展段階で、「三性」基準の調整は、特許制度の活力を保持するための重要なメカニズムであり、公共産業政策が特許制度を通じて具体化される基本的な経路でもある。

(1) 人工知能発明の「新規性」の問題

特許の「新規性」要件とは、特許を受けるための技術的解決策が先行技術になく、かつ拡大先願も存在しないことを指す。新規性は「対比性質の判断」に該当し³⁰、対象は先行技術で、特許出願日前に世界で公開された技術を指す。公開方式には出版物上の公開、公開的な使用とその他の方式による公開（例えば、ネットワーク上の公開）を含む。人工知能のアルゴリズム推理、データ統合、超強計算能力は、人類が通常の生理学的条件と同等な時間範囲内では、どうしても及ぶことができないものである。人工知能技術の科学研究分野での広範な応用は、発明創造活動規模の拡大と産出速度の向上を意味し、機械が自律して生成する大量の技術的解決策は、現有技術文献を大幅に展開すると同時に、次のような問題をもたらす。

第 1、人工知能生成技術的解決策の公開は、新規性に対抗するか否か？産業主体は独自技術情報に対する防御的又は攻撃的に公開し、競争相手の特許化可能性における新規性を破壊する方法は、早くから存在する特許競争戦略であるが、コストが高いため、このような競争行為はあまり見られない。しかし、人工知能の自動発明は、上述の特許競争行為のコストを大幅に削減でき、一連のマイナス影響をもたらしている。現在米国で表示されている二つのウェブサイト「ALL Prior Art」と「ALL The Claims」は、米国の特許文献データベース及びその他の技術文献を出所にして、技術情報を収集した上、知能アルゴリズムを通じて分析統合を行い、自動的に潜在技術特許の特許請求の範囲と明細書を生成し、かつそれらをウェブサイトで公開する。このウェブサイトはクリエイティブコモンズ (Creative Commons License) に基づき、ビジネス価値を有する可能性がある技術情報テキストにラ

²⁸ 世界的に新規性の用語は基本的に一致し、実用性は、米国法では「useful (有用性)」又は「utility (実用性)」、欧州法では「industrial application (産業利用性)」と言う。創造性は、米国法では「nonobvious (非顕著性)」、欧州法では「inventive step (創造高度)」と言い、日本法と台湾地区法では「進歩性」と言う。See U.S. CONST. art.1. § 8, cl.8; 35 U.S.C. § 101, 102 & 103; The European Patent Convention (EPC), Art. 54, 56 & 57. 各国の用語は若干異なるものの、その内容は基本的に同一である。本比較法研究では、交叉的に上述の表現を使用する。

²⁹ See *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. 248 (1850). 米国裁判所は当該案件において、新規性の要件に対する解釈を通じて、初めて発明には一定の程度において現有技術と区別できる創造 (ingenuity) が必要になると指摘した。

³⁰ 尹新天の著作「中国専利法詳解」を参照、知識産権出版社 2012 年バージョンに掲載 (第 200 頁)。

イセンスされている³¹。このプロジェクトの目的は、今日の理不尽な「パテント・トロール」(patent troll) 訴訟を闘うことであると称しているが³²、類似する機械自動生産技術ソリューションの人工知能も、その他の産業主体により、競争相手に対抗するための特許出願計画に広く用いられることも否定できない。例えば、特許権者は自己のすでに権利付与された特許に関し、知能アルゴリズムを用いて、この分野の技術情報を収集し、自動的に特許技術関連に係る技術的解決策を生成し、かつそれを先行技術として公開することで、競争相手によるこの分野での特許出願を防いでいることである³³。この意味で「新規性」の要件に、産業主体が特許競争するためのツールに遠ざけることが可能である。このような状況が長く続くと、必然的に特許制度の運用秩序を損ない、かつ特許制度の正当性のある基礎を減損するだろう。

第 2、人工知能が公開する技術文献は、新規性審査上の瑕疵をもたらすか否か？先行技術検索対比の不完全性は、新規性の判断に不確実性をもたらし、それにより特許権の不安定性を増大させるだろう。人工知能技術で自律的に生成された大量の公開技術文献は、いずれも理論的な意味で先行技術を構成する。しかし、特許行政部門の特許検索能力、技術と資源は、いずれも限られているため、実務において、全ての現有技術文献に対する完璧な検索・対比を行なうことは困難である。したがって、人工知能の自律発明技術が進歩するにつれて、先行技術文献の実際検索対比数量と実際の数量との間の差が益々大きくなると、予測できる。先行技術文献の検索対比が益々著しくなる不完全性は、必然的に特許の新規性判断の不確実性をもたらすため、新規性に瑕疵のある権利付与済み特許が徐々に増大するであろう³⁴。したがって、先行技術文献の不完全な検索対比は、ほぼ全ての権利付与済み特許がいずれも新規性の瑕疵により無効になってしまうようなリスクに臨むことになる。すなわち、特許権は推定された権利に過ぎず、決して確定された権利ではないことを認めることができる。したがって、無形の特許権はその不確実性により価値低減をもたらし、特許譲渡・許諾の取引リスクと取引コストも激増するため、かかる状況は特許技術の市場取引と産業的応用を損ない、更に人工知能技術分野の出資をも直撃することになる。

第 3、人工知能が生成する膨大な先行技術文献と特許出願書は、特許審査業務に衝撃をもたらすか否か？先行技術文献と特許出願案の「爆発」は、特許行政部門の業務上の圧力を増加させるであろう。一方では産業主体又はパテント・トロール訴訟の打撃、又は競争相手をけん制する特許出願では、いずれも人工知能技術を利用し、自動的に大量の技術的解決策を作り上げていく。これら技術文献の大多数は、無意義で無価値かも知れないものの、依然として先行技術文献の数量を構成し、かつ引き続き拡張していくだろう。結局、これは先行技術文献の検索対比の業務量を大いに増加させてしまう。もう一方では市場主体が最先端科学技術の高地を占めようとしたり、又はパテント・トロール訴訟に取り組んだりするつもりなら、人工知能を用いて、技術的解決策を生成し、かつ大量の特許を出願す

³¹ The information about “ALL Prior Art” & “ALL The Cliams” available at: <http://allpriorart.com/about/> [最終アクセス:2019年2月]; also see: <https://hackaday.com/2016/04/21/all-prior-art/> [最終アクセス:2019年2月]。

³² See <http://allpriorart.com/about/> [最終アクセス:2019年2月]; also see Aviva Rutkin, *Computer Generates All Possible Ideas to Beat Patent Trolls*, *New Scientist* (18 April 2016), available at: <https://www.newscientist.com/article/2084755-computer-generates-all-possible-ideas-to-beat-patent-trolls/> [最終アクセス:2019年2月]。

³³ Ben Hattenbach & Joshua Glucoft, *Patents In An Era Of Infinite Monkeys And Artificial Intelligence*, 19 *Stanford Technology Law Review* 32 (2015), at 36.

³⁴ Erica Fraser, *Computers as Inventors-Legal and Policy Implications of Artificial Intelligence on Patent Law*, scripted, Volume 13, Issue 3, December 2016 (DOI: 10.2966/scrip.130316.305), at 311-312.

るので、このような状況は特許行政部門が大量の特許出願を取り扱わざるを得ないことを意味する。先行技術文献と特許出願ケースの「爆発」は、必然的に特許行政部門の業務的圧力を増加し、審査人員の欠如をもたらし、審査精力を分散させ、現在の特許審査レベルの持続可能性を脅かしている。

技術には両面性があり、問題を生じると同時に、問題の解決のために用いることもできる。すなわち、技術から発生する問題は、技術により解決することができる。我々は特許行政審査と管理業務における人工知能技術の最大限の積極的な応用を重視すべきである。現在、一部の国ではすでに特許行政業務における知能化の改革に係る研究に着手し始めている。例えば、日本特許庁は2017年4月に第10回知的財産分科会で、特許行政業務における人工知能技術の適用可能性に対して深い討議を行い、文書「特許庁における人工知能技術の活用」（平成28年度取組と今後のアクションプラン）を公表した³⁵。この文書では人工知能の特許を優先して応用できる行政管理業務を3つのランクに分けており、そのうち第2ランクには先行技術検索業務が含まれている。さらに、世界知的所有権機関（WIPO）、米国、欧州などの国際組織や国家でも「AI+知的財産権管理」に関し多くの研究を展開している。これら研究は、主に4種類の応用、すなわち特許翻訳、特許分類、特許検索と特許分析のためであり、そのうち、現段階で一番成熟しているのは特許翻訳である。例えば、2016年にWIPOがニューラルネットワークアルゴリズムの助けを借りて開発した翻訳機械「WIPO Translate」は、10種類の言語での特許文献の翻訳に優れ、素晴らしい翻訳効率とレベルを有する³⁶。

（2）人工知能発明の「進歩性」の問題

特許の進歩性の要件とは、特許を出願する技術的解決策が非自明性を有し、その発明特許が先行技術に比べ、際立つ実質性の特徴と明らかな進歩性を有することを指す。特許審査制度において、「進歩性」は最後の実質的な要件であり、現代の特許審査における中核になっている。1966年、米国連邦最高裁判所はGraham案件において、進歩性の判断を、「主体要素」と「補助要素」の2つに分けた³⁷。中国でも既存の進歩性判断基準に上述の構造を採用している。すなわち、主体判断に「3段階法」を採用している³⁸。まず、最も近い先行技術を決定し、その次に発明の際立った技術的特徴と実際に解決しようとする技術的課題を決定し、最後に前のステップを基にして特許出願する技術的解決策が「当業者」にとって一般的かどうかを判断する。補助的な考慮要素には、技術的解決策が長期的な技術的課題を解決したか否か、技術的な偏りを克服し、商業的な成功を達成するかなどを含んでいる。

新規性と同様に、進歩性も「性質対比の判断」であり、「最も近い先行技術」と「当業者」は、進歩性の対比判断で最も重要な二つの「参照システム」である。人工知能発明が進歩性判断に与える影響も主にこれら2つの「参照システム」に反映されている。先ず、正確かつ効果的に「最も近い先行技術」を決定することが難題の一つになっている。進歩性要件は新規性要件から生じ、新規性判断と進歩性判断の間にはロジック上の関係がある。よって、人工知能による大規模低コストの自律的発明が

³⁵ 日本特許庁 「特許庁における人工知能技術の活用」（平成28年度取組と今後のアクションプラン）、平成29年4月。中国語訳文は周俊、馬克、陳燕の著作「日本特許庁引入人工知能優化專利審查和管理」を参照、「中国發明与專利」2018年第1期に掲載。

³⁶ Geneva, *WIPO Translate: Cutting-Edge Translation Tool For Patent Documents Extends Language Coverage* (September 25, 2017), available at: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0007.html [最終アクセス:2019年2月]。

³⁷ *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1 (1966).

³⁸ 中国「專利審查指南」参照、第二部分第四章第3.2.1.1節。

先行技術文献を大幅に拡張することは、新規性の要件に対するチャレンジとなるだけでなく、進歩性の「3段階法」判断の第一歩である「最も近い先行技術の決定」にも新たな問題を投げかけている。膨大な数量を持つ先行技術文献は、大幅に先行技術の検索作業を増やし、不完全な先行技術検索も同様に進歩性判断の確実性、及びその後の特許権利の安定性に影響を与えている。次に、如何に正確に「当業者」を定義するかの問題、すなわち、進歩性の客観的判断主体を定義することも一つの困難な問題である。言い換えると、人工知能発明が進歩性の客観判断主体に与える影響は、主に次の二つの側面に反映されている。

一つは人工知能の分野横断発明は、進歩性の客観的判断対象の「属する技術分野」の決定を難しくすることである。中国では、特許進歩性審査の客観的判断主体は当業者であるため、対応する技術分野の決定は、客観的判断主体を構築する前提である。伝統的な発明創造活動に比べ、「人工知能+」は多分野の発明創造活動のコスト一層低減させ、より一般的である。簡単にいえば、人工知能「発明者」は典型的な「複合型人才」である。この場合、判断主体の分野を決定することは、もはや単一の技術分野ではなく、幾つかの異なる技術が混ざった分野になるだろう。混合技術分野は単一の技術分野より一層複雑でかつ抽象的である。一部の学者は更に、仮に人工知能技術が引き続き発展・成熟を続けるなら、非自明性の客観的判断主体は、特定の技術分野ではなく、全ての技術分野内で一般的な技術者を擬制するだろうと指摘している³⁹。

もう一つは人工知能技術の発明能力（量と速度）が「一般技術者」の意味を変えることである。進歩性判断の客観的主体として、一般技術者は「仮設」のコンセプトであるものの、決して「幻覚」のコンセプトではない。一般技術者は生活の中で現実的に存在する発明者らを経験的な資料とし、かつ論理的な処理を経て抽象化されたコンセプトである。展開していえば、法律で擬制した「一般技術者」は、いわゆるウェイバーの「理想類型」に類似し⁴⁰、経験的な資料によりもたらされた法律論理だけでなく、法律論理に規制された経験的な資料でもあり、論理的コンセプトは経験事実の変化と共に進化する。したがって、現実的な発明主体の全体的な発明能力が上昇したら、「一般技術者」の意味は、論理的に調整する必要がある。人工知能が自動的に生成した発明は、産業主体のイノベーション能力を大幅に向上させ、これに相応して一般技術者はその分野の知識を熟知する技術者に止まるのではなく、更に非常に高い人工知能装備（例えば、スーパーコンピュータ）も備えるべきである⁴¹。更に一部の学者は、人工知能技術が人間の介入を得ずに自律的に発明を生成するとき、伝統的な自然人発明の進歩性判断主体、すなわち熟練した「技術者」(the Skilled Person)を参照した上、人工知能発明の特許出願の進歩性判断主体に対して、熟練した「機械発明者」(the Skilled Machine)に調整できると予想している⁴²。

したがって、人工知能発明にとって、既存の特許「進歩性」基準は比較的低いほうである。価値判断要素は比較的高い進歩性であり、特許「三性」の中で最も強い柔軟性を有する。人工知能発明が優れた創造能力を有し、多数の特許出願をもたらすことを考慮すれば、その進歩性基準はある程度向上すべきであろう。上述の「属する技術分野」と「一般技術者」の調整方向は、正に進歩性基準を高めるための道筋である。しかし、進歩性をどの程度まで向上させ最適な基準とするかは、重要な問題でもあ

³⁹ Ryan Abbott, *Everything Is Obvious*, UCLA Law Rev. Vol 66(1) (2018), at 35.

⁴⁰ [ドイツ]馬克斯・韋伯の著作「社会科学方法論」を参照、商務印書館2013年バージョン第45-46頁に掲載。

⁴¹ Vertinsky, L. & Rice, T. M., *Thinking about thinking machines: implications of machine inventors for patent law*, 8 Boston University Journal of Science & Technology Law 574(2002), at 595.

⁴² See Ryan Abbott, *Everything Is Obvious*, UCLA Law Rev. Vol 66(1) (2018), at 29-31.

れば、困難な問題でもある。一方で進歩性基準が低すぎる場合、ジャンクパテントが増加してパテントジャングルを形成し、かつパテント・コントロールによる訴訟を助長するため、このような状況は人工知能技術の持続的な発展を阻害する。もう一方で進歩性基準が高すぎる場合は、数多い高価値の人工知能発明が特許権保護を受けられないため、このような状況はその分野における出資の情熱を損ない、かつ産業主体も技術的解決策を技術情報の公開と共有に不利な営業秘密に転向させて保護することに傾くであろう。進歩性基準の高過ぎと低過ぎは、どちらも最適な選択ではなく、最適な創造基準は理論的なものに過ぎないかも知れないが、産業訪問調査・研究とデータ統計・分析に基づく実証・研究に基づき、我々はより有効な特許進歩性判断基準を調整し、見出すことができるだろう。

(3) 人工知能発明の「実用性」の問題

特許の「実用性」要件とは、特許を出願する技術的解決策に産業上の利用可能性、再現性又は有益性があることを指す。「実用性」は、最も早く確立された特許実質性要件であるものの、現在、特許実用性審査では、逆に弱化・空虚化される位置にある。特許実務で、実用性の欠如により拒絶される特許出願又は無効にされる特許は、極稀である。しかし、人工知能発明技術の複雑性と潜在技術リスク、及び人工知能と最前線科学技術が重なることでもたらされる科学発見と技術発明の間の境界の曖昧さは、必ず我々が改めて特許の実用性を審査し、かつ実用性の具体的な意味と制度機能を深く認識するよう促している。中国の「専利法」第22条第4項では、「実用性」について、「実用性とは、当該発明又は実用新案による製造又は使用が可能であり、かつ積極的な効果をもたらすことを指す。」と定めている。この条項の核心は、二つの内容である。一つは技術的解決策の「製造又は使用が可能である」、すなわち製品特許による製造が可能であり、方法特許による使用が可能である。もう一つは技術的解決策の「積極的な効果をもたらす」ことである。前者では技術的解決策の「実施可能性」を強調し、これは事実判断にあたり、後者では技術的解決策の「実施効果」を強調し、その多くは価値判断にあたる。人工知能発明の特許出願について、特許「実用性」の審査キーポイントと基準の新しい変化は、主に次の三つの内容に反映されている

先ず、実用性の「実施可能性」を強調することを通じて、人工知能発明の技術的解決策を十分に開示することを促している。人工知能の自律的発明創造活動は、ある程度の技術性と隠蔽性を有し、複雑な技術情報は通常、様々な技術分野をカバーしている。人工知能により自律的に生成される技術的解決策は、詳細な技術説明と背景情報の開示が欠如するため、その操作可能性を有しない可能性もある。中国の「専利審査指南」では、技術的解決策の「実施可能性」に対して、更なる解釈を行っている。すなわち、発明創造はその「再現」が可能であり、かつ「当業者が公開された技術内容に基づき、特許出願の中で技術問題を解決するために採用した技術的解決策を重複・実施することができる。」ものとして解釈した⁴³。この意味で、特許の技術的解決策の実用性の要求と特許明細書における十分な開示要求には、「法条項競合」の状況が存在している。すなわち、技術的解決策が開示不十分により実施できない場合は、実用性の欠陥にあたり、更に技術的解決策の不十分な開示にもあたる⁴⁴。技術的解決策の「実施可能性」を強調することで、人工知能発明の特許出願人ができる限り技術情報をデータマ

⁴³ 中国「専利審査指南」第二部分第五章第3.2.1条を参照。

⁴⁴ 宋岩の著作「専利実用性と十分公開との競合適用問題の探索」を参照、「知識産権」2015年第12期に掲載。

イニングし、より多くの技術的背景を開示し、より詳細な技術的操作説明を提供するよう促すことができる。

次に、実用性の「実施効果」を強調するで、人工知能発明の技術的リスクを予防又は制御する。人工知能発明は積極的な技術効果と莫大な経済的利益をもたらし得るものの、人工知能発明には軽視してはならない技術的リスクがあり、これには安全リスク、倫理リスクと環境リスクを含むが、その限りではないのは疑うまでもない。「人工知能には現代性のマイナス影響があるため、リスク管理措置を取る必要がある。すなわち、予防的行為と適応システムである⁴⁵。」特許の実用性審査は、技術的リスクの事前監督・管理機制である。特許実用性の「積極的な効果をもたらせる」ことには、二つの意味がある。一つは技術的解決策が積極的な経済的利益をもたらせることであり、これは経済的な実用性ともいえる。もう一つは技術的解決策が消極的な社会効果をもたらさないとのことであり、これは社会的実用性又は無害な実用性といえる。米国の Story 裁判官は最初に実用性要件における社会的な機能を述べている。同裁判官は「実用性を求める目的は、邪悪と非道徳的な発明の特許化可能性を制限することにある。発明特許は人類の福祉、善良風俗と社会道徳に傷害をもたらしてはならない。」と主張した⁴⁶。言い換えれば、経済的に有用であるものの、社会を害する発明については、特許実用性要件から除外し、発明が正に公的利益ニーズのために奉仕しなければならない。人工知能発明は決してすべてが積極的な社会的利益をもたらすわけではなく、一部の自律的に生成された技術的解決策は、人類の安全を危害し、社会風俗を害し、環境汚染をもたらすおそれがあるものもあり、人的介入による管理・監督は、最大限に人工知能発明の技術的リスクを避けられるが、そのうち、特許実用性の「実施効果」に対する審査は、事前に技術的危険を予防するためのリスク統制機制に該当する。したがって、有害発明の特許客体を特許出願ケースに係る無害実用性審査から排除し、共同で人工知能発明の技術的危険リスクを防犯するための安全バルブを構成していると認められる。

最後に、技術的解決策の産業用途に係る具体性と実際性を求めることにより、科学的発見と科学的技術発明を区別し、人工知能発明特許の産業転化率を高めることが必要だ。生物、化学、医薬などの最前線科学技術の発展は、科学的発見と技術発明との間の境界線を曖昧にしつつあり、実用性審査は基礎研究と応用研究を区別するのに役立つ。現在、人工知能技術は最前線技術分野で広く応用されている。例えば、人工知能進化アルゴリズムの一種として、遺伝子プログラミングは、複雑な生物技術研究分野に応用されている。遺伝的アルゴリズムは要求に応じて、遺伝子に対する排列・組合せを行っており、絶え間なく実験を繰り返し、持続的に実験目標結果の出現までに至る⁴⁷。人工知能技術の支持を得ている最前線科学技術が急速に発展できた場合、既存の科学的発見と技術発明の境界が不鮮明となる問題も拡大が予測されるため、人工知能発明特許出願の実用性審査は非常に必要である。さらに、人工知能の自律的生成発明は、現在の人の認知能力を超える可能性があり、すなわち、一部の人工知能発明がどんな技術的意義を有し、どのように応用できるかは不明である。仮にこのような技術的解決策に基づく特許を出願して「エンクロージャー (囲い込み)」を求め、広範な未知の知識分野を独占したら、科学技術の発展を阻害してしまう。この点で、米国特許商標局の有用性審査基準の変更は、我々が参照すべき価値を持っている。生物医薬技術の新発展に対応して、米国特許商標局は判例

⁴⁵ 呉漢東の著作「人工知能時代の制度安排与法律規制」を参照、「法律科学」2017年第5期第129頁に掲載。

⁴⁶ *Lowell v. Lewis*, 15 F. Cas. 1018 (C. C. D. Mass. 1817). At 1019.

⁴⁷ See Erica Fraser, *Computers as Inventors—Legal and Policy Implications of Artificial Intelligence on Patent Law*, scripted, Volume 13, Issue 3, December 2016 (DOI: 10.2966/scrip.130316.305), at 316-317.

法を基にし⁴⁸、実用性審査基準を具体的な実用性 (Specific Utility) と実際実用性 (Substantial Utility) にまとめている。前者では特許を出願する技術的解決策が社会公衆のために明晰で具体的なメリットを提供することを求めている。後者では特許を出願する技術的解決策が、更なる研究を経て、将来社会にもたらす利益を証明するのではなく、必ず現在の条件下で社会公衆にもたらすメリットを示すことが必須だと強調している⁴⁹。人工知能の発明時代には、特許技術的解決策の具体的な用途と実際の用途を強調することは、一方で科学的発見と科学技術発明を効果的に区別でき、それにより関連分野での基礎研究の発展を確実にする。もう一方では人工知能発明の特許品質を高め、人工知能発明特許の産業転化率を向上することもできる。

⁴⁸ See *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519 (1966); *Nelson v. Bowler*, 626 F.2d 853(1980); *In re Ziegler*, 992 F.2d 1197(1993); *In re Fisher*, 421 F.3d 1365(2005).

⁴⁹ See USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure* [R-08.2017], § 2107: Guidelines for Examination of Applications for Compliance with the Utility Requirement.

II. 人工知能と専利制度

中国社会科学院 知識産権センター 張 鵬 助理研究員

1. 問題の概観

「産業革命」という言葉は、最新技術発展の普遍性と破壊的な可能性を反映する。過去の産業革命は確かに反復的な肉体労働を自動化する度合いを継続的に高めていたものの、主にビッグデータ、人工知能とIoTによって推進される第四次産業革命は、このプロセスを更に一步先へ推進し、ひいては、以前は人が行なっていた反復的な知的作業を含む、産業活動全体の大規模な自動化をもたらしている。第四次産業革命は生産工程の効率と柔軟性を大幅に高めると同時に、製品とサービスの価値を高めることもできる。人工知能への移行は、すでに業界と政策制定者にとって大きな課題となっている。実際には、運輸（自動運転車）、エネルギー（スマートグリッド）、都市、医療保健と農業などの分野で、いずれも関連部門の組織を大きく変えている¹。

このような背景下で、本報告書では人工知能を通じて完成したイノベーション成果に対する中国の『専利法』における保護問題を中心にして、その分析と研究を行うことにする。そのうち、人工知能に係る専利問題は、主に三種類の人工知能イノベーション成果の専利的な保護に集中されている²。

第一類は一般的な学習済みモデルの専利保護の問題、第二類は人工知能を利用してある特定技術分野で行う発明創造、第三類は人工知能が一種のイノベーションツールとして研究・開発過程に参加して完成した生成物の専利保護である。本研究は上述の三種類のイノベーション成果と『専利法』に係る問題に焦点を当て、次のように指摘している。一般的な機械学習モデルとアルゴリズムで、人工知能プログラムと機械学習後に取得したパラメータの重み関数などを結合した学習済みモデルは、コンピュータプログラムとして『専利法』の保護を受けることができる。データの機械学習後に取得するパラメータの重み関数は、『専利法』の保護を受けかねるものの、「不正競争防止法」を通じて、営業秘密の立場から保護を受けることができる。ある分野で人工知能を利用して発明創造を行う場合、例えば、人工知能プログラムを利用して新薬を開発する場合は、コンピュータプログラムとして『専利法』の保護を受けることができる。すなわち、提起された問題を発明で解決するために、人工知能アルゴリズムを基にコンピュータプログラムを作成し、コンピュータの外付けオブジェクト又は内蔵オブジェクト（ある具体的な技術分野での応用）に対して、制御又は処理を行なう技術的解決策にあたる。人工知能を利用して取得する生成物では、主に誰を専利権主体として認定するかに及んでいる。これに関して、「論題設定」、「解決手段の探索」、「検証と評価」の主体は、いずれも権利主体として評価を受けることができる。既存の人工知能技術環境下では、上述のステップへの自然人の参加を排除しかねるため、従来の『専利法』で「人間」の「ツール」用いた発明創造活動と比べて、本質的な相異がない。人工知能技術の発展に伴い、たとえ上述のステップの中で完全に「人間」の参加を排除できる状況に至ったとしても、AIを発明者に擬制すべきではなく、専利制度により人類のイノベーション活動

¹ European Patent Office, Patents and the Fourth Industrial Revolution -The inventions behind digital transformation, December 2017, p.14. see, [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/17FDB5538E87B4B9C12581EF0045762F/\\$File/fourth_industrial_revolution_2017_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/17FDB5538E87B4B9C12581EF0045762F/$File/fourth_industrial_revolution_2017_en.pdf) . [最終アクセス:2019年1月1日]。

² 河野英仁『AI/IoT 特許入門：AI/IoT 発明の発掘と権利化の勘所』139頁（経済産業調査会、2018年）。

を奨励する制度上の初心を破壊することを防がなければならない。

2. AI アルゴリズムの専利

人工知能と機械学習は、分類、集合（クラスター）、リグレーションと次元削減に用いる計算モデルとアルゴリズムに基づき、例えば、ニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズム、サポートベクターマシン、k 平均法、カーネル法と判別分析などに用いられている。このような計算モデルとアルゴリズム自体は、それらがデータの「トレーニング」に基づいているか否かによらず、抽象的な数学的特性を有する³。そのうち、より典型的な機械学習過程（模擬ニューラルネットワーク下で、様々な重み関数のパラメータを生成する）は、マトリックス解法の過程に類似する。「 $y=kx$ 」で、「 x 」は既知のインプットデータを表し、「 y 」は既知のソリューションを求めるデータを表す。機械学習の過程は、機械が試行錯誤を通じて、様々な重み関数を表すパラメータ k を連続的に探し出す過程である。これは、中国の『専利法』の「知的活動の規則と方法」（第 25 条第 1 項第 2 号）を構成する。中国の『専利法』で除外された「知的活動規則と方法」は、『専利審査指南』⁴第二部分第一章第 4.2 節で、具体的に解釈されている。すなわち、知的活動とは人間の思考活動を指し、その出所は人間の思考であり、推理、分析と判断を経て生じる抽象的な結果であり、又は必ず媒体としての人間の思考活動を通して、間接的に自然に生産される結果に作用しなければならない。「知的活動の規則と方法」は、人々の思考・表現、判断と記憶を導く規則と方法である。この規則と方法は、技術的手段を用いたり、自然法則を利用したりせず、技術的問題を解決して技術的效果を生み出さないため、技術的解決策を構成するものではない。「知的活動の規則と方法」に係る専利出願で保護を求めるテーマが、専利権を付与され得る客体にあたるか否かを判断するときは、次の原則を守らなければならない。

（ア）請求項のいずれかが知的活動の規則と方法のみを扱う場合は、専利権を付与すべきではない。請求項のいずれかが、その名称を除き、それを限定する全ての内容がいずれも「知的活動の規則と方法」にあたる場合、その請求項は実質的に知的活動の規則と方法のみのため、同様にその専利権を付与すべきではない。例えば、……コンピュータの言語及び計算規則、コンピュータプログラム自体……である。

（イ）上述（ア）に記載の他に、請求項のいずれかが、それを限定する全てに「知的活動の規則と方法」の内容を含むだけでなく、更に技術的特徴を含む場合、その請求項は全体として、一種の「知的活動の規則と方法」にはあたらない。

コンピュータプログラム・アルゴリズムの作用対象は、往々にして抽象的なデータ情報であり、人間の思考ステップと緊密に関係し、かつ往々にして純粋な数学モデルを利用して設計されている。そのため、保護を求めるテーマが全体の技術的特徴を有するか否かを審査するとき、「サポートベクターマシン」、「推論エンジン」又は「ニューラルネットワーク」などの表現は、一般的に技術的特徴が欠如する抽象的なモデルにあたる。したがって、各分野で通用する単純な学習済みモデルは、一種の広義

³ European Patent Office, Guidelines for Examination, Part G-Patentability, Chapter II- Inventions, 3. List of exclusions, 3.3 Mathematical methods, 3.3.1 Artificial intelligence and machine learning, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_3_1.htm . [最終アクセス:2019年1月1日]。

⁴ 中華人民共和国国家知識産権局『専利審査指南』（知識産権出版社、2009年）。

のアルゴリズムで、『専利法』の保護を受けない「知的活動の規則と方法」の範疇にあたる。しかし、各種技術分野の人工知能と機械学習の応用は、コンピュータプログラムとして専利出願でき、かつ、専利要件に基づき保護（後述）される。

学習後に生成される単純な重み関数が専利の保護を受け得るか否かの問題は、学習終了後に生成される各パラメータ重み関数が、情報としてのみ提供され提示されるしかないため、専利権保護の客体から除外される。学習終了後に生成される各パラメータ重み関数は、AIプログラムとの結合に基づく場合のみ専利保護されるものの、この場合、他人が単にデータとして「学習終了後に生成される重み関数」を抽出することを禁止できない。「学習終了後に生成される重み関数」は、AIプログラムから独立して単独で取引でき、かつ他の媒体上へ「移植」する場合、その財産価値の保護は、重要な課題となるであろう⁵。実際には、連続的な機械学習プロセスを通じ、様々なパラメータの重み関数の更新により生成される新たなデータは、企業の継続的な生産効率向上に多大な影響を与えるため、このデータは独立した伝送と取引を通じて、莫大な市場価値をもたらすことができる。この場合、それに対して独特な保護（*sui generis*）を講じる必要があると呼び掛けられている。しかし、この種のイノベーション活動を奨励する観点からは、営業秘密のルートを通じて保護することが一層適切であろう⁶。

3. AIの利用による専利

各種技術分野での人工知能と機械学習の応用、例えば、「人工知能に基づくコンクリート調合比率設計方法」案件⁷の請求項は、サンプルコンクリートの性能指標とコンクリート配合比率との間の関係に対する分析・学習により、人工ニューラルネットワークモデルを構築し、このモデルに基づき、遺伝的アルゴリズムを用いて全ての性能要求を満たし、かつ最低コストのコンクリートの配合比率を設計し、最適化する。AIを利用したイノベーション活動は、コンピュータプログラムの制御と切り離せないため、このような革新的解決策が専利保護を求める際の主な問題は、依然として「コンピュータプログラムに関する発明専利」の保護問題に集中している。これから中国と日本の既存実務に合わせて、AIの利用による専利要件と保護範囲の問題を、逐一検討してみる。

（1）請求項の記載方法

2017年国家知識産権局は、『専利審査指南』第二部分第九章第5.2節にあるコンピュータプログラムに係る発明出願の記載要件を改正⁸し、改正内容は、次の幾つかの側面をカバーしている。一つは『専利審査指南』第二部分第九章第5.2節第2段の全ての「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改正した。もう一つは『専利審査指南』第二部分第九章第5.2節第1段第3句で「かつ当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部分から完成され、及び如何にかかる機能を完成したかについて詳細に記述する。」を「記載の構成部分にハードウェアを含むことができるだけでなく、プログラムを含むことができる。」に改正した。三番目は『専利審査指南』第二部分第九章第2節第（1）号第

⁵ 奥邨弘司「人工知能における学習成果の営業秘密としての保護」土肥一史古稀記念『知的財産法のモルゲンロート』216頁（中央経済社、2017年）。

⁶ 奥邨弘司「人工知能における学習成果の営業秘密としての保護」土肥一史古稀記念『知的財産法のモルゲンロート』217頁（中央経済社、2017年）。

⁷ 国家知識産権局専利復審委員会第54952号決定。

⁸ 「『専利審査指南』の改正に関する決定」（2017）（局令第74号）[発布2017.2.28 実施2017.4.1]。

三段第一句の「記録されたプログラムのみ限定されたコンピュータの閲読・記憶可能な媒質」を「記録されたプログラム自体に限定されるコンピュータ閲読・記憶可能な媒質に」に改正した。このように「コンピュータプログラム自体」の範囲を縮小し、更に「記録媒質+コンピュータプログラム」の形式を用いた請求項の記載を許した⁹。この場合、コンピュータプログラムのような発明創造の請求項の記載形式は、ハードウェア装置中心の製品クレーム、プログラムモジュール中心の製品クレーム、フロー中心の方法クレーム及び記録媒体中心のメディアクレームを採用できる。これに対して、AI 技術を利用した発明創造は、方法、ソフトウェアとハードウェアを結合した装置、プログラムモジュール構造及び記憶媒質という四種類の請求項も作成できる¹⁰。

AI を利用した専利の記載方法について、日本で 2017 年 3 月に公布された『IoT 関連技術審査基準』¹¹では、元来の方法専利、製品専利、記憶媒質とコンピュータプログラムという四種類の請求項の作成モデルを基にして、構造化されたデータ、データ構造及び学習済みモデルを追加した。そのうち、学習済みモデルには、AI プログラムと学習終了後に生成される各パラメータの重み関数を組み合わせた新たな種類の請求項を含む。

このような学習済みモデルのイノベーションの過程について、学習済みモデルを生成するコンピュータソフトウェア、学習済みモデルを利用して予測したコンピュータソフトウェア、学習済みモデル、学習済みモデルを具備する設備、学習済みモデルの伝送方法、学習済みモデルが生成した重み関数の更新方法などについての請求項の作成は、専利権の保護を得ることができる¹²。

(2) 専利適格性の問題

「技術的解決策」は解決しようとする技術的問題に対する、自然法則を利用した技術的手段の集合である。すなわち、技術的解決策は一般に、次のような三要素を含まなければならない。技術的問題を解決し、自然法則を利用した技術的手段を採用し、自然法則を満たす技術的効果を取得した解決策¹³であること。コンピュータプログラムに係る発明専利の出願は、そのコンピュータプログラムを実行する目的が技術的問題を解決するためであるか否か、又はそのコンピュータプログラムによる、外部又は内蔵オブジェクトに対する制御と処理のプロセスが、自然法則を利用する技術的手段か否か、及び生じる技術的効果が、自然法則を満たすか否かについて、考慮する必要がある¹⁴。

中国実務で、AI を利用した専利が専利適格性要件を満たすか否かは、その肯定例もあれば、否定例もある。そのうち肯定例の場合、「機械学習方法と装置」案件¹⁵で、請求項 1 が保護を求めるのは、一種の機械学習方法であり、様々な方法を利用して、ラベル無しデータから集中的かつ自動的にラベルリングし、かつ n 個の様々なシード集合を取得している。その n 個の自動的ラベルリング済みシード

⁹ 洪岩「人工知能技術の専利保護—医療分野を例として」知識産権 2018 年第 12 期、第 76 頁。

¹⁰ 洪岩「人工知能技術の専利保護—医療分野を例として」知識産権 2018 年第 12 期、第 77 頁。

¹¹ 特許庁調整課審査基準室「IoT 関連技術の審査基準等について～ IoT、AI、3D プリンティング技術等に対する審査基準 審査ハンドブックの適用について～」(2017 年)、https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/iot_shinsa.html [最終アクセス:2019 年 2 月]。

¹² 河野英仁『AI/IoT 特許入門：AI/IoT 発明の発掘と権利化の勘所』182 頁（経済産業調査会、2018 年）。

¹³ 北京市高級人民法院行政判決書(2013)高行終字第 1202 号。

¹⁴ 中華人民共和國国家知識産権局『専利審査指南』（第二部分第九章「コンピュータプログラムに関する発明専利の出願審査に関する若干規定」）（知識産権出版社、2009 年）。

¹⁵ 国家知識産権局専利復審委員会第 90317 号決定。

集合を用いて、それぞれ対応する n 個の分類器をトレーニングする。 n 個の自動的ラベリング済みシード集合の中の各シード集合を、 n 個の分類器のシード集合でトレーニングされる分類器以外の部分又は全部の分類器で、検証する。また、検証された n 個シード集合を用いて、対応する n 個の分類器それぞれに対して再トレーニングする。この点について、専利復審委員会合議体は、「この方法ではコンピュータ設備を採用して、データ集合に対して自動的にラベリングし、かつ、その中からシード集合を取得し、シード集合を利用して分類器をトレーニングし、相互検証と分類器再トレーニングなどのデータ処理の技術的手段を利用して、手動ラベリングの効率が低く、ランダムラベリングのノイズが大きい技術的問題を解決し、データラベリングの信頼性と正確性を高める技術的效果を得た。したがって、請求項1は『専利法』第2条第2項に定める技術的解決策に該当する。」と認めた。この案件で、専利化可能性要件を満たす基準は分類方法が技術目的に用いられる場合で、これらがこの技術目的の実現をサポートするなら、トレーニング集合とトレーニング分類器のステップを生成することも、本発明の技術的特徴に役立ち得る。「データ分類の伝導に用いられる方法とシステム及び機械学習方法を使うデータ分類方法」案件¹⁶の、独立請求項6では、「専利分類を書類内容の変化に適応させる方法であって、その特徴には、少なくとも表記付シードファイル一つを受信し、無標記ファイル一つを受信し、少なくとも記載のシードファイル一つと記載の無標記ファイル一つを受信し、一つの伝導分類器をトレーニングし、処理器を使って記載の分類器を使用し、設定閾値より高い信頼レベルを有する無標記ファイルを複数の既存の現有類別へ分類し、自動的に少なくとも一つの過去の非現有の新類別を構築し、かつ記載の分類器を使用して、設定閾値より低い信頼レベルを具有する無標記ファイルを記載の少なくとも一つの新類別へ分類し、記載の分類器を使って、少なくとも一部の記載の過去分類のファイルを改めて記載の現有類別と記載の少なくとも一つの新類別へ分類し、記載の分類ファイルの記号を一つのユーザ、別のシステム、及び別の過程中の少なくとも一つへ出力する。」に対する保護を求めている。この点に関し、合議体は、この解決策にはコンピュータ装置に結合した少なくとも次のような技術的手段、例えば、分類器を使って設定閾値より高い信頼レベルを有する無標記ファイルを既存の類別へ分類し、設定閾値より低い信頼レベルを有する無標記ファイルは、自動的に少なくとも一つの新類別を構築し、かつこのファイルを新類別へ分類できる技術的手段を用いていると認めた。したがって、上記の技術的手段に基づき、本出願で解決しようとする課題は、機械による自動的学習から外部技術データの分類をどのように自動的に調整するかであり、大量のデータの中から遅滞なく必要なデータを見付け出すかは、技術的課題にあたること分かる。したがって、この解決策は専利ファイル内容の変化に適応し、機械が自動的に再分類できる効果を得ており、これは技術的效果にあたる。

否定例としては、「無侵襲健康評価モデルの通用構築方法及びその装置」案件¹⁷の、請求項1で「無侵襲健康評価モデルの通用構築方法」の保護を求めている。この方法は正確度が比較的高い無侵襲健康評価モデルの具体的なステップの構築で表されており、実質的にはコンピュータプログラムデータベースである。本出願の請求項4は、すなわちパーソナルコンピュータ又はマイクロコンピュータ、健康評価個人、無侵襲生物情報センサー、模擬/デジタルアナログ変換器を相互に結合し、人体の健康評価の目的を実現する。これに関し、関連判決では次のとおり指摘している。本出願の専利請求の範

¹⁶ 国家知識産権局専利復審委員会第97010号決定。

¹⁷ 北京市高級人民法院行政判決書（2013）高行終字第1202号。

囲の記載によれば、このコンピュータプログラムを実行する目的は、まずデータベースに収集された統計的健康評価モデルを用いて特定の人体の健康を評価することで、このプロセスは健康管理の範疇にあたり、解決しようとする技術的課題がない。次に、本出願で保護を求める無侵襲健康評価モデルに用いた複数個体事例の累積による構築方法は、従来技術又は公知技術にあたる。そして、この技術的解決策の本質は、コンピュータ、センサーと人体の接続により、人体の関連情報を収集し、コンピュータデータベースから収集した健康評価データに基づき、その個人の健康を評価するに過ぎず、コンピュータの内部性能、例えば、データ伝送、内部データ管理などに向上をもたらさず、コンピュータの構成又は機能への技術的改良ももたらさないため、本出願の技術的解決策はコンピュータプログラムを実行した結果だけであり、自然法則を満たす技術的効果ではない。この案件の判決主旨から、発明の概念が抽象的過ぎ、大脳的思考から逸脱できないと、請求項の記載がハードウェアと相互に接続されているか否かにかかわらず、専利適格性を満たせないことが分かる。すなわち、特定の人体の健康を評価するとき、このプロセスは健康管理の範疇にあたる。専利化可能性を満たすのは、機械学習モデルとハードウェアとの間の具体的な関連性を発明し、コンピュータの構成又は機能に対して、技術的な改良をもたらすことである。

専利適格性の要件について、日本特許庁は『IoT 関連技術の審査基準』附属書 B 第一章事例 2-14¹⁸で、「宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル」を例に、発明の適格性の要件を分析している。この発明の請求項は「関連する宿泊施設の評判に関するテキストデータの入力に基づいて、宿泊施設の評判を定量化した値を出力するよう、コンピュータに第 1、第 2 ニューラルネットワーク学習モデルを出力させる。」である。この発明の学習モデルは、CPU とストレージを有するコンピュータで用いられている。ストレージに記憶された学習モデルから出力される命令に基づき、コンピュータの CPU は、第 1 ニューラルネットワークの入力層への入力データ（宿泊施設の評判に係るテキストデータ）を算出し入力する。例えば、第 1 と第 2 ニューラルネットワークで学習した重み係数と応答関数に基づき、形態素解析により得た特定の単語の出現頻度を計算し、かつ、それをニューラルネットワークの出力層からの出力結果（評判を定量化した値）に用いる。ハードウェア資源の使用を通じて、具体的なソフトウェアの情報処理を実現できたため、請求項に基づく学習モデルは、自然法則を利用して生じた技術的思想にあたり、「発明適格性」の要件を満たしている。

（3）開示要件の問題

中国の『専利法』第 26 条第 3 項の「当業者は実現することができる」要件に基づき、一つの発明創造に権利付与を得るには、当業者が明細書の記載内容に基づき、かつ当業者の一般的な技術知識と合わせてそれを実現できなければならない。具体的に AI を利用した専利がこの要件を満たすか否かについて、「小 i ロボット」発明専利無効行政紛争案件¹⁹は、正にこの問題に関係している。この専利の請求項は、「おしゃべりロボットシステムとして、少なくとも一つのユーザと一つのおしゃべりロボットを含み、当該おしゃべりロボットは人工知能と情報サービス機能を有する人工知能サーバー及びそれ

¹⁸ 特許庁調整課審査基準室『IoT 関連技術の審査基準等について』（2017 年）、附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明〔事例 2-14〕「宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル」。

¹⁹ 北京市高級人民法院行政判決書（2014）高行（知）終字第 2935 号。

に対応するデータベースを有し、当該おしゃべりロボットは、更に通信モジュールを有し、記載のユーザは即時通信プラットフォーム又はメールプラットフォームを介しておしゃべりロボットと各種の対話を行うことを特徴とする」内容である。この判決では、「明細書では、一つのゲームサーバーを記載し、かつインタラクティブゲームを実現するための想像に言及したに過ぎず、ゲームサーバーとおしゃべりロボットとの間のその他の部品が如何に連結されているか、例えば、どのようなユーザが入力したどんな内容がゲームサーバーに伝送され、かつ如何にユーザの指令をゲームサーバーへ伝送するかは、全く記載されていない。しかも、明細書に記載の説明によれば、フィルターはユーザ入力文を判断し、定型文と判断した場合、クエリーモジュール 24 を通じて、クエリーサーバー4 へ出力し、自然文と判断した場合は、対話モジュール 23 を通じて、人工知能サーバー3 へ出力する。したがって、本特許の明細書の記載によれば、本特許のおしゃべりロボットシステムでは、ユーザがゲームに関する発言を入力すると、たとえフィルターを通じて分析・処理ができたとしても、それはフィルターで自然文か定型文かについてのみ判断し、人工知能サーバー3 又はクエリーサーバー4 への入力しかできず、ゲームサーバー5 への入力は全くできない。したがって、本特許の明細書では如何に本特許の請求項 1 で定義されたゲーム機能を実現するかについて、十分に開示しておらず、『専利法』第 26 条第 3 項の内容に違反し、……」と指摘している。本事件で、「小型 i ロボット」特許の明細書は、一つのゲームサーバーを有し、かつインタラクティブゲームを実現するためのアイデアを記載したに過ぎず、ゲームサーバーとおしゃべりロボットとの間のその他の部品が如何に連結されているか、情報は如何にユーザとゲームサーバーとの間で伝送されるかなどの内容については如何なる記載もしていない。したがって、開示要件の要求を満たさないと認定した。

(4) 進歩性の問題

中国の『専利法』第 22 条第 3 項では、「発明の進歩性とは、現有技術に比べ、当該発明が突出した実質的な特徴と顕著な進歩を具有することを指す」と定めている。進歩性の要件は専利審査基準の核心問題にあたると同時に、人工知能発明が権利付与され得るか否かに対して、実質的な影響を与える。中国の審査実務で、現段階では人工知能の利用による発明創作が進歩性の要件を満たすか否かの問題に係る正・反両事例が存在している。進歩性の要件を満たす肯定的事例の、「人工知能判定実現システム及び方法」案件²⁰で、合議体は「具体的に一つのシステムを実装するとき、如何に問題をモデリングするか、如何に上述した複数の目標を満たすようコーディング設計するかは、ソフトウェア実装で常に最も重要かつ困難なところであり、その設計と実装も多様化している。この人工知能判定システムで、そのアルゴリズムは複雑であり、判定の組合せも多く、判定要件を二つの類型に抽象化し、この二つの判断類型に対応し、かつ要件と要件の重み関数を対応するように要件インターフェースとして設計し、判定要件に用いる要件は、いずれも要件インターフェースを通じて、複数の新要件を実現し、判断類の中で新要件を引用しているが、これは当業者が簡単に連想できるものではない。したがって、上述の際立った技術的特徴は全体として、本分野の公知常識にあたらぬ。」と判定した。この案件の合議体は最初に解決しようとする技術的課題の複雑さを確定し、更に専利出願人が技術的課題を解決するために採用した技術的解決策が、既存技術に比べて一層強い進歩性を有すると認めた。すなわち、

²⁰ 国家知識産権局専利復審委員会第 139487 号決定。

専利出願人が提出した人工知能が収集したパラメータと要件による判定は、当業者が簡単に想像できるものではない。

進歩性の要求を満たさない否定事例の、「機械学習を用いてネットワーク設備を分類する方法」案件²¹で、合議体はまず請求項と既存技術の間の違いを明確にした。すなわち、請求項 1 で保護を求める技術的解決策と引用文献 1 に開示された技術内容を比較すると、その違いは a. 請求項 1 の分類方法はネットワーク設備の動作の分類に用いられ、引用文献 3 の分類方法は、ネットワークトラフィックの分類に用いられていること、b. 請求項 1 の中で量子化パケットの属性情報は、更に全ての位相固定通信のノード番号、各ノードトラフィックの分布、パケットのプロトコル総数、主な使用プロトコル、設備型番、設備製造者を含んでいることを認めた。更に以下の事項も確認した。上述の相違点 a について当業者は、ネットワークトラフィックが、ネットワーク設備の動作で最も直接的かつ代表的な実施形態だと熟知しており、引用文献 3 ではネットワークトラフィックの分類の開示に基づき、当業者は実際の応用ニーズに応じて、同様の分類方法を用い、ネットワークトラフィックを生じるネットワーク設備を分類でき、これは当業界で慣用する技術的手段にあたる。上述の相違点 b については、引用文献 3 でデータストリームの持続時間、パケット数、パケット長などの属性情報を定量化した上、分類の解決策に用いることを開示しており、請求項 1 で列挙した通信のノード番号、ノードトラフィック、パケットプロトコル、設備型番、設備製造者が、ネットワーク通信分野での常用パケット属性情報と設備自体の属性情報にあたり、データトラフィック又はネットワーク設備を分類するとき、当業者は一般的に、かかる常用属性情報の定量化を考慮しており、これは本分野で慣用する技術的手段にあたる。

進歩性の判断において、日本特許庁は『IoT 関連技術審査基準』附属書 A 事例 32 で、「製造ラインの品質管理プログラム」²²を例に進歩性の要件を分析した。請求項 1 に記載の発明は、深度学習を通じてニューラルネットワークをトレーニングし、かつ学習後に生成されるニューラルネットワークを使用して、不良品の製造条件を推測する。そのうち、従来技術と比べ、引用発明と周知技術は、機械学習結果を使用して高精度な推測をすることに共通の問題を有する。公知技術の応用で発明をもたらし、学習したニューラルネットワークを使い、深度学習を通じたニューラルネットワークの学習により、不良品の製造条件の推測が可能であることは、当業者は容易に想像できる。この点で、進歩性の要件を満たせると予想し、この事例ではニューラルネットワークの重み付けパラメータに学習時の可変因子を掛け補充が必要と指摘し、しかも、このような忘却因子の使用により、一層適合する学習ニューラルネットワークの構築を加えることで従来技術と異なる技術的效果を生じる。

(5) 保護範囲

権利付与後の、AI を用いた発明創造に対する権利侵害訴訟での保護範囲の問題は、中国で未だ類似事件が発生していない。勿論、中国の司法実務上はコンピュータプログラムに係る専利権侵害事件がある。日本も同様な状況で、AI を用いた特許権の侵害訴訟は、未だ実際にはない。人工知能の利用を

²¹ 国家知識産権局専利復審委員会第 150141 号決定。

²² 特許庁調整課審査基準室『IoT 関連技術の審査基準等について』（2017 年）、附属書 A 進歩性に関する事例集〔事例 32〕「製造ラインの品質管理プログラム」。

含む特許の唯一の侵害事件は、「会計処理装置」事件²³であろう。この事件で、被疑侵害方法は原告と異なり、機械学習方法を使って会計上の区分を処理していた。この点で、裁判所は「被疑侵害者は実施手法を変更し、かつ原告の明細書の中では、被告が使用した機械学習の実施方法を開示していないため、被告の実施方法は原告の請求項の範囲に属しない」と認めた。一般的なコンピュータプログラム特許の保護範囲の問題を、日本の司法実務では、いずれも比較的厳しく解釈している。例えば、被疑侵害主体が手段の変更、プログラム手順の変更、ハードウェアの交替などを行っている場合、いずれも権利侵害の構成を否定した²⁴。注目すべきところは、最近の「金融商品取引管理システム」事件²⁵で、二審判決では一審判決を覆し、権利侵害の成立を認める結論を言い渡したことである。そのうち、この事件の被疑侵害者も実施手法を変更し、かつ、この実施方法は原告の明細書で開示されていなかった。したがって、この事件は日本司法実務上、コンピュータプログラム特許の保護範囲の問題で、従来の厳格な立場の変化を意味するのかどうかは、依然として観察する必要がある。

4. AIの利用による生成物の専利

AIを用いて生じた生成物に係る専利法の問題は、『専利法』の授権要件を満たす場合に、専利権が付与され得るか否か、及び誰が専利権の原始帰属主体になるかに主に関係する。大陸法系の伝統的な「発明者主義」では、発明創造活動に従事した「自然人」のみが発明者となり得、更に『専利法』における権利帰属規則に基づき、専利権・専利出願権の原始帰属主体を確定する。中国の『専利法実施細則』²⁶第13条は、「専利法にいう発明者とは、発明創造の実質的な特徴のために進歩性のある貢献を果たした人を指す。」と定めている。発明創造の完成過程で、組織の責任者、物質的な技術条件の利用に便宜を提供した人、又はその他の補助的な作業に従事した人に過ぎない場合は、発明者にならない。AIを用いて生じた生成物の発明者の確定問題は、発明創造活動に参加した一連の主体の中で、誰が発明創造の実質的な特徴に進歩性のある貢献をしたかの問題へ転化する。一般的に、ある解決すべき技術的課題を設定するプロセスは明らかであり、発明創造に大きく貢献せず、設定された課題に、技術的手段で解決ルートを探し出す主体は、往々にして「発明者」と認められる。しかし、解決すべき技術的課題が明らかではなく、逆にこの技術的問題を解決するための手段が明らかであっても、課題を設定する主体が「発明者」²⁷と認められることもある。場合により（例えば、化学及び薬品などの分野）、自然な選択で無作為に研究課題と生成技術的解決策を設定できても、実装要件を満たすには、設計的解決策も依然として人間の「個性」ある検出と実施が必要で、この解決策が効果的に人間のニーズを満たせるよう、技術的解決策の「検証と評価」をする主体も「発明者」になり得る²⁸。すなわち、「論題設定」、「解決手段の探索」、「検証と評価」に参加した主体は、いずれも発明創造の実質的な特徴に進歩

²³ 東京地裁平成29. 7. 27平成28年(ワ)第35763号(会計処理装置事件)。

²⁴ 一層詳細な研究については、李思思「侵害訴訟にみるソフトウェア特許：特許庁と裁判所の「連携プレイ」と裁判所の「単独プレイ」による保護範囲の限定の現況」知的財産法政策学研究2018年第51期、第161-192頁。

²⁵ 知財高裁平成29年12月21日判決(平成29年(ネ)第10027号(金融商品取引管理システム事件))。吉田広志「ビジネス方法特許の侵害差止請求が認容された事例—機能的クレームと発明該当性の観点からの評釈(知財高裁平成29年12月21日判決(平成29年(ネ)第10027号))」『年報知的財産法2018-2019』(日本評論社、2018年)を参照。

²⁶ 「中華人民共和國國務院令第569号」、【発布日期】2010.01.09、【実施日期】2010.02.01

²⁷ 田村善之教授から入手した「第四回産業革命と知的財産法制度」に関するPPT(2018年)を参照。

²⁸ 季冬梅「人工知能発明成果対専利制度的挑戦—以遺伝編程為例」知識産権2017年第11期、第65頁。

性のある貢献を果たした人²⁹として評価され得る。

AI を用いて生じた生成物の発明者の判断問題と組み合わせて、イノベーション過程で、データを取得・整理した主体、AI 学習プログラムを設計した主体、AI 学習プログラムを使って学習指令を発した主体、研究課題を設定した主体は、イノベーション成果に対する評価と選択を行った主体、イノベーション生成物の専利出願主体などは、いずれも「発明者」³⁰として評価され得る。特に現有の弱い人工知能の環境下で生じた AI 生成物は、伝統的な『専利法』で、「人間」が「ツール」をいってした発明創造活動と本質的な違いがなく、専利要件を満たす状況下で、イノベーション活動に参加した自然人は、AI 生成物専利権の主体となれる。

問題の焦点は人工知能技術の発展につれて、人の参加を切り離して、自律的にイノベーション活動する強い人工知能の環境下で、如何に AI 生成物の保護可能性と権利帰属を評価するかにある。すなわち、奨励理論下で既存制度を変える必要があるか否か、自然人だけを発明者と評価し、更に専利権の帰属を認定することを変えて、強い人工知能環境下で、AI を発明者として擬制し、「人間」の参加を経ない発明創造活動から生じる生成物が専利保護される。この点で、ある学者は「構造化データと AI プログラム自体を一定の知識財産権で保護し、イノベーション活動を奨励することはすでに可能であり、必ず人工知能の自律的イノベーション活動に対して、更なる奨励を与えなければならない必要性はなくなっており、かつ強い人工知能の環境下での生成物に係る専利は、同一テーマに大量の発明活動を生じさせ、過大な出願、審査の遅延などの問題をもたらし、ひいては先願制度下で最初の出願の主体に過度の保護をもたらすであろう。」と指摘した³¹。

²⁹ 在南京麦瀾德医療科技有限公司が南京偉思医療科技股份有限公司を訴えた専利権帰属紛争案件（最高人民法院民事裁定書(2017)最高法民申 4145 号）において、それぞれ「課題設定」、「技術的問題解決」、「検証と評価」の主体を発明者に認定。

³⁰ 知的財産研究教育財団知的財産研究所『AI を活用した創作や 3D プリンティング用データの産業財産権法上の保護の在り方に関する調査研究報告書』（2017 年）。

³¹ 田村善之教授から入手した「第四回産業革命と知的財産法制度」に関する PPT（2018 年）を参照。

第3節 日本におけるAIに係る知財法制

I. AIに係る知財法制に関する研究—特許を中心に—

明治大学 熊谷 健一 教授

1. はじめに

IoT (Internet of Things) 関連技術の進歩による大量のデータの収集、収集した大量データのAIを利用した分析・学習、コンピュータシステムによる最適化等に関する研究開発の進展に伴い、AIに関連する特許出願も増加しつつある。

AIは、機械が人間と同様に思考するための技術であるともされており、既に、人間の知的活動の部分的再現が実現しており、将来的には、人間の脳と同じ機能を再現することも期待されている。AIを活用した創作の進化に伴い、創作の一部(将来的には全部)をAIが行うことは、従来の法制が予定していなかったことであることから、AIを活用した創作に関する法的論点に関する検討が行われ始めている。

本稿においては、AI成果物の保護のための知的財産法制に関し、特許による保護を中心に考察を行うものであるが、AIに関する研究状況及びAI成果物の保護に関する従来の検討状況について概観したうえで、我が国においては、AI成果物に関しては、コンピュータソフトウェア関連発明と位置付け、審査基準の改訂による対応が行われていることから、審査基準の改訂による対応状況について考察するとともに、今後の研究開発の進展に伴う法的論点についても概括する。

2. AIに関する研究の現状

(1) 現状

チェスや将棋に比べて盤面がより広く、対局パターンが桁違いに多い囲碁において、AIが人の能力を上回るまでには時間がかかると思われていたが、2016年3月に「アルファ碁 (Alpha Go)」がトップ棋士との勝負に勝利し、AIが格段に進歩していることが実証された。

AIは、研究が進展しているだけでなく、インターネットの検索エンジン、スマートフォンの音声応答アプリケーション、Googleの音声検索や音声入力機能、掃除ロボット等、様々な商品・サービスにおいて利用されており、AIを搭載した人型ロボットも実用化されている。

AIは、「知的な機械、知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術」と説明されているが、その定義は、人工知能学会に所属する研究者によっても異なる状況にあり、「そもそも『知性』や『知能』自体の定義がない」ことから、AIを定義することも困難であることが指摘されている¹。

AIを「人間のように考えるコンピュータ」と捉えるのであれば、そのようなAIは実現しておらず、AI研究のほぼすべては、AIそのものの実現を研究対象とはしておらず、AIは、AI研究が達成された

¹ 総務省平成28年版「情報通信白書」233頁、松尾豊「人工知能は人間を超えるか」(角川EPUB新書)2015年、80頁等。

先にある、最終的な将来像を表現するものとなるが、「人間のよう考える」こととは、人間と同様の知能ないし知的な結果を得ることを意味しており、知能を獲得する原理が人間と同等か、コンピュータ特有の原理かは問わないとされている。

AIに関しては、今までに2回ブームがあり、現在は、第三次ブームであるとされている²。

第一次 AI ブーム (1950 年代後半～1960 年代) においては、コンピュータによる「推論」や「探索」が可能となり、特定の問題に対する解を提示できるようになり、冷戦下の米国においては、自然言語処理による機械翻訳に関する研究が行われた。しかし、当時の AI では、迷路の解き方や定理の証明のような単純な仮説の問題を扱うことはできても、様々な要因が絡み合っているような現実社会の課題を解くことはできないことが明らかになり、冬の時代を迎えた。

第二次 AI ブーム (1980 年代) においては、「知識」(コンピュータが推論するために必要な様々な情報をコンピュータが認識できる形で記述したもの) を与えることで AI が実用可能な水準に達し、多数のエキスパートシステムが生み出され、我が国においても、「第五世代コンピュータ」の大型プロジェクトが推進された。しかし、当時は、コンピュータが必要な情報を自ら収集して蓄積することはできず、必要なすべての情報は、人がコンピュータに理解可能なように記述する必要があり、世にある膨大な情報を、コンピュータが理解できるように記述して用意することは困難であり、実際に活用可能な知識量は特定の領域の情報等に限定する必要があったため、1995 年頃から再び冬の時代を迎えた。

現在の第三次 AI ブーム (2000 年代から) においては、「ビッグデータ」と呼ばれる大量のデータを用いて、AI 自身が知識を獲得する「機械学習」が実用化された。また、知識を定義する要素(特徴量)を AI が自ら習得するディープラーニング(深層学習)が登場し、様々な商品・サービスにおいて利用されるようになった。

過去のブームにおいては、AI が実現できる技術的な限界よりも、社会が AI に対して期待する水準が上回っており、その乖離が明らかになることでブームが終わったと評価されており、現在の第三次 AI ブームにおいても、AI の技術開発や実用化が最大限に成功した場合に到達できる潜在的な可能性と、実現することが確実に可能と見込まれる領域には隔たりがあることを認識する必要があるとの指摘がされており³、ディープラーニングによる技術革新はすでに起きているが、実際の商品・サービスとして社会に浸透するためには、実用化のための開発や社会環境の整備等の取組が必要とされている。

(2) ディープラーニング

AI に関する定義はないが、AI をディープラーニングとし、重要なことは、ディープラーニングを用いて、何ができるかであるとの指摘がなされており、ディープラーニングとは、分類(何らかの基準による区分)することであり、機械による「目」の獲得により、分類の精度が飛躍的に向上したとの指摘がされている⁴。「分類」とは、「分ける(セパレーション)」と「一緒にする(グルーピング)」であり、AI を用いることにより、分類による物事の理解が飛躍的に進んでいる。

ディープラーニングは、特徴量を自ら作り出すという画期的な要素技術であるが、単独で、あらゆる分野のいかなるタイプの問題を解決できるような万能の AI は生み出されておらず、個別の分野にお

² 総務省 前掲 1、235 頁、田中潤・松本健太郎「誤解だらけの人工知能」(光文社新書) 2018 年、32 頁以下。

³ 松尾 前掲 1、6 頁以下。

⁴ 田中・松本 前掲 2、26 頁。

ける具体的な問題に対応できる AI の実用化の研究が重要になっていくと想定されている。具体的には、実用化を目指す特定の分野の大量かつ適切な内容のデータを用意し、ディープラーニングを用いた機械学習（機械学習が可能になる情報処理能力の提供）がなされることにより、当該特定分野における AI が実用化されるとされている⁵。

3. AI 成果物の保護に関する検討状況

(1) 産業構造審議会新産業構造部会

同部会においては、2016年4月27日にまとめた報告書⁶において、「第四次産業革命における知的財産政策の在り方」として、「デジタル・ネットワーク技術の発展により、AIによる創作物や、センサ等から集積されるデータベースなど、新たな情報財が次々と生み出されている。現行の知的財産制度は、こうした新たな情報財の出現に対応していくことが重要ではないかの指摘もある。こうした新たな情報財の利活用の促進と知的財産の保護について適切なバランスの取れた知的財産制度を構築することが必要」との認識を示し、基本的方向性として、「デジタル・ネットワーク技術によって生み出される新たな情報財（AIによる創作物、データベース等）についての知的財産制度上の取扱の明確化を進めること」等が必要であるとした。

そして、当面の対応案として、「AI 創作物、データベース等の新しい情報財や関連技術に関する知的財産保護の在り方の検討」を行う必要があるとされた。

(2) 第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会

上記報告書の提言を受け、「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会」が設けられ、2017年4月19日に報告書⁷がまとめられた。

報告書においては、産業横断的な視点からの検討が行われ、「IoTを活用したビジネスモデル支える知財システムの在り方」として、「ビジネス関連発明における特許付与の取扱い」について、「IoTが普及する中、サービスとモノが結びついたビジネス関連発明の特許出願が増加傾向であるが、ビジネス関連発明として、どのような発明が特許されるのかについて審査の運用実態が十分に認識されておらず、またそうした特許を取得する意義自体が深く理解されていないとの指摘がある」、「既存の技術に情報処理やネットワークを組み合わせた発明、人工知能のような分野横断的に利用可能な発明が増加する中、そのような発明に対応した審査や訴訟手続の充実が求められている」としたうえで、「IoTを活用したビジネス分野において、我が国企業がイノベーションの促進に必要な特許を着実に取得し、活用することができよう審査体制を整備して審査の質向上を図るとともに、権利取得・活用に係る情報提供を充実する」と提言された。

⁵ 総務省 前掲1、236頁。

⁶ 「新産業構造ビジョン 中間整理」。

(http://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shinsangyo_kozo/pdf/ch_01.pdf) [最終アクセス:2019年2月]。

⁷ 「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方について」。

(<http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170419001-1.pdf>) [最終アクセス:2019年2月]。

そして、「産業財産権システムの在り方について」として、①特許の対象となるデータ構造について、権利取得の予見性を高めること、②IoTを活用したビジネスモデルを支える知財システムの整備の観点から、コンピュータソフトウェア関連発明の審査基準の点検、③将来的なAIによる発明等の産業財産権上の取扱いについては、現時点では、現行法による保護を行い、今後の動向を注視すること等が提言された。

4. わが国における審査基準の変遷

(1) 現行審査基準の策定まで

我が国においては、現行特許法施行以来、コンピュータプログラムは、発明に該当しないという運用を行っていたが、コンピュータプログラムに関連する出願がなされるようになってきたことから、1975年12月に、「コンピュータプログラムに関する発明についての審査基準（その1）」を策定し、一定の要件を満たすものを「方法」の発明として保護することを明確にした。

その後、コンピュータ制御の機能を有する各種の家電製品が開発されるに至ったことから、1982年12月に「マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての審査指針」を策定し、一定の要件を満たすものを「物」の発明として保護することを明確にした⁸（その後、1988年3月に「コンピュータソフトウェア関連発明の審査上の取扱い」を策定し、明確化を図った）。

その後、1993年7月の審査基準の改訂に伴い、分野別審査基準が一般基準に統合され、1997年2月に、「特定技術分野の審査の運用指針」を策定し、プログラムを記録した記録媒体としての保護を認めた。

また、2000年12月に行われた審査基準、審査ガイドライン、運用指針等の整理・統合に伴い、コンピュータプログラムを「物」の発明としての保護、ビジネス方法に関する発明の取扱いの明確化等がなされた⁹。

(2) 現行審査基準等の概要

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会に設けられた審査基準専門委員会WGにおける検討を踏まえ、2015年9月に審査基準を全面的に改訂し、簡潔かつ明瞭化し、事例・裁判例を充実させるとともに、国際的に通用するものを目指すものとされた。改訂に伴い、審査基準と審査ハンドブックの役割も整理された。審査基準は、実体面の指針とし、法規範ではないものの、法の適用についての基本的な考え方を示し、審査官の審査における判断基準であるとともに、出願人による特許管理等の指標と位置付けられた。審査ハンドブックは、手続面の指針とし、審査業務の遂行に必要な手続的事項・留意事項に加え、審査基準の基本的な考え方の理解のために有用な事例・裁判例・適用例が掲載されることとなった。

また、改訂に伴い、特定技術分野の審査基準は、審査ハンドブックに移行され、事例の充実が図ら

⁸ 当時の状況については、中山信弘「ソフトウェアの法的保護（新版）」（有斐閣）1986年、161頁以下、谷義一他「世界のソフトウェア特許－その理論と実務 改訂版」（発明推進協会）2017年、53頁以下等参照。

⁹ 詳細については、前掲8 谷等 66頁以下参照。

れ、審査基準専門委員会WGの結果等を踏まえ、コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準も改訂され、発明該当性、進歩性についての基本的な考え方を明確化し、事例も追加された。

具体的には、2017年3月に、IoT関連技術等に関する事例が審査ハンドブック附属書A及び附属書Bに追加された。

また、2018年3月に、審査基準の改訂がなされ、コンピュータソフトウェア関連発明に係る基本的な考え方を變更せず、発明該当性に関する明確化が図られた¹⁰。同時に、審査ハンドブック附属書B第1章コンピュータソフトウェア関連発明も改訂された¹¹。

5. 発明該当性について

(1) 過去の検討状況

ビジネスモデル特許の出願が増加していた2001年に、当時の産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会においては、ネットワーク上を流通するコンピュータプログラムなどの新たな保護対象の登場、ネットワーク上の経済活動の発展等に対応した特許法・商標法等の在り方について検討を行い、報告書¹²がまとめられたが、法制小委員会においては、発明該当性について、発明の定義規定を改正すべきか否かについても検討が行われた。

小委員会においては、制度改正に積極的な見解として、

- ・現行法は、製造業の保護を念頭に制度設計されており、発明の定義は、情報技術の発展に伴うネットワーク上のビジネスの拡大やサービス、産業の発展といった経済システムの変化に対応できていない。
- ・審査基準の改訂により発明の定義の解釈を広げる運用、特にハードウェア資源の利用に自然法則の利用性を求める運用は、既に限界まで来ており、根本的な見直しを行う時期が到来している。
- ・発明の定義を直接置いていること自体が国際的にも稀であり、技術発展に伴う保護対象の拡大に合わせた柔軟な解釈を妨げている。特に「自然法則の利用」という要件が、保護対象を拡大する上で大きな制約になっている。
- ・金融ビジネス方法をはじめとするサービス分野の技術発展を後押しする産業政策上のメッセージとして、限定的な現在の発明の定義規定を改正すべき。

等が出された一方、制度改正に慎重な見解として、

- ・ビジネス方法発明を含むソフトウェア関連発明の特許適格性（発明の成立性）の判断は、発明の定義の弾力的解釈により、現行の特許法下でも米国と同じ水準が実現されている。一方、コンピュータやインターネットを利用しない純粋ビジネス方法に対する特許保護の具体的要請は少なく、米国にお

¹⁰ 「コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準」の改訂について。

(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/h3003_kaitei.html) 参照。[最終アクセス:2019年2月]。

¹¹ 「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について

(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/h3003.html) 参照。[最終アクセス:2019年2月]。

¹² 「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」。

(https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/matrix-houkoku/sankou_houkoku01.pdf) [最終アクセス:2019年2月]。

いても特筆すべき事例はない。逆に、特許による保護を与えることは、ビジネス上の独占を過度に強め、自由な競争を阻害するおそれがある。

・「自然法則の利用」、「技術的思想の創作」という発明の定義の要件は、抽象的なアイデアや人為的な取決めなどを排除する根拠となっている。これらの要件を削除すると、対象が無制限に広がり、混乱を招くおそれがある。

等が出された。

その結果、

・発明の定義の改正については、賛否両論があるが、現行の発明の定義の下でも、ソフトウェア関連発明について高い水準の保護が図られており、概ね肯定的な評価が得られていること、発明の定義の改正及び純粹ビジネス方法の特許保護に対する要望は、産業界においてほとんど見られなかったこともあり、現時点では発明の定義を改正する必要性は熟していないと考えられる。

・発明の定義の改正を不要とする見解の中には、現在の定義に代わる良い定義がないからという消極的理由によるものも見られた。更に、急速な技術、社会の変化に対応した新しい発明の定義が必要であり、審査基準による運用で保護対象を広げるのにも限界があるとの指摘にも首肯できる部分がある。したがって、この論点については、今後の技術開発や社会制度の変化、WIPOにおける国際調和の議論の動向等に注意しつつ、引き続き検討を行っていくことが必要である。

・現行の発明の定義を維持していく場合であっても、ネットワーク上あるいは仮想空間上で実現される発明の増加などソフトウェアが高度化し、ハードウェアとの関連性が希薄となっている現実を踏まえ、現在の基準は十分に理解が容易なものとなっているかという観点や、ハードウェア資源の利用性に代わる新たな判断基準の構築が必要かという観点からも検討を深める必要がある。

と集約された。

そして、報告書においては、コンピュータソフトウェア関連発明の特許保護を考える際、「自然法則を利用した技術的思想の創作」という現行特許法上の発明の定義、特に「自然法則の利用」という要件が、コンピュータソフトウェア関連発明の特許適格性（発明の成立性）を認める上での制約となっているとの指摘があるとしつつも、審査基準の改訂により、発明の定義を弾力的に解釈し、コンピュータソフトウェア関連発明の特許適格性を広く認める運用が行われており、ビジネス方法発明を含むソフトウェア関連発明の特許適格性の判断については、日米の運用に大きな差はないため、発明の定義規定及びその解釈・運用のあり方については、なお検討を継続していく必要のあるものの、現行特許法上の発明の定義が、コンピュータソフトウェア関連発明の特許法による保護を実質的に妨げる制約要因となっているとは認められないとされた。

（2）発明該当性の否定事例

審査ハンドブックにおいては、IoT 関連技術等に関する事例のうち、発明該当性に関する事例については、多くが発明該当性を肯定するものであり、発明該当性を否定する事例は、数例にとどまっており、さらなる事例の追加が求められよう。

発明該当性を否定する事例のひとつは、審査ハンドブックの「無人走行車の配車方法」¹³に関するも

¹³ 附属書B 第1章 3.（事例2-10）。

のであり、「配車サーバと、配車希望者が有する携帯端末と、無人走行車とから構成されるシステムであって、配車サーバが配車希望者から配車位置を指定した無人走行車の配車依頼を受け付けると、前記配車希望者に対して無人走行車を配車することを特徴とする、無人走行車の配車システム。」及び「配車サーバと、配車希望者が有する携帯端末と、無人走行車とから構成されるシステムによって実現される、無人走行車の配車方法であって、配車サーバが配車希望者から配車位置を指定した無人走行車の配車依頼を受け付けると、前記配車希望者に対して無人走行車を配車することを特徴とする、無人走行車の配車方法。」という発明に対し、「『配車サーバが配車希望者から配車位置を指定した無人走行車の配車依頼を受け付けると、前記配車希望者に対して無人走行車を配車する』のみであって情報処理は特定されておらず、無人走行車の配車という使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工を実現するための具体的手段又は具体的手順が記載されておらず、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって使用目的に応じた特有の情報処理システム又はその動作方法を構築するものではない」との理由で発明該当性を否定しているが、発明該当性の要件は、明細書の記載内容とも関連するため、明細書にいかなる記載がなされていれば、発明該当性の要件を満たすこととなるのかの記述がなされることも求められよう。

6. 進歩性について

(1) 進歩性の事例について

審査ハンドブックにおいては、IoT 関連技術等に関する事例のうち、進歩性に関する事例については、多数が記載されており、内容的にも充実している。

しかしながら、進歩性を肯定する事例に関しては、先行技術との関係で、進歩性を充足することが明らかな事例がほとんどであり、進歩性の判断が先行技術の蓄積により行われることに鑑みると、先行技術との関係で、進歩性の判断が微妙な限界的な事例の追加が求められよう。

(2) 運用の統一の重要性

進歩性の判断に関しては、さらなる事例の追加、特に、実際の出願の判断事例等の限界的な事例の充実により、進歩性の判断のバラつきが是正されることが求められる。

特に、IoT 関連技術は、多方面への影響が生じるため、審査データベースの充実等による審査の品質管理がより求められ、出願人や出願人団体等との意見交換を密に行い、研究開発への悪影響の排除等を図ることも求められよう。

7. 将来的課題

現在の AI のレベルでは、AI が自律的に創作することは想定し難いが、長期的な視点からは、AI による自律的な創作が行われる可能性も否定することはできないため、AI による自律的な創作の特許法により保護するか否かという課題は、今すぐに結論を出さなければならないものではなく、今後の AI 技術の進展や産業界のニーズ等も踏まえつつ、検討すべきである。

II. AI と知的財産法—特許法を中心に

筑波大学 潮海 久雄 教授

1. 問題の所在

(1) 定義、分類

AI 関連発明については、ふるまいによる分類が以下のようになされている¹。

- (i) 単なる制御 (e. g. スイッチを入れる、切る)
- (ii) 対応パターンの多様化 (探索・知識の活用) (e. g. 囲碁、知識データベースを使った診断)
- (iii) 対応パターンの自動学習 (重みを学習する。機械学習) (e. g. 碁石が特定の場所にあるときにこう打てばよい。病気 A と病気 B に相関関係 X があることを学習)
- (iv) 対応パターンの学習に使う (特徴量自体も学習。ディープラーニング) (e. g. 碁石の場所だけでなく、複数の碁石の関係をみる。こういった一連の症状が、血糖異常を表し、病気の原因になっている)

この点、わが国では裁判例では、(i)、(ii) のみで、(iii)、(iv) はまだみあたらない。

これまでのわが国の裁判例によれば、人間の判断作用(精神作用)を AI が支援ないし代替した場合、「発明」にあたるといえそうである。しかし他方で、この場合、発明行為をしたものがなく発明者がいないとされる可能性がある。

コンピュータ創作物の場合、人の創作行為がなく、著作者がいないと、著作物とはいえないという立場と、客観的に同じものができているので著作物といえるという立場の両方が対立していた²。特許発明についても同じ問題が生じうる。

(2) 本研究の対象

AI 関連発明に関する分類として、(ア) AI を作る発明と (イ) AI を用いた発明がある。

(ア) については、学習済みモデルなどの AI により生成されたデータを保護する要請が強い。

(イ) については、AI により生成された成果物や AI を使用することによるサービスが保護対象となる。本研究では、(ア) と (イ) を区別する。(ア) はこれまでとは異なる問題であり、(イ) はソフトウェア関連発明やビジネス方法の特許と、基本的には同じ問題であると考えられる (おもに後述する 2. 発明の対象、3. 進歩性の問題)。

さらに、(ウ) AI 自身が発明する場合がある。現在のところ、各個別分野から発達し、特定の目的のみである。汎用目的の AI、自律的な AI は未発達で、AI が発明全体を発明することはない。

しかし、発明の工程の一部を AI が行う場合がありうる。発明の工程には、①課題の設定、②創作 (具

¹ 総務省「インテリジェント化が加速する ICT の未来像に関する研究会」(報告書 2015) 13-14 頁。知財研平成 28 年報告書「AI を活用した創作や 3D プリンティング用データの産業財産権法上の保護の在り方に関する調査研究報告書」(以下、知財研平成 28 年報告書) 6 頁。

² 拙著『職務著作制度の基礎理論』(東京大学出版会・2005 年) 246-255 頁 (コンピュータ創作物)。

体的手段)、③評価があり、その一つでも自然人の場合は自然人が「発明者」だが、発明の全工程についての発明者としてよいか問題となる(おもに4. 発明者の問題)³。

2. 発明の対象として特許保護を受けるか(客体)

(1) 視点

AIは、これまでのソフトウェアと同じように機能する部分もある。データで作りに上げられた学習済みモデルと、これまでのソフトウェア(アルゴリズム)が組み合わされたものである。

これに対して、AI特許発明がこれまでのソフトウェア特許と異なるのは、前述した1.にみられるように、ソフトウェアと区別される、学習済みデータの部分に価値があり、この部分を保護しようとしている点にある。

(2) 日本の特許法の規定

わが国特許法2条1項で「発明」の一般の定義がされ、「自然法則を利用した」「技術的思想の創作」をさす。また、29条柱書の「発明」にあたる必要があり、特許を受ける権利は発明者に帰属する。

2条3項で、物の発明(物の生産、使用、譲渡等、輸出・輸入、譲渡の申出)、方法の発明(方法の使用をする行為)、物を生産する方法の発明(方法により生産した物の使用・譲渡等、輸出・輸入、譲渡の申出)として、発明のカテゴリーごとに実施行為が定義されている。

2条4項で、「プログラム等」とは、「プログラムその他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるもの」と定義されている。

学説は、発明の定義規定の「自然法則」は、単なる人の精神活動(e.g. 記憶術)、学問上の法則(e.g. 経済学の法則)、人為的な取り決め(e.g. 暗号、ゲームのルール)を除外したにすぎないとしている⁴。

もっとも、発明から除外されている、人の精神活動による、数学、心理法則、経済法則、人為的取り決めも、究極的には、自然科学の限界からその複雑さのメカニズムが解明されていないにすぎず、つきつめれば自然法則を利用したものといえるかもしれない⁵。さらには、AIによる発明は、統計学の手法等を利用して最適化モデルを生成するもので、ときに人の精神活動や判断を凌駕し、自然法則ほどの厳密な因果関係が人間から認識・解明できないだけで、コンピュータを利用し、自然法則を利用したものといえるかもしれない⁶。

ここで、これらの要素を含む場合でも、クレーム及び明細書を参酌し、特許発明全体をみて、自然法則を利用した技術的思想の創作であれば、発明と認められる(後述3の判例も同趣旨)。この点で、自然法則をどの程度利用すれば「発明」と認められるかが、裁判例上問題となっている。また、ビジネ

³ 知財研平成28年報告書26-28、43-45頁(米国法)、48-51頁(欧州)、160頁(まとめ)。

⁴ 中山信弘『特許法(第3版)』(弘文堂・2016年)95頁。

⁵ 中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法(第2版)』(青林書院)14頁[平嶋竜太]。また、ソフトウェア関連発明そのものも、電気のオン・オフという自然法則を利用しているといえなくもない。

⁶ 中山=小泉編『新・注解特許法(第2版)』(青林書院)14頁[平嶋竜太]参照。

ス方法の発明などについては、技術的思想の創作かが問題となりうる。

(3) 発明についての日本の裁判例

「発明」について問題となった日本の裁判例は以下のとおりであるものの、現実に成立している特許との整合性や、裁判例どうしの整合性が問題となる。

(i) 暗号作成方法

旧法の、最判昭和28年4月30日民集7巻4号461頁〔和文字単一電報隠語作成方法〕は、欧文字、記号、数字等を組み合わせた電報用の暗号作成方法は発明ではないとした。もっとも、今日の電子マネー・電子商取引で用いられる暗号技術は特許されている。

(ii) 情報の提示

東京高判平成11年5月26日(判時1682号118頁)〔ビデオ記録媒体〕は、歌うべき歌詞に色をつけるのは技術的特徴として、情報の提示でなく技術思想であるとして発明性を認めている。しかし、知財高判平成25年3月6日判時2187号71頁〔偉人カレンダー〕は、偉人の提示形態自体は、情報の単なる提供にすぎないとした。

(iii) 心理学、会計学の利用

また、知財高判平成19年10月31日平成19年(行ケ)第10056号〔切り取り線付き薬袋〕は、第二の開口部を設けて、薬袋を捨てたときに個人情報悪用の防止できる効果をもって、全体として自然法則を利用しているといえれば、人為的な取り決めを含む部分があったとしても「発明」にあたるとした。また、知財高判平成20年8月26日判時2041号124頁〔対訳辞書〕は、子音に対する識別能力が高いという人に本来備わる性質を利用して正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせるという一定の効果を実現する方法をもって「発明」とした。

もっとも、知財高判平成24年12月5日判時2181号127頁〔省エネ行動シート〕は、その構成及び提示手段は、技術的な特徴もなく、もっぱら人間の精神活動そのものを対象とし、見やすい等の効果も、心理学的な法則を利用するもので、自然法則を利用した効果とはいえないから、「発明」でないとした。初期の、東京高判昭和31年12月25日(行集7巻12号3157頁)8〔電柱広告方法〕と、東京地判平15年1月20日(判時1809号3頁)〔資金別貸借対照表〕も、自然力を利用していないとして、発明を認めなかった。ただし、これら広告方法や貸借対照表もコンピュータ化すれば、発明として特許されうる⁷。

(iv) 数学そのもの、コンピュータを利用したもの

東京高判平成16年12月21日判時1891号139頁〔回路シミュレーション方法〕は、回路の数学モデルを方程式で記述しただけで、アルゴリズムそのものゆえ「発明」でないとした。しかし、技術的課

⁷ フリーの「会計処理装置、会計処理方法及び会計処理プログラム」とする発明に特許権が認められている。東京地判平成29年7月27日(平成28年(ワ)第35763号)(マネーフォワード)。

題と解決手段がアルゴリズムよりも、より具体化されれば「発明」たりうるだろう。

また、知財高判平成 26 年 9 月 24 日〔知識ベースシステム〕（平成 26 年（行ケ）第 10014 号）は、本件発明（物や属性の意味内容を言語に依存せずに表現することのできる知識ベースシステム）は、物を符号により識別した上で、言葉に関連するデータとそれ以外のデータに分類する整理方法（データ構造）を提示したにすぎず、自然法則を利用していないとした。また、抽象的な概念や人為的な取り決めについて、単に一般的なコンピュータ等の機能を利用してデータを記録し、表示するなどの内容を付加するだけにすぎない場合も、自然法則を利用した技術的創作に当たらないとする一般論を述べた上で、本件発明は、コンピュータ処理効率が高まるなどの技術的効果もないとして、「発明」でないとした。

（V）人の判断を含むもの

知財高判平成 20 年 6 月 24 日判時 2026 号 123 頁〔歯科治療システム〕は、ネットワークでデータベースに照会し、必要な処理方法の確認・評価できるようにし、医師が最適な治療計画で最適な材料を使用することを支援するシステムで、従来の歯科医師が行った行為の一部を支援する手段について、クレーム記載内容を全体としてみて、発明の本質が、人の精神活動を支援する、またはこれに置き換わる技術的手段を提供する場合には「発明」たりうるとした。後者の、人の精神活動に置き換わる技術的手段についての判示は AI 発明に近いと考えられる。しかし、歯科医の判断（精神作用）が、発明全体をみて主であると考えると、「発明」とは言えない場合もありうる。

（VI）ビジネス方法

さらに、近年の、知財高判平成 30 年 10 月 17 日（平成 29 年（行ケ）第 10232 号）〔ステーキの提供システム〕は、札、計量器、シールは、技術常識を考慮すると、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有するとしている。つまり、他のお客様の肉との混同を防止する効果は、明細書に記載されていなくても自明であり、本件特許発明 1 の課題解決（お客様に好みの量のステーキを安価に提供する）に直接寄与するとして発明性を認めている。

たしかに、他の客との混同防止という効果は具体的であり、ビジネス方法としてはこの業界ではなかったものかもしれない。しかし、他のお客様の肉との混同を防止する効果は、発明の技術的意義とは評価しづらいように思われる。

（4）学習済みモデル

（i）定義

学習済みモデルは、2 とおりに解釈される。

一つ目は、1) AI プログラム（ニューラルネットワークの構造）＋パラメータ（重み）である。

これに対して、2) プログラムから分離されたパラメータのみをさす場合もある。

2) が「プログラム等」にあたるためには、①コンピュータによる直接の情報処理に使用可能な状態であり、②コンピュータ内部における情報処理を直接規定することが必要である。たとえば、特定の

構造を採用することによりコンピュータにおける情報処理の効率が向上するデータ構造をさす⁸。したがって、タンパク質の三次元構造のデータベース、映画コンテンツは含まない。

よって、パラメータのみでは「プログラム等」にあたらないと考えられる。

(ii) 審査基準に含めた趣旨

学習済みモデルは、データとして、ソフトウェアのアルゴリズムと区別されている。つまり、アルゴリズムは、プログラム言語で記述できるもので、学習済みモデルはそうでなく、行列等で表現されたある種のデータとして区別できる。

しかし、学習済みモデルは、わが国特許法のソフトウェアの定義にあるように、機械に対する指令という機能からみると、ソフトウェアの一部であるという面がある。したがって、この機能をとらえて、学習済みモデルもデータ構造としての「プログラム等」にあたるという解釈は論理的には可能である。このような考え方から、審査基準において、「・・・データ構造。」のクレームもソフトウェア特許としたと考えられる。

(iii) プログラム等の趣旨とあてはめ

もっとも、この「プログラム等」としてのデータ構造は、日本特有の規定で、ソフトウェアを格納した媒体そのものをソフトウェア特許に含める必要があった時代の名残りである。特許審査上も、プログラムそのものを直接規定することが必要である、とされている。たとえば、プログラムそのものの速度を早くするためのデータ構造である。

本件学習済みモデルが、AIを用いれば、これまでのパラメータをより精密にする場合は、プログラムそのものに影響を与えているわけではないので、原則としてデータ構造には当たらないと考える。

3. 進歩性、先行技術

(1) 総論

審査基準では、AI特許もソフトウェア関連発明と同じ扱いである。

審査基準は事例の充実を図っている。それは、出願人への周知、他の技術分野でもソフトウェア、AI技術、IoT技術が用いられうるためである。

ただ、ソフトウェアの観点から検討される必要もなく発明として認められるものがありかなり広い。具体的には、(ア)全体として自然法則を利用している場合(e.g. 機器等に対する制御等を具体的に行うもの(エンジン制御等、電機炊飯器の動作方法)や対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの(画像処理等))である。

これに対して、(イ)全体としてソフトウェアを利用していた場合には、審査ハンドブック附属書B第1章2.1.1.2が適用される。つまり、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合、すなわち、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することにより、

⁸ 中山=小泉編『新・注解特許法(第2版)』(青林書院)40-41頁[平嶋竜太]。

使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築される場合である。

したがって、AI 特許についても、まず、ソフトウェア特許と同様に、わが国の審査基準では、発明として認められるためには、ハードウェアとの協働が必要である。つまり、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されることが発明として必要である⁹。

また、発明のカテゴリーを、人為的な取り決めを利用した方法から物（プログラム）に変えたとしても、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されたものといえず「発明」にあたらぬ（特許庁特許・実用新案審査ハンドブック附属書 B 第 1 章 2.1.1.2 チャットシステム）。

もっとも、そもそもソフトウェア特許において、ハードウェアを用いて具体的に実現したことがなぜ発明性を基礎づけるかの根拠は不明であるが、審査経過禁反言や明細書を参酌した合理的な限定解釈などの手法により、侵害訴訟において権利範囲を限定する意義は認められる¹⁰。

（2）進歩性

一般に、ソフトウェア特許発明で、ビジネス方法の一部をソフトウェアで置き換えて処理が速くなっただけでは進歩性が認められない。したがって、AI 特許発明でも、単なるニューラルネットワークモデルを適用するだけで、他に技術的特徴がなく、この適用によって奏される有利な効果が予測される範囲を超えた顕著なものでもない場合には、進歩性が否定される方向に働く（鋼の成分及び製造条件の実績値を入力値として、鋼板の溶接特性を予測する方法）（ネットワークに接続される物の単なる置換として、炊飯器システム）。また、他の発明と同様に、主引用発明と副引用発明の課題や、作用・効果が共通している場合にも進歩性が否定される方向に働く（心筋画像の特徴を分析する方法）（特許庁特許・実用新案審査ハンドブック附属書 B 第 1 章 2.2.3.1、2.2.3.3、2.2.4）。

また、所定の技術的条件を設定することで奏される有利な効果が出願時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである場合等には、進歩性の存在が推認されうる¹¹。

このように、先行技術との分野の共通性、技術的效果、商業的な課題、阻害事由などを考慮する点では、一般の進歩性要件と同様と考えられる。もっとも、AI 特許発明では、明細書にどこまで記載するかにもより、どの点に進歩性（容易想到性）があれば特許されることが正当化されるかが、今後問題となってこよう。

（3）学習済みモデル（プログラム＋パラメータ）

基本的に、ソフトウェア特許の進歩性と同様に考える立場と考えられる。

⁹ ただし、2017 年 4 月の審査基準改訂（IoT ハンドブック事例）で追加された事例（附属書 B 第 1 章 2.1.1.2. 事例 4：文書の要約を作成するコンピュータ）で、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合の具体化の程度について、ハードウェア資源として、「コンピュータ」としか記載されていなくても、ハードウェア出願時の技術常識からコンピュータが通常有する CPU 等のハードウェア資源とソフトウェアが協働した具体的手段によって情報の演算が実現されているので、「発明」とみなされる場合がある。

¹⁰ 李思思「侵害訴訟におけるソフトウェア特許—特許庁と裁判所の『連携プレイ』と裁判所の『単独プレイ』による保護範囲の限定の現況—」知的財産法政策学研究 51 巻 5 号(2018) 155 頁。

¹¹ 学習時及び学習後の入力値のサンプリングレートを内燃機関の回転速度に応じて変更する場合、ニューラルネットワークを有効に利用できるという、引用発明の有する効果とは異質な効果を奏するとされる場合。特定のデータ（温度や CO2 など）を入力データに選択することによって、生じるノイズも制限できる（NOx の濃度を高い精度で計測できる）という、引用発明の有する効果とは異質な効果を奏する場合。

もっとも、以下の点で、進歩性の判断が困難であると思われる。まず、学習済みモデル自体が一般に公開されておらず先行技術とされにくい。また、公知公用の慣習としてのビジネス方法が、進歩性の基礎としての公知技術となるかが問題となり、そのデータベースの整備が望まれる。

また、学習済みモデルの進歩性が、データそのものではなく、パラメータが精緻になっていることであるとする認められやすいが、パラメータ自体は明細書に開示されておらず、データによってもその結果が異なるため、この点の判断は困難な面があると考えられる。

(4) 先行技術の拡大の必要性

AIを使った物の発明、AIを使ったサービスの発明について、新規性・進歩性要件で、これまで文書化されていないが慣用されてきた公知・公用のビジネス方法を特許化したものについて、特許を拒絶することが困難ではないかと考えられる。

この点、2018年3月の審査基準改訂で、ビジネスを行う方法に関連するソフトウェア関連発明についても、主引用発明の範囲を拡大している。つまり、請求項に係る発明と技術分野又は課題の関連性又は共通性があり、ビジネスの内容が相違する引用発明を主引用発明として選択することが適切である場合があるとしている（特許庁特許・実用新案審査ハンドブック附属書B第1章2.2.3.2、2.2.4）。

また、ソフトウェア関連発明の先行技術文献の調査において、ある特定分野のみではなく、他の特定分野又はコンピュータ技術の分野に先行技術調査を拡大すべきことが一般的であることが明示されている（特許庁特許・実用新案審査ハンドブック附属書B第1章2.1.1.2、2.2.3.1）。

このような先行技術の範囲の拡大は、AI特許発明についても当てはまりうる。AI特許発明の範囲が、ソフトウェア特許と同様に、あらゆる技術分野に応用可能だからである。

4. 発明者

(1) 問題意識

発明者であるかは、発明性、ひいては新規性・進歩性と密接に関連する。つまり、発明の重要部分や新規性・進歩性のある部分を、人間が発明していないにもかかわらず、発明者としてよいのかが問題となりうる。逆にいえば、客観的にみて発明といえるが、その具体的な発明の過程において、人間がその重要部分に関与していないものも「発明」といえるかである。

(2) 日本の規定

発明者は、たとえば、職務発明の場合でも、法人等ではなく、自然人であることが大原則である（発明者主義）。ドイツ、アメリカでも、職務発明においても発明者は自然人である従業者である¹²。

近時の日本の職務発明の改正は、発明した瞬間に法人等の特許を受ける権利を原始的取得するよう

¹² 中山信弘『発明者権の研究』（1987年・東京大学出版会）33-37（歴史）、144-152（ドイツ法）、84-93（アメリカ法）、205頁。

に読める。もっとも、29条1項を素直に読むと、依然として発明者は自然人が原則である¹³。

そして、多くの場合、法人等の特許を受ける権利を発明者から予約承継する。発明者名誉権は発明者に帰属する（パリ条約4条の3）¹⁴。

（3）日本の裁判例

発明者たりうるためには、発明における技術思想の創作行為に現実に加担することが必要である。たとえば、1）単なる管理者（具体的着想を示さない）、2）発明者の指示に従い、補助したにすぎない者（単なる補助者）（データをまとめたり、実験を行ったりしたにすぎない者）、3）発明者に資金提供、施設便宜を与えたにすぎない者は除くと解される¹⁵。

発明者が誰であるかは、以下の2つがあると思われる。

第1は、発明における「技術的思想」とは、クレーム記載の発明の構成のうち、技術的課題の解決手段に係る部分（発明の特徴的部分）をさす。その上で、発明完成の経緯を認定し、発明の特徴的部分に実質的に貢献した者、具体的な技術手段を完成した者を発明者とする考え方である。

第2は、発明の着想（課題の提供又は課題解決の方向付け）と、着想の具体化の2段階に分ける考え方である。その上で、着想が新しい場合には着想者を発明者とし、新着想を具体化した者は、着想の具体化が当業者にとって自明でない限り、共同発明者になるとする¹⁶。

ただし、発明者と評価されるために必要な関与の程度は、技術分野により異なる。たとえば、電気・機械では着想のみで足りること多い。これに対して、化学・薬では着想に加えて、試行錯誤による実験が必要な場合が多い。

（4）AI 特許発明の発明者の問題

AI 特許発明において、発明の過程で、上述3の、従来の発明において発明者にふさわしい行為をしておらず（たとえば、行為者がAI 特許発明のボタンをおすだけの場合）、発明者といえるかが問題となる。

上述3の、第1の考え方によると、発明の特徴的部分を行っていない場合は発明者でないことになる。他方で、第2の考え方によると、課題や着想が新しい場合はそれのみで原則発明者となりうる（ただし、発明の着想の重要性が低い場合は発明者といいいにくい場合もありうる）。

発明者と発明は連動し、発明行為がなく発明者がいない場合は発明でないとも考えられる。しかし、AI を活用した客観的な発明も保護の必要性があるとすると、ボタンをおした者に過ぎない者も発明者になりうると思える（前掲注2のコンピュータ創作物の議論参照）。

¹³ これに対して、著作者も自然人が原則であるものの、日本、アメリカの職務著作制度では、法人等が著作者である。さらに、日本の職務著作では法人等に著作者人格権が帰属する。拙著『職務著作制度の基礎理論』前掲注(2)（2005年・東京大学出版会）。

¹⁴ 中山・前掲書注12『発明者権の研究』27-29頁。

¹⁵ 裁判例での発明者の具体的認定について、中山＝小泉編『新・注解特許法（第2版）』389-458頁〔吉田和彦・飯田圭〕。

¹⁶ 吉藤幸朔〔熊谷健一補訂〕『特許法概説〔第13版〕』（有斐閣・1998年）188頁。

5. まとめ

(1) 発明性

発明性については、人の精神活動、人為的取り決め、学問上の法則は、自然法則を利用していないとして、「発明」から除くとされている。しかし、コンピュータの指令にすぎず、数式に等しい、ソフトウェア特許が物の発明として認められた。ソフトウェア特許の延長線上で、ビジネス方法の特許、IoT特許が認められている。さらには、人の精神活動を支援、ひいては代替する発明もありうる。たとえば、人の行動データからAIにより人の行動法則を導出する発明、人の判断をAIが一部代替する発明、発明の過程をAIが一部代替する発明も出現しうる。そうすると、人の精神活動・判断が主であるものも発明として認められうる。

もっともこのように、実質上、事業やビジネスの特許について、AI関連発明の範囲が無限に広がる可能性があり、今後、これをどのように限定すべきかが問題となつてこよう。

特許庁審査基準では、AIによる発明も基本的にソフトウェア特許と同じである。もっとも、AI発明の特徴は学習済みモデルを保護してほしい点にある。この点で、学習済みモデルも、機械に対する指令として、ソフトウェア（アルゴリズム）として考えうる。そこで、審査基準は、学習済みモデルもアルゴリズムと一体としてみれば、データ構造として「プログラム等」に含めている。ただし、データ構造がプログラム等を直接規定することが必要である。

(2) 進歩性

従来の発明の一部をAIで置き換えただけでは進歩性は認められない。一般の進歩性要件と同様に、より限定された分野で、より具体的なレベルでの技術（音声認識、画像認識など）、ひいては、事業やビジネスのレベルにおいて、人の精神活動を支援ないしそれを置き換える技術的效果（及び商業的效果）、及び阻害事由が必要であろう。特に、ヒトが発明に関与しないAI特許発明のどの点に進歩性を認めるべきか、は今後の課題であろう。

また、進歩性判断に必要な先行技術やビジネス方法が文献で公開されていない場合も多いため、データベースの整備が必要である。AI発明はソフトウェア特許発明と同様に分野を超えて用いられるため、ビジネス方法が異なっても同じ技術であれば先行技術や主引用文献にすべきである。

(3) 発明者

AI特許発明においては、具体的な課題設定をし、具体的な手段をもたらした者が原則発明者であり、たとえば、AI特許発明のボタンを押したにすぎない者は、発明者として認められない場合がありうる。このような者に特許権という独占権を与えてインセンティブを与える必要はないかもしれない。しかし、コンピュータ創作物と同じように、客観的にはAI特許発明は成立している。したがって、発明行為全体を指揮・監督する者、ひいては実験を指示しただけの者やボタンを押しただけの者も、将来、発明者とせざるをえないかもしれない。

第3章

標準必須特許の権利行使に関する研究

第1節 研究内容の要約

近年、国内外において第四次産業革命の進展する中、様々な機器がインターネットを通じてつながるIoT (Internet of Things) が急速に普及している。これに伴い、機器間の無線通信に係る標準規格を実施する機器が増え、様々な分野の事業者が標準必須特許を巡る紛争に巻き込まれることが懸念されている。

標準必須特許を巡る紛争の増加が懸念されるなか、各国で標準必須特許を巡る問題について議論が交わされている。日本では、特許庁が、標準必須特許に関する紛争を未然に防止し、あるいは早期に解決することを目的とし、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を2018年6月に公開している。本手引きには、標準必須特許のライセンス交渉を巡る論点について記載されている。

中国では、2015年12月に中国の国务院法制弁公室により公開された第4回専利法改正草案には、標準必須特許に係る条文(85条)規定が盛り込まれ、この規定については、中国国内で多様な議論がなされた。2019年1月に全国人民代表大会が公表した第4回専利法改正草案では、中国国内での議論を踏まえ、本条文は削除されるに至った。このように、中国でも、標準必須特許を巡る問題への関心は高く、今後、一層議論が進展することが予想される。

本共同研究では、標準必須特許に係る権利行使について、問題状況を把握したうえで、その在り方について研究を行ったものである。

本共同研究において、中国側は、標準制定組織(SSO)に対する「公正、合理的かつ非差別的(FRAND)」宣言の法的効力に対する判断について、各国の法的性質に関する解釈と法律適用について整理した。また、各国の標準必須特許による差止救済の適用に関する判例と立法に対する整理を通じて、法学と経済学の研究方法を活用した分析により提言を行った。

また、中国の標準必須特許の差止救済に関して整理し、判断の理由についての分析を行った。中国の北京、深センの裁判所は、訴訟において、権利者による差止請求のみに着目することなく、権利者とライセンシーとの交渉過程全体まで考量している。中国の裁判所は、ライセンシーの行為が悪意で交渉を遅延させる等のような明らかな誤りがある場合、権利者による差止請求を認めることができると判断した。

日本側は、標準必須特許(FRAND宣言のなされたもの)に係る権利行使について、欧州、米国及び日本で生じた法的紛争を概観するとともに、関連する法的論点について分析を行った。権利行使制限について、主要国で採用されている立場として、契約法的なアプローチ(民事法における一般原則(権利濫用法理)の活用を含む)と競争法アプローチがあり、日本としては前者のアプローチが適切と思われる。権利行使に係る判断基準については、当事者の利益のバランスの確保が重要であるところ、日本の知財高裁の立場はドイツ等に比べ、権利者に対して厳しいと思われる。FRAND実施料について、トップダウン方式は国際的にも支持が多く、基本的に妥当である。

また、標準必須特許を巡る理論上及び実務上の問題状況を把握したうえで、日本及び主要各国が採用している特許権の権利行使制限に関するルールを整理し、当事者を最適な行動に導くにはいかなるルールが適切かにつき分析を行った。ルール設計にあたってはホールド・アップ、ホールアウト双方に配慮する必要があるところ、日本の知財高裁のルールでは当事者がとるべき誠実な交渉の内容が明らかではなく、また、実施者に対して誠実交渉義務を課す契機に欠けるといえる。また、ライセンス料の算定方法としては、ロイヤルティ・スタッキング問題を解消し、標準のネットワーク効果に起

因する価値を特許権者に分配するためには、トップダウン型の算定が基本的には適切である。

第2節 中国における標準必須専利の権利行使

I. 標準必須専利権者の FRAND 声明に係る法的性質の検討

中国社会科学院 知識産権センター 管育鷹 教授

1. 通信分野の技術標準化の傾向と規格組織のペテントポリシー

(1) 標準化時代の到来

標準規格は、与えられた状況で最適な効率と秩序の達成を目的に、普遍的で再利用可能な規範、ガイドライン、行動特性と結果を提供する、合意に基づいた、公認団体に承認された文書であり、標準は科学、技術及び経験を集約した結果に基づき、最高の社会的利益を目指すべきだ¹。この定義から、標準規格は近代の工業、農業、サービス業などの各業界や各分野における最適な実施形態を記述し、技術上と社会上の効果の統合を反映する一連の規范文書であることが分かる。産業技術の革新と経済統合の深まりに伴い、技術の普及及び市場競争における標準規格の役割が益々重要になり、特に、相互接続と相互通信が主流の電子通信分野では、さまざまな技術の商品化は「すべてに規格がある」と言っても過言ではない。近年、この分野では、世界的な特許出願の急増とペテントジャングルの成長を背景に、標準規格の制定において特許技術を回避することは不可能になっている。先進技術が一般に特許権で保護されていることは客観的な現状であり、また、特許権者はより広範な市場を占領するために、規格の制定に関与する戦略を取っている。その結果、全世界の通信分野で多数の標準必須特許 (SEP) が現れてきた。EU の報告によると、電子通信技術の標準化に豊富な経験を持つヨーロッパでは、欧州電気通信標準化協会 (ETSI) が発表した SEP は世界の 70% を占め、同協会によって確立された 2G、3G、4G の標準技術に係る特許のロイヤルティは毎年約 180 億ユーロになっている。このように、SEP は EU の経済的利益に深く関わっている。また、共有経済の発展と「モノのインターネット」(IoT) 時代の到来に伴い、先進国の個人、家族、オフィス、プラント、建設現場、小売店、都市、自動車等における IoT の経済的潜在力は、2025 年に年間 9 兆ユーロにも上ると予測されている²。現在、第 5 世代移動通信システム (5G) は、IoT 相互接続とリアルタイムデータ交換処理に不可欠な技術となるため、ヨーロッパ、アメリカ、日本、韓国の通信大手も、中国のファーウェイ、ZTE などの会社も、5G 技術の開発を特に重視し、世界の主要な通信標準化機構 (SSO) の規格制定における SEP を目指して特許出願を積極的に行っている。

一方、通信分野の SEP を巡る紛争は世界各国で多発し、これに関連する法律上の議論は各国の産業界、指導層、法律業界及び学界の注目を集めている。SEP に関連する法的問題は主に、特許侵害及び救済の特殊性と、競争を制限するホールド・アップの可能性にある。SEP の権利行使から生じ得る独占はこれまで、各国でイノベーションと競争の関係を検討し、適切な産業政策を策定する際に考慮すべき問題として扱われている。ここ数年、米国、EU、日本は、SEP 関連問題に関して法的意見や方針、ガイドラインを発表し、また、裁判所や法執行機関も、代表的な意義ある司法上の判決や裁定をいくつか

¹ 国際標準化機構 (ISO) と国際電気標準会議 (IEC) が制定した ISO/IEC GUIDE 2:2004 (E/F/R) の 3.2。

² EU の文書: Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583>, 29/11/2017. [最終アクセス: 2019 年 2 月]。

出した。中国では、専利法第 4 回改正の検討、及び、国家標準化管理委員会と国家知的財産権局が 2013 年に共同で発表した『専利に係る国家標準に関する管理規定（暫定施行）』、2015 年から施行の国家工商総局による『競争行為を排除・制限するための知的財産権濫用の禁止に関する規定』、商務部が 2017 年に発表した『知的財産権濫用に関する反独占のガイドライン（原稿提案）』等の文書で、SEP 関連問題についての規定が定められている。知的財産権と反独占の関係はより壮大な議題となるため、本稿では詳細な検討を割愛するが、本稿の研究内容を「知的財産権の保護と独占禁止法の実施とのバランスを如何に取るべきか」というバックグラウンドから切り離すことは確かに不可能だと認識している。本稿は、SEP 侵害の民事救済と密接に関連する基本的な問題、すなわち、FRAND 宣言の法的性質に関して検討する。

世界の主要な通信分野 SSO は、SEP 関連問題による標準化活動への妨害を防ぐため、パテントポリシーを制定し、標準化の参加者に対して、SEP 情報の開示と、「公平・合理的・非差別的」(FRAND) 条件によるライセンスの宣言を求めている。「公平」とは、平等に競争すること（抱き合わせ販売等の競争法違反行為をしない）、「合理的」とは合理的なライセンス料、「非差別的」とはすべての実施者に同様の条件でライセンスすることを意味する³。しかし、具体的な表現や形態を問わず、FRAND ライセンス宣言は通常、原則的なものにすぎず、ライセンスに関する詳細な条件や内容はない。では、仮に SEP 及びその情報開示に問題がないとして、FRAND ライセンス宣言はただの意思表示なのか、それとも、何らかの法的効力を有するか？近年、SSO のパテントポリシーが曖昧で、SEP 当事者、司法業界及び学界は、規格実施後の FRAND 宣言の法的性質に関して合意に達しておらず、SEP 侵害と救済を巡る法的紛争の解決方法にある程度の不確実さがある。標準化活動で SEP 関連法的紛争を如何に適切に解決するかは、SEP 特許保有者と標準化技術利用者とのインタレストゲームだけでなく、関連する技術と産業の発展及び市場競争秩序の維持にも関わっている。中国は近年、技術標準化と SEP 特許保護の問題に注目し研究が多くなり、立法及び司法実務でも SEP 関連法的紛争の解決方法を積極的に探究してきたが、FRAND ライセンス宣言に関連する法的問題の体系的で綿密な研究はまだ不足しており、業界の困惑、司法判断の予見可能性への要望に十分に答えられない。

本稿は、通信分野の規格実施後の SEP から生じる特許侵害訴訟での FRAND ライセンス宣言の法的性質に関する様々な見方を整理し、その法的根拠を考察するとともに、差止命令、ロイヤルティの算定という 2 つの重要な民事救済問題の解決方針に対する影響を探る。一方、SEP 法的紛争での FRAND 宣言違反による競争法介入の懸念、すなわち、SEP のホールド・アップ (Hold-up) で生じ得る独占禁止法の介入、及び、規格実施者の逆ホールド・アップ (Reverse hold-up) への法的規制という重要な問題は実質上、標準化におけるイノベーションの保護と反独占との公共政策のバランス、標準化機関の役割などの基本的な問題に関係するため⁴、今後の検討課題とする。なお、本稿で検討する SEP が適用される標準規格は、強制的規格を含まず、業界の推奨的規格のみを指す。

³ Yann Ménière: “Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms”, European Commission Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Science and Policy Report (2015, Draft), <http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/EURIPIDIS/documents/05.FRANDreport.pdf>. [最終アクセス: 2019 年 2 月]。

⁴ 「“標準化、知的財産権と反独占” 研究報告」、呉トウ、安倍生、史少華、楊東勤、2016 年 8 月 30 日。

(2) 規格組織のペテントポリシー及び特徴

通信分野では、通信機器の相互接続と相互通信が基本要件であるため、規格に含まれる SEP の実施は、技術と市場との密接なつながりにより必然的に独占の可能性を生み出す。したがって、多くの SSO のペテントポリシーは、具体的な形態を問わず、先進技術の普及を促進する際に、特許の保護と競争制限の禁止との公共政策に関して、バランスを取る中立的な立場を維持することを表すためのものである。SSO のペテントポリシーが SEP に関する FRAND 宣言を求めても詳細かつ明確な内容を求めないのは、SEP 権利者と規格実施者とのライセンス交渉に関与しないという SSO の立場を表すとともに、SEP の独占禁止法違反の容疑に SSO が巻き込まれるのを防ぐためである。国際電気通信連合 (ITU)、国際標準化機構 (ISO) 及び国際電気標準会議 (IEC) の3機関共通ペテントポリシーを例にとると、特許問題に関するこのポリシーの行動規範は、①SSO は、入手できる特許権等の情報は、最大限に開示されることが望ましいが、特許権等の証拠、有効性又は適用範囲について権威付け又は理解の情報を与える立場にはなく、②特許権者が、無償で、あるいは非差別的かつ合理的条件で特許権等の実施許諾等を交渉する用意があるかに関する特許声明書を提出する、と整理できる。このポリシーでは、「特許に関する具体的な事項 (特許ライセンス、ロイヤルティなど) は、ケースバイケースになるため、その交渉は当事者に任される」と特に説明されている。欧州電気通信規格協会 (ETSI) は、知的財産権に関するガイドラインで、知的財産権の取扱いに関する方針 (IPR ポリシー) の制定目的は、①標準互換製品の製造、販売、使用で SEP の利用を可能にすること、②権利者がその発明に十分かつ公正な補償を取得できるようにすること、③標準化の促進と権利者の知的財産権保護とのバランスを取るため、SSO は標準規格を策定する際に、SEP が存在するか、特に、標準発表後に実施者が FRAND 条件でライセンスを取得できるか、できるだけ早い段階で把握する必要があると示した。このため、ETSI はその IPR ポリシーで、SEP 情報開示を求めるとともに (第4条)、3ヶ月内に、書面で、FRAND ライセンスを行う意向である旨の撤回不可能な声明書を提出することを求める (第6条)⁶。

米国電気電子学会 (IEEE) も最初は前述の各 SSO とほぼ同じ IPR ポリシーを採用していた。すなわち、SEP 情報開示と権利者の FRAND 宣言に関して原則的な要求しかなかった。しかし、標準の実施にあたり、SEP 関連情報開示及び FRAND 宣言の曖昧さのために、いくつかの係争・訴訟が起こった。そこで IEEE は、あまりに原則的な IPR ポリシーは標準規格の実施に不利であると考え、改訂案を数年間検討し、そして米国司法省 (DOJ) 反トラスト部門の審査で問題がないと確認され、2015年に新しいペテントポリシーを発表した (理事会の附属書 VI)。その新しいペテントポリシーによれば、確認書 (LOA) を提出して FRAND 宣言を行った SEP 権利者は、以下の例外を除き、裁判で差止命令を請求または執行請求しないことに同意するものとする。例外とは、標準規格の実施者が、合理的なロイヤルティ、特許有効性、損害賠償などに関して裁判権を有する裁判に参加しないか、またはその結果に従わない場合である。また、合理的なロイヤルティの算定は、「最小販売単位」に基づいて行う⁷。しかし、IEEE の新しいペテントポリシーは、クアルコム、IDCC、エリクソン、ノキアなどの通信大手から強い反対を

⁵ 国際電気通信連合の公式サイト参照。URL : <https://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx>, [最終アクセス:2018年12月]。

⁶ 欧州電気通信規格協会の公式サイト参照。URL : <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf>, <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>, [最終アクセス:2018年12月]。

⁷ 米国電気電子学会の公式サイト参照。URL : <http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect6-7.html#6>, [最終アクセス:2018年12月]。

受け、「パテントホールド・アップの証拠が欠如しているにもかかわらず、伝統に背く IPR ポリシーを採用した IEEE は、SEP 実施者に偏向し、SEP 権利者は逆ホールド・アップを懸念するようになる」と指摘された⁸。クアルコム社の研究によれば、IEEE の新しいパテントポリシーが発表された後、そのポリシーに求められる LOA を提出する意向を持つ SEP 権利者は大幅に減少し、かかる宣言をする意向がない SEP 権利者は増加しているので、IEEE の新しいパテントポリシーは実際には標準化の進みを遅らせるものであり、産業技術の革新を促進する上で不利だといえる⁹。

上述した通信分野の主要な SSO のパテントポリシーからすれば、SEP 情報開示義務と FRAND ライセンス宣言の要件の大部分は曖昧すぎ、実際には理解に差が生じるのは避けられなかった。例えば、各 SSO の特許情報データベースで開示された SEP 情報は、標準規格での特許の必須性が確認されたと推定できるか、これら情報の開示は十分か、原則的な FRAND 宣言を行った SEP 権利者が提起した侵害訴訟で、規格実施者は、普通の特許侵害紛争の侵害被疑者のように公知技術や特許無効を抗弁できるか、特許に対する無効審判請求したり、SEP の必須性を疑ったりすると、実施者は遅延行為や不誠実と評価されるか、合理的なロイヤルティは如何に算定するか、などの問題はあがるが、ほぼすべての問題の答えは多くの複雑な要因に関係しているように思われる。一方、FRAND 宣言効果と合理的なロイヤルティの算定方法のより具体的な要件を示した IEEE のようなパテントポリシーは、実施の容易性が比較的高く、当事者各方及び裁定者が SEP 関連紛争の権利・義務関係を理解・判断するためにある程度役立ち、SEP 紛争の中核的な争いを最終的に解決する上で有利である。しかしながら、このようなポリシーは、SEP 権利者が強く批判したり、保留の立場を取ったり、ひいては標準規格の制定に参加しなくなったりするような結果を招くおそれがある。世界的に通信製品と技術の互換性への要望が高まっている 5G 及び IoT 時代が到来する中、上述したような結果が生じると、先進技術の普及、産業技術のグレードアップ及びイノベーション促進を図る SSO の目的が達成できなくなってしまう。また、IEEE 内部の政策的文書は、SEP 係争解決の法理根拠、すなわち、FRAND 宣言を差止救済放棄とみなす理由を明確に説明していない。したがって、そのポリシーは、FRAND 宣言に対する理解、他の SSO の領域、特に他の法域で起こる SEP 係争の解決に対するデモンストレーション効果が弱い。

2. FRAND 宣言の法的性質に関する様々な見方

SEP 関連法的紛争で、SSO に対する権利者の FRAND 宣言は通常、規格実施者の請求権の根拠になる。裁判所がまず直面するのは、曖昧な FRAND 宣言の法的性格をどのように把握すべきかという問題である。そのため、FRAND 宣言の法的性格に関する認識、特にこれに基づいて判断する SEP 権利者と規格実施者（ライセンシー）との権利・義務関係は、SEP 関連法的紛争での侵害及び差止救済、ロイヤルティの算定、権利濫用の有無等の主な係争問題の解決方針に実質的な影響がある。世界では現在、FRAND 宣言の法的性質の理解には、第三者のためにする契約、権利放棄宣言、申込の誘引、権利濫用、誠実、黙示のライセンス、一方的行為等が含まれる。

⁸ David J. Teece & Edward F. Sherry: The IEEE's New IPR Policy: Did the IEEE hoot Itself in the Foot and Harm Innovation? Tusher 知的資産管理センターの研究報告書第 13 卷(2016)。

⁹ Kirti Gupta & Georgios Effraimidis: IEEE Patent Policy Revisions: An Empirical Examination of Impact, URL: <https://ssrn.com/abstract=3173799>, [最終アクセス: 2018 年 12 月]。

(1) 第三者のためにする契約説

(i) 規格実施者は、SEP 権利者と SSO との間の第三者のためにする契約の受益者である

第三者のためにする契約は、契約の相対性の原則に反する例外であり、英米法系及び大陸法系の契約法にはいずれも、これに対応する解釈または条項がある。米国は各州の契約法は若干異なるものの、『契約法リステイトメント』（第二版、1981年）の第17条に述べられているように、契約は基本的には取引の合意と対価を反映する契約であるため、通常、契約の当事者のみが契約の権利と義務の履行を求める権利を有する。ただし、契約に第三者の受益者、すなわち、当事者でなくても契約履行に係る直接の受益者が存在する場合、受益者は契約の履行を求める権利を有する¹⁰。米国の一部の裁判官は、この契約法上の「第三者のために」の学説を、SEP 関連事件で FRAND 宣言の性質解釈に活用した。アップル v. モトローラ事件で、ウィスコンシン州連邦地方裁判所は、「ETSI、IEEE に対するモトローラ社の宣言が契約となり、ETSI 及び IEEE の IPR ポリシーの目的とモトローラ社のライセンス宣言も、ライセンス取得が必要な規格実施者の利益を確保するためである。例えば、ETSI のポリシーでは「SEP 技術を取得できないリスクを低減する」と明確に示されている。アップル社のような事業者は正に SEP 技術を取得して製品に組み込む必要がある規格実施者であり、モトローラ社と ETSI の間の契約における第三者の受益者である。」と判示した¹¹。マイクロソフト v. モトローラ事件で、ワシントン西区連邦地方裁判所も、①モトローラ社は IEEE、ITU と拘束力を有する契約を締結し、その SEP を FRAND 条件でライセンスすることを承諾しており、②マイクロソフト社はモトローラ社と IEEE、ITU との契約における第三者の受益者であると判断した¹²。

英国は普通法では第三者のためにする契約の概念はあるものの、判例法では長い間、裁判所は Tweddle v. Atkinson 事件で確立した原則を尊重していた。その原則とは、契約の相対性の原則に基づき、契約の当事者のみが請求権を有し、「第三者のためにする契約は、いかなる受益者も執行を請求できる権利を生じることができない」ということであった¹³。1999年、英国は『契約（第三者の権利）法』で、契約には、第三者が契約に対する請求権を有すると明記された場合と、契約が第三者に執行権を与えることを意図している場合には、第三者は独立して契約の履行を求める権利を有すると定めた¹⁴。近年、Unwired Planet (UP) v. ファーウェイ事件で、英国の裁判官も、権利者の FRAND 宣言について「第三者のためにする契約」の説を採用し、SEP 権利者と ETSI の間に第三者のためにする契約が成立するため、第三者に特許をライセンスする撤回不可能な義務を負うと判断した。具体的には、「UP の FRAND 宣言は拘束力を有し、ファーウェイを含むいずれの第三者も執行を請求できる。この義務とは、UP 又はファーウェイがその意向に反する契約の締結を強制されることを意味せず、UP が FRAND 条件を満足するライセンス契約の締結を拒否する場合、裁判所がその差止請求を拒否でき、一方、ファ

¹⁰ 米国第二次契約法リステイトメント（1981年）第302条の（1）「（1）諾約者と要約者との間に別段の定めがなければ、約束の受益者は、以下の場合、意図された受益者である。受益者に履行を求める権利を認めることが、契約当事者の意図を実現するのに適切であり、かつ、以下の（a）または（b）である場合。（a）約束の履行が、諾約者の受益者に対する金銭支払の債務を満足させる場合、または、（b）諾約者が受益者に約束された履行の利益を与えようと意図していることを、周囲の事情が示している場合。」。

¹¹ Apple v. Motorola Mobility, 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wisc. 2012).

¹² Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 854 F. Supp. 2d 993, 999 (W.D. Wash. 2012).

¹³ Law Review Editors: "Third Party Beneficiary Contracts in England", The University of Chicago Law Review Vol. 35 (1968/Issue 3), pp544-567

¹⁴ Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, Chapter 31.

一ウェイが FRAND 条件を満足するライセンス契約の締結を拒否する場合、裁判所は権利者の差止請求を認めることを意味する。」と判示した¹⁵。この事件で、UP はエリクソン社から買収したグローバル通信規格 SEP のポートフォリオを保有しており、2014 年 3 月、UP はファーウェイ、サムスン及びグーグルがそのうちの英国特許 6 件を侵害したと提訴した。裁判で、グーグル、サムスンは相次いで UP と和解に合意したが、ファーウェイは係争特許の有効性と必須性を疑い、UP の見積もりが FRAND 原則に適合せず、その差止請求行為が独占禁止法に違反すると反訴を提起した。2017 年 4 月、Birss 判事は UP の 2 件の SEP に基づき、「ファーウェイは、裁判所が提示した、グローバル実施料率を含む FRAND 条件で、UP とライセンス契約を締結しないと、英国において係争特許の実施を止めなければならない」という「FRAND 差止」命令を出した。一審判決後、ファーウェイと UP とも英国の控訴院に控訴した。2018 年 10 月 23 日、英国控訴院は双方の控訴を棄却し、原審判決を維持した¹⁶。判決からすれば、「第三者のためにする契約」に関する英国裁判所の解釈は主に、SEP 権利者が第三者にその特許をライセンスする義務を有する点に着目した。その義務は、ライセンス契約がすでに成立したという意味ではなく、FRAND に基づく申込及び交渉のみに関わっている。実施者が FRAND 条件を満足するライセンス契約の締結を拒否した場合に SEP 権利者に差止救済を与える可能性は除外されていない。

大陸法系の国も、「他人のために約束することができない」という契約の相対性の原則から、第三者のためにする（または他人のためにする）契約の効力を認めるようになる過程を経た。特にドイツでは、第三者が自分のために締結した他人の契約で訴権を取得できるかにより、真と偽の「他人のためにする契約」に分けられ、法律で詳細に定められている¹⁷。しかし、SEP 関連法的紛争を扱う際、大陸法系の国の裁判所は、「他人のためにする契約」の学説及びそれに関する法律の条文を援用せず、申込の誘引説と交渉義務説（後述）を採用している。

（ii）第三者のためにする契約説による差止救済判定の解釈

特許権の有効性と財産権の絶対性を認めることを前提に、米国の裁判所は長い間、差止による救済を認める立場を示していた¹⁸。一方、2006 年の eBay 事件で、最高裁判所は、差止を認めるかは、米国特許法第 283 条の衡平の原則に従い、裁判所が合理的と認める条件に基づいて差止命令を出せるとした。この事件の判決により、以下の 4 つの要件が明らかにされた。①原告が回復不可能な損害を被ったこと、②制定法に基づく救済が損害を補償するのに不十分であること、③原告と被告の不利益のバランスに照らして、差止が必要とされること、④差止によって公共の利益が害されないこと¹⁹。eBay 事件における差止への慎重な取扱は、SEP 関連事件を含め、それ以降の米国特許侵害事件に影響を及ぼしている。

では、SEP 権利者は特許侵害への差止による救済を主張できるか。上述したアップル v. モトローラ事件に関連する非侵害確認訴訟において、アップル社及び Next Software 社はモトローラ社が特許侵害に該当するとして、ウィスコンシン州連邦地方裁判所に提訴したところ、モトローラは反訴を提起し、この事件はイリノイ州北区連邦地方裁判所に移管された。リチャード・ボズナー判事は、SEP 権利

¹⁵ EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017.

¹⁶ [2018] EWCA Cir 2344, 23/10/2018.

¹⁷ 「他人のためにする契約の基本的理論の問題」、薛軍、「法学研究」、2006 年第 4 号。

¹⁸ Dan HUNTER: *The Oxford Introduction to U.S. Law: Intellectual Property*, Oxford University Press, 2011, p118.

¹⁹ eBay Inc., et al. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388.

者であるモトローラ社が、FRAND 条件で、合理的なライセンス料を支払う者にライセンスすることを宣言したことから、ライセンス料が特許実施料を十分に補償できると黙認したといえる、と判断した。米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、差止を認めないボズナー判事の判断は問題がないと認め、さらに、証拠からすれば賠償が損害を十分に補償でき、モトローラはアップル社の侵害行為が回復不可能な損害をもたらしたことを証明できず、双方がまだ交渉中であり、アップル社が取引を一方向的に拒否したことを示す証拠はないと判断した²⁰。このように、第三者のためにする契約の詳細についてはまだ明確な釈明はないが、この学説を採用した米国裁判官は、SEP 権利者の差止請求権が制限されているとの見方を示している。

一方、米国国際貿易委員会 (ITC) は 337 調査²¹で、詳細が欠如する FRAND 宣言の契約扱いに慎重な立場を取り、ライセンス契約を締結する意向を示す原則的な宣言にすぎないとの考えを示している²²。ITC は SEP 関連紛争で、第三者のためにする契約の説を回避し、それに関連する輸入差止請求の取扱いに別の観点からアプローチした。例えば、上述したモトローラ v. アップルの SEP 侵害紛争に関連して、モトローラ社は同時にアップル社が自社特許権を侵害し、337 条の規定に違反したと ITC に訴え、輸入差止を求めた。この調査と同時期に、ITC はさらに、モトローラ v. マイクロソフト、アップル v. サムスンなど、注目を集める SEP 関連調査を扱った²³。サムスン v. アップルの調査で、裁判官はサムスン社の差止請求権がその FRAND 宣言で否定されていないと判断し、2013 年 6 月 4 日の初期調査決定で、アップル社に侵害製品の米国への輸入・販売を禁止する排除命令を出した²⁴。この事件は広く注目され、2013 年 8 月 3 日にオバマ政権は、関連する公共の利益が十分に考察されなかったとして、この排除命令を拒否した²⁵。これと同時に、モトローラ v. アップル調査で、ITC は関連問題に対する意見公募を行った。米国連邦取引委員会 (FTC)、司法省 (DOJ) 及び特許商標庁 (USPTO) はいずれも、競争制限及び米国消費者の不利益を防ぐために、FRAND 宣言に関係する SEP 事件に 337 関連条項を適用して輸入差止命令を出す際に、パテントホールド・アップの可能性を勘案するよう ITC に提言した²⁶。その結果、ITC は輸入差止を認めるかに公共の利益を主な要素として考慮する扱い方を取った。

以上の米国関連判例及び 337 調査の結果によれば、侵害紛争を扱う裁判官は、第三者のためにする契約を採用し、SEP 権利者の差止請求権は制限されていると解釈する立場であったが、水際を扱う ITC は、FRAND 宣言が「第三者のためにする契約」の法的性質にあたるかの議論を回避した。

²⁰ Apple Inc. v. Motorola, Inc., No. 12-1548 (Fed.Cir. 2014).

²¹ 米国「1930 年関税法」337 条に基づく輸入品の知的財産権侵害又は不正競争に関する調査。

²² J. Gregory Sidak: International Trade Commission Exclusion Orders for the Infringement of Standard Essential Patents, Cornell Journal of Law and Public Policy, Vol.26:pp.125-169.

²³ ITC の 3 件の 337 調査はそれぞれ、Inv. No. 337-TA-745, Inv. No. 337-TA-752, Inv. No. 337-TA-794 である。

²⁴ USITC Inv. No. 337-TA-794.

²⁵ Letter from Michael B. G. Froman, Exec. Office of the President, to the Honorable Irving A. Williamson, U.S. Int'l Trade Comm'n at 3 (Aug. 3, 2013), https://ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF. [最終アクセス:2019 年 2 月]。

²⁶ J. Gregory Sidak: International Trade Commission Exclusion Orders for the Infringement of Standard Essential Patents, Cornell Journal of Law and Public Policy, Vol.26:pp.125-169.

(2) 権利放棄宣言説と黙示のライセンス／禁反言説

(i) 権利放棄宣言説

権利放棄宣言説は FRAND 宣言の学術的な推論にすぎず、実例の解釈はない。この学説では、FRAND 宣言は、SEP 権利者が差止救済権を放棄する（つまり、合理的なロイヤルティのみ求める）撤回不可能な承諾を意味する²⁷。この学説の標準化活動への適用には大きな議論があった。ポリシーの観点から、権利放棄宣言説は、多くの SEP 権利者を標準化活動から撤退させ、技術標準化の推進に影響を与えるおそれがある。これに関連する事例は、ETSI が 1993 年に発表した IPR ポリシー草案の第 13 条「署名者は、SEP を実施するいかなる当事者に対して差止救済を求めないことを保証する」という、議論を呼んだ条項であり、この条項は 1994 年の正式文書では削除された²⁸。一方、SSO の IPR ポリシーでは例外もある。例えば、IEEE の 2015 年版パテントポリシーは、権利放棄宣言説を採用し、「FRAND ライセンス提供を約束した承認済 LOA の提出者は、以下の例外を除き、裁判で差止命令を請求または執行請求しないことに同意するものとする。例外とは、標準規格の実施者が、・・・裁判に参加しないか、またはその結果に従わない場合。」と規定している。

FRAND 宣言の権利放棄宣言説は立法論の観点からも裏付けが乏しい。例えば、EU の知的財産権に関するエンフォースメント指令 (Directive 2004/48/EC) 第 9 条、11 条には、権利者は暫定的又は永久的な差止命令による救済を請求できると規定されている。米国特許法第 271、283 条には、権利者は、管轄権を有する裁判所に差止命令を請求できると規定されている。TRIPs 協定第 41 条の(1)は、知的所有権の侵害防止のための迅速な救済措置及び追加の侵害防止のための救済措置の提供を加盟国に求めている。中国専利法第 60、66 条も権利者に差止請求権を与えている。したがって、FRAND 宣言をした SEP 権利者には確かに差止救済を求めない意思がある場合、差止請求権を自発的に放棄する旨の明確な書面の証拠は必要である。さもないと、慣行に従い、FRAND 宣言は、権利者が誠意をもってライセンス交渉する意向が有ることだけを意味すると解すべきで、宣言自体は、権利者による差止救済請求権の放棄を意味するとはいえない。

(ii) 黙示のライセンス・禁反言説

21 世紀の初め頃に、アメリカの学者達は、関連する SSO の IPR ポリシーを詳細に調査し、そのポリシーは私法的な秩序として、執行可能であるべきと指摘し、SEP 権利者と実施者の間が契約関係であり、権利者が差止、懲罰的な賠償、弁護士費用などの救済を求める権利を有せず、ロイヤルティ支払いの請求権のみ有し、特許法上の禁反言及び黙示のライセンス制度は SEP 侵害紛争解決の根拠になるとした²⁹。この見方はさらに次のように解釈された。SEP 権利者が差止命令を交渉の道具として利用する可能性があり、その結果、パテントホールド・アップやロイヤルティの積み上げが起り、権利者

²⁷ J Miller: “Standard Setting, Patents, and Access Lock-In: RAND Licensing and the Theory of the Firm”, (2007) 40 *Indiana Law Review* 351; Joseph Farrell, John Hayes, Carl Shapiro & Theresa Sullivan: “Standard-Setting, Patents and Hold-Up”, 74 *Antitrust Law Journal* (2007), 603-638.

²⁸ Roger G. Brooks & Damien Geradin: “Taking Contracts Seriously: The Meaning of the Voluntary Commitment to License Essential Patents on ‘Fair and Reasonable’ Terms”, *Intellectual Property and Competition Law: New Frontiers*, p389, Steven Anderman & Ariel Ezrachi eds., Oxford Univ. Press (2011).

²⁹ Mark A Lemley: “Intellectual Property Rights and Standard-setting Organizations”, *California Law Review*, Volume 90, Issue 6, December 2002.

が特許の貢献を遥かに超える過大な利益を獲得するという、技術革新を阻害する現象が発生する³⁰。FRANDは、懲罰的な賠償及び差止請求権を放棄し、損害賠償のみ求める旨の公約であり、権利者が約束に反すると、禁反言の法理が適用される。裁判所は、FRAND宣言を黙示のライセンスと認識でき、すなわち、権利者が懲罰的な賠償及び差止を主張できず、ロイヤルティの判定のみ請求できると考えてよい³¹。

禁反言又は約束手禁反言は、各国の関連する実体法及び手続法で普遍的に存在する誠実さに基づく原則である。各SSOのIPRポリシー及び各国の立法や裁判実務では、明確に禁反言によりFRAND宣言を解釈する扱いはない。中国の法律及び司法解釈にも、禁反言の言い方及び明瞭な概念はなく、これは理論上、民商実体法及び手続法の最も基本的な信義則である。しかし、詳細に及ばないFRAND宣言とは違い、禁反言で意図されるものは通常特定できる。例えば、『契約法』第186条第2項は、災害救援、貧困緩和等の社会福祉及び道徳的義務の性質を有する贈与契約の場合、贈与者は、贈与する財産の権利移転前に贈与の撤回はできないと定めている。つまり、贈与者が贈与の約束に反してはならないという原則を示している。また、特許権者は権利化段階で、法律に定められた登録要件を満足するためにクレームの範囲を限縮する場合、この限縮は必ず書面で行われ、包袋に記録される。その後の無効審判又は侵害訴訟で、権利者は特許の権利範囲を主張する際に拡大解釈はできない。これが特許法における禁反言の法理の中身である。黙示のライセンスについて、英米法系の国の契約法理論では、「約束」への理解は広いものである。実務で、黙示のライセンスは通常、技術標準規格、技術の普及、製品の販売、製品の修理、先使用、元の契約、契約違反、並行輸入などの場合に非侵害の抗弁の理由として利用される³²。黙示のライセンス説の採用は実質上、SEP権利者と実施者の間のライセンス関係がすでに成立したと認め、具体的なロイヤルティ条件を協議すればよいという考えである。この考えによれば、双方は侵害の差止救済の問題を議論すべきではなく、金額の交渉をして最終的に履行可能な契約を達成するよう検討すればよい。一方、大陸法系の契約法理論では、「法律における黙示的条項」というような概念はあるが、その適用は実際には、有効なライセンス契約がすでに成立したことを前提に、善意及び良好な商慣行に基づいて契約の漏れに関する推定・解釈を行う³³。このように、通信分野のSEP関連紛争における詳細未定のFRAND宣言は、大陸法系における契約成立への理解に適合しないので、他人に交渉又は契約締結の用意をするよう知らせる通知義務、あるいは申込の誘引にすぎない。したがって、近年、ドイツ等の大陸法系の国及び欧州司法裁判所(ECJ)は契約法ではなく、競争法の観点から差止命令の問題を解決した。すなわち、FRAND宣言に黙示のライセンス条項が含まれるかについての議論は行わず、市場で独占的な地位を有するSEP権利者の差止請求権の行使による競争制限の有無、双方の交渉の意向及びその行為の誠実さに関する考察がポイントになった³⁴。

そのため、大陸法系の民法伝統を踏襲した中国では、国务院法制办公室が2015年12月2日に発表した『専利法』第四回改正案(審議用稿)第85条は議論を呼んだ。この第85条は、「国家標準の制定に参加する専利権者が標準制定過程において、保有する標準必須専利を開示しなかった場合、当該標準の実施者にその専利技術の実施を許諾するとみなす。実施許諾料は双方が協議する。双方が合意で

³⁰ Lemley, M. A., & Shapiro, C.: Patent holdup and royalty stacking, Tex. L. Rev., 85, 1991 (2006).

³¹ Lichtman Douglas Gary: "Understanding the RAND Commitment", Houston Law Review, Vol. 47, p. 1023, 2010.

³² 「侵害の抗弁に基づく特許の黙示のライセンスに関する考察」、袁真富、「法学」2010年第12号。

³³ 「ヨーロッパ契約法」、ハイン・ケッツ(ドイツ)／訳：周忠海等、法律出版社2001年版、第170-172頁。

³⁴ AIPPI SC Q222 Report: "Availability of injunctive relief for standard essential patents" (March 2014), p13.

きなかった場合、国務院専利行政部門に裁定を求めることができる。当事者が裁定を不服とする場合、通知の受領日から 15 日以内に人民法院に提訴することができる。」と定めている。この条項に関して、起草者の国家知識産権局（SIPO, 2018 年 8 月 28 日から CNIPA へ改称）は、「標準と専利の関係を適切に把握するため、標準必須特許の黙示のライセンス制度を定める」と説明した。一方、学界及び業界の大多数は保守的な立場を取り、専利法の立法の形での SEP の規制は慎重に考慮すべきで、時期尚早の介入は好適ではないとした³⁵。最高人民法院が 2016 年の新しい司法解釈（詳細は後述）に関する定めをしたことに鑑み、最新の専利法改正案³⁶では上記条項は削除された。

（3）申込の誘引説・交渉義務説

FRAND 宣言に「申込の誘引」の説を採用する主要国はドイツである。申込の誘引は申込み、承諾と同様に、大陸法系の契約法理論の基本的な概念である。申込みとは、「何らかの契約を成立させることを目的とする意思表示」をいい³⁷、契約の成立を可能にする主な条件を内容に含む必要があり、つまり、被申込者の承諾があれば契約が成立する。一方、申込の誘引（または申込みの誘い）とは、他人に契約の申し込みをさせようとする意思の表示をいい、性質としては事実行為であり、申込の誘引者は、他人の申込みを承諾するかは選択可能な立場に立ちたいと思っている³⁸。しかし、ビジネス活動で、契約の協議及び締結は複雑なプロセスであり、場合により申込みと申込の誘引の区別は困難である。例えば、普通の広告は通常、申込の誘引と認識されているが、広告に価格、品質保証、先着順、「入金を確認でき次第、発注手配」などの確実な内容を含む場合は、申込みと考えてもよい。また、懸賞広告は通常、拘束力を有する申込みと考えられる。モトローラ（MPEG 技術規格の SEP 権利者）v. マイクロソフト事件で、ドイツのマンハイム裁判所は、「SEP 権利者が ITU に提出した FRAND 宣言書が実施許諾にあたるかは、ドイツ法で解釈しなければならない。ドイツ裁判所の裁判経験では、ドイツ民法典第 328 条に掲げる第三者のためにする契約は、物権契約に適用されないため、SEP 権利者の FRAND 宣言は、差止請求権を放棄する物権行為として考えるべきではなく、承諾があればライセンス契約が成立するような拘束力を有する、不特定の第三者に対する申込みでもなく、相手方に協議を要請する意思表示だけである」と判示した³⁹。また、この事件で SEP 権利者が主張した侵害救済は脅迫的な請求にはあたらず、ドイツ連邦最高裁判所が確立した、独占禁止法でいう市場での独占的地位の濫用にあたる場合に差止救済を与えない「オレンジブック基準」⁴⁰は適用されなかった。面白いことに、同じ当事者の米国

³⁵ 「黙示のライセンス又は法定のライセンス—専利法改正案の標準必須専利開示制度に関する改善」、張偉君、同済大学学报（社科版）第 27 卷第 3 号、2016 年 6 月。「標準必須専利の規制問題に関する法律の思考及び提言—専利法改正案（審議用稿）第 85 条について」、秦天雄、「北京化工大学学报（社会科学版）」2016 年第 3 号。

³⁶ 全国人民代表大会の公式サイト、「専利法（改正案）意見募集」http://www.npc.gov.cn/npc/flcazqyj/2019-01/04/content_2070155.htm、2019 年 1 月 4 日発表。[最終アクセス:2019 年 1 月]。

³⁷ 「債法総論」、史尚寛、中国政法大学出版社 2000 年版、第 19 頁。

³⁸ 「民法債権」、王家福編集、法律出版社 1991 年版、第 280-284 頁。

³⁹ Landgericht Mannheim [LG] [Regional Court] May 2, 2012, 2 0 240/11, 判決の英訳は Thomas F. Cotter: "Comparative Law and Economics of Standard Essential Patents and FRAND Royalties", 22 Tex. Intellectual Property Law Journal 311(2014), at note 28 参照。

⁴⁰ German Federal Supreme Court, *Royal Dutch Philips Electronics Ltd. v. Defendants, Az. KZR 39/06 (2009)*。この事件で次の基準「市場で独占的地位を有する SEP 権利者の特許は、市場参入に不可欠な前提条件となり、権利者のライセンス拒否は合理性及び公正性に欠き、ドイツ民法典第 242 条に規定する信義則に反し、被告は強制的許諾の抗弁を主張できる（つまり差止救済を認めない）」を確立した。詳細は Jones Day 弁護士事務所 www.jonesday.com, の資料「Standards-Essential Patents and Injunctive Relief, April 2013」参照、[最終アクセス:2019 年 1 月]。

での訴訟結果は全く異なった。2012年9月、米国第9連邦巡回裁判所は、第三者のためにする契約説を採用し、ドイツ裁判所の差止命令の執行を禁じると判決するとともに、モトローラ社の差止請求に対抗するために発生したマイクロソフト社の弁護士費用及び訴訟費用の請求を認めた⁴¹。

他のEU加盟国も実務でFRAND宣言の法的性質を明示しておらず、交渉でのSEP権利者と実施者の行動に基づいて差止と賠償の問題を直接解決した。例えば、オランダの裁判所はSEP権利者の適法な権利の保護について肯定的な立場を取った。例えば、ドイツの「オレンジブック基準」と同様の状況であったフィリップス v. Kassetten 事件で、ハーグ裁判所は、FRAND宣言はSEP権利者が保護を請求できないことを意味せず、市場参入前に原告に通知して協議しなかった被告の行為が許諾なしの実施にあたり、差止は妥当だと判断した（この判決結果はドイツ裁判所の判断とは異なった）。一方、裁判所は、SEP権利者の不誠実な交渉や権利の濫用などの特別な事情があった場合は、差止命令を出さずともよく、交渉の過程が重要との考えも示した。LG v. ソニー事件で、原告であるSEP権利者の申し込みに対し、被告は承諾も拒否もしなかったが、双方がまだ交渉中で、仲裁合意書が別途あるため、裁判所は差止命令を出さなかった⁴²。また、イタリアでのサムスン v. アップル事件で、ミラノ知財裁判所は、FRAND義務を有するSEP権利者の仮差止請求を棄却した。裁判所は、当事者双方が誠実なライセンス交渉を開始しており、どちらか一方に悪意があると見出していないとして、SEP権利者の差止請求が市場での独占的地位の濫用にあたることを初期に判断した。フランスでのサムスン-アップル事件で、裁判所は、差止命令を出すと、双方の権利義務がアンバランスになるとして、サムスン社の請求を棄却したが、サムスンが手続き濫用にあたることを理由に反訴したアップル社の賠償請求も棄却した⁴³。

EU各国がSEP事件の裁判基準に比較的統一した認識を持つのはファーウェイ v. ZTE 事件であった。この事件で、ドイツのデュッセルドルフ裁判所は、SEP係争に関する問題をECJに裁定してもらった。ECJは、以下の場合、SEP権利者が差止救済を求めることは、EU独占禁止法における独占的地位の濫用にあたらなかったとした。①訴訟を提起する前に、被疑侵害者に警告書を送付し、②被疑侵害者がFRAND条件に基づくライセンス契約の締結を承諾する意思を表明した後に、詳細な書面での申し込みをし、③被疑侵害者が申し込みに誠実に応答せず、実施を継続した場合⁴⁴。ECJは判決の第69段落で、SSOに対しFRAND条件で特許をライセンスする旨の宣言をしたSEP権利者が、このような申し込みを行うべきと述べた。つまり、ECJは、FRAND宣言自体は申し込みではなく、商慣行に基づき実施者にSEP関連状況をまず通知し、相手方も交渉の意向があるときに、FRAND条件を満足する申し込みをする義務と考えている。SEP実施者も当然、FRAND交渉義務を有する。上述した事件の裁定後、ドイツ及び他のEU加盟国の裁判所はSEP侵害紛争で通常、FRAND「交渉義務説」を採用するようになった。具体的には、差止、賠償又はロイヤルティの請求は、交渉における双方の具体的な行動がFRAND原則に合致するかに基づいて判断する。通常、SEP権利者がFRAND原則に基づくライセンスの申し込みをすることを前提に、被告のFRAND交渉義務が生じる⁴⁵。

⁴¹ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 879 (9th Cir. 2012), 本件は注12の事件の控訴審であった。

⁴² Philips Electronics v SK Kassetten, 17 March 2010, Docket n° : 316533 / HA ZA 08-2522, LG v Sony, 10 March 2011, Docket n° : 389067 / KG ZA11-269; 前記の注35のAIPPI SC Q222 Reportを参照。

⁴³ Gabriella Muscolo: "The Huawei Case. Patents and Competitio Reconciled?", ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE, Rivista Telematica-Anno V, numero 1 (「ビジネス法ビジョン」、国際ジャーナル ISSN 2282-667X、2017年第1号)、イタリアビジネス大学教授協会編集。

⁴⁴ Huawei v ZTE, CJEU C-170/13; 61-69.

⁴⁵ 4iP 知的財産委員会: "Case Law post CJEU ruling Huawei v ZTE" 参照。

URL: <https://caselaw.4ipcouncil.com/search/tag/frand%20declaration> [最終アクセス: 2018年12月]。

(4) 権利濫用説/契約交渉義務説/誠実説

司法実務で、日本の裁判所は FRAND 宣言の法的性質を、最初に権利濫用の観点から定義した。2011年のサムスン v. アップルの SEP 関連紛争で、サムスンは、アップルの iPhone4/iPad2 がその UMS (SEP) を侵害すると、東京地方裁判所に差止を請求したが、アップルは非侵害確認を請求した。一審判決で、東京地方裁判所は侵害が成立すると判示したが、交渉でサムスンが FRAND 条件に従って必要な情報を提供せず、合理的なロイヤルティも提案しなかったのは権利の濫用にあたり、誠実でないため、差止及び賠償救済を認めなかった。2014年に、日本知的財産高等裁判所は、FRAND 宣言をした SEP 権利者が差止を求める行為は、契約の第三者となる実施者からの (ETSI) IPR ポリシーに対する信頼を損ない、日本民法1条3項に規定する権利の濫用にあたるとして、原審判決を維持した⁴⁶。この事件の、日本学界と実務界の解釈は、判決の理由での権利濫用説及び言及された第三者のためにする契約説に完全にに基づいたものではなく、判決の論理構成における「契約交渉義務」を採用した。また、日本学界による FRAND 宣言の性質の分析を、契約締結義務説 (田村善之⁴⁷)、契約成立説 (黙示のライセンス) と契約交渉義務説 (高林龍⁴⁸) にまとめ、サムスン v. アップル事件で日本知的財産高等裁判所が採用したのは契約交渉義務説だと説明した研究者がいる⁴⁹。

日本特許法は、特許権者に十分な保護を提供し、権利者に差止及び損害賠償等の民事救済と水際差止の救済を求める権利を付与した。一方、知的財産権、特に特許権は、通常の財産権の自然な独占の特徴とは異なり、日本公正取引委員会 (JFTC) は独占禁止法上の特許権等の知的財産権の権利行使の合法性を明確に線引きするため、2005年に『標準化に伴うパテントプールの形成に関するガイドライン』、2007年に『知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針』(IPGL)を公表し、関連する具体的なケースを解釈し、参考の提供を図った。2016年1月、JFTCはIPGLを改正し、SEP権利者が差止救済を求める行為が、独占禁止法の適用問題につながるかとの質問の回答として、「技術を利用させないようにする行為」の項目で、SEPの行使ルールを追加した⁵⁰。同ガイドラインでは、FRAND宣言の経緯が分析され、SEP権利者に対する十分な補償を確保しつつ、新しい技術への投入、研究開発の促進及び規格を使用した製品の市場供給でも FRAND 宣言が役割を果たしていることを明確にし、FRAND 条件でライセンスを受ける意思のある実施者に、SEPの利用を拒絶し、または差止を請求することは、競争を排除する行為にあたる場合があると指摘している。一方、ライセンスを受ける意思のある実施者が否かは、同ガイドラインでは、ライセンス交渉での両当事者の対応状況、例えば、侵害の事実及び態様の提示の有無、ライセンス条件及びその合理的根拠に基づいて申込みを行ったか否か、当該申込みに対する合理的な対案の速やかな提示の有無等の応答状況、商慣行に照らして誠実に対応しているか否か等で判断され、被疑侵害者が特許権の有効性、必須性または侵害の有無を争うことそれ自体は、ライセン

⁴⁶ 東京地判平成23年(ワ)第38969号、東京知財高判平成25年(ネ)第10043号を参照。

⁴⁷ 「標準化と特許権—RAND条項による対策の法的課題」、知的財産法政策学研究 Vol. 43 (2013)、田村善之。この文章では「契約締結義務説」を結論として明確にしているが、第三者のためにする契約説に関する分析で、FRAND条項を、SEP権利者が契約締結義務を履行すべき条項と見なすという見方を示している。

⁴⁸ 「標準化必須特許権侵害による損害賠償請求と権利の濫用」、高林龍、知財管理 63 卷 12 号。

⁴⁹ 「FRAND条項を巡る法的考察—日本法に基づいて—」、蔡万里、パテント Vol. 67 No. 12, 2014; 「FRAND宣言のされた標準規格必須特許に係る特許権行使」、愛知靖之、Law and Technology No. 66 2015を参照。

⁵⁰ 改正の詳細は、JFTCのWebサイトに掲載の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(知的財産ガイドライン)の一部改正のポイント参照。https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/jan/160121.html。[最終アクセス:2019年2月]。

スを受ける意思のあることを否定する根拠にならないとされている。JFTCによるこのガイドラインは、ECJによるファーウェイ v. ZTE 事件の判決の「交渉義務説」及びその適用方法の影響を受けていることは明らかである。

2018年6月5日に、日本特許庁（JPO）は『標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き』を公表した。この手引きは、無線通信分野などの標準規格の実施上の SEP の透明性と予見可能性を高め、特許権者と実施者との間の交渉を促進し、紛争を未然に防止し、あるいは早期解決を目的とするものである。同手引きでは、FRAND 原則は、交渉プロセスとライセンス条件の2つの側面があるとし、権利者と実施者の間で「誠実な交渉」を行う具体的な方法、交渉効率の向上及びロイヤルティの算定に関する措置・アドバイスが提案されている⁵¹。JFTCによるガイドラインの改正及び JPO が公表した手引きは、SEP ライセンスでの権利者と実施者双方の権利と義務をより明らかにし、SEP 侵害紛争の解決や、通信技術分野の革新及び標準化の促進に資するものと言えよう。一般的に言うと、近年の日本関連部門の文書では、FRAND 性質の解釈は、権利濫用説から契約交渉義務説に変わってきた。

中国での SEP 紛争に関する最初の事件は、ファーウェイ v. IDC 事件だった。この事件は双方間で世界的に発生した一連の紛争事件のうち1件だった。独占禁止法の適用は、本稿では検討を割愛する。FRAND 宣言の性質に関し、裁判所は、各国では定説がなく、FRAND 宣言に対する理解に差異が生じ、解釈が必要なときには中国法を適用して解釈すべきとしている。裁判所は、『中国民法通則』第4条は、「民事活動は、自由意思原則、公平原則、等価有償原則、誠実信用の原則に基づいて行わなければならない」と定めている。『契約法』の第5条は、「当事者は、公平原則に基づいて双方の権利と義務を確立しなければならない」と、第6条は、「当事者による権利行使または義務の履行は、誠実信用原則に基づかなければならない」と定めている。これらの規定に基づき、本件の争点となる「FRAND」義務の意味を解釈できる。」と指摘した⁵²。ここから明らかのように、この事件で、広東人民法院は誠実説を採用し、すなわち、自由意思、公平、誠実信用の原則で双方の行為を評価し、ファーウェイの誠実な対応に対し、IDC が高額すぎるロイヤルティを提示し、ライセンスを拒絶し、かつ交渉と同時に米国で差止救済を提起し、誠実原則に反していると判示した。最近の広東深セン中級人民法院でのファーウェイ v. サムスン事件の一審判決で、原告と被告とも SEP 権利者であり、6年間に渡ってクロスライセンス交渉を行った。裁判所は FRAND 宣言の性質を詳述しなかったが、その代わりに FRAND を交渉の基本原則と見て、「SEP 権利者及び実施者には FRAND 原則に従って標準必須特許のライセンス交渉を行う義務がある」としている。証拠は、ファーウェイの一連の行為が、FRAND 原則に合致する一方、サムスンにはライセンス交渉を故意に遅延させる過ちがあることを示している。よって、裁判所はファーウェイの差止請求を認め、一審判決後も双方が交渉を継続でき、ライセンスの合意に達した場合は差止を執行しないと判示した⁵³。ファーウェイ v. IDC 事件からファーウェイ v. サムスン事件での広東人民法院の判決から、広東人民法院は司法実務で誠実説から交渉義務説の採用に変わる傾向があることが分かる。

⁵¹ JPOによる「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を参照。

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/seps-tebiki.html> [最終アクセス:2019年2月]。

⁵² (2013) 粵高法民三終字第306号。

⁵³ (2016) 粵03民初816、840号。

(5) 一方的行為説

一方的行為説では、SEP 権利者が行った FRAND 宣言は一方的行為である⁵⁴。北京知識産権人民法院で審理が行われた西電捷通 v. ソニー事件の一審判決で、裁判所は、「FRAND 宣言は、特許権者の約束に過ぎず、一方的民事行為である。この約束自体はライセンスしたことを意味せず、FRAND 宣言がなされているからといって、双方が特許ライセンス契約の合意に至ったとの認定はできない。」と判示した。二審で、北京高級人民法院は一審の差止を維持したが、「誠実交渉説」を採用し、「標準必須特許に関するライセンス交渉で、交渉双方は誠実信用の原則に従ってライセンス交渉すべきである。・・・標準必須特許侵害の民事責任は、双方交渉の過程及び実質的条件を考慮した上で、どちらが交渉決裂の責任を負うべきかを判断する。」と判示した⁵⁵。

一方的法律行為とは、「当事者の一方的な意思表示によって成立する法律行為である。例えば同意、取消し、相殺、私生子の認知等は・・・我が国の民法によって認められた一方的行為である。一方的行為としては、その効力が、行為者である権利者にのみ影響を与える行為があれば（例えば、遺言、相続の放棄、同意、寄付行為）、他人の権利関係に直接影響を与える行為もある（例えば取消、解除、契約の終止、撤回等）」をいい、一方的行為又は単独行為とも称される⁵⁶。一方的行為説に基づく FRAND 宣言の解釈に関する理論検討は、中国ではまだ少ない。これについて、筆者が清華大学の崔建遠教授に話を伺ったところ、崔教授は一方的行為説の立場であると説明しながら、「この性質は宣言自体に限るものであり、SEP 権利者と実施者との間に紛争が生じた場合、SEP 権利者がどのような法律責任を負うかを判断する根拠にならず、事件係争の処理は詳細な事情を見て行われるべきである」と強調した。

3. 中国法から見る FRAND 宣言の解釈と適用

上で整理した FRAND 宣言の法的性質に関する諸説及び関連司法事例から見ると、世界的に、理論解釈の面でも、司法判決の面でも共通認識が合意できておらず、各見解は論理構成が十分ではないという問題がある。FRAND 宣言の法的性質の更なる検討は、SEP 侵害及び差止救済、ロイヤルティの算定、権利濫用及び独占禁止等の議論に関する問題の解決に参考価値のある理論的根拠を提供し、SEP 権利者と実施者の行為を指導し、法律適用の予見可能性を向上させることに資すると思われる。黙示のライセンス説は、中国『専利法』第 4 回改訂で、黙示のライセンス説の採用が適当ではないと検討されたため、本稿では検討を割愛する。権利放棄説は国外では、学術範囲であり、事例はなかった。本稿では権利放棄説を一方的行為とともに検討する。禁反言説、申込の誘引説、権利濫用説、誠実説等はいずれも交渉義務説を意図するものである。よって、以下は、第三者のためにする契約説、一方的行為説、及び交渉義務説の中国での適用可能性及び実行性をさらに検討する。

⁵⁴ 北京知識財産人民法院課題グループ（執筆：許波、進行役：陳錦川、参加者：宋魚水、姜穎、張曉津、許波、崔寧、馬雲鵬、陳志興）：「専利法第 4 回改正中の標準必須専利問題研究」、雑誌：「中国知識産権」、総第 121 期。

⁵⁵ (2015)京知民初字第 1194 号；(2017)京民終 454 号。

⁵⁶ 史尚寛：「民法総論」、中国政法大学出版社 2000 年版、第 309-310 頁。

(1) 第三者のためにする契約説と一方的行為説の制限

契約の相対性は世界共通の基本原則である。各国では、第三者のためにする契約または他人のためにする契約の存在を認める個別の場合もある。どちらかという、英米法系の国では、判例を通じて契約法理論を解釈し、大陸法系での立法の観点からの解釈よりも柔軟性がある。SEP 関連事件で、英米の裁判官は第三者のためにする契約説を採用し、判決の論理構成を行う際に自己ロジックの整合性を達成しやすい。すなわち、FRAND 宣言は、SEP 権利者と SSO の間で締結した契約における約束と見なされ、受益者である実施者が直接の請求権を有する。SEP 権利者がライセンスを承諾した状況で、個別の場合を除き、一般に差止命令を出すべきではない。大陸法系の国では、他人のためにする契約の概念はあるが、裁判実務では、関連法律から適用や解釈をサポートするための法的根拠を探すのが一般的である。中国の現行の民法、契約法及び特許法では、第三者のためにする契約に関する明確な規定はまだない。例えば、『契約法』の第 64 条は、「当事者は、債務者が第三者に対し債務を履行することを約定し、債務者が第三者に対し債務を履行せず、又は債務の履行が約定の内容に合致しない場合、債権者が違約責任を負う」と定めている。この条項は契約双方の間の権利・義務関係を規定し、第三者がこれを根拠に債務の履行を直接主張できないので、「偽の他人のためにする契約」である（すなわち、第三者は直接の請求権を有せず、「真の他人のためにする契約」ではない）。具体的には、FRAND 宣言は、SEP 権利者が SSO に対して行った約束で、実施者にとって有利であり、他人のためにする契約の特徴があるように見える。しかし、『契約法』の第 64 条によれば、SEP 権利者が FRAND 宣言に違反し、ライセンスを拒否する場合、SEP 権利者は、実施者でなく、SSO に対して違約責任を負う。実施者は裁判所に債務の履行を直接請求できず、SEP 権利者と実施者の間の係争を解決できないことは明らかである。無論、中国でも真の他人のためにする契約が存在する。すなわち、受益者が債務の履行を直接請求できる場合がある（例えば、運送、保険、信託等の分野）⁵⁷。

2018 年 8 月に、中国民法典草案全文が公布され、意見募集が開始された。現行『契約法』の第 64 条に対応する第 313 条に、第 2 項として、「第三者が債務者に債務の履行を請求できるとの法規または当事者による約定があって、第三者が合理的期間内に明確に拒絶せず、債務者が第三者に対して債務を履行せず、あるいは債務の履行が約定に合致しない場合、第三者が債務者に違約責任を負うよう請求することができる。債務者は、第三者に対して債権者に対する抗弁を主張することができる。」という内容が盛り込まれた。この条項は、現行法に真の他人のためにする契約がない欠陥を補い、実際に他人のためにする契約での解決が必要な問題が法律で明確化されたと言える。しかしながら、民法典が採択されたとしても、FRAND 宣言の性質の解釈、関連 SEP 紛争の解決にこの条項を適用することにはやはり無理がある。なぜなら、FRAND 宣言は原則的な義務で、SSO と SEP 権利者が SEP ライセンスの詳細を約定していない以上、実施者がこの条項を根拠に SEP 権利者と SSO が約定したライセンス契約の具体的な内容を履行するよう SEP 権利者に要求できないからである。

前述のように、一方的行為は、一方的な意思表示で成立する法律行為で、一般的には物権放棄、債務免除、遺言又は相続放棄、寄付等である。民事分野では、一方的行為は、行為者の自主的な意思によるべきで、すなわち、当事者が一方的に意思表示するだけで成立する行為である。単独行為は、他者に義務を課せないため、この行為は当事者の一方的な意思表示により変更又は取消しができるはずで

⁵⁷ 王利明：「契約法研究」、中国人民大学出版社、2002 年版、108-133 頁。

ある。しかし、SEP 権利者が行った FRAND 宣言は、完全に独自の自主性によるのではなく、その多くは SSO の IPR ポリシーの要求に応じて意思表示した確認書のようなもので、かつ規格実施後に撤回不可能であり、特許ライセンスとともに関連義務が譲渡される。これらの特徴は一方的行為と大きく異なっている。また、FRAND 宣言が意図する義務は非常に原則的なもので、具体的内容の定義は困難であり、この義務に特許権に基づく差止救済及び賠償請求の放棄を含むと推定できない。事実上、FRAND 宣言の解釈に一方的行為説を採用しても、それ以降の SEP 関連紛争で差止命令を出すか否かという難問は、交渉決裂時の権利者と実施者の過失を考慮して判断する必要がある⁵⁸。

権利放棄は処分行為であり、通常物権又は準物権の放棄、財産権の移転、消滅の法律結果を言う。民法理論上は、物権の放棄は一方的行為と見なされ、権利者が単独で行える⁵⁹。権利放棄は、事実行為による意思表示でも、宣言による意思表示でもよい。ただし、権利放棄の意思表示は明確でなければならず、意思表示が曖昧な場合、その真実の意思表示及び効力は解釈を必要とする。FRAND 宣言は権利者の原則的な態度に過ぎず、法的効力が明らかではない意味の曖昧な声明である。ライセンス交渉の失敗後、SEP 権利者が一般に差止救済を放棄しなかった各国事件の事実から、FRAND 宣言は差止救済を放棄する意思表示を含まないので、権利者と実施者の間の権利義務はライセンス交渉での双方の真実の意思表示及び行為に基づいて認定する必要がある。

(2) FRAND 宣言の法的性質の理論選択：交渉義務説

(i) 申込の誘引説と誠実説を組み合わせる必要性和実行性

どの学説を採用するにしても、FRAND 宣言が関連技術分野の規格実施者に期待又は市場の信頼をもたらすことは否定できない。すなわち、SEP 権利者がライセンスを拒否することはない。そうでなければ、SSO と国家の独占禁止法執行機構が懸念しているホールド・アップ現象が発生する。しかし、SEP 権利者が FRAND 宣言をしたことは、SEP 権利者が差止救済を求めるべきではないことを意味するという考えでは、発生し得る実施者の逆ホールド・アップは対処できない。事実上、FRAND 宣言の法的性質に関する様々な見方では、差止救済は一概に否定されていない。例えば、第三者のためにする契約説を採用した UP v. フェアウェイ事件の英国裁判官、申込の誘引説を採用したモトローラ v. マイクロソフト事件のドイツ裁判官、誠実説を採用したフェアウェイ v. サムスン事件の中国裁判官はいずれも SEP 権利者に過ちがなく、実施者に過ちがあると認定し、差止救済を認めた。これは、EJC の判決、JPO のガイドで採用された交渉義務説の結論と一致しており、すなわち、FRAND は SEP 権利者と実施者の間のライセンス交渉を貫く原則であり、この原則に違反する者はそれに応じて責任を負うべきである（差止を出すか否か、合理的なロイヤルティの判定を含む）。

中国民法の大陸法系の起源から、モトローラ v. マイクロソフト事件でドイツ裁判所が採用した申込の誘引説はより適用しやすいものである。中国『契約法』の第 15 条は、「申込の誘引は、自分に対して申し込みを發すよう他者に求める意思表示である」と定めている。FRAND 宣言は、SEP 権利者が SSO 関連文書及び媒体を通じて公告を行い、FRAND 条件で特許技術を他者にライセンスする意思がある旨の意思表示を行う事実行為であるため、その本質は、不特定の相手に対する契約締結の用意があると

⁵⁸ 「当事者双方がライセンス交渉段階になかなか入れず、その過ちが実施者にある。これにより、西電捷通社が、ソニー中国社が侵害を停止することを要求するは事実と法的根拠がある。」（(2015)京知民初字第 1194 号）

⁵⁹ 史尚寛：「民法総論」、中国政法大学出版社 2000 年版、第 300-301 頁を参照。

表明するビジネス広告である。さらに、契約締結の際の交渉及びロイヤルティが申込の誘引かそれとも申込みかは明確な境界線がないこと、契約の最終内容は複数回のロイヤルティ交渉を経て決定されること、SEP ライセンス交渉がより複雑な場面であるという現実に鑑み、慣行に従って FRAND 宣言を、SEP 権利者がライセンス交渉を開始し、かつ実施者に FRAND 原則を満足する申込みをする義務と見るのが妥当である。ここで、FRAND を満足する申込みとは何か、中国の司法実務で採用する誠実説は、個別のケースで FRAND 宣言の性質を解釈し具体的な SEP 紛争を解決する上でより柔軟性があると思われる。まさに学者の言うように、誠実原則は、「定着していない白紙法規であり、言い換えれば、裁判官に提示する空白委任状である」⁶⁰。また、SSO の IPR ポリシーによれば、FRAND 宣言は一般に「撤回不可能」であり、SEP 権利者がこの宣言を行った事実は、SEP 権利者自身の権利行使に交渉を開始し申込みをするを義務付け、交渉を通知せずに差止を請求できないことを意味する。この解釈は、一定の程度で一方的行為説と権利放棄説の見方を取り込んだが、違いは、課せられた義務は差止請求権を明確に放棄するのではなく、権利者がまず実施者に対し、FRAND 条件を満足し、合理的ロイヤルティを中心条項とする SEP ライセンスの申込みを行うべきである。

(ii) 交渉義務説の採用は、ビジネス実務及び国際協調性に一層合致する。

交渉義務説は、より SEP 関連ビジネス実務の需要に合っている。業界の特徴から見れば、通信分野の SSO は主に世界各地にいくつかあり、これらの SSO で制定した標準規格は強制的なものでなくても、これらの規格を使用することは、末端製品が関連市場に入る場合の必然的な選択肢になる。先進的な通信機能を実現できない製品にお金をかける消費者はいないだろう。また、移動通信電子製品には数多くの SEP が絡む。SSO は、SEP の情報開示及び権利者の FRAND 宣言がいずれも原則的なものでなければならぬと要求している。仮に SSO が SEP リストを発表したとしても、数多くの末端製品の製造者—規格実施者—がそのリストに照らしてライセンスを受ける申込みの条件を提示することは、コストが高すぎるだけでなく、合理性が欠如している。産業製造者は窮地に追い込まれ、特許侵害になることを懸念して古い技術を使用してしまうことがある。これは、標準化の普及、技術の革新及び発展を図る SSO の意図に反している。SEP 権利者が FRAND 宣言をただで、自分の提示した金額のとおり規格実施者に自発的に支払ってもらうのは、端末装置製造業界の数多くの規格実施者には不公平であろう。なぜなら、規格実施者は、数多くの開示十分性、規格実施の必須性、及び特許有効性等の問題があり得る FRAND 宣言された SEP に直面する際に、対等な声明によって FRAND 条件でライセンスを受けようとする意思があると表明し、SEP 権利者からのライセンス交渉の申し込みを待つこともできるからである。必ずライセンシーからライセンス交渉の申し込みを行う伝統的なモデルでは、SSO 自身が今まで回避し、懸念している、競争法で規制されるパテントプール又はパテントアライアンスになる可能性は極めて高い。しかも、多くの SSO の IPR ポリシーでは、SEP 権利者が開示した情報、必須性、特許有効性等の実体問題を保証しないことを明確にしている。実施者に SEP 権利者から事前にライセンスの取得を要求することは、規格実施に資することではない。事実上、SEP 権利者は数多くの実施者を前に、自分の技術コストと利益をより正確に、適切に判断できる。SEP 権利者の方からライセンス交渉することを実施者に通知し、かつ合理的なロイヤルティを含む申込みをすることは、商慣行及び FRAND 原則により合致している。SEP 権利者が実施者に知らせずに、高過ぎるロイヤルティを提示し、ロイヤルティ

⁶⁰ 「誠実信用原則と抜け穴埋め」、編集：梁慧星、「民商法論叢」第2巻、第65頁、法律出版社1994年版。

交渉に余地を残さずに直接救済を求めることは、FRAND 交渉義務を満足しないことが明らかである。しかし、実施者が、SEP の所有者である権利者を知っており、特に双方ともある SSO またはいくつかの SSO のメンバー同士であり、標準の制定過程及び互いの SEP 状況を十分に把握している場合、一方が接触を回避し、または交渉を遅延させ、ロイヤルティの支払いを拒否することは、FRAND 条件の誠実交渉義務に反している。上で整理した世界の SEP 紛争から見れば、係争は一般に通信分野の技術及び製品の国際競争力を有する多国籍企業間で発生し、当事者双方が互いの SEP 情報、クロスライセンス関係の存在を理解し、認識している場合が多い。このような場合、合理的なロイヤルティの算定は双方係争の争点となる。実務における双方の具体的な行為がどうであったかに関わらず、商慣行や業界慣習に従って FRAND 交渉を行う義務を履行したか否かは、双方の権利・義務関係を判定する最も合理的な方法である。交渉義務説の採用は、イノベーション及び競争分野で特許ホールド・アップと逆ホールド・アップ現象を防止する上での国の政策目標をうまく説明でき、差止とロイヤルティの判定で強力な支援を提供できる。

どの学説が採用されるかに関わらず、SEP 関連紛争を解決する際に、裁判所は、交渉開始後の権利者と実施者それぞれの行為に基づいて双方の権利義務を判定する。したがって、根本的に言えば、交渉義務説（すなわち、日本学界で議論されている契約交渉義務説）は、より包括的で、国際協調性がある。交渉義務説は、FRAND を、まず SEP 権利者からライセンス契約の申込みを行うだけでなく、交渉開始後に権利者と実施者とも遵守しなければならない誠実交渉義務と見なし、FRAND 交渉義務に違反した場合には具体的な事情に応じて対応する法的責任（例えば、差止が支持されるか否か、合理的なロイヤルティがどのように確定され、執行されるか）を判断することを特徴としている。

（iii）中国の裁判実務における交渉義務説の採用の動向

実務上、中国裁判所は SEP 係争を解決する一方、判断基準の統一を図り、関連司法解釈及び司法政策、指針等を介して判断を導こうとしている。『特許権紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈（二）』の第 24 条は⁶¹、「推薦性標準において SEP 情報を明示している場合、そのライセンスを取得しなければならない。さもなければ、差止命令を出すことができる。」と定めている（すなわち、標準が SEP にあたるため、ライセンス取得を必要としない理由で、侵害にあたらないとの抗弁を支持しない）。しかし、SEP 権利者が故意に FRAND ライセンス義務に違反し、実施者に明らかな過失がなく、交渉が失敗した場合、SEP 権利者による差止請求を認めない。ここから明らかなように、この条項の目的は、注目されているホールド・アップと逆ホールド・アップ現象を回避することである。第 24 条の第 2 項は、SEP ライセンスの条件は、特許権者と被疑侵害者が FRAND 原則に基づいて協議して決定すべきである。協議が失敗した場合、裁判所は、特許のイノベーションの程度、標準規格における役割、規格が属する分野、規格の性質、規格実施の範囲及び関連ライセンス条件などの要素を総合的に考慮した上で決定する。」と定めている。同司法解釈が可決された後、北京と広東省の高級人民法院はそれぞれ、関連規則を細分化した⁶²。例えば、適用範囲を推奨性標準から国際 SSO 標準に拡張し、関連方針、業界の特性、商慣行も判断の要素に入れて、誠実、積極的交渉、利益 balan

⁶¹ 最高人民法院司法解釋：法釋〔2016〕1 号。

⁶² 北京市高級人民法院による「特許侵害判定指南（2017）」第 149-153 条、広東省高級人民法院による「標準必須特許紛争事件の審理作業に関するガイドライン（試行）」（2018）。

スなどの原則を強調し、さらに、具体的なケースにおいて、当事者双方の過失、関連証拠、責任のルールなどを記述した。これらの司法文書から見れば、FRAND 宣言に対する中国の裁判機関の態度は、FRAND 宣言がライセンス契約にあたり誠実に交渉を行う義務であり、交渉失敗の責任は、過失の原則に従って判断することを強調している。換言すれば、中国の裁判所は実際に FRAND 交渉義務説を採用しようとし、新しく複雑な SEP 紛争の解決に民法上の誠実信義という伝統的な基本原則を適用する。

4. 結論

我々は第四次産業革命産業革命の危機に瀕している。相互接続と相互通信の世界は通信技術の標準化の進歩から離れられず、経済成長を大幅に促進する通信及びネットワーク技術のイノベーションからも離れられない。発明と標準の組み合わせにより、人々が手ごろな価格でより便利に情報や機会にアクセスでき、ますます高まっている人々の物質及び精神的な需要を満足させることができる。オープンで包括的な技術標準化を重視する特許制度とイノベーターの独占権の保護を重視する特許制度は矛盾しているように見えるが、両者は、社会の長期的な継続的イノベーションを促進するという共通の目標がある。通信とネットワーク技術標準を基礎とする IoT 時代では、実務上の技術貢献者と規格実施者の間で生じ得る利益相反に直面する際に、どのようにイノベーションの促進と公共福祉の増加という公共政策のバランスを取り、世界的な科学技術の進歩と産業発展を促進するかは、各国の立法者と執行者が直面する難題である。5G 等の通信技術の応用は将来様々な産業分野に浸透し、SEP ライセンスに関する民事紛争が世界的に増加すると予想される。SEP の本質は先進技術の特許権であり、SEP を規格に含ませるとともに、権利者に関連情報を開示し、FRAND 宣言するよう求めるのは、技術応用及び再イノベーションという社会全体の利益を促進する上で有利である。しかし、FRAND 宣言したせいで、権利者が実際に十分な法的救済を得るのが困難になれば、先進技術が標準化から撤退する可能性が非常に高く、かえって業界全体の革新と発展に資することができない。勿論、SSO パテントポリシーによって FRAND 宣言の内容が異なり、その性質が変わる場合がある。本稿では、SSO の要求に従って関連情報を開示した SEP 権利者による FRAND 宣言の法的性質のみについて検討した。

厳密に言えば、上で整理した伝統的な民法から派生したどの理論によっても FRAND 宣言の法的性質は完璧に解釈できない。どちらかという、誠実原則は、SEP ライセンス契約交渉での様々な状況に対応できるよう、裁判者により広い自由裁量の余地を与えている。SEP 紛争は、ライセンス契約交渉の決裂に起因するものが多い。この点に関しては、裁判者が中立で公正な態度を取り、交渉での双方の行為が誠実信義の原則に合致しているか否か、過失が多いのはどちらかに基づき、交渉決裂の結果に対してそれぞれ負うべき責任を認定することが求められている。したがって、FRAND 宣言自体は、SEP 権利者が侵害訴訟を提起する前に、履行すべき義務であると解釈できる。その中には、十分な SEP 情報を含むリストを実施者に提供し、または実施者が侵害にあたる可能性があると明確に指摘し、使用されている自社技術の具体的な内容を通知し、かつ合理的なロイヤルティ等の条件を含むライセンス契約の申し込みを行うことが含まれている。ライセンス契約交渉を開始した後、FRAND は当事者双方が遵守すべき原則となる。ライセンスを受ける意思があり、誠実に交渉を行う規格実施者として、合理的な期間内に応答するか、または対案を提示すべきである (SEP の有効性、必須性を争うことそれ自体は、必ずしも FRAND 義務違反になるとは限らない。実施者がそれにより交渉を故意に遅延させたとの証拠がある場合は除く)。当事者が交渉を重ねてもライセンス契約の条件に合意できない場合、いざ

れかの当事者が合理的なロイヤルティに裁決を下すよう第三者（裁判所または仲裁機関）に要求できる。契約の内容が FRAND 原則を満足するかの判断、特にロイヤルティの算定方法は、判断を支援するための設計関連メカニズムが必要な非常に複雑な問題であり、これ以上の検討は割愛する。さらに、FRAND 交渉義務に営業秘密の問題が関わる可能性がある。例えば、SEP 権利者が開示した関連情報について秘密保持契約を締結することを実施者に要求することは FRAND 原則に合致するか。実施者がそれを拒否する場合は FRAND 義務違反に該当するか。合理的なロイヤルティの判定で、第三者にライセンスした時のライセンス条件を公開すべきか。第三者に損害をもたらした場合にはどちらが責任を負うか等。よって、FRAND 義務の履行に要する透明性と営業秘密の保護との関係をどのように解決するかも、検討価値のある課題である。

本稿では、FRAND 宣言を、撤回不可能なライセンス交渉の意向がある旨の申し込みを行う誠実な義務と見ている。つまり、「交渉義務説」の採用は、SEP 関連係争での SEP 権利者と実施者の間の権利・義務関係を理解し、これに基づいて差止を出すか否か、合理的なロイヤルティの算定等の問題を解決する上で、有利であると思われる。本稿では、SEP 紛争に関連する競争法の問題に触れていない。独占禁止の審理（法執行）においても、ホールド・アップと逆ホールド・アップ、ライセンス料が莫大になることなどの民事紛争における争点も含まれる。独占禁止問題は市場の支配的地位、高すぎる価格、抱き合わせ販売及び公共利益への配慮といったより複雑な問題に関連するため、今後の課題としておこ

II. 標準必須専利における差止請求の適用問題

中南財經政法大学 知識産権研究センター 詹映 教授

1. 標準必須特許差止救済が直面する課題

技術標準の特許化が継続的に強化されるにつれ、標準必須特許（SEP）はすでに市場競争の成否にとって決定的な要因となり、標準必須特許に関連する一連の法律問題も生まれた。現在、標準必須特許に係る差止救済によって司法実務において絶えず産業界と法律界の激しい論争を引き起こしており、この問題はすでに国内外の特許分野で関心を集め、そして各界から大いに注目を集めている。

本稿では、研究文献及び各国の標準必須特許に係る差止救済の適用に関する事例と立法を通じて、この問題には少なくとも次の2つの課題が存在していることが分かった。まず第1に、世界の学術会では標準必須特許の差止救済の適用について議論が続いており統一見解が欠如している、第2に各国の司法機構は統一的適用基準に欠けるため、異なる国さらには1つの国の異なる裁判所でさえ、審判で顕著な差がある。以上の課題には、各国の学者と司法界の同僚が交流を強化し、認識を一致させ、手を携えて対応する必要がある。

(1) 世界学術界で標準必須特許差止救済の適用について争議継続中

(i) 国外学者の異なる観点

国外の学者は標準必須特許に係る差止救済などの関連問題の研究は比較的早く始め、関連する研究成果もより深くて包括的で、さらに実証的な観点から標準必須特許のFRANDライセンス、差止救済などの法律問題を分析することに注意を払う。但し、差止救済の適用については、学者によって意見が異なる。Camesascaなどの学者達は差止命令の積極的な役割を認め、ホールド・アウト問題に注目すべきだと考えている。裁判所がFRAND料率を決定して訴訟コストを配分すれば、ホールド・アウト問題はホールド・アップ問題よりも深刻になると主張している¹。日本の学者鶴原稔氏も、標準必須特許保有者の差止命令請求権が制限されるため、今後特許のホールド・アウトが増えるだろうと示唆した。そして、差止命令請求権への判決について、現在の判断基準が明確でなく、判断上の不一致があると考えている²。Benjamin M. Millerは、FRAND原則の阻害作用と標準必須特許の権利侵害における差止制度の適用問題を論述した³。Paul H. Saint-AntonieとGarrett D. Tregoは特許法と不正競争防止法を組み合わせ、標準必須特許について差止救済を請求する際、不正競争防止法で規制されるべき状況について論述した⁴。Mark A. LemleyとCarl Shapiroは、ライセンス交渉メカニズム、差止命令の発効条件など他の観点から、交渉双方の積極性を十分に引き出すことができ、ポジティブなインセンティブと悪影響が均等にあることを保証でき、双方が交渉中に合理的なライセンス条件を提案・受諾で

¹ Peter Camesasca, Gregor Langus, Damien Neven & Pat Treacy, Injunctions for standard-essential patents: Justice is not blind, *Journal of Competition Law and Economics* · May 2013.

² 鶴原稔也（日本）、情報通信分野における標準必須特許に関連する紛争の状況と課題、中日協力研究専門家会議資料集、2018年9月29日。

³ Benjamin M. Miller, "FRAND-Encumbered SEPs and Injunctions: Why Section 5 of the FTC Is an Inappropriate Remedy," *Columbia Science and Technology Law Review*, vol.16, no. 2 (Spring 2015): 452-493.

⁴ Benjamin M. Miller, "FRAND-Encumbered SEPs and Injunctions: Why Section 5 of the FTC Is an Inappropriate Remedy," *Columbia Science and Technology Law Review*, vol.16, no. 2 (Spring 2015): 452-493.

きる制度モデルの確立を検討した⁵。

(ii) 中国国内学者の観点

文献検索を通じて、現在、中国の学者による標準必須特許に係る差止救済問題についての研究は、主に外国の司法経験に対する整理と、中国の司法実務に対する提案の2つの側面を含むことが分かる。以下にそれぞれについて論述する。

①標準必須特許に係る差止救済に関する外国の司法経験

標準必須特許への差止救済に関する外国の司法経験において、従来の成果は主にアメリカ eBay 事件で確立された特許の権利侵害に係る差止救済の「4要素」の適用原則、ドイツの標準必須特許に係る差止救済の「オレンジブック」スタンダード、欧州連合標準必須特許に係る差止救済に関する「セーフハーバー」原則などである。和育東⁶、張玲と金松⁷、及び葉高芬、張潔⁸を代表とする一連のアメリカ特許権利侵害に係る差止救済の「4要素」の適用原則に関する研究成果は⁹、eBay 事件で確立された特許権利侵害に係る差止救済の「4要素」の原則について詳細な論述を行い、中国の関連規則の整備についても提案した。仲春は、欧州連合委員会がモトローラ及びサムスンに対する独占禁止調査において、標準必須特許の善意ライセンスのために確立した「セーフハーバー規則」について論述し、「セーフハーバー規則」の具体的適用において善意ライセンスを如何に認定するかなどの課題を提出した¹⁰。魏立舟は規則変遷の立場から、ドイツ連邦最高法院が「オレンジブック・スタンダード」事件で引用した独占禁止抗弁、及び「華為 v. 中興」事件において、欧州連合法院は「5ステップ+3例外」ルールで、独占禁止抗弁の成立要件の再構築について分析し、ドイツ及び欧州連合の標準必須特許の差止救済への制限規定を詳細に紹介した¹¹。趙啓杉はさらに被疑侵害者の「自力救済」の抗弁と「信義誠実原則」を通じて、標準必須特許の差止救済への制限モデルから出発し、ドイツの標準必須特許の差止救済への制限規定の発展について、より包括的な整理を行った¹²。

②標準必須特許に係る差止救済に関する中国の司法実践の総括

標準必須特許に係る差止救済に関する中国の司法実務において、従来の成果は主に差止救済の成立条件、過失認定及び立証責任の分配などの条件を分析し論述した。例えば、王晓擘教授は専門的に標準必須特許権者の差止命令の請求への制限と差止命令への抗弁に関する前提条件に対して論述した¹³。

⁵ Mark A. Lemley; Carl Shapiro, "A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents," Berkeley Technology Law Journal, vol. 28, no. 2 (Fall 2013): 1135-1166.

⁶ 和育東:『アメリカ特許権利侵害の差止救済』、『グローバル法律評論』2009年第5期、第124-133頁。

⁷ 張玲、金松:『アメリカ特許権利侵害永久差止制度及びその啓示』、『知的財産権』2012年第11期、第86-94頁。

⁸ 葉高芬、張潔:『標準必須特許に係る差止救済ルールを論ずる一利益均衡を中核とする』、『競争政策研究』2016年第5期、第51-61頁。

⁹ その他の関連論述は以下を参照。董美根:『アメリカの特許永久差止命令適用の例外は我が国の強制ライセンスへの啓示—『専利法』(第三次)改正を兼論』、『電子知識産権』2009年第1期、第44-48頁;黄振中、孫寧:『特許権侵害事件における永久差止命令の発布—MercExchange, Inc. 訴 eBay, Inc. 事件の判決への評論分析』、『知識産権』2008年第6期、第68-71頁;郭羽俊、閔文軍:『eBay事件とアメリカの特許制度改革』、『科技と法律』2012年第2期、第34-37頁。

¹⁰ 仲春:『標準必須特許差止命令濫用への規制—セーフハーバー原則及びその他』、『電子知識産権』2014年第9期、第22-29頁。

¹¹ 魏立舟:『標準必須特許場合の差止救済への独占禁止規制—「オレンジブック・スタンダード」から「華為対中興」まで』、『グローバル法律評論』2015年第6期、第83-101頁。

¹² 趙啓杉:「競争法と特許法の交錯:ドイツの標準必須特許権利侵害事件に係る差止救済ルールの変遷についての研究」、『競争政策研究』2015年第5期、第83-96頁。

¹³ 王晓擘:『標準必須特許の独占禁止に関する訴訟問題についての研究』、『中国法学』2015年第6期、第217-238頁。

祝建軍の裁判官は、その司法裁判の実務に基づいて、下記のとおり主張した。「FRAND ライセンスは、差止救済の成立条件の確立に対して限定的な役割を果たし、FRAND ライセンスに従う善意標準必須特許権者のみが、FRAND ライセンスに従わない悪意標準必須特許実施者に対して差止救済を主張する権利がある。FRAND 原則に従ってライセンス料を支払う意欲のある善意標準必須特許実施者は、差止救済制度の適用を免除されるべきである¹⁴。」「標準必須特許に差止救済を適用するには、標準必須特許権者に交渉過程で明らかな過失がなく、FRAND 原則に従っており、且つ標準必須特許の実施者には明らかな過失があり、FRAND 原則に違反することを前提条件としなければならない¹⁵。」

それと同時に、中国の『最高人民法院の専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）』（以下『解釈』という）第24条の規定について、学者たちはそれぞれの見解を提出した。趙啓杉は『解釈』における「FRAND 義務」は何か、「FRAND 義務の意図的違反」とは何か、ライセンシーの「明らかな過失」は何か、と立証責任の配分についての規定のあいまいさを指摘した¹⁶。車紅蕾は、『解釈』が「過失認定基準が確立されておらず、誰が「先に始める」という交渉手続きを開始する義務があるかが明確でない」などの問題について、「差止命令を発布しないことを原則とし、差止命令を発布することを例外とする。差止命令の発布は FRAND ライセンス交渉における被疑侵害者の過失の有無や大きさに直接左右される」と提案した¹⁷。丁亜琦は特許法と権利侵害法の規制に基づいて、標準必須特許に係る差止救済に対する独占禁止法の規制を増やすよう主張した¹⁸。葉高芬と張潔は、『解釈』の利益相反時に考慮すべき要素についての規定を基に、さらに実体と手続きの両側面から、標準必須特許に係る差止救済における利益の均衡問題を解決することを提案し、「実体の面では、標準必須特許権利者と標準特許実施者双方の「善意の状態」を二重に検討するとともに、具体的に「善意」の判断基準を明確にする。手続きの面では、差止命令が発効前のライセンス交渉モデルを導入する¹⁹。」

要するに、国内外の学者による標準必須特許に係る差止命令の適用は、主に以下のいくつかの問題に集中している。第1、標準必須特許に対して差止命令を適用できるかどうか、できるなら、その適用条件は何であるか。第2、現在、標準必須特許について、注目すべきなのは HOLD UP（ホールド・アップ）か、それとも HOLD OUT（ホールド・アウト）か。第3、標準必須特許に係る差止命令の適用は、独占禁止法的アプローチか、それとも民法（契約法）的アプローチで分析すべきか。第4、FRAND 原則に従わなければならないと誰もが同意しているにもかかわらず、FRAND が果たして何かは不明確である。

（2）各国の司法機構は標準必須特許差止命令による救済に関する統一基準に欠ける

標準必須特許に係る差止救済の適用について相違があるのは学者だけでなく、各国の司法機構の間、及び1国の国内で異なった司法機構の間には、この問題についても、しばしば異なる見解や判決が出

¹⁴ 祝建軍：『標準必須特許差止救済の成立条件』、『人民司法』2016年第1期、第54-59頁。

¹⁵ 祝建軍：『標準必須特許差止救済を適用する場合の過失認定』、『知識産権』2018年第3期、第46-52頁。

¹⁶ 趙啓杉：『競争法と特許法の交錯：ドイツの標準必須特許権侵害事件に係る差止救済ルールの変遷についての研究』、『競争政策研究』2015年第5期、第83-96頁。

¹⁷ 車紅蕾：『取引コスト視角下の標準必須特許差止救済濫用に対する司法規制』、『知識産権』2018年第1期、第50-58頁。

¹⁸ 丁亜琦：『我が国の標準必須特許差止救済への独占禁止法律規制を論ずる』、『政治と法律』2017年第2期、第114-124頁。

¹⁹ 葉高芬、張潔：『標準必須特許に係る差止救済ルールを論ずる—利益均衡を中核とする』、『競争政策研究』2016年第5期、第51-61頁。

てくる。

第1、各国の国内法と関連判例は衝突があり絶えず変化している。まず、標準必須特許に係る差止命令の事件が最も多いアメリカを例にして、アメリカの裁判所はこのような事件についての審理基準が統一されておらず、判例の変化に伴い絶えず変化していく。例えば、eBay事件では、地方裁判所、連邦巡回控訴裁判所とアメリカ最高裁判所の3審級の裁判所での判決が異なった。また、欧州連合の内部では、欧州連合とドイツ、イギリスは、近年標準必須特許事件の審理において、差止命令の適用に対する認識に相違があり、異なる裁決を下した。

第2、各国間の法律や判決もそれぞれ異なる。少なくない事例で当事者は複数の国で同一の標準必須特許紛争について並列して訴訟を展開した。例えば華為 v. IDC事件、華為 v. サムスン事件などはいずれもそうである。しかし、国によって判決結果はそれぞれ異なる可能性があり、産業界と学术界に矛盾を感じさせた。

第3、ロングアーム管轄（裁決の域外適用）による国際執行の衝突を如何に調整するか。近年、当事者のある国での判決が第三国での執行に係ることがある。例えば2018年の華為 v. サムスン事件では、中国法院が差止命令の判決を言い渡したが、アメリカの裁判所は華為に該差止命令の執行を要請してはならないと要求した。また、UP v. 華為事件では、イギリス両審裁判所が共に特許ライセンス料率について判決を下し、そしてイギリスに限らず、世界市場に適用される料率だと強調した。以上の問題と矛盾をどのように解決するか、現在まだ答えが見つかっていない。

以上から分かるように、技術標準実施の国際化と標準必須特許事件の世界での司法裁判の不一致は、必然的に深刻な矛盾をもたらし、産業界だけでなく、司法実務界や学术界にも挑戦をもたらすだろう。

2. 標準必須特許差止救済の国内外での現状と問題点の分析

(1) 中国の典型的な判例と関連立法

中国の司法機構には、標準必須特許に係る差止救済について同時に2種類の裁判の考えがある。一つは民法アプローチであり、主に双方の過失状況を判定基準とし、市場の支配的地位などの独占的な分析は含まない。もう一つは、独占禁止法アプローチであり、即ち標準必須特許権者が特許権を濫用したか否かを判定基準とし、通常は特許権者が市場の支配的地位を有するか、及び独占しているかについて分析を行い、さらに差止救済を支持するかどうかを決定する。以下にそれぞれに対して論述する。

(i) 民法アプローチでの典型的な判例と立法

近年、一部の中国法院は、標準必須特許に関する民事侵害事件の審理において、権利者が法院に対し差止救済を付与するよう求めている。その中で最も典型的で最も影響力のある事件は主に以下の通りである。

①西電捷通 v. ソニー事件

2018年3月28日に、中国標準必須特許の初例といわれる西電捷通とソニーとの間の発明特許権侵害事件は、北京市高等法院で終審判決が言い渡された。原告の西電捷通は、侵害者であるソニーが標準必須特許に関する交渉中に、悪意で時間を引き延ばしたと主張し、法院に権利侵害の停止の民事責

任及び損害賠償金の支払いを命じるよう請求した。

北京市高等法院は、西電捷通が交渉において、WAPI の関連技術を説明し、特許権リストと許諾契約書を提供し、その許諾条件を明確にしたため、権利者としての義務を果たした。秘密保持契約の締結は、通信業界の許諾交渉における商業慣習に合致し、特許権者の過失と認定できない。ソニーは、交渉の過程で秘密保持契約を利用して悪意で交渉を引き延ばし、最初から最後まで明確な許諾条件を提案しなかった。故に、双方当事者が最終的に正式な特許ライセンス交渉段階に入らなかった過失は、ソニーにあると認定した。前述に基づき、ソニーに対して、侵害行為の停止を命じた原審判決は事実と法的な根拠があるため、原審判決を支持した。

②華為 v. サムスン事件

2018年1月11日に、深セン市中級法院知的財産権法廷は、華為がサムスンを訴えていた標準必須特許侵害事件2件を公開に言い渡した。華為は、被告のサムスンがその許諾を得ずに製造、販売、販売の申出、輸入の方法で、その特許権を侵害し、且つ許諾交渉中に FRAND 宣言に遵守せず、明らかに過失があると主張し、法院にサムスンに対して侵害行為の即時停止を命じるよう請求した。サムスンは、自社が関連特許を実施しておらず、且つ原告は交渉において FRAND 宣言に規定されている義務を果たしていなかったため、サムスンは交渉の経過において過失がなかったと主張した。

法院は、2011年7月から今まで、原告華為とサムスンとの間の標準必須特許クロスライセンス交渉は、6年間継続していると判断した。交渉の経過で、原告華為は過失があるものの、明白ではなかった。それに対して、被告サムスンは悪意で交渉を引き延ばし続け、明らかな過失があり、FRAND 宣言に違反したと認定し、権利侵害の停止を求め、原告華為の主張を支持した。

上記事件に示すように、法院は差止救済の判決を下すかどうかの決定は、主に双方のライセンス交渉における過失に基づき、独占分析を行わない。これは単に民法アプローチでのやり方であり、近年、中国関連立法や法院審判ガイドに支持されている。主に以下を含む。

(a) 2016年最高人民法院『専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)』

第24条：国家、業界又は地方の推奨標準に関連必須特許の情報が明示されており、被疑侵害者は、当該標準の実施には特許権者の許諾が必要でないことを理由に、当該特許権に対して非侵害である旨の抗弁を行う場合、法院は通常、その抗弁を認めない。国家、業界又は地方の推奨標準に関連必要特許の情報が明示されており、特許権者、被疑侵害者が当該特許の実施許諾条件について協議したとき、特許権者が標準の制定において承諾した「公平、合理的、非差別的」の許諾義務に意図的に違反した結果、特許実施許諾契約に合意できず、かつ、協議において被疑侵害者には明らかな過失がない場合、法院は、標準実施行為の差し止めを請求する権利者の主張を通常認めない。

(b) 北京市高院『特許権侵害判定ガイド(2017)』

第149条～第153条は、標準必須特許権に係る差止救済についての指導的な規定である。双方が標準必須特許ライセンスの許諾交渉過程で、誠実信用原則に従って交渉しなければならないことを明確した。標準必須特許の権利者はその承諾した公平、合理的、非差別の許諾義務の具体的な内容を証明する必要がある。

第152条には、法院は特許権者が故意に公平、合理的、非差別の許諾義務を違反したと認定する事

情が列挙された。

第 153 条には、被疑侵害者に明らかな過失があったと認定する事情が列挙された。

法院は双方の過失の度合いを分析し、交渉中断の主な責任者を認定してから、差止救済を認めるか否かを判断すべきであると主張している。

(c) 広東省高院『標準必須特許紛争事件の審理に関するガイドライン (試行 2018)』

2018 年 4 月に、広東高級人民法院は『標準必須特許紛争事件の審理に関するガイドライン (試行 2018)』を発表した。北京高級人民法院から公布された『特許権侵害判定ガイド (2017)』と比べ、当該『ガイドライン』は標準必須特許紛争事件に係る内容をより詳細に規定している。同『ガイドライン』は、5 つの部分からなり、標準必須特許に係る差止救済、使用料紛争、及び独占紛争の規制方法を規定し、その範囲がより包括的である。

そのうち、第 10 条に以下の通り規定している。標準必須特許権者は、標準必須特許の実施を停止するよう求める場合、公平・合理・非差別原則と関連ビジネス慣例に従って、標準必須特許権者と実施者の主観的過失について判断し、標準必須特許の実施を停止する請求を支持するかどうかを決める。第 11 条に以下の通り規定している。ビジネス慣例に基づいて各当事者の主観的過失を判定する場合、審査内容は以下を含む。(1) 当事者間の交渉の全体過程、(2) 各当事者が交渉する時間、方式、内容、(3) 交渉の中断、行き詰まりの原因、(4) その他の情状。

(ii) 独占禁止法アプローチでの中国の典型的な判例と立法

民法アプローチ以外に、もう一つ独占禁止法アプローチがある。このアプローチの下で、まず差止救済は、標準必須特許権者が法によって保有する合法的権利を維持するための救済手段であることを認め、同時に、特定の状況下では、特許権者は市場の支配的地位を濫用する可能性があるため、差止救済を求めてはならないと考えられる。関連する典型的事例と法律は次の通りである。

① 華為 v. IDC 事件

華為 v. IDC 事件は業界で中国標準必須特許に関する独占禁止紛争の初事件と言われる。事件の経緯は下記の通りである。華為は関連標準必須特許に関する IDC の授權ライセンスを取得するために、2008 年～2011 年、IDC と交渉し続けた。交渉期間中に、IDC は突然華為の権利侵害を理由として、2011 年 7 月 26 日アメリカで訴訟と「337 調査」を提起し、華為に対して差止命令を実施するよう求めた。華為は深セン市中級人民法院へ関連訴訟を提起し、IDC がその市場支配地位を濫用し、中国とアメリカの 3G 標準必須特許のライセンス事業での過剰な価格設定、抱き合わせ等の行為は、中国の独占禁止法と「公平、合理、無差別」の条件に違反していたと訴えた。法院は審理を経て、アメリカ IDC が市場支配地位を濫用し華為の合法的利益を損害したと認定した。アメリカ IDC に関連行為を停止し、華為に 2000 万元を賠償するよう判決を言い渡した。

② 関連立法

独占禁止法アプローチでの関連法規は主に中国国務院独占禁止委員会が 2017 年 3 月発布した『知的財産権の濫用に関する独占禁止ガイド (意見募集案)』である。第 26 条「差止救済」に以下の通り規定している。「差止救済は標準必須特許権者が法により保有するその法的権利を維持するための手段である。市場支配地位を有する標準必須特許権者は、差止救済申請を利用してその提出した不公平な高

額ロイヤルティやその他の不合理なライセンス条件を否応なしに被許諾者に受け入れさせる行為は、競争を排除・制限する可能性がある。」

『ガイド』では差止命令の独占禁止分析に関する5項目の考慮要素を示し、具体的な分析では以下の要素を考慮できると指摘した。

- (a) 交渉過程における交渉双方の行為及び示された真の要望
- (b) 関連標準必須特許が負う差止救済に関する承諾
- (c) 交渉双方が交渉過程で提出したライセンス条件
- (d) 差止救済の申請がライセンス交渉に与える影響
- (e) 差止救済の申請が関連する川下の市場競争と消費者の利益に与える影響

(iii) 中国の関連判例及び法律に存在する現在の問題

本研究は、現在、中国において上記2種の標準必須特許差止救済の適用に関するアプローチはいずれも問題があると考ええる。

①民法アプローチでの問題

第1、単に双方の交渉過程における「過失」を判断基準とするのは不公平である。現在所謂「過失」とは、実質上双方が交渉過程で誠意を持っているかを唯一の考慮要素とし、差止命令が双方に対する影響に触れず、差止命令は川下産業や社会公衆への影響も触れず、また、差止命令以外の救済方式（例えば金銭賠償）の代替可能性についても考慮されない。このほか、標準必須特許権者が市場の支配的地位を占めているかどうかについての前提条件分析されていない。本研究は、これらの要素が欠如していると、差止命令の適用に対して公正かつ合理的な判断を下すのは困難だと考える。

第2、双方の過失の認定基準は明確でなく、且つ共通認識に達していない。2016年に最高人民法院が公布した『専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）』では、「明らかな過失」に言及したが、何が「過失」かは説明されていない。北京高等法院と広東高等法院が発表した審判ガイドやガイドラインは、法律のレベルが低いため、指導効力が高くない。そして、2つの高等法院の文書は、過失についての認定にも相違がある。従って、現在、中国の当事者の主観的過失に対する判定基準はまだ不明瞭である。

第3、「明らかに不合理なライセンス条件」が何かは不明瞭である。北京高等法院と広東高等法院が発表した審理ガイドやガイドラインでは、過失に関する認定はともに「提出したライセンス条件が明らかに不合理である」と言及したが、その不合理を如何に定義するか、特にどのような状況で特許ライセンス料が不合理となるかについて、明確な評価基準や計算方法を示していない。これは往々にして双方がライセンス合意を達成できない鍵である。

②独占禁止法アプローチでの問題

第1、独占禁止法アプローチでは独占禁止機構や法院が双方の交渉過程に過度に干渉する可能性があり、一部の標準実施者が独占禁止法の脅威を利用してわざと標準必須特許権者とのライセンス交渉を引き延ばさせ、「ホールド・アウト」問題が日増しに深刻になり、標準的な研究開発やイノベーションにマイナスになる。

第2、標準必須特許権者の市場支配の地位をどう定義するか。例えば、すべての標準必須特許は単独

の関連技術市場を構成でき、必然的に市場支配の地位を持っていると指摘する学者もいる²⁰。明らかに、このような定義は標準必須特許権者にとって不利な立場になるため、筆者を含む多くの学者がこれに同意していない。実際に、標準必須特許権者が必ずしも市場支配の地位を持っているとは限らず、多くの技術分野で、実際に複数の相互競争の技術標準が存在し、例えば、無線通信 3G 技術は同時に 5 種類の国家基準が共存している。この様な状況で、各基準に関する標準必須特許権者が必ず市場支配の地位を持っていると考えてはいけない。

(2) 外国の典型的な判例と法律の現状

中国以外では、標準必須特許差止命令の適用はすでに業界の注目の焦点となっている。特に、判例法制度を実行する英米法系の国では、これらの事例は各国の司法機構のこの問題に対する主張及びその進展・変化を反映している。

(i) 外国の典型判例

①アメリカ「eBay 事件」

2006 年、連邦最高裁判所は eBay v. MercExchange 事件において、巡回控訴裁判所による被告に対する差止命令の発布を支持する判決を廃棄し、事件をバージニア東部地区の裁判所に再審理させ、地法裁判所に衡平法原則中における差止命令発布の「四要素テスト」(Four-Factor Test) の適用を要求した。即ち、特許権者は差止命令を取得するために以下を証明しなければならない：(1) 既に取り返しのつかない損害を被った；(2) 法律に規定されたその他の救済方法はこの損害の補償に不十分である；(3) 原告、被告双方に対する影響を総合判断し、差止救済は正当である；(4) 差止救済は公共利益に危害を与えない。

連邦最高裁判所は、次のように認定した。一審裁判所は差止命令を完全に排除するやり方、及び巡回控訴裁判所は差止命令を完全に支持する筋道はいずれも正しくなく、伝統的な衡平法や公平原則に従って審理すべきである。

②アメリカ「Apple v. Motorola 事件」

2010 年、アップル社が Motorola 社による特許権侵害を訴え、後者は反訴した。連邦巡回控訴裁判所は、初審裁判所のポズナー裁判官の標準必須特許には差止救済を与えることができない主張を否定した。連邦巡回控訴裁判所は次のように指摘した。標準必須特許は必ずしも差止救済を取得できないとは限らず、差止命令を却下できるかどうかは、eBay 事件で連邦裁判所が下した判決に基づいたものであり、eBay 事件で確立したルールは十分柔軟で FRAND 承諾及び標準特許の特性に適用できる。FRAND 承諾をした者は、取り返しのつかない損失を被ったことを容易に証明できないかもしれない。結局、連邦巡回控訴裁判所は、Motorola は賠償が救済に足りないことを証明できなかつたと判断し、地方裁判所の差止命令の発布を禁止した判決を維持した。

²⁰ 王曉曄. 標準必須特許独占禁止訴訟問題についての研究[J]. 中国法学, 2015(06):217-238.

③ドイツ「オレンジブック」スタンダード（フィリップス事件）

原告フィリップスはCD-R 標準必須特許技術を保有し、且つ「オレンジブック」と言われた標準文書に記入されていた。

2009年、フィリップスは無許可の生産者に対し訴訟を提起するとともに、差止命令を要求した。被告生産者は独占禁止の抗弁を提出し、フィリップスはその市場支配地位を濫用していると主張した。控訴審理で、ドイツ最高裁判所は次のように認定した。原告は市場支配地位を有する場合、以下2つの条件を満たす時、独占禁止抗弁を適用でき差止命令を發布しなくてもいい：第1、原告特許は市場進入に不可欠なものである；第2、原告のライセンスへの拒絶は合理性と公正性に欠ける。

結局、最高裁判所は被告の主張が上記条件を満たさず、差止命令による救済を維持した。

④欧州連合の「セーフハーバー」規則（サムスン v. モトローラ事件；サムスン v. アップル事件）

2014年サムスンがアップルを訴えた事件での独占禁止調査で、欧州連合委員会は次のように提案した。標準の潜在的な実施者がFRAND 承諾を遵守しライセンス交渉を行う意思があり、且つ交渉が決裂した後、法律や仲裁機構の判決や裁定されたロイヤルティを受け入れる意思があれば、その行為は既にライセンスへの意思を有する実施者になり、標準必須特許権者は実施者に対して差止救済を申請できない。

⑤ドイツ：華為 v. 中興事件

2011年、華為は中興通迅に対してドイツのデュッセルドルフ裁判所に特許訴訟を提起した。華為は中興のLong Term Revolution, LTE (4G) に関する技術通信システム製品がドイツで華為の2件のLTE 標準必須特許を侵害したと主張し、裁判所に損害賠償と侵害停止を命令するよう請求した。中興社は華為の差止命令を請求する行為は市場支配を濫用する行為に該当し、欧州連合競争法の規定に違反すると主張した。欧州連合法院は2015年7月16日に本事件について判決を言い渡し、特許権者がFRAND 承諾したため差止救済の権利を認定できないとの考えであった。差止救済の請求が市場支配地位の濫用にあたるかどうかを判断するには、標準必須特許権者が差止救済を請求する前に、標準必須特許権者の行為がFRAND 承諾に適合することを確保するために、一定のプロセス要件に適合しなければならない。該プロセス要件は「5ステップ+3例外」の判定基準と説明される。

⑥日本：サムスン v. アップル事件

2011年、サムスンは、アップル日本が本件特許製品を製造、輸入した行為がサムスンの標準必須特許を侵害した、と主張し、裁判所にアップルの侵害行為を停止させる判決を下すよう請求した。東京地方裁判所は民法上の信義誠実と権利濫用禁止の原則に則って、アップル社が本件標準必須特許を侵害したと認定したが、サムスン社の差止命令請求を支持しなかった。裁判所は次のように認定した。双方は契約に署名する前の交渉では、相手に重要な情報を提供する義務があり、且つ信義誠実の原則に則って、授權契約の署名を促すべきである。サムスンはアップルが必要とする重要な情報、例えばロイヤルティの計算等を提供せず、そして、サムスンはFRAND 原則に基づき協議する過程で、信義誠実の義務に違反し、その行為は権利濫用にあたる。

サムスンは地方裁判所の判決を不服とし、日本の知的財産高等裁判所に控訴し、知的財産高等裁判所は2014年5月16日の判決において、サムスンの行為は権利濫用にあたることを認定し、サムスンの差

止命令請求を棄却した。

⑦イギリス：UP v. 華為事件

2017年6月7日、イギリス高等裁判所はUnwired Planet (UPと略称)と華為の特許権侵害事件について決定を下し、華為に対して「公正、合理的かつ非差別的な差止命令」(FRAND差止命令)を發布した。2014年、UPはイギリス高等裁判所へ特許訴訟を提起し、華為とその他の企業はその複数の利益を侵害したと訴えた。2015年11月と2016年3月、バーンズ裁判官は、華為の製品がUPの2件のイギリス特許を侵害したと認定した。これら2件の特許は、ワイレス通信標準にとってどちらも有効で、必須特許である。華為は次のように抗弁した。UPが標準必須特許を利用して差止命令を請求する行為は「欧州連合運行条約」の第102条の欧州連合内で市場支配地位の濫用禁止に関する規定に違反し、華為は既にUPのイギリス標準必須特許についてライセンス契約の署名の申出を提案したが、UPはその世界的な標準必須特許のポートフォリオについてライセンスを行うものとするを表明した。ロイヤルティはサムスンと同様とすべきであり、さもないとFRAND原則に適合しない。UPは予め華為に通知しなかった。バーンズ裁判官は華為の競争法の主張を棄却し、華為に対して「公正、合理的かつ非差別的な差止命令」を發布した。

2018年10月、二審裁判所は華為の控訴を棄却し、原判決を維持した。

(ii) 外国の関連最新法規とガイド

①日本

2016年1月21日、日本公正取引委員会は『知的財産の利用に関する独占禁止法条の指針(2016年改訂)』を公布した。

2018年6月5日、日本特許庁は『標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き』を発表し、『手引き』はライセンス交渉の過程を5段階に分けた。第1段階：特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階、第2段階：実施者がライセンスを受ける意思を表明するまでの段階、第3段階：特許権者が、FRAND条件を具体的に提示する段階、第4段階：実施者がFRAND条件の具体的な対案を提示する段階、第5段階：特許権者による、対案の拒否と裁判・ADRによる紛争解決。『手引き』は、権利者とライセンシーの交渉の異なる段階での行為、どの行為が「善意交渉」として認定されるか、どの行為が悪意行為か、を定義し、差止救済と損害賠償に影響を与える。

②欧州連合

2017年11月29日、European Commission「欧州連合委員会」は標準必須特許訴訟とライセンスの指導性文書「欧州連合委員会の、欧州議会、欧州連合理事会、欧州経済社会委員会への標準必須特許に関する欧州連合方法の制定通報」を公表した。欧州連合委員会は、差止救済の実施の可能性がSEP知的財産権の重要な体现であり、ライセンシーがFRAND条項によってライセンスを受けることを拒否する場合、特許非実施体(NPE)を含めて標準必須特許権者は差止救済を取得する権利がある、と考えている。委員会はまた、当事者は第三者よりFRANDを確定する意欲があることが、FRAND行為と見られるべきであり、該行為は権利者が差止救済を取得できるかどうかに影響を与える可能性がある。

③アメリカ

アメリカ司法省と特許商標局は、2013年1月8日に『FRAND原則標準必須特許救済方式に関する政策声明』を共同で発表し、被疑侵害者がFRAND範囲内に能力があり、合理的なライセンス条件を拒否する場合、「非善意」に属すれば、差止命令を出してもいいとした。

(iii) 国外従来判例と法律に存在する問題の分析

①独占禁止法アプローチ又は民法アプローチの採用について各国間に共通認識がない

アメリカと欧州連合（ドイツ、イギリスを含む）では2種のアプローチを併用し、標準必須特許事件の審理において、標準必須特許権者に市場支配的地位があるかどうかやその地位を濫用しているかどうかを考慮するとともに、双方がライセンス交渉の過程で善意交渉の行動をとるかどうかも考慮し（例えば華為対中興事件における「5ステップ+3例外」のプロセス分析）、特許法と競争法を交互に適用することが多い。これと違って、日本は民法アプローチに従う傾向があり、主に民法上の信義誠実と権利の濫用禁止原則に従って判断し、一般に独占禁止法上の分析方法を採用しない。

②差止命令の適用条件の揺らぎ

前記各国の判例紹介から、各国が標準必須特許差止救済の適用に何度も繰り返しや揺れがあることが分かる。これまで十分安定した成文法規定や判例法は形成されていない。例えば、アメリカのeBay事件では、アメリカ地方裁判所、連邦巡回控訴裁判所とアメリカ最高裁判所の3級裁判所は、差止命令を適用するかどうかについて、それぞれ3種の異なった判決を下した。また、欧州連合とドイツ、イギリスは近年標準必須特許の権利侵害や独占禁止事件の審理で、差止命令の適用条件についてそれぞれ一貫性のない基準を形成し、「オレンジブック基準」からセーフハーバーのルールまで、さらに「5ステップ+3例外」に至るまで、各級裁判所と産業界にとっては適従するところなしで困っているばかりである。

③FRANDの具体的解釈に対する不一致

FRAND原則は、各標準化組織や各国の法律文書でも非常にあいまいな概念で、明確な定義がないため、標準必須特許のライセンスと司法実務で、「公平、合理的かつ非差別的」とは何かに対する理解にはそれぞれ大きな相違がある。最近発生したイギリスUP v. 華為事件を例として、華為が不満で控訴したにもかかわらず、イギリス控訴裁判所とイギリス高等裁判所はともにUPが華為とサムスンから異なったライセンス料を受け取るのは合理的であるとした。また、欧州連合法院（CJEU）が、華為対中興事件（2015）で定めた基準によると、標準必須特許権者のUPは、提訴前に予め華為に対し権利侵害警告通知を送すべきで、さもないとFRAND要求に適合せず、その差止命令請求を支持すべきではない。しかし、両審裁判所はCJEUの先例を遵守しなかった。

④ロングアーム管轄の問題が出てきて、深刻な司法主権紛争を起こしやすい

近年では、標準必須特許の関連事件において、ロングアーム（Long arm jurisdiction）による衝突が現れ始めている。例えば、2016年5月、華為は中国とアメリカでそれぞれサムスンに対して訴訟を起こし、サムスンが華為の自主4G技術に関する複数件の標準必須特許を侵害する疑いがあると訴え

た。2018年、深セン中級人民法院は一審判決で、被告サムスンが故意に交渉を遅らせたとし、原告華為の差止救済請求を支持した。しかし、その後、サムスンは中国法院の判決に対して控訴を申し立て、アメリカ地方裁判所に動議を提出し、アメリカの裁判所に対して訴訟未決の間に華為の中国差止命令の執行を阻止するよう請求した。2018年4月、アメリカの裁判所は華為がサムスンに対して中国の法院が言い渡した差止命令を強制実施してはならないと裁定した。また、UP対華為の事件において、イギリスの両裁判所はいずれも、FRANDライセンス料は世界規模のライセンス料とすべきであると認め、中国市場を含む全世界のライセンス料率について判決を言い渡した。上記2件の判例から分かるように、一国の裁判所の判決は、他の国での司法執行や業務運営に影響を与え、処理が妥当でなければ、深刻な司法主権の争いを引き起こすことになる。

3. 研究結論と提案

(1) 「Hold up」か「Hold out」か？差止命令は適用できるかどうか？

特許の標準化の最初に、標準必須特許権者は標準の市場支配的地位を利用して標準の実施者を搾取することがよくあり、例えば高すぎるライセンス料を徴収するか又はその他の不合理な条件を付加し、いわゆる「ホールド・アップ (Hold up)」問題が発生した。そのため、各国の独占禁止機構は標準必須特許権者に対して一時非常に厳しく、標準必須特許権者は少し不注意であると独占禁止機構に処罰される。権利侵害訴訟では、裁判所も、一旦標準必須特許権者がFRAND承諾をすれば、差止救済を取得してはならないと認めた。今日では、一部の標準実施者はこの状況に鑑み、故意に交渉を遅らせ、ライセンス料を引き下げている。彼らから見れば、敗訴してもせいぜい裁判所の言い渡した「合理的ライセンス料」を納めるだけで、差止命令の制裁がなく、リスクが小さい。しかし、標準必須特許権者が敗訴すれば、巨額の独占禁止処分に直面する可能性があり、それに低いライセンス料を受け入れなければならない可能性がある。両者の収益とコストを比べれば明らかにバランスを失っており、その結果、実施者による標準必須特許権者への「ホールド・アウト」現象が増える一方である。そのため、本研究の結論として、「Hold up」と「Hold out」の問題がともに存在しているが、現段階から見れば、各国の独占禁止機構の高圧の下では、「Hold out」問題がさらに深刻であるかもしれない。したがって、差止救済の適用の可能性を排除することができない。さもなければ、標準実施者の機会主義的やり方が助長されるに違いない。一方、差止救済を濫用してはならない。独占禁止機構が市場主体間の交渉に過度に干渉すれば、市場自身の価格決定メカニズムが破壊されやすく、イノベーターはあるべき経済的利益を取得できなくなり、技術革新に不利である。したがって、本稿では、差止命令の使用は禁止されるべきではないが、できるだけ少なめに使うべきと提案する。

(2) 独占禁止法アプローチを採用するか民法アプローチを採用するか？

標準必須特許に係る差止命令の問題について、各国が採用する法的アプローチはそれぞれ異なる。アメリカと欧州連合（ドイツ、イギリスを含む）は2種アプローチを併用交差適用するが、日本は主に民法アプローチを採用し、独占禁止法を用いて判断することは少なく、今回の中日協力研究における日本側の専門家もこの観点を持っている。中国では、この2種類のアプローチがどちらも適用され

ているが、同時に使用されることはめったにない。法院は往々にして民事権利侵害事件において民法アプローチだけを採用し、市場支配的地位などの独占分析をせず、双方の交渉過程における主観的過失状況のみを論ずる。独占禁止事件において、法院は独占禁止法アプローチのみを採用し分析する。これと違って、日本は基本的に民法アプローチを採用し、主に民法上の信義誠実と権利濫用禁止の原則に従って判断する。

筆者は、中国法院のこのような独占禁止法アプローチと民法アプローチとを分離するやり方には欠陥があり、この2つのアプローチを分離するべきでなく、両方を組合せて適用することを提案する。双方の交渉過程で誠実な意欲があるかどうかを調べる必要があるほか、他の多くの要素を考慮しなければならない。例えば、標準必須特許権者が市場支配的地位を持つかどうか、差止命令の双方と社会公衆への影響など。従って、中国北京高等法院の『ガイド』と広東高等法院の『ガイドライン』は、単に「過失」を判断根拠とすることに欠陥がある。

(3) 差止命令適用の判定方法と考慮すべき要素

(2) で述べたように、差止救済を付与すべきかどうか判断する際には、複数の要素を総合的に考慮し、個別認定しなければならない。まず、標準必須特許権者が市場支配的地位にあるか分析すべきである。市場支配的地位になれば、普通特許として、普通特許の差止命令に関する適用ルールに従えばいい。市場支配的地位にあれば、その地位を濫用にあたるかどうかを判断すべきである。このほか、アメリカの eBay 事件で確立された4要素テストは参考に値する。交渉過程での双方の実績を調べる以外に、差止命令の双方及び社会公共への影響を考慮しなければならない。差止命令の実施が、双方の利益に深刻なアンバランスや社会の公共利益に重大な損失をもたらすなら、経済的な賠償やその他の措置を採用して差止命令に代えることを考慮すべきである。このほか、近年特許主張主体 (PAE) のマイナス影響がますます大きくなることを考慮し、標準必須特許権者の身元などの要素も考慮すべきである。差止救済を要求する者が特許主張主体 (PAE) である場合、裁判所は差止命令を支持するとの判決を言い渡す場合、慎重にしなければならない。

(4) FRAND の具体的な意味について

FRAND の意味があいまいすぎて、特に何が「合理的なライセンス条件」であるか明確な基準がないため、特許ライセンス交渉の双方が往々にしてこの問題で合意に達することができない。本論文では、この問題が交渉で成果を得ることができない最大の実質的な障害であり、双方が交渉中に様々な態度で反映する「主観的過失」は本当の障害ではないと考えている。後者は単にプロセス的表現の問題であり、前者こそが実質的な鍵であると考えている。そこで、この問題を解決するために、標準化組織 (SSO) と関連標準に関する特許プールがより大きな役割を果たすべきで、その標準下の特許 FRAND ライセンス条項、特に「合理的ライセンス料」の標準、「非差別」の具体的な条件を明確にすることで、紛争と訴訟の発生を減らすことを提案する。権利者と実施者との交渉前に、関連標準下の標準必須特許の FRAND 条項に対して、標準化組織や特許プールにより先行して解決することで、取引コストと交渉失敗のリスクは大幅に低減し、訴訟提起の確率も大幅に低減し、社会資源を節約する。

(5) ロングアーム管轄について

一部の標準必須特許に係る判例で現れたロングアーム管轄問題は、既に知的財産権の国際保護における混乱をもたらした。特許主張主体（PAE）はこの問題を利用して、それにとって有利な国の裁判所で起訴し、該国の司法管轄範囲を上回る有利な裁決結果を得る可能性がある。もしロングアーム管轄がこのまま発展すると、国家間で司法主権の衝突をもたらすだけでなく、特許権者と誠実な実施者の合法的権益を大きく傷つける。したがって、本論文では、各国の裁判所は、国際私法における「属地管轄原則」、「礼讓原則」と知的財産権の地域原則を尊重しなければならず、各国の判決に係る特許権及びそのライセンス条件や差止命令の適用は自国範囲内に限られるべきであると提言する。

Ⅲ. 中国における標準必須特許の差止救済問題

—標準加入時の公開義務の不履行及び交渉過程における過失が差止請求に及ぼす影響—
国家知識産権局 知識産権発展センター 顧 昕 助理研究員

1. 問題の所在

近年、中国国内では、完備したモバイル通信産業チェーンが徐々に確立し、全世界の携帯電話の約70%以上を生産しており¹、携帯電話メーカーは標準必須特許の実施者として（ほかの特許の権利者である可能性もあるが）、標準必須特許のロイヤルティレートを、差止命令による救済及び独占禁止法等の問題を巡って、標準必須特許の権利者と激しい議論を交わし、多くの訴訟も起こした。

特許は標準に組み込まれると、ある程度の公共性を有するものとなる。標準必須特許に関わる事件において、権利者による侵害差止請求（「差止請求」ともいう。下記同様。）について、ほとんどの国や地域（例えば、米国及び日本）の裁判所は非常に慎重な立場を取り、原則上支持しないとしている²。我が国では、上記の原則を認めているが、立法及び司法実務において（1）特許を標準に組み込んだ際に開示義務を履行しなかった特許権者に対して、差止請求を認めないという、差止請求権の行使へのより明確な規制と、（2）ライセンス料交渉において、標準必須特許の実施者に明らかな過失があった場合に、権利者による差止請求が認められる可能性があるという、差止請求権の行使を認める例外が現れた。

上記2点はある程度、国際共通のルールとは「相違」し、中国の行政管理機関及び司法機関が中国の市場状況及び産業構造に基づいて行った有用な試みであると言える。上記2点に関する判断の基準は、行政機関による規定、最高人民法院による司法解釈、省高級人民法院による指南及びガイドライン、並びに全国各地の人民法院による判決に散らばっているため、標準必須特許の差止請求に関する判断基準の曖昧さをもたらし、関連実務担当がその基準を事前に把握することも困難である。本稿は、異なる行政機関及び司法機関により公布された数多くの規範性文書間の関連性を整理し、我が国の標準必須特許の差止救済における特有の上記2点に関する判断基準を明確にすることを目的とする。

2. 特許を標準に組み込んだ際の開示義務の未履行について

全世界では、ほとんどの標準化機関は標準必須特許の開示について原則的な規定を定めているが、具体的な適用基準は定めておらず、開示義務を履行しない時の対応措置も定めていない³。

中国では、2008年の最高人民法院の回答から、2013年に国家標準委と国家知識産権局が共同で制定した『国家標準に係る特許の管理規定（暫行）』から、2015年の『専利法改正審議稿』まで、いずれも、特許を標準に組み込んだ際の開示義務未履行の問題に重点をおいて検討し、且つ該義務違反の法的結

¹ 謝毅：『全世界の携帯電話の約70%以上は中国で生産、業界再編が継続』、搜狐テクノロジーニュースに掲載されている。URL：http://www.sohu.com/a/211644033_128075 [最終アクセス：2019年1月6日]。

² 李揚：『FRAND ホールド・アップ及びその法的対策』、『武漢大学学报（哲学社会科学版）』2018年第1期第120頁に掲載されている。

³ 朱雪忠、李闢豪：『黙示ライセンス原則による標準必須特許への制限について』、『科技進歩と対策』、2016年第12月刊第98～99頁に掲載されている。

果について規定しており、つまり、開示義務の履行は中国の標準必須特許分野の初期（2016 年まで）において「重要視される」問題であった。

（1）最高人民法院の回答（2008 年）

2008 年に、最高人民法院は、遼寧省高級人民法院による個別事案における法律問題に関する回答において、「現在、我が国の標準策定機関は、標準における特許情報の開示及び利用に関する制度を制定していないため、特許権者が標準の策定に参加し、又は特許権者の同意を得てその特許を国家、業界又は地方の標準に組み込んだ場合、特許権者が実施者に標準の実施と同時に該特許の実施を許諾したとみなされる。他人による実施行為は専利法第 11 条に規定する特許権侵害行為に該当しない。特許権者は実施者に一定の使用料を請求することはできるが、使用料の金額を通常のライセンス料より明らかに低くしなければならない。特許権者は、特許使用料を放棄すると承諾した場合、その承諾に従う。」と示した⁴。

司法実務の初期では、2008 年の最高人民法院の回答は各地の人民法院に対して標準必須特許事件の審理について非常に重要な作用を果たしていた。また、この回答の内容は長い間、「標準必須特許を取り扱う際の唯一な救い手である」と考えている裁判官もいた⁵。

回答では、特許権者が標準の策定に参加し、又は特許を標準に組み込むことに同意した場合、特許権者が実施者に標準の実施と同時に該特許の実施を「黙示のライセンス」として許諾したとみなされるとした。このため、一部の専門家は、最高人民法院の回答が実質上標準必須特許の「黙示のライセンス」制度に関する規定となると考えている⁶。

なお、該回答では、何ら制限条件も定めないまま、標準必須特許の特許権者による他人の特許実施への「黙示のライセンス」を示しており、特許権者が開示義務を履行したかについても言及していない。文字通りに理解すると、権利者による開示義務の履行を問わず、侵害差止請求権の行使を一切認めない可能性があると考えられる。

該回答で示されている他人の特許実施への「黙示のライセンス」は、開示義務を履行した特許も対象としているか。該回答からわずか 1 年間経った 2009 年に、最高人民法院による『特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（意見募集稿）』第 20 条⁷には、開示されずに標準に組み込まれた特許のみ、権利者が「黙示のライセンス」として他人による実施を許諾したものとみなされると規定されている。意見募集稿におけるこの条文は、公布された正式的な司法解釈⁸に採用さ

⁴ 『朝陽興諾会社が建設部により公布された業界標準〈ラムコンパクションパイル設計規程〉に準じる設計、施工において標準における特許を実施する行為は特許権侵害になるかという問題に関する最高人民法院の回答』（2008）民三他字第 4 号）。

⁵ 邱永清（広東省高級人民法院知識産権庭副庭長）：『標準必須特許法律実務問題に関する検討』、2017 年の強国知識産権フォーラムにおけるスピーチ。

⁶ 張偉君：『黙示ライセンス又は法的許可—『専利法』改正案における標準必須特許の開示制度に対する改善に関する検討』、『同済大学学報（社会科学版）』第 27 卷第 3 期（2016 年 6 月）第 108 頁に掲載されている。

⁷ 2009 年に最高人民法院より公布された『特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（意見募集稿）』第 20 条：「特許権者の同意を得て、特許が国家、業界又は地方の標準策定機関により公布された標準に組み込まれ、且つ標準に該特許が開示されていない場合、人民法院は、特許権者が他人に該標準の実施と同時にその特許の実施を許諾したと認定することができ、ただし、法に照らして標準の形でないと実施できない特許はこの限りではない。」

⁸ 最高人民法院による『特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈』司法解釈〔2009〕21 号。

れていないが、2008年の最高人民法院の回答（2008年7月8日）と2009年の司法解釈の意見募集稿（2009年6月18日）との間隔が短いため、標準必須特許の「黙示のライセンス」範囲に対する当時の最高人民法院の態度、つまり、開示義務を履行しなかった特許権者による侵害差止請求権のみを制限することがある程度分かるであろう。

（2）最高人民法院の再審事件（2012年）

最高人民法院は2012年に、特許権者による再審請求に応じて、地方の標準に組み込まれた特許に係る事件の再審をし、2014年の年初に判決を下した⁹。事件の経緯は以下のとおりである。

（i）事件の事実及び法院による判決の趣旨

原告である特許権者は2006年1月に発明特許出願を行い、2008年9月に特許権を取得した。河北省建設庁に許可された『CL 結構構造図集』は河北省工程建設標準設計であり、該図集には権利者の特許技術が含まれている。原告である権利者は、被告（特許実施者）が住宅の建設時に許諾を得ないまま使用した材料及び施工方法が対象特許を侵害したとして、河北省石家莊市中級人民法院に訴訟を提起し、侵害行為の差止及び損害賠償を求めた。

一審法院は審理を経て、河北省建設庁に公布された『CL 結構設計規程』及び『CL 結構構造図集』は地方の標準であり、該標準は「開示されている有料で利用される技術であり、いかなる組織や機関又は個人は権利者の許諾なしにこの技術を利用しなくてはならない。被告が請け負った住宅建設は、特許権者の許諾なしに対象特許の技術を利用したため、権利侵害になる。」と判示した¹⁰。一審法院は、原告による侵害差止及び損害賠償の請求を支持した。被告は一審判決を不服とし、河北省高級人民法院に控訴を提起した。

二審法院は、前述した2008年の最高人民法院の回答を援引し、該回答の原則に従い、「対象特許は河北省地方の標準に組み込まれている。原告である特許権者が該標準の策定に参加したため、特許権者が他人に標準の実施と同時に該特許の実施を許諾したとみなされるべきである。被告の関連実施行為は、専利法第11条に規定する特許権侵害行為に該当しない。特許権者が策定に参加した河北省地方の標準に組み込まれた対象特許に準じて被告が施工する行為は特許権者への権利侵害になり、被告に損失の賠償を命じるという一審法院の判決は、法律の適用が適切でなく、是正されるべきである。最高人民法院の上記回答の趣旨を吟味すれば、本件では、被告は法に照らして特許権者に一定の特許使用料を支払うべきである。」と判示した¹¹。二審法院は一審法院の判断を覆し、2008年の最高人民法院の回答の趣旨を吟味すれば、特許が標準に組み込まれたことは、他人による該特許の実施を許諾したことを意味し、特許権者による侵害差止請求権の行使は認められないが、ライセンス料の請求は認められると認定した。特許権者は二審判決を不服とし、最高人民法院に再審の請求をした。最高人民法院は2012年6月に裁定を下し、本件の再審手続を行うとした。

⁹ 張晶廷と衡水子牙河建築工程有限公司の発明特許権侵害紛争事件。最高人民法院による民事判決書（2012）民提字第125号。事例分析に関して、許清：『特許が標準に組み込まれた後の侵害差止請求権への制限—張晶廷と衡水子牙河建築工程有限公司の発明特許権侵害紛争事件』をご参照ください。『中国発明と専利』2018年第11期第108～111頁に掲載されている。

¹⁰ 河北省石家莊市中級人民法院による民事判決書（2009）石民五初字第163。

¹¹ 河北省高級人民法院による民事判決書（2011）冀民三終字第15号。

再審法院（最高人民法院）は審理を経て、「二審法院の法律適用が誤っている。(1) 2008年の最高人民法院の回答は個別事案に対する回答であり、二審法院は「それをそのまま事件審理の根拠として援引すべきではない」、(2) 対象特許が組み込まれた標準は、「推奨的標準であり、被告は建設施工分野の経営者としてその標準を選択しない権利を持つ」、(3) 原告である特許権者は、特許の開示義務を履行しており、被疑侵害施工方法の根拠となる規程の前書きに、「この規程に含まれる特許技術及び特許権者の連絡先が明確に記載されており」、「本件では、特許権者には、標準の実施者に該技術が無料で利用できる公知技術である確信を与えるような特許隠匿行為はない」、(4) 河北省地方の標準が記載されている規程には、「特許技術又は特許権者が公衆に無料で実施許諾をする意図が示されていない。該標準を実施する際に、特許権者の許諾を得、公平、合理的かつ非差別的な原則に従い、ライセンス料を支払うべきである。実施者が特許権者の許諾を得ずに利用し、ライセンス料の支払いを拒否した場合、特許権者による特許権侵害救済は制限されるべきではない。」と判示した。上記の理由に基づき、判決がまた変わり、最高人民法院は二審の判決を覆し、原告である特許権者による再審申請の理由が成立し、原告による侵害差止及び損害賠償の請求を支持するとした。

被告である特許実施者に侵害差止の民事責任をどのように負わせるかについて、最高人民法院は、「一審の審理では、被疑侵害工事がまだ実施中であり、被告の被疑侵害施工行為が権利を侵害している状態であったため、一審判決として被告に直ちに対象特許の権利を侵害する行為を停止するように命じることは、不適切なところがない」が、再審判決を下す現在では、「被疑侵害工事がすでに終了し、納入済で使用されているため、本法院はさらに被告に対象特許の権利を侵害する施工行為を停止するよう命じる必要がなく、侵害差止の民事責任に関する原告の請求については、適宜調整した。」と判示した。

(ii) 先例的意義及び制限性

本件は、最高人民法院が標準必須特許分野の事件に対して初めて判決を下したケースであり、重要な先例的意義を有する。(ア) 最高人民法院は、特許実施者が地方の標準に組み込まれた方法特許を知らずながら、許諾を得ないまま該特許を使用し、且つライセンス料の支払いを拒否する場合、特許権者が侵害差止請求権を行使できることを明確にした。(イ) また、最高人民法院は、特許権者が開示義務を履行し、「特許権者には、標準の実施者に該技術が無料で利用できる公知技術である確信を与えるような特許隠匿行為はない」ことを理由に、二審法院の判断については、2008年の最高人民法院の回答を「簡単に適用すべきではない」とした。「本件では、特許権者が開示義務を履行した」ことが、2008年の回答を適用すべきではない理由の1つとされたことから、2008年の回答では標準必須特許の特許権者による差止請求権行使の制限は、「特許権者が開示義務を履行しない」ことを前提としたと言える。

本件では、法院が特許権者による標準必須特許事件での侵害差止請求権の行使を認めたことから、2008年の最高人民法院の回答で確立された原則を覆したことを意味するか。答えはノーである。理由は、本件の適用範囲が非常に制限されており、下記の制限性を有するからである。(ア) 本件に係る標準は強制的国家標準ではなく、地方の推奨的標準である。(イ) 特許権者はFRAND宣言を行っていない。

(ウ) 特許権者開示義務を履行した。以上のことから、本件の判決に示された結論を今後の典型的な標準必須特許の権利侵害事件にそのまま適用できないどころか、参考になることも少ないと考えられるため、2008年の最高人民法院の回答において確立された原則に反しているとも言えない。

(iii) 『国家標準に係る専利の管理規定(暫行)』(2013年)

2013年12月に、国家標準化管理委員会と国家知識産権局は共同で『国家標準に係る専利の管理規定(暫行)』¹²(以下、『管理規定』という。)を公布した。『管理規定』は、我が国で標準及び特許に関する初めての部門規範性文書であり、世界から見ても、初めて標準化管理部門と専利管理部門が共同で公布した標準と特許政策である¹³。『管理規定』の第3章には、標準必須特許の特許権者にFRAND宣言を行う義務があることが規定され、特許権者がこのような性質の宣言を行うことを必須とする国内法上の義務が確立されている。

また、『管理規定』第5条には、特許情報の開示義務について、「国家標準の制定・改正のいかなる段階においても、標準の制定・改正に参加した組織又は個人は、速やかに全国専門標準化技術委員会又は管理機関や組織に保有又は既知の必須特許を開示すると同時に、関連特許情報及び対応する証明材料を提示し、且つ提示する証明材料の信ぴょう性を確保しなければならない。」と規定されている。上記開示義務を履行しない場合、第5条の後半には、関連する法的結果、つまり、「標準の策定に参加した組織又は個人は要求に従って保有する特許を開示しておらず、誠実信用原則を違反した場合、関連する法的責任を負うべきである」と定められている。

しかし、特許権者が開示義務を履行しない場合について、第5条の後半に規定されている「関連する法的責任を負うべきである」とは、どのような責任であろう。『管理規定』は共同で制定された行政管理規定であるため、2つの行政部門は具体的な権利侵害の責任まで規定していない。2013年に『管理規定』が公布された当時に、関連する「法的責任」が規定されていることから、その条件を満たしているのは最高人民法院の2008年の回答に規定されている法的責任しかないと分かる。つまり、特許を標準に組み込む際に開示義務を履行しなかった場合、権利者が他人による該特許の実施を許諾したとみなされ、差止救済を請求する権利がなくなることを意味する。

(iv) 『専利法改正案(審議稿)』(2015年)

2015年12月に、国務院法制弁公室は国家知識産権局が国務院に審議を申請した『専利法改正案(審議稿)』¹⁴を公布し、意見公募を実施した。改正案に新設された第85条には、「国家標準の策定に参加した特許権者は標準の策定において、保有している標準必須特許を開示しない場合、当該標準の実施者に当該特許技術の実施を許諾したものと見なされる。」と規定されている。該条文には、国家標準の策定において、特許権者は開示義務を履行しない場合、他人による該技術の実施を許諾したものと見なされ、差止救済を請求できないという不利な結果を受け止めるべきことが示されている。

国際標準の策定において、特許権者は絶対的な特許情報の開示義務を有しないため、標準化機関のIPRポリシーには通常、特許権者は「合理的な努力を尽くし」、即時に「必須特許」を開示するよう求められているにとどまる¹⁵。しかし、我が国は国内法により「開示義務を履行しない標準必須特許の特許権

¹² 『国家標準に係る専利の管理規定(暫行)』、全文は国家標準化管理委員会弁公室のWebサイト参照。URL：http://www.sac.gov.cn/sbgs/flfg/gfxwj/zjbzw/201505/t20150504_187572.htm [最終アクセス:2019年1月6日]。

¹³ 王益誼：『我が国の標準と専利政策－〈国家標準に係る専利の管理規定(暫行)〉に対する解説』、『専利法研究』2013年刊第249頁に掲載されている。

¹⁴ 国務院法制弁公室：『国務院法制弁公室は専利法改正案(審議稿)について意見を募集』、国務院Webに掲載されている。URL：http://www.gov.cn/xinwen/2015-12/03/content_5019664.htm [最終アクセス:2019年1月6日]。

¹⁵ 脚注6第103頁。

者は差止救済を請求する権利がなくなる」ことを明確に定めるようにしている。このような立法提案について、国内では、肯定派と否定派に意見がはっきりと分かれている。

肯定派として、例えばある学者は、「成文法の国として、我が国は『専利法』第4次改正で先例がなく標準必須特許の特許権者に対して開示義務に違反する場合の黙示のライセンス責任を規定している。この規定により、我が国の司法実務で紛争解決時の難題を解決でき、関係当事者に明確な行動指針を示しているため、積極的な意義を有する。」という見解を示している。なお、該学者は、第85条の適用範囲及び法的効力等においてさらに改良される余地があることも認めている¹⁶。

一方、否定派として、例えばある企業は、「我が国は実務では、「国際標準適用」によりそのまま国際標準を適用するケースが多いため、国内の特許権者に改正案に新設された絶対的な開示義務が課せられるのに対して、外国の特許権者は「国際標準適用」により我が国に進出したが、該義務が課せられないと、結局、新設された条文は中国企業のみを制限対象とし、中国企業の「武器」のみを没収したことになる。」という見解を示している¹⁷。

理論上も実務上も大いに議論されているため、全国人民代表大会が2019年1月4日に社会に意見募集した『専利法改正案（草案）』では、2015年の審議稿に記載されている第85条が削除されている。

（V）今後の課題

最新の『専利法改正案（草案）』では旧第85条が削除されているため、特許を標準に組み込んでも開示義務を履行しなかった場合の黙示のライセンス責任をめぐる論争の声が一旦止んだようである。しかし、仮に『専利法』には明確に規定されていなくても、2013年の『国家標準に係る専利の管理規定（暫行）』における「特許を標準に組み込む際に、特許権者が開示義務を履行しなかった場合、関連する法的責任を負うべきである」という規定は依然として効力がある¹⁸。ただし、司法実務では未だに関連ケースがないため、この規定における「法的責任」は一体どのような責任を指すかはまだ浮上していない。

『管理規定』には、「法的責任」とは一体どのような責任を指すか明確に規定されていない。現在、該責任に「該当する」と考えられるのは、2008年の最高人民法院の回答にある、「権利者が他人による該特許の実施を黙示的に許諾した”ことしかない。つまり、『専利法』には明確に規定されていないものの、司法実務では、特許を標準に組み込んだ際の開示義務の未履行が発生した場合、2013年の『管理規定』及び2008年の最高人民法院の回答において確立された基準に従い、特許権者は依然として侵害差止請求権を行使できないという不利な結果を受け止める可能性がある。

該基準の法的効力についてもさらに明確にすべきである。例えば、『専利法改正案（審議稿）』の意見募集に対してある学者が発言したように、特許権者が開示義務を履行しなかった場合の黙示のライセンス責任とは、絶対的に侵害差止請求権を行使できなくなることを意味するか、それとも単に1つ

¹⁶ 脚注3第99、103頁。

¹⁷ 宋柳平：『専利法改正案第82条-中国企業の「武器」を没収してはならん』、『中国知識産権（ウェブ版）』に掲載されている。URL：<http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=18483> [最終アクセス：2019年1月6日]。

¹⁸ 最高法院による2016年の『特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）』第24条第1項には、「国家、業界又は地方の推奨性標準に関連必要特許の情報が明示されており、被疑侵害者は、当該標準の実施には特許権者の許諾が必要でないことを理由に、当該特許権に対して非侵害である旨の抗弁を行う場合、裁判所は通常、その抗弁を認めない。」と規定されているものの、「国家、業界又は地方の推奨性標準」に制限されており、その効力は強制的標準に及ばない。

の権利侵害抗弁事由として、法院が個別事案において判決を下す前にそれを裁量できることを意味するか¹⁹は、今後『専利法実施細則』の改正又は法院の判例により明確化される必要がある。

3. 交渉中の標準必須特許の実施者の「過失」について

前述したとおり、初期（2016年まで）の改正案草案、行政規定及び司法解釈において、特許を標準に組み込んだ際の開示義務未履行による法的責任はより多く注目されているが、実際にこの問題により、世間の注目を集めるケースはない一方で、標準必須特許のロイヤルティレート交渉時の「ホールド・アウト」問題で実務では多くの紛争が起こった。

いわゆる「ホールド・アウト (Hold out)」とは、標準実施者が FRAND 条件の不明確さと曖昧さを戦略的に利用して、標準必須特許権者に対して極端に低廉なロイヤルティを支払ったり、さらにはロイヤルティを全く支払わなかったりすることを意味する²⁰。欧米で問題視されている標準必須特許の「ホールド・アップ (Hold up)」よりも、我が国では「ホールド・アウト」のほうがより顕在化している。

(1) 特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈 (二) (2016年)

このような状況に応じて、最高人民法院は2016年3月に『特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈 (二)』²¹を公布し、その第24条第2項には、「国家、業界又は地方の推奨的標準に関連必要特許の情報が明示されており、特許権者、被疑侵害者が当該特許の実施許諾条件について協議したとき、特許権者が標準の策定において承諾した「公平、合理的、非差別的」の許諾義務に意図的に違反した結果、特許実施許諾契約に合意できず、かつ、協議において被疑侵害者には明らかな過失がない場合、人民法院は、標準実施行為の差し止めを請求する権利者の主張を通常認めない。」と規定されている。

最高人民法院が上記の司法解釈において確立した基準をどのように理解すべきであろう。西電捷通とソニーの事件²²の二審を担当した首席裁判官は、該司法解釈には、標準必須特許権者による差止請求を支持しない条件を規定しており、同時に2つの条件を満たす必要があるとした。つまり (ア) 特許実施許諾条件の交渉時に特許権者に明らかな過失があること、(イ) 標準の実施者 (被疑侵害者) に明らかな過失がないこと、を同時に満たさなければならない。しかしながら、該裁判官は、「司法解釈に規定されている内容は限定的であるため、実務では依然として解決されていない課題がある。例えば、第24条は、強制的標準に関する規定がなく、また、国際的又は地域的な国際機関により策定された通信標準が「国際標準適用」を経由せずに我が国に導入された場合の標準必須特許をめぐる問題も解決していない。」という見解も示している²³。

¹⁹ 脚注6第110～115頁。

²⁰ 脚注2第118頁。

²¹ 『特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈(二)』司法解釈[2016]1号。

²² ソニー移動通信製品(中国)有限公司と西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司の発明特許権侵害事件の二審、北京市高級人民法院民事判決書(2017)京民終454号。

²³ 北京市高級人民法院知識産権庭副庭長である焦彦氏が2017年中国知識産権保護ハイレベルフォーラムの第3サブ・フォーラム『インテリジェント端末産業発展と知識産権保護』でのスピーチ、国家知識産権局のWebサイト「メディアフォーカス」を参照。URL: <http://www.sipo.gov.cn/mtsd/1071955.htm> [最終アクセス:2019年1月6日]。

(2) 地方の高級人民法院は判断基準を明確化するための指南及びガイドラインを公表

上記特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高裁判所の解釈（2016）には、標準必須特許権者による差止請求を支持しない条件は規定されているものの、下記2点の課題がまだ存在している。(ア) 適用範囲が狭いこと。強制的標準に関する規定がなく、また、国際的又は地域的な国際機関により策定された通信標準が「国際標準適用」の手続きを経由せずに我が国に導入された場合の標準必須特許の問題に関する規定もない。(イ) 「明らかな過失」要件をさらに明確化する必要があること。上記のことに鑑みて、標準必須特許事件の受理数が比較的多い北京高級人民法院及び広東省高級人民法院はいずれも、判断基準をさらに明確化するための権利侵害判定指南及びガイドラインを公表した。

2017年に北京市高級人民法院は『専利権侵害判定指南（2017）』²⁴を公布し、該指南第149～153条は標準必須特許をめぐる規定となっている。指南では、最高人民法院の2016年の司法解釈において確立された判断基準をさらに充実させ、明確化している。比較的重要な箇所は下記のとおりである。(ア) 「国家、業界又は地方の推奨的標準ではないが、国際標準機関又はほかの標準策定機関により策定した標準であり、且つ特許権者が該標準機関の章程に基づいて公平、合理的かつ非差別的な実施許諾義務承諾を明示した標準に係る必須特許についても、上記と同様に取り扱う。」との規定を追加し、2016年の最高人民法院による司法解釈の適用範囲を拡張した。(イ) 最高人民法院による司法解釈において、標準必須特許実施許諾の交渉時に標準の実施者（被疑侵害人）に「明らかな過失」があると判断される具体的な行為を明確化し、特許権者にFRAND義務に違反する行為があると判断される具体的な行為も明確化した。(ウ) 双方のいずれにも過失がない場合、実施者が担保を提供することにより差止を回避できる規定、及び双方とも過失があり、過失の嚴重さに基づき差止を支持するかを決定できる規定を追加した。(エ) 特許権者が負うべき立証責任に関して、「標準の策定において宣言した公平、合理的かつ非差別的な実施許諾義務の具体的な内容」に関する立証責任は特許権者にあると規定した。広東省高級人民法院は2018年4月に、『標準必須特許権紛争事件の審理に関するガイドライン（試行）』²⁵を公布し、通信分野における標準必須特許紛争事件について、最高人民法院による司法解釈及び北京高級人民法院による判定指南よりも、過失に関する詳細な判断基準を示した。また、その具体的な内容も異なっており、例えば、ガイドラインは、推奨的標準か国際標準かを問わず、「通信分野における標準必須特許紛争事件の審理」を適用範囲としている。

(3) 西電捷通とソニーの事件について

2013年のHuawei v. IDCの標準必須特許ライセンス料紛争事件²⁶で、一審深セン市中級人民法院及び二審広東省高級人民法院は判決において、標準必須特許ロイヤルティレートを定め、影響力を広げ

²⁴ 北京市高級人民法院『専利権侵害判定指南（2017）』、北京法院のWebサイトに掲載されている。URL：
<http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml> [最終アクセス:2019年1月6日]。

²⁵ 『標準必須特許権紛争事件の審理に関する広東省高級人民法院のガイドライン（試行）』、『競争政策研究』2018年03期第100～13頁に掲載されている。

²⁶ 華為技術有限公司（以下、「Huawei社」という。）と控訴人であるインターナショナル・データ・グループ与上诉人 InterDigital Communications, InterDigital Technology Corporation, InterDigital Patent Holdings, Inc., IPR Licensing Inc.（以下、「IDC社」という。）の標準必須特許ライセンス料紛争事件。深セン市中級人民法院による民事判決書（2011）深中法知民初字第857号；広東省高級人民法院による民事判決書（2013）粵高法民三終字第305号。

た²⁷。しかし、該事件では、原告である Huawei は標準特許の実施者であるため、差止命令を出せるかは議論されていない。その後の司法実務で、北京（西電捷通 v. ソニー）及び深セン（Huawei v. サムスン）では、標準必須特許に係る事件において法院が権利者による差止請求を認めた判決が2件下された。全世界では、各国の関連機関及び裁判所は差止命令を下す条件について議論しているが、司法裁判で権利者による差止請求が認められたケースは稀にあるため、これは中国の標準必須特許事件に対する審理の「特色」の1つであると言える。前述した2017年の北京市権利侵害判定指南及び2018年の標準必須特許権紛争事件の審理に関する広東省高級人民法院のガイドラインにおいて確立された具体的な基準と、上記2つの事件に関する判決結果とが影響し合っていることは明白である。

北京で審理された西電捷通とソニーの事件²⁸で、原告である西安西電捷通無線ネットワーク通信股份有限公司（以下、「西電捷通」という。）が2002年11月に出願した「無線LANへの移動装置の安全なアクセス及びデータ暗号化通信の方法」という特許（以下、「対象特許」という。）は2005年3月に登録になった。原告は、被告であるソニー移動通信製品（中国）有限公司（以下、「ソニー」という。）は、携帯電話の設計開発、生産、販売において対象特許を実施したことを理由に、2015年に北京知識産権法院へ提訴し、侵害差止及び損害賠償を求めた。

一審北京知識産権法院は、「過失」に基づいて差止命令を出すかを判断する基準を提出した。法院は、ロイヤルティレート交渉において、「双方の交渉が成立しなかった場合、被告による対象特許の実施が、原告による侵害差止救済の請求権を完全に排除できるかについて、依然として特許実施許諾交渉過程における双方の過失を考慮しなければならない。」と判示し、具体的に、（ア）「双方のいずれにも過失がない、又は特許権者に明らかな過失があり、実施者に明らかな過失がない場合、特許権者による侵害差止の訴訟請求を支持すべきではない。さもなければ、標準必須特許権を保有する特許権者の権利濫用をもたらし、標準必須特許の普及には不利である。」、（イ）「特許権者に過失がなく、実施者に過失がある場合、特許権者による侵害差止の訴訟請求を支持すべきである。さもなければ、特許権者に対する実施者による「ホールド・アウト」が発生し、標準必須特許権への保護には不利である。」、（ウ）「双方とも過失がある場合、特許権者及び実施者の過失の程度に基づき双方の利益のバランスを取り、特許権者による侵害差止の訴訟請求を支持するかを決定する。」と判示した。

一審法院は、被告の行為が権利侵害になると認定したうえで、本件は上記の（イ）の情状に該当し、原告である特許権者による侵害差止請求を支持すべきと判断した。その理由として、下記のことが判示された。事件の当事者双方が正式的な特許実施許諾交渉段階になかなか進まなかった最も重要な理由は、「特許権者は、秘密保持契約を締結せずにクレーム対比表（実務では、侵害対比表という。）を実施者に提供すべきか」という点について合意に至らなかったことにある。この点をめぐる交渉について、法院は、原告である特許権者に過失がなく、被告である実施者に過失があるため、原告による侵害差止請求権を認めた。本件では、「クレーム対比表を提供するか否か」は過失の有無を判断し、差止命令を下したキーポイントであった。法院は、「特許実施者が既知の条件に基づいて権利侵害になるかを判断できる場合、クレーム対比表の提供が権利者に対する必須要求ではない。被告は、原告から提供されるクレーム対比表がなくても、「イ号製品における WAPI 機能ソフトが対象特許の権利範囲に属

²⁷ 事例分析に関して、李明徳：『標準必須特許ライセンス料の認定－Huawei社とIDC社の標準必須特許ライセンス料紛争控訴事件』をご参照ください。『中国発明と専利』2018年6月刊第107～109頁に掲載されている。

²⁸ 西安西電捷通無線ネットワーク通信股份有限公司とソニー移動通信製品（中国）有限公司の発明特許権侵害紛争事件、北京知識産権法院による民事判決書（2015）京知民初字第1194号。

するかを判断できると考えられる」にも関わらず、交渉時に判断できないと繰り返して主張し、「明らかな遅延意図のある行為」であり、「被告が原告にクレーム対比表の提供を要望することは合理的ではない」。これに対して、原告はクレーム対比表の提供に同意した上で、秘密保持契約の締結を要求することは合理的である。」と認定した。したがって、法院は、双方がなかなか正式的な特許実施許諾交渉を進められなかったのは、被告である実施者の過失のためであると判断し、原告の侵害差止請求を認めた。

被告は一審判決を不服とし、北京市高級人民法院に控訴を提起した。二審法院²⁹は審理を経て、同様に交渉時に双方に「過失」があるかに基づいて差止命令を出すべきかを考察し、双方がなかなか正式的な特許実施許諾交渉を進められなかったのは、原審被告の過失のためであるという一審法院の判断を肯定し、差止命令を出すべきかについて、最終的に原審法院の判決を維持した。また、二審法院は、交渉時に被告実施者に「過失」があるかを判断した際に、2017年の北京高級人民法院『専利権侵害判定指南（2017）』における担保要件に関する規定を参考にし、「被告実施者が訴訟段階でも「明確な許諾条件を提出せず、人民法院に請求するライセンス料の提出、又はこの金額以上の担保の提供もしていないため、交渉の誠意を有しない」。これも、過失認定の1つの考慮要素である。」と判断したことが明白である。

（4）Huawei v. サムスン事件

標準必須特許事件で差止命令が出されたもう1つの司法例は、広東省深セン市のHuawei v. サムスン事件³⁰である。原告であるHuaweiは、被告であるサムスンとの標準必須特許クロスライセンス交渉過程で、被告がFRAND原則に違反し、悪意で交渉を遅延させる行為があったため、被告に特許権侵害行為の差止を命じるよう法院に請求した。本件では、原告は損害賠償を請求せず、侵害差止のみ請求した。法院は同様に、ライセンス交渉中の「過失」に基づいて差止命令を出すかを判断し³¹、本件では被告に明らかな過失があり、FRAND原則に違反するのに対して、原告には明らかな過失がなく、FRAND原則に違反していないことを理由に、原告による差止請求を認めた。

具体的に、法院はそれぞれライセンス交渉の手続き及び実体において原告及び被告に明らかな過失があるかを考察した。手続きにおいて、法院はまず、被告に過失があるかを考察し、被告の下記行為が悪意で交渉を遅延させる「明らかな過失」として認定した。（ア）標準必須特許のみを対象とするクロスライセンス交渉を拒否し、標準必須特許と非標準必須特許を抱き合わせる交渉に固執した行為、（イ）原告が提供したクレーム対比表（CC）に終始積極的に対応しなかった行為、（ウ）見積もりを積極的に提示せず、相手からの見積りに対しても積極的に再見積もりしないという見積もりを怠けた行為、（エ）正当な理由なしに慣行に基づく第三者仲裁による解決を拒否した行為、（オ）法院が主導した交

²⁹ ソニー移動通信製品（中国）有限公司と西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司の發明特許權侵害事件の二審、北京市高級人民法院による民事判決書（2017）京民終454号。

³⁰ 華為技術有限公司と、サムスン（中国）投資有限公司、惠州サムスン電子有限公司、天津サムスン通信技術有限公司、深セン市南方韻和科技有限公司の發明特許權侵害紛争事件、広東省深セン市中級人民法院による民事判決書（2016）粵03民初816号；華為技術有限公司と被告であるサムスン投資有限公司、惠州サムスン電子有限公司、深セン市南方韻和科技有限公司の發明特許權侵害紛争事件、広東省深セン市中級人民法院による民事判決書（2016）粵03民初840号。

³¹ 本件の担当裁判官である祝建軍：『標準必須特許において差止救済を適用する際の過失の認定について』、『知識産権』2018年第3期に掲載されている。

渉で実質的な解決案を提出しなかった行為。また、法院は、原告には一定の過失があるものの、「後で被告に第三者企業からパテントファミリーの数を取得することを明かし、該過失は双方の交渉全体に重大な影響をもたらしていないため、標準必須特許クロスライセンス交渉中の明らかな過失ではなく、FRAND原則に違反していない」と判示した。

法院はさらに実体において双方に明らかな過失があるかを考察し、「原告が自社の保有している標準必須特許の実力に基づいて被告に提示した見積もりはFRAND原則に合致しているのに対して、被告が双方の保有している標準必須特許の実力に基づいて原告に提示した見積もりはFRAND原則に合致していない」と認定し、「被告による見積もりは明らかに原告及び被告の保有する標準必須特許の実力に見合わず」、FRAND原則に違反するとして、被告には主観的な悪意があると判示した。

本件は前述した北京西電捷通 v. ソニー事件と同様に、標準必須特許事件で最高人民法院の2016年の司法解釈において確立された「明らかな過失」に関する判断基準に従い、特許権者による差止請求を認めた。しかし、本件は北京西電捷通事件とは少なくとも下記の点で相違している。(ア) 双方の交渉過程でなかなか合意できないクレーム対比表について、西電捷通とソニーの事件で、法院は、権利侵害にあたるかを標準の実施者が判断できるにも関わらず、クレーム対比表の提供を繰り返し求めることで交渉を遅延させる行為は過失になると判断したのに対して、本件で、法院は、標準の実施者がクレーム対比表をもらった後に積極的に対応しない行為も「過失」とになると判断した。この2つの事件を比較すれば、クレーム対比表に対する実施者の不当な対応による「過失」の2種類が分かる。(イ) 西電捷通とソニーの事件で、クレーム対比表に対する態度を分析し、双方に過失があるかを判断した。本件の裁判官に提出された判断基準によれば、「手続き」の考察により双方の過失を判断する手法である。一方、本件で、法院は双方のロイヤルティレートの見積もりが合理的かということも、過失があるか、さらに差止命令を出すかを判断するための根拠とし、ロイヤルティレート水準の合理性についてある程度「介入」した。(ウ) 本件において、法院は、原告による差止請求を認めたと同時に、原告に差止の執行を「遅延させる」権利も付与した。これは、法院により出された判決が確定した後に、双方が実施許諾契約を締結した場合、又は原告が同意した場合に差止を執行しなくてもよいことを意味している。法院は、双方が標準必須特許のクロスライセンス交渉を継続することを奨励するためである。

4. まとめ

標準必須特許に係る事件では、特許権者の侵害差止請求権が制限されるべきかについて、本稿では、我が国の行政機関及び司法機関が対応する際に得られた2つの「中国の特色」を有する実務経験を整理した。

1つ目の場合、特許を標準に組み込んだ際の開示義務の未履行により、侵害差止請求権の行使ができなくなる可能性がある。最高人民法院は2008年の回答において、特許が（国家、業界又は地方の標準を含む）標準に組み込まれた以上、特許権者が他人による該特許の実施を許諾したとみなされ、その侵害差止請求権が制限されると示している。

2012年に、最高人民法院は再審事件で、特許権者が地方の標準に組み込まれた方法特許に対して侵害差止請求権を行使できると判示し、2008年の回答における原則に反しているようであるが、該事件で特許が組み込まれたのは強制的標準ではなく、地方の推奨的標準であり、且つ特許権者が開示義務

を履行したため、2008年の回答に示されている原則をそのまま適用できないと考えられる。したがって、該事件の判決は回答とは矛盾しておらず、回答に示されている原則は依然として有効である。2013年に、行政機関である国家標準化管理委員会と国家知識産権局は共同で国家標準に係る専利の管理規定を制定した。同規定には、国家標準の策定に参加したにも関わらず、特許を開示しない特許権者に法的責任を負わせることが規定されており、特許を標準に組み込む際の開示義務が初めて政府により公布された規範性法律文書に正式に規定されている。

国際標準機関は標準の策定において、特許権者に強制的な開示義務を要求していないため、国内法が国際的なルールよりも厳しいことは、理論及び実務において議論が続けられている。この議論に拍車を掛けたのは2015年の専利法改正案に、特許権者の開示義務に関する条文があり、且つ義務に違反する場合に黙示のライセンス責任が課せられると規定されたことであった。理論及び実務において、肯定派と否定派に意見がはっきりと分かれており、意見がまとまらないため、2019年の年初に公布された最新の『専利法』改正案から上述の条文が削除され、かかる議論も一旦止んだ。

『専利法』改正案では関連規定は削除されたが、2013年の管理規定及び2008年の回答において確立された判断基準は依然として有効であるため、特許を標準に組み込んだ際の開示義務の未履行による法的結果について、さらに明確にする必要があると考えられる。

2つ目の場合、標準必須特許のロイヤルティレート交渉において、特許の実施者の主観的な過失は、特許権者による侵害差止請求権を支持すべきかに対する法院の判断に影響を与える。全世界の携帯電話の半数以上は我が国で生産及び組立が行われており、モバイル通信に関わる特許実施者が「集中している」国として、標準必須特許のロイヤルティレート交渉時の「ホールド・アウト」は我が国においてより顕在している。

このような状況に応じて、最高人民法院は2016年の司法解釈では、標準必須特許に係る事件で差止命令を出すかについて、ロイヤルティレート交渉において特許権者にFRAND宣言に違反する行為があるか、及び特許の実施者に「明らかな過失」があるかを考察しなければならないと示している。この原則に基づき、標準必須特許に係る事件が比較的多い北京市高級人民法院及び広東省高級人民法院はそれぞれ、判定指南及びガイドラインを公布し、ロイヤルティレート交渉中の過失に基づいて差止命令を出すかを判断する運用にアプローチしている。

司法実務でも法院は標準必須特許の特許権者による侵害差止請求を認めた事件が2件あった。北京で審理された西電捷通とソニーの事件では、法院は、標準の実施者が既知の条件に基づいて対象特許の権利範囲に属するかを判断できるにも関わらず、クレーム対比表の提供を繰り返して求めた行為が、双方がなかなか正式なロイヤルティレート交渉を進められなかった理由であり、実施者に明らかな過失があるのに対して、特許権者に明らかな過失がないため、特許権者による差止請求を支持した。また、広東省で審理されたHuawei v. サムスン事件では、法院は、実施者がクレーム対比表をもらった後に積極的に対応しなかったという「手続き上」の事由をまず認定した。加えて、当事者がロイヤルティレートに対する裁判を求めておらず、差止命令の発出のみを請求したが、法院は双方によるロイヤルティレートが合理的かということも、実施者に過失があるか、差止命令を出すべきかを判断するための根拠とし、特許権者による差止請求を認めた。

標準必須特許は「公共性」を有するため、特許権者による差止請求権の行使を制限しながら、特許実施許諾契約によるライセンス料の支払いを求める特許権者の権利を維持することは、標準必須特許制度を制定した出発点であると考えられる。ロイヤルティレート交渉が実施者の「明らかな過失」に

より順調に進めなかった場合、法院は特許権者に差止請求権を「返却する」ことにより、双方を交渉の場に戻らせ、交渉のリスタートを促すことは、法院が我が国の産業構造及び市場状況に基づいて行った有用な試みである。ただし、リスタートした交渉に実質的な進展が見られ、双方が合理的なロイヤルティレートに合意できるように促すために、制度設計をどのようにすべきかについては、今後さらに考察すべき重要な課題であると考えられる。

第3節 日本における標準必須特許の権利行使

I. 標準必須特許権の行使を巡る国際動向と法的分析

名古屋大学 鈴木 将文 教授

1. はじめに

本稿は、標準必須特許の権利行使を巡る法的問題について、我が国及び主要国（中国については中国側の報告に譲る。）の動向を紹介し、主要論点について分析を加えることを目的とする¹。

2. 問題の所在

標準必須特許を巡る究極的な問題は、イノベーションの効果を幅広く普及すべく、優れた技術を含む標準を策定しようとするれば、特許発明を標準に取り込むことが必要になるところ、特許権者に対して標準に参加するインセンティブを確保しつつ、他方で、標準の普及を図るためにはどうすべきかということである。標準必須特許について、排他的・独占的な権利である特許権の行使を自由に認めれば、標準を使用する者（標準を実施しようとする者を含め、以下「標準利用者」という。）は特に差止請求を警戒して非常に高額なライセンス実施料を支払わざるを得なくなり（ホールド・アップ問題）、また、多くの特許発明が標準に含まれることから実施料が高くなり（ロイヤルティ・スタッキング問題）、結果的に標準が利用されなくなってしまう。しかし、標準必須特許について標準利用者の利益を厚く保護し、権利行使を制限することが行き過ぎれば（ホールド・アウト問題）、特許権者は自己の発明を標準に織り込むことに消極的になり、先端的な技術を含む魅力ある標準の設定が困難になる。要するに、特許権者に対して標準に参加するインセンティブを与えつつ、より多くの事業者が当該標準を実施することを促すように、特許権者と標準利用者の利益のバランスをいかに確保するかが問題である。

かかる問題に対応するため、標準設定機関による IPR ポリシー（特許ポリシーともいう。）に基づくスキームが利用され、特に、標準必須特許（標準を使用する際、不可避免的に特許発明を実施することになる場合の当該特許）の権利者（標準設定機関のメンバーであることが前提）が FRAND 宣言（標準必須特許につき、公正、合理的かつ非差別的な条件で標準利用者に対してライセンスを行う旨の約束）

¹ 本稿は、筆者がこれまで標準必須特許に関する問題について執筆した論文、すなわち鈴木将文「標準規格必須特許権の行使と権利濫用（東京地判平成25・2・28）」ジュリスト1458号17頁（2013年）、鈴木将文「FRAND宣言がなされた標準規格必須特許に基づく権利行使（知財高裁大合議判決）〔知財高判平26・5・16（平成25年（ネ）第10043号ほか）〕」Law & Technology65号55頁（2014年）、鈴木将文「FRAND宣言を伴う標準必須特許の権利行使について—国際比較から見た知財高裁大合議判決の意義—」判例タイムズ1413号30頁（2015年）、鈴木将文「標準必須特許の権利行使を巡る法的問題」RIETI ディスカッション・ペーパー15-J-061（2015年）（以下、「鈴木 DP（2015）」という。）、鈴木将文「標準必須特許を巡る法的問題—国際動向と日本の対応の考察」RIETI ディスカッション・ペーパー18-J-020（2018年）（以下、「鈴木 DP（2018）」という。）及び鈴木将文「標準必須特許の権利行使を巡る国際動向とわが国の対応」別冊 Law & Technology4号58-69頁（2018年）を元に、加筆修正したものである。なお、筆者が参加した国際研究プロジェクト“The INPRECOMP Project: Towards a Global Consensus on Patent Remedies and Complex Products”における Jorge Contreras 教授、Thomas Cotter 教授、Sang Jo Jong 教授、Nicolas Petit 教授、Peter Picht 教授、Norman Siebrasse 教授、Rafal Sikorski 教授、Jacques de Werra 教授等との意見交換から学んだ多くの知見を、本稿に活用させていただいている。

を標準設定機関に対して行うという仕組みが利用されてきている²。

このような状況の下で、種々の法的な問題が生じているが、本稿では、FRAND 宣言のなされた標準必須特許について、特許権者が、標準利用者に対し特許権侵害を主張して権利行使（差止、損害賠償等）を求める紛争類型について、どのような法的根拠に基づき特許権者の権利行使を制限するかという点を中心に論じることとする。

また、補足的に、少なくとも我が国の法制度との関係で潜在的に問題となりそうな論点として、FRAND 宣言のなされた標準必須特許権が第三者に移転した場合の法的効果について簡単に言及する。

以下では、まず、標準必須特許を巡る動向を概観、分析したうえで、上記法的論点について検討することとしたい。なお、以下で標準必須特許（権）とは、特記しない限り、特許権者によって FRAND 宣言がなされているものを指すものとする。

3. 国際動向

(1) 裁判例

(i) 日本

日本における裁判例としては、アップル対サムスン事件における知財高裁の判決と決定が極めて重要である。まず、それらについて検討し、さらにその後の裁判例を紹介する。

1) アップル対サムスン事件

(a) 事案の概要

本事件は、我が国で初めて、標準必須特許の権利行使が正面から問題となったものであり、知財高裁の特別部による判決と決定が出されている。具体的には、知財高裁特別部平成 26 年 5 月 16 日判決（平成 25 年（ネ）第 10043 号）（①事件）、知財高裁特別部平成 26 年 5 月 16 日決定（平成 25 年（ラ）第 10007 号）（②事件）、及び知財高裁特別部平成 26 年 5 月 16 日決定（平成 25 年（ラ）第 10008 号）（③事件）の各判決・決定（以下本節において、「本判決」、「本決定」という。）である。

本件①事件は、米国法人アップル社の日本における子会社である原告・被控訴人（以下、「A 社」という。文脈により、米国法人アップル社を「A 社」ということがある。）が、A 社によるアップル社製のスマートフォン、タブレット端末の各製品（本件各製品）の生産、譲渡、輸入等の行為は、被告・控訴人（韓国法人サムスン社。以下「S 社」という。）が有する、発明の名称を「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」とする特許権の侵害行為に当たらないなどと主張し、S 社が A 社の上記行為に係る本件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事案である。

A 社の本件各製品は、第 3 世代移動通信システム (3G) の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民間団体である 3GPP (Third Generation Partnership Project) が策定した通信規格 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) に準拠した製品³である。また、本件特許は、UMTS

² 鈴木 DP (2015) 5 頁以下参照。

³ ①事件の対象とされた製品は製品 1 から 4 までの 4 種類であり、順に iPhone 3GS、iPhone 4、iPad WiFi+3G モデル、iPad 2 WiFi+3G モデルである。

規格の必須特許である。S社は、3GPPを結成した標準化団体の一つであるETSI (European Telecommunications Standards Institute) (欧州電気通信標準化機構)の会員として、本件特許出願(出願日は2006年5月4日。ただし、本件特許出願の優先権主張の基礎となる韓国出願の出願日は2005年5月4日)の後の2007年8月7日、ETSIのIPR(知的財産権)ポリシーに従って、ETSIに対し、本件特許等がUMTS規格の必須特許であるか、又はそうなる可能性が高い旨知らせるとともに、それらの知的財産権が引き続き必須である範囲で、上記IPRポリシーに準拠する「公正、合理的かつ非差別的な条件」(“fair, reasonable, and non-discriminatory”条件)で取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言(本件FRAND宣言)をしていた。

本件②事件及び③事件は、①事件に先立ち、S社がA社に対し、本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として、上記行為の差止等を求めた仮処分命令申立事件である。両事件は、対象製品が異なるだけで⁴、実質上申立ての内容は同一である。

①事件の争点は、(a)本件各製品についての本件発明1(データ送信装置の発明)の技術的範囲への属否(争点1)、(b)本件発明2(データ送信方法の発明)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(争点2)、(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(争点3)、(d)本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無(争点4)、(e)本件FRAND宣言に基づくA社とS社間のライセンス契約の成否(争点5)、(f)S社による損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否(争点6)、(g)損害額(争点7)である。

②事件及び③事件は、差止請求の可否が争点となった。

(b) 原判決・原決定と本判決・本決定

(ア) 原判決・原決定

①事件の原判決(東京地判平成25年2月28日判時2186号154頁)⁵は、争点1について、本件各製品の一部(本件製品2及び4)が本件発明1の技術的範囲に属することを認めつつ、争点6について、権利濫用に係る原告の主張を認め、請求を全部認容した。争点6に関する判断の結論部分は次のとおりである。

「・・・被告が、原告の親会社であるアップル社に対し、本件FRAND宣言に基づく標準規格必須宣言特許である本件特許権についてのFRAND条件でのライセンス契約の締結準備段階における重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反していること、かかる状況において、被告は、本件口頭弁論終結日現在、本件製品2及び4について、本件特許権に基づく輸入、譲渡等の差止を求める本件仮処分の申立てを維持していること、被告のETSIに対する本件特許の開示(本件出願の国際出願番号の開示)が、被告の3GPP規格の変更リクエストに基づいて本件特許に係る技術(代替的Eビット解釈)が標準規格に採用されてから、約2年を経過していたこと、その他アップル社と被告間の本件特許権についてのライセンス交渉経過において現れた諸事情を総合すると、被告が、上記信義則上の義務を尽くすことなく、原告に対し、本件製品2及び4について本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たるものとして許されないというべきである。」

⁴ ②事件では、iPhone 4とiPad 2 WiFi+3Gモデル、③事件ではiPhone 4Sであった。

⁵ 原判決の評釈として、小泉直樹・ジュリスト1455号6頁(2013年)、生田哲郎・森本晋・発明110巻6号47頁(2013年)、鈴木将文・ジュリスト1458号18頁(2013年)、紋谷崇俊・発明110巻11号53頁(2013年)、高林龍・知財管理63巻12号1903頁(2013年)、中山一郎・ジュリスト1466号277頁(2014年)等。

②事件及び③事件の原決定（東京地決平成 25 年 2 月 28 日平成 23 年（ヨ）22027 号、同平成 23 年（ヨ）22028 号）も、ほぼ同様の理由（ただし、当然ながら、差止を求める仮処分申し立てを維持している事実は理由に挙げられていない。）に基づき、申し立てを却下した。

以上の原判決及び原決定（以下本節において、これらをまとめて「原判決等」という。）に対し、S 社が控訴・抗告をした。

（イ）本判決・本決定

控訴・抗告を受けて、知財高裁は上記 3 つの事件をともに特別部（大合議）により審理した。①事件において、本判決は原判決を変更し、結論として、S 社による損害賠償請求権の行使は、FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える部分では権利の濫用に当たるが、FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内では権利の濫用に当たるものではないとして、請求を一部認容、一部棄却した。また、②事件及び③事件において、本決定は、本件製品 2 及び 4 並びに iPhone4S が本件発明 1 の技術的範囲に属するとしたうえで、S 社による差止請求権の行使は権利濫用に当たるとして、抗告を棄却した。

以下では、本判決の争点 4 から 7 までに係る判断を紹介した後、差止請求に関する本決定の説示にも触れる。

①本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無

本判決は、本件特許権が消尽に係る争点について、S 社とインテル社間のライセンスは終了していること、本件ベースバンドチップは当該ライセンス契約の対象ではないことから、消尽を主張する A 社の主張は、前提において失当であるとした。そのうえで、仮にライセンス契約が存続しており、かつ、本件ベースバンドチップが当該契約の対象になると仮定しても、本件製品 2 及び 4 について本件特許権の行使は制限されないとした。すなわち、特許権者や実施権者において、第三者が生産し、譲渡する等すれば特許法 101 条 1 号に該当することになる物（1 号製品）を譲渡した場合、当該 1 号製品については、特許権は消尽するが、その後、第三者が当該 1 号製品を用いて特許製品を生産した場合には、特許権者が黙示に承諾していると認められるときは別として、当該生産行為や特許製品の使用、譲渡等の行為について特許権の行使は制限されないとしたうえで、本件では S 社による黙示の承諾があったとは認められないなどとした。

②本件 FRAND 宣言によるライセンス契約の成否

本判決は、この論点に関し、フランス法を準拠法としたうえで、フランス法においては、ライセンス契約が成立するためには、少なくともライセンス契約の申込みと承諾が必要とされること、本件 FRAND 宣言については、フランス法上、ライセンス契約の申込みであると解することはできないと判断し、本件 FRAND 宣言によって本件特許権のライセンス契約が成立するものではないなどとして、A 社の主張を排斥した。

③本件特許権の行使の権利濫用の成否

・FRAND 宣言がされた場合の損害賠償請求について

「(ア) FRAND 宣言された必須特許（以下、FRAND 宣言された特許一般を指す語として『必須宣言特許』を用いる。）に基づく損害賠償請求においては、FRAND 条件によるライセンス料相当額を超える請求を許すことは、当該規格に準拠しようとする者の信頼を損なうとともに特許発明を過度に保護することとなり、特許発明に係る技術の社会における幅広い利用をためらわせるなどの弊害を招き、特許法の目的である『産業の発達』（同法 1 条）を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえる。

すなわち、ある者が、標準規格に準拠した製品の製造、販売等を試みる場合、当該規格を定めた標準化団体の知的財産権の取扱基準を参酌して、必須特許について FRAND 宣言する義務を構成員に課している等、将来、必須特許について FRAND 条件によるライセンスが受けられる条件が整っていることを確認した上で、投資をし、標準規格に準拠した製品等の製造・販売を行う。仮に、後に必須宣言特許に基づいて FRAND 条件によるライセンス料相当額を超える損害賠償請求を許容することがあれば、FRAND 条件によるライセンスが受けられると信頼して当該標準規格に準拠した製品の製造・販売を企図し、投資等をした者の合理的な信頼を損なうことになる。必須宣言特許の保有者は、当該標準規格の利用者に当該必須宣言特許が利用されることを前提として、自らの意思で、FRAND 条件でのライセンスを行う旨宣言していること、標準規格の一部となることで幅広い潜在的なライセンシーを獲得できることからすると、必須宣言特許の保有者に FRAND 条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求を許容することは、必須宣言特許の保有者に過度の保護を与えることになり、特許発明に係る技術の幅広い利用を抑制させ、特許法の目的である『産業の発達』（同法1条）を阻害することになる。

(イ) 一方、必須宣言特許に基づく損害賠償請求であっても、FRAND 条件によるライセンス料相当額の範囲内にある限りにおいては、その行使を制限することは、発明への意欲を削ぎ、技術の標準化の促進を阻害する弊害を招き、同様に特許法の目的である『産業の発達』（同法1条）を阻害するおそれがあるから、合理性を欠くというべきである。標準規格に準拠した製品を製造、販売しようとする者は、FRAND 条件でのライセンス料相当額の支払は当然に予定していたと考えられるから、特許権者が、FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内で損害賠償金の支払を請求する限りにおいては、当該損害賠償金の支払は、標準規格に準拠した製品を製造、販売する者の予測に反するものではない。

また、FRAND 宣言の目的、趣旨に照らし、同宣言をした特許権者は、FRAND 条件によるライセンス契約を締結する意思のある者に対しては、差止請求権を行使することができないという制約を受けると解すべきである……。FRAND 宣言をした特許権者における差止請求権を行使することができないという上記制約を考慮するならば、FRAND 条件でのライセンス料相当額の損害賠償請求を認めることこそが、発明の公開に対する対価として極めて重要な意味を有するものであるから、これを制限することは慎重であるべきといえる。」

「a FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求

・・・FRAND 宣言をした特許権者が、当該特許権に基づいて、FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求をする場合、そのような請求を受けた相手方は、特許権者が FRAND 宣言をした事実を主張、立証をすれば、ライセンス料相当額を超える請求を拒むことができると解すべきである。

これに対し、特許権者が、相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存することについて主張、立証をすれば、FRAND 条件でのライセンス料を超える損害賠償請求部分についても許容されるというべきである。そのような相手方については、そもそも FRAND 宣言による利益を受ける意思を有しないのであるから、特許権者の損害賠償請求権が FRAND 条件でのライセンス料相当額に限定される理由はない。もっとも、FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を許容することは、前記のとおり弊害が存することに照らすならば、相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの特段の事情は、厳格に認定されるべきである。」

「b FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求

FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求については、必須宣言特許による場合であっても、制限されるべきではないといえる。

・・・ただし、FRAND 宣言に至る過程やライセンス交渉過程等で現れた諸般の事情を総合した結果、当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお、ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存することについて、相手方から主張立証がされた場合には、権利濫用としてかかる請求が制限されることは妨げられないというべきである。」

「以上を総合すれば、本件 FRAND 宣言をした控訴人を含めて、FRAND 宣言をしている者による損害賠償請求について、① FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を認めることは、上記 a の特段の事情のない限り許されないというべきであるが、他方、② FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求については、必須宣言特許による場合であっても、上記 b の特段の事情のない限り、制限されるべきではないといえる。」

・特段の事情の有無についての検討

(i) FRAND ライセンス料相当額の範囲での損害賠償請求について

誠実交渉義務につき、「控訴人が本件 FRAND 宣言をしていることに照らせば、控訴人は、少なくとも我が国民法上の信義則に基づき、被控訴人との間で FRAND 条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負担すると解される」ところ、「控訴人は提案するライセンス条件が FRAND 条件にのっとったものであることを説明すべきであるとしても、控訴人が控訴人と他社との間のライセンス契約の条件を開示しなかったことを直ちに不当と非難することはできず、控訴人のライセンス交渉過程での態度をもって、控訴人が FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内で損害賠償請求をすることが著しく不公正であるとまでは認めることはできない」。

また、適時開示義務につき、「ETSI の IPR ポリシーには、各会員は、自らが参加する規格技術仕様の開発の間は特に、ETSI に必須 IPR について適時に知らせるため合理的に取り組むべきことが定められているから・・・、控訴人もかかる義務を負担しているというべきである」ところ、「控訴人は、本件特許権の存在を知ってから2年余りもの間、ETSI に対して本件特許権の存在を通知していない」が、「控訴人による FRAND 条件によるライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求をすることが著しく不公正であると認めるには足りない」。

本件仮処分の申立て及び別件仮処分の申立てにつき、「控訴人は、本件仮処分の申立て及び別件仮処分の申立てをし、本件製品 2 及び 4 並びに『iPhone 4S』の譲渡等の差止を求めているが、控訴人において、本件仮処分及び別件仮処分の申立てをしたとの事実が、控訴人による FRAND 条件によるライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求権の行使が許されないとの結論を導く理由にはならないというべきである」。

独占禁止法について、「被控訴人は、控訴人の一連の行為が独占禁止法に違反する旨の主張もしている。しかし、控訴人の主張に係る損害賠償の金額は、控訴人が FRAND 条件によるライセンス料であると主張する金額に留まること・・・に加えて、FRAND 条件によるライセンス料相当額を超える損害賠償請求は原則として権利の濫用となり許されないことを考慮すると、本件全証拠によっても、FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求が同法に違反する と認めるには足りない」。

「その他、本件に現れた一切の事情を考慮しても、控訴人による FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求を許すことが著しく不公正であるとするに足りる事情はうかがわれず、前記特段の事情が存在すると認めるに足りる証拠はない。」

(ii) FRAND 条件によるライセンス料相当額を超える損害賠償請求について

「アップル社は、平成23年8月18日付けの書面でのライセンス料率の上限の提示に始まり、複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行っているし、控訴人と複数回面談の上集中的なライセンス交渉も行っているから、アップル社は控訴人との間でライセンス契約を締結するべく交渉を継続していたと評価できる。」

「・・・標準規格を策定することの目的及び意義等に照らすと、ライセンス契約を受ける意思を有しないとの認定は厳格にされてしかるべきところ、控訴人の主張に係る事情をもっては、被控訴人又はアップル社が FRAND 条件によるライセンス契約を締結する意思を有しない者であるとの認定はできない。」

「よって、控訴人による本件の損害賠償請求が権利の濫用に当たるとの被控訴人の主張は、控訴人の主張に係る損害額のうち、後記7のとおり FRAND 条件によるライセンス料相当額を超える部分では理由があるが、FRAND 条件によるライセンス料相当額の範囲では採用の限りではない。」

④損害額

本判決は、FRAND 条件によるライセンス料相当額は、本件製品2及び4の売上高に、本件製品2及び4が UMS 規格に準拠していることが売上げに寄与したと認められる割合を乗じ、さらに累積ロイヤルティが過大なることを防止するとの観点から、その上限となる率（5%）を乗じ、UMS 規格の必須特許の数（529）で除することで算出された額となると判断した。すなわち、数式で示せば、「売上高×標準の寄与率×5%÷必須特許数=FRAND ライセンス料」ということである。判決の公表版では、売上高と標準の寄与率は不開示となっているが、結論として FRAND ライセンス料相当額は製品2（iPhone4）について約924万円、製品4（iPad 2 WiFi+3G モデル）について72万円とされている。

⑤結論

以上を踏まえ、本判決は、被控訴人の請求は、控訴人が被控訴人に対して本件製品1及び3の譲渡等につき、本件特許の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないこと、並びに、本件製品2及び4の譲渡等につき、本件特許の侵害に基づき控訴人が被控訴人に対して有する損害賠償請求権が、前記(C)で認定の額を超えて存在しないことの確認を求める限度で理由があるから、この限度で認容し、その余の被控訴人の請求は理由がないから棄却するべきところ、これと異なる原判決は変更されるべきであるとした。

⑥差止請求について

②事件及び③事件に係る本件決定は、差止請求について以下のように述べ、相手方（アップル社側）は FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者であると認められるから、差止請求は権利濫用に該当し許されないとし、原決定（申立て却下）を支持して抗告を棄却した。

「(ア) FRAND 宣言された必須特許（以下、FRAND 宣言された特許一般を指す語として「必須宣言特許」を用いる。）に基づく差止請求権の行使を無限定に許すことは、次に見るとおり、当該規格に準拠しようとする者の信頼を害するとともに特許発明に対する過度の保護となり、特許発明に係る技術の社会における幅広い利用をためらわせるなどの弊害を招き、特許法の目的である『産業の発達』（同法1条）を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえる。」

すなわち、ある者が、標準規格へ準拠した製品の製造、販売等を試みる場合、当該規格を定めた標準化団体の知的財産権の取扱基準を参酌して、当該取扱基準が、必須特許について FRAND 宣言する義務を会員に課している等、将来、必須特許について FRAND 条件によるライセンスが受けられる条件が整っていることを確認した上で、投資をし、標準規格に準拠した製品等の製造・販売を行う。仮に、後に必須宣言特許に基づく差止請求を許容することがあれば、FRAND 条件によるライセンスが受けられるものと信頼して当該標準規格に準拠した製品の製造・販売を企図し、投資等をした者の合理的な信頼を損なうことになる。必須宣言特許の保有者は、当該標準規格の利用者に当該必須宣言特許が利用されることを前提として、自らの意思で、FRAND 条件でのライセンスを行う旨の宣言をしていること、標準規格の一部となることで幅広い潜在的なライセンシーを獲得できることからすると、必須宣言特許の保有者が FRAND 条件での対価を得られる限り、差止請求権行使を通じた独占状態の維持を保護する必要性は高くない。そうすると、このような状況の下で、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対し、必須宣言特許による差止請求権の行使を許すことは、必須宣言特許の保有者に過度の保護を与えることになり、特許発明に係る技術の幅広い利用を抑制させ、特許法の目的である「産業の発達」（同法1条）を阻害することになる。

(イ) 以上を本件の事案に即して敷衍する。

UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売等するのに必須となる特許権のうち、少なくとも ETSI の会員が保有するものについては、ETSI の IPR ポリシー 4. 1 項等に応じて適時に必要な開示がされるとともに、同ポリシー 6. 1 項等によって FRAND 宣言をすることが要求されていることを認識しており、特許権者とのしかるべき交渉の結果、将来、FRAND 条件によるライセンスを受けられるであろうと信頼するが、その信頼は保護に値するというべきである。したがって、本件 FRAND 宣言がされている本件特許について、無制限に差止請求権の行使を許容することは、このような期待を抱いて UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売する者の信頼を害することになる。

必須宣言特許を保有する者は、UMTS 規格を実施する者のかかる期待を背景に、UMTS 規格の一部となった本件特許を含む特許権が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され、それに応じて、UMTS 規格の一部とならなければ到底得られなかったであろう規模のライセンス料収入が得られるという利益を得ることができる。また、抗告人による本件 FRAND 宣言を含めて ETSI の IPR ポリシーの要求する FRAND 宣言をした者については、自らの意思で取消不能なライセンスを FRAND 条件で許諾する用意がある旨を宣言しているのであるから、FRAND 条件での対価が得られる限りにおいては、差止請求権を行使することによってその独占状態が維持できることはそもそも期待していないものと認められ、かかる者について差止請求権の行使を認め独占状態を保護する必要性は高くないといえる。

相手方を含めて UMTS 規格を実装した製品を製造、販売等しようとする者においては、UMTS 規格を実装しようとする限り、本件特許を実施しない選択肢はなく、代替的技術の採用や設計変更は不可能である。そのため、本件特許権による差止請求が無限定に認められる場合には、差止によって発生する損害を避けるために、FRAND 条件から離れた高額なライセンス料の支払や著しく不利益なライセンス条件に応じざるを得なくなり、あるいは事業自体をあきらめざるを得なくなる可能性がある。また、UMTS 規格には、極めて多数の特許権が多くの方によって保有されており（特許ファミリー単位でも 1800 件以上が、50 社以上の者から必須特許であると宣言されている。）、これらの多くの者の極めて多数の特許権について、逐一、必須性を確認した上で事前に利用許諾を受けることは著しく困難で

あると考えられ、必須宣言特許による差止請求を無限定に認める場合には、事実上 UMTS 規格の採用が不可能となるものと想定される。以上のような事態の発生を許すことは、UMTS 規格の普及を阻害することとなり、通信規格の統一と普及を目指した ETSI の IPR ポリシーの目的に反することになるし、通信規格の統一と普及によって社会一般が得られるはずであった各種の便益が享受できない結果ともなる。

必須宣言特許について FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対し、FRAND 宣言をしている者による特許権に基づく差止請求権の行使を許すことは、相当ではない。

(ウ) 他面において、UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売する者が、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない場合には、かかる者に対する差止は許されると解すべきである。けだし、FRAND 条件でのライセンスを受ける意思を有しない者は、FRAND 宣言を信頼して当該標準規格への準拠を行っているわけではないし、このような者に対してまで差止請求権を制限する場合には、特許権者の保護に欠けることになるからである。もっとも、差止請求を許容することには、前記のとおり弊害が存することに照らすならば、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの認定は厳格にされるべきである。

(エ) 以上を総合すれば、本件 FRAND 宣言をしている原告人による本件特許権に基づく差止請求権の行使については、相手方において、原告人が本件 FRAND 宣言をしたことに加えて、相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者であることの主張立証に成功した場合には、権利の濫用(民法1条3項)に当たり許されないと解される。」

(c) 検討

(ア) 本判決等の意義

本判決及び本決定(以下、両者を併せて「本判決等」という。)は、少なくとも次の点において大きな意義を有する⁶。

第一に、標準必須特許(FRAND 宣言 がなされていることを前提とする。本判決等は、「必須宣言特許」と呼んでいることから、以下、これらの用語を同義として用いる。)に係る権利行使については、国際的に、ICT(情報通信技術)分野の代表的な企業の間で多くの訴訟が提起され、訴訟の結果が経済的に大きな影響を与える可能性もあって、社会の注目も高い。そのような中、本判決等は、この問題につき、明快な判断基準を示し、かつ、具体的な FRAND 条件によるライセンス料に相応する損害額を算定した点で、国際的にも重要な先例的な地位を占める裁判例である。

第二に、知的財産権、とりわけ特許権の権利行使については、ここ 10 年程度の間、イノベーションへの影響(アンチコモنزや「特許の藪」の問題等)、不実施主体(いわゆるパテント・トロール)の

⁶ 本判決等の評釈又は解説として、鈴木将文「判批」Law & Technology65号55頁(2014年)及び鈴木将文「FRAND 宣言を伴う標準必須特許の権利行使について—国際比較から見た知財高裁大合議判決の意義—」判例タイムズ1413号30頁(2015年)のほか、飯塚佳都子「判批」Business Law Journal177号42頁(2014年)、「知財高裁詳報」Law & Technology64号80頁(2014年)、田村善之「FRAND 宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否(1)~(5)」NBL1028号27頁、同1029号95頁、同1031号58頁、1032号34頁、1033号36頁(2014年)、田村善之=鮫島正洋=飯田浩隆「座談会 標準必須特許の戦略と展望(第1部)アップル対サムスン知財高裁判決を読み解く」NBL1028号9頁(2014年)、前田健「判批」法学教室407号46頁(2014年)、愛知靖之「判批」Law & Technology66号1頁(2015年)、加藤恒「判批」ジュリスト1475号50頁(2015年)、小松陽一郎「判批」ジュリスト1475号56頁(2015年)、伊藤隆史「判批」ジュリスト1715号100頁(2015年)、高林龍「判批」ジュリスト1479号271頁(2015年)、嶋末和秀「判批」判例タイムズ1413号16頁(2015年)、城山康文「判批」判例タイムズ1413号23頁(2015年)等。

活動、標準化との関係などを背景として、国内外で議論が深まっている。我が国では、特に差止請求権のあり方を巡り、理論及び実務の両面から、その制限の可能性及び是非が検討されている。かかる特許権の民事救済措置のあり方という観点からも、本判決は、あくまで標準必須特許の権利行使という前提のもとであるが、差止請求権及び損害賠償請求権について一定の制限を課したものであるとして、大いに注目すべきものである。

第三に、本判決は、特許権の消尽の問題についても、先例的意義のある判断をしている。

第四に、本判決は知財高裁の特別部による、いわゆる大合議判決であることに加え、広く一般から意見を募集する日本版アミカスキュリエの試みがなされている。このように高度に慎重な審理の手続がとられた点でも、本判決は稀少かつ先例的な意義を持つ。

以下では、必須宣言特許関係の主要論点について、本判決等の示した判断枠組みについて見ておく。

(イ) 必須宣言特許に係る権利行使

① 権利濫用論と判断枠組み

本判決等は、一般論として、必須宣言特許に関し、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思のある者に対する差止請求権、及び FRAND ライセンス料を超える損害賠償請求権の行使は、標準利用者側の「信頼」（FRAND 条件によるライセンスを受けられるだろうとの信頼）を害し、特許保有者に過度の保護を与えることとなり、ひいては特許法の目的を阻害することになるから、原則として権利濫用に当たり、許されないとしている。その上で、例外として、①標準利用者が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない者である場合、差止請求権及び FRAND ライセンス料を超える損害賠償請求権の行使が可能であり、逆に、②特許権者側に FRAND ライセンス料の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなどの特段の事情が認められる場合には、その範囲内の損害賠償請求権の行使も権利濫用となるとした。

まず、本判決等が指摘する、FRAND 宣言に対する標準利用者の信頼を保護する必要性については、抽象論としては異論がないと思われる⁷。

次に、必須宣言特許に係る権利行使を制限する根拠として、権利濫用論を適用した。我が国では、特許権の行使につき権利濫用論が適用されるのは例外的である。しかし、少なくとも本件事案では、権利行使を制限する根拠として、権利濫用論がもっともなじむものと思われ、これを適用したことは適切と考える。他の選択肢としては、特許権者と標準利用者間にライセンスに係る契約関係を認める案、あるいは独占禁止法を適用する案がとりあえず考えられるが、前者は本判決で事実認定により否定されており、また後者については我が国において未だ法律論として熟していないと思われる（これらについては、後述する。）。

問題は、いかなる根拠・事情に基づいて権利濫用を認めるかという点である。この点に関し、同様に権利濫用論を適用した原判決等と比べ、本判決等は、かなり異なる判断枠組みを示している。

すなわち、東京地裁は、S社とA社間のライセンス交渉の経緯を細かく認定し、S社は契約交渉過程に

⁷ 既述のように、FRAND 宣言の仕組みは、標準規格特許にともなうホールド・アップやロイヤルティ・スタッキング等の問題に対応するために導入されたものである。ホールド・アップやロイヤルティ・スタッキングの問題自体については、これらが通常発生することを疑問視する見方もないではない。See, e.g., Damien Geradin, *The Meaning of "Fair and Reasonable" in the Context of Third-party Determination of FRAND Terms*, 21 *George Mason Law Review* 919, 940 (2014). しかし、FRAND 宣言がなされた場合に、これに対して標準利用者が信頼を寄せ、かつ、その信頼が保護されるべきものであることは、異論の余地はないと思われる。

において誠実交渉義務を負うところ、その義務に違反したと認め、この誠実交渉義務違反に加えて、さらにS社の標準必須特許の開示の遅れ、その他の両社間の「ライセンス交渉経過において現れた諸事情を総合」して、差止請求と損害賠償請求のいずれも権利濫用に当たるために許されないとしていた（なお、損害賠償請求に関しては、差止の仮処分を求めている点も事情の一つとして例示されている。）。これに対し、知財高裁の示した判断枠組みは、一般論として、FRAND宣言がなされている事実が認められる以上、差止請求及びFRANDライセンス料を超える損害賠償請求は権利濫用として許されないのが原則であるとするものである。その上で、A社が主張していた事情、すなわち誠実交渉義務違反、適時開示義務違反、仮処分の申立て、及び独占禁止法違反については、上記②の特段の事情として認定できるかを検討し、結論は否定している。これは、個別事案における交渉の状況に基づいて初めて権利濫用を認定した東京地裁と異なり、FRAND宣言がなされている場合には原則として権利行使を制限し、個別事案における具体的事情はむしろ特段の事情の認定の中で考慮するものである。

知財高裁の判断枠組みは、標準利用者にとっては、必須宣言特許につき、FRANDライセンス料を支払う意思があれば、当該規格の利用について差止やFRANDライセンス料を超える対価支払の請求を受けないことになり、ホールド・アップを回避できる可能性が高いといえる。東京地裁の判断枠組みでは、どのような交渉をすれば権利行使を避けられるかが事前に明らかでなく、法的安定性・予測可能性に欠けるという問題があった⁸。その点、知財高裁の判断枠組みは、定型的・画一的で、法的安定性・予測可能性があり、標準必須特許の利用を促進する観点から、一層望ましいと考える。

他方、特許権者の観点からはどうか。FRAND宣言に関する問題として、特許権者の権利行使の過度の制限により、特許権者が適正な（FRAND条件による）ライセンス料を得られなくなる、いわゆるホールド・アウト（リバース・ホールド・アップともいう。）の可能性が指摘されている⁹。しかし、知財高裁の枠組みでは、標準利用者がFRANDライセンス料も支払う意思を有する者であると認められなければ、差止が可能とされることから、実際の交渉において、標準利用者側に誠実な交渉を一応期待できると思われる。ただし、本判決（及び差止に係る本決定）は、標準利用者がwilling licensee（その意味については後述）に当たらないと認定することに慎重であるべきことを強調している。あえて、そのように標準利用者側に有利な方向でのバイアスを示唆するような説明をする必要があったかについては、疑問がある。

なお、本判決等が権利濫用を認めた理由は、上記のとおり、個別案件における当事者（必須特許権者と標準利用者）の間の具体的な関係というよりも、FRAND宣言の趣旨及び同宣言がなされている事実から、いわば定型的に権利濫用法理を適用する可能性を肯定するものである。その意味で、制度的ないし政策的な考慮によって権利濫用を認めるという側面が強いといえる。しかし、他方で、権利濫用を認める制度的・政策的理由は、究極的には標準利用者側の「信頼」を保護する必要性である。この「信頼」は、標準利用者が、必須特許権者との間でFRAND条件によるライセンス契約の成立に向けた

⁸ 鈴木・前掲注5・21頁は、原決定が公開されていない時点で執筆したため、原判決の権利濫用論は損害賠償請求権をすべて否定するために展開されたものであって、差止請求の否定については、異なる（より単純化された）論拠を原決定が述べているものと推測していた。しかし、実際には、原決定は、原判決とほぼ同様の論拠により差止請求について権利濫用を認めていた。なお、田村善之「標準化と特許権—RAND条項による対策の法的課題」知的財産法政策学研究43号73頁、98頁（2013年）の批判（原判決が認める交渉義務は強過ぎるとする。）も参照。

⁹ See, e.g., Damien Geradin, *Reverse Hold-Ups: The (Often Ignored) Risks Faced by Innovators in Standardized Areas* 7-9 (Nov. 12, 2010) (paper prepared for the Swedish Competition Authority on the Pros and Cons of Standard-Setting), available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1711744. [最終アクセス:2019年2月]。

交渉過程にあることも意味している。そして、知財高裁は、(損害賠償請求に係る「特段の事情」の認否の文脈ではあるが) 必須特許権者の誠実交渉義務を明示的に認めている。このように、権利濫用を認める理由は、当事者の契約成立に向けた関係に着目したものであるといえる。

②willing licensee 要件

本判決等は、標準利用者が「FRAND 条件によるライセンス契約を締結する意思のある者」であることを、差止請求や FRAND ライセンス料を超える損害請求を否定するための要件としている(この要件を「willing licensee 要件」と呼ぶこととする)。この要件をどのように捉えるかは、今後の必須宣言特許に係る当事者間の交渉に大きな影響を与える重要な問題と思われる。

第一に、手続き上の問題であるが、本判決等は、差止請求権については、標準利用者側が willing licensee であることを主張立証すべきである(特許権者による差止請求訴訟を想定すると、被告側の権利濫用の抗弁の要件事実となる。)としつつ、FRAND ライセンス料を超える損害請求権については、特許権者側が、標準利用者が willing licensee ではないことを主張立証すべきである(特許権者による損害賠償請求訴訟を想定すると、被告側の権利濫用の抗弁に対する、原告の再抗弁の要件事実となる。)としている。この点は、同一訴訟で差止請求と損害賠償請求が取り上げられた場合、同一事実を巡って主張立証責任が両当事者に課せられるという実質上の問題があるように思われる(理論上は、訴訟物を異にする以上、問題はないであろうが)。加えて、本判決等が willing licensee ではないことの認定は厳格に行うべしとしていることに照らすと、差止請求に関しても、特許権者側に(willing licensee でない事実についての)主張立証責任を課すことも考えられる(差止請求訴訟では、権利濫用の抗弁に対する再抗弁事実と位置づけることになろう)。しかし、知財高裁としては、特許権侵害に対してほぼ当然に差止を認める我が国の制度ないし運用のもとで、特許権者側に付加的な主張立証責任を課すことに躊躇を覚えたということかもしれない。

第二に、そもそも必須宣言特許について訴訟が提起されるのは、FRAND ライセンス料についての意見が当事者間で大きく異なっている場合であり、そのような場合において、標準利用者側に willing licensee であることを根拠づける、客観的証拠を用意すべしとすることは、實際上ホールド・アップ効果をもたらす恐れがあるのではないかと懸念がある。また、標準利用者側は、特許権者との交渉において、必須宣言特許の必須性、侵害の成否(特許発明の技術的範囲への属否)、特許無効等についての主張をする自由を拘束されるべきではなく、そのような主張をしているからといって、直ちに willing licensee ではないとすべきではない。以上のような点は、欧米でも指摘されている¹⁰。本判決等が、willing licensee ではないことの認定は厳格に行うべしとわざわざ述べているのは、このような懸念に配慮したものであると思われる。この注意書きは重要な意味を持つものであり、今後の実務でも

¹⁰ 欧米でも、標準利用者が willing licensee でない場合には差止を認めるべしとする見解が、政府機関等によって示されていた。USDOJ and USPTO, *Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments* (Jan. 8, 2013); USFTC, *Decision and Order, In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc.* (Jan. 3, 2013); European Commission, MEMO/14/322, *Antitrust decisions on standard essential patents (SEPs) - Motorola Mobility and Samsung Electronics - Frequently asked questions* (Apr. 29, 2014) 等参照。さらに、後述のように、EU では、EU 競争法上の評価として、FRAND 宣言をした標準必須特許権者が、適切な交渉過程を経ることなく、willing licensee に差止請求をすることは支配的地位の濫用に当たるという考え方が EU 司法裁判所によって確認されている。他方、例えば、Richard Posner 判事による *Apple, Inc. v. Motorola, Inc.*, 869 F. Supp. 2d 901, 913 ff. (N.D. Ill. 2012) 及びその控訴審の *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 2014 U.S. App. LEXIS 7757 (Fed. Cir. Apr. 25, 2014) における Prost 判事意見は、標準利用者の交渉態度を差止の可否の判断基準とすることに疑問を呈する。

十分に留意されるべきである。

③FRAND 宣言の法的効力

A社は、本件 FRAND 宣言の効力、これに基づくライセンス契約の成立要件等についてはフランス法が準拠法となるとしたうえで（この点はS社も争っていない。）、S社による FRAND 宣言が契約の申込み、A社による本件各製品等の輸入販売の開始が承諾をそれぞれ構成し、両者間のライセンス契約が成立した、また、FRAND 宣言をS社と ETSI 間の第三者のためにする契約と構成することも可能である旨を主張した。知財高裁は、準拠法をフランス法としつつ、A社の上記主張をいずれも認めなかった。

FRAND 宣言は、原則として、標準化機関と宣言者である特許権者の間の契約に当たると解されるが、問題となるのは、特許権者と標準利用者との間の法的関係である。これについては、後に見るように、諸外国で異なる判断がなされている¹¹。もとより、契約法は各国によって様々であり、諸外国の解釈が異なっているのは不自然とはいえない点は留意すべきである。

日本では、FRAND 宣言の標準利用者に対する法的効果につき、我が国法に基づく解釈として、第三者のためにする契約（民法537条）を認める余地があるとする有力説¹²がある一方、これを否定する説も有力である。

この問題は、各標準化機関の IPR ポリシーや FRAND 宣言の具体的文言等を踏まえた事案ごとの解釈とならざるを得ない。そして、本判決の判断は、本件事案における具体的事実 に即した妥当なものとして一応考えられる¹³。また、準拠法をフランス法とした点についても、特に問題はないと思われる¹⁴。

なお、本判決は、第三者のためにする契約の成立を否定したものの、一般に必須特許権者と標準利用者が FRAND 条件によるライセンス契約の成立に向けた交渉当事者であることを重視し、そのことに基づく標準利用者の「信頼」に着目して、特許権の行使を権利濫用として否定する考え方を採用している。さらに、少なくとも特許権者側の誠実交渉義務に言及している。他方、第三者のための契約の成立あるいは標準利用者が第三受益者に当たることを肯定する立場でも、当事者間が交渉途中の段階で具体的なライセンス条件まで決定していると認定できることは例外的であると思われる。結局、誠実交渉義務を肯定し、さらに当事者間の交渉によって諸条件を決めるべきことを認めるのが通例であると思われる。したがって、契約の成立を認めるか否かは、当事者の法的関係の認定について実質的にはあまり大きな差異をもたらさないと考えられる。

¹¹ 後述のように、米国や英国では、FRAND 宣言により、標準利用者を第三受益者とする契約上の効力を認めている（英国裁判所は、フランス法を準拠法とする判断）。他方、ドイツでは標準利用者を第三受益者とする契約の成立は否定しており、またオランダと韓国の両国における Apple 社と Samsung 社との訴訟でも、FRAND 宣言によって標準利用者に対する具体的な法的効果が及ぶことが否定されているようである。Thomas Cotter, *The Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, Minnesota Legal Studies Research Paper No. 13-40 7-8, available at <http://ssrn.com/abstract=2318050>. [最終アクセス:2019年2月]。 *Id.* at 8 n.29によると、韓国の判決（2012年8月24日）は、ETSIに係る FRAND 宣言をフランス法に基づいて解釈し、標準利用者に契約当事者又は第三者受益者のいずれの地位も認めなかったが、特許権者が誠実交渉義務を負うことは認めたようである。

¹² 田村善之「標準化と特許権—RAND 条項による対策の法的課題—」知財研フォーラム 90 号 22 頁以下（2012年）。

¹³ ただし、フランス法に照らして適切な解釈といえるかについて、筆者は判断する能力がないことから、留保したい。

¹⁴ 日本法を準拠法とすべきとする有力説として、田村・前掲注 6・NBL1031 号 60 頁。

④損害賠償請求権

(A) FRAND ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求の認容

原判決は、S社について、信義則上認められる誠実交渉義務（契約締結準備に必要な重要情報の提供義務を含む。）に反していることなどを理由として、損害賠償請求権の行使を全面的に権利濫用として否定した。

これに対し、本判決は、FRAND 宣言をしている事実から FRAND ライセンス料相当額を超える損害賠償請求は原則として否定されるものの、特段の事情（特許権者側の誠実交渉義務違反等）が認められない限り、FRAND ライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求は制限されるべきでないとの一般論を述べ、かつ、本件については特段の事情が認められないことから、上記範囲内での損害賠償請求は認められるべきであるとした。

このように両判決の判断枠組及び事実認定は異なっている。原判決については、前述のように権利濫用が肯定される判断基準が不明確であり、また仮に誠実交渉義務（及びその他、判決が権利濫用の根拠とした事情）が認められない場合、なお損害賠償請求を制限するのも不明であるという問題を指摘できる。また、一般に、必須宣言特許に関しては、FRAND ライセンス料によるライセンスの下での特許発明の実施について、特許権者と標準利用者の双方に原則として異論がないはずであるから、FRAND ライセンス料相当の損害賠償までも否定することは例外的であるべきである。その点で、原判決は、S社がA社による過去の特許発明の実施につき一切の損害賠償を否定されるほどの事情があったのかにつき、十分説得的に説明されていないと思われる¹⁵。

(B) 損害額の算定

FRAND ライセンス料の算定については、経済学者等から様々な提言がなされているものの¹⁶、裁判所や公的機関がこれについての具体的考え方を示し、あるいは実際に額を算定した例は、国際的にも数少なかった。そのような中、本判決は、FRAND ライセンス料相当額を実際に算定している点で、世界でも先例的な意義を有する。

FRAND ライセンス料の算定については、標準利用者に対してホールド・アップやロイヤルティ・スタッキング等の問題をもたらすものではないこと、他方で特許権者に正当な対価を保障することにより、発明や標準化活動参加への意欲を削がないようにすることが重要である。具体的には、理論上は、あくまで特許ないし特許発明の価値を反映した料率とすべきである¹⁷。他方、ロイヤルティ・スタッキング問題への対応のため、当該規格の必須特許全体のライセンス料を考慮し、必要に応じてこれを抑制する処理も必要となる。

さて、本判決の算定手法及び具体的算定結果については、これを算定する文脈（目的）や参考例の有無などによって算定方法は変わり得ることに、まず留意すべきである。その上で本判決の算定方法

¹⁵ 鈴木・前掲注6・21頁以下。田村・前掲注8・99頁、紋谷・前掲注6・55頁も原判決に批判的であった。他方、当事者間の交渉促進を狙ったものとして原判決を積極的に評価する見解として、小泉直樹「標準規格必須特許の権利行使」ジュリスト1458号12頁、15頁（2013年）、高林・前掲注6・1905頁。「判例特報」判時2186号154頁、150頁も参照。

¹⁶ これまで提言されている算定手法を概括的に紹介する文献として、Stefano Barazza, *Licensing Standard Essential Patents, Part one: the Definition of F/RAND Commitments and the Determination of Royalty Rates*, 9 *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 465 (2014)。

¹⁷ なお、特許発明が標準に組み込まれたこと自体による価値をライセンス料に反映させるべきであるとの主張が見られる。Norman Siebrasse & Thomas F. Cotter, *The Value of the Standard*, 101 *Minnesota Law Review* 1159 (2017)。

については、一部の数字が公表されていないことによる制約もあり、確たる評価は控えたい。

しかし、特に議論の余地があると思われる点をあえて指摘すれば、第一に、本件における FRAND ライセンス料相当額は、特許の有効性及び侵害の成否が裁判所によって認定された後の損害額として計算されるものであるところ、本判決の算定方式ではライセンス交渉において採用されるべきライセンス料が想定されていると思われる、結果的に過少となっている可能性がある（例えば、非侵害とされた本件製品1及び3について、事前交渉ではライセンス料の対象とされた可能性もあろう。）。

第二に、規格貢献度の割合と累積ロイヤルティの上限（5%）とを乗じている点も議論の余地があろう。実際、一部の論者からは、「低い寄与率の適用」について、批判がある¹⁸。ただし、貢献度（寄与率）の算入自体は、本判決が述べるように、本件製品が他の通信規格にも準拠し、無線通信機能も有することや、その売上げにはブランド力、マーケティング活動等も貢献していることに配慮したものであり、一応合理性ある手法といつてよいと思われる。

第三に、必須特許全体における問題の特許の貢献割合につき、本判決は特許の個数割りとした。個数割りについては、本来特許の価値（発明の技術的価値、規格に対する貢献度）は異なるはずであるにもかかわらず、それらを同等に扱うことの不合理性のほか、権利者が必須特許の申告を過大にしたり、特許を細部化したりする可能性がある等の問題がある¹⁹。しかし、本判決は、各特許を評価するための証拠に欠けることから、やむなく個数割りという手法をとったことに留意する必要がある。また、仮にある程度の証拠が提示されても、各特許の価値や貢献度を評価することは極めて困難と思われ、その意味では、個数割りの手法の採用は現実には多くの場合不可避的といえるかもしれない²⁰。

⑤独占禁止法の適用可能性

A社は、権利濫用の根拠の一つとして、S社の「一連の行為」（A社との交渉の経緯及び差止を求める仮処分の申し立てをした行為を指すと思われる。）が独占禁止法上の不公正な取引方法（取引拒絶、差別対価、取引条件等の差別取扱い、抱き合わせ販売、拘束条件付取引、取引妨害が例示されている。）に当たると主張した。

これに対し、本判決は、FRAND宣言を根拠とする権利濫用論で対応できる部分については独占禁止法上の評価をせず、FRANDライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求を否定する特段の事情について判断する部分において、独占禁止法違反は認められないと、簡潔に述べるにとどめている。

この判断については、そもそも差止請求や、FRANDライセンス料相当額を上回る損害賠償請求との関係で独占禁止法違反を問題にしていないことから、ほとんど自明のことを述べているにとどまる。その背景に、我が国では必須宣言特許に係る権利行使についての独占禁止法上の評価について未だ十分議論がなされていなかったことから、裁判所としてあえて独占禁止法上の問題に深入りすることを望まなかったという事情があるかもしれない。

しかし、欧米や中国では、必須特許ないし必須宣言特許に係る差止請求権の行使が競争法に違反す

¹⁸ 加藤・前掲注6・54-55頁。なお、同文献は、差止請求を認めることを原則とし、権利濫用を例外とすべきであるとして本判決を批判するが（同55頁）、本判決の立場は、まさにそのようなものであり、批判は当たっていない。本判決の示す主張・立証責任の分配については、愛知・前掲注6・7-8頁も参照。

¹⁹ Anne Layne-Farrar, A. Jorge Padilla & Richard Schmalensee, *Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of FRAND Commitments*, 74 *Antitrust L.J.* 671, 683 (2007).

²⁰ 加藤恒「標準規格形成における特許権の行使」ジュリスト1458号23頁、24頁は「Pro-rataの原則」を基礎とすることがFRAND条件の明確化に役立つと主張している。

る旨の判断を競争当局や裁判所が行った例が出ており²¹、標準と競争法を巡る議論が活発に行われている。我が国としても、独占禁止法の活用は、他の様々な経済活動に係る規制との整合性をもったルール作り、公正取引委員会の活用、経済学的知見の活用などのメリットを有する面があることも踏まえ、必須宣言特許関連行為の独占禁止法上の評価につき一層検討を深める必要がある²²。

そのような中、我が国の公正取引委員会は、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正案として、標準必須特許に係る特許権に基づく差止請求権の行使の独占禁止法上の評価を追加した。この指針については、後述する。

2) イメーション対ワンブルー事件

日本においてアップル対サムスン事件の知財高裁判決・決定以降に現れた、標準必須特許の権利行使に関する判決として、イメーション対ワンブルー事件の東京地裁判決がある²³。

同事件は、ブルーレイディスク製品 (BD) に関する標準必須特許のライセンスプール (特許権者は FRAND 宣言をしている) を管理・運営する被告が、BD を販売する原告の取引先に対し、特許権侵害を告知する通知書を送付した行為に関し、原告が、同行為は不正競争防止法 2 条 1 項 14 号 (当時。現 15 号) の信用毀損行為又は独占禁止法 19 条の不公平な取引方法に該当すると主張して、被告に対して同行為の差止及び損害賠償を求めた事案である。東京地裁は、被告ライセンスプールの特許権者は FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を持つ者に対して差止請求権を行使することは権利の濫用として許されないところ、原告は FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有していたと認められ、したがって被告による告知行為は不正競争に当たるとして差止を認容した (損害賠償請求については、被告に故意過失がなかったとして棄却)。

本判決が原告について FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を持つ (いわゆる willing licensee である) と認定した根拠については、被告がまず実施料を提示したのに対して、原告 (厳密にはその親会社である米国法人) が「公正で合理的な実施料を支払う」意思を明示しつつ、被告の提

²¹ USFTC, *Decision and Order, In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc.* (July 24, 2013); Case AT.39985-Motorola-Enforcement of GPRS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014; Case AT.39939-Samsung - Enforcement of UMTS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014. なお、米国では、必須宣言特許の権利行使について競争法を活用することには消極論も見られる。Mark A. Lemley, *Ten Things to Do about Patent Holdup of Standards (and One Not to)*, 48 Boston College Law Review 149, 167 (2007); Bruce H. Kobayashi & Joshua D. Wright, *The Limits of Antitrust and Patent Holdup: A Reply to Cary et al.*, 78 Antitrust Law Journal 505 (2012); Joanna Tsai & Joshua D. Wright, *Standard Setting, Intellectual Property Rights, and the Role of Antitrust in Regulating Incomplete Contracts* (2014), available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2467939; [最終アクセス:2019年2月]。Douglas H. Ginsburg, Taylor M. Owings, and Joshua D. Wright, *Enjoining Injunctions: The Case Against Antitrust Liability for Standard Essential Patent Holders Who Seek Injunctions*, the Antitrustsource October 2014. 消極論の理由としては、ライセンス拒絶についての競争法の適用可能範囲は狭いこと、契約法及び特許法に基づく対応が可能であること、これに対し競争法による対応はコストが利益を上回ること、三倍賠償を課すべきではないこと等が挙げられている。米国では、特許権侵害に対する差止が当然には認められないことや、FRAND 宣言に関して比較的緩やかに契約関係が認められていることが、競争法を活用する必要性を相対的に小さくしているのではないかと思われる。これに対し、競争当局の関係者が比較的積極的な姿勢を示したものとして、Renata B.Hesse, Dep. Ass't Att'y Gen., Antitrust Div., U.S. Dep't of Justice, *IP, Antitrust and Looking Back on the Last Four Years, Remarks as Prepared for the Global Competition Review 2nd Annual Antitrust Law Leaders Forum* 15-19 (Feb. 8, 2013). 本文 3.2.3. も参照。

²² 田村善之=鮫島正洋=池田毅=飯田浩隆「座談会 標準必須特許の戦略と展望 (第2部) 産業の発展のための標準化を目指して—知財法・独禁法の交錯」NBL1029号77頁(2014年)参照。

²³ 東京地判平成27年2月18日平成25年(ワ)21383号。

示した実施料はこれに当たらないとして、代替りの実施料を自ら提示するとともに、被告の実施料の根拠等を求めた事実などが挙げられている。

(ii) 欧州 (EU)

欧州では、CJEU の Huawei v. ZTE 事件判決が極めて重要であり、まず同判決について概観したうえで、同判決以降の EU 域内各国の主要な裁判例を概観する。

1) EU 司法裁判所判決 (Huawei v. ZTE 事件、2015年7月16日)

①経緯

ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所において、Huawei が、ETSI 規格に係る標準必須特許 (ドイツ特許、FRAND 宣言あり) に基づき、ZTE に対する差止等を請求した。これに対し、ZTE は、当該差止請求が市場支配的地位の濫用 (EU 機能条約 (TFEU) 102 条) に該当する旨の抗弁を提出した²⁴。同地裁は、手続きを中止し、EU 司法裁判所 (CJEU) に以下の質問を付託した。

i) 標準必須特許権者 (FRAND 宣言あり) が、FRAND 条件によるライセンスの交渉をする意思のある (willing to negotiate) 特許権侵害者に対して差止を求めることは、支配的地位の濫用か。それとも、侵害者側が、特許権者に対し、ライセンス契約を締結に係る、無条件の受け入れ可能なオファー (特許権者がこれを拒むと侵害者の利益を不公正に害し、又は無差別原則に反することとなるようなオファー) をしており、かつ、侵害者が、すでに行った実施行為に関しライセンス契約を見込んで契約上の義務を履行している場合に限り、標準必須特許権者による差止請求権の行使が市場支配的地位の濫用となるのか。

ii) もしも、侵害者が交渉の意思を持つ場合には支配的地位の濫用が推定されるということであれば、TFEU102 条は交渉の意思 (willingness to negotiate) に関して特段の質的・時間的要件を課しているか。特に、侵害者は単に口頭で交渉の意思がある旨を表明していればよいのか、それとも契約締結の条件を具体的に示すなどして、交渉を実際に開始している必要があるか。

iii) もしも、支配的地位の濫用は、ライセンス契約に関し承諾可能かつ無条件のオファーが行われている場合にのみ認められるということであれば、TFEU102 条はオファーに関して特段の質的・時間的要

²⁴ EU では欧州司法裁判所 (ECJ) による IMS/Health 事件判決 (ECJ ECR 2004 I-5069 - IMS/Health) が、知的財産権者によるライセンス拒絶は原則として競争法違反とならないが、例外的に競争法違反を構成しライセンスの義務が生じる場合があることを示した。そして、ドイツでは、2004年の Sandard-Spundfass 事件と 2009年の Orange-Book-Standard 事件の通常裁判所 (最高裁判所) 判決により、特許権の行使 (前者の事件では損害賠償請求、後者では差止請求) に対して、競争法違反を理由とする抗弁をなし得ることが確認された。前者の判決では、競争法上、特許権者がライセンスをする義務を負う場合であっても、すべてのライセンシーに同等の条件でライセンスをする義務は認められないこと (most-favoured treatment 義務の否定) が指摘され、また、後者の判決では、デファクト標準に係る必須特許の権利者による差止請求が支配的地位の濫用と認められないためのライセンス関連行為についての指針 (標準実施者が標準を使う前にライセンス契約締結のオファーを無条件でなすことを求めている) が示されている。鈴木 DP (2015) 15 頁参照。後者の判決が示した指針については、標準実施者に厳しすぎるとの批判があった。他方、EU 委員会は、Motorola と Samsung に対して支配的地位の濫用の疑いで調査を行ったが、委員会の姿勢は逆に標準必須特許権の権利者に厳しすぎるとの批判があった。Peter Picht, *The ECJ Rules on Standard-essential Patents: Thoughts and Issues Post-Huawei*, *European Competition Law Review* 2016, 37(9), 365, 367.

件を課しているか。特に、オファーは、当該標準必須特許が実際に使われており、かつ／又は有効である旨が示されることを条件とするものでよいか。

iv) もしも、支配的地位の濫用を認めるためには、締結されるであろうライセンス契約上の義務を侵害者が履行していることが前提であるとするならば、TFEU102 条はかかる義務履行に関して特段の要件を課しているか。特に、侵害者は、過去の当該特許の使用につき計算書を提出し、かつ／又は実施料を支払うことが必要か。実施料の支払義務は、必要な場合には、担保の提供で履行を代替することができるか。

v) 標準必須特許の特許権者について支配的地位濫用を推定するための条件は、特許権侵害に基づく他の請求（計算書の提出、製品の回収、損害賠償）に関しても、適用されるか。

2014年11月には、本件につき、法務官による意見が公表された²⁵。

②判旨

以下、判決の主要部分（Consideration of the questions referred の部分）の骨子を引く（文末の数字はパラグラフ番号である。）²⁶。

- ・競争の維持と、知的財産権及び効果的な司法救済を受ける権利の保障とのバランスの必要性（42）。
- ・支配的地位の存在には争いがなく、問題はその濫用の有無（43）。

²⁵ 法務官の意見とは、EU 司法裁判所が審理する事件について、同裁判所の参考のために提示されるもので、法的な効力は持たない。本件（Huawei v. ZTE）における Wathélet 法務官の意見は、一方で、ドイツ通常裁判所の Orange-Book-Standard 判決が示した基準につき、本件のようにデジュール標準に係る FRAND 宣言付の特許が問題となる事例には適合しないとしつつ、他方、欧州委員会がサムスン事件で示した判断のように、標準実施者側の単なる交渉の意思をもって支配的地位の濫用を推定することも不適切としたうえで、侵害者（標準利用者）が FRAND 条件によるライセンス契約の締結につき、その用意があり、これを望み、かつ可能であることが客観的に明らかにされているにもかかわらず、特許権者が FRAND 宣言のコミットメントを守っていない場合に限り、差止請求が競争法違反になると解するべきであるとした。そして、特許権者と標準実施者が、具体的にどのような行為をすれば、各々がなすべきことを果たすことになるのかを示している（具体的ライセンス条件の書面による提示等）。なお、過去の侵害行為に係る損害賠償請求は、支配的地位の濫用に当たらないとも述べている。

²⁶ 主要部分を要約したパラグラフ 71 の原文を記しておく。

“71 It follows from all the foregoing considerations that the answer to Questions 1 to 4, and to Question 5 in so far as that question concerns legal proceedings brought with a view to obtaining the recall of products, is that Article 102 TFEU must be interpreted as meaning that the proprietor of an SEP, which has given an irrevocable undertaking to a standardisation body to grant a licence to third parties on FRAND terms, does not abuse its dominant position, within the meaning of Article 102 TFEU, by bringing an action for infringement seeking an injunction prohibiting the infringement of its patent or seeking the recall of products for the manufacture of which that patent has been used, as long as:

- prior to bringing that action, the proprietor has, first, alerted the alleged infringer of the infringement complained about by designating that patent and specifying the way in which it has been infringed, and, secondly, after the alleged infringer has expressed its willingness to conclude a licensing agreement on FRAND terms, presented to that infringer a specific, written offer for a licence on such terms, specifying, in particular, the royalty and the way in which it is to be calculated, and

- where the alleged infringer continues to use the patent in question, the alleged infringer has not diligently responded to that offer, in accordance with recognised commercial practices in the field and in good faith, this being a matter which must be established on the basis of objective factors and which implies, in particular, that there are no delaying tactics.

【差止と侵害品回収の請求についての判断】

- ・先例が示すように、支配的地位にある事業者による知的財産権の行使が、直ちに支配的地位の濫用となるわけではない(45-46)。
- ・しかし、例外的な場合には、知的財産権に関連する排他的権利の行使が支配的地位の濫用となることがある (47)。
- ・本件事案には、上記判例法を形成した事案と異なる状況がある (48)。
- ・第一に、本件で問題となっているのは、標準必須特許である (49)。
- ・通常の特許については、第三者が特許発明を回避して競合製品を製造することが可能であるのに対し、標準必須特許についてはそうではない (50)。
- ・第二に、本件特許は、FRAND 宣言と引き換えに、標準必須特許の地位を与えられている (51)。
- ・必須特許の権利者も差止及び侵害品回収を求める権利を有するが、必須特許の地位を持つということは、権利者が、競争者による製品が市場に投入・維持されることを防ぎ、関連製品の製造を独占できることを意味する (52)。
- ・かかる状況下において、かつ、FRAND 宣言により、第三者は、特許権者が FRAND 条件によるライセンスをすることにつき正当な期待を持つことを踏まえるならば、特許権者が FRAND 条件によるライセンスを拒むことは、原則として、支配的地位の濫用を構成するといえる (53)。
- ・FRAND 条件によるライセンス拒絶が濫用であることは、原則、差止・製品回収の請求に対する抗弁として主張可能である。本件では、FRAND 条件が何を意味するかについて当事者の意見が一致していない (54)。
- ・かかる状況の下で、差止・製品回収の請求が濫用と認められることを回避するためには、特許権者は、関係する利益の公正なバランスを確保するための条件に従う必要がある (55)。
- ・事案特有の法的・事実的事情を考慮する必要性 (56)。
- ・知的財産権の行使の必要性、裁判へのアクセスを含む司法救済を受ける権利に配慮することが必要 (57)。
- ・知的財産権の高度な保護が必要であることから、権利者は、原則として、排他的権利の行使を実効あらしめる法的手続きを利用する権利を奪われることがなく、また、権利の利用者は、原則として、事前にライセンスを得ることが必要である (58)。
- ・FRAND 宣言により、上記権利が無効化されてはならないが、差止・製品回収を求める特許権者に、一定の要件を充たす義務を課すことは正当化される (59)。
- ・標準必須特許権者は、すでに侵害行為が行われたとしても、侵害者に事前通知又は協議をすることなく、差止や製品回収を求めることは、TFEU102 条の違反となる (60)。
- ・第一に、特許権者は、被疑侵害者に対し、当該特許の特定及び侵害態様を示すことにより、警告をすべきである (61)。
- ・侵害者は、有効で、かつ、標準に必須である特許の発明を使用していることに気付いているとは限らない (62)。
- ・第二に、被疑侵害者が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を表明した後、特許権者は、特にライセンス料の額及び算定方法を明示した、FRAND 条件によるライセンスのオファーを、具体的にかつ文書により、被疑侵害者に提示すべきである (63)。

- ・FRAND 宣言をした標準必須特許権者については、FRAND 条件に沿ったオファーをすることを期待できるし、また、被疑侵害者よりも、ライセンスのオファーが非差別的条件を充たしているかについて、よく知り得る立場にある (64)。
- ・これに対し、被疑侵害者は、確認できる商慣行に従い、かつ、誠実に、オファーに対応することが求められる (65)。
- ・被疑侵害者がオファーを受け入れない場合、直ちに文書によって、FRAND 条件による特定のカウンター・オファーを標準必須特許権者に提示しない限り、差止・製品回収の訴えが支配的地位の濫用である旨の主張をすることはできない (66)。
- ・さらに、被疑侵害者は、すでに標準必須特許の発明を実施している場合、カウンター・オファーが拒絶されたときは、その時点から、確認できる商慣行に従い、適切な担保（例えば銀行保証、供託）を提供しなくてはならない (67)。
- ・カウンター・オファーがなされた後も FRAND 条件について合意に至らない場合、当事者は、合意により、独立の第三者にライセンス料の決定を依頼することができる (68)。
- ・標準化機関が特許の有効性や必須性をチェックしないこと、及び、基本権憲章 47 条が保障する司法救済への権利に鑑み、被疑侵害者が、ライセンス交渉と並行して、当該特許権の有効性や必須性について疑義を提起し、あるいは将来提起する権利を留保することは、非難されるべきでない (69)。
- ・本件事案における認定は、付託裁判所の役割である (70)。

【質問5について】

- ・標準必須特許権者が計算書類の提出や損害賠償を求める訴訟は、競争者による標準利用製品の市場への投入・維持に直接影響することはない (74)。
- ・したがって、それらの行為（訴訟）は、支配的地位の濫用ではない (75)。

2) ドイツ

ドイツでは、上記 CJEU 判決の後、以下のような裁判例が出ている²⁷。

1. Sisvel v. Haier, LG Düsseldorf - 4a O 93/14 (2015. 11. 3)
2. Sisvel v. Haier, LG Düsseldorf - 4a O 144/14 (2015. 11. 3)
3. Sisvel v. Haier OLG Düsseldorf - I-15 U 66/15 (2016. 1. 13)
4. Sisvel v. Haier, OLG Düsseldorf - 15 U 65/15 (2016. 1. 13)
5. Sisvel v. Haier, OLG Düsseldorf - I-15 U 66/15 (2017. 3. 30)
6. Saint Lawrence v. Deutsche Telekom, LG Mannheim - 2 O 106/14 (2015. 11. 27)
7. Saint Lawrence v. Vodafone, LG Düsseldorf - 4a O 73/14 (2016. 3. 31)
8. Saint Lawrence v. Vodafone, LG Düsseldorf - 4a O 126/14 (2016. 3. 31)
9. Saint Lawrence v. Vodafone, OLG Düsseldorf - I-15 U 36/16 (2016. 5. 9)
10. Saint Lawrence v. Vodafone, OLG Düsseldorf - I-15 U 35/16 (2016. 5. 9)

²⁷ CJEU の Huawei v. ZTE 事件判決以降の欧州の裁判例については、特に Peter Georg Picht, *A Summary of post-Huawei Court Decisions* (on file with the author); Case Law post CJEU ruling Huawei v ZTE, available at <https://caselaw.4ipcouncil.com/> [最終アクセス:2019年2月]。を参照した。また、注1で言及した、筆者も参加した“INPRECOMP”研究プロジェクトにおいて Picht 教授や Petit 教授等から多くの教示を得た。

11. NTT DoCoMo v. HTC, LG Mannheim - 7 O 66/15 (2016. 1. 29)
12. Pioneer v. Acer, LG Mannheim - 7 O 96/14 (2016. 1. 8)
13. Pioneer v. Acer, OLG Karlsruhe - 6 U 55/16 (2016. 5. 31)
14. Canon v. Sieg/Kmp Printtechnik/Part Depot, OLG Düsseldorf - I-15 U 47/15 (2016. 4. 29)
15. Canon v. Carsten Weser, OLG Düsseldorf - I-15 U 49/15 (2016. 4. 29)
16. Unwired Planet v. Samsung, LG Düsseldorf - 4b O 120/14 (2016. 1. 19)
17. Philips v. Archos, LG Mannheim - 7 O 209/15 (2016. 7. 1)
18. Philips v. Archos, LG Mannheim - 7 O 19/16 (2016. 11. 17)
19. Philips v. Acer, OLG Karlsruhe - 6 U 57/16 (2016. 8. 29)
20. Philips v. Acer, OLG Karlsruhe - 6 U 58/16 (2016. 9. 8)
21. OLG Düsseldorf - I-2 U 31/16 (2016. 12. 14)
22. Saint Lawrence v. Deutsche Telekom, OLG Karlsruhe - 6 U 44/15 (2015. 4. 23)
23. LG Mannheim - 7 O 24/14 (2016. 3. 4)

以下、主要な論点について、裁判例の動向につき述べる（判決は上記の番号により特定する）。

【FRAND 宣言の法的効果】

ドイツでは、標準必須特許権者による FRAND 宣言によって、同人が標準実施者に対して法的義務を負う（標準実施者との関係で第三者のためにする契約が成立する）ことはないと解されている。

【標準必須特許権者と標準実施者のなすべき行為】

・標準必須特許権者の警告

上述のように、CJEU の Huawei v. ZTE 事件判決は、標準必須特許権者が標準実施者に対し差止を請求することが支配的地位の濫用とならないためには、訴訟を提起する前に、前者が後者に対して、侵害の対象となる特許を特定し、侵害の態様に係る主張を具体的に述べる警告をなすことが必要とする。ただし、判決 7 によれば、警告が含むべき情報を標準実施者がすでに知っており、かつ同人がライセンスを受ける意思を持たないことが明らかな場合は、警告は不要である。

また判決 7 は、警告が含むべき情報としては、特許番号並びに被疑侵害物件及び被疑侵害行為を特定する内容が最低限必要とする。他方、それを超える付加的な情報、例えば、クレーム解釈や標準のどの部分に当該特許が関わるのかといった情報を提供する義務はないとする。

判決 1 は、警告で特定する特許権は、差止請求の根拠となる特許のみでよいのか、それともライセンスのオファーの対象となる特許のすべてを含むべきかについて、結論を述べていない。

判決 11 と判決 17 は、警告において、侵害されたと主張する特許権を特許番号で特定し、かつ、その特許権が標準必須特許として申告されたものであることを示す必要があるとする。そして、関連する標準を特定するのみならず、標準と被疑侵害物件のそれぞれの部分が特許権侵害との関係で問題となっているかを示し、標準実施者が標準の使用による特許権侵害の可能性を検証できるような情報を提供することが必要とする。また、両判決は、ライセンス交渉における一般的な慣行にしたがってクレームチャートを提供することは、原則として、警告の手法として適切であるとする。他方、判決 17 は、単に標準実施者が標準を用いる製品の製造や販売により問題となっている特許権を侵害している旨を伝えるだけでは、十分でないとする。

・警告に対する標準実施者の応答

特許権者からの警告に対して、標準実施者は、支配的地位の濫用を理由として差止を否定するためには、FRAND条件でライセンスを受ける意思(willingness)を伝える必要がある。そこで、どの程度の時間のうちに標準実施者が応答する必要があるかという問題がある。

この点につき、判決7及び判決8は、特許権者側の警告に含まれる情報が多いほど、応答に要すべき時間は短くなる旨を述べている。判決6では、標準実施者に対するサプライヤー(当該事案の参加人)が差止請求から3か月以上経過した後にライセンスの希望を表明したことにつき、適切に応答がなされたといえないとしている。

・特許権者によるライセンスのオファー

次のステップは、特許権者がFRAND条件によるライセンスのオファーを行うことである。

判決9によれば、CJEUが提示した各ステップは相互に続けられるべきものであって、相手方がなすべき行為をしなければ、その先に想定されている行為を行う必要はなく、したがって、標準実施者がFRAND条件でライセンスを受ける意思を示さなかった当該事案では、特許権者が同条件によるライセンスのオファーをすることを求められない(その行為をせずに権利行使が可能である)とされた。

特許権者がオファーした実施料がFRAND条件を充たすか否かについて、裁判所がどの程度の判断をすべきかについては、大きく分けて以下の2つのアプローチがある。第1のアプローチは、特許権者がオファーした実施料がFRAND条件を充たすか否かの判断は裁判所がすべきであるという考え方である(例、判決7、判決8、判決9、判決10)。第2のアプローチは、裁判所は、特許権者がオファーした実施料が明らかにFRAND条件といえない場合にはそのような認定をしてよいが、それ以上に立ち入ってFRAND条件適合性を判断すべきでないとする(判決11、判決12。しかし後者の事件の控訴審である判決13は、第1のアプローチが適切であるとした。)

特許権者による実施料に関するオファーは、具体的な算定方法が示されており、標準実施者が単に承諾すれば足りる内容である必要がある(判決11)。そして、特許権者がそのオファーがFRAND条件を充たすと考えるのはなぜであるかを、標準実施者が理解できるように説明される必要がある(判決11及び判決17)。

なお、FRAND条件は一定の範囲(幅)を持つものであることから、特許権者による情報提供の義務については、必要以上に厳格に要求すべきではないともされる(判決7)。

特許ポートフォリオ・ライセンスのオファーもFRAND条件を充たし得るとされる(判決12)。また、特許権者がある条件ですでに締結したライセンス契約が多いほど、その条件がFRAND条件に当たるとの推定が強まる(判決7)。関連する市場において、特許ポートフォリオにつきグローバルなライセンスを行うことが通例であるならば、特許権者又は標準実施者が特定の地域の市場のみで活動している等により特例的扱いをすべき事情がない限り、グローバルなポートフォリオ・ライセンスはFRAND条件を充たす(判決7)。

・ライセンスのオファーに対する標準実施者の応答

特許権者によるオファーがFRAND条件ではない場合、標準実施者が応答の義務を負うかについては、見解が分かれる。判決1は応答の義務を認めたが、判決5及び判決9は義務を否定した。判決6と判決11も、特許権者のオファーがFRAND条件でない場合でも、標準実施者は、誠実に対応する義務を引

き続き負い、FRAND 条件を充たす対抗オファーをする必要があるとする。判決 17 は、同様の趣旨を原則論として述べつつ、特許権者のオファーが一見して明らかに FRAND 条件を充たさない場合は、標準義務者は応答の義務を負わないとする。

応答をなすべき時間的制限について、判決 17 は、事案の事情、信義誠実原則及び商慣行にしたがって決まる旨を述べる。判決 11 は、特許権者のオファーから 1 年半、かつ、特許権者による訴訟提起から半年が経過した後に、標準実施者が対抗オファーをした場合につき、適切な対応ではないとした。

判決 7 は、訴訟参加人による対抗オファーにつき、地域をドイツに限定している点、特定の実施料を示していない点、対抗オファーの時期が遅れた点、デバイス当たりの実施料の提案が低すぎる点において、FRAND 条件を充たさないとしている。また、判決 12 も、対抗オファーがドイツのみを対象としている点につき、事案の事実関係と関連する市場の商慣行に照らすと不適切であると判断している。

3) 英国

英国では、Unwired Planet v. Huawei 事件において、高等法院²⁸による非常に詳細な判決が出され、国際的に注目を集めた。その後、同事件の控訴審判決が出されている。また、同じ高等法院が最近出した Conversant Wireless Licensing v. Huawei and ZTE 事件判決も、英国の裁判所がグローバルなライセンスの実施料を決める管轄を肯定しており、注目される。

(a) Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) (5 Apr. 2017)

① 事案

本件は、ETSI 規格（2G/GSM、3G/UMTS 及び 4G/LTE の各通信規格）に係る FRAND 宣言のなされた標準必須特許について、権利者である Unwired Planet が標準実施者である Huawei に対し、侵害訴訟を提起したものである（これらの特許権は、元は Ericsson が有していたものである。また、Google や Samsung も侵害を問われたが、和解している。）。

② 判旨（文末の数字はパラグラフ番号である。）

・FRAND 宣言の法的性質については、ETSI の IPR ポリシーの準拠法と定められた（同ポリシー 12 項）フランス法にしたがって解釈するとしうえで、ETSI と必須特許権者の間の第三者のためにする契約（*stipulation pour autrui*）であり、特許権者は標準実施者に対してして FRAND 条件を充たすライセンスをする義務を負う（146）。

・FRAND 条件とは、一定の範囲（range）で認められるのか、それとも一つ（a single set of terms）に決まるのかについては、後者と解すべきである。前者の様に解すると、当事者がいずれも FRAND 条件を充たす、しかし異なる条件を主張した場合の処理が困難であるという問題（Vringo problem）を生じる（競争法上及び契約上は違法とならないとの結論を導けるとしても、差止の可否については一義的な答えを導けない）。一度ライセンス契約が合意に至れば、当事者は、当該契約の条件がよほど FRAND 条件とかけ離れていない限り、当該契約の条件が FRAND でないと主張してその効力を争うこと

²⁸ 高等法院（the High Court of Justice）は第 1 審レベルの裁判所であり、本判決は同裁判所の衡平法部（Chancery Division）に置かれた特許裁判所（Patents Court）の Birss 判事によるものである。

はできない。FRAND とは、ライセンスの諸条件のまとまりにつき FRAND か否かが問題となるだけでなく、条件の合意に至るプロセスについても FRAND か否かが問題となる (147-168)。

- ・裁判所は、FRAND を充たす実施料等の条件を定めることができる。FRAND 実施料の決定は、特許権侵害による損害賠償における合理的実施料 (reasonable royalty) の算定と概念的に異ならない (169)。

- ・FRAND 実施料の主な算定方法としては、トップダウン・アプローチと、類似する実施料 (comparables) を参照するアプローチがある。

- ・FRAND 実施料の算定において、当該特許発明が標準に採用されたことに伴う価値及びその標準を用いることによる製品の価値の一部を反映させるという経済学者の意見に両当事者も反対しておらず、この考え方を受け入れる (97)。

- ・非差別性 (non-discrimination) については、一般的な非差別要件 (general non-discrimination requirement) (同種のライセンスを求める者に平等に条件を適用する要件) と hard-edged な非差別要件 (ライセンスについて同様の地位にあるライセンサーの間では同一の条件を適用しなくてはならないとの要件) がある。後者は、競争法の観点から、標準実施者の間の差別が競争を歪める場合に、要件とされるが、FRAND 宣言をしている事実から直ちにこの要件が求められるかどうかは必ずしも明らかではない。本件では、被告と (比較対象とされた) Samsung は同様の状況の下にある (similarly situated) と認められるが、特許権者は、非差別性について競争に阻害をもたらすような形での不履行はしていない (488 以下)。

- ・被告は、原告の英国における特許ポートフォリオについてのみライセンスを受けることを希望しており、他方、原告は世界全体をカバーするライセンスの付与を主張している。原告の特許ポートフォリオの大きさや地理的範囲の広さを考慮すると、原告の主張は合理的と認められる。ただし、原告の中国における特許ポートフォリオは小さく、標準必須特許数も他地域におけるより少ないことから、中国における実施料は他地域のそれよりも低く設定すべきである。

- ・競争法 (支配的地位の濫用に係る TFEU102 条) の適用について。支配的地位の認定との関係で、まず市場とは、各標準必須特許を個別にライセンスした場合に対応する各市場を意味する。原告は、当該市場において支配的地位を有すると認められる (627-670)。なお、FRAND 条件によるライセンスをする義務は、FRAND 宣言によって課されるのであり、競争法によって課されるわけではない (638-648)。

- ・ (支配的地位の) 濫用について、具体的には、拙速な訴訟提起 (premature litigation)、不公正な過大な実施料設定、標準必須特許とそうでない特許との抱合せが問題 (その他、複数地域での抱合せも提起されたが、裁判所は実質上採り上げていない)。

- ・拙速な訴訟提起に関し、本件では差止請求訴訟ではない (単純に差止を求めているわけではなく、被告が FRAND 条件のライセンスを受ける意思を持たないと認められた場合には差止を求めるという内

容の請求である) ことから、特許権者が訴訟を提起する前に標準実施者に対して一定の手続を履行すべしとした Huawei v. ZTE の行為基準は適用されない。

・ Huawei v. ZTE が示した基準について、当裁判所の理解は以下のとおり (744)。

①特許権者と標準実施者が、FRAND 条件によるライセンスを合意する意思 (willingness) とは、一般的な意味 (in general terms) でのそれである。提案される条件が FRAND であることまでは求められない。

②CJEU 判決が示したスキームに沿って特許権者が行動した後に、差止請求を含む侵害訴訟を提起することは、支配的地位の濫用とならない。これが同判決の判決効を持つ部分である。また、当該事案の事情の下では、事前の警告なしに、差止請求を含む侵害訴訟を提起することは、支配的地位の濫用を構成する。

③事前の警告をした場合も、なお支配的地位の濫用となることはあり得る。しかし、CJEU 判決は、同判決が示したスキームに沿った行為が行われなかった場合に、特許権者が差止訴訟を提起すれば、必然的に支配的地位の濫用になるとは述べていない。そのような場合、濫用になるかもしれないし、ならないかもしれない。

④特許権者が同判決のスキームに沿って行動すれば、訴訟開始後の行為についても免責される (濫用とならない) というところに当然なるわけでもない。当該スキームは、支配的地位の濫用の成否を判断するために、当事者の行動を評価する際の物差しとなる基準を示すものである。

⑤特許権者が訴訟の提起又は手続開始後の行動により支配的地位の濫用をしたと認められる場合、その事実は差止訴訟における請求に対する防御 (抗弁) の理由となり得る。

⑥本件事案の事情は CJEU 判決が前提とした事情とは決定的な点で異なる。FRAND は訴訟で判断対象となり得るし、FRAND 宣言による効果は、102 条の適用の有無に関わらず、本件被告の訴訟において実効的に認めることができる。被告は、差止請求に対し、102 条の適用に拠ることなく、防御可能である。

・ 本件では、当事者が CJEU 判決に沿った行動をある程度した後、被告は、FRAND 条件によるライセンスを受ける旨の無条件のオファーをしておらず、世界大の (worldwide) ライセンスは FRAND ではない旨の主張をする権利を常に留保していた。かかる状況の下では、原告による訴訟提起は、支配的地位の濫用を構成しない (754-755)。

・ 不公正な過大な実施料設定については、FRAND 実施料を上回る実施料が常に支配的地位の濫用の根拠となるわけではない。本件では、競争の歪曲 (distortion of competition) を認めるために必要な、経済分析が被告により示されていない (760)。誠実な交渉との関係では、交渉を阻害し、合意の見込みをなくすような、FRAND をはるかに上回る実施料をオファーする場合に限り、102 条違反が成立する (765)。本件事案における実施料のオファーについては、そのような場合とは認められない (784)。

・ 抱合わせについては、交渉の初めに標準必須特許とそうでない特許とを対象とするライセンスのオファーをすることは、直ちに FRAND 違反となるわけでもなく、また、特許権者が市場支配力を行使したことにもならない。本件では、原告は被告の要請に応じて標準必須特許とそれ以外を分けたライセンス案を提示しており、抱合わせの主張を認めることはできない (789-791)。

・救済措置としては、第一に差止を認める必要があるが、直ちに差止を命じることはせず、裁判所が定めた条件にしたがって当事者がライセンスの合意をするための時間的猶予を与え、第二に、FRAND 実施料相当額の損害賠償を認め、第三にグローバルなライセンスのオファーは FRAND である旨の宣言 (declaration) をする (792-804)。

(b) *Unwired Planet v. Huawei* [2018] EWCA Civ 2344

上記事件の控訴審判決である。原審判決について、Huawei は3つの理由に基づき控訴した。第一に、一国の裁判所が定める条件によるグローバルなライセンスを義務付けることは原理的に誤りであり、かつ、不公正な結果を招く。第二に、Huawei と Samsung は同様の状況にある (similarly situated) ことから、非差別的要件に基づき、前者は後者と同様の実施料を提示されてしかるべきである。第三に、Huawei v. ZTE の CJEU 判決によれば、標準必須特許権者は、被疑侵害者に対し、警告又は事前協議及び FRAND 条件によるライセンスの提案 (被疑侵害者がライセンスを受けようとする意思を示した場合) を行って、初めて差止請求を求め得るはずであるところ、本件原告はその義務を履行していないことから、原告の差止請求は TFEU102 条に反し、否定されるべきである。

上記の主張に対し、控訴審は概ね以下のように述べた。

第一に、FRAND ライセンスをグローバル規模であるべしとした一審判断は適切である。Birss 判事が述べたのは、FRAND 義務の内容として、グローバル規模のライセンスが必要ということであり、外国の特許権の有効性や侵害について判断したのではない。英国の裁判所による差止の効力は、英国内に限られ、Huawei は他国で原告の特許権の侵害や有効性につき争うことは妨げられない。なお、控訴審は、原審と異なり、FRAND 実施料は単一の額ではなく、幅を持つ価格帯 (range) であるとの判断も示している。

第二に、FRAND の非差別要件について、一審の解釈 (hard-edged nondiscrimination を求めず、“generally nondiscriminatory” で足りるとする) は適切であり、他国の裁判例と異なるとしてもそれらに従う必要はなく、結論として、本件における原告のオファーは非差別的であるとの判断は支持できるものである。

第三に、原審による、CJEU (Huawei v. ZTE) の示した手続は safe harbor であって、特許権者はこれに従わなくても支配的地位の濫用を否定されることは可能であると判断、及び本件原告に支配的地位の濫用行為は認められないとする判断は、いずれも支持できる。

以上のように、控訴審は、Huawei の挙げた各理由を否定し、控訴を棄却した。

(c) *Conversant Wireless Licensing v. Huawei Technologies and ZTE* [2018] EWHC 808 (Pat) (16 April 2018)

① 事案

本件は、ETSI 規格について標準必須特許権 (FRAND 宣言がなされている。) を有する原告 Conversant (ルクセンブルク法人) が、標準実施者である Huawei と ZTE が同特許権を侵害していると主張して、その救済措置として、グローバル規模での特許ポートフォリオ (原告によれば、40 カ国以上における上記必須特許権を含む) に係るライセンスに関し、FRAND 条件による実施料の算定を裁判所に求めた事案に関するものである。

被告の Huawei と ZTE (いずれも、中国法人とその関係会社である英国法人が被告となっている。)

は、本件訴訟において、原告の特許権は当該規格にとって必須ではなく、また無効であると主張するとともに²⁹、両社が世界で挙げる売上げのうち英国における売上げの割合は、それぞれ1%と0.07%に過ぎず、本件は実質上、有効性が問題となっている外国特許権の侵害を争点とする事案であるから、英国の裁判所は管轄を有しないか、仮に有するとしても、中国の裁判所の方がより適切な法廷であることから *forum non conveniens* の法理によって管轄を否定すべきであるなどと主張し、手続の中止を求めた。本判決は、被告らのこの主張・申立てについて判断したものである。

②判旨（文末の数字はパラグラフ番号である。）

本件判決は、結論として、本件事案を英国裁判所が審理・判断することは問題ないとした。

・被告らの、英国裁判所は管轄権を持たないとの主張に関し、英国の裁判所が外国特許権の有効性に関する紛争を審理する管轄権を持たないのは確かである（11）。他方、Unwired Planet 事件で Birss 判事が述べたように、FRAND ライセンスの条件についての紛争は別問題である。世界大のライセンスが FRAND 条件に適合すると認定し、その実施料の支払を命じることは、そのライセンスの対象となる外国特許権の有効性（当該外国の裁判所が専属管轄権を有する問題である）について判断をしたことにはならない（17-18）。

なお、Unwired Planet 事件で Birss 判事が承認したライセンスには、ライセンス契約成立後に一部特許権が無効と判断された場合の調整条項が含まれており、本件事案において原告が最後に行った FRAND オファーにおいても同様の仕組みが置かれている（22）。被告らはこの仕組みを批判するが、その批判は、原告のポートフォリオ中の中国特許権のすべてが無効か非侵害と認定された場合のみに当てはまり、中国特許権の一つでも有効かつ侵害と認められれば、批判は当たらない。いずれにしろ、この問題は管轄を否定する根拠にはならない（25-26）。

原告のポートフォリオには英国特許権が含まれており、被告らの議論（有効性が問題になる以上、特許権の登録国の裁判者のみが本件のような事案について管轄権を持つとの議論）によっても、英国裁判所が管轄権を有することは自明である。また、被告らの主張に従うと、特許権者は、グローバルなポートフォリオにつき FRAND 条件を認定してもらえなくなってしまう。したがって、本件事案につき、英国裁判所が管轄権を持たないとする被告らの主張は受け容れられない（27-30）。

・被告らによる *forum non conveniens* の法理に基づく主張（中国の裁判所の方が本件事案を扱うために適切な法廷であるから、英国の裁判所は本件手続を中止すべき旨の主張）については、中国が英国特許権の侵害やグローバルな FRAND ライセンスの条件について審理・判断できる代替的法廷であることを示す証拠はない（52-64）。本件事案は、英国特許権の侵害に関する紛争であり、英国裁判所が適切な法廷である（65-75）。

（iii）米国

（a）概観

米国で標準必須特許について出された主な裁判例としては、以下のものがある。

²⁹ 被告らは、中国において、原告の中国における特許権について無効を確認するため再審査手続を開始するとともに、非侵害の確認を求める訴訟を南京と深圳の裁判所に提起している（本判決パラ 11 参照）。

1. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F. Supp. 2d 1023 (W.D. Wash. 2012)
2. Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 871 F. Supp. 2d 1089 (W.D. Wash. 2012)
3. Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012)
4. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2012 U.S. Dist. LEXIS 170587 (W.D. Wash. 2012)
5. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 U.S. Dist. LEXIS 161762 (W.D. Wash. 2013)
6. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015)
7. Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901 (N.D. Ill. 2012)
8. Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014)
9. Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012)
10. Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, No. 11-c-9308, 2013 WL5593609 (2013)
11. Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2013)
12. Commonwealth Scientific and Indus. Research Organization v. Cisco Sys. Inc., 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015)
13. Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014)
14. TCL Communications v. Ericsson, C.A. No.14-CV-341 (C.D. Cal. 2017)

まず、米国では、特許権侵害に対する差止請求及び損害賠償請求について、日本等の制度・運用とは基本的に異なる面が多いことに注意する必要がある³⁰。

米国のこれまでの裁判例の傾向を概観すると、FRAND 宣言により、標準化機関と特許権者の間の契約により、標準利用者を「第三者受益者」(third-party beneficiary)として、特許権者が標準利用者に対し FRAND 条件でのライセンスを供与する義務を負う旨をする第三者のためにする契約が成立したと捉える判決が複数出ている³¹。ただし、いずれも、FRAND 宣言と標準利用者による標準の利用行為によ

³⁰ 差止請求については、侵害又はその恐れがあれば自動的に容認されるわけではなく、エクイティ上の救済措置として、個別事案の事情を踏まえてその是非が判断される。eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006)。差止が否定される場合、将来の侵害行為に対して ongoing royalty の支払いが命じられることが多い。損害賠償については、故意過失等の主観的要件は求められず(ただし、特許製品に特許表示を付していること又は侵害者に対する警告が行われていたことは必要。特許法 287 条(a))、また、賠償額として合理的ライセンス料 (reasonable royalty) が下限とされるべきことが法定されている(同 284 条)。

³¹ 第一例として、Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. は、IEEE と ITU の標準に係る必須特許を有する Motorola 社を被告として、同標準を利用する Microsoft 社が、被告が RAND 条件に基づくライセンスする義務を負うにもかかわらず、これを履行していないとして、債務不履行に基づく特定履行と損害賠償を求めた事案である(他方、被告から原告に対する特許権侵害訴訟も提起されている)。本件において裁判所は、原告が主張する被告の契約上の義務を認め(準拠法はワシントン州法)、ライセンス交渉で設定されるべき RAND 条件によるライセンス料の幅を認定したうえで、実際の交渉での被告による提示額等に照らして債務不履行を肯定し、陪審は 1450 万ドルの損害額を認めた。本件はその後控訴され、控訴審(連邦第 9 巡回区控訴裁判所)は 2015 年 7 月 30 日、原判決を基本的に支持する判決を出した(判決文は以下のサイトから入手可能。 <http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2015/07/30/14-35393.pdf> [最終アクセス:2019 年 1 月 6 日])。

第二例として、Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012) は、IEEE と ETSI の標準規格に係る Motorola 社の FRAND 宣言について、やはり標準利用者である Apple 社が Motorola 社の義務の確認等を求めた事案において、裁判所は、IEEE の標準に係る主張に関してはウィスコンシン州法を、また ETSI のそれに関してはフランス法を、それぞれ準拠法として適用したうえで、Apple 社が Motorola 社の IEEE と ETSI に対する契約上の義務についての第三者受益者であると認定している。

第三例として、Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2013) は、IEEE の標準に係る必須特許を巡り、標準利用者である原告が、特許権者の被告に対し、ITC (国際貿易委員会)による輸入差止手続を被告が求めた行為が FRAND 宣言に伴う義務の違反であるとして訴えた事案につき、原告が第三受益者に当たることを肯定し、被告による義務違反を認めている。

ってライセンス契約の成立まで認めるわけではなく、FRAND 条件によるライセンスの供与に係る義務を認めるにとどまるようである³²。

また、標準必須特許の特許権者による差止請求については、eBay 事件最高裁判決が示した差止容認に係る4基準によるテスト³³を前提としつつ、FRAND 宣言がなされている以上差止は当然に否定されるとの立場と解される地裁判決があるが³⁴、その控訴審判決は、差止を当然に否定するべきではなく、事案ごとに上記テストの下での判断をすべきであるとする³⁵。

次に、FRAND 条件によるライセンス料については、契約違反を認定する文脈でこれを算定した例（すなわち、上記のように第三者受益者と認められた標準利用者に対する、標準必須特許の特許権者の行為が契約違反と認められるかを判断する前提として、ライセンス交渉で設定されるべき FRAND ライセンス料の幅を算定した例）³⁶、損害賠償額を認定する文脈でこれを算定した例³⁷がある。これらを通じて特徴的であるのは、第一に、米国特許法上、侵害に対する損害賠償額の下限として合理的ライセンス料を用いる旨が定められており、当該ライセンス料の算定についての先例があるところ、FRAND ライ

³² 仮に、ライセンス契約の成立を認めると、標準必須特許の特許権者は、実施行為に対し、侵害を理由とする救済措置を求めることはできず、契約上の請求（FRAND ライセンス料の請求）をなし得るにとどまることになる。Mark A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, 90 California Law Review 1889, 1925 (2002).

³³ eBay 事件最高裁判決については、さしあたり平嶋竜太「差止請求権の制限：理論的可能性についての考察」日本工業所有権法学会年報 33 号 53 頁、54-55 頁（2009 年）を参照。4 基準とは、原告側の回復不能な被害、当該被害の補填につきコモンロー上の救済手段では不適切、原告と被告が被る困難性を踏まえエクイティ上の救済手段が必要、永久的差止により公益が害されないこと、である。

³⁴ Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp.2d 901, 913-14 (N.D. Ill. 2012). 著名な Richard Posner 連邦高裁判事が指名により地裁事件を担当し、出した判決である。

³⁵ 注 31 の第二例の判決に対する控訴審判決である Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) の法廷意見は、標準利用者が FRAND ライセンス料の支払いを拒んだり、ライセンス交渉を不合理に遅延させたりする場合には差止を認める必要があることを指摘しつつ、地裁判決のように FRAND 宣言があることから当然に差止請求を否定すべきではないとした。ただし、本件事案では、差止請求を否定する結論を支持するとした。なお、この控訴審判決には、標準利用者がライセンス交渉を拒む場合でも差止を認めるべきでない旨を述べる（ただし、本件の結論としては差止の否定に同意する）Prost 判事の一部補足・一部反対意見と、逆に、本件では標準利用者（Apple）が unwilling licensee であって、いわゆる hold out をしている可能性があることから、差止請求を単純に否定しないで、その必要性につき審理を尽くすべきであるとする Rader 判事の一部反対意見が付されている。

³⁶ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013). 本判決は、RAND 条件の算定は、標準必須特許を標準規格に組み込むことで得られる増分価値ではなく、特許技術そのものの経済的価値に基づき算出されるべきであるとしつつ、Motorola 社側が主張した、仮想的な両者間交渉のシミュレーションに基づいて RAND ロイヤルティを評価するというアプローチを採用した。そして、特許権侵害訴訟における損害賠償の関連で合理的なロイヤルティの算定に関する基準（いわゆる「Georgia-Pacific ファクター」）を示した先例を参考とし、それを修正した基準を示している。本判決は、注 31 に記したように、2015 年 7 月 30 日の控訴審判決によって、基本的に支持されている。本判決については、担当した Robart 判事の講演を含む、ジェームズ・L・ロバートほか「標準必須特許の権利行使をめぐる国際的な状況—日米の裁判官の視点を交えて」高林龍ほか編『年報知的財産法 2014』36 頁以下

（2015 年）を参照。また、同じ注の第三の事案に係る Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 2014 U.S. Dist. LEXIS 81673 (N.D. Cal. 2014) は、陪審が算定した FRAND ライセンス料（ライセンス料率は、原告の最終製品に対し 0.12% と 0.07%）によるライセンス供与を被告に命じる旨を述べている。次注の判決を含め、米国の裁判例については、岡田誠「標準必須特許の権利行使をめぐる米国の状況 - RAND 条件によるロイヤリティ料率及び範囲に関する裁判例を中心に」ジュリスト 1458 号 29 頁（2013 年）、松永章吾「標準規格必須特許（SEP）の RAND ロイヤルティを認定した米国の 2 つの裁判例と SEP に基づく損害賠償請求権を否定した東京地裁判決についての考察」CIPIC ジャーナル 217 号 28 頁（2013 年）、Damien Geradin, *The Meaning of "Fair and Reasonable" in the Context of Third-party Determination of FRAND Terms*, 21 George Mason Law Review 919 (2014) 等を参照。

³⁷ In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 921 F. Supp. 2d 903 (N.D. Ill. 2013). 本件は、IEEE の標準に係る必須特許権を譲り受けた現権利者（いわゆる不実施主体である。）による権利行使を巡る事件である。裁判所は、前権利者の RAND 宣言による契約上の義務を現権利者も負い、現権利者は RAND ライセンス料相当額の損害賠償のみを求め得るとして、その額の算定を行っている。

センス料の算定についても同先例を踏まえて行っている点である³⁸。第二に、算定の基本的考え方を要約すれば、特許発明が標準に組み込まれることにより発生する価値を除いた、当該発明自体の経済的価値に対応する額を算定することを基本としつつ、ホールド・アップ問題、ロイヤルティ・スタッキング問題、及び、発明者に対する標準策定への参加のインセンティブ確保に配慮して、算定を行うというものといえる。第三に、両判決の算定方法には、そもそもいかなる文脈で FRAND ライセンス料を算定するのか（契約上の義務違反の認定のためか、又は賠償額の認定のためか）についての違いのほか、特許の必須性、侵害成否及び有効性が判断されているか否か、参照すべきライセンス料の実例があるか等において、差異がある。

なお、米国の裁判例では、EUに見られるようなライセンス交渉の進め方に関する一般的な枠組みは示されていないようである。

米国における最近の判決である TCL Communications v. Ericsson 事件判決³⁹は、ETSI 規格に係る FRAND 宣言の効果は、フランス法における第三者のためにする契約 (stipulation pour autrui) の法理により、標準実施希望者は ETSI と標準必須特許権者（本件では Ericsson）間の契約による第三者受益者 (third-party beneficiary) と認められるとしたうえで、Ericsson のライセンスに係る行動は、FRAND 宣言による交渉義務に反しないとした。また、FRAND 実施料の算定は、トップダウン方式を基本としつつ、同方式では無差別要件充足性のチェックができないことから、同要件との関係で、同様のライセンス (comparable licenses) の実施料も考慮に入れている。そして、結論として、実質上 5 年間のライセンスを認めることを当事者に命じている。本判決は、非差別要件について比較的詳細に論じている点も特徴的である⁴⁰。

(2) 競争政策その他の政策に係る動向

(i) 日本

公正取引委員会は、2016 年 1 月に、標準必須特許の権利行使（差止請求）と独占禁止法の関係についての記述を追加した「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の改正版を公表した⁴¹。

³⁸ 米国特許法の規定については、注 30 参照。先例としては、特に、Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970) が重要であり、FRAND ライセンス料を算定した裁判例は、同判決の示した判断基準を一部修正する手法により、算定基準を設定している。

³⁹ TCL Communications v. Ericsson, C.A. No. 14-CV-341 (C.D. Cal. December 21, 2017).

⁴⁰ 非差別要件に関し、概ね以下のように述べている。標準必須特許権者は、特定の標準実施者に対し、同様の地位に置かれた者 (“similarly situated” parties) と同一の条件をオファーする義務を負うわけではない。「同様の地位に置かれた」者の認定については、地理的活動範囲（標準利用者の TCL はグローバル企業であることから、世界市場で確立した地位を持つすべての企業 (“all firms reasonably well-established in the world market”) が比較対象となる。一つの国のみで活動し、ライセンスを受けている “local king” は同様の地位にあると言えない。)、ライセンスを必要とする範囲、売上高等の要素を考慮して決めるべきである。他方、企業の財政的な成功の状況、ブランドの認知度、販売するデバイスのオペレーティングシステムは、上記認定と無関係である。一企業が差別されただけでも、非差別要件に違反したことになる（競争への影響でなく、競争者への影響で足りる。「競争の歪曲」という要件は不要である）。

なお、本判決は、結論として、実質上 5 年間のライセンスを認めることを当事者に命じた。Ericsson は Federal Circuit に控訴した。

⁴¹ 同ガイドラインについては、最終版公表前のものであるが、池田毅「知的財産ガイドラインの一部改正—標準必須特許の行使に対する独禁法の適用—」ジュリスト 1486 号 29 頁（2015 年）を参照。また、標準必須特許と日本の独禁法の関係について概観する川濱昇「標準規格必須特許問題への競争法的アプローチ」RIETI ディスカッション・ペーパー 15-J-043（2015 年）参照。

また、特許庁は、2018年3月、標準必須特許につき「ライセンス交渉に関する透明性・予見可能性を高め、特許権者と実施者との間のライセンス交渉を円滑化し、SEPを巡る紛争の未然防止及び早期解決を目的とする」「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の案を公表し、パブリックコメントを経て、同年6月5日に最終版を公表した⁴²。

(ii) EU

EU（欧州委員会）は、標準必須特許を巡る問題についての政策の方向性を示す文書（policy communication）を公表している。

すなわち、まず2017年4月に、「欧州デジタルエコノミーのための標準必須特許」に関する「ロードマップ」が発表され、さらに同年11月に「標準必須特許についてのEUのアプローチの提示」と題する欧州議会等に対するコミュニケーション⁴³が発表されている。

後者について概観すると、まず、柱となる原理（key principles）の主要目的として、第一に、先端的技術の開発とその標準への取り込みを促すこと、そのために公正かつ適切な報奨を確保すること、第二に、公正なアクセスの条件に基づき、標準化された技術を円滑かつ広範に普及することを確保することを挙げている。そして、具体的な政策の指針として、以下の事項を挙げている。

①標準必須特許に係る情報の透明性の向上（Increasing Transparency on SEPs Exposure）

②FRAND条件によるライセンスについての一般的原則（General Principles for FRAND Licensing Terms for SEPs）

ここでは、FRAND条件が特許対象技術の経済的価値を反映するものであるべきこと、英国のUnwired Planet事件判決で示された非差別的条件の解釈や、グローバル・ライセンスを想定する解釈などが適切であること、パテントプールを奨励すべきこと、産業界の慣行や専門的知識を集めるための専門家グループを組織すべき出ることなどがうたわれている。

③予見可能な標準必須特許の権利行使の環境（A Predictable Enforcement Environment for SEPs）
比例原則に基づく差止措置の認容、裁判外紛争処理の活用、特許主張主体（PAEs）についても発明実施主体と同一のルールが適用されるべきことなどがうたわれている。

④オープンソースと標準（Open Source and Standards）

オープンソースプロジェクトと標準化プロセスの統合により、両者にとってwin-winの状況をもたらすとする。

⑤結論

結論として、委員会は、IoT技術に特に着目しつつ、標準必須特許のライセンス市場動向を細部にわたり監視すること、その際、専門家グループを活用し、必要に応じてさらに調査を行うこと、また委員会は、達成された成果を確認し、円滑で効率的かつ効果的なライセンスを可能とするバランスのとれた枠組を確保するためさらに措置を講じるべきか否かを検証することを述べている。

⁴² 特許庁のWebサイト参照。 https://www.jpo.go.jp/support/general/sep_portal/index.html [最終アクセス:2019年2月]。

⁴³ Communication from the European Commission “Setting out the EU approach to Standard Essential Patents” COM(2017) 712 final (29 Nov. 2017). この文書に対する反応として、例えば、Fair Standards Alliance, *PRESS RELEASE: Fair Standards Alliance welcomes European Commission’s forward-looking Standard Essential Patent (SEP) Guidelines*は“use-based licensing”を推奨しなかったこと等を理由に好意的に評価している。

(iii) 米国

米国では、標準必須特許権者の行為について競争法を積極的に適用すべきか否かにつき、専門家の意見は分かれていた⁴⁴。そのような中、2012年から2015年にかけて、競争当局は標準必須特許権の行使を抑制する方向で政策を展開した。具体的には、FTCがFTC法5条を適用して同意命令を出し⁴⁵、また、IEEEが標準利用者に有利な方向にパテントポリシーを改訂した背景には司法省の勧奨があったともいわれている⁴⁶。

しかし、近時、競争当局の基本的スタンスは、一時よりも特許権者側の利益保護に配慮する方向に変化しているようである。かかる変化が窺えるのが、司法省のDelrahim反トラスト局長（Assistant Attorney General）が2017年11月10日に行った講演である。同局長は、その講演において、「FRAND条件でライセンスする旨の約束から、強制実施権を設定する効果を導くべきではない。・・・もしも標準設定機関が、イノベーターに対し、そのようなスキームに同意することを〔イノベーションの成果である技術を〕標準に取り入れるための条件とすることを求めるのであれば、当該機関のルール及び手続に〔反競争的であるとの〕疑いの目を向けるべきであり、〔特許権者による〕差止措置の利用について、契約による救済措置で完璧に対応できるにもかかわらず、反トラスト法違反として非難すべきではない。」⁴⁷などと述べ、かつての反トラスト局の政策を修正する姿勢を明らかにしている。また、例えば、FTC委員（2017年から2018年5月まではActing Chairman）のMaureen K. Ohlhausenは、最近、標準必須特許権の行使（差止請求）につき単にhold-upの恐れを理由としてFTC法5条の不正な競争方法と認めることは誤りであること、特許権者側に（単なる権利行使を超える）競争のプロセスを害する特段の行為がない限り、標準必須特許の問題については競争法の適用でなく契約法上の対応をすれば十分であること等を主張する論文を発表している⁴⁸。

4. 若干の検討

(1) 標準必須特許権の権利行使を制約する法的原理の比較

以上見たように、標準必須特許権の権利行使を一定範囲で制限することは主要国で共通している⁴⁹。しかし、その法的根拠は国・地域による違いがある。主要国が採用する考え方を大きく分けると、契約法アプローチと競争法アプローチに分類できると考えられる。

⁴⁴ 注21参照。

⁴⁵ USFTC, Decision and Order, In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc. (July 24, 2013).

⁴⁶ RIETI政策セミナーにおけるDina Kallay氏（Ericsson社競争法担当部長、元FTCカウンセラー）による報告を参照（<https://www.rieti.go.jp/jp/events/17120801/summary.html> [最終アクセス:2019年2月]）。IEEEのパテントポリシー改訂については、https://www.ieee.org/about/news/2015/patent-policy.html?WT.mc_id=std_8feb 参照。[最終アクセス:2019年2月]。

⁴⁷ Makan Delrahim, *Take It to the Limit: Respecting Innovation Incentives in the Application of Antitrust Law*, 12-13 (November 10, 2017), available at <https://www.justice.gov/opa/speech/file/1010746/download> . [最終アクセス:2019年1月6日]。この講演後の状況につき、Jorge L. Contreras, *Taking it to the Limit: Shifting U.S. Antitrust Policy Toward Standards Development*, available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3218360 . [最終アクセス:2019年1月6日]。

⁴⁸ Hon. Maureen K. Ohlhausen, *The Elusive Role of Competition in the Standard-Setting Antitrust Debate*, 20 Stanford Technology Law Review 93 (2017). Douglas H. GinsburgやJoshua D. WrightがFTC委員在職中に、標準必須特許権の行使に競争法を適用することについて消極的な立場からの見解を公表していたことにつき、注21参照。

⁴⁹ 標準必須特許権に基づく差止を認めた中国の裁判例でも、被告のライセンス交渉における姿勢がFRAND条件によるライセンスを目指すものといえないという理由を付けて差止を認容しているのであり、侵害が認められれば直ちに差止を認めるという内容ではない。

(i) 契約法アプローチ

この考え方は、標準必須特許権者による FRAND 宣言に何らかの契約法上の法的効果を認め、それを根拠として、特許権の行使を制限するものである。

具体的には、第一に、FRAND 宣言に基づき第三者のためにする契約の成立を肯定し、標準利用者は第三者受益者 (a third-party beneficiary) の地位に立つことから、標準必須特許権者は標準利用者に対して FRAND 条件でライセンスをする契約上の義務を負う (したがって、標準利用者がこのようなライセンスを締結する交渉に応じる限りは、特許権の行使は特許権者の契約違反となることから許されない) とする立場がある。米国の多くの判決、英国の Unwired Planet 事件判決が示した考え方である。

第二に、FRAND 宣言による第三者のためにする契約の成立は否定するものの、信義則又は条理により、標準必須特許権者の標準利用者に対する契約締結に係る一定の義務を認める立場がある。日本のアップル対サムスン事件における知財高裁判決は、この立場に立つと考えられる。すなわち、前述のように、知財高裁は、まず FRAND 宣言によって標準利用者側に FRAND 条件によるライセンスを受けられるとの「信頼」が生まれ、これを損なうことは特許権者に過度の保護を与えることとなり、特許法の目的を阻害することになるとして、差止請求と (FRAND によるライセンス料相当額を超える) 損害賠償請求は原則として権利濫用に当たるとする。さらに、FRAND 宣言をした必須特許権者 (であるサムスン社) は、「我が国民法上の信義則に基づき」標準利用者 (であるアップル社) との間で「FRAND 条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負担する」と述べ、この誠実交渉義務に違反することは、FRAND ライセンス料相当額の範囲の損害賠償をも否定する特段の事情の一つに当たるとしている。このように、権利濫用を認める根拠は、ライセンス契約に向けた交渉過程にある当事者であることが重視されており、広い意味での契約法的アプローチと位置付けてよいと思われる⁵⁰。

(ii) 競争法アプローチ

この考え方は、標準必須特許権者による権利行使 (差止請求) は、一定の要件 (権利者が一定の手続を経ずに差止を求めている、標準利用者が FRAND 条件のライセンスを受ける意思がある等) の下、競争法違反 (支配的地位の濫用等) になり、その事実が権利行使に対する抗弁になるとするものである。ドイツの裁判所はこのアプローチをとっており、EU 司法裁判所もこのアプローチを是認している。

(iii) 両アプローチの比較

上記の二つのアプローチは、必ずしも相互に排斥的とはいえないであろう。すなわち、契約法アプローチを採る国においても、標準必須特許権の権利行使は競争法違反となり得るのであり (ただし、競争法違反の判断基準は国によって異なり得る)、競争法違反を理由として権利行使を否定することは、少なくとも考え方としては否定されないであろう⁵¹。他方、競争法アプローチを採用している国の

⁵⁰ 本日中共同研究の日本側報告者であられる前田健准教授は、知財高裁の立場につき、純粹に契約法的アプローチではなく、特許政策という公的観点も重視しているとされる。確かに、知財高裁判決 (及び決定) は、権利濫用の根拠を論じる中で特許法の目的に言及しており、特許政策の観点からの考慮をしていることから、厳密に言えば純粹な契約法アプローチとは異なると解される。ただ、特許政策の観点から権利行使を制限するのは、やはり特許権者と標準利用者が契約成立に向けた当事者の関係に立っているという事実こそが本質的な理由であり、広い意味では契約法アプローチに位置付けてよいと思われる。いずれにしろ、本文のアプローチの分類は、大雑把なものとして理解いただきたい。

⁵¹ ただし、我が国では、特許権侵害訴訟において被疑侵害者が特許権の行使につき独禁法違反である旨を主張する場合、法的な根拠としては、権利濫用を用いることになると考えられる (アップル対サムスン事件でも、アップルの独禁法違反に係る主張は権利濫用の根拠の一つと位置づけられていた)。

代表といえるドイツについて見ると、同国の裁判所は、これまで FRAND 宣言に基づいて第三者のためにする契約の成立を否定しているが、(我が国の知財高裁が採用したような) FRAND 宣言をもって一定の法的義務を認める考え方が一切否定されるとも思われず⁵²、契約法アプローチを採用できる可能性もあると思われる。

しかし、二つのアプローチの間には、いくつかの違いを指摘できる。

① 要件

競争法アプローチでは、競争法違反と認定するための要件、すなわち競争への影響(の可能性)を認定することが必要である。

例えば、EU 競争法(TFEU102条)における支配的地位の濫用の認定のためには、一定の市場における特許権者の「支配的地位」⁵³及びその「濫用」の認定が必要であるところ、Huawei v. ZTE 事件における EU 司法裁判所の判決によれば、FRAND 宣言のなされた標準必須特許権の差止請求権の行使については、實際上、特許権者の支配的地位については争いがないとして肯定され⁵⁴、問題となるのはいかなる場合(当事者がいかなる手続を履行していない場合)に濫用が認められるかであって、同判決は、まさにこのような文脈で当事者がとるべき交渉プロセスについて論じたものである。

上記 EU 司法裁判所判決の示す当事者間の交渉プロセスは、支配的地位の濫用を回避する観点のみならず、FRAND 条件によるライセンスを締結するためになすべき交渉プロセスという意味も有している。同判決は、FRAND 宣言がなされた標準必須特許については標準利用者側に FRAND 条件によるライセンスへの正当な期待が生じ、特許権者はこの期待に応じなければ支配的地位の濫用となるとしているためである。その結果、同判決が示す交渉プロセスは、実質上、契約法アプローチのもとで契約違反とならないための交渉プロセスと大きく異なることはないといえることができる。

しかし、競争法の適用につき、EU 司法裁判所やドイツの裁判所よりも抑制的に捉える立場からは、当事者(特に必須特許権者)の行為について、競争法の観点からの評価基準と契約法の観点からのそれとが実質的に大きく異なる可能性がある⁵⁵。

②FRAND 条件の解釈

両アプローチの下で、FRAND 条件とは具体的に何かについて、理解が分かれる可能性がある。

⁵² もっとも、ドイツ民法(BGB)311条2項は契約交渉開始後に交渉当事者に一定の義務を認めるが、必須特許権者による FRAND 宣言と標準利用者の対応によって、どのような法的関係を認めるかについては、様々な解釈があり得ようし、また、具体的事情を考慮する必要もあると思われる。いずれにしても、筆者はドイツ民法について専門的知見を有しないので、詳論は控えたい。

⁵³ 特定事業者が市場において競争相手や顧客や消費者と独立して行動できるような経済的に強い地位を意味する。See e.g., United Brands Co and United Brands Continental BV v. Commission, Case 27/76 [1978] ECR 207.

⁵⁴ 仮に支配的地位の存在が争点になった場合、前提となる市場をどう捉えるかについては、異なる考え方があり得る。ドイツの判決は、標準を用いる製品・サービスの市場を問題としているのに対し、英国の Unwired Planet 事件一審判決は個々の標準必須特許に対応した市場について論じている。また、EU 司法裁判所が扱った Huawei 対 ZTE 事件は、特許権者と標準利用者が製品市場において競争関係にある事案であったが、仮に特許権者自身は特許発明を実施していない(PAEである)場合に、競争法の適用についてどう考えるべきかという問題がある。この点について、EU 司法裁判所判決自体は何も述べていないが、ドイツの判決は、特許権者が特許製品の供給を自ら行っているか、PAEにとどまるかにかかわらず、競争法違反の抗弁は同様に適用する旨を述べており(例えば Sisvel v. Haier OLG Düsseldorf - I-15 U 66/15 (2016. 1. 13))、また、欧州委員会のコミュニケーションも、上記の特許権者の性格の差異はライセンス交渉の指針に影響しないとしている。

⁵⁵ 例えば Ohlhausen, *supra* note 48 は、契約法の観点からの基準の方が特許権者にとって厳しくなる(したがって、競争法を持ち出す必要があるのは例外的な場合に限られる)と主張している。

例えば、米国の TCL v. Ericsson 事件判決（2017 年）は、非差別性（non-discrimination）の要件について、同じような状況に置かれたライセンシーの間での非差別（non-discrimination among “similarly situated” licensees）であるとし、同要件の違反は、一競争者についてでも差別による悪影響が認められれば足り、競争への影響（競争の歪曲）は必要ないと述べている。

一方、競争法アプローチの下では、本来、競争法違反と FRAND 条件違反とが同一の判断基準の下で認定される必要はないものの、FRAND 条件を競争法の観点から解釈する立場に結びつきやすいように思われる。なぜなら、上記判決のように、FRAND 条件（の一部）を競争への影響と無関係に解釈した場合には、FRAND 条件を目指す交渉をしないことがなぜ競争法違反に結びつくかという疑問を惹起するためである。

③損害賠償請求の扱い

Huawei 対 ZTE 事件の EU 司法裁判所判決が明示するように、競争法アプローチは基本的に差止請求に対する制約として機能し、損害賠償請求について直接は関係しない⁵⁶。ドイツの判決にもその旨を述べるものが複数あるが⁵⁷、併せて、損害賠償請求権への制約について触れるものがある。すなわち、Unwired Planet v. Samsung 事件において、デュッセルドルフ地方裁判所は、FRAND 宣言をした標準必須特許権者は、willing licensee に対して、権利濫用的にライセンス拒絶をした時点以降は FRAND 実施料相当の損害賠償しか求めることができないと述べている⁵⁸。逆にいえば、特許権者側の行動に問題がなければ、たとえ標準利用者が willing licensee であっても、FRAND 実施料相当額を超える損害賠償を求めることができるとしている。これは、我が国のアップル対サムスン事件知財高裁判決の結論（標準利用者が willing licensee である場合には、特許権者に FRAND 実施料相当額の範囲内の損害賠償を原則として認めつつ、特許権者にそのような損害賠償請求を許すことが「著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存する」場合には、損害賠償を制限する）と異なっている。

④紛争解決手続きとの関係（外国裁判所による審理の可能性）

競争法の執行に係る裁判は、公法上の問題として、当該競争法の当事国の裁判所の専属管轄に属すると考えられる⁵⁹。では、特許権侵害訴訟において、外国の競争法に違反する旨の抗弁が提起された場合、裁判所の管轄についてはどう考えるべきであろうか。

具体的には、A 国の裁判所において、標準必須特許である A 国の特許権のみならず、同様に必須特許である他国の特許権についても権利行使が試みられた場合、競争法違反に係る抗弁を他国の特許権についてもなし得るかという問題である。そもそも外国特許権に基づく請求についての国際裁判管轄が

⁵⁶ Huawei v. ZTE, Case C-170/13, para. 76 (TFEU102 条は、標準必須特許権者が過去の侵害について損害賠償等を求めることを禁止しない旨を述べる。)

⁵⁷ LG Mannheim, 29 January 2016 - Case No. 7 O 66/15, para. II, 1; LG Mannheim, 8 January 2016 - Case No. 7 O 96/14, para. 79; LG Mannheim, 1 July 2016 - Case No 7 O 209/15, para. III, IV, 1; LG Düsseldorf, 19 January 2016 - Case No 4b O 120/14, para. VII, 6, b, aa, bb.

⁵⁸ LG Düsseldorf, 19 January 2016 - Case No. 4b O 120/14, para. VII, 6, b, dd.

⁵⁹ 競争法の国際的執行については、瀬領真悟「競争法の国際的エンフォースメント・国際的執行協力」日本国際経済法学会編『国際経済法講座 I：通商・投資・競争』430 頁（法律文化社、2012 年）、土田和博「座長コメント—競争法の国際的適用・国際礼讓・国際的二重処罰—」日本工業所有権法学会年報 26 号 74 頁（2017 年）等参照。なお、競争法違反を理由とする私訴（私人による差止や損害賠償請求の訴え）については、不法行為訴訟として、国際裁判管轄のルールに服すると一応考えられる（西岡和晃「競争法事件における国際裁判管轄原因としての不法行為地」同志社法學 66 卷 4 号 985 頁（2014 年）参照）。

問題となるが⁶⁰、これが肯定されるとして、外国競争法違反に係る抗弁についての判断をなし得るかが次に問題となる。

類似した問題として、外国特許権の侵害について審理する場合に、当該特許権の無効の抗弁を審理できるかという問題がある。直接の判断事項は権利行使の可否であり、抗弁については判決理由中の、かつ当該事案限りの判断に過ぎないことから、可能であるとする考え方が一方、外国特許権の有効性の判断は当該特許権の登録国の裁判所の専属管轄に服し、抗弁についてであっても許されないとする考え方もある⁶¹。

仮に競争法違反の抗弁に関し、後者のような考え方を採る場合には、競争法アプローチに係る制約の一つということができよう。他方、契約法アプローチについては、国際裁判管轄に係る制約はないと考えられる。

⑤EU の特殊事情

EU では、契約法の統一は遅れており加盟国の契約法には種々の差異があると考えられるのに対し⁶²、競争法はEU 法（TFEU101 条等）が成立している。したがって、競争法アプローチは、EU 及びその加盟国にとっては、統一的な判断基準を採用できるという利点があると考えられる。

(iv) 我が国の対応

上記二つのアプローチに関し、我が国の知財高裁は契約法アプローチを採用している。これは、もちろん具体的事案や当事者の主張などによるものであり、一般論として契約法アプローチが選択されたわけではない。しかし、我が国としては、以下の理由から、基本的に契約法アプローチを採用することが望ましいと考える。

第一に、上述の様に、競争法アプローチには、競争法という枠組みを持ち出すことに伴う要件の複雑化や紛争解決上の制約の可能性といった問題がある。我が国としては、標準必須特許の問題につき契約法アプローチで対応可能であるのに対し、あえて競争法アプローチを採る利点は特段ないと思われる。

第二に、これも既述のように、我が国の特許権侵害訴訟において、特許権の権利行使が独占禁止法に反する旨の主張は、結局権利濫用の抗弁を根拠づける事情の一つとしての位置づけを持つに過ぎない。その意味でも、契約法アプローチによる主張によって権利濫用を根拠づけることができる以上、あえて独占禁止法違反を持ち出す必要性に乏しい。

なお、上記は、あくまで標準必須特許権の行使を目的とする訴訟における対応についての評価である。標準必須特許権の行使に関し、我が国の独占禁止法を適用すること自体については、特段消極的

⁶⁰ 日本ではこれを認める判決がある。東京地判平成 15 年 10 月 16 日平成 14 年（ワ）1943 号（サンゴ化石紛争事件）。

⁶¹ 国際的にも国内的にも定説はない。EU では、欧州司法裁判所が、ブラッセル条約 16 条 4 項（特許等の登録を要する権利に係る「登録又は有効性に関する手続」については登録国の裁判所の専属管轄とする。）により、特許権侵害の成否の関係で有効性が問題となる場合（被疑侵害者から無効の抗弁が提起された場合）も、特許権の有効性については登録国の専属管轄に服するとしている（GAT v. Luk, Case C-4/03 [2006] ECR I-6509）。本判決の解釈を巡る議論につき、INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 346-354 (James J. Fawcett & Paul Torremans eds., 2d ed. 2011) 参照。なお、ブラッセル条約に代わるものとして 2002 年に発効したブラッセル I 規則の 22 条 4 項では、本判決を受けて、登録又は有効性の論点が請求原因として提起されるか抗弁として提起されるかにかかわらず、という趣旨の文言が追加されている。

⁶² 例えば、英国の Unwired Planet 事件一審判決は、フランス契約法の解釈についてフランスの学者の意見に依拠しつつ論じている。

になる必要はなく（特段積極的になる必要もないが）、適用に係る判断基準の一層の明確化が望まれる。

なお、標準必須特許権の問題に限定せず、より一般的な観点からは、特許権侵害救済措置、特に差止の位置づけについて、より柔軟な運用（侵害に対して自動的に認めるのではなく、差止を否定することもあり得るとい一般原則）を目指すべきと思われる⁶³。

（2）標準必須特許権の移転の扱い

標準設定機関の IPR ポリシーでは、標準必須特許を移転する場合、譲受人も FRAND 宣言の拘束を受けなければならない旨を定めている。しかし、この点に係る義務は、元の標準必須特許権者と SSO の間では契約に基づき前者が負うとしても、後続の譲受人がそのような義務を直接かつ当然に負うと解することは難しいと思われる⁶⁴。

日本法の下で一応考えられる理屈としては、譲受人の認識可能性を根拠として、契約又は信義則による法的効果を認める考え方があり得よう。すなわち、移転対象の特許権が標準必須特許であり、かつ、FRAND 宣言がなされていることは、譲受人は知っているはずであり、特許権の譲渡契約において FRAND 宣言の効果を引き継ぐことは当然想定していたはず（譲渡価格等の条件は、それを前提としていたはず）であるから、譲渡契約の内容として、又は信義則により、譲受人は FRAND 宣言の効果を否定することはできない、という説明である。

しかし、上記の説明は、各事案の事実関係に左右されることを避けられず、そのような脆弱性を持つことに留意が必要である⁶⁵。

なお、上述の契約法アプローチと競争法アプローチの差異として、この移転の問題が言及されることがある。すなわち、米国のある論者によれば、標準必須特許権が移転された場合において、旧特許権者と新権利者の間に共謀がないとき、新権利者による権利行使について反トラスト法違反を問うことはできない、権利行使を制限するとすれば、契約法によるアプローチによるべきである、という⁶⁶。他方、あるドイツの研究者によれば、ドイツ契約法の下では、FRAND 宣言がなされた標準必須特許権が移転された場合、FRAND 宣言の効果が新権利者に当然に引き継がれると解することはできず、この点が契約法アプローチの弱点であるが、競争法アプローチであれば新権利者による権利行使の制限が可能であるという⁶⁷。このような意見の相違は、契約法アプローチと競争法アプローチのそれぞれにつき、依

⁶³ 鈴木将文「知的財産権の排他性と侵害に対する救済措置—特許権を中心として—」著作権研究 42 号 4 頁（2016 年）参照。ただし、米国において、侵害行為に対する差止が否定されても on-going royalties が認められるように、我が国でも、差止を否定する場合は将来の金銭的補償を現状よりも容易に認めるべきである。

⁶⁴ 最近（2018 年末）、カナダは、特許法を改正して FRAND 宣言により必須特許権者が負う義務は、特許の譲受人をも拘束する旨の規定を導入した（特許法 52.1 条。同条 1 項は次のように定める。“A licensing commitment in respect of a standard-essential patent that binds the patentee, binds any subsequent patentee and any holder of any certificate of supplementary protection that sets out that patent.”）。このような立法措置が講じられたことは、逆にいえば、一般的な法の解釈では適切な効果を実現できないと考えられたためと推察される。

⁶⁵ なお、本文で指摘した問題に直接言及するものではないが、特許権の譲渡とライセンス契約上の地位の移転の関係を詳細に論じた最近の研究として、丸山絵美子「財産譲渡における使用・収益権の対抗と契約上の地位の移転—ライセンス・賃借権・用益物権—」名大法政論集 276 号 33 頁（2018 年）参照。

⁶⁶ Ohlhausen, *supra* note 48, at 130-131.

⁶⁷ 2018 年 3 月に開催された「情報イノベーション国際シンポジウム」（早稲田大学主催）において、標準必須特許に関して報告された Ansgar Ohly 教授に対し、筆者が質問したところ、Ohly 教授からこのような応答があった。確かに、例えば、ドイツ通常裁判所が標準に係る特許権の行使を競争法違反として制限した先例である Orange Book 事件は、FRAND 宣言がなされていないデファクト標準についての事案であったことが示すように、（ドイツの実務上は）FRAND 宣言を前提としなくても競争法アプローチは利用可能といえることができる。

拠する契約法及び競争法（あるいはそれらの解釈）の違いによって具体的運用が異なり得ることを示していると考えられる。

II. 標準必須特許の権利行使制限を巡るルールの在り方

— 当事者行動最適化の観点から —

神戸大学 前田 健 准教授

1. はじめに

技術を標準化し標準規格を普及させるには、それに係る特許権の処理が重要である。標準必須特許の権利行使について、各国で裁判例が相次いで出され、徐々にルールが定まりつつあり、各国はFRAND宣言された標準必須特許の権利行使を、一定の場合に制限するという方向で一致しつつある。しかし、そのような効力をもつ法理を導く根拠や権利制限のルールの詳細については必ずしも一致していない。また、各国のルールが標準必須特許を巡る実際上の問題をいかに解決したのか評価も未だ定まっていないように思われる。

そこで本研究では、標準必須特許の権利行使制限を巡るルールの在り方について、それがいかに当事者のインセンティブに影響を与え、問題を適切に解決できるのか分析する。そのため、まず標準必須特許を巡る理論上及び実務上の問題状況を確認・把握し、標準必須特許を巡ってはホールド・アップ、ホールド・アウトといった問題が指摘されているが、理論的な観点も踏まえて問題状況の整理を試みる。そのうえで、検討の前提として日本及び主要各国が採用している特許権の権利行使制限に関するルールを整理する。各国の法的構成もさることながら、具体的にいかなる事実があるときにどのように権利を制限することになっているかに着目してルールを整理する。そして、これらを踏まえて、問題を解決し当事者を最適な行動に導くにはいかなるルールが適切か分析することとする。

2. 標準必須特許をめぐる問題点

(1) 標準必須特許の基本的な課題

標準には数百から数千の特許が関与し、特許権者数で数えても優に100を超える場合がある。標準を巡って多くの問題が生じる最も基本的な理由は非常に多数の特許権及び特許権者が関わることにあり、いわゆる「アンチコモنزの悲劇」¹が生じていることに問題の本質がある。より具体的には、ロイヤルティ・スタッキング問題とホールド・アップ問題という大きく2つの問題が生じている。また、多数の特許権者の利害が一樣ではなく、特許権者間の異質性が高いというところに起因する問題が生じている²。

ロイヤルティ・スタッキングとは、標準必須特許1件当たりのライセンス料が少しずつでも多数累積することで総額としては多額となり、製品の生産・販売が不可能になることをいう³。多数の特許権

¹ 1つの事業のために、他人の多数の特許を利用せざるを得ない状況をもたらす問題は、一般に「特許の藪」や「アンチコモنزの悲劇」と言われている。平成17年度特許庁産業財産制度問題調査研究報告書「アンチコモنزの悲劇に関する諸問題の調査分析報告書」(知的財産研究所, 2006)参照。Michael A. Heller, *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, 111 Harvard Law Review 621 (1998)

² 小田切宏之『イノベーション時代の競争政策』(有斐閣, 2016)81-83頁

³ Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991 (2007) at 1993, 小田切・前掲注1) 82頁。

者が関わり特許権者間の調整が行われない結果として、総額として合理的には妥結しえないライセンス料額が提示されることとなる。しかも、この問題は、ホールド・アップ問題の存在により深刻化する。ホールド・アップ問題は、一般的にサンクコストとなる投資があるときに起こる⁴。標準規格がいったん決まった後には、多くの場合それを採用せざるを得ないし、標準に向けた特有の投資がなされることになり、いわゆるロックインが生じる。特許権者により実施を差し止めるという脅しに、実施者が屈せざるを得ない状況が生まれる⁵。

これらの状況は、標準必須特許の特許権者が多様であることによってより深刻化している。標準必須特許の特許権者には、自らもその標準規格を利用して製品・サービスを提供する事業者と自らはそういう事業を行わない者（非実施者, NPE: Non Practicing Entity）⁶の双方が含まれる⁷。事業者同士は相互にライセンスを出し合う関係にあるため報復あるいは仲間内におけるレピュテーションの低下をおそれ合理的な合意がなされやすいが、NPE にはそのようなインセンティブはなくライセンシーに非合理的な請求をしやすい。

（2）FRAND 宣言

（i）SSO の IPR ポリシーと FRAND 宣言

これらの問題に対し、標準の策定に携わる標準化機関（SSO）では IPR ポリシー⁸を定めることにより、対策を取っている。IPR ポリシーとは標準に参加する特許権者に対してこれを遵守することを求め、これに従わない特許権者の特許権は標準から排除し、標準に参加する特許権についての取り扱いを定めるものである。従来は各標準化機関によりバラバラであった IPR ポリシーの内容は、「ITU/ISO/IEC 共通特許ポリシー」⁹の内容に沿うようにほぼ統一されるようになっている¹⁰。IPR ポリシーでは、標準に参加しようとする特許権者に、特許権を無償又は有償かつ、公正、合理的、非差別的な条件でライセンスする用意があることを宣言させる¹¹。これが FRAND 宣言である¹²。一般的な IPR

⁴ 小田切・前掲注 1) 83 頁、公正取引委員会競争政策研究センター「標準化活動におけるホールドアップ問題への対応と競争法」(2012) 8 頁。

⁵ Lemley and Shapiro supra note 3 at 1992.

⁶ このほか PAE (Patent Assertion Entity: 特許主張主体) の用語も用いられる。NPE や PAE のうち、特許権を濫用しイノベーションを阻害する者は、パテント・トロールと呼ばれることがある。一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」(2018) 6 頁参照。

⁷ 小田切・前掲注 1) 82 頁。

⁸ 鶴原稔也「技術標準に係わる必須特許と IPR ポリシー～ FRAND 条件とは何か、権利行使を制限すべきか?～」特技懇 273 号 55 頁 (2014)、西村暢史「標準化団体・IPR ポリシーの役割の競争法的研究 (1)」比較法雑誌第 49 巻第 3 号 (2015) 1 頁、12 頁。

⁹ 国際電気通信連合 (ITU: International Telecommunication Union)、国際標準化機構 (ISO: International Organization for Standardization) 及び国際電気標準会議 (IEC: International Electrotechnical Commission) が共同で策定した IPR ポリシー (https://www.iec.ch/members_experts/tools/patents/patent_policy.htm)。[最終アクセス: 2019 年 2 月]。

¹⁰ 鶴原・前掲注 8) 57 頁。

¹¹ ITU/ISO/IEC 共通特許ポリシー 2.1 では無償かつ非差別、合理的な条件でライセンス交渉する意思があること、2.2 では有償で非差別、合理的な条件でライセンス交渉する意思があることのいずれかを選んで宣言するか、宣言をしないか (2.3) の選択を求められる。

¹² FRAND 条件とは公正、合理的かつ非差別的な条件 (fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions) である。ITU/ISO/IEC 共通特許ポリシーには Fair との文言はないが、ETSI の特許ポリシーにはある (ETSI Intellectual Property Rights Policy available at <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>) [最終アクセス: 2019 年 2 月]。公正という文言の有無は特段の意味の違いを生じないと解されているので、本稿では以下 FRAND の用語を採用する。

ポリシーでは、標準必須特許の関連性又は必須性の評価に対して標準化団体は関与せず、標準必須特許の実施許諾の交渉は当事者間で行い標準化団体は関与しないこととなっている¹³。したがって、特許権者が実施者との間の自主的なライセンス交渉において、FRAND 条件を守ることを SSO に対して約束するものが、FRAND 宣言である。

このような IPR ポリシーにおける FRAND 宣言の法的効果については従来から争いがあり、その解釈は FRAND 宣言についての最も大きな課題の一つである。これについては項を改め次の(ii)で詳述するが、いずれにしろ特許権者にライセンス交渉(契約)に関して何らかの法的義務を課すことにより、ホールド・アップ問題等が緩和されることが求められる。

また FRAND 宣言は、FRAND 宣言の法的効果(FRAND 条件の意義も含む)に加えて次のような課題を抱えている¹⁴。第一に、特許権者が SSO に必須特許を申告する際に、過大に申告するおそれがあること¹⁵、第二に、SSO に特許権を申告しないアウトサイダーが生じるおそれがあることである。特許権者にはできるだけ標準必須特許の数を多くしようとするインセンティブがある一方、SSO は特許が真に必須かの確認はしていない。必須性の判定には多額の費用と時間がかかり、現状の SSO の枠組みでそれを行うことは不可能である。また、アウトサイダーについては、FRAND 宣言されない特許はそもそも標準に組み込まないことによってある程度対処されているが、それでもわずかながらアウトサイダーが登場することは避けられない。

(ii) FRAND 宣言の法的効果

①FRAND 宣言の基本的な法的効力

FRAND 宣言の法的効果については、その基本的理解において見解の相違がある。法的効力を基本的にどう整理するかにつき、日本の学説には、概ね、(ア)契約上の義務を生じさせるとする見解(契約アプローチ)¹⁶、(イ)特許権の制限を導くとする見解(特許権アプローチ)¹⁷、(ウ)独占禁止法上の義務を導くとする見解(競争法アプローチ)¹⁸の3種類が存在する。

契約上の義務を導くとする見解には、FRAND 宣言が実施者に対する契約の申し込みであり実施者が製品の販売の開始などにより黙示の承諾を示すことで特許権者と実施者の間に直接ライセンス契約が生じるという見解¹⁹と、特許権者と SSO の間で第三者のためにする契約が成立し、実施者が受益者として諾約者たる特許権者に「契約の利益を享受する意思を表示した時」に特許権者と実施者の間に権利

¹³ ITU/ISO/IEC 共通パテントポリシー2.1, 2.2。鈴木将文「標準必須特許の権利行使を巡る法的問題」DPRIETI Discussion Paper Series 15-J-061 (2015) 6 頁も参照。

¹⁴ 小田切・前掲注1) 87 頁。

¹⁵ たとえば知財高判平成 26 年 5 月 16 日・平成 25 年(ネ)第 10043 号においては、UMTS 規格に必須として FRAND 宣言されていた特許の総数は 1889 であったが、裁判所は真に必須な特許の個数は 529 個であると認定している。

¹⁶ 田村善之「標準化と特許権—RAND 条項による対策の法的課題—」一般財団法人知的財産研究所『標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書』62 頁(2012)、田村善之「標準化と特許権—RAND 条項による対策の法的課題—」知的財産法政策学研究 43 号 45 頁(2013)。

¹⁷ 平嶋竜太「標準技術に必須な特許権の行使における差止請求権の制限可能性 - 理論的帰結と実務的課題への対応可能性」知財研フォーラム 90 号 27 頁(2012)、田村善之「特許権侵害訴訟における差止請求権の制限に関する一考察」川濱昇ほか編『根岸哲先生古希祝賀 競争法の理論と課題 - 独占禁止法・知的財産法の最前線』(2013) 710 頁、竹田稔「差止請求権の制限」ジュリスト 1458 号 41 頁(2013)。

¹⁸ 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(2016)

¹⁹ 前掲・知財高裁平成 26 年 5 月 16 日における被控訴人の主張。ただし、裁判所は準拠法をフランス法としたうえで本件 FRAND 宣言がライセンス契約の申込みであると解することはできないと判断している。

義務関係が発生するとする見解がある²⁰。このとき具体的にどのような権利義務関係が生じるかについては、通常実施権の設定義務まで生じるとするか、両者に誠実交渉義務が発生するととどまるとみるのかなどさらに見解は細分される²¹。

一方、特許権者の制限を導くとする見解も具体的な法的構成によってさらに細分化できる。たとえば、差止請求権について定める特許法 100 条 1 項の解釈として差止請求権の制限を導くもの²²、民法 1 条 3 項の権利濫用法理を用いるもの²³などがある。アップルサムスン事件（知財高決平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 89 頁、知財高判平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 146 頁）では、権利濫用法理により、差止請求権と損害賠償請求権の制限が導かれている。この事件では、FRAND 宣言がなされた標準必須特許については、実施者に FRAND 条件によるライセンスを受ける意思がある限り、差止請求権は制限され、損害賠償請求権は FRAND 条件でのライセンス料相当額を超えない範囲に制限されるとされた。権利濫用法理においては、当事者の意思、交渉態度などの主観的要素と標準の持つ公益的な側面など客観的要素の双方を考慮することができる²⁴。

最後に独占禁止法上の義務を導くとする見解は、公正取引委員会の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」に示されている²⁵。それによると、FRAND 宣言をした標準規格必須特許を有する者が、FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者に対してライセンス拒絶・差止請求訴訟を提起することは、私的独占や不公正な取引方法に該当する場合があるとされている²⁶。なお、独占禁止法違反は、独禁法上の効果を導くのみならず、それを理由として特許権を外在的に制限すると解釈できる可能性があり²⁷、そう解する場合には、特許権アプローチの 1 つとも位置付けられよう。

②FRAND 条件の意義

FRAND 宣言を巡っては、FRAND 条件の意義の解釈を巡っても争いがある。FRAND 条件には概ね「合理性」と「非差別性」の 2 つの側面があるといえるから²⁸、そのそれぞれについて日本における議論の状況を概観しておきたい。

「合理性」の意義は、概ね適切なライセンス料の額はいくらかという観点から議論されている。この点につき、経済学的な観点からは「当該技術がもたらす利益増が実施者が支払ってよいと考えるライセンス料最高額であり、自由な交渉により成立するはずの額」が合理的なライセンス料だとの指摘が

²⁰ 田村・前掲注 16) (2013) 87 頁。

²¹ 田村・前掲注 16) (2013) 97 頁。

²² 平嶋・前掲注 17) 31 頁、竹田・前掲注 17) 45 頁。

²³ 平嶋・前掲注 17) 34 頁（ただし否定的な評価）、田村・前掲注 17) 704 頁以下では権利濫用法理を利用して知的財産権の差止請求権が制限される可能性が示唆されている。

²⁴ 谷口知平・石田喜久夫『新版 注釈民法（1）総則（1）改訂版』（有斐閣、2002）156 頁〔安永正昭〕、吉田克己「公共の福祉・権利濫用・公序良俗」内田貴・大村敦志編『民法の争点』（2007）49 頁。

²⁵ 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（平成 28 年 1 月 21 日改正）（以下、「独禁法上の指針」として引用。）。

²⁶ 前掲注 25)・「独禁法上の指針」9 頁によれば、上記行為は、規格を採用した製品の研究開発・生産又は販売を困難とすることにより、他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する場合がある。したがって、一定の取引分野における競争を実質的に制限するときは、私的独占に該当する場合がある（独禁法 2 条 5 項参照）。また、同 16 頁によれば、上記行為は、規格を採用した製品の研究開発、生産又は販売を行う者の取引機会を排除し、又はその競争機能を低下させるものとして、私的独占に該当しない場合であっても公正競争阻害性を有するときには不公正な取引方法に該当する（一般指定第 2 項、第 1 4 項）。

²⁷ 嶋末和秀「FRAND 宣言をした標準必須特許の権利行使について」判タ 1413 号(2015) 17 頁参照。

²⁸ 前掲注 12) 参照。

ある²⁹。したがって、ホールド・アップによる影響がないとの前提で仮想交渉を想定し、ライセンス料が計算される必要がある。さらに、標準は複数の技術の集まりとして初めて意味があり、個々の技術の利益貢献を懸念しても意味はないと指摘されている³⁰。標準としての利益貢献を観念し、その中で各特許技術がどのような貢献をなしているかと考えられることになる。

特許庁が2018年6月に策定した「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」³¹は合理的なロイヤルティの算出方法についての論点を整理している。それによると、ロイヤルティベース（算定の基礎）として、最小販売可能特許実施単位（SSPPU: Smallest Salable Patent Practicing Unit）を設定するか市場全体価値（EMV: Entire Market Value）のいずれを採用するかという論点があると指摘する³²。また、ロイヤルティレートとして、ボトムアップ（既存の比較可能なライセンスを参照するなどにより特定のSEPの貢献割合を判断する考え方）かトップダウン（特定の標準に係るSEP全体の貢献が算定の基礎に占める割合を算定し、その後、個々のSEPに割り当てるという考え方）の2つの考え方がありと指摘する³³。ただ、後述の通り本手引きは論点を整理するのみで特定の考え方を支持することとはしていない。

また、田村は標準のライセンス料が高くなる要因として、ホールド・アップに起因するもののほか、ネットワーク効果に起因するものがあり、後者の扱いが問題になると指摘する³⁴。ネットワーク効果とは財の利用者が増えるについて財の価値が増加する効果であり、標準規格が普及し利用者が増えるにつき標準規格の価値は増加する。このような標準のネットワーク効果に起因する利益につき、田村は、SiebrasseとCotterの論文³⁵を引用して、これを特許権者に配分すべきと主張する³⁶。そして、ライセンス料計算の基礎となるべき仮想交渉について、ホールド・アップを排除するとしたら標準の採択前に設定すべきだとしても、この時点における他の類似例におけるライセンス料を無批判に参照すると、ネットワーク効果に起因する利益を参入できないことになると指摘し、トップダウン型の算定方法がこの難点を克服できる旨を指摘している³⁷。

また、合理的なライセンス料の計算に際して、必須特許は技術的必須特許だけでなく商業的必須特許も含め、実際の製品を製造販売するために必要な全ての必須特許を考慮すべき、必須特許1件当たりのライセンス料率は企業が標準化を推進するインセンティブが生じる金額とすべきという指摘もある³⁸。

次に「非差別性」とは実施者間での差別を禁じるものであるが、経済学からは各交渉者の交渉力に関わらず、差別なく同一条件でライセンスすることを意味するという指摘がある³⁹。つまり、交渉力の差に乗じて一部の実施者に不利な条件が押し付けられることを排除するのが非差別性条件の意義であるといえる。この点、非差別性の意義について、特許権者はパテントプールに参加するか、ライセンス料率を含めたライセンス条件を標準化団体等へ報告し公開するかのいずれかをしないと非差別性条

²⁹ 小田切・前掲注2) 89頁。

³⁰ 同上。

³¹ 特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（2018年6月）（以下、「手引き」として引用。）。

³² 前掲注31)「手引き」29-31頁。

³³ 前掲注31)「手引き」33頁。

³⁴ 田村善之「FRANDロイヤルティの算定—理論と現実と—」パテント70巻14号（2017）25頁。

³⁵ Norman V. Siebrasse and Thomas F. Cotter, *The Value of the Standard*, 101 MINN. L.R. 1159 (2017).

³⁶ 田村・前掲注34) 30頁。

³⁷ 田村・前掲注34) 33-35頁。

³⁸ 鶴原・前掲注8) 61頁。

³⁹ 小田切・前掲注2) 88頁。

件を満たしてないと判断すべきだとの見解が提唱されている⁴⁰。パテントプールによれば必然的にすべての実施者が同じ条件となり、また、ロイヤルティ算定根拠が公開されれば差別的な取り扱いを抑止できる。手続的に非差別性を担保させることが重要となることを示唆する点で、興味深い指摘といえよう。

③ 特許権の移転と FRAND 宣言の効力

最後に、FRAND 宣言された標準必須特許の譲渡があったときに、FRAND 宣言の法的効力がどうなるかについて、学説を紹介しておきたい。

この点については、特許権者と SS0 の間で第三者のためにする契約が成立するとの立場から、田村による詳細な分析がなされている⁴¹。それによれば、特許権者の差止請求権の制限は、新特許権者にも及ぶという解釈が可能である。すなわち、もし第三者のためにする契約が、実施者に通常実施権を付与する趣旨と解されるのであれば、新譲受人によっても通常実施権を対抗し得ると解される⁴²。なぜなら、特許法 99 条の定める当然対抗制度により、通常実施権は、その発生後にその特許権を取得した者に対しても、その効力を有するからである。また、誠実交渉義務を課すにとどまる条項の場合は、原則として新特許権者を拘束できないとも解されるが、実施者は FRAND 条件に従ったロイヤルティが提供される限り特許権の行使をなし得ない地位にあると解することができるので、このような特許権者の状況から反射的に生じる第三者の地位も「通常実施権」に該当するとして 99 条を適用できるとの解釈が示唆されている⁴³。

一方、特許権が譲渡されたときに、権利濫用法理がなお新特許権者に及ぶのか、あるいは、新特許権者が独禁法上どのような扱いを受けるのかについては、まだ議論が進展していない。

(3) パテントプール

以上、FRAND 宣言の抱える課題について検討してきたが、FRAND 宣言は標準必須特許 (SEP) を巡る問題を解決する現在の主要な手段であるものの、なお課題も多い。別の、あるいは追加的な解決策として、パテントプールの形成が有用であると指摘されている⁴⁴。

パテントプールとは、特許等の複数の権利者がそれぞれの所有する特許等又は特許等のライセンスをする権限を一定の企業体や組織体（その組織の形態には様々なものがあり、また、その組織を新たに設立する場合や既存の組織が利用される場合があり得る。）に集中し、当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるものをいうとされている⁴⁵。パテントプールにおいては、ライセンス会社が特許権を管理し、実施者と包括的にライセンス契約を締結してライセン

⁴⁰ 鶴原・前掲注 8) 62 頁。

⁴¹ 田村・前掲注 16) (2013) 101 頁以下。

⁴² 田村・前掲注 16) (2013) 105 頁。

⁴³ 田村・前掲注 16) (2013) 107 頁。

⁴⁴ 加藤恒『パテントプール概説-技術標準と知的財産問題の解決策を中心として [改訂版]』(2009) (特に、112-113 頁参照)、小田切・前掲注 2) 84 頁、鶴原・前掲注 8) 73 頁。

⁴⁵ 公正取引委員会「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」(平成 17 年 6 月 29 日制定、平成 19 年 9 月 28 日改正) 1 頁。

ス料も包括的に徴収するのが常態である⁴⁶。ライセンス契約締結・ライセンス料徴収の仕組みは、包括的に行われる点において、著作権における著作権等管理事業者（JASRAC など）の実態と類似しているといえるだろう。

パテントプールには理論的な観点からは、価格効果と取引費用の節約という効果があると指摘されている⁴⁷。すなわち、パテントプールによって、効率的にライセンスを行うことができ、これにより劇的な取引費用の節減を達成することができる。また、価格効果とは、複数の特許が必須であるとき、パテントプールがライセンス料を共同決定することで、個々の特許権者がライセンス料を独立に決定したときの合計より小さくなる現象のことである⁴⁸。つまり、パテントプールはロイヤルティ・スタッキング問題を解決する可能性を秘めているということである。

このようにパテントプールはきわめて強力な手段といえるが、実現には難しい点も多い。特許権者間で利害状況の差（特に、NPE とそうでない者）が大きくライセンス料の決定と配分などにおいて合意が困難であること⁴⁹、アウトサイダーとなるインセンティブが構造的にあること⁵⁰などが大きな問題として指摘されている。これらをどう解消するかが、パテントプールを成功させる秘訣となるといえる。

（4）ホールド・アウト問題

最後に、SEP については、近年「ホールド・アウト」という現象の存在が指摘されている⁵¹。これは、特許権者側は、実施者が、特許権者からのライセンス交渉の申し込みを受けたのに、SEP については差止が認められないだろうと見込んで、誠実に対応しようとしないうという問題と定義できる⁵²。FRAND 宣言された特許権の差止請求権が制限される旨のルールが各国で一般化したことに伴って、深刻化したといえる。したがって、ホールド・アップなどを解決するために差止請求権等の制限が重要だとしても、それが行き過ぎるとホールド・アウト問題をもたらすといえる。

⁴⁶ 加藤・前掲注 44) 25-27 頁参照。同書によれば、さらにライセンス会社にサブライセンス権付ライセンスを付与する形態とライセンス会社に代理権を授与する形態の 2 種類がある。

⁴⁷ 小田切・前掲注 2) 107-109 頁。

⁴⁸ 小田切・前掲注 2) 109 頁。

⁴⁹ 加藤・前掲注 44) 170 頁は、パテントプールの形成において、特許料収入の最大化を追求する特許権者と、技術の普及の方を重視する特許権者とで利害が対立していると指摘する。また、小田切・前掲注 2) 116 頁は、特許権者には異質性があり、特に上流である技術市場と下流である製品市場の双方に結合している特許権者と、技術市場のみに関わっている特許権者との異質性が高いと指摘する。

⁵⁰ 小田切・前掲注 2) 115 頁

⁵¹ U.S. Dep't of Justice & U.S. Patent and Trademark Office, Policy Statement on Remedies FOR Standards-Essential Patents subject to Voluntary F/RAND Commitments 7 (Jan. 8, 2013), available at <https://www.justice.gov/atr/page/file/1118381/download> [最終アクセス:2019年2月] Letter from Ambassador Michael B. G. Froman, Executive Office of the President, The U.S. Trade Rep., to Hon. Irving A. Williamson, ITC Chairman (Aug. 3, 2013), available at https://ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF [最終アクセス:2019年2月] 我が国における指摘としては次注参照。

⁵² 前掲注 31) 「手引き」(2018)1 頁、一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所『主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書』(2017) 49 頁。

3. 日本及び各国の状況

以上、SEP を巡る問題点を整理してきたが、次に本項においては日本及び諸外国のルールについて、まずは客観的に整理することとする。

(1) 日本

(i) 裁判例

初めに、日本において FRAND 宣言された SEP の権利行使を巡って、どのようなルール状況にあるかを整理する。日本においては、アップルサムスン事件（知財高決平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 89 頁、知財高判平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 146 頁）において、知財高裁が詳細に一般論を明らかにしている。その後、東京地判平成 27 年 2 月 18 日判時 2257 号 87 頁⁵³もあったが、そこでもアップルサムスン事件で示された規範を前提とした判断がなされている。例は 2 つしかないものの、日本の裁判実務で現在通用している規範は、知財高裁の示したそれであるといえるだろう。

知財高裁のルールは差止請求権の制限と損害賠償請求権の制限からなる。前者につき裁判所は、権利の濫用（民法 1 条 3 項）という法的構成により差止請求権を制限した。ここで注目すべきは、権利の濫用といっても諸事情総合考慮という曖昧なものではなく、わずか 2 つの要素に着目する極めてシンプルな要件構造を備えている点である⁵⁴。すなわち、特許権者が FRAND 宣言をした、実施者に FRAND 条件によりライセンスを受ける意思があるかのみが要件であり、この両者が認められれば直ちに差止請求権が制限される。その他の事情（誠実交渉義務の履行の程度等）は少なくとも正面からは考慮されないのである。

ただし、当事者が誠実交渉義務を果たしているか否かは、ライセンスを受ける意思の認定において考慮される余地がある⁵⁵。しかし、あくまで実施者側の事情であり、最終的に評価されるのは、実施者側がライセンス交渉妥結に向けて誠実に対応しているかである。特許権者側の交渉態度はそれを評価する材料の限度で考慮されることとなる。また、実施者側にしても「ライセンスを受ける意思」を有していればいいのであり、それ以上の誠実交渉義務を果たしているかはチェックされない。

後者の損害賠償請求権について、同じく権利濫用法理によりながらも、知財高裁はもう少し複雑なルールを取っている。まず、差止請求権の制限と同様、FRAND 宣言と FRAND 条件ライセンスを受ける意思の 2 つの要件がそろった場合、損害賠償請求は、「FRAND 条件でのライセンス料相当額」を超え

⁵³ 原告は米イメーション社（ブルーレイディスク製品に係るパテントプールの管理運営会社）、被告は One-Blue Japan 株式会社である。被告が原告の取引先に対して、ブルーレイディスク製品の販売が特許権侵害を構成し特許権者は差止請求権を有する旨の通知書を送付したことが、不正競争防止法 2 条 1 項 1 4 号の虚偽の事実の告知に該当するかが問題となった。その前提として、差止請求権が制限されているかが争点となった。

⁵⁴ 鈴木将文「判批」L&T65 号(2014)59 頁は、本判決は同じ権利濫用構成と言っても原判決とはかなり異なる判断枠組みを採用していると指摘する。すなわち、原判決は、特許権者の誠実交渉義務違反などの諸事情を「総合考慮」しているのに対し、本判決は、原則として権利行使制限を認め、個別事案における交渉の経緯は、特段の事情の有無において初めて考慮されると指摘する。田村善之「FRAND 宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否（5・完）」NBL1033 号(2014)36 頁も「定型的な権利濫用論」と評する。

⁵⁵ 前掲・知財高決平成 26 年 5 月 16 日においても、差止請求権の制限を判断するに際して、実施者が複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行ったことや、特許権者と複数回面談の上集中的なライセンス交渉を行ったことなどが認定されている。前掲・東京地判平成 27 年 2 月 18 日では、実施者の交渉態度に加えて、特許権者の交渉態度についても考慮している。

ない範囲に制限される。知財高裁によれば、FRAND 宣言をしていた場合、原則として「FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求」をなすことはできないが、「相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存する」場合には、「FRAND条件でのライセンス料を超える損害賠償請求部分についても許容される」。また、知財高裁によれば、「FRAND宣言に至る過程やライセンス交渉過程等で現れた諸般の事情を総合した結果、当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお、ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存する」場合には、損害賠償請求を全く行使することができなくなる。

表1： 知財高裁における FRAND 宣言された標準必須特許の取り扱い

実施者がライセンスを受ける意思を有しない。	実施者がライセンスを受ける意思を有する。	ライセンス交渉過程等の諸般の事情を総合した結果、損害賠償請求を許すことが著しく不公正などの特段の事情がある ⁵⁶ 。
差止請求権 ○	差止請求権行使 ×	差止請求権 ×
損害賠償請求権 ○ ⁵⁷	損害賠償請求権 △ (FRAND条件での ライセンス料相当額)	損害賠償請求権 ×

以上の差止請求権と損害賠償請求の制限をまとめると表1のようになる。FRAND 宣言された特許権でも、実施者及び特許権者のライセンス交渉に対する態度によって、段階的に権利が制限される。前述のように、差止請求権の制限においては、特許権者が誠実交渉義務を果たしているかはチェックされなかった。しかし、損害賠償請求の制限においては、上記の特段の事情が存するときには権利の行使ができないから、これを通じて特許権者の誠実交渉義務をエンフォースすることが可能である。一方、実施者については、なお「ライセンスを受ける意思を有する」以上のものが求められていないので、それを越えた誠実交渉義務のエンフォースは、日本のこの枠組みの中では確保されているとは言えない。

また、知財高裁は FRAND ライセンス料の算定を具体的に算定し、その算定方法を明らかにした点も注目される。知財高裁はいわゆるトップダウン型のアプローチを採用し、前必須特許に対するライセンス料の合計額をまず決定し、それを各特許に割り付けるという計算方法を採用した。また、各特許権者の割り付けは標準規格に必須となる特許の個数割りによる方法を採用した。重要度による重み付けは行わなかったが、それは「本件においては、他の必須特許の具体的内容が明らかでない」からであり、重み付けを行う可能性までを見てしたわけではない。ライセンス料の合計は、それを支持する見解が多数示されていたことを根拠に、料率を「5パーセント以内」として計算した。知財高裁は、ラ

⁵⁶ 本文記載の通り正確には「FRAND宣言に至る過程やライセンス交渉過程等で現れた諸般の事情を総合した結果、当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお、ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情」である。

⁵⁷ 損害賠償請求権においては、正確には「FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存する」場合に、損害賠償請求権の制限が外れるのであり、ライセンスを受ける意思を有する場合であっても、別途事情が存在する場合にはなお損害賠償請求権の制限が外れる可能性は留保されている。

イセンス料率の基礎となる価格として全体市場価値（EMV）ではなく、それにさらに「標準規格に準拠していることの貢献部分」の割合を乗じたものを基礎としている。そして、必須特許の総数として SS0 に FRAND 宣言されていた 1889 ではなく調査会社のレポートなどから 529 という数字を採用している。

（ii）特許庁の手引き

日本のルールを考察するうえで、前述の 2018 年 6 月に特許庁が策定した「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」⁵⁸も参照する必要があるだろう。この「手引き」は、規範を設定しようとするものではなく、ましてや法的拘束力を持つものでも、将来の司法の判断を予断するものでもないが⁵⁹、FRAND 条件には(1)交渉プロセスと、(2)ライセンス条件の二つの側面があるという認識から、誠実交渉義務の内容とロイヤルティの算定方法を明らかにしている点に意義がある。ロイヤルティの算定方法についてはすでに 2 (2) (ii)で紹介した。

誠実交渉義務に関し、本手引きは、各国のルールは「基本的に実施者が FRAND 条件で誠実にライセンスを受ける意思を有する場合については、各国の裁判所は、FRAND 宣言された SEP の保有者による差止請求権の行使を認めることに制限を加えている点で概ね一致している」という認識を前提にしている⁶⁰。すでに見た通り、日本の知財高裁のルールでは、誠実交渉義務を果たしているかが必ずしも差止請求権の制限の可否において考慮されていない。しかし、本手引きは欧州などと同様の誠実交渉義務を果たしているかが権利制限と直結する枠組みを日本も採用している（あるいは、すべき）という理解を前提に議論している点に注意する必要がある。本手引きは、Huawei v. ZTE 事件における 2015 年の欧州司法裁判所の決定（詳細は後述）を、「特許権者と実施者それぞれがライセンス交渉の各段階で取るべき対応を整理し、両当事者間の誠実な交渉の枠組みを示し」として評価し、誠実な交渉を促進する考え方として有用であるとの認識を示して、かなりの部分これに依拠している⁶¹。背景として、前述の通り日本の知財高裁のルールでは誠実交渉義務の位置づけ及びその内容が不明確であり、それを明確化して権利制限を通じたエンフォースをする必要があるとの問題意識があると推測される。本手引きが法的拘束力を持たないのはもちろんであるが、ある種のソフトローの形成を促し、知財高裁のルールがアップデートされていくことを企図したものといえよう。

本手引きは、ライセンス交渉の各段階を、①特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階、②実施者がライセンスを受ける意思を表明するまでの段階、③特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階、④実施者が FRAND 条件の具体的な対案を提示する段階、⑤特許権者による対案の拒否と裁判・ADR による紛争解決の 5 つに分け、各段階において当事者が取るべき（かもしれない）行動を列挙している。具体的には、①段階では、特許権者が（1）SEP を特定する資料や（2）クレームチャートなどの SEP と標準規格・製品との対応関係を示す資料を示すことが一般的であること⁶²、②段階では、実施者が必須性・有効性等について争う場合は資料を提示して具体的な根拠を示すことが求められる場合があり、一定の交渉の拒絶行為や遅延を図る行為をすることで不誠実と評価される可能性があること⁶³、③段階では、特許権者はロイヤルティの算定方法に加えてそれが FRAND 条件であることを説明する具

⁵⁸ 前掲注 31) 「手引き」。

⁵⁹ 前掲注 31) 「手引き」3 頁。

⁶⁰ 前掲注 31) 「手引き」5 頁。

⁶¹ 前掲注 31) 「手引き」6 頁。

⁶² 前掲注 31) 「手引き」7 頁。

⁶³ 前掲注 31) 「手引き」10-12 頁。

体的な根拠を示すことが一般的であり、それをしなかったり明らかに不合理なオファーに執着したり等の行為をすると不誠実と評価される可能性があること⁶⁴、④の段階では、実施者について③段階における特許権者と同様のことがいえること、⑤段階では、合意に至らない場合には国際仲裁等のADRが利用可能であり、実施者が担保を提供しないことが不誠実と評価される場合があること⁶⁵、などが示されている。

(2) 諸外国の状況

(i) 欧州

①Huawei v. ZTE

続けて諸外国の状況を整理していくが、まずは特許庁の手引きも全面的に参照している欧州司法裁判所(CJEU)によるHuawei v. ZTE事件の決定を検討する⁶⁶。この決定は誠実交渉義務の内容を詳細に示したものとして注目を集めているが⁶⁷、欧州連合の機能に関する条約(TFEU: Treaty on the Functioning of European Union)第102条の市場支配的地位の濫用行為の規制に基づいて、差止請求権の行使が禁止される場合について判断している。

同決定は、TFEU102条の解釈として、標準必須特許の特許権者は、標準化機関に対して第三者にFRAND条件でライセンスすることを撤回不可能な形で約束した場合には、同条の意味するところに従い、その支配的地位を濫用してはならないと判断するものである。すなわち、差止命令及び特許製品の回収を求める侵害訴訟の提起は、特許権者及び実施者が次のような行動をとらない限り、許されないとしている。

特許権者は、訴訟の提起に先立ち実施者に対して問題となる特許を示し侵害態様を特定することにより警告をしなければならず、実施者がFRAND条件によるライセンス契約を締結しようとする意志があることを表明した後にあっては、ロイヤルティの額及びその計算方法を特定して、FRAND条件に基づく具体的なライセンス契約の申し込みを書面でなさなければならない。これらを履行しないと差止請求権の行使はできない。一方、実施者は、ライセンスを受ける意思を有することを表明すること、特許権者から申し込みがあったときに、当該分野における公認された商慣習にしたがって誠実に、熱心に応答すること、申し込みを受諾しない場合には、文書によって条件修正の申し込みしなければならない。また、条件修正の申し込みが拒絶されたときは、その時点から商慣行に従い、適切な担保を提供しなくてはならない。これらを履行しないと差止請求権の行使が認められる。また、ライセンス契約が合意に至らない場合に、両当事者にはロイヤルティ額の決定を第三者に要求するという選択肢があることも決定で述べられている⁶⁸。

⁶⁴ 前掲注31)「手引き」13-14頁。不誠実評価される可能性がある行為として、上記のほか、①差止請求訴訟の提起、②取引相手に対する差止請求権を行使する旨の警告書の送付が挙げられる。②は、前掲・東京地判平成27年2月18日を意識したものである。

⁶⁵ 前掲注31)「手引き」16-18頁。ただし、担保の点は、欧州のHuawei v. ZTE(後述)において担保提供の義務があることが示されたことに基づくが、日本や米国など欧州以外の地域では担保の提供がなくても必ずしも不誠実と評価される方向に働くことにはならないと述べられている。

⁶⁶ Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH (2015, CJEU).

⁶⁷ 本決定に対する日本語の先行研究として、鈴木将文『標準必須特許を巡る法的問題』RIETI Discussion Paper Series 18-J-020 (2018)4頁以下、Christoph Rademacher(松本慶・岡田次弘訳)「待望の決定を経て—標準必須特許は欧州でも無用となったか」知的財産法政策学研究48巻7号193頁(2016)を参照した。

⁶⁸ Rademacher・前掲注67)201頁はこれを義務とする。判例の文言上は任意である。

法的構成としては、独禁法に依拠しつつ特許権を制限するというアプローチをとり、民法上の権利濫用法理を利用した日本とは形式的には大きく異なる。しかし、本決定では両当事者の誠実交渉義務が結局問題とされているので、実施者の交渉態度を問題とする日本の枠組みと、大枠では大きく異ならない。しかし、具体的な規範の内容には大きな差があり、欧州の判断は、両当事者が果たすべき誠実交渉義務の内容を詳細に明らかにし、それらの違反の有無が差止請求権行使の可否の判断要素となることを示した点に特徴がある⁶⁹。

② Unwired Planet v. Huawei⁷⁰

もう1件、英国高等法院大法官部特許裁判所による Unwired Planet v. Huawei の事件も注目を集めている⁷¹。この事件では、ETSI 規格に係る FRAND 宣言された標準必須特許の権利行使が問題となった。Huawei v. ZTE 事件とは異なり、競争法に頼らず契約構成で結論を導いていることが注目される⁷²。

まず判決は、準拠法をフランス法としたうえで、ETSI に対する FRAND 宣言は、ETSI と必須特許権者の間の第三者のためにする契約 (stipulation pour autrui) としてエンフォース可能であり、いかなる実施者も特許権者に対してそれを援用できるとする。判決によれば、FRAND 宣言の法的な効果は、ライセンス付与ではなく、実施者が、FRAND 条件によるライセンスを受けることを確約した場合に差止の対象とはならないというものである。そして、FRAND 条件は、ライセンス条件自体だけでなくライセンスが交渉されるプロセスにも関わるとする。判決は、このようなロジックによって、特許権者及び実施者の誠実交渉義務を導いている。

また、判決は、FRAND ロイヤルティの算定方法についても述べ、適切なロイヤルティを算定するには、標準料率 benchmark rate を決定する必要があるとする。ライセンシーの大小に関わらず同じ料率を適用することで、非差別的条件をクリアすることができる。また、判決は、料率を決定するのに、比較可能なライセンスによって決定することもできるし、トップダウン・アプローチを使用することもできるとし、いずれの方法が適切かまでは踏み込まないが、トップダウン・アプローチはクロスチェックとしても有効であり、FRAND 料率を決定するうえで、特許を数えるのは避けられない旨を指摘している。

(ii) 米国

米国では、FRAND 宣言の法的な効力につき、第三者のためにする契約 (third-party beneficiary) が成立するという判決と、e-bay 最高裁判決の枠組みに基づいて差止請求権が制限されるとする判決がある。

前者の代表例として、Microsoft v. Motorola の事件がある。この事件に係る一連の判決⁷³では、

⁶⁹ Rademacher・前掲注 67) 212 頁は、このような厳格な枠組みは日本や米国にはないと指摘する。

⁷⁰ Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat). ここでは第一審判決を取り上げるが、判断は一部を除き第二審判決 (Unwired Planet v. Huawei [2018] EWCA Civ 2344) で支持されている。

⁷¹ 日本語の先行研究として、小林和人「FRAND 条件をめぐる裁判例とその考察—Unwired Planet v. Huawei 英国訴訟—」パテント 71 巻 9 号 20 頁 (2018)、鈴木・前掲注 67)。

⁷² 鈴木・前掲注 67) 24 頁。

⁷³ 多数のサマリージャッジメントがあるのですべては上げないが、以下で引用したもののほか、Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir., September 28, 2012), Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 963 F. Supp. 2d 1176 (W.D. Wash., Aug. 11, 2013), Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2015 U.S. App. LEXIS 13275 (9th Cir. Wash., July 30, 2015).

Motorola 社は、IEEE と ITU に対し FRAND 宣言をしていたが、それは第三者のための契約としての効力を有し、IEEE と ITU のメンバーとして Microsoft 社は第三受益者となるとされている⁷⁴。そして、Motorola は、SEO をライセンスするとの最初の申し込みを誠実に (in good faith) に行う義務があるが、最初のライセンス料が FRAND 条件を満たしている必要は必ずしもないとされている⁷⁵。第三者のためにする契約の効果として、誠実交渉義務が発生することが述べられているといえるが、欧州のようにその詳細な内容を明らかにすることはされていない。

また、アメリカでは e-bay 最高裁判決⁷⁶により、特許権者は差止請求権を行使するにあたり、(a)原告が回復不能な損害を被っていること、(b)損害賠償などの他の救済では損害を填補するのに不適切であること、(c)原告と被告の不利益のバランスを考慮して救済が衡平なものと保証されていること、(d)差し止めを認めても公益を害さないことを証明する必要がある。この点、裁判例には、FRAND 宣言した以上は金銭的救済を受ければ足りるのであるから、一律に差止請求権の行使が制限される旨を述べる判決もある⁷⁷。しかし、その控訴審では、あくまで e-bay の 4 要件に従って判断すれば足り、実施者がライセンス料の支払いを拒絶するなどの場合には、回復不能な損害が認められ差止が認められることもあり得る旨の判断をした⁷⁸。実施者が誠実交渉義務を果たしていないときには、差止が認められるという運用も可能な枠組みであるが、やはり欧州のように誠実交渉義務の詳細を明らかにしてはいない。

また、FRAND ライセンス料の算定についてもいくつかの判決で判断されているが、その算定方法は様々である。比較可能なライセンスを参照するボトムアップ型のアプローチによった例 (Microsoft v. Motorola 事件⁷⁹)、トップダウン型のアプローチを採用した例 (Innovatio 事件⁸⁰) がある。

⁷⁴ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 854 F. Supp. 2d 993 (W.D. Wash., Feb. 27, 2012).

⁷⁵ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F. Supp. 2d 1023 (W.D. Wash., June 6, 2012), Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2012 U.S. Dist. LEXIS 146517 (W.D. Wash., Oct. 10, 2012).

⁷⁶ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 126 S. Ct. 1837 (2006).

⁷⁷ Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901 (N.D. Ill. 2012).

⁷⁸ Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 2014 U.S. App. LEXIS 7757 (Fed. Cir., 2014)

⁷⁹ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash., Apr. 25, 2013). この判決では、H. 264 及び IEEE802.11 の必須宣言特許のライセンス料が問題となり、H. 264 に関する特許については、多数の特許権者が参加していた同規格のペナントプールに Motorola 社も含めた特許権者全員が参加していたと仮定して、その場合分配されることになる最終製品 1 つあたりのライセンス料を基礎に FRAND ライセンス料を算定した。また、IEEE802.11 については、既存のペナントプールの参加者が少なかったため、これと IEEE802.11 に関する他社のライセンス料、Motorola 社がかつてコンサルティング会社に依頼した評価レポートの 3 つを平均することによりライセンス料を算定した。

⁸⁰ *In re Innovatio IP Ventures, LLC*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013). この事件では、製品中の部品 (Wi-Fi チップ) の利益額を算出し、これを全必須特許権者が按分して受け取るべき額として、全必須特許数のうち Innovatio 社が保有している特許権の割合を出し、Innovatio 社が受け取るべきライセンス料を算出した。

(iii) 中国

中国でも標準必須特許について最近いくつか注目すべき判決が出されているが⁸¹、ここでは中国のルールを探るといふ観点から、司法解釈に焦点を当てる。

中国では標準必須特許の権利行使について、最高人民法院は『最高人民法院の特許権紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)』とする司法解釈を2016年に公表している⁸²。これは、その24条2項において、国家標準等の必須特許権者が故意にFRAND条件での許諾義務に違反し、実施者に交渉中に明らかな過失がない場合には、通常、差止請求権の行使は許されないとするものである。しかし、これが、SSOによる標準規格の場合にどのように作用するのか、どのようなときに特許権者及び実施者の義務違反又は過失が認められるのかは明らかではなかった。

これに関しては北京市高級人民法院が、『専利権侵害判定指南』を2017年4月に公表している⁸³。北京市高級人民法院及びその下級裁判所は、この司法解釈に拘束されることとなる。それによると、標準必須特許の許諾交渉には、双方が誠実信用の原則に従って交渉する義務を負う(150条)。また、標準必須特許の特許権者が故意にFRAND条件によるライセンス義務に違反したと証明できなかったときでも、実施者にライセンス交渉において明らかな過失がなく、その主張したライセンス料以上の金額の担保を裁判所に提出した場合、差止請求権は行使できないとしている(152条)。実施者は誠実交渉義務を果たしていれば差止られることがないことが明らかにされた。さらに、欧州のHuawei v. ZTE判決と同様に、特許権者が取るべき行動(同条)⁸⁴、実施者が取るべき行動(153条)⁸⁵を詳細に規定している。

また、広東省高級人民法院も「標準必須特許紛争案件の審理に関する業務ガイドライン(試行)」を2018年4月27日に公表している⁸⁶。深圳など広東省の裁判所はこれに従うこととなる。その内容は、欧州のHuawei v. ZTE判決の影響が見て取れる点など概ね北京市高級人民法院によるものと共通している⁸⁷が、独自の点もある。たとえば、FRAND宣言が特許権の承継人にも拘束力を有することや(4条)、

⁸¹ 注目すべき判決として、2018年に北京市高等裁判所により二審判決が出されたIWNComm v SONY事件(中国弁護士らの本件一審判決・二審判決の日本語による紹介(<https://ipm-experts.com/wp-content/uploads/2018/04/279d52c435521bdeb4fecfacd41702fd.pdf>))、一審判決の解説として河野英仁弁理士によるもの(<http://knpt.com/contents/china/2017.05.10.pdf>)参照[最終アクセス:2019年2月])がある。

⁸² https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/origin/interpret20160401.pdf [最終アクセス:2019年2月](和訳:http://www.lindapatent.com/jp/law_patent/600.html) [最終アクセス:2019年2月]。

⁸³ <http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml>
(和訳 <http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2825609.shtml>) [最終アクセス:2019年2月]。

⁸⁴ 152条は、次の事情のいずれかがあれば故意にFRANDライセンス義務を違反したと認定すると規定する。すなわち、(1) 権利侵害の範囲・態様を明示せず書面をもって侵害通知をしなかった場合、(2) 実施者がライセンスを受ける意欲があると表明した後に、書面にて特許情報または具体的なライセンス条件を提示しなかった場合、(3) 実施者に取引慣行にしたがって、応答期限を設けなかった場合、(4) ライセンス交渉において、合理的な理由なく交渉を阻害または中断した場合、(5) ライセンス条件の交渉中に、明らかに非合理的な条件を主張したためライセンス契約が達成できなかった場合である。

⁸⁵ 153条は、次の事情のいずれかがあれば実施者に交渉中に明らかな過失があると認定すると規定する。すなわち、(1) 侵害通知を受け取った後に合理的な期間内に積極的に応答しなかった場合、(2) ライセンス条件を提示されたのに合理的な期間内に積極的に応答しなかったか対案を提示せずに拒否した場合、(3) 合理的な理由なく交渉の妨害・延期・拒絶をした場合、(4) ライセンス条件の交渉中に、明らかに非合理的な条件を主張したためライセンス契約が達成できなかった場合である。

⁸⁶ 北京の金杜法律事務所特許部の日本語による解説

(http://www.jiii.or.jp/chizaiyorozyu/pdf/kawara/CN_IPNews062_20180704.pdf) [最終アクセス:2019年2月]を参照した。

⁸⁷ 両当事者が誠実信用の原則に従う必要があること(2条)、特許権者の義務違反又は実施者の過失になるとして列挙されている行為(13条、14条)などはほぼ共通である。

ライセンス料の算定方法（考慮できる要素、他のライセンス情報が比較可能性を有するかどうかの判断基準等）（15条～24条）につき考え方が選択肢を示す形で整理されていることなどに特徴がある。

（3）各国の状況の概観

（i）各国のアプローチの法的構成

以上（2）の整理を踏まえ、日本のルールと諸外国のルールを比較検討するが、まず検討したいのは各国が請求権の制限に用いる法的構成である。

日本では、民法1条3項の権利濫用法理が用いられ、特許権（差止請求権・損害賠償請求権）を制限するアプローチが用いられている。ただし、FRAND宣言によって誠実交渉義務が発生すること自体は前提とされており⁸⁸、そのような義務は契約法上の法理によって発生しているとも理解する余地もある。しかし、誠実交渉義務の違反が直ちに、差止請求権・損害賠償請求権の制限の根拠として用いられているわけではなく、当事者の合意のみならず公益などを根拠にできるという意味では、純粋な契約からのアプローチとは異なる。米国で用いられている e-bay 法理による差止請求権の制限も、特許権を制限するアプローチの一種といえ、これも、日本と同じく公益的な考慮が可能である。

これに対し欧州の Huawei v. ZTE 決定では、独占禁止法から特許権の制限を導くアプローチが採用されている。形式的には大きく異なる法理だが、独占禁止法固有の解釈論は余り前面には出しておらず、結果として異なる規範が導出されているとしても、それは日本や米国で採用された特許権の制限アプローチとの法的構成の差に由来するものであるとはいえない。実際、中国法は独占禁止法ではなく、誠実信用の原則に基づく司法解釈において、欧州のルールとほぼ同じルールを導出している。

また、欧州、米国では、第三者のためにする契約の効果として誠実交渉義務を負うとし、その結果として特許権の差止請求権の制限を導くというアプローチも採用されている。このようなアプローチをとる場合、制限の根拠はあくまで当事者の意思であり、公益的な考慮は直接にはなされない。とはいえ、具体的な規範の内容としては、契約アプローチと特許権を制限するアプローチとの差よりも、個々のルールの差の方が大きいといえ、この観点からも、法的構成の差が具体的な規範の内容に結びついているとは言えない。

（ii）差止請求権の行使が制限される要件

次に、法的構成を踏まえて具体的な規範の内容の比較を行う。まずは、いかなる要件事実がそろったときに、差止請求権の制限という効果が発生するのかの比較である。日本の知財高裁のルール、欧州の Huawei v. ZTE 決定のルール、米国の第三者のためにする契約と構成するルール (a) 及び eBay 法理を利用するルール (b)、中国の北京市高級人民法院及び広東省高級人民法院の司法解釈で示されたルールをまとめたのが、表2である。

⁸⁸ 鈴木・前掲注67) 28頁。ただし、アップルサムスン事件で、裁判所は損害賠償請求権の制限の文脈では誠実交渉義務に言及しているが、差止請求権を制限する根拠としては、誠実交渉義務には言及していない。

表 2 FRAND 宣言された標準必須特許の権利行使

	特許権者側の要素	実施者側の要素
日本	なし (FRAND 宣言をしたこと)	FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有すること
欧州 (Huawei v. ZTE)	交渉上の義務違反があるか ・ 特許権・侵害態様を特定して通知 ・ ライセンスの申し込み、ロイヤルティ額と計算方法の通知	交渉上の義務違反がないか ・ ライセンスを受ける意思の表明 ・ 申し込みに対する誠実な応答 ・ カウンター・オファー、適切な担保
米国	a. 誠実交渉義務 b. ①回復不能な損害、②他の適切な法的救済がない、③比較衡量、④公益	
中国	FRAND 許諾義務に違反しているか (欧州と類似)	過失がないか (欧州と類似)

特筆すべきは、日本のルールでは、少なくとも差止請求権の制限においては、特許権者側の交渉態度を直接は評価の対象とせず、また、実施者がライセンスを受ける意思を有するとなれば直ちに制限をする点である。実施者の方については、「ライセンスを受ける意思を有すること」を求めることによって誠実交渉義務の遵守を求めていると理解する余地があるが、差止請求権行使の前提として特許権者側の義務違反の有無を直接問うことはしていないのは特色といえる。また、「ライセンスを受ける意思を有する」かの判断内容によっては、実施者がライセンスを受ける意思さえ表明しておけば、それ以上の誠実交渉義務の履行をしなくても差止止められない地位を保全できるとも解し得る。これらの点においては、日本ではそもそも誠実交渉義務の履行がエンフォースできているか不明確である。

米国のルールも必ずしも明確ではない。契約構成でも誠実交渉義務の内容は断片的にしか明らかにされていないし、eBay 法理においても実施者の不誠実な対応があると回復不能な損害が認定しやすくなると考えられる一方で、やはり基準は明確ではないからである。

一方、欧州と中国では、誠実交渉義務の内容が具体的に特定され、双方がその義務を履行しているかどうかで差止請求権行使の可否が決まる。これらのルールでは誠実交渉義務が明確にエンフォースされていると評価し得る。

(iii) 損害賠償請求権の制限

続いて、損害賠償請求権の制限について検討する。損害賠償請求権について関心がもたれていたのは、その制限の可否というより、むしろ損害の額の算定方法であったと思われる。ライセンス料相当額を受領できなかった逸失利益を計算するという建前のもとで、FRAND ライセンス料相当額が損害の額となることは半ば前提となり⁸⁹、FRAND ライセンス料の算定方法に関心がもたれていたといえる。

この点、日本の知財高裁は、損害賠償の額と誠実交渉義務のエンフォースメントを結合させた、諸

⁸⁹ なお、前述の中国の IWNComm v SONY 事件判決では、ライセンス料を計算したうえでその 3 倍賠償が認められている。また、鈴木・前掲注 67) 27 頁によると、ドイツの Unwired Planet v. Samsung 事件において、デュッセルドルフ地方裁判所は、特許権者側の行動に問題がなければ、たとえ標準実施者が willing licensee であっても、FRAND 実施料相当額を超える損害賠償を求めることができるとしている。したがって、各国で FRAND ライセンス料を上回る損害の可能性が排除されているわけではない。

外国には見られない独自の仕組みを提案している。日本でも、ライセンシーにライセンスを受ける意思があれば損害賠償の額を FRAND ライセンス料相当額とするのが原則である。しかし、実施者にライセンスを受ける意思が認められない場合にはより高い額、ライセンス交渉過程等の諸般の事情を総合した結果損害賠償請求を許すことが著しく不公正などの特段の事情があるときにはゼロにもするという仕組みが採られている。この仕組みは、特許権者及び実施者側の交渉態度により、損害賠償の額を FRAND ライセンス料以上に増額したりゼロにしたりするものといえよう。

ただ、日本のルールにおいて損害賠償額が増額できるのは、差止請求権が行使できる場合と同じく「ライセンスを受ける意思を有しない」ときであるので、実施者側の義務として求められるのは、基本的には「特許を受ける意思を有する」ことであり、それを超えて誠実交渉義務のエンフォースができていない点は差止請求権の場合と同様である。一方、損害賠償請求権を完全に制限にする方向のときには、特許権者側の誠実交渉義務違反を作用させることができる。したがって、日本のルールでは特許権者の誠実交渉義務のエンフォースは、損害賠償請求権の制限の方において図られているといえる。

(iv) FRAND ライセンス料の算定方法

FRAND ライセンス料相当額の算定方法については、各国裁判所において計算した実例はいくつかあるが、特定の方法が正解だという判断は出されていない。トップダウン方のアプローチを採用した例としては、日本のアップルサムスン事件や米国の Innovatio 事件があり、比較可能なライセンスと比較する方式を取ったものには米国の Microsoft v. Motorola 事件があるが、どれも事案によっておのおの判断したと見るのが相当であろう。英国の Unwired Planet v. Huawei 事件でも両者の方法に並列的に言及しており、特にどの方法をとるべきとは述べていない。また、中国の広東省高級人民法院の示した司法解釈においても、各種の計算方法を並列的に述べるのみである。

各国の裁判例は、ケースバイケースで判断しており、当事者の主張にも依存する部分が大いと考えられる。

4. 検討：当事者を最適行動に導くルールとは

以上、標準必須特許の抱える問題を整理し、各国のルールについて比較整理した。以下ではここまで述べたことを前提に、問題を解決するために最適な行動をするインセンティブを与えるルールとはどのようなルールであるか考察し、私見を述べる。

(1) 法的構成の選択は当事者の行動に影響を及ぼすか

最初に検討したいのが法的構成の選択が、問題の解決に資するかどうかである。確かに、当事者の行動に影響を与え問題を解決するのは具体的な法規範の内容であって、法的構成はそれを実現するための道具立てにすぎない。しかし、法的構成の選択が選択可能なルールの幅を規定する場合もあり、この観点から法的構成についての検討は有益である。

この点、法的構成として独占禁止法違反と構成するアプローチには、競争法違反を認定するには競争への影響の可能性を認定する必要があると要件立てに制約が生じるとの問題や、差止請求権のコン

トロールはできるが損害賠償請求権のコントロールが難しいとの難点があると指摘されている⁹⁰。一方で、契約法からのアプローチだと当事者の合理的な意志に回収して議論を進めざるを得ず、公益的な観点からの考慮ができなくなるという指摘も可能であろう。

この点、Huawei v. ZTE 決定では独禁法からのアプローチを採用しながらも競争への影響を考慮せざるを得なかったがためにルール設計に制約があったとの事情は見取れなかった。

上記3.(3)(i)で分析したように法的構成の違いと具体的な規範の内容の違いとは特段対応していない。したがって、独禁法、契約法、特許権の制限、いずれのアプローチによろうとも、法的構成で要件立てに生じる制約の程度は大きくないものといえる。

また、損害賠償請求権については、そもそも日本法以外では議論が未成熟であり、差止請求権の制限に独禁法からのアプローチを採用したとして、もう損害賠償請求権を制限する手段がなくなるのかは不明確である。また、損害賠償請求権の制限に使えないのは、アメリカの eBay 法理も同じである。

むしろ各国ごとの法体系全体の整合性を保つために、各国がそれぞれすわりのよい法的構成を選べばよいのではないか。したがって、法的構成の選択は、少なくとも、標準必須特許を巡る問題を解決するための政策的な判断をするために、決定的な役割を演じるとはいいがたい。

(2) 権利行使制限はホールド・アップ問題を解決するか

(i) 一般論

ホールド・アップ問題を解決するためには、権利者の交渉力を弱め、誠実交渉義務を課すことが有益と考えられる。特許権者の差止請求権こそが特許権者の強大な交渉力の源泉であり、これをコントロールすることがホールド・アップ問題を解決するために必要である。そのためには、差止請求権を一律に制限するか、あるいは、特許権者が具体的にホールド・アップにつながる行動をとった時に制限することが考えられる。

この点、日本の知財高裁のルールでは、FRAND 宣言した特許権者は、差止請求権が原則制限される。この点で特許権者に厳しいといえホールド・アップにかなり配慮している。そして、「損害賠償請求を許すことが著しく不公正」などの特段の事情があるときには特許権者はまったく損害賠償をすることができなくなる。このため、特許権者は差止請求権のない状態で、さらに誠実交渉義務に従わないと損害賠償請求権まで失うことになる。日本のルールは、ホールド・アップの懸念に配慮した制度といえる。一方、欧州、中国のルールでは、FRAND 宣言したからといって直ちに差止請求権は制限されない。米国も同様である。それらのルールでは、特許権者が誠実交渉義務を果たさないときに、差止請求権が制限される仕組みとなっている。この制度の下では、特許権者の差止請求権がおどしとなるおそれが現実に生じて初めて差止請求権が制限される。このような仕組みでも、十分にホールド・アップに対処できる可能性がある。

むしろ配慮しなければならないのは、実施者によるホールド・アウトの危険性である。特許権者の権利行使を必要以上に制限することはこの観点から望ましくない。そうすると、日本のルールの方が望ましいかどうかは、ホールド・アウトの懸念と併せて検討する必要があることになる。この点は、

(3) で触れる。

⁹⁰ 鈴木・前掲注 67) 25 頁以下。

(ii) アウトサイダーの扱い

また、各国のルールは自ら FRAND 宣言をした特許権者についてのものでそれ以外の標準必須特許の特許権者については沈黙している。しかし、FRAND 宣言をしなかった（SSO に対して権利を秘匿していた）特許権者（アウトサイダー）や特許権を FRAND 宣言後に承継した者についてもホールド・アップ問題は起こりうる。したがって、これらの者に対しても同様に権利制限をする必要があると考えられる。

日本の知財高裁が採用している権利濫用構成の場合、この両者ともに対応することは比較的容易である⁹¹。日本の差止請求権の制限は、当事者の意思表示のみが拘束の原因となっているわけではなく、標準規格の持つ性質やその行使を許したときに産業の発達という特許法の目的に反する結果となることにも言及されているから FRAND 宣言をした場合と同様に、権利を制限することが特許法の目的に照らして正当化できるのであれば、同様に権利濫用と構成することは容易であるからである。特許権を承継したものは FRAND 宣言をされているかどうかを知ることのできる立場にあり、それを前提に特許権を譲り受けた以上は、自ら宣言をしたことに比べれば弱いものの一定の先行行為があるといえる。標準必須特許の利用が滞ることによる弊害は、FRAND 宣言をした場合と異ならない。これらのことからすれば、必須宣言特許の承継人も FRAND 宣言を自らした者と同様に扱うことができると考えられる。アウトサイダーについても、SSO に申告しえたのにあえて申告をしなかったような場合には、一定の先行行為があったものとみなして、同様に権利の濫用とすることは十分可能であると考え⁹²。

(3) 権利行使制限はホールド・アウト問題を引き起こすか

ホールド・アウト問題を解消するためには、実施者が誠実交渉義務を果たすよう誘導することが求められる。このためには、誠実交渉義務を果たさない実施者に対しては差止請求権の行使を認めるとや、損害賠償を FRAND ライセンス料相当額より増額を認めることが方策として考えられる。

欧州、中国のルールでは、誠実交渉義務を果たしていないと差止請求権を受ける可能性がある。しかも、その誠実交渉義務の内容は具体的かつ高度のものと評価し得る。したがって、ホールド・アウトがある程度抑止される仕組みが確保されているといえる。

一方、日本では、実施者に対して求められているのは、ライセンスを受ける意思があることのみである。これさえあれば、差止を受けることもなければ、FRAND ライセンス料相当額以上の損害賠償をされることもない。「ライセンスを受ける意思を有すること」の意義は不明確であり、欧州で求められるほどの誠実交渉義務は求められていない可能性もある。そうだとすると、ホールド・アウト抑止策としてはやや弱いと評価せざるを得ない。このような評価を避けるには、「ライセンスを受ける意思を有すること」の意義を、誠実交渉義務を果たしていることと解して、その具体的な中身についても明確にする必要がある。そうだとすると、これに反した場合には損害賠償の増額の可能性も明確に認めている点において、むしろ欧州や中国よりも有効にホールド・アウトに対処できるルールとなると考え

⁹¹ 2. (2) (ii)③で述べたように、第三者のためにする契約構成でも承継人については拘束できるとの解釈論を提示している。

⁹² この点に関して、加藤恒「アップル対サムスン（iPhone）事件」ジュリスト 1475 号(2015)53 頁は「FRAND 条件のある意味での拘束力の弱さが必須特許権者をして FRAND 条件を選択させる強い動機になっている」と指摘している。FRAND 宣言をしたとしても課せられる制約の程度は大きくないのであり、FRAND 宣言をする期待可能性がおよそなかった場合は別として、あえて秘匿したような場合に権利行使を認める必要性は薄い。

られる。

(4) 適切なライセンス料額を導くルールとは

適切なライセンス料を導くためには、何が「適切」かという議論はひとまず措くとしても、前提として情報の開示が必要である。すなわち、両当事者がライセンス料を算定した方法とその根拠となる情報を開示することが、対等で合理的な交渉の前提となると考えられる。当事者に一定の情報開示義務を課す欧州・中国のルールは、この点で望ましい方向を指向している。日本のアップルサムスン事件判決の中では、特許権者の情報開示義務はここで述べるような形では言及されず、その違反が差止請求権・損害賠償請求権の制限と結びついていない。

また、適切なライセンス料額につき、前述の通り田村は、ホールド・アップに起因する部分は特許権者に配分すべきでないが、標準のネットワーク効果に起因する利益については配分すべきだと指摘している⁹³。前者の配分を防ぐためには、比較可能なライセンスを参照する方式の場合、標準に採用される前の時点を取引交渉の時点として、他のライセンス料を参照する必要がある。一方で、このような時点を採用すると、標準のネットワーク効果に起因する利益について参入できていない可能性がある。そうすると、参照先の選択には常に一長一短が伴うことになり、このような難点を回避するためには、トップダウン・アプローチが基本的に望ましいのではないかと考えられる⁹⁴。

しかし、問題は、トップダウン・アプローチを採用するには、各権利者の標準に対する貢献度を特定する必要性があり、そのためには必須特許の総体を把握することが欠かせない。しかし、SSOは宣言された特許数を把握しているが、必須性の判断はしていないしできない。前述の通り、特許権者は必須特許を過大申告する危険が存在し、正確な把握を困難にしている。

(5) 問題の包括的な解決に向けて：パテントプールの可能性

特許権者がSSOに標準必須特許を過大申告する問題には、2つの側面がある。一つは、上述の通り、特許権者間の不公平を招きトップダウン型のライセンス料算定を困難にする問題である。もう一つは、実施者との関係でライセンス料算定の基礎が水増しされる問題である。トップダウン・アプローチでFRANDライセンス料を計算する場合、実施者との関係では、仮に各特許権者が一様に水増ししていれば割合自体には変化がないので問題ないかもしれないが、そのような保証はなく、特許権者間の不公平を解消する手段がないことが問題である。

特許権者間の不公平を解消するには、特許権者間で相互監視する仕組みが必要である。現状考えられる選択肢においては、パテントプールに特許権者を参加させ、必須性の判断について第三者を関与させて認定するプロセスを設けることが有益と考えられる。パテントプールの便益はほかにもある。実施者に対する非差別性を担保する装置とすることができるし、ライセンス料算定根拠に係る情報を開示させることによりFRAND条件に合致するライセンス料を算定することが容易となり、ロイヤルテ

⁹³ 田村・前掲注34) 30頁。

⁹⁴ トップダウン型の方法によるライセンス料を算定しているパテントプールのライセンス料を参照する場合には上記難点を回避できるが、直接トップダウン型の算定をしていなくても、広義にはトップダウン型の算定法と呼べるように思われる。

イ・スタッキング問題も回避できる。

ただ、パテントプールはすでに述べた通り、当事者の参加のインセンティブを確保し、また、利害状況の異なる権利者間の不一致をどのように解消するかという点で大きな課題を抱えている。この点を解消する特効薬は今のところなく、関係当事者の利害を調整しパテントプールを形成する努力を継続するしかなかろう。そのためにパテントプールが参加しやすいものになるよう確保する必要があるかもしれない⁹⁵。そうやって、ある程度パテントプールが形になれば、それへの参加を強制しアウトサイダーの発生を防ぐという方策も選択肢に入ってくる⁹⁶。

5. おわりに

以上まとめると、標準必須特許の権利行使の制限を巡っては、各国まちまちの法的構成によりまちまちのルールが採用されているが、その基本的なところでは一致を見つつある。法的構成の選択は、各国の事情によって選択されるものでありその優劣を問うべきではないが、具体的なルールについては評価が可能である。標準必須特許を巡ってはホールド・アップ問題とホールド・アウト問題の双方が問題であり、特許権者と実施者の両方に誠実交渉義務を課し、その違反があった場合に差止請求権または損害賠償請求権を制限するように運用することが求められるといえる。日本法のルールはこの点が担保されているか不明確であるが、今後の裁判例の発展や、行政庁によるガイドラインの制定等を通じて形成されるソフトローにより、上記が確保されていくことが望まれる。

また、適切なロイヤルティを算定して両当事者が合意に至るには、適切な情報の開示と標準必須特許の認定が公正に行われることが必要である。ロイヤルティの算定方法としてはトップダウン型のアプローチを採用し、ロイヤルティ・スタッキング問題を抑止できることが期待される。これらの点を実現するにはパテントプールの形成が有益と考えられ、それを支援する方策も今後検討していく必要がある。

⁹⁵ 著作権の世界においては、著作権等管理事業法において権利管理団体に一定の規制を課し、権利者が安心して権利が委託できるようになっている。パテントプールに対して同様の行政規制を課すのは現実的ではないかもしれないが、使用料規定の届出と公開をするなど参考にすべき点はあるように思われる。

⁹⁶ また、著作権法の世界においては、一定の指定管理団体を通じてのみ権利行使が許容され、差止請求権を一切行使できなくなる制度がある（私的録音録画補償金制度、著作権法 104 条の 2 以下参照。授業目的公衆送信補償金制度、平成 30 年改正で導入されたが未施行。同法 104 条の 11 以下参照。）。このように排他権とされている権利でも、自ら行使させることを禁じ、一定の団体を通じた行使を強制することは、理論的選択肢としては十分あり得ることである。

第4章

商標の類否判断に関する日中の比較研究

第1節 研究内容の要約

中国では、2013年の商標法改正により52条の規定が改正され（現行法57条）、商標制度の根幹をなす商標に関する類否判断が「混同のおそれ」にまで拡大され、権利行使の段階での商標の類否判断の根拠規定が設けられた。しかしながら、商標法には権利付与の段階での根拠規定がなく、2017年には最高人法院の司法解釈が示されたものの、商標の類否判断を巡って様々な判決や学説が出現している。

一方日本では、商標審査基準や商標審査便覧の改訂により、類似判断の明確化が進められているが、結合商標の類否については、最高裁判決の考え方が一貫しているのか否かについて解釈が分かれ、商標審査基準においても、保守的な表現にとどめられている状況である。

この共同研究は、日中両国の研究者がそれぞれ自国の制度の現状をふまえ、商標類似判断に関する問題点について研究を行ったものである。この共同研究を通じて、商標類似判断基準を概括し、商標類似判断基準の問題を分析・提言する。

はじめに、商標は、商品又は役務の出所を示す標識であり、需要者に「ブランドを識別して買い物する」という利便性をもたらす役割を果たすものである。この標識・役割に基づき、日中比較の視点から、商標登録審査機関と司法機関の商標の類似性を判断する基準、及び類似商標の使用を防止する措置をそれぞれ検討する。加えて法的レベルでは、商標類似性判断の具体的な実務において、中国商標行政機関と司法機関は、一般的に「商標+商品+市場混同」という三要素の基準をもって商標の類似性を総合的に判断している。この三要素を商標類似性判断の基準とすることで生じる積極的な効果と消極的な効果を勘案し、最善の認定基準のありかたについて提言している。

次に、結合商標の類否判断について、現状を分析するとともに、そこから窺われる商標法制の将来の課題を論ずる。同じような問題は、中国でも認識されているが、商標の類否に関する抽象的な基準が日中で異なるにもかかわらず、日本で抱かれている問題意識と、中国での問題意識とは、必ずしも同じではないようである。その理由の一端は、中国と日本とでは、商標制度に期待する役割の違いにあるのではないかと仮説をたて、日本における商標の類否についての考え方の変遷を、商標制度の社会的な機能の変遷に照らして検討した上で、現在の日本において商標制度に期待される役割をふまえ、今後どのような点が問題になるかを考察する。特許法に比較すると、商標法の分野では商標制度に期待される政策目的が抽象的にしか議論されず、まして、国によりそうした商標制度に期待される政策目的が異なるという認識は抱かれてこなかった点を正面からとらえ、国際的にも論じていくことが必要になると提言している。

また、日本の商標法の下での、商標の類否判断における「取引の実情」の考慮のあり方について場面ごとに区別して検討・提言する。登録場面においては、その基準における「取引の実情」に、どの程度個別具体的な状況を含めるべきなのかについては争いがある。特に出願商標や引用商標の具体的な使用態様については、2010年ころから相当具体的な事情を考慮して類似性を否定する判決が続いたが、最近ではそのような傾向はみられない。ただし、このような事情を考慮すべきでないことを明示する判決もない点には留意が必要である。また、出願商標の周知・著名性については類似性を否定する事情として考慮される傾向にあるが、このような傾向は不適切である。周知・著名商標を構成部分の一部分とする結合商標について、当該商標以外の構成要素の識別力が（絶対的基準で見て）弱くない場合には、その要素が引用商標と共通しているのであれば類似性を肯定すべきである。

侵害場面においては、相手方商標の具体的な使用態様については、相手方商標を特定する必要上、

当然に考慮されることとなるが、登録商標の具体的な使用態様については考慮すべきではない。相手方商標の周知・著名性を考慮して、そのような事情を混同のおそれを否定する要素として考慮するのは適切ではなく、権利濫用等の他の法理・制度で解決すべき問題であるように述べている。

第2節 中国における商標の類否判断

I. 商標類似判断に関する中日比較研究

中国社会科学院 知識産権センター 李明徳 教授

1. 商標の類似判断に関する概要

商標とは、商品又は役務の出所を識別するための標章のことを指す。商標は文字、数字、図形及び立体形状などの要素から構成されたものをいう。商標の構成要素について、『TRIPS 協定』15条によれば、如何なる標章も、例えば、文字（氏名など）、アルファベット、数字、図形要素、色彩の組み合わせ、立体形状及び上述要素の組み合わせなど、市場の主体の商品又は役務さえ区別できれば、商標として登録すべきである。当該内容について、中日両国の商標法においても、『TRIPS 協定』と凡そ一致している内容が定められている。例えば、『中国商標法』の第8条では、「自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と区別することができる文字、図形、アルファベット、数字、立体形状、色彩の組合せ及び音声等、並びにこれらの要素の組合せを含む標章は、すべて商標として登録出願することができる。」と定めている。『日本商標法』では、「本法でいう「商標」とは、人の知覚により知得することができるもののうち、文字、図形、記号、立体形状又は色彩若しくはこれらの結合、音その他政令で定めるもの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。」と定めている。

商標は商品又は役務に使用される標章であり、その基本機能は消費者又は公衆に向け、商品又は役務の出所を提示するものである。消費者に商標に基づく特定の商品又は役務を選択させる機能のほかに、商標は更にその他の機能も具備している。例えば、異なった業者が提供する商品又は役務を区別することや、消費者に関連商品又は役務と凡そ一致する品質又は機能を知得させることなどである。しかも、商標自体は広告・宣伝の機能を具備し、消費者又は関連公衆に素早く関連商品又は役務の出所を知得させることができる。中国で一般的な学術観点からみれば、商標は四つの機能を具有する。すなわち、商品又は役務の出所を提示する機能、異なった市場主体の商品又は役務を区別するための機能、品質保証の機能、広告・宣伝の機能などである¹。また、日本学者の一般的な観点では、商標は商品又は役務の出所を識別するための機能、商品又は役務の品質を保証するための機能、及び広告・宣伝の機能を具有すると見ている²。

商標は商品又は役務に使用される標章である。したがって、商品又は役務に使用され、かつ商業活動に使用される標章であつてこそ、商標と言えるものである。商標の使用に伴い、商品又は役務の出所を提示する機能、様々な市場主体が提供する同類の商品又は役務を区別するための機能、品質保証の機能及び広告・宣伝の機能も生じている。当該内容については、『中国商標法』第48条では商標使用の意味について、「本法にいう商標の使用とは、商品、商品包装又は容器及び商品取引書に商標を用いること、又は広告・宣伝、展覧及びその他の商業活動中に商標を使用し、商品の出所を識別するのに用いる行為をいう。」と定めている。商標権侵害について、例えば、同類又は類似の商品、役務に、他人の商標と同一又は類似する商標を使用する場合は、商標の基本機能とその他の機能を損なうこと

¹ 李明徳の著作「知識産権法」を参照、法律出版社2014年6月第352頁に掲載。

² 小野昌延の著作「商標法概説」（第2版）を参照、有斐閣1999年第3章に掲載、「田村 善之の論点解析、知的財産法」は李揚などによる翻訳、中国人民大学出版社2013年第141頁に掲載。

になる。例えば、商標の表示機能を損なうことにより、消費者に商品又は役務の出所に対する混同をもたらす。更に商標の識別機能を損なうことにより、消費者に様々な企業・商社が提供する商品又は役務を識別することを困難にし、消費者に様々な市場主体に対する混同・混同をもたらす。ひいては、消費者に様々な商品又は役務の品質に対する混同をもたらす、更に関連商標及びその商品又は役務に対する認識すら失わせている。

一つの商標を付した商品又は役務が市場で流通するにつれて、商標と特定の商品又は役務との間のつながりを形成するだけでなく、消費者と商標との間のつながりも形成する。具体的に言えば、消費者は商標に基づき、自社の気に入る商品又は役務を選択できるだけでなく、特定の商標に対する積極的な評価も生み出す。このような積極的な評価には、関連商標に対する積極的な評価を含んでいだけでなく、関連商品又は役務に対する積極的な評価も含み、更に商標が表す「業務上の信用」を形成する。事実上、商標権は財産権の一つとして、商標に化体・蓄積された業務上の信用という権利がより重く、決して商標・標章自体の権利ではない。米国の最高裁判所が、1916年の「ハノーバー (Hanover) 事件」で示したように、商標は一つの財産権であり、むしろ商標自体ではなく、商標に化体・蓄積された業務上の信用から生じる。商標は財産権を守るためのツールに過ぎず、財産権そのものではない。財産権としての商標は、商標の採用ではなく、商標の継続的な使用に由来する³。したがって、商標が継続的に使用され、かつ消費者又は公衆に商品又は役務の出所を提示してこそ、業務上の信用が生じ、維持がされるわけである。

業務上の信用とは、関連商標及び提示される商品又は役務に対する消費者の積極的な評価から来る。したがって、消費者に自社の商標を認めてもらい、自社の提供する商品又は役務を購入してもらうために、商標の所有者は必然的に関連商品又は役務への投資を拡大していくのである。例えば、商標の所有者は消費者に自社の商品を選んでもらうために、技術的な革新を行い、大量の特許技術及び非特許技術を使用し、商品の品質と機能を改善し、商品コストを下げる必要がある。しかも、商標の所有者は消費者を引きつけるために、ある程度広告・宣伝に投資して、公衆に自社の商品と役務及びこれらに係る商標をよりよく理解してもらう必要がある。更に商標の所有者は、積極的なアフターサービス、割引サービスなどを含む特定の独自の販売方法を採用し、自社の商品又は役務と特定の商標との関係を強化している。この意味で、企業の技術的革新、経営革新及び広告・宣伝活動を含む全ての生産・経営活動は、最終的に企業の商標及び商号に結晶化するわけである。したがって、商標又は商号に化体・累積された業務上の信用は、関連企業の重要な財産となり、企業の存続に関連している。

商標と業務上の信用との関係に基づき、かつ商標権が商標及びそれに化体・累積された業務上の信用による権利であることに基づき、商標権侵害の基準は、消費者に混同をもたらす可能性でなければならない。市場主体が同類又は類似の商品に、他人の商標と同一又は類似商標を使用すると、ある程度他人の商標に化体・累積された業務上の信用を利用することとなり、消費者又は公衆に自社の提供した商品が他人からのものと混同させるおそれがあるからである。商標権侵害分野における「ただ乗り (Free Rider)」とは、ある市場主体が他人の商標と同一又は類似する標章を使用し、無償で他人の商標に化体・累積された業務上の信用を利用することを指す。それと同時に、この「ただ乗り」の行為、又は他人の商標と同一又は類似の商標を使用する行為は、消費者に商品と役務の出所に対する混同をもたらす、更に正常な市場競争秩序を損ねてしまう。このことから、商標又は商標権を保護する

³ Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 90 (1916).

ことには、次のような三段階の意味がある。第1は商標に化体・累積された業務上の信用を守ること、第2は商品又は役務の出所に対する混同から消費者を守ること、第3は正常な市場競争秩序を守ることである。

事実上、商標権侵害の基準が、消費者に混同をもたらす可能性だけでなく、商標登録の査定においても消費者を混同させる可能性もあり、これらを極力防止しなければならない。商標登録制度は、19世紀中・後期に生じた商標のためにより強い保護を提供する制度である。中日両国の商標登録商標制度を含むヨーロッパ大陸法系の商標登録制度に基づき、商標登録は商標権又は商標専用権に対する権利付与に相当する。英・米法系の商標登録制度によれば、商標登録は公示に相当し、関連登録商標がすでに使用され、又は使用しようとすることを表明するため、その他の市場主体は回避の義務を負わなければならない。したがって、大陸法系の商標法律、または英・米法系の商標法律のどちらかにかかわらず、商標登録の出願、査定と許可は、商標の所有者にとって、いずれも非常に重要な意義を有する。したがって、商標主管部門は関連査定業務において、他人の登録商標と同一又は類似の標章を極力除外することにより、消費者に混同をもたらすおそれがある商標が登録され、更に市場競争秩序を乱すことを防がなければならない。

これに関して、関連する国際条約でも消費者の混同を防ぐ立場から、商標登録及び商標権侵害に対して具体的に定めている。例えば、『工業所有権の保護に関するパリ条約』第6条の2では、同一又は類似する商品における登録商標が仮に他人の未登録著名商標と同一又は類似（他人の著名商標を複製・模倣又は翻訳した商標を含む）し、消費者に混同をもたらすおそれがある場合、商標主管機関はその登録を拒絶できる。仮にすでに登録された場合、商標主管機関はその登録を取り消すべきである。仮に他人の著名商標を先取り登録した場合、その登録日から5年以内に、著名商標の所有者はその登録の取消を請求することができる。悪意のある登録者に対しては、5年期間の制限を受けないものとする。それと同時に、商品の出所に対する消費者の混同を防ぐために、著名商標の所有者は同一又は類似する商標に対する他人の使用を禁止すること請求できる⁴。すなわち、『パリ条約』ではある加盟国における未登録の著名商標について、消費者の混同を避けるために、著名商標の所有者に対して、他人の先取り登録行為に対する禁止権と他人の使用行為に対する禁止権という両権利を与えている。

『知的所有権の貿易関連の側面に関する協定』（TRIPS協定）では、更に消費者に混同をもたらすおそれを防ぐための商標権侵害基準を定めると同時に、著名商標に対する保護も拡大した。そのうち、第16条第1項では、登録商標の所有者は、他人がその許可を得ずに、同一又は類似の商品において、登録商標と同一又は類似する標章を使用することにより、消費者に混同をもたらすおそれを防ぐための排他的権利を有すると定めた。仮に他人が許諾を得ずに、同一の商品又は役務に登録商標と同一の商標を使用した場合は、混同をもたらすおそれがあると推測すべきである。この定めを基に、『TRIPS協定』では更に著名商標に対する規定を定めている。第16条第2項によれば、『パリ条約』第6条の2における著名商標の保護規定は、役務商標にも適用すべきである。第16条第3項に基づき、すでに登録した著名商標は、商標希釈化防止の保護を受けることができる。具体的に言えば、著名商標の所有者は、商品商標か役務商標かにかかわらず、他人が非類似の商品に、その商標と同一又は類似する商標を登録又は使用することを禁止することもできる⁵。

⁴ パリ条約の第6条の2を参照。

⁵ TRIPS協定第16条を参照。

したがって、『パリ条約』と『TRIPS 協定』の要求に基づき、加盟国は商標登録及び商標権侵害の立場から消費者の混同をもたらすおそれの基準を適用すべきである。具体的に言えば、加盟国は登録査定過程において、「混同をもたらすおそれの判断基準」に基づき、必要に応じては関連商標の登録を拒絶し、又はすでに登録された商標を取り消すなどを含め、他人が著名商標と同一又は類似する商標を登録することを禁止すべきである。同時に、加盟国は商標権侵害紛争では、「混同をもたらすおそれの判断基準」に基づき、他人が同類又は類似する商品に、他人の登録商標と同一又は類似する商標を使用することも禁止すべきである。中日両国はどちらも『パリ条約』と『TRIPS 協定』の加盟国である。したがって、中日両国の「商標法」でも、登録と侵害抑制のそれぞれの観点から、「混同をもたらすおそれの判断基準」を適用している。

2. 商標の類似と商標の登録

商標保護の基本原則に基づき、他人の商標と同一又は類似する商標を同類又は類似する商品又は役務について登録した場合は、消費者に商品又は役務の出所に対する混同をもたらすおそれがある。これに対して、すでに先行登録された商標、あるいは先行使用された未登録商標にかかわらず、他人の出願・登録した商標が前者と同一又は類似する際には、消費者に混同をもたらすおそれがあるため、関連国の商標主管部門は、いずれも商標登録の出願査定において拒むであろう。

類似商標の登録拒絶について、中日両国の「商標法」では、いずれも具体的に定めている。中国の関連規定は次のとおりである。『中国商標法』第 30 条では、「登録出願に係る商標が、本法の関連規定を満たさないとき、又は他人の同一の商品若しくは類似の商品についてすでに登録若しくは初歩査定された商標と同一若しくは類似するときは、商標局は出願を拒絶し、公告しない。」と定めている。更に第 31 条では、「2 人又は 2 人以上の商標登録出願人が、同一の商品又は類似の商品について、同一又は類似の商標の登録出願をしたときは、先に出願された商標について初歩査定し、公告する。同日の出願については、先行使用された商標について初歩査定し公告し、他方の出願は拒絶し、公告しない。」と定めている。上述の両条文は類似商標の登録拒絶に係る定めである。当該定めに基づき、他人の登録商標と類似する商標は、同類又は類似の商品に使用する場合は、その登録が許可されてはならない⁶。

また、『中国商標法』では、更に商標登録手続における未登録著名商標に対する保護を定めている。例えば、『中国商標法』第 32 条では、「商標登録出願は、他人の現有の先行権利を損害してはならない。他人がすでに使用し、かつ一定の影響力を有する商標を不正手段により先取り登録してはならない。」と定めている。そして、『中国商標法』第 13 条 2 項では、「同一又は類似する商品について登録出願した商標が、中国における他人の未登録著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、容易に混同をもたらすときは、その登録を拒み、かつその使用を禁止する。」と定めている。上述の両条文の定めに基づき、仮に未登録著名商標を含む先行使用した未登録商標が市場で一定の影響力を有する場合、他人は同類又は類似する商品に、それに類似する商標を登録出願することができない。

一般概に言えば、『中国商標法』第 30 条、第 31 条及び第 32 条の定めは規制を重視し、他人の登録商標と同一又は類似する商標が、他人が先行使用し、かつ一定の影響力（著名商標を含む）を有する

⁶ 中国の「商標法」第 30 条では、「本法の商品商標に関する規定は、役務商標に適用する。」と定めた。これに相応して、中国の「商標法」における「商品商標」に係る定めには、本文で議論する類似商標の問題、役務商標も含む。

商標と同一又は類似する場合は、その商標の出願と出願は拒絶されるべきとし、「混同をもたらすおそれ」の要件については定めていない。当該内容について、第13条2項だけが、「容易に混同をもたらす」要件を定めている。詳細に探索してみれば、同類又は類似する商品において、他人の先行登録商標と類似する商標を登録してはならず、かつ他人が先行使用し、かつ一定の影響力を有する商標を先取り登録してはならず、これには更に「混同をもたらすおそれ」の防止要件が隠匿されている。これに対して、関連商標登録査定において、商標局は商標の同一又は類似、商品の同類又は類似について査定するだけではなく、更に消費者に商品又は役務の出所に対する混同をもたらすか否かについても考慮しなければならない。

更に日本の類似商標登録禁止に係る定めでは、『日本商標法』第8条は、「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみはその商標について商標登録を受けることができる。同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみはその商標について商標登録を受けることができる。」と定めている。これは先行出願原則に係る定め該当する。

しかも、『日本商標法』第4条は、18種類の登録不可な場合を定めているが、そのうち、5つの場合は同一又は類似の商標に及んでいる⁷。具体的な定めは、次のとおりである。

(ア) 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く知得されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

(イ) 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務（第6条第1項（第68条第1項において準用する場合を含む。）の定めにより指定した商品又は役務をいう。以下同じ。）又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

(ウ) 他人の登録防護標章（防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。）と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

(エ) 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第10号から前号までに掲げるものを除く。）

(オ) 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く知得されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）をもつて使用をするもの（前各号に掲げるものを除く。）⁸

『日本商標法』第4条に定められた5つの状態と第8条の定めによれば、商標登録出願及び査定実務において、先行登録商標・先行使用の未登録商標と同一又は類似する商標は、いずれも出願・登録されてはならない。明らかに、このような商標の登録と使用を認めたら、消費者に商品又は役務の出所に対する混同をもたらしてしまう。事実上、上述の第4条に定められた（エ）の状態では、混同をもたらすおそれがある商標を登録してはならないことを明確にしている。（オ）の状態では、不正手段

⁷ 『日本商標法』第4条は19の登録すべきでない場合を列挙したものの、第13号はすでに削除され、事実上18種類だけが残っている。

⁸ 上述の5種類の商標登録不可な状況について、日本の「商標法」第4条10項、12項、15項、19項を参照。

で商標を登録してはならないことを明確にしており、これは同一又は類似する商標の登録を排除することは、主に消費者に商品又は役務の出所に対する混同をもたらすことを防ぐためであることを表明している。

中日両国の「商標法」の関連規定を比較すると、両国はどちらも他人の先行登録商標と同一又は類似する商標、及び他人の先行使用商標と同一又は類似する商標は登録できず、商業活動にも使用してはならないと定めたことが分かる。これはこのような商標が登録・使用されているため、消費者に商品又は役務の出所に対する混同をもたらすおそれがあるからである。もう一つは、『日本商標法』第4条で、一部の登録禁止状態について具体的に定められることを通じて、商標登録部門の業務上の便宜を図り、裁判所による関連紛争案件の取扱上の便宜も図っている。これから類似商標により消費者に混同をもたらすおそれがあった典型的案件二つを検討してみる。

まずは、中国の「Budweiser」案件⁹である。この案件で、第三者（河南省）济源市飛龍食品会社は、既にビール、ジュース、ミネラルウォーター（飲料）等の飲料について、図形商標（図1参照）を2011年に登録し、2012年に登録された。2015年2月、世界的著名ブランド「アンハイザー・ブッシュ・インベブ」（以下 Budweiser）は、商標審判委員会に飛龍社の図形商標に対する無効審判を請求した。Budweiser は、飛龍社の登録した図形商標が自社の使用している登録商標「雪津」（文字）＋図形商標（図2参照）に類似し、かつ同様にビール、ジュース、ミネラルウォーター（飲料）等の商品に使用されているため、消費者に混同をもたらすおそれがあると主張した。



図1 飛龍社の商標



図2 Budweiserの商標

商標審判委員会は、査定を通じて、二つの図形商標の外観には大きな相違が存在し、類似商標に該当しないため、Budweiserの請求を拒絶した。その後、Budweiserは、商標審判委員会の裁定を不服とし、北京知識産権法院に訴訟を提起した。北京知識産権法院は審理を経て、二つの商標が類似商標に該当し、かつ同類及び類似の商品に使用しているため、容易に消費者に混同をもたらすと認定した。法院は判決において、二つの係争商標がいずれも図形商標に該当し、かつ称呼もなければ、觀念もなく、視覚的効果に対する判定しかできないものの、公衆にとって類似するか否かについての判断からみて、北京知識産権法院は、両者が類似すると判断し、飛龍社の商標の登録を取り消すべきであると判定した。

商標審判委員会は一審判決を不服とし、北京高級法院に上訴を提起した。北京市高級法院は審理を経て、一審法院の判決を維持した。法院は判決において、「商標類似とは、文字字形、称呼、觀念又は図形の構成とカラー若しくはこれらの各要素を組み合わせた後の全体の構成、又はその立体図形、カラーの組み合わせが類似し、関連公衆に商品の出所に対する混同又はその出所にある特定関係が存在すると認めさせることを指す。商標の類否を認定する際には、商標標章の構成要素及び全体の類似程度を考慮するだけでなく、関連商標の顕著性及び知名度、使用される商品との関連性の程度なども考

⁹ 北京高級人民裁判所の Anheuser-Busch InBev Sedrin Brewery Co., Ltd. が商標審判委員会を訴えた事件、(2017)京行終40129号、2017年11月6日。

慮して、混同をもたらす否かはその判断基準にすべきである。この場合、二つの商標は図形商標であり、両者の輪郭はどちらも円形で、中間部分はS形曲線で二つの部分に分けられ、図形構成及び全体の視覚的効果などが類似しているため、係争商標と引用商標をビールなどの同一又は類似する商品で同時に使用すると、関連公衆に商品の出所が同一の主体であり、又は出所の主体との間に何らかの特定関係が存在すると認めさせるおそれがあるため、商品の出所に対する混同・混同をもたらしてしまう。したがって、係争商標と引用商標は、同一又は類似する商品における類似商標に該当する。」と判定した。

Budweiser 事件の判決で、商標局は二つの図形商標が類似しないとの理由で、飛龍社の商標の登録を許可した。商標の無効審判請求手続で、商標審判委員会は、依然として、類否の基準を主張し、かつ消費者に混同をもたらさないとの考えであった。しかし、一審法院又は二審法院は、どちらも消費者に混同をもたらすか否かの観点から、二つの商標が類似商標に該当すると認定した。明らかに、法院の判決では決して二つの商標の類否だけを単独で考慮したのではなく、主に消費者に混同をもたらすおそれの要因に焦点を当てたことが明らかである。

もう一つの日本の典型的な事例を挙げてみる。昭和36年の橘正宗事件¹⁰で、原告は登録商標「花橘正宗」を有し、当該商標の指定商品は清酒及びその関連製品だが、焼酎は含まれていない。その後、原告は当時の連合商標制度¹¹に基づき、同類の商品に対して商標「橘正宗」の登録出願を申請した。特許庁の審査を経て、原告の商標「花橘正宗」が登録された後、第三者はすでに焼酎について、商標「橘焼酎」を出願し、かつ登録されていた。したがって、特許庁は第三者の「橘焼酎」を引用して、原告の商標登録の出願を拒絶した。原告は、特許庁の裁定を不服とし、特許庁の審判部に行政不服審判を提起したものの、審判部は不服審判裁定において、出願商標「橘正宗」と引用商標「橘焼酎」のいずれにも頭著で突出した文字「橘」があり、二つの文字「橘」の称呼及び観念は、いずれも同一であるため、両商標は類似商標に該当すると判定した。しかも、引用商標「橘焼酎」は焼酎用に指定されており、「橘正宗」も清酒に使用されているため、同類の商品に該当する。上述の理由に基づき、不服審判裁定では、特許庁による登録不許可の結論を維持した。

原告は特許庁の裁定を不服とし、東京高等裁判所に訴訟を提起した。東京高等裁判所は審理を経て、特許庁の裁定を覆し、商標「橘正宗」と引用商標「橘焼酎」は類似商標に該当しないと判定した。特許庁は東京高等裁判所の判決を不服とし、最高裁判所に上訴を提起した。最高裁は審理を経て、東京高等裁判所の判決を覆し、特許庁による登録不許可裁定を維持した。

最高裁判所の判決によれば、二つの商標の指定商品は清酒と焼酎であり、類似商品に該当する。商標保護に係る基本原則によれば、仮に類似商品を経営する市場主体が類似商標を使用すると、消費者に混同をもたらすし、又は商品の出所に対する混同をもたらすおそれがある。本事件では、出願商標「橘正宗」の中の「正宗」は、確かに清酒の品質を表すものであり、引用商標「橘焼酎」の中の「焼酎」も確かに「焼酎」を描写する一般名称である。ただし、両商標の要部「橘」は同一である。したがって、「橘焼酎」と「橘正宗」を同時に酒類製品に使用する場合は、消費者に混同をもたらすおそれがある。

ここで注意を払うべきところは、「橘正宗」事件で、特許庁又は東京高等裁判所は、どちらも商標の

¹⁰ 日本最高裁の「橘正宗」事件を参照、昭和36、6、27、民集15冊6号1730頁に掲載。

¹¹ 当時の日本「商標法」は、連合商標の登録と保護を提供したが、1996年の改正後の「商標法」では連合商標の登録と保護制度を廃棄。

類否、商品の類否に焦点を当てていたことである。しかし、特許庁は「橘正宗」と「橘焼酎」が類似商標との結論を出し、東京高裁は非類似との結論を出した。明らかに、両商標の類否を単純に比較することは、商標使用の市場環境から多少逸脱している。そして、最高裁は判決では、商標の類否、商品の類否を検討しただけではなく、更に消費者に混同をもたらすおそれ及び公衆に混同をもたらすおそれについても討議した。このように、消費者に混同をもたらすおそれを分析した上、商標の類否、商品の類否と組合せて、より説得力のある結論を出したのである。

登録商標の審査過程で、商標の類否に係る問題は登録商標及び未登録商標に関連するだけでなく、企業の名称にも関連する。これは商標と商号との関係にも及んでいる。具体的に言えば、仮に関連企業の商号がすでに一定の知名度を有する場合、他人はそれを商標として登録してはならない。同じ理由で、仮に関連商標がすでに一定の知名度を有する場合、他人はそれを企業名称として登録・使用してはならない。前者について、『中国商標法』第32条では、「商標登録出願は、他人の先行権利を害してはならない。」と定めている。この先行権利には一定の知名度を有する企業商号も含めている。後者について、『中国商標法』第58条では、「他人の登録商標、未登録の著名商標を企業名称の中の商号として使用し、公衆に混同をもたらす、不正競争行為を構成した場合は、中国の『不正競争防止法』に基づいて取り扱うものとする。」と定めている。しかも、『不正競争防止法』第6条2項では、「他人の一定の影響力を有する企業名称（略称、屋号などを含む）、社会組織名称（略称などを含む）、氏名（ペンネーム、芸名、訳名等を含む）を無断で使用し、人々に他人の商品又は他人との特定関係があるかのような混同をもたらす場合は、不正競争行為に該当する。」と定めている。

次の他人の企業名称を商標として登録できない典型例を見てみる。2017年の「NIDEC MOTOR」事件¹²で、原告は発電設備及びその他機械設備のメーカーとして、自社が生産・販売する製品に「LS LEROY SOMER と図形」、及びこれに対応する中国語「利萊森瑪」を登録した。同時に、原告の企業名称の商号も中国語の「利萊森瑪」とアルファベットの「LEROY SOMER」であった。本事件の第三者である福建雄獅電機有限公司は、機電設備に商標「LIRASOMA」を登録出願した。原告が提起した無効審判請求に、商標審判委員会は第三者の登録商標「LIRASOMA」が原告の登録商標と企業名称に類似しないと判定し、原告の請求を棄却した。原告は商標審判委員会の裁定を不服とし、北京知識産権法院に訴訟を提起した。北京知識財産法院は第三者の登録商標「LIRASOMA」が原告の登録商標及び企業名称との類似商標を構成するため、消費者に商品の出所に対する混同をもたらすおそれがあることを認定した。商標審判委員会はこの判決を不服とし、北京市高級法院に上訴を提起した。北京市高級法院は、審理を経て一審判決の結果を維持し、第三者の標章「LIRASOMA」が原告の登録商標と企業名称に類似し、消費者に誤認混同をもたらすおそれがあることを認めた。

この件は商標の類似問題だけではなく、商号の類似問題にも及んでいるため、これからは商号の問題のみ論述する。商標審判委員会は第三者の標章「LIRASOMA」が原告の商号「LEROY SOMER」と標章「利萊森瑪」に類似しないと認定したが、この認定では明らかに消費者に混同をもたらすおそれの要素を考慮していない。北京知識産権法院は、第三者の標章「LIRASOMA」が原告の商号「LEROY SOMER」に類似し、容易に消費者に混同をもたらすと認定した。しかも、原告の文字「LEROY SOMER」と中国語の「利萊森瑪」を同時に使用し、第三者の標章「LIRASOMA」と原告のアルファベット商号「LEROY SOMER」が類似する場合、必然的に原告の中国語商号「利萊森瑪」に類似し、かつ消費者に混同をもたらすに間

¹² 北京市高等人民法院の「利萊森瑪社が商標審判委員会を訴えた案件」（2017）京行終第5643号、2018年6月21日。

違いない。これは通常、原告のアルファベット商号と中国語商号が共に使用されるからである。

北京高級法院は「商標法」第32条に基づき、「登録出願する商標は、他人の現有先行権利を害してはならず、かつ他人がすでに使用し、一定の影響力を有する商標を不当に先取り登録してはならない。」と指摘した。本件で、原告の社名「LEROY SOMER」と「利萊森瑪」は、長期間にわたって使用されており、すでに一定の影響力を有し、先行権益に該当する。この前提下で、第三者が類似商品について、登録した商標「LIRASOMA」は、関連公衆に前者と原告の商号「LEROY SOMER」と間の混同をもたらすおそれがある。それと同時に、原告の「LEROY SOMER」は通常、中国語の「利萊森瑪」と一緒に使用しているため、第三者の商標「LIRASOMA」を登録することを許した場合は、依然として公衆の混同をもたらすに間違いない。第三者が原告の商号を知った上で、商標「LIRASOMA」を登録したことに鑑み、第三者が不正手段により、関連商標を先取り登録したことについては、認めることができる。仮に商標「LIRASOMA」の登録を許可した場合は、原告の先行権益を害することになる。

商標登録と企業名称の関係について、『日本商標法』第4条8号では、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な表記を含む商標（その他の人の承諾を得ているものは除く）については、商標として登録してはならない。」と定めている。そのうち、氏名、名称、若しくはこれらの著名な略称は、企業名称の中の商号を指している。日本の『不正競争防止法』第2条第1項第1号では、「他人の商品等表示として需要者の間に広く知得されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為が不正競争行為に該当し、差し止めるべきである。」と定めている。そのうち、「商品等表示」とは、営業活動に係る氏名、商号、商標、商品の容器又は包装、及びその商品と営業活動に係るその他の表示を指している。これは『商標法』又は『不正競争防止法』にかかわらず、どちらも企業商号に対する保護を提供していることを表している。次の商標登録と商号に係る典型例を見てみる。

昭和57年の「月友会」¹³の場合、原告（請求人）は石川県に位置する会社で、「株式会社月友会」という企業名称を使用していた。被告（被請求人）は被服製品事業を営む会社で、商標「月友会」の登録が承認され、その指定使用商品は、服装、寝具などの商品である。その結果、原告は特許庁審判部に異議申立を提出し、登録商標「月友会」と自社の企業名称との主な部分が同一であるため、取り消すべきであると主張した。審判部は審査を経て、原告の主張を棄却した。原告はこの裁定を不服とし、東京高等裁判所に訴訟を提起した。東京高等裁判所は審理を経て、再び原告の請求を棄却した。裁判所は判決において、『日本商標法』第4条第1項第8号に定められた「他人の……名称」はこの件の原告の企業名称「株式会社月友会」を指しており、略称「月友会」を指すのではないと判断し、したがって、被告は「月友会」を商標として登録できると判定した。その後、原告は最終的に最高裁判所に上訴を提起した。

最高裁判所での審理後も、原告の訴訟請求は棄却された。最高裁判所は判決で、会社の名称又は商号は「商標法」第4条第1項第8号に定められた「他人の名称」にあたりと判定した。仮に「株式会社」などの文字を省いたとき、残る部分は第8号に定める「他人名称の略称」に該当する必要がある。ただし、第8号に基づき、「略称」に対する保護を求める場合は、「著名」というレベルに達成しなければならない。本件で、原告の会社名称（「商号」）が「株式会社月友会」であり、仮に原告の会社名称

¹³ 最高裁の「月友会」案件を参照、昭和57.11.12.民集36冊11号2233頁に掲載。

(商号)「株式会社月友会」の中から「株式会社」を省いた場合、残るのは「月友会」という略称になる。第8号の要件に基づき、略称が著名な程度に達した時にのみ、被告はそれを商標として登録・使用することができなくなる。ただし、この場合、原告の略称は著名な程度に達していないため、被告が商標「月友会」を登録出願することは、第8号に制限を受けない。

ここで注意を払うべきは、「月友会」の件で、特許庁審判部による裁定、又は一審、二審裁判所による判決かにかかわらず、いずれも関連商号又は略称が一定の影響力を有するか否かに基づいて、被告が衣料品に商標「月友会」を登録できることを認めたことである。原告の略称は市場で周知な程度に達しておらず、商標「月友会」を登録することは、原告の企業名称の影響力を利用することにならず、消費者に商品又は役務の出所に対する混同をもたらすようなおそれがない。

類似商標の登録禁止について、『日本商標法』第4条19号には独自の定めがある。この定めによれば、関連商標が日本又は外国を問わず広く知得されている場合、他人は不正競争の目的で商標として登録できない。よって、たとえ一つの商標が他国でしか知られていなくても、日本で同一又は類似する商標として登録されることはない。同様に、このような商標の登録を阻止することは、やはり消費者に商品又は役務の出所に対する混同をもたらすおそれを防ぐためである。次に典型例を見てみる。

平成15年の「Manhattan Portage」¹⁴事件で、請求人は米国のタバコ製造・販売会社であり、その商標は長方形の高層ビル群の図形と文字「Manhattan」から構成される。被請求人は日本の会社であり、二つの商標を出願・登録している。そのうち、一つは高層ビル群の図形と文字「Manhattan Portage」から構成され、もう一つは高層ビル群の図形から構成され、文字は使われていない。被請求人の二つの登録商標の指定商品も、タバコ及びタバコ製品である。そこで、請求人は『商標法』第4条第1項第19号に基づいて異議申立を提出し、被請求人の二つの登録商標を取り消すよう請求した。特許庁審判部は審査を経て、被請求人の二つの商標が第19号の定め違反するため、取り消すべきであると裁定した。被請求人は特許庁審判部の裁定を不服とし、東京高等裁判所に訴訟を提起し、自社が商標の登録出願を提出した際には、請求人の商標は周知性を有していなかったと主張した。

東京高等裁判所は判決で、被請求人が二つの商標の登録出願を提出する前に、請求人の商標は少なくとも米国ですでにタバコ消費者の間で広く知得されていたと認定した。これに対し、特許庁審判部は請求人の商標が周知商標にあたり、この裁定は間違っていないと判断した。被請求人の不正目的について、裁判所は次のような証拠を挙げた。第1、請求人の商品は昭和63年10月に日本に入ったのに対して、被請求人は当年11月にビル群図形+文字「Manhattan Portage」商標登録を出願した。これは被請求人が請求人の商標の存在状況を知った上で、自社の商標を登録出願したことを示している。第2、昭和63年10月に、被請求人と請求人の間で、被請求人が請求人の日本での唯一の代理人となる内容を含む請求人の商品を購入する件をめぐって詳細に相談した。本案件の状況をまとめてみれば、被請求人が二つの係争商標の登録を出願した際に、請求人の商標はすでに広く使用され、米国の関連消費者の間では広く知得されていた。それと同時に、被請求人の二つの商標は、請求人の商標と酷似し、そして使用商品も同類商品に該当したため、容易に混同をもたらすおそれがあることが分かる。裁判所は、被請求人が二つの係争商標を登録出願した行為は、不正目的を有する行為にあたる最終的に結論づけた。

¹⁴ 東京高等裁判所の「Manhattan Portage」案件を参照、「商標・意匠・不正競争判例百選」(中山信弘など／編)、有斐閣、2007年、第30頁から～31頁に掲載。

中日両国の「商標法」及び関連判決を比較すると、著名商標に対する日本の保護力はより強い。『日本商標法』第4条第1項第19号の定めによると、国内で広く知得されている未登録商標だけでなく、海外で広く知得されている未登録商標も同様に保護を受けることができる。このように、広く知得されている商標に対する日本関係部門の認定、ひいては周知商標、著名商標に対する日本関係部門の認定は、超地域性の特徴を有する。明らかに経済、貿易がグローバル化されている背景の下、ラジオ、テレビ及びインターネットが普及し、企業と公衆が他国の商品、役務及び商標、商号を知り得る状況下で、「広く知得される」、「周知」、「著名」に対する認識は、より広く視野を持つべきである。このような背景下で、外国の商品及びその商標が国内市場に進入したか否かが、国内で広告・宣伝を実施したか否か、国内の消費者に知られたか否かに限られていると、その視野があまりにも狭く見える。

3. 商標の類似と商標権侵害

1982年、中国は現代『商標法』を制定した。ただし、2013年の『商標法』改正以前は、登録商標権侵害の認定について、引き続き「登録商標権者の許諾を得ずに、同一の商品又は類似の商品に、その登録商標と同一又は類似する商標を使用する」ことは、権利侵害にあたると規定していた¹⁵。したがって、法院による関連事件の審理、又は工商行政管理部門による関連事件の摘発に関わらず、いずれも侵害か否かを、商標の同一又は類似、商品の同一又は類似で分析していた。かなりの間、法院又は工商行政管理部門に関わらず、いずれも消費者に混同をもたらすおそれに関して基準を導入しなかった。

しかし、2001年に改正された『中国商標法』第13条では、未登録の著名商標に対する保護について、関連国際条約に基づき、「混同をもたらすおそれがある」という概念を導入し、「同一又は類似の商品について登録出願した商標が、中国における他人の未登録著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、混同をもたらすおそれがある場合、その登録を拒み、かつその使用も禁止する。」と定めている¹⁶。そのうち、「混同をもたらすおそれがある」とは、商標登録と、商標使用にも当てはまるため、権利侵害に対する司法的認定と密接に関連している。2002年10月、最高人民法院は『商標民事紛争案件審理における法律適用の若干の問題に関する解釈』を公布し、『商標法』第13条1項の定めを再確認した第2条を除き、第1条では企業名称とドメイン名に当てはめ、「関連公衆に混同をもたらすおそれがある」標準を定めた。その具体的な定めは、次のとおりである。「他人の登録商標と同一又は類似の文字を企業の商号として、際立てて使用し、関連公衆に混同をもたらすおそれがある場合」、「他人の登録商標と同一又は類似の文字をドメイン名として登録し、かつ当該ドメイン名を通じて、商品取引に係る電子商業務を行い、関連公衆に混同をもたらすおそれがある場合」は、他人の登録商標専用権に対して、その他の損害をもたらす行為に該当する¹⁷。

2001年の『中国商標法』では、未登録著名商標のみに対し、「混同をもたらすおそれがある」と定め、2002年の最高人民法院が企業商号とドメイン名に対して「関連公衆に混同をもたらすおそれがある」と定めているものの、あくまでも中国の商標法律と司法実務に「混同をもたらすおそれがある」という概念を導入したのである。したがって、2013年に『中国商標法』を改正した際に、やっと第57条2号

¹⁵ 1992年中国の「商標法」第38条、1993年中国の「商標法」第38条、2001年中国の「商標法」第52条を参照。

¹⁶ 2001年中国の「商標法」第13条1項を参照。

¹⁷ 最高人民法院「關於審理商標民事紛争案件適用法律若干問題解釋」を参照、法積（2002）第32号第1条第1号と第3号に掲載。

で、「登録商標権者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標に類似する商標を使用し、又は類似の商品にその登録商標に同一又は類似する商標を使用することにより、混同をもたらすおそれがある場合」は、商標権侵害にあたることと定めた。このように、少なくとも類似の商標と同類又は類似の商品、同一の商標と類似の商品にとって、『中国商標法』では、ついに「混同をもたらすおそれ」という権利侵害の認定を導入した。

勿論、2013年改正の『中国商標法』では、「混同をもたらすおそれ」という権利侵害の認定基準を完全には導入していなかった。なぜなら第57条1項では、「登録商標権者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と同一の商標を使用する場合」は、商標権侵害にあたるからである。このように、仮に他人が権利者の許諾を得ずに、同類の商品又は役務に登録商標と同一の商標を使用した場合は、直接権利侵害であると認定することができ、消費者に混同をもたらすおそれの問題を考える必要もない。ただし、『TRIPS協定』第16条に基づき、登録商標権者の許諾を得ずに、同一の商標を同類の商品又は役務に使用すると、消費者の誤認混同をもたらすおそれがあると推定すべきである。これは、反証がある、例えば、消費者に混同をもたらすおそれがない場合は、権利侵害として認定すべきではないことを表す。明らかに、「混同をもたらすおそれ」があるとの推定は、依然として消費者の混同を前提としている。ただし、『中国商標法』のこの欠点は、次回の法改正時に改正するしかないだろう。

2013年に『中国商標法』に、「混同をもたらすおそれ」という権利侵害認定基準が導入されたことについて、2001年に深セン市中級法院が判決を言い渡した「NIKEが銀興衣料品工場を訴えた」事件¹⁸に言及せざるを得ない。この事件で、原告は米国のNIKE社であり、同社は世界各国で「NIKE」と図形の登録商標を有している。ただし、スペインでの文字商標「NIKE」の権利者は、CIDESPORT社で、米国のNIKE社ではなかった。事件経緯によれば、スペインのCIDESPORT社は、中国浙江省の銀興衣料品工場に男性用スキーウェア約4千着の縫製を依頼した。このスキーウェアに縫い付けられた商標標章、タグと外包装物には、いずれも商標「NIKE」が付されていた。これらの製品は深セン税関を經由しスペインへ輸出する際に、差し止められてしまった。その後、米国のNIKE社は、深セン市中級法院に訴訟を提起し、スペインのCIDESPORT社と銀興衣料品工場が自社の登録商標の独占権を侵害したと主張した。これに対して、被告はCIDESPORT社がスペインにおける登録商標「NIKE」の権利者であり、かつこれらのスキーウェアは専らスペインへ輸出するものであって、中国市場に流入しないため、消費者に混同をもたらすおそれがないと主張し、自社は中国における原告の登録商標の独占権を侵害していないと抗弁した。

深セン市中級法院は審理を経て、被告が原告の登録商標権を侵害したと認定した。法院は判決で、原告の商標NIKE及び図形は、中国で登録されているため、保護されるべきであると判定した。しかも、商標権の保護は地域性を有し、被告「CIDESPORT」社がスペインで登録商標「NIKE」を享有していたとしても、その権利効力の範囲はスペインに限られている。法院は引き続き原告がその登録商標について、中国で独占権を享有し、他人は原告の許諾を得ずに、何らかの方法で登録商標を使用できないと論証した。この事件で、被告は同類の商品に該当する衣料品に原告の許諾を得ずに、同一の商標「NIKE」を使用したため、権利侵害を認定すべきである。法院は最終的に被告に対して、直ちに権利侵害を停止し、対応する損害を賠償し、かつスキーウェアに付された標章「NIKE」を取り外すこと命じる判決を言い渡した。

¹⁸ 深セン市中級人民法院の「耐克訴銀興製衣」を参照、(2001)深中法知産初字第55号2002年12月10日。

深セン市中級法院は判決で、明らかに判断の重点を同一の商標と同種の商品に置き、商標権が一種の市場競争関係における権利であり、商標権侵害の基準が混同をもたらすおそれがあることを軽視していた。事実上、商標と商品の同一又は類似から始めれば、商標権を抽象的な権利として保護するのは容易だが、商標と市場競争との関係を軽視するおそれがある。「NIKE が銀興衣料品工場を訴えた」事件は、広東省高級法院に支持され、かつ最高法院にも認められたにも関わらず、学界や司法実務界では、これら判決には問題があると一般的に認めている。その後、浙江、江蘇、福建、山東の一部の法院では、OEM と輸出専用商品について、相反する判決を言い渡していた。しかも、学界や司法実務界による推進の結果、2013 年に『商標法』を改正する際、ついに「混同をもたらすおそれがある」という商標権侵害基準を導入した。

次は、日本の商標権侵害の認定基準を分析してみる。『日本商標法』第 25 条では、「商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」と定めている。この規定に基づき、許諾を得ずに指定商品又は指定役務に対して、他人の登録商標を使用すると、権利侵害にあたる。しかも、『日本商標法』第 37 条では次の 8 種類の商標権侵害行為を定めている。

一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為

六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為¹⁹

一般的に、上述の 8 種類の商標権侵害行為には、商標の使用、商品の製造・譲渡・引渡し・輸入、及び役務の提供と役務関連の物品の提供が含まれる。そのうち、商標使用には、登録商標と同一又は類似の商標が含まれる。商品又は役務については、指定商品と同一又は類似の商品、指定役務と同一及び類似の役務が含まれる。このことから、上記 8 種類の行為は、商品の製造、販売、輸入、提供を行

¹⁹ 日本の「商標法」第 37 条を参照。

うとき、又は役務を提供するとき、登録商標と同一又は類似の商標を同類又は類似の商品又は役務に用いることにまとめられる。

『日本商標法』第 25 条の商標権に係る定めに基づくか、それとも『日本商標法』第 37 条の商標権侵害行為に係る定めに基づくかに関わらず、基本的な点は、他人が許諾を得ずに登録商標と同一又は類似の商標を、同類又は類似の商品又は役務に用いることである。少なくとも第 37 条の定めでは、消費者に混同をもたらすおそれがある問題に言及していない²⁰。しかし、関連司法実務において、裁判所では商標の類否を注目するだけではなく、混同をもたらすおそれがある問題をも注目している。これから典型的な案件を挙げて分析する。

1997 年の「小僧寿司」事件²¹で、原告は飲食関連企業で、食品と調味料について商標「小僧」を登録し、大阪地区だけで象徴的に寿司やお握りなどのテイクアウト食品の事業を行っていた。本案件の被告も飲食関連企業として、「小僧寿司本部」を企業名称として商業活動に従事し、かつ広範にチェーン店事業を展開していた。具体的に言えば、被告は寿司業務を展開する際に、「小僧寿司」、「KOZO」「KOZO SUSHI」、「KOZO ZUSHI」などの商標を使用した。被告のテイクアウト寿司事業が拡大に伴い、原告は自社の登録商標「小僧」を理由に訴訟を提起し、被告が自社の商標権を侵害したと主張し、被告に権利侵害の停止や損害の賠償を請求した。

一審裁判所は審理を経て、被告が使用した「小僧」と「KOZO」の二つの商標は、原告の登録商標と類似し、権利侵害にあたりと判定した。しかし、被告が使用したその他の商標、例えば、「小僧寿司」と「KOZO SUSHI」、「KOZO ZUSHI」は、原告の商標と類似しないため、権利侵害にあたらないと判定した。原告は一審判決を不服として上訴を提起したが、二審裁判所は一審判決を維持した。その後、原告は更に最高裁判所に再審請求を提起したが、最高裁も審理を経て、一審と二審の判決を維持した。

最高裁判所は判決で、次の通り論証した。二つの商標が類似商標にあたるか否か、二つの商標を使用する商品が類似商品にあたるか否か、二つの商標の外観、観念及び称呼などの要素、二つの商標に対する買い手と消費者の印象、記憶及び連想などの要素を考慮すべきである。これらの要素をまとめてこそ、二つの商標が類似商標か否かを判断できる。最高裁判所は更に次の通り論証した。二つの商標の外観、観念と称呼が類似する場合、被告による商標の使用が商品の出所に対する誤認や混同をもたらすおそれがあると推定できる。ただし、たとえ外観、観念と称呼が類似しても、その他の幾つかの要素を考慮する必要がある。例えば、買い手又は消費者の注意力や、彼らが商品の出所を誤認や混同するかである。買い手又は消費者が商品の出所を誤認や混同しない場合、商標の類似を否定できる。

最高裁は判決で、次の通り言い渡した。本件では、被告が使用した「小僧寿司」、「KOZO SUSHI」と「KOZO ZUSHI」は、いずれも「小僧」又は「KOZO」の文字を含む。このように、原告の登録商標「小僧」と比較すれば、二つの商標の外観と観念は類似商標にあたる。ただし、被告の商標のうち、独立して商品の出所を示せるのは、文字「小僧寿司」である。しかし、観念において被告の「小僧寿司」は、「小僧」（原告の登録商標）ではなく、著名なチェーン店企業の略称である。最高裁判所は本件の被告が自社の製造・販売する商品に、標章「小僧寿司」を使用した行為は、企業名称の略称の使用にあたり、「小僧寿司」の略称で商品の出所を提示していると判示した。この点で、被告が自社の製造・販売した商品に使用した企業略称「小僧寿司」は、消費者の中で極めて高い識別力を有する。買い手又は

²⁰ 当該状況は中国 2014 年「商標法」改正前の状況に類似する。当時の中国「商標法」でも商標の同一・類似と商品（役務）の同一・類似のみ規定した。

²¹ 最判平成 9.3.11 民集 51 卷 3 号 1055 頁「小僧寿司」。

消費者が商品の出所を誤認又は混同するようなおそれがない。

注意を払うべきところは、「小僧寿司事件」で、一審、二審裁判所、又は最終判決を言い渡した最高裁判所に関わらず、商標権侵害の議論で、いずれも双方当事者の商標の類否だけではなく、消費者や買い手に誤認又は混同をもたらすかの問題も分析している。このように、『日本商標法』第37条の商標権侵害の定めには、「消費者」、「買い手」と「誤認」、「混同」などの用語はなかったものの、裁判所は商標の類否の分析に消費者、買い手の「誤認」又は「混同」の概念を導入した。

中日両国の「商標法」では、欧州大陸法系の伝統を受け継ぎ、商標登録を商標権取得の手段と見なしている。例えば、『中国商標法』第4条では、「自然人・法人又はその他の組織は、生産経営活動において、その商品又は役務につき、商標独占権を取得しようとしている際に、商標局に商標登録を出願しなければならない。」と定めている。しかも、第56条では「登録商標の独占権は、登録された商標の登録された商品への使用に限定する。」と定めている。また、『日本商標法』第18条では、「商標権は、設定の登録により発生する。」と定めている。上述の内容は中国の「商標独占権」にしる、又は日本の「商標権」にしる、どちらも登録手続を経てこそ権利が生じるわけである。

一方、商標局による手続に過失が生じて、登録すべきではない商標が登録された場合、このような「商標権」を如何に取り扱うかについて、『中国商標法』第44条～第47条で、「登録商標の無効を宣告する」内容を定めた。『日本商標法』第43条の2～第43条の15までの15の条文でも、「登録異議の申立て」を定めている。しかも、中日両国の司法機構は、関連案件の審理で、二つの商標が非類似で、消費者に混同をもたらすおそれがないことを理由に、被告が原告の登録商標権を侵害していないと判定したことがある。

先ず、中国の典型例を分析する。2016年の「非誠無擾」事件²²で、華誼兄弟社は「非誠無擾（狙った恋の落とし方）」という映画を制作し、かつTV番組制作にあたり、商標「非誠無擾」を出願登録し、江蘇省テレビ局にその使用を許諾した。本件の原告は、浙江省温州の個人経営者金阿歆で、結婚仲介役務について商標「非誠無擾」を出願登録した。江蘇テレビ局が制作・放映したテレビ番組「非誠無擾」は、主に結婚仲介が主な内容であったため、金阿歆は2013年に深セン市南山区法院に侵害訴訟を提起した。一審法院は原告の商標と被告の商標が同一で、どちらも「非誠無擾」と判定した。しかし、原告の役務は結婚仲介なのに対して、被告の役務はテレビ番組の制作と放映であり、類似の役務ではないため、被告は原告の登録商標権を侵害していないと判定した。金阿歆は一審判決を不服とし、深セン市中級法院に上訴を提起した。二審法院は原告の登録商標の指定使用役務が結婚仲介、出会いなのに対し、被告の制作・放映した番組「非誠無擾」の内容は主に結婚仲介や出会いなので、同一又は類似の役務にあたると判定した。二審裁判所は特に次の内容を指摘した。被告の行為が商標権侵害にあたるか否かを判断する際に、単に番組「非誠無擾」がテレビで放映される形式を考慮するだけではなく、むしろテレビ番組の内容や目的なども考慮し、更に双方の役務区分が同類又は類似か否かを判断すべきである。このことから、二審裁判所は被告の行為が商標権侵害にあたると判定した。被告は二審判決を不服とし、広東省高級法院に再審請求を提出した。

広東省高級法院は審理を経て、被告の行為は原告の登録商標権を侵害していないと判定した。法院は判決で、次の通り論述した。『中国商標法』によれば、登録商標独占権は登録された商標と指定使用商品（役務）に限られている。商標登録人の許諾を得ずに、同一の商品（役務）にその登録商標と同一

²² 広東省高級法院の「非誠無擾事件」を参照、2016 粵民再 447 号 2016 年 12 月 16 日。

の商標を使用することは、登録商標独占権に対する侵害行為となる。同一の商品（役務）にその登録商標と類似する商標を使用し、又は類似の商品（役務）にその登録商標と同一又は類似する商標を使用することで、混同をもたらすおそれがある場合も商標権侵害にあたる。したがって、商標権侵害の裁判で、被疑侵害標章が登録商標と同一又は類似するか否か、双方の役務は同一又は類似するか否か、及び関連公衆に混同・誤認をもたらすおそれがあるか否かを判断しなければならない。

広東省高級人民法院は、更に下記の通り述べた。被告が使用したのは、「非誠無擾」及び図の標識であり、原告の文字商標「非誠無擾」と異なり、類似商標にあたる。また、法院の判決は更に下記のとおり論証した。被告のテレビ番組は、「交友、婚姻仲介」と類似するか否かは、その題材又は表現形式だけで簡単に判断してはならず、商標の商業的な使用において発揮した識別機能の本質に基づき、関連役務の目的、内容、方式、対象などの状況、かつ関連公衆の一般認識を組み合わせる総合的に考慮しなければならない。本件では、被告の「非誠無擾」テレビ番組は、長期の放送を通じて安定した視聴者を確保し、被告のテレビ番組「非誠無擾」と原告の登録商標「非誠無擾」とが結びつくはずがない。法院は、続けて下記の通り論証した。例え金阿敏の主張の通り、江蘇テレビ局が提供した番組が「交友サービス、婚姻仲介」の役務と類似すると考えても、被疑侵害行為は、関連公衆の役務の出所に誤認混同を招かないため、商標権侵害も該当しない。このように、広東省高級人民法院は、商標の類似か否か、役務区分の類似か否か、及び消費者の混淆可能性があるか否かという極めて重要な視点に基づき、被告が原告の登録商標権を侵害しなかったという判決を言い渡した。

注意すべきなのは、「非誠無擾」事件で、一審法院と二審法院にしろ、再審法院に関わらず、いずれも原告商標と被告商標は同一又は類似するか否か、原告役務と被告役務と同一又は類似するか否かの問題だけではなく、消費者の誤認混同の可能性の問題も分析した。ただし、詳細に三級法院の判決を読めば、一審法院は、商標が同一だが役務が非類似と判断した後、権利侵害に該当しないと判定した。二審法院は、商標が同一、役務が類似すると認定した後、権利侵害にあたると判定した。再審法院の場合は、原告と被告の商標類似、役務類似と認定した後、さらに消費者の誤認混同の可能性の問題も分析した。このことから分かるように、消費者の誤認混同の可能性があるか否かを判断する基点は、商標の同一と類似、役務の同一と類似によって決まる。

同様に注意すべきなのは、「非誠無擾」事件で、三級法院はいずれも原告金阿敏が「非誠無擾」を出願登録したため、保護されるべき権利を享受すると判断した。しかし、筆者の知る限り、金阿敏は華誼兄弟の許可を得ずにその知名映画の名称を使用した。登録前も登録後も、金阿敏は実際の商業活動で「非誠無擾」商標を使用したことがなかった。それは、現在、中国の理論上と実務上では商標登録を権利授与とみなす考え方を反映した。一審法院と再審法院も、意図的に登録と権利授与という核心問題を回避し、多種の理由を作って、被告の責任を逃れた。それは、明らかに中国の商標登録制度の窮状を反映した。

日本の場合、商標登録の有効性に異議を唱えない前提で、「商標権濫用」の抗弁制度が発展した。平成2年の「POPEYE」事件²³では、米国人が POPEYE シリーズ漫画を創作し、且つ著作権を得た。本件原告は昭和34年に、指定商品の織り物について、一件の商標を出願し登録された。原告の商標は三つの部分より構成され、その上部は英語「POPEYE」であり、下部は日本のカタカナ「ポパイ」であるが、真ん中は水兵の図形であるため明らかに米国人の漫画作品の模倣であった。本件の被告は、織り物を製

²³ 「ポパイ表示事件」 最高判平2.7.20判時1356号132頁。

造と販売する企業で、「POPEYE」作品の著作権者から許可を得た上で、シャツなどの商品に「POPEYE」文字と漫画キャラクターを使用した。そして、原告は自分の登録商標と「商標権」に基づき、大阪地裁に侵害訴訟を提起した。これに対し、被告は原告の商標権濫用への抗弁を提出した。

大阪地方裁判所は審理を経て、被告の商標は原告の商標と類似するものの、著作権者の許可を得たことで、原告の商標権の侵害にあたらないと判定した。裁判所は、また判決で、商標権の授与と無効審判の審決は、どちらも特許庁の権限範囲に属する、と説明した。同時に、商標権侵害訴訟を受理した裁判所は、特許庁が下した商標権有効か否かの決定に対して審査をしない。その理由は、もし一方又は双方当事者は、特許庁が下した権利を授与するか否かの決定、又は商標権が有効か否かの決定に不服であれば、東京高等裁判所に提訴し、最高裁判所まで上訴できる。もちろん、原告の商標無効又は商標権無効の理由があれば、原告がその禁止権を行使する行為は、商標権濫用にあたり、制止しなければならない。

原告は一審を不服とし、大阪高等裁判所に上訴した。二審裁判所は、審理を経て、被告が同一又は類似商標を使用し、原告の登録商標権を侵害したと認定し、また原告自身の登録商標に基づく権利行使には、権利濫用の問題がないことも認定した。被告は二審判決を不服とし、最高裁判所に上訴した。最高裁判所は、審理を経て、最終的に被告に有利な判決を言い渡し、商標権濫用の理論を論証した。

最高裁判所は判決で、原告の商標出願時、連載漫画「POPEYE」はすでに出版され、その主人公「POPEYE」は一貫した性格上の特徴や外観上の特徴を有し、世界各国や日本国内の読者に熟知されていた、と述べた。この点で、「POPEYE」の名称と漫画作品の主人公のイメージは、一体不可分である。そのため、被告が第一の文字標識「POPEYE」を使用すると、人々に漫画作品中の主人公のイメージを連想させる。原告が商標登録を出願した際に、一般人は、皆その出願された商標は意味と称呼の両方で、漫画の主人公と一致すると思うだろう。ここから分かるように、原告が登録を出願した商標は、他人の漫画作品中の著名キャラクターの無償使用であった。商標法の目的に従い、商標権保護は公正な市場競争秩序を保護すべきである。本件で、被告は自分の2つの標章を使用し、すでに漫画の著作権者から許可を得た。このような状況の下、原告が自分の登録商標又は「商標権」に基づき、被告の2つの標章の使用が商標権侵害にあたりと主張し、権利侵害停止と損害賠償の支払いを要求したのは、明らかに公正な市場競争秩序を妨害し、権利濫用行為にあたる。

4. 結論

商標は、商品又は役務の出所を区分する標識であり、同時にそれぞれの市場主体の商品又は役務を区別し、ある市場主体が提供した商品又は役務に比較的安定した品質を保証する機能及び広告宣伝の機能を有する。中日両国の主流の学術的見地、さらに国際上の一般的見解によれば、商標の中心的機能は、商品又は役務の出所を示すことである。

商標の中心的機能から見れば、もし許可を得ずに同一又は類似な商標を同一又は類似な商品（役務）に使用すれば、消費者に商品又は役務の出所上の誤認混同を生じさせる可能性がある。したがって、消費者の誤認混同の可能性を防止する前提で、他人の商標と同一又は類似な商標の登録を防止し、他人の商標と同一又は類似な商標を商業活動に使用することを防止すべきである。この点で、『パリ条約』と『TRIPS協定』は、どちらも、消費者の誤認混同の可能性を防止する前提で、締約国が他人の周知商標と同一又は類似の商標、他人の登録商標と同一又は類似な商標が主管機関に登録されることを防止

しなければならないと規定している。同時に、締約国はこれらの商標の商業活動での使用を制止しなければならないと規定した。

中日両国は、いずれも『パリ条約』と『TRIPS 協定』の締約国であり、各国の『商標法』と『不正競争防止法』、並びに関連司法実務で、『パリ条約』と『TRIPS 協定』の関連規定を施行している。もちろん、一方で、未登録の周知商標と登録商標の保護、同一又は類似の商標に対する登録の防止、同一又は類似の商標の商業活動での使用防止を含めた規定も商標保護の真意である。従って、例え『パリ条約』と『TRIPS 協定』の要求がなくても、世界各国の商標法又は不正競争防止法でも必要な内容を規定することになる。

商標登録の観点から、中日両国の商標法は、どちらも、他人の登録商標と同一又は類似の商標は、同一又は類似の商品について登録できないと規定している。すでに登録されているなら、登録を取り消すか、又は無効審判により無効にされる。両国の『商標法』の関連条文で、消費者の誤認混同の可能性への判断基準を規定していなかったものの、両国の商標審査部門と法院・裁判所は、関連事件の取扱いにおいて、商標同一又は類似だけではなく、消費者の誤認混同の可能性の要素も考慮した。中国の法院が審理した「百威」事件と「利萊森瑪」事件、及び日本の裁判所が審理した「橋正宗」事件と「月友会」事件で、いずれも消費者の誤認混同の可能性を考慮した。

商標権侵害紛争処理の観点から、『中国商標法』は 2013 年改正後、消費者の誤認混同の可能性という権利侵害認定基準を導入した。それに応じて、中国の法院は、商標紛争を扱う際に、以前のように商標が類似か否か、商品の同一又は類似の分析に焦点を当てる代わりに、消費者の誤認混同の可能性があるか否かにも焦点を当てた。2016 年の「非誠無擾」事件では、法院は消費者の誤認混同の可能性があるか否かに基づき、商標権侵害を判断したことを十分に反映した。日本の場合、『商標法』関連条文で、「消費者の混淆可能性」という侵害認定基準を規定しなかったものの、関連司法実務で、消費者の誤認混同の可能性があるか否かの観点から、関連商標侵害紛争を扱った。それは「小僧寿司」事件と「POPEYE」事件の判決で十分に反映された。

登録商標の保護で、中日両国はどちらも欧州大陸法律の伝統を承継し、行政部門での商標登録を商標権の獲得方法とした点に注目すべきである。この点、『日本商標法』は、商標権が設定の登録により発生すると明確に規定した。『中国商標法』は、市場主体が行政手続きを経て「商標独占権」を獲得できると規定した。しかし、筆者の意見では、行政機関の登録行為を財産権の授与行為と看做すことには、巨大な欠点がある。一旦誤って登録されると、司法機関が対処し難い紛争が発生し、さらに市場秩序に混乱が生じる。この問題を解決するため、日本の裁判所は、関連司法実務で、「商標権濫用」の規則を設け、関連問題を比較的順調に解決した。中国の場合、行政による無効審判手続きの外に、不正登録の商標とそれに関連する紛争にどう対応するかは、依然として模索中の問題である。おそらく、中国は英米法の観点を受け入れ、行政機関の商標登録は単なる公示手続きにすぎず、財産権の授与と無関係となる。すると、法院は関連司法手続きで必要に応じて、不正な商標登録を是正できるだろう。

中日両国の商標法律を比較して、『日本商標法』が最も称賛されるべきところは、第 4 条 1 項 19 号の規定で、外国の需要者の間に広く周知されている未登録商標にも、保護を提供する。この規定によれば、日本での周知商標の識別と保護は、地域特性を越えている。経済と貿易のグローバル化の背景の下、インターネットと対応する電子商取引がますます発達している状況の下で、地域特性を越える視野で周知商標を識別・保護することは、国際商標保護の必然的な傾向である。この点で、中国は日本に積極的に近づく必要がある。

II. 中国における商標類似認定の基準に関する検討

中南財經政法大学 知識産権研究センター 曹 新明 教授

1. 話題の導入

2018年に、筆者は「中日商標相近似比較研究」という促進協調会に出席した。会議では、商標の類似性判断に関する理論的研究と実践的運用について中国と日本の専門家や学者の報告を聞き、筆者は幸運だった。そこで一番印象的だったことは、中日両国で商標の類似性に関する判断基準及びその適用順序が明らかに異なることである。日本の専門家や学者は、日本の商標審査機関による2つの商標の類否判断基準は、裁判所の基準と比べてすこし異なり、その主要理由は両者が異なった客体について判断するからだと考えている。裁判の実務で、日本の裁判所は、2つの商標の類否判断にあたり、それぞれ侵害商標が使用された商品又は役務と被侵害商標が使用された商品又は役務が、市場において混同又は混同のおそれを生ずるか、消費者に出所の誤認を生ずるかを重点として考察する。混同又は混同のおそれがあるうえに、2つの商標の称呼、外観、観念又は全体的な構成が類似する場合、類似すると判断される可能性がある。そうでなければ、たとえ2つの商標が称呼、外観、観念または全体的な構成において類似しているとしても、類似しないと判断される可能もある。中国で商標の類否判断をする際は、商標審査機関と法院の適用基準とほぼ一致している。そして適用基準の順番は、まず2つの商標に対して称呼、外観、観念又は全体的な構成において、同一又は類似するかを判断し、次に2つの商標がそれぞれ使用された商品又は役務が同じ種類に属するかを対比し、最後に2つの商標がそれぞれ使用された商品又は役務が市場において混同又は混同のおそれを生ずるかを考察する。1番目の要件が満たされない場合、2番目の要件、3番目の要件も考慮する必要がなくなる。順次対比して分析してはじめて、最終的に結論を出すことができる。

商標の類否判断に関する実務で、中日両国とも基本的に「ケースバイケースの原則」に従い、「商標の構成+商品+混同の可能性」という基準を取る。両国の違いは主に行政判断と司法判断における基準の選択にある。要するに、日本の商標の類否についての行政判断は主に「二要素基準」が、司法判断は主に「三要素基準」が適用されている。中国商標法は商標の類似に関する規定が比較原則であるため、商標類否について行政判断と司法判断が適用する基準はほぼ同じであり、どちらも「三要素基準」が適用されている。実務でどちらの基準を適用する方が科学性又は合理性があるか明らかにするため、筆者は若干の事例を収集し、理論を具体的な実務と組み合わせ、その謎を解き明かそうとする。

2. 商標の類似性概念への分析

商標の類似は商標制度でとても重要な法律概念であり、商標登録、商標使用、商標権侵害などの各方面の問題に関わる。しかしながら、中国の商標法には商標の類似又は類似商標に関する法律規定がない。具体的な実務で、商標の類似にさまざまな解釈があり、明らかな違いがある。

(1) 商標の類似にかかる司法解釈

中国『商標法』(2013年版)¹で、「商標の類似」又は「類似商標」という概念²が五つの条文で使用されている。しかし、中国商標法で(『商標法』や『商標法实施条例』などを含む。)「商標の類似」あるいは「類似商標」の法律定義又は定義的な規定はない。商標法を有効的に実施するために、2002年10月12日付の最高人民法院審判委員会第1246次会議で可決された『最高人民法院による商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈』【以下、『司法解釈』という。】第9条第2項では、「商標法第52条第1項に規定する商標の類似とは、権利を侵害されたとして訴えられた商標と原告の登録商標を比較して、その文字の形、発音、意味または図形の構造及び色彩、または各要素を組み合わせた後の全体構造が類似であり、またはその立体形状、色彩組み合わせが類似で、関係公衆に商品の出所を誤認させる、またはその出所が原告の登録商標の商品と特定の関係を持つと誤認させる場合をいう。」と規定している。第10条では、「人民法院が商標法第52条第1項の規定に基づき、商標の同一または類似を認定する場合は次の原則に照らして行うものとする。(一) 関係公衆の一般的な注意力を基準とする。(二) 商標の全体を対比するほか、商標の主要部分の対比も行わなければならない。対比は対比する対象を隔離した状態でそれぞれ行わなければならない。(三) 商標が類似か否かの判断は、保護を求める登録商標の顕著性および知名度を考慮する。」と規定している。

中国最高人民法院が公布した『司法解釈』に規定された「商標の類似」の判断要素は二つしかない。一つは権利侵害として訴えられた商標と原告の登録商標を比較して、その構成要素又は全体構造が類似すること；もう一つは出所を混同させやすいこと。明らかに、最高人民法院による『司法解釈』は中国『商標法』(2013年版)第30条及び第31条と比べて、侵害商標と登録商標が使用された商品又は役務が同じ種類に属するという要素が削除され、「出所の混同」という要素が追加されている。この『司法解釈』で削除された要素は初期要素、即ち、最高法院は被告が原告の登録商標専用権を侵害するか判断にあたり、侵害商標と登録商標が使用された商品又は役務が同じ種類に属するか比較すべきにもかかわらず、侵害された商標が周知商標であれば、両者が使用された商品又は役務を比較する必要がないかも知れない。追加された「出所の混同」の要素は、この『司法解釈』が商標審査手続での商標類似の判断ではなく、主に商標権侵害訴訟手続での商標類似に適用される規定であるとは言える。この『司法解釈』で規定された参考的要素は中国『商標法』(2013年版)第57条第(一)(二)号と一致し、商標権侵害訴訟での商標の類否判断に適用されるのがふさわしい。事実上、その二つの条文は商標権侵害訴訟での商標の類否判断に適用されるとこの『司法解釈』第9条及び第10条で明確に規定され、商標審査官による商標登録出願の審査過程で商標の類否判断に適用されない。

この『司法解釈』第10条では、商標の類似を認定する基本原則も規定されている。関係公衆の一般注意力を基準とする；全体の対比及び主要部分の対比；隔離対比；登録商標の重要性及び周知度などの原則。つまり、この『司法解釈』は裁判官が商標権侵害訴訟で侵害商標と登録商標が類似するかを判断する際、総合的に複数の要素を考慮することが要求されているが、もっとも核心となる又は肝心な要素は三つだけで、「商品同種類+商標の構成要素又は全体が類似する+出所の混同」である。

¹ 中国「商標法」(2013年)とは、2013年8月30日全国人民代表大会常務委員会に改正された「中華人民共和国商標法」を言う。

² 中国「商標法」(2013年)第15条、30条、31条、42条和57条、それぞれ「商標の類似」あるいは「類似する商標」という概念を使う。

(2) 商標の類似に関する行政解釈

2016年12月、中国元工商行政管理総局は『商標審査及び審理基準』（以下、『審査基準』という）を公布した。商標の類似について、この『審査基準』第三部分「二、関連解釈」で、「商標の類似とは、商標の文字の形と読み方、意味が類似し、商標の図形の構造と色彩、外観が類似し、又は文字と図形の組み合わせの全体的な配列・組合方式と外観が類似し、立体商標における立体標識の形状と外観が類似し、色彩商標の色彩又は色彩の組み合わせが類似し、同一又は類似の商品又は役務に使用するとき、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認させるおそれがあることをいう。」と解釈的に規定している。

この『審査基準』で規定された商標類似の認定要素は三つある。(1) 商標の構成要素及びその組み合わせが類似すること；(2) 商品又は役務が同じ種類に属すること；(3) 出所の誤認。この規定は中国『商標法』（2013年版）第30条及び31条の規定と比べて、明らかに「出所の誤認」という要素が追加された。法律の観点からだけでは、その解釈は中華人民共和国『立法法』に違反し、即ち、行政規則は無断で法的権利・義務を増加・減少してはならない³。具体的な審査実務から見ると、審査される商標と他人の登録商標、先行出願商標又は先行使用商標を同じ種類の商品又は役務に使用すると出所混同を生ずる恐れがあるかについて、審査官がそれを審査することは可能でも必要でもない。なぜなら、登録出願された商標の使用は必要でない上に、他人の先行登録商標又は先願商標が使用されたかどうかも確定できないからである。まだ使用されていない商標が商品又は役務に使用される場合、出所混同を生じるかどうか神様も明確な結論がつけられず、まして商標審査官は一般人にすぎない。特に重要なのは、具体的な審査実務で、二つの商標の構成要素又は全体的な構成が類似しても、必ずしもその商標が使用された商品又は役務の出所混同が生じるわけではない。典型事例では、フランスの「ワニ」とシンガポールの「ワニ」が市場に並存していても、出所の混同を生じなかったことである。また、「北京稻香村」と「蘇州稻香村」は商標の構成要素と全体的な構成が類似するが、市場に出所の混同を生じていない。故に、筆者はこの『審査基準』で規定された商標登録出願の審査段階で、審査官に三要素基準で商標類否を判断させることは、商標法の規定を超えるだけではなく、実現可能性に欠ける又は余計だと言える。

しかし、この『審査基準』に規定された「三要素基準」が最も役に立つのは、商標登録出願者が商標局の決定、商標評審委員会の裁定に不服があり、法院に行政訴訟を提起した場合、法院は最高人民法院が公布した『司法解釈』に規定された「三要素基準」に基づいて判断を行う場合である。一旦法院の終審判決で商標局又は商評委の決定を取り消し、商標局に登録を許可させる場合、この『審査基準』で規定された三要素基準は機能を果すようであるが、実はこの場合、商標局は法院の終審判決を執行するだけでよく、商標の類否判断を考える必要がない。したがって、筆者は、中国元工商行政管理総局が公布した『商標審査及び審理基準』で規定された「三要素基準」は存在価値がなく、且つ『商標法』の規定に矛盾するため、二要素基準に改正すべきと考えている。

³ 中華人民共和国「立法法」（2015年）第80第1項では、「部門規章にて規定された事項は法律または國務院の行政法規、決定、命令を執行する事項に属すべきである。法律又は國務院の行政法規、決定、命令という根拠がなければ、部門規章は公民、法人その他の組織の権利を減損するまたは義務を増加する規範を設置してはならず、本部門の権力を増加し、本部門の法定職責を減少してはならない」と規定している。

(3) 商標類似に関する学理解釈

商標類似に関する学理解釈とは、実際には商標分野の専門家と学者が商標類否について出した解釈をいう。司法解釈と行政解釈と比べ、学理解釈は如何なる組織又は個人に対しても法的拘束力がなく、ただ司法機関、行政機関が商標類否を判断する参照に過ぎず、ほぼ客観的な存在である。商標分野の専門家と学者は商標法の規定、司法解釈及び行政解釈に対して研究・分析し、法院による商標の類否判断にかかる判例又は商標行政機関による商標類否判断にかかる実例をまとめ、発表した見解である。

商標の類否判断基準を「客観的基準」と「主観的基準」に分ける学者がいる。この両基準は「商標標識の類似」と「商標類似」にまとめられる。「商標標識の類似」は自然属性を表す。類否という事実はありのままの客観的状态で、主に商標の構成要素及びその組み合わせが称呼、外観、觀念及び全体的な構造が類似するかを言う。商標法における「商標の類似」とは、客観的事実に見えるが、実際は法的事実であり、法的手続きに従い認定されて初めて類似するかどうかを確定できる。関連公衆を評価主体として、分離状態において二つの商標の類否を判断すれば、評価者の総合的な素質に影響されるだけでなく、商標が使用された商品又は役務にも妨害され、同時に経営環境、商標自体の重要性と周知度、国家地域などの要素に影響される可能性もある。通常、商標登録出願紛争、登録商標の無効審判又は商標権侵害紛争の場合、商標行政機関または司法審判機関は、関連法律に従って、事件にかかる両商標が類似するかどうかを判断しなければならない。このような認定は単純に事件にかかる両商標の構成要素及び全体的な組み合わせの類否に対する客観的な事実判断ではなく、単純に裁判官、審査官又は専門家・学者による事件にかかる両商標の類否に対する主観的な評価でもない。むしろ、関連機関による事件にかかる両商標の構成要素及び全体的な組み合わせに対する主観的な評価、その商標が使用された商品又は役務に対する事実認定及びその商標が使用された商品又は役務が市場において混同を生ずる可能性に対する評価である。これら3つの側面で肯定的な結論が出て初めて、その係争商標が引用された商標と類似すると認定できる。具体的な認定過程において、「商標の構成が同一または類似すること」、「商標又は役務が同じ種類に属すること」及び「混同を生ずる可能性」という要件を同時に備えて始めて二つの商標が類似すると認定できるかどうか、検討の余地がある。

具体的な実務において、事件にかかる商標（権利侵害商標、係争商標、異議商標などを含む。）の構成要素又は全体的な構造は、引用商標（被権利侵害商標、被係争商標又は被異議商標などを含む。）の構成要素又は全体的な構造と類似するわけではないが、特殊な処理がされた後、引用商標と全体的な構造で類似するようになる可能性があることにより、商品又は役務に使用されて出所の誤認又はその恐れを招く。このような場合、事件にかかる商標は引用商標と類似するとみなすことができる。例えば、「周住」という商標は二文字から構成され、「雕牌」という商標の構成文字とは同一でもなく類似もしない。しかし、「周住」という商標がその商品包装で特殊処理された後、そのデザイン効果は商標「雕牌」の商品包装のデザイン効果と全体的に類似し、市場において混同を生じた。ここで注意すべき⁴は、商標審査機関が商標登録出願において商標の類似に対する認定は、司法機関が商標権侵害を審

⁴ 「洗剤を買った後、すぐに開封して使ってみると、洗濯効果と匂いは以前使った「雕牌」洗剤と違っている。包装をよく見て初めて買ってきたものが「周住牌」洗剤であることが分かった。」と李さんは言った。李さんの話によると、当該店舗が販売した「周住牌」洗剤の包装は「雕牌」洗剤のとは酷似し、よく見ないと、わからないそうだ。記者はよく見てから、李さんが買った「周住牌」洗剤の包装は画面がはっきりせず、印刷がねじれており、盗撮した写真が貼られているように見え、製造期日もはっきりしないことがわかった。『「分かった、「雕牌」ではなく「周住牌」だった』出典：http://epaper.chinatibetnews.com/xzsb/html/2010-10/08/content_215988.htm [最終アクセス:2018年10月21日]。

理する過程において商標の類似に対する認定とはわずかな差異を有することである。具体的には、商標審査機関の商標登録出願審査での商標類否認定は、ケースバイケースの原則に従い、「二要素基準」が適用され、混同基準が適用されるケースが少ないのに対し、司法機関の商標権侵害審理過程での商標類否認定もケースバイケースの原則に従うものの、「三要素基準」が適用される。

要するに、商標類否は、理論的に、司法的に、そして行政的に解釈が可能ではあるものの、正確に認定するために一定の基準を設定するのはほぼ不可能である。故に、司法機関又は行政機関はケースバイケースの原則に従って、適切な基準で、具体的な事案に基づき、法律規定、司法解釈又は行政規則を参照し、自由裁量を行うしかない。

3. 商標類似の認定基準

中国では、行政機関と司法機関が商標の類似を認定する場合、どちらも「三要素」基準、即ち、「商標の構成要素又は全体的な構造が類似+商品又は役務が同種類+混同の恐れ」を適用する。行政機関と司法機関が「三要素」という統一基準を適用することで、商標の類似を認定するのは明らかなメリットがあり、商標の類似認定の厳粛性と規範性を確保できる。当事者が行政機関の裁定に不服で、法院に商標行政訴訟を提起した場合、法院が適用する認定基準が行政機関の認定基準と一般的に一致しており、あまり混乱を招くことはない。しかし、行政認定も司法認定も同じ「三要素基準」を適用することは明らかに不合理なところがある。例えば、登録出願商標が未使用商標なら、引用商標が使用されているかに関わらず、商標登録出願審査官は予めこの登録出願商標と引証商標が市場で混同を生ずる恐れがあるかを知りうるはずがない。この場合、審査官は出願商標と他人の先行商標の使用商品が同じ種類に属するか、商標構造が類似又は同一かのみについて審査すればよく、混同の恐れを考える必要はない。言い換えれば、行政機関の商標類似に関する認定基準を司法機関の認定基準と適切に区別して初めて、商標当事者諸方の合法的な利益と正当な利益をよりよく保護することができる。

事実上、このような区別は必要なだけでなく存在の合理性もある。商標登録出願の手続で、商標出願者が出願した商標は大体次の三種類に分けられる：

(ア) 登録商標をその指定商品又は役務と同一でない商品又は役務に出願したことによる他人の先行登録商標との同一又は類似紛争。例えば、北京稻香村と蘇州稻香村の間の紛争：2014年、北京市一中院、北京市高院及び最高人民法院は前後して判決と裁定を下した。蘇州稻香村が出願した扇形「稻香村」商標が北京稻香村の手書きの「稻香村」商標と類似商品についての類似商標に該当し、蘇州稻香村社が出願した本件「稻香村」商標が、北京稻香村社の商標の排他権を侵害し、識別可能な市場の実際情況と安定した市場秩序を乱し、消費者に商品の出所を誤認混同させると認定した。最終的に、北京市高院は第一審の判決を維持し、即ち、本件の蘇州「稻香村」商標の登録を許可すべきではないとした。最後に、最高人民法院は再審で北京市高院の判決を維持し、登録を許可しなかった⁵。本件において、商標行政管理機関の審査から三級法院の審判まで、全て三要素基準を適用した。

(イ) 長期使用の未登録商標を出願した商標。このような商標を出願した時に、他人の先行登録商標又は先行使用商標と紛争が生じ、両者の同一又は類似を認定しなければならない。この場合、商標

⁵ 出典：「蘇州「稻香村」商標の不登録」 <http://news.163.com/14/0516/03/9SB9R4UI00014AED.html>、[最終アクセス：2018年10月20日]。

の類似認定には、「二要素」の【商標＋商品】基準だけではなく、「三要素」の【商標＋商品＋混同】基準も適用する可能性がある。もし抵触商標とも使用中の商標である場合、「三要素」の基準を適用する必要がある；他人の先行登録商標がまだ未使用の場合、出願された長期使用の未登録商標と登録商標との類否を認定する際、「二要素」の基準のみ適用すればいい。その理由は登録商標がまだ未使用で、市場での信用と認知度を有しないからである。

(ウ) 未使用の商標を出願したことで他人の先行登録商標又は先行使用商標と抵触を生じた場合、両者の同一又は類似を認定する必要がある。その場合、両者の類似を認定するには、「二要素」の基準のみ適用すればよく、「三要素」の基準を適用する必要はない。もし商標行政管理機関が「三要素」の基準を適用して類否を認定すれば、二つの結果があり得る。一つは、当該出願商標についての市場データがないので、他人の先行登録商標又は先行使用商標と混同する恐れがはっきり認定できず、むしろ当該商標の登録にメリットを与える。特に冒認出願者のために条件を作り、このような結果は許容できない。もう一つは、あえて混同可能性に結論をつけるなら、それは行政機関の思い込みでしかなく、明確な事実ではあり得ない。他人の先行登録商標又は先行使用商標を保護するために、悪意による冒認出願行為を懲罰・防止するために、このような場合は、「二要素」の基準を適用したほうがよい。

司法裁判の観点から、法院は商標評審委員会の裁定にかかる商標行政訴訟を審理するとき、「二要素」又は「三要素」で商標の類否を認定すべきか。中国最高人民法院が制定した『司法解釈』で法院による商標類似の認定について規定されたが、この『司法解釈』はもっぱら商標権侵害による民事紛争事件における商標類似を認定する基準である。この基準は当事者が商標評審委員会の裁定に不服がある場合の商標行政訴訟に適用できるか、商標類否を認定するときに適用できるかについて、検討する必要がある。筆者は、法院は商標評審委員会の裁定にかかる行政訴訟事件を審理する場合、商標の類否を認定する時、状況に応じてそれぞれ「三要素」又は「二要素」の基準を適用すべきだと考える。一般的にはケースバイケースで決めなければならない。しかし、法院が商標権侵害による民事紛争事件にかかる商標の類否認定する場合は、「三要素」を適用しなければならず、「二要素」の適用が考えられない。それは商標権侵害行為が市場で発生し、使用されていない登録商標が侵害に該当するかについて、まず両商標が類似するかを認定しなければならない。その場合、「二要素」の基準を適用し、市場での混同又は混同の可能性を考慮しなければ、登録商標の買いだめまたは登録商標の不使用という悪い慣習を助長する恐れがある。故に、法院は「三要素」の基準を適用して【『司法解釈』第9条】商標の類否を認定しなければならない。

上記の分析から、商標の類似を認定する「三要素の基準」は「二要素」の基準＋誤認に分解できることがわかった。そこで、研究に値する問題を提起する。商標行政機関か司法機関かにかかわらず、「三要素」の基準で商標の類似を認定する時、まず「混同」の基準を適用するか、それともまず「二要素」の基準を適用すべきか？もし、まず「混同」の基準を適用するだけで、係争商標又は権利侵害商標と引用商標又は被侵害商標の商品が混同又は混同の恐れを生じたことが認定できる場合、「二要素」の基準を適用して認定する必要はまだあるか？

筆者はまず二番目の問題に回答する。両商標が使用された商品又は役務は市場において混同又は混同の恐れを生じたとしても、「二要素」の基準で両者の類似を認定する必要はなくなるか？答えはノーである。両商標が使用された商品又は役務は市場において混同又は混同の恐れを生じたのは、商標の類似によるものかもしれないが、商標の類似によるものではないかもしれない。例えば、広東省広薬グループと広東加多宝社が「王老吉」、「加多宝」について複数の訴訟をした。

その中に一つに、王老吉の包装・装飾に関する紛争があった。もし「加多宝」涼茶が「赤缶包装」を使うならば、「王老吉」涼茶の「赤缶包装」と混同を生じる恐れがある。この混同は商標の類似によるものではなく、包装・装飾の類似によるものである。故に、まず両商標が使用された商品が混同又は混同の恐れが生じたと判断しても、さらに「二要素」の基準で認定しなければならない。

両者は誤認の恐れがない場合、「二要素」の基準で審査する必要がなくなる。もう一方で、まず「二要素」の基準を適用して両商標の構成要素又は全体的な構造が類似すると認定したら、さらに「混同」又は「混同のおそれ」の基準を適用する必要があるかを、ケースバイケースで決める必要がある。しかし、特に強調すべきは、商標登録出願の審査手続で、「二要素」の基準で両商標の構成要素又は全体的な構造が類似しないと認定できる場合、さらに「混同」又は「混同のおそれ」の基準で認定する必要はもちろくない。しかし、商標権侵害紛争事件で、権利侵害商標と被侵害商標が同一又は類似しない場合、さらに「混同」又は「混同の恐れ」の基準を適用し、権利侵害商標の商品と被侵害商標の商品に混同が生じるかを判断する必要がある。例えば、武漢武立塗料有限公司は「武立」と「昌邦」という両商標を登録した。この二つの商標のどちらも、立邦社の「立邦」という商標と類似しない。ただし、これら2つの商標を一緒に商品に使用する場合、「武漢立邦」という標識となり、「立邦」ペンキと混同を生じる恐れがある。同社がこの二つの商標の両方を一緒に使用し、かつ少し変更してペンキの包装に使用する場合、「立邦」ペンキと混同され、「立邦」という商標への侵害にあたる可能性が高い⁶。

4. 商標類否に関する認定

関連法律規定によると、商標類似を認定する権力を有する中国の機関は二種類ある。一つは国家市場監督管理総局国家知識産権局商標局と商標評審委員会（以下、「商標行政機関」という⁷）であり、もう一つは中国各級の人民法院である⁸。故に、商標行政機関は商標登録出願を審査する時、商標類否を認定する権力を有し、商標評審委員会は商標登録又は紛争裁定、無効審判を審判する時、商標類否を認定する権力を有する。各級の人民法院は商標紛争事件を審理する時、具体的な事件の状況によって、商標類否を認定する権力を有する。

（1）商標の類似に関する行政認定

商標の類似に関する行政認定とは、商標行政管理機関が商標登録出願審査と商標審査手続において商標Aと商標Bとの類否に対する認定を言う。中国の商標行政管理機関とは、2018年7月以前は、元国家工商行政管理総局商標局と商標評審委員会のことを言う；2018年7月以降は、国家市場監督管理総

⁶ 出典：『武漢武立塗料有限会社』、

<https://baike.baidu.com/item/%E6%AD%A6%E6%B1%89%E6%AD%A6%E7%AB%8B%E6%B6%82%E6%96%99%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/5073730>，[最終アクセス:2018年10月20日]。

⁷ 出典：「中華人民共和國商標法」（2013）第2条及び第3条

⁸ 出典：2001年12月25日最高人民法院審判委員会第1203回会議で可決した「最高人民法院による商標事件審理上の管轄と法律適用範囲の問題に関する解釈」第1条では、「人民法院は以下の商標案件を受審する。1. 国务院工商行政管理部门商標評審委員会（以下「商標評審委員会」と略称）が下した覆審決定あるいは裁定に不服である案件；2. 工商行政管理部门が下した商標についての具体的行政行為に不服である案件；3. 商標専用権所有紛争事件；4. 商標専用権侵犯紛争事件；5. 商標専用権譲渡契約紛争事件；6. 商標使用許可契約紛争事件；7. 訴訟以前に商標専用権侵犯の停止を申請する事件；8. 訴訟以前に財産保全を申請する事件；9. 訴訟以前に証拠保全を申請する事件；10. その他商標事件。」

局国家知識産権局商標局と商標評審委員会のことを言う。具体的な実務では、商標行政管理機関が係争商標と引証商標との類否を認定する基準は『審査基準』第三部分「二、関連解釈」の規定である。即ち、「商標類似の判断は商標同一の判断と似ている。まずは、指定商品又は役務は同一又は類似商品又は役務に属するかを認定する；次に、商標自身の外観、称呼、観念と全体的な表現方式などの面から、関係公衆の一般的な注意力を基準として、全体観察及び主要部分の対比の方法で商標標識自身の類否を判断する。具体的には、文字商標の審査、図形商標の審査と組み合わせ商標の審査という3種類の商標の審査に分けられる。」当該規定からわかるように、商標局又は商標評審委員会の具体的なやり方は以下のとおりである。

「商標類似」又は「類似商標」の商標行政管理部門による解釈は「商品又は役務が同一又は類似＋商標の構成要素又は商標標識の全体が類似＋出所誤認」（「三要素基準」という）という三つの要素を含む。しかし、中国『商標法』（2013年版）第30条では、「登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たさない、又は他人の同一又は類似の商品について既に登録され又は予備的査定を受けた商標と同一又は類似するときは、商標局は出願を拒絶し、公告しない。」と、第31条では、「二人又は二人以上の商標登録出願人が、同一又は類似の商品について、同一又は類似の商標登録出願をしたときは、先に出願された商標について予備的査定をし、かつ公告する。同日の出願については、先に使用された商標について予備的査定をし、かつ公告する。他方の出願は拒絶され、かつ公告されない。」と規定している。規定で使用された「類似商標」とは、両商標の「構成要素が同一又は類似かつその構成要素からなる図案が同一又は類似」を意味し、「出所の誤認」の要素を含まない。

商標局の商標審査官は、登録出願の商標と他人の先行登録商標又は先行出願商標（既に予備的査定を受けて公告した商標と予備的査定を受けていない商標を含む）【先に使用されているが登録されていない商標を含まない】が同一又は類似かを審査するとき、一般的なやり方として出願商標がその指定商品又は役務と同種類の商品又は役務に既に登録された商標又は先行出願商標と同一又は類似するかを審査することである。第30条と第31条の規定によると、商標審査官は、商品又は役務の出所混同又は誤認要素を考慮に入れる必要はない。実際に、商標審査官は、出願商標が既に登録された商標又は先行出願商標と混同又は誤認の恐れを認定することもできない。従って、筆者は、商標審査官が商標類似を認定するには次の二つの要素のみ考えればよいと考える。要素1として、出願商標の指定商品又は役務は他人の先行登録商標の（他人の先に出願且つ予備的査定を受けて公告された商標又は先願商標の指定商品又は役務を含む。）指定商品又は役務と同じ種類に属するか；要素2として、出願商標の構成要素は他人が同種類の商品又は役務に登録を受けた商標（他人の先に出願且つ予備的査定を受けて公告された商標又は先願商標の構成要素を含む。）の同一又は類似するか；或いは構成図案の全体が同一又は類似するか。

第一に、係争商標の使用商品又は役務は引証商標（対比商標でもいい）の使用（許可を受けた使用と実際の使用）商品又は役務と同じ種類（同一又は類似）に属するかを分析する。係争商標の使用商品又は役務が、引証商標の使用商品又は役務と同じ種類に属しない場合、以下の手順は不要である。但し、著名商標はこの限りではない（この「著名商標」とは、中国法律にて規定された著名商標認定手続で認定されたものを言い、引用商標の権利者又は使用者によって主張するものではない。）。

第二に、商品又は役務が同じ種類に属する前提で、商標局又は商評委は第二段階の審査を行い、係争商標を引証商標と商標自体の称呼、外観、観念及び全体的な構造を含んで対比することにより、両者の類否を認定するものとする。対比を経て、両者が同一でもなく類似でもない認定した場合、両

者が類似することを排除できる。具体的な実務において、係争商標の構成要素及び全体的な構造が、引用商標の構成要素及び全体的な構造と同一又は類似するかを認定することは非常に不確実である。例えば、中国 2016 年 12 月版『審査基準』第三部分「四、商標類似に対する審査」で、正反両面から商標類似の認定基準を挙げている。それでも、具体的な審査において、紛争又は異議がよくある。

第三に、上述の二つの条件とも成立する前提で、係争商標が使用された商品又は役務が、引用商標が使用された商品又は役務と出所の混同又は誤認を生じるかを審査する。この条件も成立した場合、係争商標が引用商標と類似にあたると認定できる。そうでなければ係争商標は引証商標と類似しない⁹。ここで、異議申立人、被告及び商標局の 3 つの側面から商標近似の基本的な状況を分析する。

1) 異議申立人が提出した異議理由は以下のようにまとめられる。被異議商標を異議申立人が先に登録した、先に出願した又は先に使用した商標と同種類の商品についての類似商標を理由として申し立てた場合、異議申立人がその異議申立を裏付けるために提出した証拠内容は次のとおりまとめられる。(ア) 異議申立人が商標を先に登録、出願又は使用した証明書類；(イ) 異議申立人が持っている商標の他の行政事件又は司法事件における審理状況；(ウ) 引用商標が一定の影響力又は著名性を有する証拠；(エ) 被異議人が他の商標も出願した時に、その他の商標が類似しているケース。異議申立人は異議を申し立てる目的が被異議商標の登録を阻止するためであるから、提出した異議理由及び関連証拠も比較的十分である。

2) 異議申立人の異議について、被異議人の答弁理由を大体以下のとおりにまとめられる。被異議商標は引用商標と構成要素、各要素の組み合わせ及び商標全体の構造から対比しても類似しない；被異議商標の使用商品又は役務は引用商標の使用商品又は役務と同じ種類に属せず、市場で両者が関連公衆に誤認・混同されやすすくない；被異議人は主観的にただ乗りの悪意がない。被異議人は商標異議手続において、一般的に受動的な立場にあり、答弁内容が少なく、答弁時に提供する証拠も少なく、商標類似に関する判断基準についてもめったに言及しない。

3) 商標異議事件を審査する時、商標局はまず被異議商標と異議商標の使用商品又は役務が同じ種類に属するかを判断する。肯定的な結論が出た場合、さらに被異議商標と引用商標が類似するかを判断しなければならない；否定的な結論が出た場合、異議を認めない決定を下す。対比を通して、被異議商標と異議商標が同一又は類似に該当すると判断する場合、さらに混同又は混同の恐れが生じやすいなどのことを含むその他の要素を考える必要がある。例えば、第 17033155 号「盛京李連貴」の商標拒

⁹ 商標評審委員会は迪康社が商標局に予備的査定され公告された第 1811777 号商標「好迪康」（以下「被異議商標」という）に対して好迪社が申し立てた異議を審理する時、裁定で次のように認定した。被異議商標は中国語の「好迪康」から構成され、第 1355118 号商標「好迪」（以下引用商標という）は中国語の「好迪」及び図形の組み合わせから構成されている。被異議商標と引用商標の主要文字部分はいずれも「好迪」の二文字を含むが、被異議商標の三文字の表現形式は明らかな区別がなく、一般消費者に当該商標を識別・記憶される時、一般的に当該商標を「好迪」と「康」との二部分に分けられることはない。究明した事実のとおり、迪康社は 1995 年にすでに被異議商標の一部の指定商品と類似する商品に第 1002484 号商標「迪康」を登録出願した。被異議商標は構成においてそれと比べて、頭文字のところに「好」という文字が多く、第 1002484 号商標「迪康」のシリーズ商標とみなせる。被異議商標は引用商標と称呼、構成要素、文字のフォント、表現形式などの面において差異を有し、全体的な視覚効果も一定の差を有するため、引用商標が化粧品などの商品に比較的高い知名度を有するが、被異議商標と引用商標の標識自体との区別及び被異議商標の関連商標「迪康」と引用商標「好迪」との長期並存している客観的な歴史に鑑み、被異議商標と引用商標が化粧品などの同一又は類似商品に並存すれば、関連公衆に混同させると認定できる十分な理由はない。一方、被異議商標が化粧品、整髪用ムースなどの商品についての知名な引用商標への複製、模倣又は翻訳に該当し、混同を生じやすいという好迪社の主張は事実根拠に欠けるため、商標評審委員会はそれを支持しない。上述を纏めると、「中華人民共和國商標法」（以下「商標法」という。）第 33 条、第 34 条の規定によると、商標評審委員会は被異議商標の登録を許可するという裁定を下した。出典：「国家工商行政管理総局商標評審委員会と広州市好迪化粧品有限公司との商標行政裁定紛争上訴事件」、http://www.pkulaw.cn/case_es/payz_1970324837830713.html?match=Exact，[最終アクセス:2019年1月1日]。

絶不服審判事件で、商標評審委員会は、係争商標「盛京李連貴」は、引証商標「四平李連貴」と全体的なイメージ、文字の構成、文字の称呼などの面において類似するが、係争商標と引証商標が類似するかを判断する場合、構成要素及びその組み合わせからなる全体的な図案を対比するだけではなく、係争商標所有者（出願者を含む）と引証商標の権利者との間の特定な関係、両商標の歴史的起源、先行権利者の意思及び両商標の使用商品又は役務が市場でそれぞれの市場区分が形成されたかなどの要素も考察する必要がある、歴史を経て形成された客観的な市場構造を尊重すべきだと判断している。商評委は諸要素を総合的に考慮したうえ、法に基づいて、係争商標「盛京李連貴」と引用商標「四平李連貴」の並存が消費者に役務の出所を誤認・混同させることもなく、係争商標に対して予備的な査定を許可すると裁定を下した。

（2）商標類似に関する司法認定

商標類似に関する司法認定とは、中国での商標民事権利侵害紛争に管轄権を有する各級の法院が（事実上、基層法院から最高法院までの法院を含む。）、商標民事侵害紛争事件又は商標行政訴訟事件を審理する過程で事件にかかる商標Aと商標Bの類否に対する認定を言う。単純に中国最高人民法院による司法解釈では、司法機関は商標権侵害紛争事件を審理する時、権利侵害商標と被侵害商標が同一である少数の事件を除き、ほとんどの事件は両商標の類否認定を含む。そこで、最高人民法院の『司法解釈』第10条の規定では、「人民法院は商標法第52条第1項の規定に基づき、商標の同一または類似を認定する場合は次の原則に照らして行うものとする。（一） 関係公衆の一般的な注意力を基準とする。（二） 商標の全体を対比するほか、商標の主要部分の対比も行わなければならない。対比は対比する対象を分離した状態でそれぞれ行わなければならない。（三） 商標が類似か否かの判断は、保護を求める登録商標の著名性および周知度を考慮する。」と規定している。同規定から、司法機関は商標権侵害民事紛争事件を審理する時、商標が類似するか、商標又は役務が同じ種類に属するか及び出所の誤認の恐れがあるかという三つの要素を同時に考えなければならないが、より重要なのは司法判断が行政判断と違う視点を選んでいることである。

一言で言えば、事件にかかる商標Aと商標Bの類否認定で、司法機関はまず関係公衆の一般的な注意力を基準とし、行政機関の商標審査官を参照対象としない。例えば、第9755129号「三葉草」商標登録出願紛争事件がある¹⁰。2011年7月22日に、深セン市硅谷盈科科技有限公司（以下「硅谷盈科」という。）は旧国家工商管理総局商標局に出願し、2012年11月21日に登録を受け、第25類「被服、帽子、靴下、下着」などが指定商品である。当該商標の存続期限は2022年11月20日までである。2015年12月30日に、アディダスは硅谷盈科の第9755129号登録商標「三葉草」について商標評審委員会に無効審判を請求し、審理を経て商評委によって係争商標を維持する裁定が下された。アディダスは商評委の裁定に不服があり、商評委の第9755129号裁定を取り消し、「三葉草」商標を無効するよう北京知識産権法院に提訴した。北京知識産権法院は、本件係争商標は原告が先に使用し且つ一定の影響を持っている「三葉草」と完全に同一であり、同時にその指定商品が原告の文字商標「三葉草」の先行使用商品と生産部門、販売ルート、販売対象などの面において同一又は比較的密接な関係があ

¹⁰ 出典：「アディダス社『三葉草』商標無効行政紛争事件」、https://www.sohu.com/a/236980100_624079、[最終アクセス：2018年12月30日]。

ると強調した。それで「関係公衆の一般的な注意力」を導入して両商標が混同又は誤認を招くかの参考対象とする。最後に、北京知識産権法院は商評委の第 9755129 号裁定を取り消し、商標評審委員会にアディダスの無効審判請求について改めて裁定を下すよう判決を言い渡した¹¹。

具体的な裁判実践において、司法機関は全体及び要部対比の原則、隔離対比の原則に従って係争商標と引用商標の類否を判定する。司法機関は両商標の類否を判断する時に、被対比商標と対比商標が分離状態で行われると仮定しなければならず、両者を一緒に置いて対比を行ってはならない。分離対比の下で、参照対象の混同又は誤認を生じた場合、両者の構成要素又は全体的な構造が類似すると認定できる。さもなければ、類似しないと結論が出る。また、法院は、権利侵害商標と被侵害商標が商品又は役務の出所の誤認を招くか判断する時、通常、主観的な認識によって行い、参照できる客観的な基準はない。例えば、アディダスと硅谷盈科との第 9755129 号「三葉草」登録商標の無効審判紛争で、商標評審委員会は両商標が商品又は役務の出所の混同を招かないと判断し、三葉草商標の登録を維持した。しかし、北京知識産権法院は主観的な仮定で、本件係争商標と各引用商標が同一又は類似商品に使用され、関連公衆に商品の出所を誤認・混同させ、故に類似商標に該当すると判断した。最終的には被訴の商評委の裁定を取り消し、商標評審委員会にアディダスの無効審判請求について改めて裁定を下すという判決を言い渡した¹²。

商標類似をよりよく判断するために、筆者は 2012 年～2018 年の 5 年間の商標類似に関する判例 20 件を収集し、中国法院による商標類似に対する司法審査基準を整理した。法院が商標民事紛争事件を審理する殆どの場合、権利侵害商標と被侵害商標との類否判断を伴う。その判断基準はまとめると大体以下のとおりになる。(ア) 被告に使用された権利侵害商標は、原告の登録商標と称呼、外観、観念又は全体的な図案などの面において同一又は類似する；(イ) 権利侵害商標の使用商品又は役務と、被侵害商標の指定商品又は役務は同じ種類に属する；(ウ) 関連公衆が取引市場で一般的な注意を払う場合、権利侵害商標が使用された商品又は役務と被侵害商標が使用された商品又は役務を混同しやすく、さらに被告と原告の間にある関係又は係わりがあり、まして被告が当該商標を使用する行為が原告からライセンスを受けたと誤認するおそれがある。このように、具体的な訴訟手続で、訴訟理由の正当化のため、原告が通常、自分の経験又は客観的な事実に基づいて商標類似に対して初歩的に判断する。

被告の権利侵害商標が原告の被侵害商標と同一又は類似するという原告の指摘について、被告は通常、以下の四つの面から反論するものである。①自分が使用している商標は、原告の登録商標と同一も類似もしない；②自分の商標の使用商品又は役務は、原告の登録商標の使用商品又は役務と同一も類似もしない；③自分の商標は、原告の登録商標と混同を生じることではない；④自分の商標が使用された商品又は役務は、すでに自らの市場が形成され、原告の登録商標が使用された商品又は役務の市場と競合せず、消費者に商品又は役務の出所を誤認させることはない；さらに重要なのは両者間には競争関係がない。具体的に言えば、被告が自分の商標を使用する行為は適法であり、原告の登録商標とは類似しないため、原告の登録商標専用権への侵害にあたらぬ。しかし、検出された 10 件の商標類似に関する第一審判例で、被告は商標類似及びその認定基準を論述していない。

法院は、商標権侵害事件を審理する時、主に中国現行商標法及び最高人民法院の司法解釈などに従って段階的に順次に行う。まず、被訴権利侵害商品が引用商品と同一又は類似するかを判断する；原

¹¹ 同上。

¹² 同上。

告の持っている商標は被訴権利侵害商標と同じ又は類似するかを判断する。第一審法院の商標類似に対する審査基準は次のとおりにとまとめることができる。(a) 被訴権利侵害商標と引用商標の図形、文字(中国語と英文字を含む。)、称呼、觀念及び色彩などの面においての類似;(b) 分離対比と全体対比を基準とする;(c) 一般公衆の一般的な注意力を基準として公衆に知られているかを判断する;(d) 一般公衆に混同又は誤認を招きやすいかどうか。エクソンモービルと被告の北京北農国信科技发展有限公司らとの商標専用権侵害紛争事件で、商標権侵害の構成要件を分析する時、法院は、2013年版『商標法』を2001年版『商標法』と比べた。両者の最大の相違点は、前者第57条第2項に「混同を生じやすい」という表現が増加されたことである。それにより「双同権利侵害」以外の商標使用にかかる権利侵害は、実際には元の「二要素」の構成要件を「三要素」の構成要件に修正し、即ち「混同の恐れ」は、被訴行為が商標権侵害に該当する必要条件となる。2001年『商標法』には「混同の恐れ」という規定がないが、2002年に最高人民法院により公布された「商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」(以下「商標民事事件解釈」という。)では、「混同の恐れ」を商品類似及び商標類似を認定する考慮要素としている。従って、法院が商標権侵害民事紛争事件を審理する時に、適用する基準は、2013年版の『商標法』と基本的に同じである。

商標類似の判断基準をまとめると、関連公衆に誤認・混同させるに足りることを重要な商標類似認定基準とするが、全ての法院が明確にこの内容を商標類似の認定基準に含めるわけではない。収集された商標権侵害民事紛争事件で、多数の法院は、商標類似が商標権侵害を構成する要件の一つとし、商標権侵害の構成要件と商標類似の判断要件を区別していない。中国法院は、商標権侵害紛争事件を審理する実務で、事件の具体的な状況に基づいて権利侵害商標と被侵害商標が類似商標にあたるかを判断する。即ち、商標標識の構成要素の称呼、外観、觀念及び標識全体の類否を考慮すると同時に、権利侵害商標と被害商標自身それぞれの重要性及び周知度、使用商品又は役務の類似要素も、さらに両者が市場で誤認又は混同を生じやすいかも判断しなければならない。具体的な裁判実務で、単純に商標の構成要素の類似を商標類似と同一視してはならず、誤認を生じやすいかなどの要素をもっと考慮すべきだと中国法院は特に強調している。言い換えれば、混同がなければ、両者が類似すると判断しがたいということである。

5. 終わりに

上述のとおり、商標類似は単純な問題のように見えるが、実際は非常に複雑な問題である。この問題は法律規定だけではなく、理論研究にも、また行政認定と司法認定など実務上の事項にも及んでいる。係争商標(又は事件にかかる商標)と引用商標の類否認定は、視点によっては結論も違ってくる。このような現象は中国の司法裁判実務で何度もあった。従って、具体的な実務で両商標の類否認定には、司法機関か行政機関かによらず、非常に慎重に扱う必要があるだけではなく、よく議論が起き、ときには非常に激しい議論も起きた。例えば、「四平李連貴」と「盛京李連貴」の商標類似紛争、「北京稻香村」と「蘇州稻香村」の商標類似紛争は、長期間にわたるだけでなく、手続も複雑で、結論の繰り返しもあり把握しがたいものである。最後には結論が出ても、関連当事者が納得できるわけではない。従って商標の類似認定は、標準的な答えが永遠になく時代に即して研究し続ける必要がある。

第3節 日本における商標の類否判断

I. 商標の類否判断における「取引の実情」

立命館大学 宮脇 正晴 教授

1. はじめに

日本の商標法上、他人の先願登録商標や、他人がすでに使用して市場で認知されている商標と「類似」する商標の登録は認められない（商標法4条1項10号及び11号）。また、他人の登録商標と「類似」する商標の使用は認められない（商標法37条1号）。商標法4条1項11号で問題となる商標の類否判断については、最判昭43・2・27民集22巻2号399頁〔冰山印〕が次のように判示している。「商標の類否は、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つて決すべきであるが、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、称呼等によつ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、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする」。

上記最判は、その後の審査実務・裁判実務に大きな影響を与え、これまでに多数の裁判例がこの判例を援用し、上記の基準に従って類否判断を行っている¹。また、後述のとおり、37条1号における類否判断の基準としても採用されている。

しかしながら、上記最判のいう「取引の実情」としてどのような事実が考慮されるべきなのかについては明確に定まっているとはいいがたく、議論の余地が大きく残されている²。すなわち、後述するように、あらゆる事情を考慮して個別具体的な混同のおそれの有無につき判断すべきなのか、考慮すべき事情を限定してある程度抽象的・形式的な混同のおそれの有無につき判断すべきなのかという点につき、定見といえるべきものが存在しないのである。

そこで、本稿においては、商標の現実の使用態様や商標保有者の周知・著名性といった事情が登録場面及び侵害場面において、それぞれどのように扱われる場気なのかについて検討することとしたい。

2. 登録場面における「取引の実情」

(1) 最高裁判例

前掲最判〔冰山印〕の事案は、「硝子繊維糸」を指定商品とし、氷山の図形のほか「硝子繊維」、「冰山印」、「日東紡績」の文字を含む後願商標が、「糸」を指定商品とする「しょうざん」の文字のみから成る登録商標と類似するか否かが問題となったものである。この事案では両商標の外観や観念は異な

¹ 飯村敏明「商標の類否に関する判例と拘束力」L&T52号58頁（2011年）は、前掲最判〔冰山印〕を事例判決であると捉えるのは不適切であり、その類否判断基準にかかる判時部分は、「より強い判例拘束力を有する判例部分と評価して差し支えない」とする。

² 松村信夫「商標の類似」日本工業所有権法学会年報31号85頁（2007年）は、「…あたかも『商品の出所の誤認混同』の有無が商標の類否の決定的要素であるかのように誤解されるに至ったことは、その際に斟酌する具体的な取引実情の範囲の不明確性ともあいまって商標の類否判断の基準をきわめて不安定なものにしている」と批判する。

っており、称呼のみが類似していたところ、判決は、硝子繊維糸の現実の取引状況に照らすと一般取引におけるほど称呼が重要ではなく、また称呼上の差異も容易に認識できるものであり、「両商標をとりちがえて商品の出所の誤認混同を生ずるおそれは考えられ」ないとして、両商標は非類似であると結論している。

この判決は、外観、称呼及び觀念のいずれかが類似であれば商標の類似性を肯定していた従来の考え方を改め、取引の実情を踏まえた総合的・全体的考察が必要であることを述べた点に意義があるとされており³、特許庁の現行の商標審査基準⁴も、この判決に沿うように改められたものとなっている。

そして、その後に登場した、最判昭 49・4・25 昭和 47 (行ツ) 33 [保土谷化学社標] は、「商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであつて、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではない」と述べ、恒常的でない事情（浮動的事情）や、指定商品の一部にしか妥当しない事情（局所的事情）を類否判断において考慮すべきでないことを明示するに至った。同判決は、前掲最判 [冰山印] もこのことを前提とするものであるとしており、現に、前掲最判 [冰山印] において考慮されているのは、すでに見たように、出願商品の指定商品（硝子繊維糸）の業界一般に妥当する事情である。

（2）商標の使用態様の考慮に関する裁判例の変遷

しかしながら、その後の裁判例の中には、浮動的な事情と思われるものを考慮しているものも相当数ある。例えば、東京高判平 8・4・17 知裁集 28 卷 2 号 406 頁 [SPA] は、出願人の商品（ミネラルウォーター）のラベルの表示態様やリーフレットや新聞広告における表記なども勘案して類似性を否定しているが、この判決に対しては、浮動的な事情を考慮したものと批判がある⁵。このような裁判例群の登場後、前掲最判 [保土谷化学社標] を引用しつつ、後願商標の具体的な使用態様につき、これを浮動的、局所的事情であるとした裁判例⁶が登場した。これらの裁判例は、2008 年～2009 年に公表された論文においては「新傾向」のものとして紹介されている⁷。

更に、2010 年前後になると、後願商標や引用商標（先願登録商標）の具体的な使用態様を考慮する裁判例が多く登場することになった⁸。例えば、知財高判平 22・8・19 平成 22(行ケ)10101 [きつと、サクラサクよ] においては、後願商標（桜を模した 5 弁の花の図形中に、「きつと、サクラサクよ。」の

³ 矢野邦雄「判解」昭和 43 年度最高裁判例解説民事篇（上）62 頁、牧野利秋「商標の類否判断の要件事実」パテント 62 卷 13 号 71 頁（2009 年）など参照。前掲最判 [冰山印] 以前の状況については、同 66-71 頁を参照。

⁴ 『商標審査基準』第 3・「九、第 4 条第 1 項第 1 号（先願に係る他人の登録商標）」<http://www.jpo.go.jp/shiryu/ki_jun/ki_jun2/pdf/syohyou_ki_jun/20_4-1-11.pdf>[最終アクセス:2019 年 1 月 20 日] 参照。

⁵ 田村善之『商標法概説 [第 2 版]』（弘文堂、2000 年）119 頁注（1）、小嶋崇弘「判批」知的財産法政策学研究 21 号 297 頁（2008 年）、平澤卓人「判批」知的財産法政策学研究 25 号 260-261 頁（2009 年）。

⁶ 東京高判平 14・9・30 平成 13 (行ケ) 518 [塩沢緋・越後塩沢同人会]、東京高判平 15・12・26 平成 15(行ケ)316 [パテントマップくん] など。

⁷ 小嶋・前掲注 5・298 頁及び平澤・前掲注 5・265 頁。

⁸ 本文で紹介するもののほか、知財高判平 22・7・12 平成 21(行ケ)10404 [SHI-SA]（後願商標が観光土産品である T シャツに使用されている等の後願商標の使用態様及び引用商標の使用態様が不明であることを考慮）、知財高判平 22・7・21 平成 21(行ケ)10396 [ROKI]（後願商標が図形部分と文字部分を一体として使用されているという事情を考慮）、知財高判平 23・6・6 平成 22(行ケ)10339 [本草製薬の潤煌]（後願商標が使用されている商品と、引用商標が使用されている商品とでは、商品の構成及びその販売形態は著しく異なるとの事情を考慮）など。

文字を配置した構成の商標)が引用商標(「サクラサク」の片仮名文字からなる商標)と類似しないと判断するに当たり、取引の実情として、後願商標が受験シーズンに専らキットカット商品(後願商標の使用権者が販売する、登録商標「KitKat」の付された商品)に用いられているという事情、及び引用商標が受験シーズンに関係なく、袋菓子や焼菓子などに用いられている事情等が考慮されている。また、知財高判平23・6・29 [Choop]においては、後願商標と引用商標とは「シュープ」の称呼を生じうる点で共通するものの、「[後願商標]の使用された商品に関心を示す、『ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション』を好む需要者層と、[引用商標]の使用された商品に関心を示す、いわゆる『セクシーなB系ファッション』を好む需要者層とは、被服の趣向(好み、テイスト)や動機(着用目的、着用場所等)において相違すること」などの取引の実情が考慮され(なお、これら各商標の指定商品の記載には需要者層や着用場面等についての限定は一切ない)、両商標は非類似との結論に至っている。

このような裁判例に対しては、学説上批判があり⁹、その後から現在に至るまでは、後願商標や引用商標の具体的な使用態様を考慮して類似性を否定する判決はあまりみられなくなった¹⁰。ただし、次に紹介する判決のように、具体的な使用態様を考慮する姿勢を維持しているように読めるものもある。すなわち、知財高判平26・10・29平成26(行ケ)10094 [PEACE ICED COFFEE]は、結論として商標の使用態様についての原告(出願人、拒絶査定不服審判の請求人)の主張を認めなかったが、このような主張が認められる余地は残しているように見える。この事件における原告の主張(後願商標が引用商標と類似しない旨の主張)は、具体的には、①鳩の図柄を伴ったロゴマークの形で使用されている引用商標は、後願商標とは明らかに異なる印象等を与える、②原告の取り扱うコーヒーと、引用商標権者の取り扱うコーヒーの間には商品コンセプトの相違が存在し、主たる需要者の範囲も異なり、取引の競合は生じないことが予想される、というものであった。

判決は、①に対しては、「商標の類否判断は、原則として当該商標自体を比較して決すべきであり、引用商標が鳩の図柄を伴って使用されていることが、直ちに類否判断に影響するとはいえない」と述べ、②に対しては、「たとえ原告と引用商標権者との間に商品コンセプトの相違があり、それぞれ想定している顧客層や販売地域等が異なるとしても、本件証拠上、引用商標権者において会員限定販売など取引相手を明確に限定していることは認められず、原告においてもそのような限定を付する予定をしている事実うかがわれぬ以上、原告と引用商標権者との間で本願指定商品における取引の競合が生じる可能性は否定しきれない」と述べて(引用部分の下線は筆者が付したもの)、これらの主張を排斥している。この判決は、「原則として当該商標自体を比較」するとしているので、例外がありうることを示唆しているようにも見える。また、上記②の主張に対応する部分を見ても、証拠上、現に互いの商品の取引相手が限定されていて競合が生じないような事実が認められれば類似性が否定されるように読める。

このように、立場のはっきりしない判決はあるものの、直近の裁判例には、前掲最判[保土谷化学社標]を引用して、商標の具体的使用態様にかかる主張を恒常的なものではないとして排斥しているものが再

⁹ 宮脇正晴「商標法4条1項11号の類否判断において商標の使用態様を考慮することの可否 —サーチコスト理論を用いて—」L&T54号212頁(2012年)など。

¹⁰ 許清「商標類否の判断基準に関する一考察(2・完) —裁判例に基づく商標類似性に対する分析—」知的財産法政策学研究50号142頁(2018年)。

び増えてきており¹¹、現実の使用態様を考慮するという立場は改められたと評してよいのかもしれない。

(3) 商標の周知・著名性の考慮と「横取り」問題

類否判断における「取引の実情」として考慮されるものの一つに、後願商標や引用商標の周知・著名性がある。商標の周知・著名性については、混同のおそれを判断する事情として直接的に考慮されることは少なく¹²、多くの場合、後願商標や引用商標の構成部分の分離の可否や称呼や観念の認定の際に考慮される¹³。後願商標の出願人が周知・著名商標の保有者で、後願商標の構成がその周知・著名商標を含むものである場合、当該商標の周知・著名性は混同を否定する要素（すなわち類似性を否定する要素）として考慮される傾向にある。後願商標が周知・著名商標そのものである場合¹⁴のみならず、後願商標が結合商標であって、その一部に周知・著名商標を含む場合であっても、このような傾向は認められる¹⁵。

つまり、そのような結合商標¹⁶から周知・著名商標を除いた他の構成要素が他人の先願登録商標と近似するものであっても登録が認められやすいことになる。このような問題は商標の「横取り」問題¹⁷といわれることがある。この問題についてある論者は、結合商標の他の構成要素の部分（他人の先願登録商標と近似する部分）が未周知の場合には、需要者は周知・著名商標の部分に着目して商品選択を行うため、「出所混同説」の立場からは類似性は否定されざるを得ないと評している¹⁸。

¹¹ 知財高判平 29・5・15 平成 28（行ケ）10089 [FINESSESCE]、知財高判平 29・6・28 平成 28（行ケ）10270 [SeaGull-LC]、知財高判平 29・10・26 平成 29（行ケ）10128 [軽スタ]、知財高判平 30・4・24 平成 29（行ケ）10220 [四神宝相華紋報恩座]、知財高判平 30・9・6 平成 30（行ケ）10035 [MONTAGNE] など。

¹² 例外として、東京高判昭 60・10・15 無体裁集 17 卷 3 号 444 頁 [寶]。

¹³ 平澤・前掲注 5・262 頁及びそこで紹介されている裁判例参照。

¹⁴ 知財高判平 19・8・8 判時 2001 号 100 頁 [CUBS] は、シカゴ・カブスのユニフォームの胸の部分等に使用されているロゴと同一の形状の後願商標（図形と文字から構成される）につき、同商標の周知性を考慮して、図形と一体的に理解され「カブス」の称呼のみが生じるなどとして類似性を否定している。

¹⁵ 横山久芳「商標の類否判断の基準と手法(2・完)」民商法雑誌 153 卷 6 号 98-99 頁（2018 年）。

¹⁶ 結合商標の類否判断については、全体観察を原則とし、分離観察については例外的なものとするべき旨述べ一連の最高裁判決（最判昭 38・12・5 民集 17 卷 12 号 1621 頁 [リラ宝塚]、最判平 5・9・10 民集 47 卷 7 号 5009 頁 [SEIKO EYE]、最判平 20・9・8 判時 2021 号 92 頁 [つつみのおひなっこや]）があり、特に直近のものは、「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」分離観察は許されないとしており、要部観察が認められる場合を特に厳しく限定しているようにみえる。この点を含め、結合商標の類否判断に関する詳細については、本報告書の小塚教授執筆部分を参照されたい。

¹⁷ 土肥一史『商標法の研究』（中央経済社、2016 年）136 頁など参照。

¹⁸ 横山・前掲注 15・99 頁。

おそらくはこのような立場から類似性を否定した例として、知財高判平 28・1・20 平成 27(行ケ)10158 [REEBOK ROYAL FLAG] がある。この事案の概要は次の通りである。X が、下図の本件商標（指定商品は第 25 類「履物、運動用特殊靴」など）につき出願したところ、特許庁は、本件商標が指定商品を第 25 類「履物、運動用特殊靴」などとする登録商標（引用商標）に類似するから、本件商標は 4 条 1 項 11 号に該当するとして拒絶査定をした。拒絶査定不服審判においても結論は維持されたため、X は審決取消訴訟を提起した。

本件商標（標準文字）	引用商標
REEBOK ROYAL FLAG	ROYAL FLAG

判決は、「REEBOK」が周知な商標であることから、「ROYAL FLAG」の文字部分だけを抽出して類否判断をすることは許されず、本件商標を全体として一体的に観察するか、「REEBOK」の文字部分を抽出して品要商標と対比すべきと述べた。その上で、類似性を否定し、X の請求を認容した。

（4）検討

筆者の考えによれば、商標制度の目的は商標によるサーチコスト（商品・役務の探索コスト）の削減であり、「混同のおそれ」は、法で規制すべきサーチコストの増大の有無について判断するメルクマールにすぎない¹⁹。そこでいう「混同のおそれ」は「抽象的な混同のおそれ」であり、より具体的な基準としては、「商標自体が取り違えられるおそれがあるほど似ているか」という基準が採用されるべきである²⁰。このような基準の下、商標以外の要素をできるだけ捨象して抽象的に混同のおそれについて判断がなされることとなる。サーチコスト理論の下では、商標自体が取り違えられる恐れがあるほど似ているにも関わらず、商標外の要素によって識別がなされているような状況は好ましくないからである。

このような考えによれば、後願商標や引用商標の現実の表示態様については、商標外の要素といえるため、考慮すべきではない。出願人が商標の現実の表示態様を含めて考慮されることを望むのであれば、出願商標の構成に反映させるべきである。また、商標の付された商品の取引態様については、それが指定商品一般に妥当するものではないのであれば、そのような事情は局所的事情であるから考慮すべきではない。出願人がそのような事情を含めて考慮されることを望むのであれば、そのような事情が局所的事情とならないように指定商品の範囲を限定するべきであろう²¹。このような立場は、前掲最判 [保土谷化学社標] とも親和的であろう。

後願商標や引用商標の周知・著名性については、指定商品一般に妥当するものといえるものであれば、考慮せざるを得ないであろう。しかし、その考慮のあり方としては、外観・称呼・観念の認定に当

¹⁹ 詳細については、宮脇・前掲注 9・68-69 頁のほか、宮脇正晴「標識法におけるサーチコスト理論 —Landes & Posner の業績とその評価を中心に—」知的財産法政策学研究 37 号 195 頁（2012 年）、同「混同とサーチコスト」パテント 65 巻別冊 8 号 26 頁（2012 年）など参照。

²⁰ このような基準自体は、田村・前掲注 5・118 頁において既に提唱されているものである。

²¹ 以上につき、宮脇・前掲注 9・70 頁。



たって考慮することにとどめるべきであり、周知・著名性自体を直接的に混同のおそれの判断において考慮すべきではない。特に、商標自体が取り違えられるおそれがあるほど似ているにもかかわらず、後願商標の構成要素に周知・著名商標が含まれることを理由に類似性を否定して、当該商標の登録を認めることには問題がある。そのような登録が許され、当該商標が使用されると、先願登録商標が発揮していた識別力が弱化する（サーチコストの削減効果が発揮されにくくなる）おそれがあるからである。

例えば、前掲知財高判 [REEBOK ROYAL FLAG] の事案の場合、「REEBOK」の周知・著名性の考慮が許されるのは、後願商標の「REEBOK ROYAL FLAG」の「REEBOK」部分から「リーボック」との称呼が生ずることや、同商標が「REEBOK」部分と「ROYAL FLAG」部分とに分けて認識されるということまでであろう。このような分離観察が許されるとしても、「ROYAL FLAG」の語は指定商品の属性と何ら関係のないものなのであるから識別力を有しているといえるため、この部分を抽出して類否判断することもまた、許されるといえよう。したがって、この事件においては、類似性は肯定されるべきであったと考える。

3. 侵害場面における「取引の実情」

(1) 小僧寿し事件最高裁判決とその後の裁判例の動向

侵害場面における類否判断に関する最高裁判例として、最判平9・3・11民集51巻3号1055頁〔小僧寿し〕がある²²。この事件は、下記本件商標につき、指定商品を旧45類「他類に属しない食料品及び加味品」とする商標権を有するXが、全国規模の持帰り鮓のフランチャイズ・チェーンである「小僧寿しチェーン」に加盟するYに対して、商標権の侵害を理由にXの使用する各種標章の使用差止及び損害賠償を求めたというものである。一審及び二審判決は、Y使用商標の一部については侵害を肯定したものの、下図のものを含む残りの商標については侵害を否定した。

本件商標	Y使用商標（一部）
	

上告審において最高裁は、商標の類否判断の基準として前掲最判〔氷山印〕の基準を掲げ、結論として類似性を否定した。類似性の否定に当たって判決が重視したのは、次の二点である。すなわち、①「小僧寿し」が有名なフランチャイズ・チェーンの表示として広く一般に認識されていることから、「小僧寿し」全体が不可分一体のものとして、「コゾウズシ」の称呼を生ずること（「コゾウ」だけを分離して認識・呼称されることが無いこと）、及び②「小僧寿し」からは企業グループとしての小僧寿しチェーン又はその製造販売品が観念されること、である。

²² そのほかの最高裁判例として、最判平4・9・22平成3(オ)1805〔大森林〕。

この判決は、侵害場面における類否判断において、被疑侵害者側の商標の使用態様や周知・著名性に関する事情を「取引の実情」として考慮している。このような事情は、前掲最判[氷山印]において考慮された事情よりもより個別的・具体的な取引の実情であるといえよう。その後の裁判例も、被疑侵害者側の個別具体的な事情を考慮して、侵害を否定するものが多くみられる²³。

商標権者側の事情については、商標権者側の周知・著名性ととも考慮する例がある。そのような例としては、知財高判平20・3・19判タ1629号288頁[ELLEGARDEN]が挙げられる。この判決においては、被疑侵害者の商標の具体的な使用態様(骸骨が刃物を振りかざしていたり、骸骨から血のようなものが滴り、その下に血溜まりができていたり、などといったデザインと一体として用いられていることなど)のみならず、被疑侵害者の使用態様から喚起されるイメージが「女性向け、家庭向けの清潔なイメージを販売広告戦略とする」登録商標のイメージと重なる余地が無いことを考慮している。ただし、このような例は少数にとどまっており、周知・著名性を伴わないような登録商標の使用態様について考慮されている例は、少なくとも近時はほとんどみられない²⁴。

(2) 検討

侵害場面における類否判断においても、筆者の基本的な考えは登録場面のところで述べたものと同様である。しかし、商標の特定方法が登録場面と侵害場面とでは異なるという点には注意を要する。すなわち、登録場面(4条1項11号)においては、出願(後願)商標と引用商標(先願登録商標)はともに願書で特定される²⁵。これに対し侵害場面においては、被疑侵害者の使用商標は、その商標が具体的にどのように使用されているのかということについて、裁判における当事者の主張・立証によって特定される。そのような特定のためには、その相手方の商標がどのような商品(役務)にどのような形で表示され、その商品(役務)がどのような需要者層を対象にどのような販売ルートで売られているのか等の事情を明らかにする必要がある。

例えば、登録場面の類否判断の場合、出願商標の指定商品が「衣服」であれば衣服の需要者一般を対象として混同のおそれについて判断がされるが、侵害場面においては、相手方の商標が付されている商品は(単に「衣服」であるだけでなく)「百貨店のベビー服売り場で販売されているベビー用肌着」などというように具体的に特定され、そのようなベビー用肌着の需要者を対象に(抽象的な)混同のおそれについて判断される。上記のような特定に当たっては、侵害時点の事情が浮動的なものであっても考慮することは許される。とりわけ、被疑侵害者の商品の需要者層や表示態様に関する個別具体的な事情については、考慮することが必要となる。

しかしながら他方で、このような相手方商標の特定に関わらない個別具体的な事情については、登録場面と同様、考慮すべきではない。したがって、商標権者側の事情については、それが指定商品一般

²³ 例として、知財高判平27・11・5平成27(ネ)10037[湯へとびあ]。そのほかの例については、許・前掲注10・145-148頁を参照。

²⁴ 許・前掲注10・145頁は、登録商標側の事情を考慮した例として、東京地判平26・1・31平成24(ワ)24872[Pierarejeunne]及び大阪地判平26・3・27平成24(ワ)13709[PRIME SELECT]を挙げている。しかし、これらの裁判例で考慮されているのは、登録商標の構成が欧文字表記と日本語表記が併記されているようなものである場合には、両者を切り離して個別に使用される場合があるという一般的な取引実情の域を出ないものであるように思われる。

²⁵ 登録商標の範囲については、願書の記載に基づいてこれを定めなければならない(商標法27条1項)ことに鑑みると、出願商標についても願書の記載によって特定されるべきであろう。

に妥当するような事情といえない限りは、考慮すべきではない²⁶。商標権者側の周知・著名性についても登録場面と同様、指定商品一般に妥当するような事情といえる場合には考慮できるが、その場合であっても、あくまで商標の外観・称呼・観念の認定の際に考慮することにとどめるべきであろう。侵害の場面においても、商標自体が取り違えられるほど類似しているのであれば、被疑侵害者側の商標の周知・著名性を考慮して類似性を否定するべきではない。この点で、前掲最判 [小僧寿し] には問題があったといえよう。そもそも被疑侵害者の商標が登録商標の出願時に一定以上の周知性を獲得していたのであれば、少なくとも今日であれば無効の抗弁（商標法 39 条の準用する特許法 104 条の 3 第 1 項）により侵害を否定できる。そして、被疑侵害者の商標が周知になったのが登録商標の出願後の場合、出願商標を調査しなかった相手方にも落ち度があるように思われる。そのような場合には、商標権者の商標権の取得経緯や権利行使の態様等も考慮して、権利濫用論²⁷で解決するのが適切であろう²⁸。

²⁶ 田村・前掲注 5・129 頁、小嶋・前掲注 5・302 頁、許・前掲注 10・150 頁。

²⁷ 最判平 2・7・20 民集 44 卷 5 号 876 頁 [ポパイ]。

²⁸ 田村・前掲注 5・128 頁注(1)、許・前掲注 10・152-153 頁参照。

II. 結合商標の類否判断から考える商標制度の機能と将来像

学習院大学 小塚 荘一郎 教授

1. 問題の所在

本稿は、結合商標の類否判断という問題の分析を通じて、商標制度のあり方、及び商標法学のあり方について考えることを目的とする。結合商標の類否は、言うまでもなく、商標の類否という一般的な問題の中の特殊な論点である。商標の類否は、どの国の商標法においても制度の根幹にかかわる基本問題であるから、その中の特殊問題から商標制度や商標法学に関する一般的な議論を展開するというアプローチも、許されるであろう。もっとも、日中共同研究という枠組から、本稿では日本の制度、判例及び学説の検討を中心とし、必要に応じて中国の商標法における考え方を比較対照するものとした。

このようなアプローチを採用する背景について、最初に述べておこう。筆者は、過去3年間、日中の商標法を比較検討する共同研究に参加してきた。具体的な主題としては、2016年度には「不使用商標の登録取消」¹、2017年度は「悪意の商標出願」²、そして今年度は「結合商標の類否」を論じてきたが、これらの論点に共通して、中国では、商標の質という問題意識が抱かれているようである。その問題意識を、筆者の理解に従って要約すれば、中国の商標出願件数は、2017年には574.8万件を数え³、世界でも最多件数となっているが、その中には、実際の商業活動では使用されていない商標や、他国の有名な商標を先取り出願し、海外の権利者から利益を得ようとするのではないかと疑われるような商標も少なからず含まれているのではないかと、仮にそうであるとすれば、そうした商標の出願や登録を規制するように制度を運用し、それによって登録商標の「質」を向上させていく必要があるのではないかと、というものである。「不使用商標の登録取消」は、そうした実質を伴わない商標の登録を事後的に消滅させる制度であり、「悪意の商標出願」の規律は、そもそも実質を伴わない商標出願を抑制して、問題を事前に解消しようとする試みである。商標制度の本来の機能に照らせば、このような問題意識が正当であることには疑問の余地はない。そして、悪意の商標出願が、最近の5極（日米欧中韓）の商標当局による共同の取組み（TM5）において大きな問題と位置づけられ、議論されてきたことなどから見ても⁴、決して中国に特有の問題ではなく、世界の商標制度において、普遍的な問題であると言える。

しかし、その一方で、日本を含む世界各国では、商標権の保護の範囲を拡大し、その独占権を強化するという動向も、明らかに存在する。たとえば、商品・役務の出所について需要者に混同を発生させるおそれがないような場合にも、著名商標を希釈化から保護するという制度が世界に広がりつつある⁵。米国では、これは、先駆的な州による反ダイリューション法の立法を経て、連邦反ダイリューション

¹ 小塚荘一郎「不使用商標に関する効率的な制度設計の研究」『知的財産に関する日中共同研究報告書 平成29年3月』（一財）知的財産研究教育財団〔2017〕所収。

² 小塚荘一郎「悪意の商標出願と商標法の基本理念」『知的財産に関する日中共同研究報告書 平成30年3月』（一財）知的財産研究教育財団〔2018〕所収。

³ 特許庁「知財をめぐる国際情勢」（2018年2月）〈

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2018/sangyou/dai3/siryoku3-8.pdf〉
〔最終アクセス：2019年2月〕。

⁴ 佐々木悠源「悪意の商標に係るTM5での取組」商標懇116号13頁〔2018〕。

⁵ 希釈化と混同の関係（相違）について、宮脇正晴「著名商標の保護」日本工業所有権法学会年報31号99頁〔2007〕。

ン法の立法に至った。日本でも、著名商標の希釈化防止を改正の目的として、不正競争防止法の改正が1998年に実現した（ただし、著名商標の希釈化からの保護を商標法にも取り入れるという改正は必要がないという結論に至った⁶⁾。悪意の商標出願に対する規律の中にも、単純に著名商標を先取り出願する行為の規制とは言えないものが含まれており、その部分は、著名商標の保護を強化、拡大する動きと見ることもできる⁷⁾。さらに、文字や図形以外の立体形状、音、色彩（単色）、動きといった非伝統的要素からなる商標の登録を認める制度も、過去10年ほどの間に、急速に普及した。これも、商標権の保護範囲を拡大し、独占力を強化するという流れの一環ととらえることが可能である。

こうした世界的な潮流の背後には、商標が「商品・役務の出所を示す表示」から、「需要を喚起し、市場を作り出すブランド」へと変貌してきたという事情があるように思われる。商標は、いまや消費者の五感に働きかけて、商品・役務に対する購買意欲をかき立てるマーケティングの道具となったのである。このことは、前述した「商標の質」という問題意識に対して、困難な問題を提起する。「ブランド」としての商標は、商品・役務の実質的な良質性という裏づけを持たずに機能するため、「実質を伴わない商標は排除されるべきである」という命題が厳格に維持できなくなってしまうからである。もちろん、だからと言って、他人の権利取得を妨害する目的で出願される「悪意の商標」が、「ブランド」としての価値を持つわけではない。問題は、需要者の常識に照らせば明らかな「悪意の（質の低い）商標」と「ブランド」の差異が、法律的に明確な定義によって判別できないという点にある。

このように、世界の商標制度は、相反する二つの動向の中で、均衡点を見出そうと模索しているといえることができる。そうした中で、中国では「商標の質」に対する問題意識が強く抱かれているとすれば、この均衡点が、日本における均衡点とは一致していない可能性があるのではないか。そうだとすれば、そのような均衡点の相違は、どのような政策判断にもとづいているのか、そして、その政策判断と採用されている制度運用や解釈論とは整合的であるのかといった点を正面から議論すべきではないか、と考えられる。別の言い方をすれば、一見すると各国で共通に見える商標制度のあり方は、実は、背景となる取引の実情やそれに対する政策判断、さらには制度設計に際しての選択により異なってくるのであって、完全に共通の理解を追求する必要はなく、相違が生ずる理由と現実に生じている相違との対応を検討することの方が生産的であると思われるのである。

このような問題意識に立って、以下では、次の順序で考察を進める。まず、日本における商標の類否判断について、その考え方の変遷を、それぞれの時代背景に照らし合わせて簡単に振り返る(2.)。次に、商標の類否という問題の中でも難問である結合商標の類否について、日本の商標法における現在の考え方を分析し、その問題点を明らかにする(3.)。その上で、従来は「結合商標の類否」という問題の枠組ではとらえられていなかったが、それと共通性があると思われる問題として、非伝統的商標における類否判断の問題をいくつか指摘し、その考え方を検討する(4.)。最後に、以上の分析をふまえて、商標制度の比較研究を行う際の方法論について考察し、まとめとしたい(5.)。

⁶⁾ 産業構造審議会知的財産政策部会『商標制度の在り方について』（平成18年2月）。

⁷⁾ 小塚・前掲〔註2〕参照。なお、小塚莊一郎「悪意(bad faith)の商標出願をめぐる制度論と実質論」商標懇116号7頁〔2018〕。

2. 日本における商標類否判断

(1) 商標の類否に関する現在の基準

日本の商標法は、法律の条文上、商標の類否に関する判断の基準を明示していない。しかし、昭和43年（1968年）の最高裁判決がこの点に関する判断基準を示し⁸、現在では、判例法として確立されている。

この最高裁判決の事案は、指定商品を旧第26類「硝子繊維糸」として、「黒色の円形輪廓内を上下に二分して、上半部は淡青色の空を、下半部は濃青色の海をあらわし、その中央部には海面に浮き出た氷山の図形を白色と淡青色とをもって明瞭に描いた図形において、上部周縁に沿って黒く縁取りした白抜きで『硝子繊維』の文字と、氷山図形の下に黒く縁取りした白抜きで『冰山印』の文字と、さらに、下部周縁部に沿って『日東紡績』の白抜きで文字とを記して成る文字と図形と色彩との結合にかかる標章（図1参照）を出願したところ、当時の大正10[1921]年商標法2条1項9号により拒絶されたというものである。拒絶理由として引用された先願商標は、指定商品を旧第26類「糸」とする「しょうざん」という文字商標（「しょうざん」の文字を、そのうち「し」と「ん」の文字だけやや大きくあらわし、左横書きにした商標。図2参照）であった。不服審判の申し立ても却けられたが、東京高裁は特許庁の判断を覆して両商標は非類似であるとして審決を取り消し⁹、最高裁もこれを支持した。その判断において、最高裁は次のように述べ、これが、商標の類否判断に関する判例法となった。

「商標の類否は、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つて決すべきであるが、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、称呼等によつ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、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」

本願商標

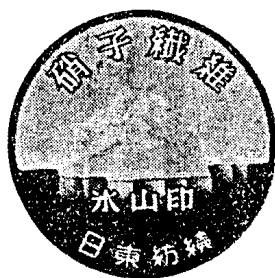


図1

引用登録商標

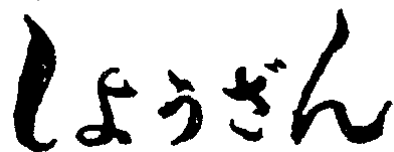


図2

この判例法の要点は、3点ある。第一点は、商標の類否判断に関する究極的な基準は「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」であるということ、第二点は、その判断に際して、商標の外観、観念、称呼等にもとづく全体的な考察が要求されること、そして第三点は、「その商品の取引の実情」を可能な限りふまえ、具体的な取引状況にもとづいた判断がなされるべきことである。

⁸ 最判昭和43[1968]・2・27民集22巻2号399頁。

⁹ 東京高判昭和39[1964]・9・29民集22巻2号445頁、判例タイムズ169号182頁。

このような判例の考え方は、特許庁の審査実務にも受け入れられた。現在の『商標審査基準〔第13版〕』は、商標法4条1項11号の審査基準について、次のように記述する¹⁰。

「商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は觀念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断する。

なお、判断にあたっては指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮するが、当該商標が現在使用されている商品又は役務についてのみの特殊的・限定的な取引の実情は考慮しないものとする。」

商標出願の審査・登録の局面だけでなく、商標権侵害が主張された事案で商標の類否が問題となった場合にも、裁判所は、同一の基準を用いることとしている。たとえば、「木林森」の漢字を行書体で縦書き又は横書きした文字からなる商標を頭皮用育毛剤及びシャンプーに使用した被告に対して、「大森林」の漢字を楷書体で横書きした文字からなり、指定商品を第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」とする登録商標を有する商標権者が原告となって、商標権侵害の訴訟を提起した事案では、最高裁は、昭和43〔1968〕年判決を引用して、次のように述べている¹¹。

「商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標がその外観、觀念、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きであり、しかもその商品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べきものであって（最高裁昭和39年（行ツ）第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照）、綿密に観察する限りでは外観、觀念、称呼において個別には類似しない商標であっても、具体的な取引状況いかんによっては類似する場合があります、したがって、外観、觀念、称呼についての総合的な類似性の有無も、具体的な取引状況によって異なってくる場合もあることに思いを致すべきである。」

さらに、その後、持ち帰り寿司のフランチャイズ・チェーンを展開する被告が「小僧寿し」の4文字を横書きまたは縦書きした標章、「KOZO」「KOZO SUSHI」等のローマ字を横書きした標章、小僧を図案化したと思われる図形標章（図3参照）等を使用する行為に対して、指定商品を旧第45類「他類に属しない食料品及び加味品」とし、「小僧」の2文字を縦書きしてなる登録商標（図4参照）の商標権者が差し止めと損害賠償を求めて提起した訴訟においても、最高裁は、次のように述べた¹²。

「商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標が外観、觀念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品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べきものである。右のとおり、商標の外観、觀念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、右三点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違するか、又は取引の実情等によって、何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められないものについては、これを類似商標と解することはできないというべきである」

¹⁰ 『商標審査基準〔第13版〕』第3、十〔2017〕。

¹¹ 最判平成4〔1992〕・9・22判例時報1437号139頁。

¹² 最判平成9〔1997〕・3・11民集51巻3号1055頁。



図3

小僧

図4

このように、昭和43年の最高裁判決が確立した上記の3点の基準は、日本の商標法上、確固たる基準になっていると見てよい。本共同研究の過程では、日中両国の実務家から、具体的な事案に即して分析すると、この基準にもとづく日本における商標の類否判断は、中国における類否判断と比較して、類似とされる範囲が狭いのではないかという指摘がなされた。これは、一般的な基準を個別的な事案に適用する際の適用の仕方に関する問題であると考えられる。そして、その問題を検討するためには、昭和43[1968]年判決の背景に存在する考え方を把握することが有益であろう。

そもそも、昭和43[1968]年判決が出される以前から、外観、観念、称呼の3要素を基準として商標の類否判断が行われるべきことは、広く認められていた。しかし、3要素のうちいずれか一つでも類似していれば、それをもって両商標は類似すると判断されることが、特許庁の審査実務でも、また裁判例でも、一般的であった¹³。その意味で、昭和43[1968]年の最高裁判決が持っていた意味は、その第1点と第3点にあると考えられる。第1点は、誤認混同の可能性という実質的な判断こそが基準であるとして、それまでの実務や裁判例で採用されていた形式的な類否判断の方法を否定した。これにより、外観、観念、称呼の対比は、誤認混同の可能性を判断するための手がかりにすぎないとされたわけである。また、第3点において導入された「取引の実情」の考慮も、昭和43[1968]年判決以前から、裁判例において認められていたのであるが、それらの裁判例は、外観、観念、称呼の各要素を対比すると必ずしも類似していないようであっても、取引の実情を考慮すれば具体的な混同の可能性が認められるとして、類似の判断を広げるものであった。これに対して、最高裁は、称呼が近似する商標も、取引の実情を考慮することにより非類似となると認めたのであり、この点でも画期的であった¹⁴。

(2) 商標の類否に関する考え方の変遷

外観、観念、称呼のうち一つでも類似していれば商標の類似を肯定するという考え方は、第二次世界大戦前の判例には、繰り返し現れていた。当時は、法分野を問わず、裁判所は法を比較的形式的に運用する傾向があり、商標の類似に関する考え方も、そうした傾向の一例であったのではないかと想像される。こうした裁判所の傾向に対して、第一次世界大戦後、法社会学の影響を受けた末弘厳太郎博士（東京帝国大学法学部教授）が、社会の実態と合致した法の解釈、運用を提唱したことは、よく知られている¹⁵。それは、日本の経済発展に伴って、現代的な社会問題が出現し、西欧の近代国家から移植した近代法と社会の現実との乖離が、無視できないほどに大きくなったことを反映した考え方であ

¹³ 杉林信義「発明・考案（型・意匠）及商標の同一又は類似性（三）」『パテント』6巻3号8頁〔1953〕。網野誠『商標〔第6版〕』432頁参照〔2002、有斐閣〕。

¹⁴ 網野誠「称呼において比較的近似するが類似でない認められた商標の事例」『民商法雑誌』59巻3号480頁〔1968〕。なお、紋谷暢男「商標の類似性判断における取引の実情——商標の称呼が近似するも、他の点で著しく相異なる商標相互の類似性判断」『法学協会雑誌』86巻6号687頁〔1969〕は、本判決について、「誤った結論」であると批判している。

¹⁵ 星野英一「日本民法学史（2）」『法学教室』9号14頁〔1981〕。

った。そうした考え方に立つ末弘博士は、商標法の分野でも、形式的な判断には批判的であった。昭和 15[1940]年の大審院判決¹⁶に対する評釈の中で「各種の看點から商標を観察した上、結局それが與へる印象、記憶、聯想如何等を綜合して當該商標を同一又は類似の商品に使用することを許すと一般需要者の間に混同誤認を惹起す虞ありや否やを全體的に考へることが必要」であると述べ¹⁷、需要者における混同の防止という商標制度の趣旨に照らした実質的な判断を提唱した。昭和 43[1968]年の最高裁判決は、担当した最高裁調査官がこの評釈を引用していることなどから¹⁸、末弘博士の考え方を採用したものとされている¹⁹。

しかし、末弘博士の判例評釈が書かれてから最高裁判決がそれを受け入れた基準を確立するまで、30年近い歳月が経過している。その理由の一つは、従来の形式的な類否判断方法が、日本における商標の利用実態に、それなりに合致していたからではあったように思われる。商標制度の歴史を分析した文献によると、明治期の日本に、西欧由来の商標制度が導入された直後は、江戸自体からの暖簾や屋号、家紋等をそのまま採用した商標の出願が多かったと言われる²⁰。制度を西欧から新たに移植しても、その背景となる社会実態は西欧の社会と異なっていたので、日本に進出した欧米企業による利用を別とすれば、伝統的な社会に即した形で制度が利用されたわけである。その後、第一次世界大戦を経て日本経済が重工業化すると、いったんは欧米と同様に広く商標が利用されるようになった。しかし、それも長くは続かず、1930年代には、日本は戦時経済体制へと移行し、消費財の取引は厳しく統制されるようになる。その結果、「禁制品に商標を使用することは犯罪責任の所在を教えることになるから、商標の使用を厭忌し、ついには商標無用論も出て来た。従って商標の保護を求める登録出願は急速に減少し、まして商標権継続の出願の如きは棄ててかえりみざるの有様であった」とされる²¹。このような時代の中では、商標の類否は外観、観念、称呼の形式的な対比ではなく、需要者による誤認混同のおそれによって判断されなければならないと指摘しても、実務的には説得力がなかったであろうことは、容易に理解できる。

第二次世界大戦が終結しても、しばらくの間は、物資が著しく欠乏し、商標による商品選択の余地もなかったと言われる。しかし、やがて経済が安定に向かうとともに商標の出願も増加し、昭和 27年には、出願件数が世界で最多(32,558件)を数えるに至った²²。こうした大量出願の時代を迎え、特許庁は審査実務を見直したようである。文献によれば、昭和 27~28年頃、「商標の類否の判定基準を近代的経済常識のレベルに引上げようとして大いに努力、改善した」²³。具体的には、商号をそのまま商標出願した場合にも、特別扱いすることなく先願商標と類似していれば拒絶すること、識別力の弱い形容詞と名詞を結合した商標はその名詞部分と同一の名詞からなる先願商標と類似するものと推定するといった扱いが確立され、それによって、商標の類似が肯定される範囲が従来よりも拡大された。なお、同時期には、商品の類否についても、商品類別制度から形式的に判断するのではなく、実質的

¹⁶ 大判昭和 15[1940]・11・6民集 19 卷 2024 頁。

¹⁷ 末弘巖太郎「商標——商標の類似性」『判例民事法 昭和 15 年度』442 頁 [1942、有斐閣]。

¹⁸ 矢野邦雄「称呼において比較的近似するが類似でない認められた事例」『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和 43 年度(上)』[8] 事件 62 頁 [1970、法曹会]。

¹⁹ 牧野利秋「商標の類似判断の要件事実的考察」伊藤滋夫編『知的財産法の要件事実』157 頁、165 頁注 4 [2016、日本評論社]。

²⁰ 井上一平『日本商標の研究』106 頁 [1956、実業之日本社] [以下、「井上『日本商標』とする」]。

²¹ 井上『日本商標』・110 頁。

²² 特許庁(編)『特許制度 70 年史』162 頁、169~172 頁 (1955、発明協会)の統計資料による。なお、同書 165~169 頁参照。その後の経過については、特許庁(編)『工業所有権制度百年史(別巻)』130~132 頁 (1985、発明協会)。

²³ 藤原龍治『商標と商標法』66 頁 [1959、東洋経済新報社]。

な判断へと移行し、類似とされる範囲を拡大するような改革が行われた²⁴。

20年ほどの間、商標の機能が低下し続けた後に、急激に増加した出願に対応する上で、外観、観念、称呼のうち一つでも類似していれば類似商標とするという従来の扱いをさしあたり維持することは、効率的な出願審査の観点から合理性を持っていたのではないかと推測される。そうした時期がしばらく続き、昭和40年頃には、「日本においては、商標があまりにも多すぎる」と言われるまでになった。同じ文献は、「あまりにも新商標の入り込む余地のない現状」「『新しい商標を考えても、競争相手がたいていストックしている』という嘆き」を指摘する²⁵。過剰なほどに登録された商標の中には、実際に使用されていないものも多かったと思われるが、不使用商標の登録取消制度はあまり活用されていなかった。

そうした状況の下で、学説の中に、商標法の制度目的は不正競争の禁圧にあるという点を強調する考え方が現れる。この立場は、一方では、著名商標との関係で、類似とされる範囲を広く解釈する方向にもつながるが²⁶、機械的な類否判断には批判的となり、「外観・称呼・観念の一つだけが類似していても、他の二点で著しく相違しており、取引上なんら混同誤認が生じるおそれのないときには類似しない商標と判定すべきである。」と考えることとなる。同じ時期には、類否の判断は需要者の心理に着目してなされなければならないと説く見解も現れている²⁷。この見解は、商標が需要者の購買行動にどのような影響を与えるかについての実験などにも関心を示しつつ²⁸、そうした実験が容易ではないとしても、少なくとも「取引の実情」を判断に反映させるべきであると主張した²⁹。

昭和43年に、最高裁が商標の類否について機械的な判断を戒め、需要者に誤認、混同を生ずるか否かを窮極的な基準とすべきであると述べたのは、こうした時期であった。振り返って客観的に評価すれば、第二次世界大戦後の大量出願がやや落ち着きを見せ、実質的な審査が可能になったことで、かつて末弘博士が指摘した制度の本質に光を当てる余裕ができたと見ることもできよう。また、機械的に判断すれば類似とされるような商標も、取引の実情を勘案し、需要者の心理においては識別できると判断されれば登録を認めるという考え方は、新しく考案された商標の入り込む余地がないという問題に対して、実際的な解決を提供するものであったとも言えそうである。

(3) 現在の商標政策

判例が類否判断の基準を確立して以後50年の間に、日本の商標政策は、再度変わりつつあるように思われる。平成10年前後から、「不正の目的」により周知商標と同一又は類似した商標の出願を拒絶する規定の制定、地域団体商標制度の創設、さらには非伝統的商標の導入と、商標の保護を拡大する方向の制度改正が、逐次行われてきた。こうした制度改正の背景には、商標を「ブランド」ととらえ、企業によるその活用を促進しようとする政策がある。商標は、もはや需要者から見た出所の表示にと

²⁴ 藤原・前掲書〔註23〕・67～71頁。

²⁵ 小野昌延『商標管理入門』213頁〔1966、有信堂〕。

²⁶ 藤原・前掲書〔註25〕・74頁。

²⁷ 井上『日本商標』382頁、井上一平『商標詳論』279頁〔1964、同文館出版〕〔以下、「井上『詳論』とする」。

²⁸ 井上『詳論』162頁以下。

²⁹ 井上『日本商標』382頁。

どまらず、企業の経営戦略を支える資産として位置づけられるようになったのである³⁰。

こうした変化は、さしあたり、立法の側面にのみ現れており、判例や審査実務の考え方に対してどのような影響を与えるかは明らかではない。しかし、昭和43年の最高裁判決が示した一般的な基準がただちに変更されることはないとしても、それを具体的な事案に適用する上では、なんらかの変化が現れる可能性もある。実際にも、後述のとおり、非伝統的商標の類否判断にあたっては、現在の判例法をそのまま適用するわけにはいかないように思われる。そうした問題を考える際には、商標の類否という、一見技術的で、政策中立的な問題の背後に、実は政策判断が存在することを正面から認め、そうした政策判断についても論ずることが求められるであろう。

3. 結合商標の類否

(1) 判例法と審査実務

結合商標の類否判断は、以上に述べたような商標の類否判断に関する一般原則の下で、その特殊な類型と位置づけられる。現行の『商標審査基準』は、「(1) 結合商標の称呼、観念の認定について」と「(2) 結合商標の類否判断について」を分けて記述しており³¹、まず要部の抽出を行った上で、抽出された要部について類否判断を行うという二段階で検討を行うという手順がとられるということがわかる。このうち、要部の抽出に関しては、次のように記述されており、これが現在の実務上の基準であるということができる。

「(ア) 結合商標は、商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められない場合には、その一部だけから称呼、観念が生じ得る」

これは、昭和38[1963]年の最高裁判決によって確立された判例法を審査基準として取り入れたものである。この判決は、類否判断の一般的な基準に関する昭和43[1968]年の最高裁判決よりも時期的に早いものであるが、現在では、両者の間に矛盾や不整合はないと解されている。同判決の事案は、第4類石鹼を指定商品として、「古代ギリシャで用いられていたというリラと称する抱琴の図形と「宝塚」なる文字との結合からなり、しかも、これに「リラタカラヅカ」、「LYRATAKARAZUKA」の文字が添記された商標」(図5参照)が出願されたところ、特許庁は、「寶塚」を縦書きし、本願商標と同じ第4類石鹼を指定商品とする商標(図6参照)を引用して、これを拒絶したというものである。最高裁は次のように述べて、本願商標から「寶塚」の称呼、観念が生じるとして、両商標は類似し、拒絶査定を維持した審決は正当であるとした³²。

「みだりに、商標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定するがごときこと [は] 許されない……しかし、簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分

³⁰ この側面については、平成28[2016]年度の報告書でも触れておいた(小塚・前掲〔註1〕)。より詳しくは、小塚莊一郎「商標とブランドの『法と経済学』」『中山信弘先生古稀記念論文集・はばたき——21世紀の知的財産法』764頁以下[2015年、弘文堂]参照。

³¹ 『商標審査基準〔改訂第13版〕』第3、十。

³² 最判昭和38[1963]・12・5民集17巻12号1621頁。

的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがある。」



図5



図6

(2) 3件の最高裁判決

ところが、結合商標の類否に関する最高裁判決は、その後、2件が公表されている。そして、これらの判決の考え方は、審査基準には反映されていない。

そのうちの1件は、指定商品を商標法施行令（平成3年政令第299号による改正前のもの）別表第23類に属する商品とする「eye miyuki」の文字と図形を組み合わせた商標（図7参照）の出願が拒絶され、これを不服とする審判請求に対して、指定商品を第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」とする「SEIKO EYE」という登録商標（図8参照）を引用して審判請求が棄却されたという事案に関するものである³³。最高裁は、次のように述べて、両商標は非類似であると判断し、審決を覆した。

「『SEIKO』の文字と『EYE』の文字の結合から成る審決引用商標が指定商品である眼鏡に使用された場合には、『SEIKO』の部分が取引者、需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるから、それとの対比において、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である『EYE』の部分のみからは、具体的取引の実情においてこれが出所の識別標識として使用されている等の特段の事情が認められない限り、出所の識別標識としての称呼、観念は生じず、『SEIKO EYE』全体として若しくは『SEIKO』の部分としてのみ称呼、観念が生じるというべきである。」



図7

SEIKO EYE

図8

この判決は、昭和38[1963]年判決が一般論として述べ、現在の商標審査基準にも取り入れられている「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められるか否か」という判断基準に言及していない。その代わりに、ある構成部分が「需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるか否か」という基準を呈示するように読める。そのため、昭和38[1963]年判決と平成5[1993]年判決の関係は、不明確である

³³ 拒絶査定では、「SEIKO EYE」の商標と同じ商標権者が登録していた「EYE」という商標が引用されていたのであるが、審判手続中にこの商標の存続期間が終了したため、図8の商標を引用して、登録拒絶という結論が維持された。

ように感じられる。

その後、平成 20[2008]年に、第三の最高裁判決が公表された。この事案は、指定商品を第 28 類に属する「土人形」として、「つゝみ」の太文字を横書きして成る商標及び「堤」の太文字 1 字から成る商標が先願として登録されているときに、指定商品を第 28 類に属する「土人形および陶器製の人形」とし、「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きした商標が出願されたというものである。この出願商標が登録されたので、「つゝみ」と「堤」の商標権者が、商標法 4 条 1 項 11 号等に違反するとして無効審判を請求したが、不成立という審決が出され、無効審判の請求人が審決の取消を求めて提訴した。これに対して、最高裁は、「つつみのおひなっこや」と「つゝみ」「堤」の商標は類似しないと判断した。その際、昭和 38[1963]年判決と平成 5[1993]年判決をともに引用しつつ、次のように述べている³⁴。

「法 4 条 1 項 11 号に係る商標の類否は、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（最高裁昭和 39 年（行ツ）第 110 号同 43 年 2 月 27 日第三小法廷判決・民集 22 卷 2 号 399 頁参照）、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（最高裁昭和 37 年（オ）第 953 号同 38 年 12 月 5 日第一小法廷判決・民集 17 卷 12 号 1621 頁、最高裁平成 3 年（行ツ）第 103 号同 5 年 9 月 10 日第二小法廷判決・民集 47 卷 7 号 5009 頁参照）」

「本件商標の構成中には、称呼については引用各商標と同じである「つつみ」という文字部分が含まれているが、本件商標は、「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きして成るものであり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔に 1 行でまとまりよく表されているものであるから、「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということとはできない。」

この判決は、先行する二つの最高裁判決を引用しており、それらとは矛盾しないという前提で書かれていると考えられる。しかし、昭和 38[1963]年判決が、「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している」と認められる場合を除き、分離観察を原則とするように読めることに対して、平成 20[2008]年判決は、一定の場合を除いて分離観察は許されないと述べ、全体観察を原則とするかのようである。さらに、例外的に分離観察が許される場合について、特定の構成部分が「強く支配的な印象を与える」場合と、「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」場合とを挙げており、前者が平成 5[1993]年判決を意識していることはほぼ明らかであるとしても、後者が、昭和 38[1963]年判決とどのような関係に立っているのかが明確ではない。このように、確立した判例と考えられている昭和 38[1963]年判決との関係が十分に整理できなかったため、『商標審査基準』は、平成 5[1993]年判決および平成 20[2008]年判決には特に言及することなく、昭和 38[1963]年判決の一般論のみを取り入れていると考えられる。

もっとも、これら 3 件の最高裁判決は、一見して受ける印象とは異なり、相互に矛盾してはいないと

³⁴ 最判平成 20[2008]・9・8 判例時報 2021 号 92 頁。

解する余地も十分にある。3判決は、いずれも、事案が異なるからである。まず、昭和38[1963]年判決は、共通する部分が「寶塚」という地名であり、これは、判決によれば「明確な意味を持つ」部分である。これに対して、本願商標、すなわち後願の商標が、付加的な要素を加えて構成されているのであるが、その付加された部分は、ギリシャ神話の楽器リラの図形と、その名称を「寶塚」の読みと結合した「リラタカラヅカ」(カナ書き及び英文)である。最高裁の判断は、この楽器の名称は、日本では広く知られていないということを前提としている。これに対して、平成5年判決の事案では、共通する部分は指定商品のうち眼鏡と密接な関係を有する普通名称「EYE」である。そして、先願の商標が、これに著名商標である「SEIKO」を付加した構成となっている。共通部分と付加部分の標識としての強さが逆転しているので、結論が、昭和38年判決では類似(分離観察)、平成5年判決では非類似(全体観察)と反対になったとしても、それは事案の相違であると言えそうである。

さらに、平成20[2008]年判決の事案では、共通部分の「つつみ(堤)」は強い識別力を持たない地名であり、本来であれば商標法3条1項3号により無効審判が成立しても不思議ではない。特許庁も、当初、無効審判請求人の登録商標は、ありふれた氏である「堤」あるいはこれを認識させる「つゝみ」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものにすぎず、商標法3条1項4号に該当するなどとして拒絶査定をしたが、不服審判において、明治以来継続して商品「土人形」に使用された結果、需要者が被上告人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として、使用による識別力が認められ、商標法3条2項に該当するとして登録が認められたという経緯がある³⁵。そして、新たに登録された商標は、「おひなっこや」を付加して構成されているが、最高裁によれば、この付加部分は、需要者が「新たに造られた言葉として理解するのが通常である」。共通部分が強い識別力を持たず、付加された部分に強い識別力があるという理解を前提とすれば、この事案は平成5[1993]年判決と同じであり、非類似(全体観察)という結論が平成5[1993]年判決と一致していることは、そうした事案の特性に対応していると理解できる。ただし、平成5[1993]年判決とは逆に、平成20[2008]年判決では、付加的な部分を含む商標が本願商標(後願の出願)であり、その意味では、異なる事案に対して、平成5[1993]年判決の法理を拡大した判決ということができよう。

(3) 結合商標の類否に関する政策

『商標審査基準』は、元来は特許庁の審査実務を統一するための内部文書にすぎなかったものであるが、出願人にも広く影響すること等に鑑み、平成24[2012]年以降、産業構造審査会知的財産分科会の商標制度小委員会に審査基準ワーキンググループ(WG)を設け、そこでの議論を経て策定することとされた。このような手続は、『商標審査基準』の改訂11版以降、順次適用され、結合商標の類否に関する部分には改訂第13版でこの手続が適用されている。その際には、商標の「横取り」問題に対する懸念が、委員の間で強く示された³⁶。

³⁵ 吉田和彦『「つつみのおひなっこや」の文字を横書きして成り、土人形等を指定商品とする登録商標と、いずれも土人形を指定商品とする商標「つゝみ」又は「堤」の文字から成る引用商標が類似しないとされた事例(「つつみのおひなっこや」事件)』法律のひろば62巻11号43頁[2009]は、「堤」が登録されたことは「過誤登録に近かったともいえよう」と述べている(52頁)。

³⁶ 『産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 第18回商標審査基準ワーキンググループ議事録』参照<https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/index.html>[最終アクセス:2019年2月]。

ここにいう商標の「横取り」問題とは、ある商標「A」が存在するときに、これに著名商標（あるいは周知商標）「XXX」を付加し、「XXXA」という結合商標を出願するという行為を指すと考えられる。このとき、結合商標の審査において全体観察を原則とすると、「XXXA」から「A」を分離して抽出することは認められず、結果として、「XXXA」は「A」と非類似として登録される。その場合でも、「A」という既登録商標が消滅したり、使用できなくなったりするわけではないが、両商標が競合すれば、著名商標「XXX」の保有者は有力な事業者であろうから、やがて「XXXA」の商標を付した商品が支配的になっていくであろうと予想される。これを「A」の商標権者から見れば、自己の商標が「横取り」されたということになるわけである。

このような問題意識を抱く論者にとっては、平成5[1993]年判決が、部分観察を原則とする昭和38[1963]年判決の基準に従わず、全体観察が妥当する場合を認め、さらに平成20[2008]年判決が、付加的な部分を含む商標が後願の場合にもその考え方を拡大したという意味で、判例は「横取り」の懸念を現実化する方向に動いているように見えるであろう。従って、それらの判決は、昭和38[1963]年判決との関係について明確な位置づけが示されるまでは、安易に審査実務に取り入れられるべきではないということになる。言い換えれば、平成5[1993]年判決および平成20[2008]年判決が『商標審査基準』に反映されていない理由は、単に両判決と昭和38[1963]年判決との関係に不明確な点があったからというだけではなく、これらの両判決が示唆する方向に審査実務が動くことは望ましくないという政策的な判断にも求められるわけである³⁷。

もっとも、指摘されるような商標の「横取り」が、否定的な評価を受けるべき行為か否かは、必ずしも明らかではない。すでに述べたとおり、「横取り」といっても、先願の既登録商標が効力を失うわけではなく、両商標は併存し、商標権者同士は、市場で商品・役務の提供に関する競争を行うことになる。商標権は、登録商標の効力範囲に独占権を与える制度であるから、むしろ独占権の範囲を狭く限定し、市場での競争を促すことは政策的に望ましいという考え方も成り立ちそうである。昭和40[1965]年頃の日本のように、「新しい商標の入り込む余地がない」ということが問題とされる状況では、むしろ結合商標の登録を緩やかに認め、併存を許容することは、商標制度の運営を容易にする効果を持っていた³⁸。判例は、あるいは、その時代の政策判断を現在に至るまで維持しているのかもしれない。

他方、現代的な「ブランド経営」の促進という政策判断をとる場合、いわゆる横取り問題についてのどのような考え方をとるべきであるかは、容易には判断できない。たしかに、いったん「A」という商標について権利を取得した商標権者から見れば、後から「XXXA」という商標が出現すれば、自己のブランド戦略を妨げられることになる。しかし、「XXX」が著名商標である場合、むしろ「A」の存在によって「XXXA」の登録が妨げられることこそ、ブランド戦略の障害である。現に、たとえば「XXXA」が海外で登録されている著名商標である場合、「A」を先回りして日本で出願し、登録を受ける行為は、悪意の商標出願にあたり、抑止されるべきであると考えられている³⁹。そのような事案と、「横取り」とされる事案の間にどれほどの相違があるのかは、十分明確になっているとはいいがた

³⁷ 商標審査基準WGの第22回会合では、「つつみのおひなっこやに余り引っ張られてほしくない」という実務会員の発言が記録されている。〔『産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 第22回商標審査基準ワーキンググループ議事録』参照< https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/index.html > [最終アクセス:2019年2月]〕。

³⁸ 小野・前掲書〔註25〕・213頁参照。

³⁹ 商標法4条1項19号など。「悪意の商標出願」に関する平成29[2017]年度共同研究報告書（小塚・前掲〔註2〕）参照。

い⁴⁰。仮に、この二つの論点の間には政策上無視できない相違があり、従って、悪意の商標出願は抑止しつつ、「横取り」も認めるべきではないという結論が望ましいのであれば、その点を理論的に解明し、明確に説明することが必要であるように思われる。

4. 非伝統的商標における要素の結合

(1) 非伝統的商標に関する現行の審査基準

非伝統的商標について、日本の商標法は、立体商標の登録を平成8年に導入し、次いで、平成27年に、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標の出願を認める改正を行った。しかし、従来の結合商標に関する議論では、こうした非伝統的商標は取り上げられてこなかった。特許庁の『商標審査基準』も、登録商標との類否(4条1項11号)に関する部分では、まず伝統的な商標の類否判断を念頭に、通則的な基準を述べた上で(1.～4.)、各種の非伝統的商標に関する類否判断の留意点を記述している(5.～10.)⁴¹。「結合商標の称呼、観念の認定及び類否判断」は、通則的な基準の方に含まれているので、非伝統的商標に対して結合商標の問題がどのように適用されるかは、やはり、明らかにはされていない。

しかし、非伝統的商標の場合にも、複数の要素が結合したものをめぐり類否判断が問題となるという可能性は、存在する。わかりやすい事例としては、歌詞のついたメロディーが音商標として出願されるというものが考えられる。『商標審査基準』でも、この問題は、当然に意識されており、次のように記述されている。

「(1) 音商標の類否の判断は、音商標を構成する音の要素及び言語的要素(歌詞等)を総合して、商標全体として考察しなければならない。なお、音の要素とは、音楽的要素(メロディー、ハーモニー、リズム又はテンポ、音色等)及び自然音等をいう。

(2) 音商標に含まれる音の要素と言語的要素が、分離観察が取引上不自然なほどに、不可分に結合していないときは、それぞれの要素を要部として抽出するものとする。

(3) 分離観察し要部として抽出するか否かの判断にあたっては、音の要素及び言語的要素並びにこれらの一部分の自他商品・役務の識別機能の強弱等を考慮するものとする。」

ここには、昭和38[1963]年最高裁判決からとられた表現が含まれており、結合商標に関して従来とられてきた考え方を、「音の要素」と「言語的要素」の結合に引き直したものであることが、明らかである。言い換えれば、明示的には述べられていないものの、音の要素と言語的要素の双方を含む音商標は結合商標だと考えられていると思われる。もっとも、音楽的要素、言語的要素、及びそれらを総合した商標全体のそれぞれについて、「類否」をどのように判断するのかは、明らかではない。言語的要素については称呼や観念を想定できるかもしれないが、それだけでよいのかという点は不明である。

⁴⁰ 最近の知財高裁の裁判例で、「REEBOK ROYAL FLAG」の欧文字を標準文字で表してなる商標について、指定商品を第25類「履物、運動用特殊靴、帽子・その他の被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、仮装用衣服、運動用特殊衣服」としてなされた出願に対して、指定商品を第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」とし、「ROYAL」及び「FLAG」の各文字部分の間に僅かなスペースを空け、「ROYAL FLAG」と横一行に表してなる登録商標を引用して商標法4条1項11号にもとづいて拒絶した審査を覆し、両商標は類似していないとしたものがある(知財高判平成28[2016]・1・20判例タイムズ1436号125頁)。この裁判例は、本文に述べたような政策判断からは、正当化されるかもしれない。

⁴¹ 『商標審査基準〔第13版〕〕第3、十〔2017〕。

他の非伝統的商標については、このように昭和 38 年判決の表現をふまえた基準は述べられていない。しかし、たとえば立体商標についても、立体形状の特定の側面に文字や図形などを含むという商標が出願されれば、それは、複数の構成部分を結合した商標にあたるのではないと思われる。そのような場合の判断基準は、『商標審査基準』では、次のようになっている。

「立体商標の類否は、観る方向によって視覚に映る姿が異なるという立体商標の特殊性を考慮し、次のように判断するものとする。ただし、特定の方向から観た場合に視覚に映る姿が立体商標の特徴を表しているとは認められないときはこの限りでない。

(1) 立体商標は、原則として、それを特定の方向から観た場合に視覚に映る姿を表示する平面商標（近似する場合を含む。）と外観において類似する。

(2) 特定の方向から観た場合に視覚に映る姿を共通にする立体商標（近似する場合を含む。）は、原則として、外観において類似する。」

これに従うと、立体形状とそこに含まれる文字や図形とのいずれかによって、特定の方向が立体商標の「特徴を表している」と認められれば、その方向をもとにして平面商標や他の立体商標との類否が判断されることになる。このとき、立体商標に含まれた文字（または図形）と近似する文字商標（または図形商標）が登録されており、その類否が問題となる場合も考えられる。昭和 38[1963]年判決やそれを取り入れた『商標審査基準』の結合商標に関する考え方からは、立体商標をその文字（または図形）が含まれる方向から観た場合に視角に映る姿の中で、文字（または図形）と外形が「分離観察が取引上不自然なほどに、不可分に結合」しているか否かということが問題となるのではないかとも思われる。さらに言えば、立体商標の一つの方向にのみ文字や図形が含まれている場合に、それ以外の方向は「立体商標の特徴を表しているとは認められない」ことになるのか否かという点に関して、平成 5 年判決や平成 20 年判決をふまえると、その方向が「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」にあたるか否かなどが問題となるのではないかとも考えられる。しかし、『商標審査基準』は、それらの点については、特に触れていない。音商標の場合とは異なり、ここには、結合商標（と同種）の問題が含まれていると認識されていないようである。

最後に、動き商標の場合を取り上げてみよう。動き商標については、『商標審査基準』では、次のような考え方がとられている。

「(1) 動き商標の類否の判断は、動き商標を構成する標章とその標章が時間の経過に伴い変化する状態から生ずる外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合して、商標全体として考察しなければならない。

(2) 原則として、動きそのものについて、独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得る部分（以下「要部」という。）として抽出することはしない。」

この記述は、動き商標が、「動き商標を構成する標章」（たとえば変化していく図形）と、その標章が「変化する状態」（たとえば図形が変化して別の図形に変わった場合の、変化後の図形）の結合から構成される商標であるという認識が示されている。同時に、「動きそのもの」は、構成部分としては抽出されないことが、明示的に述べられている。その結果、標章が一定の軌跡を描く場合には、「標章の変化する状態が、軌跡として線で表されることで、文字等の自他商品・役務の識別機能が認められる標章を形成する動き商標と、その軌跡により形成される標章と同一又は類似の標章からなる文字商標等とは、原則として、類似するものとする」。裏から言えば、軌跡が線として表されない限り、それは「動

きそのもの」にすぎず、構成要素としては認識されないのである。『商標審査基準』では、「抽出」という表現が用いられているため、要部抽出の問題であるようにも思われるが、上に引用した「原則として」という部分と併せて読めば、「不可分に結合している」とか、動いていく標章の方が「強く支配的な印象を与える」という理由から、軌跡が要部として抽出されない場合があるという以前に、線として表されない軌跡は、要部として抽出される適格性を持たないという趣旨であると理解される。

(2) 非伝統的商標と結合商標の考え方

このように、非伝統的商標については、現在のところ、次のような状況である。①音商標については、複数の構成要素が結合されていると認識され、結合商標に関する考え方が援用されている（ただし、明示的に「結合商標」として位置づけられてはいない）。②立体商標の場合には、そもそも複数の構成要素が結合している場合があること、その場合には要部抽出（分離観察の可否）が問題となり得ることについて、自覚されていないように思われる。そして、③動き商標においては、複数の構成要素が結合する可能性について自覚的に認識した上で、軌跡が線で表されない限り、「動きそのもの」という要素はそれ自体として自他識別力を持たず、要部として抽出する適格性がないと明示的に述べられている。以上の①～③を総合すると、非伝統的商標における複数の要素の結合に関して、審査実務の取扱いは、十分に一貫していないという印象を受ける。

もとより、立体商標以外の非伝統的商標は、まだ出願が開始されてから2年にすぎず、ようやく登録事例が報告されるようになったという段階であるから、こうした取扱いにも、合理性があると言える。理論に先走って実用的ではない基準を作り上げるよりも、出願される実例や、査定が争われる件数などを見ながら、徐々に基準を整備していくことは、むしろ堅実で安定的な実務の姿勢であるとも評価できるであろう。しかし、少なくとも、理論的には、そこに「結合商標の類否」という従前からよく知られている問題と共通の問題があることを認識し、関連する考え方との間で整合性を確保していくという姿勢が重要であると思われる。

そうした考え方を採用する場合の大きな問題点は、非伝統的商標については、外観、称呼、観念の類否から商標の類否を判断するという従来の枠組がそのまま適用できないように思われることである。ここで、現在の商標類否判断の基準を確立した昭和43[1963]年判決に立ち戻ることは有意義であろう。昭和43[1963]年判決の意義は、外観、称呼、観念という3要素は類否判断の手がかりにすぎず、究極的な判断基準は「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」にあることを明言した点にあった。しかも、よく見ると、「外観、観念、称呼等」と、「等」の文字が挿入されており、これら以外にも類否判断の手がかりはあり得ることが示唆されている。従って、非伝統的商標について、「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」を判断するための新たな判断手法を確立することが、今後、求められていくと思われる。

そのためのヒントは、すでに、『商標審査基準』の中に存在する。商標の類否判断に関する部分ではないが、使用による識別性の獲得の成否（3条2項）に関して、現実に使用されている商標と出願商標との同一性を判断する際の着眼点として、音の商標の場合は、音の要素と言語的要素の同一性が判断されるが、このうち音の要素については、「音楽的要素（メロディー、ハーモニー、リズム又はテンポ、

音色等)及び自然音等をいう」とされている⁴²。これは、カッコ書きの中の要素が、単に音楽的要素の例示であるにとどまらず、「外観、称呼、観念」と同じように類否判断の手がかりとなり得ることを示唆しているとも考えられる。また、色彩のみからなる商標については、同一性が認められない例のなかで、「使用商標と出願商標の色相(色合い)、彩度(色の鮮やかさ)や明度(色の明るさ)が全部又は一部異なる場合」が挙げられており⁴³、「色相、彩度、明度」が、同じように類否判断の手がかりになることを含意していると言えよう。他の種類の非伝統的商標についても、そうした類否判断の手がかりを明確化し、言語化していくことが、今後の商標法における課題となっていくと予想される。

⁴² 『商標審査基準〔第13版〕』第2、6.〔2017〕。

⁴³ 『商標審査基準〔第13版〕』第2、5.〔2017〕。

5. 結語

結合商標の類否という問題は、言うまでもなく、商標の類否判断という問題の特殊なものである。従って、それについて検討することは、商標の類否についての一般的な考え方を再考する契機となる。

本稿では、まず、日本における商標の類否判断についての考え方を歴史的に検証した。その際に、それぞれの時代に日本の商標制度がどのような状況におかれていたかという背景を併せて考察し、そうした背景事情から要請される政策的な判断が、一見抽象的、客観的に見える類否判断の基準にも反映されてきたのではないかという点を指摘した。

次いで、結合商標の類否に関する現在の判例及び実務の考え方を分析した。そして、商標の「横取り」問題に見られるように、現在でも、一定の問題に関する政策判断が類否判断基準をめぐる議論に影響を及ぼしていることを指摘した。本稿は、そうした政策判断を排除せよと主張するわけではなく、むしろ逆に、政策問題を正面から議論し、そうした判断と、商標制度に関する政策全般との整合性を確保する必要性を指摘するものである。たとえば、悪意の商標出願を抑止しようとする政策と、商標の「横取り」を警戒する政策とが、整合的であるか否かは、明示的に政策問題を議論することではじめて、明らかになると考えられる。

第三に、非伝統的商標における結合商標の問題を検討し、そこでは、複数の要素が結合されていると思われる場合に、それを結合商標の問題と同質であると理解するか否かについて、一貫した考え方が必ずしもとられていないという問題を指摘した。現在は、非伝統的商標の出願が開始されて間がないので、そうした状況にもやむを得ない面があるが、近い将来に、この問題は、体系的に整理する必要があると思われる。その問題を整理する過程では、非伝統的商標の類否をどのように判断していくかという問題が、改めて問われることになる。そして、上記の第二点からは、非伝統的商標を導入した政策的判断を含めた現在の日本における商標政策を明確に認識し、そうした検討に反映させていくことが求められるように思われる。

最後に、このような考え方が、本共同研究を含む国際共同研究、あるいは比較法研究のあり方に対して、一定の含意を持っていることも指摘しておきたい。日本でも、またおそらく中国でも、従来の比較法研究とは、多くの場合、外国法を参照の対象として研究することであった。そこには、自国の法制度やその解釈、運用が、他国（特に欧米諸国）と同様にしていくことが望ましいという前提が存在していたように思われる。しかし、法制度の解釈、運用に政策判断が反映される面があるとなれば、各国における法制度の解釈、運用は、どれほど比較法研究を深めても、同一にはならない可能性がある。その場合に必要とされることは、他国との差異をことさらに強調することではなく、むしろ差異をもたらしている政策判断の相違がどこにあるのかを探求し、明示的に言語化していくことではないかと考えられるのである。

第 5 章

基礎調査概要

中国における基礎調査に関する報告書の概要*

I. 中国の人工知能専利動向の調査

1. 調査目的

中国における人工知能に関する専利の実態を把握するために、最近5年間の出願動向を調査する。

2. 調査分析方法

(1) 調査対象専利

調査対象専利は、下記の通りとする。

- ① 特許協力条約（PCT）に基づく国際出願（グローバル範囲内の出願番号が WO で始まるもの）
- ② 中国への専利出願
- ③ 中国での登録専利

(2) 調査対象期間

優先権主張年が、2011年から2016年の専利出願、登録専利とする。

3. 検索方法

(1) データベース

合享彙智信息科技有限公司の検索システム Incopat 及びフランス Questel 社の検索システム Orbit を利用して、専利文献の検索を行った。

(2) 検索の策略

特許文献情報の検索に使用する検索式は下表のとおりとする。人工知能に関する専利に統一的に付与される IPC（国際特許分類）により検索する。検索実施の締切日は2018年7月31日である。

表 専利文献情報の検索に使用した検索式

技術	検索方針	キーワード	分類コード	分類コードの説明
人工知能	IPC で検索対象	なし	IPC : G06N	特定の計算モデルに基づく コンピュータ・システム

* この概要版は、特許庁委託事業「平成30年度知的財産保護包括協力推進事業」により、中国北京東方億思知識産権代理有限公司グループ、林達劉グループの分析報告書に基づいて、一般財団法人知的財産研究教育財団が作成したものである。

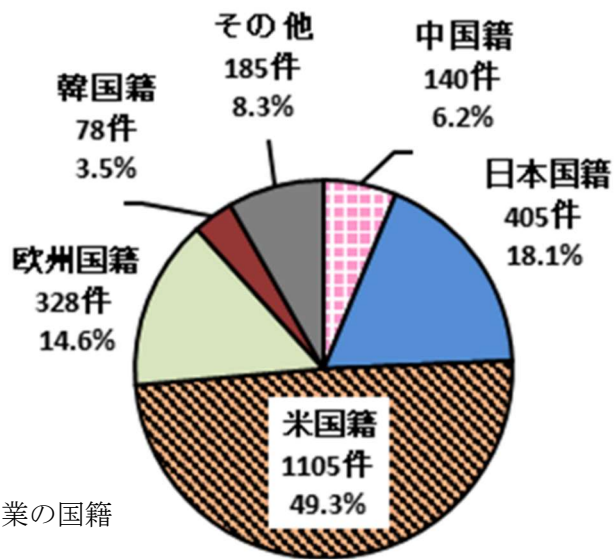
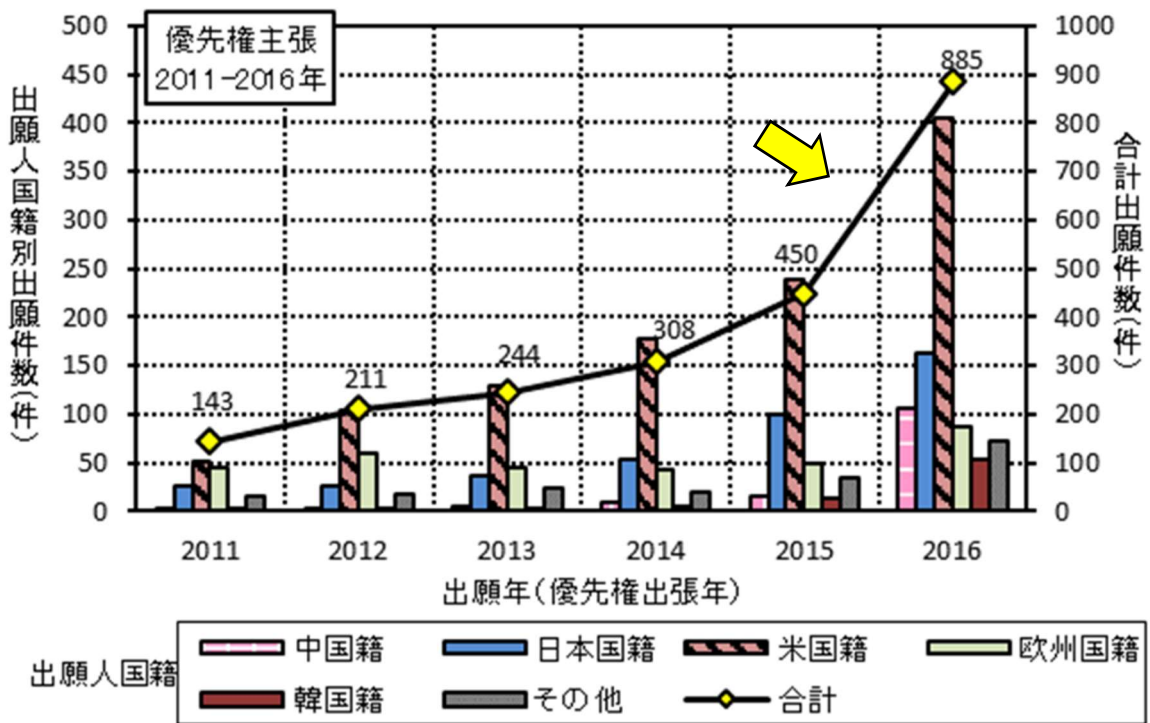
4. 検索結果

(1) 出願人国籍別 PCT 出願件数推移及び出願件数比率

PCT 出願について、下図に出願人国籍別 PCT 出願件数推移及び出願件数比率を示す。

出願件数が多い出願人は、米国籍（1105 件、49.3%）、日本国籍（405 件、18.1%）及び欧州国籍（328 件、14.6%）である。

注目すべきは、2015 年以来、中国籍の出願人の出願件数が急速に増加していることである。



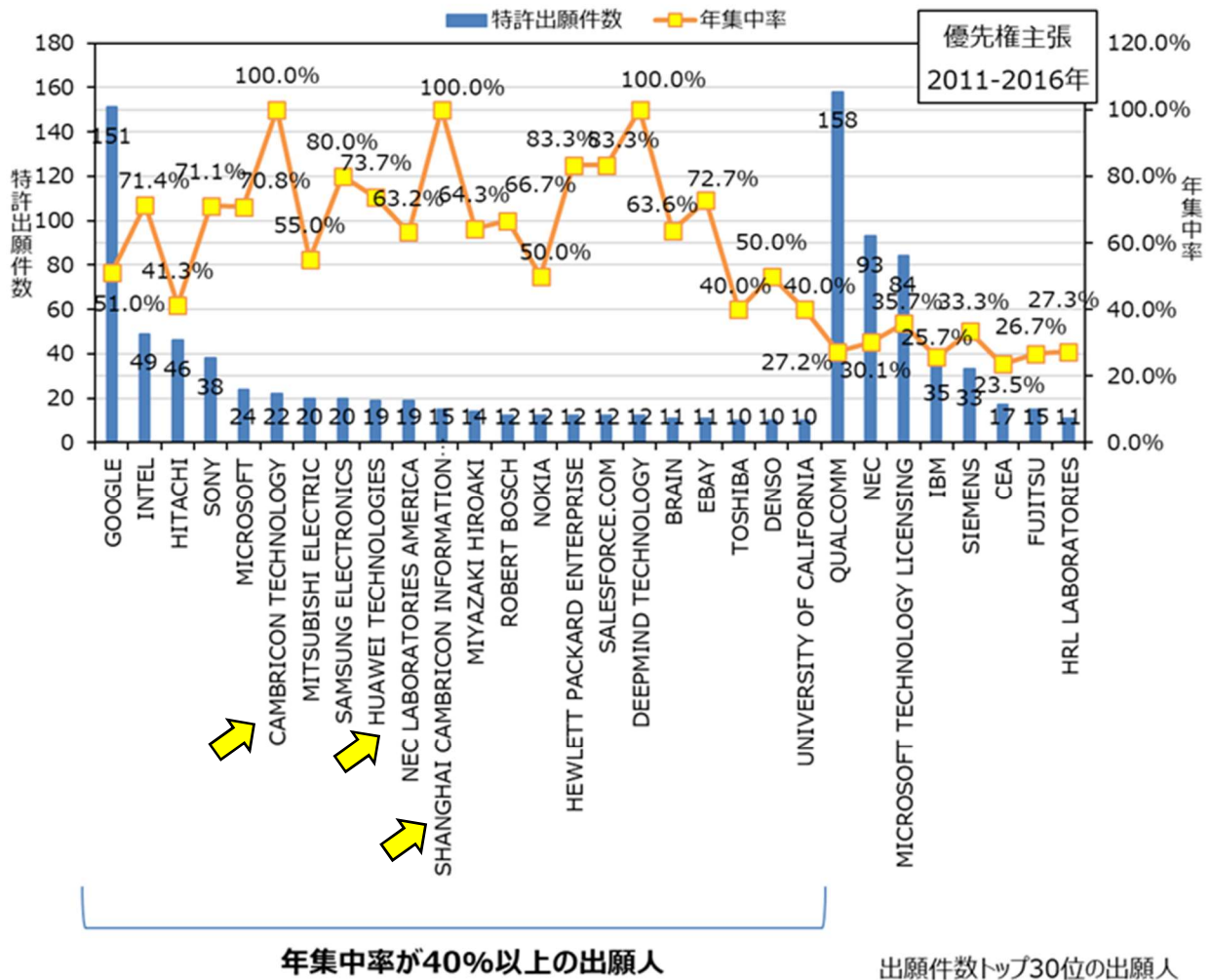
注：出願人国籍は、投資元の企業の国籍に基づいて統計を行った。

(2) PCT 出願における年集中率¹と注目出願人²

下に PCT 出願における注目出願人の抽出結果を示す。

出願件数がランキングで上位 30 位の出願人のうち、22 位までの出願人の年集中率が 40%を超えている。

その出願人中、中国企業は 3 社で、「北京中科寒武紀科技有限公司」、「華為技術有限公司」及び「上海寒武紀信息科技有限公司」である。



¹ 年集中率：調査期間の 2011 年から 2016 年までの 6 年間の出願人毎の総特許出願件数に対し、各年の出願件数の割合の中で最も大きい割合。

特許出願件数の上位 30 位までの出願人に対し、年集中率を算出する。

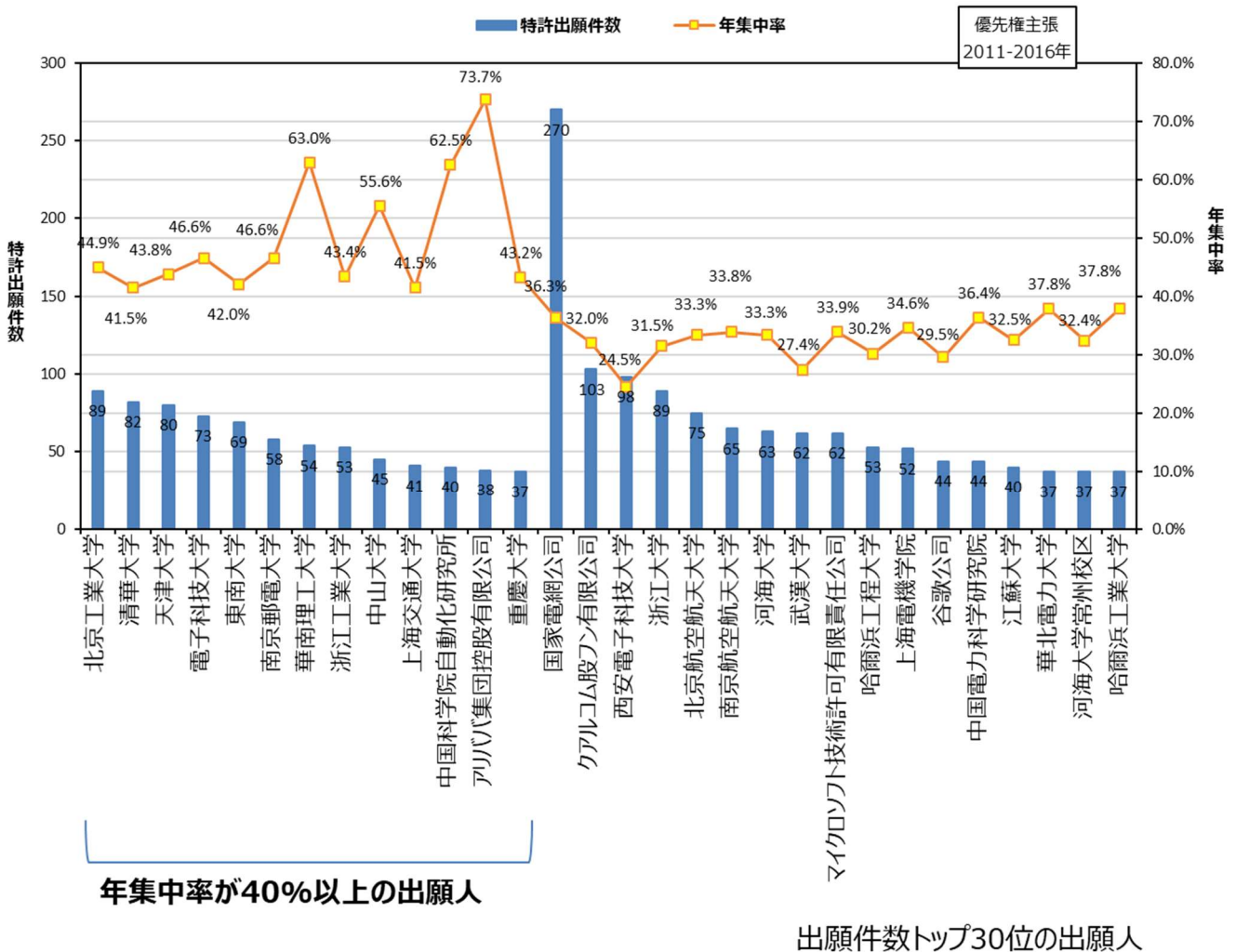
² 注目出願人：年集中率が 40%以上の出願人を抽出し、この 40%以上の出願人を左から出願件数順に、残りの出願人を出願件数順に並べる。

(3) 中国の専利出願における注目出願人

下に、中国の専利出願における注目出願人の抽出結果を示す。

出願件数がランキングで、上位 30 位の出願人のうち、13 位までの出願人の年集中率が 40%を超えている。

中国企業出願人は、「アリババ集団控股有限公司」一社のみである。



(4) 人工知能に関する中国司法保護動向調査

結論:2018年7月末までに公開されている司法裁判文書のデータベースに、AIに関する事件はなし。

調査経過:「IPC分類号G06N」での検索結果につき、特許データの「出願番号」と「公開番号」を基本条件として、それぞれ事件の有無を調べた。裁判文書内の特許番号は非公開のため、一致する事件はヒットせず。

次に上記検索結果の特許データの「テーマ(発明名称)」を条件にして再検索し、司法裁判文書30件余を抽出したが、キーワードが裁判文書に含まれているだけで、人工知能に関する事件ではないことがわかった。

さらに検索範囲を少し広げて、IPC分類“G06N”に属する特許司法事件を調べたが、同様に、条件と一致する事件は見つからなかった。また、特許番号が非公開の裁判文書を対象に再確認したが、最終的に“G06N”に相当する特許はなかった。

事件の有無では、IPC分類がG06Nに属する特許行政決定(審判の決定)は42件あったが、司法審判にまで発展した事件は無かった。

可能な限りの全てルーツからの情報収集を試みたが、IPC分類号G06N又は人工知能に関する事件は、発見できず、このことから現段階で中国では人工知能に関する司法裁判文書はない、という結論に達した。

II. 中国標準必須専利権に関する司法保護動向調査

1. 中国における標準必須専利の実態を理解するために、過去の司法保護動向を調査する。

2. 調査分析方法

- (1) 検索対象：中国標準必須専利と関連のある、すべての行政訴訟事件と民事訴訟事件。
- (2) 検索期間：1988年1月1日から2018年8月1日。

3. 検索方法

- (1) データベース：知産宝（IPHOUSE）中国知的財産権判決文書データベース
- (2) 検索範囲

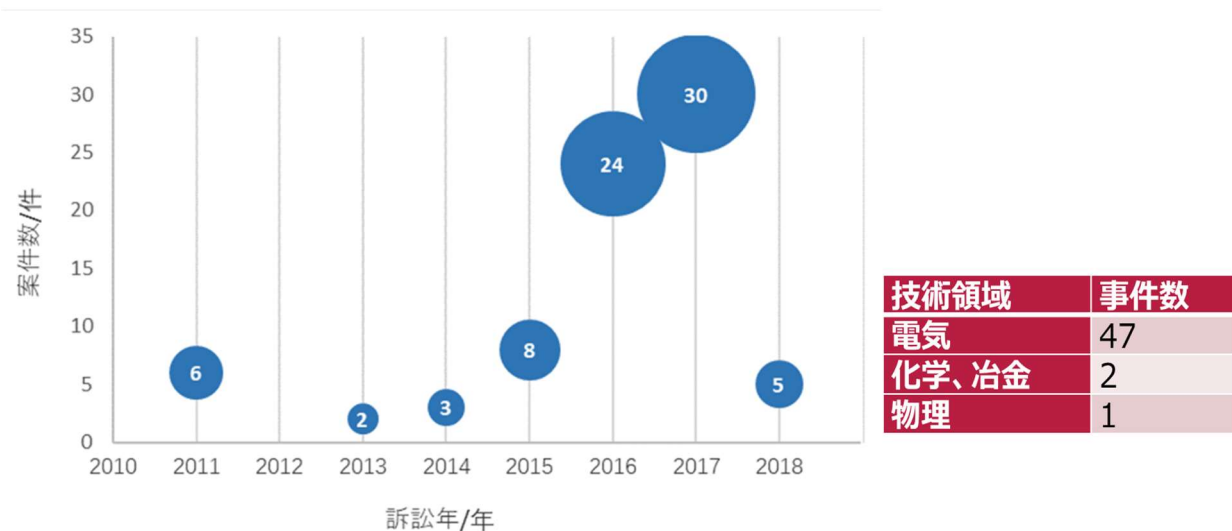
上記データベースから「必須専利」や「FRAND」、「許諾費」などをキーワードとして検索してヒットした事件について、標準必須専利に関する事件かどうか調べた。

同時に、補足として、標準必須専利に関する司法解釈『専利権侵害紛争事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の司法解釈（二）』の第二十四条の引用状態と、メディアで発表され議論されていた事件などを調査した。

4. 検索結果

(1) 訴訟年度分布

検索によって得られた標準必須専利の案件は全部で78件であり、いずれも民事事件である。その訴訟年度分布を下の図に示す。



(2) 訴訟の技術領域

判決書 10 件、裁定書 78 件（事件関連専利単位では判決書 7 件、裁定書 53 件）を確認した。うち、専利番号が確定している事件は 50 件であり、その技術領域は右上に記載の通り。

なお専利番号が確定できない事件は、すべて裁定書である。

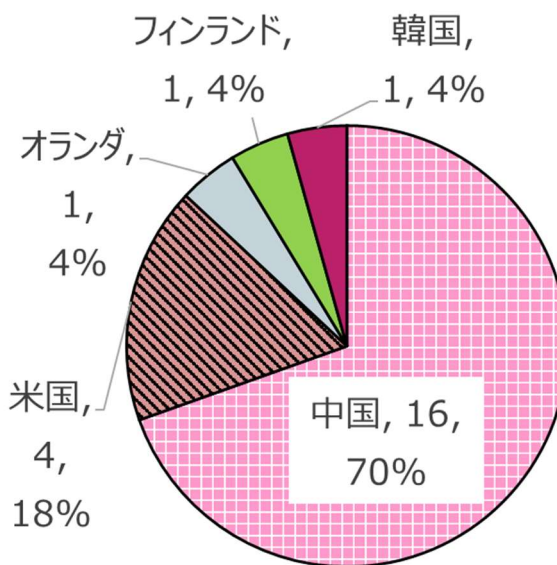
(3) 原告属性（自然人、法人、他）

これら 78 件の標準必須専利の案件において、関連する原告当事者は 23 名である。この原告 23 名のうち、83%が法人当事者で、個人当事者は 17%のみである。このことから専利を技術標準に組み入れることはすでに一種の企業発展戦略になっている。

ますます多くの企業が、標準と専利を結合することによって市場を支配している。

(4) 原告属性（投資元企業の国籍）

原告の国籍としては、外国原告または原告の投資元が外国企業である原告が、案件全体の 30%を占め、うち米国系が最も高い比率を占めた。結果を下に示す。（国名、企業数、原告属性比率¹⁾）



¹⁾ 注：原告属性の比率

原告属性比率：各原告当事者の案件数を総案件数 78 件で割ったものだが、複数の原告に関係する案件があるため、比率の合計は必ずしも 100%ではない。

(5) 標準必須専利に関する行政規定の進化プロセス

2015年12月31日に発表された『国務院独占禁止委員会の知的財産権を濫用する独占禁止に関するガイドライン』（意見募集稿）で、第四部分は標準必須専利ライセンス料の問題に対して作られた。このライセンス料が「不公平な高額ライセンス料」にあたるかを分析する際、下記要素を考慮できる。

- 1 許可された標準必須専利の技術価値；
- 2 関連産業の技術特徴；
- 3 標準に合致する製品が負担する全体のライセンス料の状況；
- 4 関連の標準必須専利によるライセンス承諾；
- 5 関連の標準必須専利の以前の比較可能なライセンス料の基準；
- 6 関連製品市場の仕入れと販売の合理的な利益スペース。

(6) 標準必須専利に関する司法規定の進化プロセス

2017年4月発表の北京市高級人民法院『専利権侵害判定のガイドライン』第149条から第153条の規定は標準必須専利に関連している。

このガイドラインは、以下の3つの問題を明確にした。

- ① 標準必須専利ライセンス交渉は信義誠実の原則に従わなければならない。
- ② 公平、合理、無差別許可義務の立証責任は専利権者方にある。
また、6種のケースは専利権者が故意に義務違反を犯したと認定できる。
- ③ 5種のケースはライセンス交渉の過程において、被疑侵害者に明らかな過失があったと認定できる。

標準必須専利の知的財産保護体系において、単独の立法はなく、専利標準化の実用化過程において行政機関と切り離すことができない。

また標準の制定と管理は業界全体、さらには国全体にとって大変重要な問題である。

よって今日の保護制度では、中国の標準必須専利の保護は、行政と司法で並行してなされており、(ダブルトラック)、不完全な発展の現状であり、実態にもとづく理論がさらに実態に作用している。

Ⅲ. 中国における商標の類否判断に関する調査

1. 調査目的

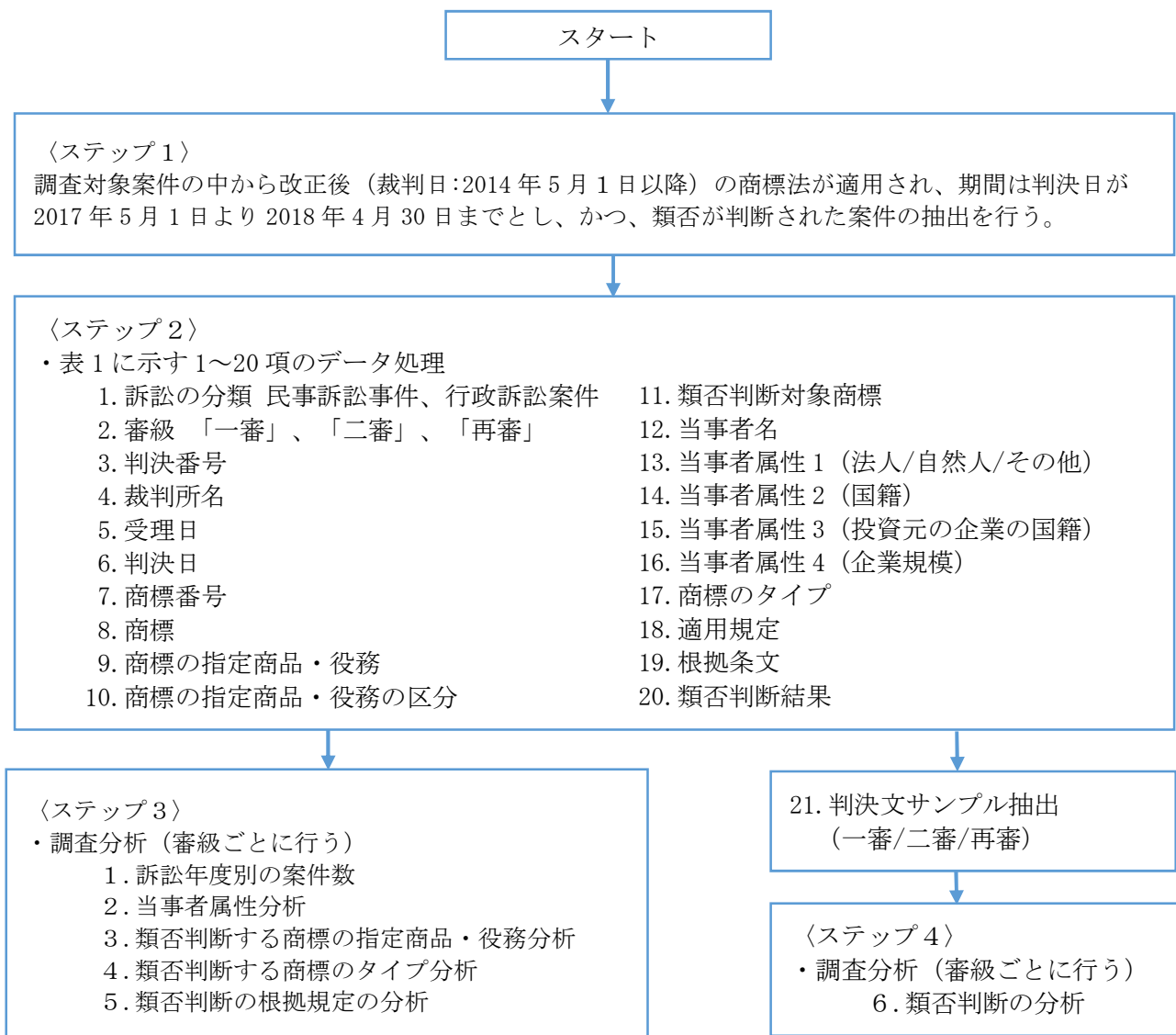
中国では、2013年の商標法改正により52条の規定が改正され（現行法57条）、商標制度の根幹をなす識別性に関する類否判断が「混同のおそれ」にまで拡大され、権利行使の段階での商標の類否判断の根拠規定が設けられた。

しかしながら、商標法には権利付与の段階での根拠規定がなく、2017年には最高人民法院の司法解釈が示されたものの、商標の類否判断を巡って様々な判決や学説が出現している。

そこで、商標法改正後の商標権利付与段階と権利行使段階とにおける類否判断基準の実態を把握するためにこの調査分析を行う。この実態調査で用いるデータベースは、“Wolters Kluwer”である。

2. 調査分析方法

以下のフローチャートに示す方法により調査分析を行う。



3. 調査結果

(1) 訴訟件数¹

この基礎調査で抽出したもので、調査研究の条件を満たす訴訟案件の件数は以下の通りである。

民事訴訟	1 審	1305 件	不明	739 件
	2 審	116 件	不明	223 件
	再審	0 件	不明	4 件
行政訴訟	1 審	1467 件	不明	716 件
	2 審	822 件	不明	10 件
	再審	0 件	不明	1 件

(2) 各年の審級別の訴訟案件数

各年の審級別の訴訟案件数は以下の通りである。案件の統計は、判決日による。判決日が不明である場合は、統計を行っていない。なお、2018 年は 4 月 30 日まで統計している。

【表Ⅲ-1-1】民事訴訟事件の年度別案件数

年分 審級	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	不明
一審	5	70	1179	51	739
二審	-	6	96	14	223
再審	-	-	-	-	4

【表Ⅲ-1-2】行政訴訟事件の年度別案件数

年分 審級	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	不明
一審	49	206	1189	23	716
二審	0	32	681	109	10
再審	0	0	0	0	1

¹ 調査事案は、改正後（裁判日：2014 年 5 月 1 日以降）の商標法が適用され、期間は判決日が 2017 年 5 月 1 日より 2018 年 4 月 30 日までとし、かつ、類否が判断された案件の抽出を行う。また、判決書には受理日を明記されない場合、「不明」と記入した。

調査対象案件の中から改正後（判決日：2014年5月1日以降）の商標法が適用され、期間は判決日が2017年5月1日より2018年4月30日までとし、かつ、類否が判断された案件の抽出を行う。

（注：判決書に受理日を明記されない場合、「不明」と記入する。

今回のデータ分析は、中国の知的財産裁判データベースより収録されている中国法院が結審した裁判文書から2387軒の商標侵害訴訟案件及び3016件の商標行政訴訟案件の裁判情報を収集した。

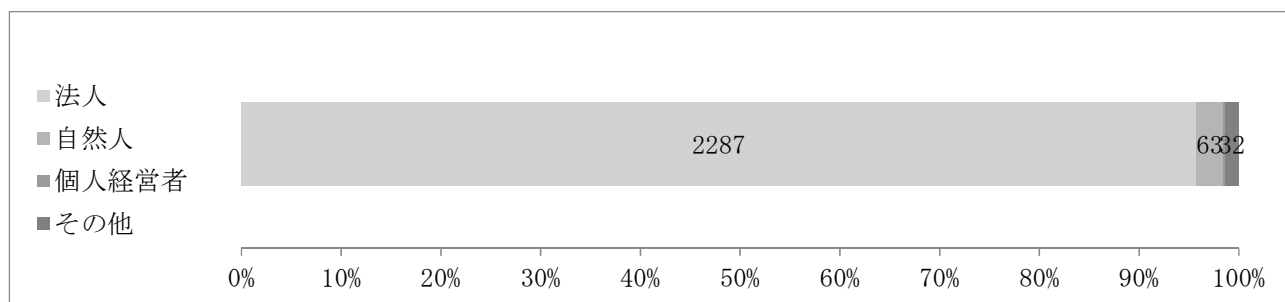
（3）当事者属性分析1

当事者（商標権者、被疑侵害者）を「自然人、法人、その他」に区別し、各比率属性別に占める割合と件数を示す。なお、個人経営者は、自然人に合わせる。

（i）民事訴訟

民事訴訟事件において、原被告の属性が占める割合と件数が、それぞれ以下の通りである。原告のうち当事者が法人であるのが全体の90%以上を占め、被告のうち当事者が自然人や個人経営者であるのが全体の60%以上を占める。

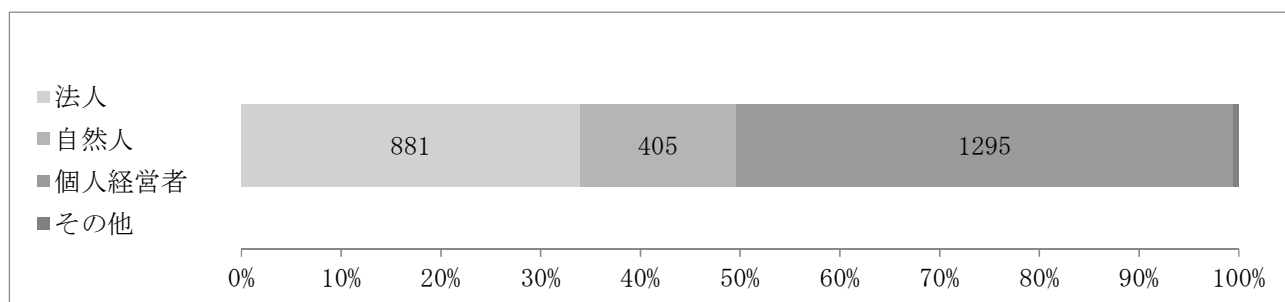
【図Ⅲ-2-1】民事訴訟における原告属性別割合



【表Ⅲ-2-1】民事訴訟における原告属性別件数

原告				
属性	一審	二審	再審	件数
法人	1973	311	3	2287
自然人	45	17	1	63
個人経営者	4	2	0	6
その他	23	9	0	32

【図Ⅲ-2-2】民事訴訟における被告属性別割合



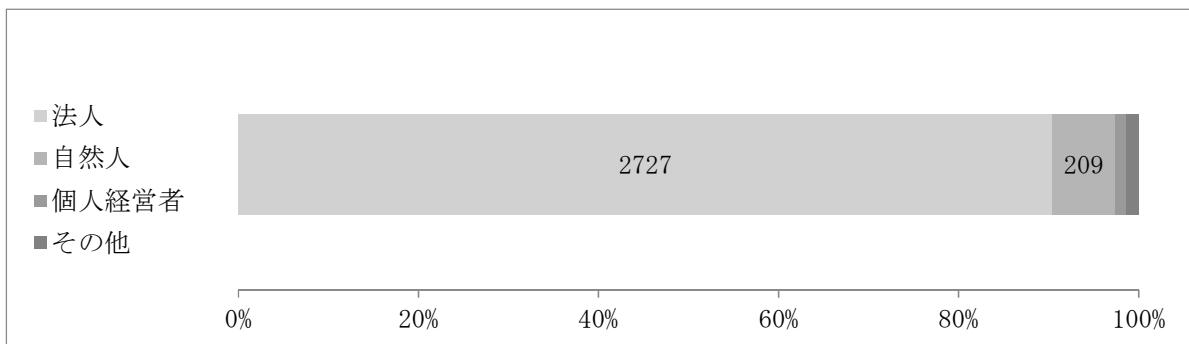
【表Ⅲ-2-2】民事訴訟における被告属性別件数

被告				
属性	一審	二審	再審	件数
法人	703	174	4	881
自然人	363	42	0	405
個人経営者	1148	147	0	1295
その他	14	0	0	14

(ii) 行政訴訟

行政訴訟事件において、原告と第三者の属性が占める割合件数が、それぞれ以下の通りである。原告のうち当事者が法人であるのが全体の90%以上を占め、第三者のうち当事者が法人であるのが全体の約85%を占める。

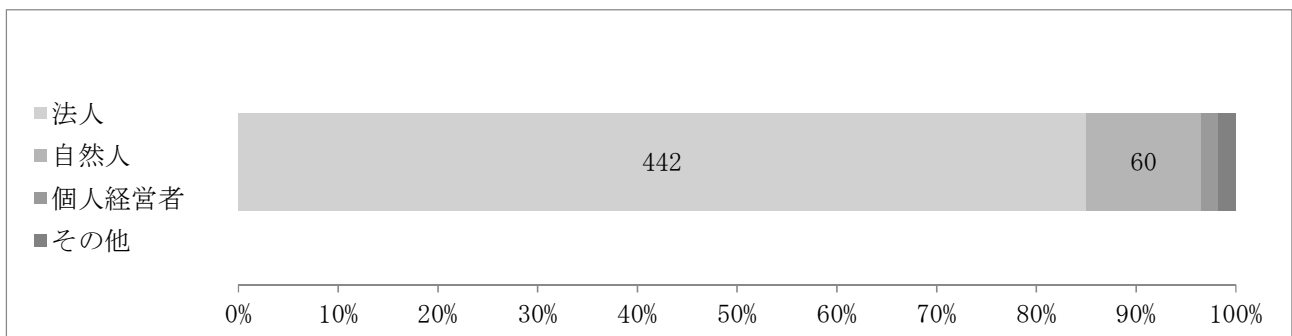
【図Ⅲ-2-3】行政訴訟における原告属性別割合



【表Ⅲ-2-3】行政訴訟における原告属性別件数

原告				
属性	一審	二審	再審	件数
法人	1979	747	1	2727
自然人	155	54	0	209
個人経営者	27	12	0	39
その他	22	19	0	41

【図Ⅲ-2-4】行政訴訟における第三者属性別割合



【表Ⅲ-2-4】 行政訴訟における第三者属性別件数

第三者				
属性	一審	二審	再審	件数
法人	336	106	0	442
自然人	48	12	0	60
個人経営者	8	1	0	9
その他	9	0	0	9

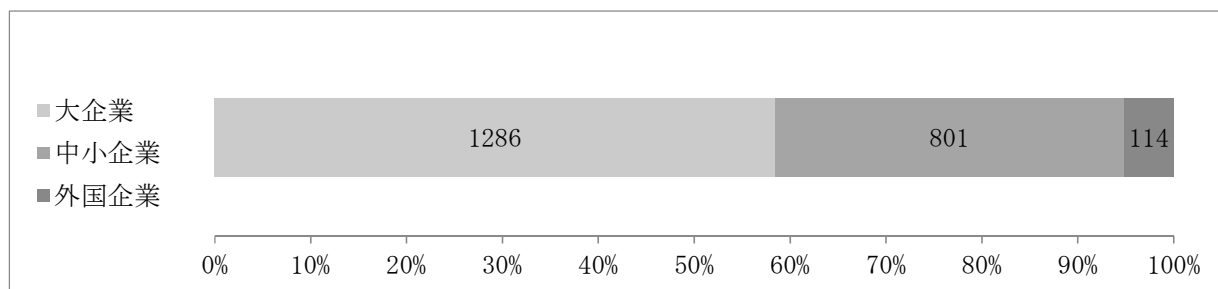
(4) 当事者属性分析 2

当事者（商標権者、被疑侵害者）を「大企業、中小企業、外国企業」に区別し、各属性別の割合と件数が以下の通りである。

(i) 民事訴訟

民事訴訟事件において、原被告の属性が占める割合と件数が、それぞれ以下の通りである。原告のうち当事者が大企業であるのが全体の60%近く占め、被告のうち当事者が中小企業であるのが全体の約90%を占める。

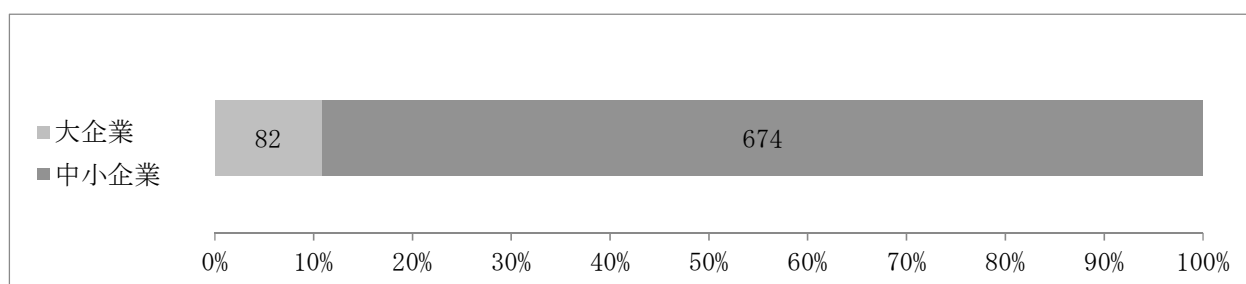
【図Ⅲ-3-1】 民事訴訟における原告規模別割合



【表Ⅲ-3-1】 民事訴訟における原告規模別件数

原告			
属性	一審	二審	再審
大企業	1106	180	0
中小企業	693	105	3
外国企業	97	17	0

【図Ⅲ-3-2】 民事訴訟における被告規模別割合



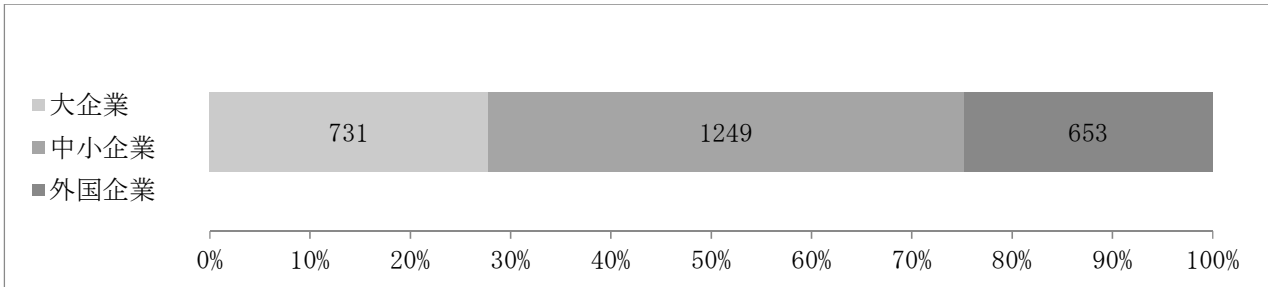
【表Ⅲ-3-2】民事訴訟における被告規模別件数

被告			
属性	一審	二審	再審
大企業	64	17	1
中小企業	507	163	4

(ii) 行政訴訟

行政訴訟事件において、原告と第三者の属性が占める割合件数が、それぞれ以下の通りである。原告のうち当事者が中業企業であるのが全体の約45%を占め、第三者のうち当事者が中小企業であるのと大企業であるのとの間では大きな差異がみられなかった。

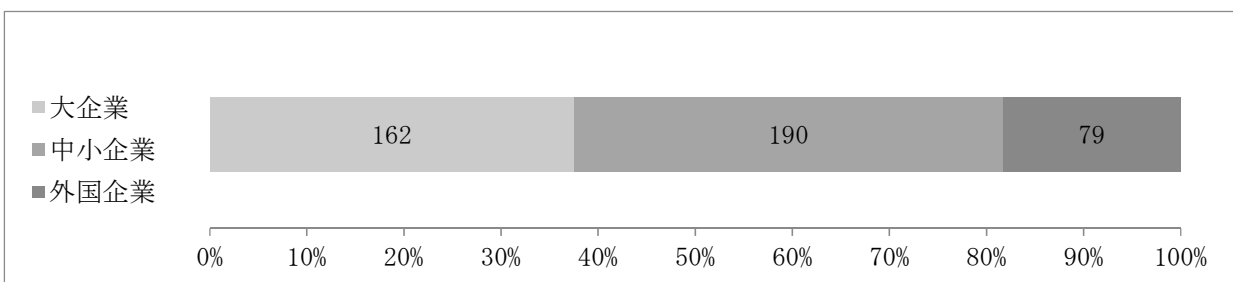
【図Ⅲ-3-3】行政訴訟における原告規模別割合



【表Ⅲ-3-3】行政訴訟における原告規模別件数

原告			
属性	一審	二審	再審
大企業	523	208	0
中小企業	905	343	1
外国企業	490	163	0

【図Ⅲ-3-4】行政訴訟における第三者規模別割合



【表Ⅲ-3-4】行政訴訟における第三者規模別件数

第三者			
属性	一審	二審	再審
大企業	121	41	0
中小企業	145	45	0
外国企業	59	20	0

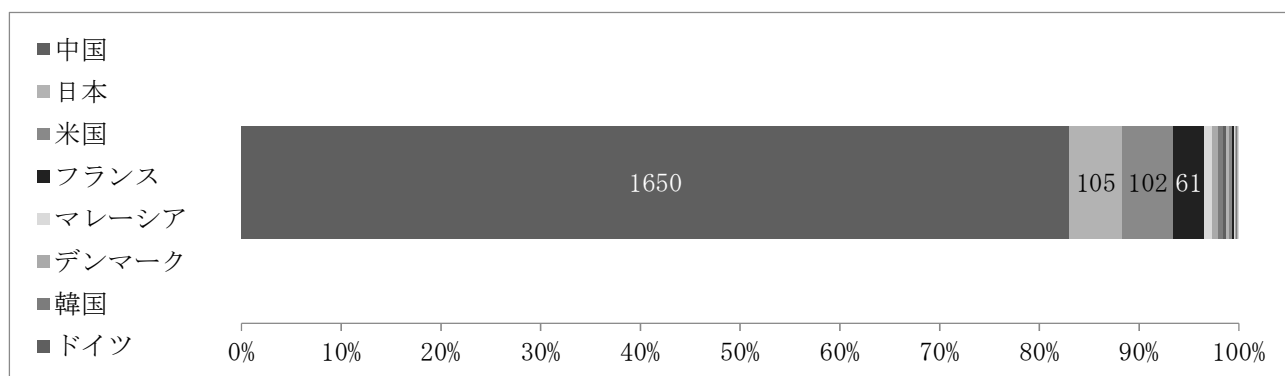
(5) 当事者属性分析 3

当事者（商標権者、被疑侵害者）を国籍別に区分し、その示す割合と件数をそれぞれ以下のように示す。

(i) 民事訴訟

民事訴訟事件において、原被告の属性が占める割合と件数が、それぞれ以下の通りである。原告のうち当事者が中国籍の企業であるのが全体の80%以上を占め、被告のうち当事者が中国籍の企業が絶対多数を占める。

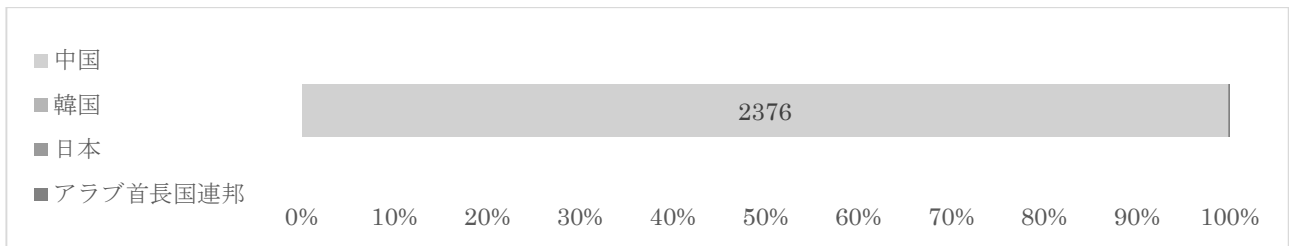
【図Ⅲ-4-1】民事訴訟における原告国籍別割合



【表Ⅲ-4-1】民事訴訟における原告国籍別件数

原告			
国	一審	二審	再審
中国	1371	275	4
日本	92	13	0
米国	92	10	0
フランス	53	8	0
マレーシア	15	1	0
デンマーク	10	2	0
韓国	9	1	0
ドイツ	5	1	0
イタリア	5	1	0
イギリス	5	1	0

【図Ⅲ-4-2】民事訴訟における被告国籍別割合



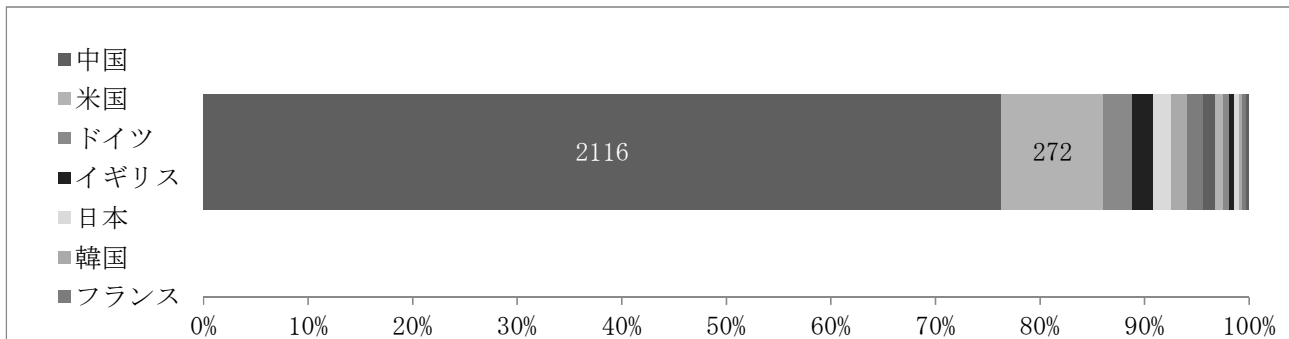
【表Ⅲ-4-2】民事訴訟における被告国籍別件数

被告			
国	一審	二審	再審
中国	2036	336	4
韓国	1	0	0
日本	1	0	0
アラブ首長国連邦	1	0	0

(ii) 行政訴訟

行政訴訟事件において、原告と第三者の属性が占める割合件数が、それぞれ以下の通りである。原告のうち当事者が中国企業であるのが全体の75%以上を占め、第三者のうち当事者が中国企業であるのが全体の80%以上を占める。

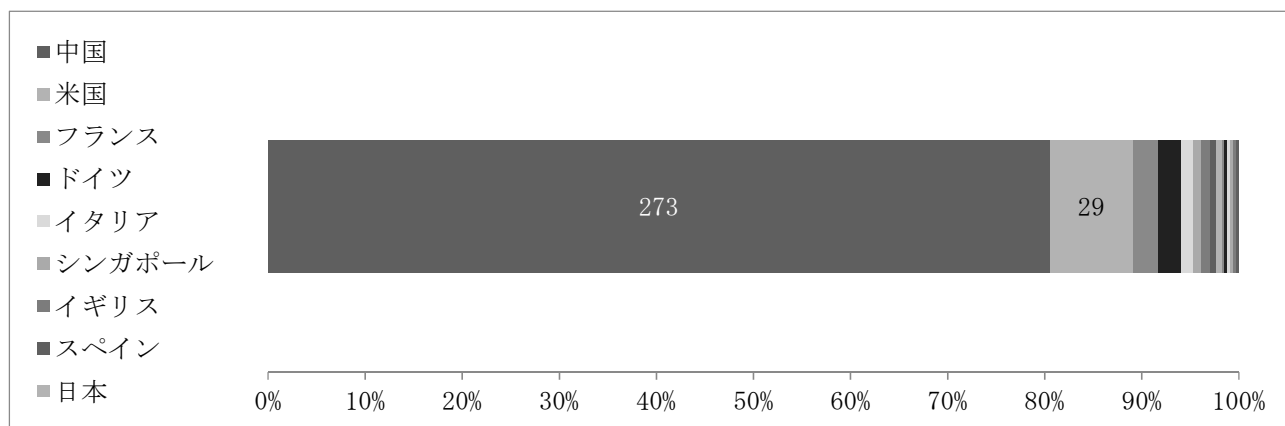
【図Ⅲ-4-3】行政訴訟における原告国籍別割合



【表Ⅲ-4-3】行政訴訟における原告国籍別件数

原告			
国	一審	二審	再審
中国	1522	593	1
米国	189	83	0
ドイツ	56	18	0
イギリス	45	13	0
日本	36	10	0
韓国	34	10	0
フランス	25	17	0

【図Ⅲ-4-4】 行政訴訟における第三者国籍別割合



【表Ⅲ-4-4】 行政訴訟における第三者国籍別件数

第三者			
国	一審	二審	再審
中国	255	18	0
米国	20	9	0
フランス	8	1	0
ドイツ	4	4	0
イタリア	2	2	0
シンガポール	3	0	0
イギリス	3	0	0
スペイン	2	0	0
日本	2	0	0

(6) 訴訟における指定商品・役務の件数及び割合

(i) 民事訴訟

民事訴訟において、第27類及び第44類に關係する商標の民事事件で非類似と判断された傾向があるが母数自体がやや小さい。また、第9、25、29、33類に關係する商標訴訟の件数が多い。

【表Ⅲ-5-1】 民事訴訟における指定商品・役務別件数及び割合

件数	一審		二審		再審		割合		
	類似	非類似	類似	非類似	類似	非類似	商品・役務	類似	非類似
第1類	31	0	4	0	0	0	第1類	100.0%	0.0%
第2類	2	0	0	0	0	0	第2類	100.0%	0.0%
第3類	187	0	24	0	0	0	第3類	100.0%	0.0%
第4類	1	0	0	0	0	0	第4類	100.0%	0.0%
第5類	53	0	13	0	0	0	第5類	100.0%	0.0%
第6類	8	1	19	0	0	0	第6類	96.4%	3.6%

Ⅲ. 中国における商標の類否判断に関する調査

第7類	57	1	10	0	0	0	第7類	98.5%	1.5%
第8類	9	0	2	0	0	0	第8類	100.0%	0.0%
第9類	208	2	24	2	2	0	第9類	98.3%	1.7%
第10類	4	0	0	0	0	0	第10類	100.0%	0.0%
第11類	161	5	22	2	0	0	第11類	96.3%	3.7%
第12類	14	1	1	0	0	0	第12類	93.8%	6.3%
第13類	0	0	0	0	0	0	第13類	-	-
第14類	17	1	6	0	0	0	第14類	95.8%	4.2%
第15類	1	0	0	0	0	0	第15類	100.0%	0.0%
第16類	143	3	27	0	0	0	第16類	98.3%	1.7%
第17類	6	0	0	0	0	0	第17類	100.0%	0.0%
第18類	68	0	5	2	0	0	第18類	97.3%	2.7%
第19類	28	0	9	0	0	0	第19類	100.0%	0.0%
第20類	7	0	4	0	0	0	第20類	100.0%	0.0%
第21類	23	0	6	0	0	0	第21類	100.0%	0.0%
第22類	1	0	0	0	0	0	第22類	100.0%	0.0%
第23類	0	0	0	0	0	0	第23類	-	-
第24類	133	0	2	0	0	0	第24類	100.0%	0.0%
第25類	335	8	40	4	0	0	第25類	96.9%	3.1%
第26類	10	0	0	0	0	0	第26類	100.0%	0.0%
第27類	4	3	1	0	0	0	第27類	62.5%	37.5%
第28類	130	3	34	1	0	0	第28類	97.6%	2.4%
第29類	367	10	24	4	0	0	第29類	96.5%	3.5%
第30類	70	4	22	1	1	0	第30類	94.9%	5.1%
第31類	10	0	6	0	0	0	第31類	100.0%	0.0%
第32類	25	0	6	0	0	0	第32類	100.0%	0.0%
第33類	719	29	97	2	0	2	第33類	96.1%	3.9%
第34類	1	0	0	0	0	0	第34類	100.0%	0.0%
第35類	41	1	7	1	0	0	第35類	96.0%	4.0%
第36類	25	0	8	0	0	0	第36類	100.0%	0.0%
第37類	21	0	3	0	0	0	第37類	100.0%	0.0%
第38類	1	0	0	0	0	0	第38類	100.0%	0.0%
第39類	3	0	1	0	0	0	第39類	100.0%	0.0%
第40類	6	0	1	0	0	0	第40類	100.0%	0.0%
第41類	37	2	12	2	0	0	第41類	92.5%	7.5%
第42類	23	0	10	0	0	0	第42類	100.0%	0.0%
第43類	111	2	23	0	0	0	第43類	98.5%	1.5%

第44類	1	1	4	1	0	0	第44類	71.4%	28.6%
第45類	3	0	0	0	0	0	第45類	100.0%	0.0%

上記表のうち、第9類は、科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具であり、第25類は、被服及び履物であり、第27類は、床敷物及び織物製でない壁掛けであり、第29類は、動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物であり、第33類は、ビールを除くアルコール飲料であり、第44類は、医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務である。

(ii) 行政訴訟

行政訴訟において、第9類、第25類及び第35類に係る商標訴訟の件数が多い。

【表Ⅲ-5-2】行政訴訟における指定商品・役務別件数及び割合

件数	一審		二審		再審		割合		
	類似	非類似	類似	非類似	類似	非類似	商品・役務	類似	非類似
第1類	64	4	23	1	0	0	第1類	94.6%	5.4%
第2類	13	0	16	0	0	0	第2類	100.0%	0.0%
第3類	95	11	48	2	0	0	第3類	91.7%	8.3%
第4類	23	0	17	0	0	0	第4類	100.0%	0.0%
第5類	119	6	46	3	0	0	第5類	94.8%	5.2%
第6類	43	6	14	2	0	0	第6類	87.7%	12.3%
第7類	130	2	46	8	0	0	第7類	94.6%	5.4%
第8類	45	5	2	0	0	0	第8類	90.4%	9.6%
第9類	504	59	103	20	0	0	第9類	88.5%	11.5%
第10類	39	3	12	2	0	0	第10類	91.1%	8.9%
第11類	230	16	51	3	0	0	第11類	93.7%	6.3%
第12類	126	5	31	4	0	0	第12類	94.6%	5.4%
第13類	3	0	0	0	0	0	第13類	100.0%	0.0%
第14類	61	3	16	4	0	0	第14類	91.7%	8.3%
第15類	0	0	2	0	0	0	第15類	100.0%	0.0%
第16類	77	17	62	8	0	0	第16類	84.8%	15.2%
第17類	34	2	11	0	0	0	第17類	95.7%	4.3%
第18類	99	10	26	0	0	0	第18類	92.6%	7.4%
第19類	35	9	12	1	0	0	第19類	82.5%	17.5%
第20類	69	3	25	6	0	0	第20類	91.3%	8.7%
第21類	56	3	18	3	0	0	第21類	92.5%	7.5%
第22類	2	0	0	0	0	0	第22類	100.0%	0.0%
第23類	1	0	2	0	0	0	第23類	100.0%	0.0%

第24類	20	5	12	1	0	0	第24類	84.2%	15.8%
第25類	311	43	197	9	0	2	第25類	90.4%	9.6%
第26類	4	0	1	0	0	0	第26類	100.0%	0.0%
第27類	6	1	1	0	0	0	第27類	87.5%	12.5%
第28類	46	13	15	0	0	0	第28類	82.4%	17.6%
第29類	96	10	39	4	0	0	第29類	90.6%	9.4%
第30類	174	15	76	14	0	0	第30類	89.6%	10.4%
第31類	18	0	17	1	0	0	第31類	97.2%	2.8%
第32類	79	7	31	6	0	0	第32類	89.4%	10.6%
第33類	129	27	59	14	0	0	第33類	82.1%	17.9%
第34類	6	0	0	0	0	0	第34類	100.0%	0.0%
第35類	306	51	188	9	0	0	第35類	89.2%	10.8%
第36類	136	5	84	3	0	0	第36類	96.5%	3.5%
第37類	40	24	34	1	0	0	第37類	74.7%	25.3%
第38類	68	4	44	1	0	0	第38類	95.7%	4.3%
第39類	38	3	36	7	0	0	第39類	88.1%	11.9%
第40類	7	0	1	0	0	0	第40類	100.0%	0.0%
第41類	156	15	72	9	0	0	第41類	90.5%	9.5%
第42類	129	16	73	4	0	0	第42類	91.0%	9.0%
第43類	152	23	47	9	0	0	第43類	86.1%	13.9%
第44類	33	5	25	10	0	0	第44類	79.5%	20.5%
第45類	29	1	37	5	0	0	第45類	91.7%	8.3%

上記表のうち、第35類は、広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供である。

(7) 商標訴訟のうち商標類型別件数と割合

(i) 民事訴訟

商標民事訴訟のうち、各種商標の類型別件数及び割合は以下の通りである。下表から結合商標に係る訴訟件数が多いことがみられる。

【表Ⅲ-6-1】民事訴訟における商標類型別件数及び割合

件数	一審		二審		再審		割合		
	類似	非類似	類似	非類似	類似	非類似	タイプ	類似	非類似
漢字商標	951	15	150	3	0	0	漢字商標	98.4%	1.6%
アルファベット商標	442	6	59	1	2	0	アルファベット商標	98.6%	1.4%

図形商標	440	16	68	3	0	0	図形商標	96.4%	3.6%
組み合わせ 商標	1266	40	195	15	1	2	組み合わせ 商標	96.2%	3.8%
立体商標	6	0	5	0	0	0	立体商標	100.0%	0.0%

(ii) 行政訴訟

商標の行政訴訟のうち、各種商標の類型別件数及び割合は以下の通りである。下表から漢字商標と結合商標に係る訴訟件数が多いことがみられる。

【表Ⅲ-6-2】行政訴訟における商法類型別件数及び割合

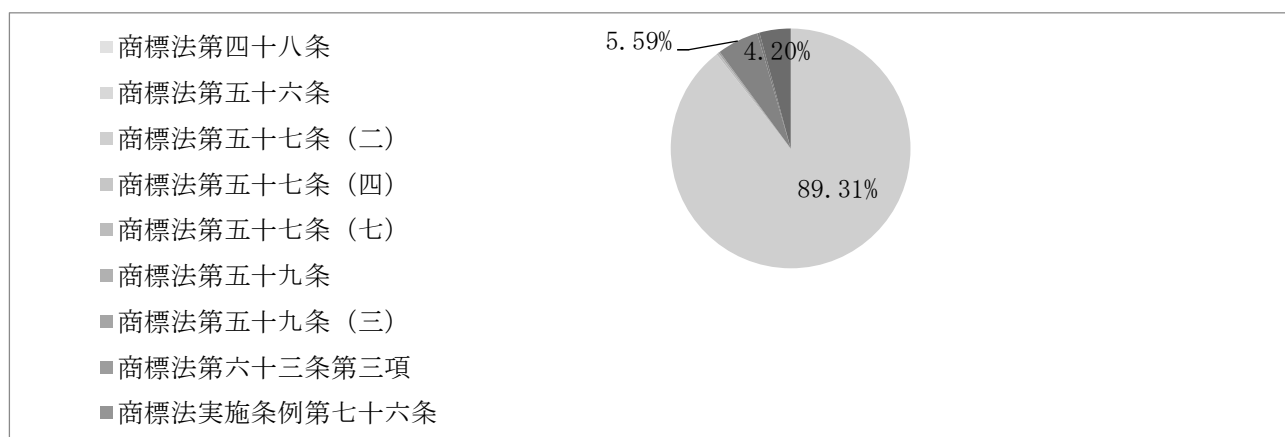
件数	一審		二審		再審		割合		
	類似	非類似	類似	非類似	類似	非類似	タイプ	類似	非類似
漢字商標	1163	66	276	17	0	0	漢字商標	94.5%	5.5%
アルファベ ット商標	728	99	460	36	0	0	アルファベ ット商標	89.8%	10.2%
図形商標	401	53	162	30	0	0	図形商標	87.2%	12.8%
組み合わせ 商標	1386	197	531	88	0	2	組み合わせ 商標	87.0%	13.0%
立体商標	0	0	0	1	0	0	立体商標	0.0%	100.0%
数字商標	11	0	4	0	0	0	数字商標	100.0%	0.0%

(8) 判断理由別の案件及び割合

(i) 民事訴訟

商標の民事訴訟のうち、商標の類似判断について最もよく用いられているのが商標法57条2項であるとみられる。なお、判断理由別の件数及び割合は以下の通りである。

【図Ⅲ-7-1】民事訴訟における判断理由別割合



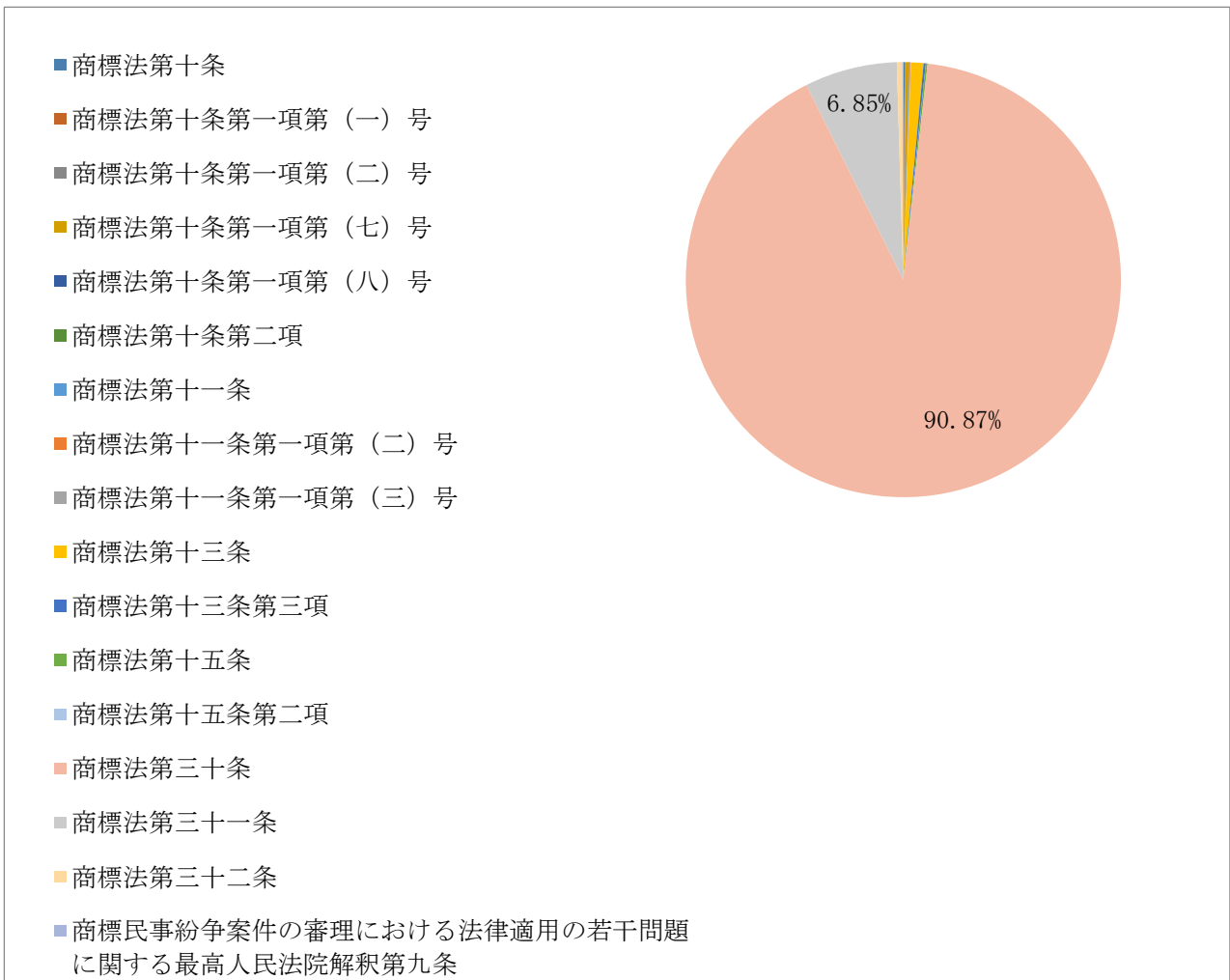
【表Ⅲ-7-1】民事訴訟における判断理由別件数

件数		一審		二審		再審	
適用規定	根拠条文	類似	非類似	類似	非類似	類似	非類似
商標法	第四十八条	0	0	0	1	0	0
商標法	第五十六条	0	1	0	0	0	0
商標法	第五十七条（二）	3105	75	473	19	3	2
商標法	第五十七条（四）	1	0	0	0	0	0
商標法	第五十七条（七）	8	0	2	0	0	0
商標法	第五十九条	0	1	0	0	0	0
商標法	第五十九条（三）	0	0	0	2	0	0
商標法	第六十三条第三項	0	0	0	0	1	0
商標法实施条例	第七十六条	0	0	4	0	1	0
商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院解釈	第一条	0	0	3	0	0	0
商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院解釈	第九条	139	6	77	8	0	0
商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院解釈	第九条第二項	0	0	9	3	0	0
商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院解釈	第十条	119	6	48	0	0	0

(ii) 行政訴訟

商標の行政訴訟のうち、商標の類似判断において最もよく用いられるのが商標法 30 条であるとみられる。なお、具体的な判断理由別の件数と割合は以下の通りである。

【図Ⅲ-7-2】 行政訴訟における判断理由別割合



【表Ⅲ-7-2】 行政訴訟における判断理由別件数

適用規定	根拠条文	一審		二審		再審	
		類似	非類似	類似	非類似	類似	非類似
商標法	第十条	6	0	0	0	0	0
商標法	第十条第一項第(一)号	0	2	1	0	0	0
商標法	第十条第一項第(二)号	1	0	1	0	0	0
商標法	第十条第一項第(七)号	13	0	0	0	0	0
商標法	第十条第一項第(八)号	1	0	0	0	0	0
商標法	第十条第二項	2	0	0	0	0	0
商標法	第十一条	1	0	0	2	0	0
商標法	第十一条第一項第(二)号	2	0	0	0	0	0
商標法	第十一条第一項第(三)号	1	0	0	0	0	0
商標法	第十三条	21	1	30	4	0	0
商標法	第十三条第三項	0	6	2	1	0	0
商標法	第十五条	6	1	1	0	0	0

商標法	第十五条第二項	1	0	0	0	0	0
商標法	第三十条	3524	402	1351	158	0	2
商標法	第三十一条	285	20	91	14	0	0
商標法	第三十二条	21	1	2	1	0	0
商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院解釈	第九条	0	0	4	0	0	0

(9) 類似判断の理由の分析

(i) 商標民事訴訟

(a) 漢字商標その一

中国語の商標であって同じ漢字で構成され、字体若しくはデザイン、注音、配列の順序だけが違い、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させやすいものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-1】漢字商標典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
1	一審	(2017) 滬 0107 民初 15475 号	三国杀	杀三国

(b) 漢字商標その二

中国語の商標であって三つ又は三つ以上の漢字からなり、単に個別の漢字が異なり、全体としては意味がなく又は意味的に明らかな区別がなく、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-2】漢字商標典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
2	二審	(2017) 浙 0110 民初 6701 号	阿拉提	来阿提
3	二審	(2016) 黔 03 民初 86 号	珍视亮	珍一亮

(c) 漢字商標その三

商標文字の読み方が同一又は類似するほか、字体又は全体の外観が類似しており、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-3】漢字商標典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
4	一審	(2017) 閩 01 民初 1115 号	六 个 核 桃	六禾核桃
5	一審	(2015) 京知民初字第 764 号	无印良品	無印良品

(d) 漢字商標その四

商標の文字構成、読み方が異なるが、商標の字体が類似しており、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-4】漢字商標典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
38	一審	(2017) 湘 05 民初 30 号	六 个 核 桃	大仁核桃
39	一審	(2017) 苏 02 民初 528 号	青 露	吉露

(e) 漢字商標その五

商標は単に他人の先行商標に当該商品の普通名称、規格を加えたものであって、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-5】漢字商標典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
42	一審	(2017) 浙 0521 民初 118 号	蓝帽	小蓝帽
43	一審	(2017) 内 06 民初 104 号	馬可波羅	馬可波羅衛浴
44	一審	(2017) 粵 0604 民初 5167 号	得美	戴得美珠宝

(f) 漢字商標その六

商標は単に他人の先行商標に商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示する文字を加えたものであって、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-6】漢字商標典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
56	一審	(2018) 豫 16 民初 24 号	六个核桃	六个石磨核桃
57	一審	(2017) 鄂 01 民初 2622 号	王朝	世纪王朝
58	一審	(2017) 浙 0213 民初 5395 号	王朝	百年王朝

(g) 漢字商標その七

二つの商標又はその中の一つの商標は相対的に独立する二つ又は二つ以上の部分により構成されるものであって、その中の顕著な部分が類似し、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-7】漢字商標典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
73	一審	(2017) 京 0101 民初 13135 号	茗韵茶仙子	茶仙子
74	一審	(2017) 川 01 民初 1259 号	川电兴名源	兴名源电器
75	二審	(2016) 粤 0604 民初 4536 号	致君制药	致君

(h) 漢字商標その八

他人が持っている一定の知名度又は強い顕著性のある先行文字商標を完全に含むものであって、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-8】漢字商標典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
80	一審	(2017) 豫 01 民初 5248 号	张裕	XG 张裕
81	一審	(2017) 鄂 0103 民初 10199 号	老碼頭	鑫老码头

(i) 漢字商標の例外

商標の読み方又は字体が明らかに異なり、又は全体的な意味が異なることで、商標全体としての区別が明らかとなり、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれはないものは、類似商標と判定されない。

【表Ⅲ-8-9】漢字商標典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
86	一審	(2017) 粵 0705 民初 3722 号	流火号	流星号
87	一審	(2017) 粵 0705 民初 3720 号	超音子弹	超强子弹

(j) 漢字商標の例外その二

意味又は全体的としての差異が明らかで、関連公衆に商品又は役務の出所を混同、誤認させるおそれがないものは、類似商標と判定されない。

【表Ⅲ-8-10】漢字商標典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
88	一審	(2017) 陝 01 民初 442 号	秦巴	印象秦巴山

(k) アルファベット商標その一

商標文字の読み方が同一又は類似するほか、字体又は全体の外観が類似しており、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。



【表Ⅲ-8-11】 アルファベット商標の典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
89	一審	(2017) 閩 01 民初 1286 号		爆龙仔 BAOLONGZAI
90	二審	(2016) 粵 1971 民初 13975 号		SPARK
91	二審	(2016) 閩 05 民初 1765 号		xinjie

(l) アルファベット商標その二

外国語の商標であって、四つ又は四つ以上のアルファベットからなり、個別のアルファベットだけが異なり、全体としては意味がない又は意味上明らかな差異がなく、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-12】 アルファベット商標の典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
97	一審	(2017) 湘 02 民初 310 号		Daulfrank
98	一審	(2017) 云 01 民初 1017 号		SUNBOER

(m) アルファベット商標その三

商標は単に他人の先行商標に当該商品の普通名称、規格を加えたものであって、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-13】 アルファベット商標の典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
103	二審	(2017) 浙 0108 民初 1222 号		RiddexPlus
104	一審	(2017) 浙 10 民初 92 号		HONDAKIT

(n) アルファベット商標その四

他人が持っている一定の知名度又は強い顕著性のある先行文字商標を完全に含むものであって、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-14】 アルファベット商標の典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
108	一審	(2017) 粵 0111 民初 11803 号		BASTO 百思閣

(o) 図形商標

商標の図形の構図と全体の外観が類似し、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-15】 図形商標の典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
109	一審	(2017) 粵 0703 民初 3908 号		老人头图像
110	二審	(2017) 粵 0604 民初 6626 号		奔狼图形及“奔狼图形+DRUGA”

(p) 結合商標

商標における漢字の部分が同一又は類似し、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-16】 結合商標の典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
113	一審	(2017) 魯 17 民初 184 号		花香 10 年 Floracare
114	一審	(2017) 浙 06 民初 403 号		铜墙铁壁 TONGQIANGTIEBI

(q) 結合商標その二

商標における外国語、アルファベット、数字の部分が同一又は類似し、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-17】 結合商標の典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
187	一審	(2017)京0106民初15155号		SEPTWOLVES
188	一審	(2017)魯10民初81号		771
189	一審	(2017)贛04民初264号		DAVCOFAMILY 德高世家

(r) 結合商標その三

商標における図形の部分が類似し、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-8-18】 結合商標の典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
205	二審	(2016)浙0103民初6255号		

(s) 結合商標の例外

商標全体の称呼、意味又は外観が明らかに異なり、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがないものは、類似商標と判定されない。

【表Ⅲ-8-19】 結合商標の典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
206	一審	(2017)浙0110民初11688号		金禧福

(ii) 行政訴訟

(a) 漢字商標その一

中国語の商標であって三つ又は三つ以上の漢字からなり、単に個別の漢字が異なり、全体としては意味がなく又は意味的に明らかな区別がなく、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-1】漢字商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
1	一審	(2017)京73行初529号	陶醉乐	陶醉缘
2	二審	(2017)京73行初4720号	雲水肴	云水遥

(b) 漢字商標その二

商標文字の読み方が同一又は類似するほか、字体又は全体の外観が類似しており、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-2】漢字商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
4	一審	(2017)京73行初字第8339号	葡淘	蒲陶
5	一審	(2017)京73行初5485号	乐蓓	

(c) 漢字商標その三

商標の文字構成、読み方が異なるが、商標の字体が類似しており、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-3】漢字商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
87	一審	(2017)京73行初6479号	瀟德郎	

(d) 漢字商標その四

商標の文字構成、読み方が異なるが、意味が同一又は類似しており、関連消費者に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-4】漢字商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
88	二審	(2016)京73行初4136号	羊头凯跃	
89	二審	(2016)京73行初2720号	毕加索	
90	一審	(2017)京73行初8709号	日尧木公	晓松奇谈

(e) 漢字商標その五

商標は単に他人の先行商標に商品の生産、販売又は使用場所を示す文字を加えたものであって、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-5】漢字商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
92	一審	(2017)京73行初4299号	大美堂	

(f) 漢字商標その六

二つの商標又はその中の一つの商標は相対的に独立する二つ又は二つ以上の部分により構成されるものであって、その中の顕著な部分が類似し、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-6】漢字商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
93	一審	(2017)京73行初3212号	芭比	
94	一審	(2017)京73行初4177号	奥买家	

(g) 漢字商標の例外

商標の読み方又は字体が明らかに異なり、又は全体的な意味が異なることで、商標全体としての区別が明らかとなり、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれはないものは、類似商標と判定されない。

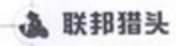
【表Ⅲ-9-7】漢字商標の典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
95	一審	(2017)京73行初7365号	电视猫	TVCAT
96	二審	(2016)京73行初3709号		

(h) 漢字商標の例外その二

意味又は全体的としての差異が明らかで、関連公衆に商品又は役務の出所を混同、誤認させるおそれがないものは、類似商標と判定されない。

【表Ⅲ-9-8】漢字商標の典型事例

番号	審級	事件番号	権利商標	対比商標
97	二審	(2016)京73行初5408号	联邦快递	

(i) アルファベット商標その一

商標文字の読み方が同一又は類似するほか、字体又は全体の外観が類似しており、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-9】アルファベット商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
98	一審	(2017)京73行初4449号		
99	一審	(2017)京73行初6632号		

(j) アルファベット商標その二

外国語の商標であって、四つ又は四つ以上のアルファベットからなり、個別のアルファベットだけが異なり、全体としては意味がない又は意味上明らかな差異がなく、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-10】アルファベット商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
100	一審	(2017)京73行初3014号		
101	一審	(2017)京73行初4210号		

(k) アルファベット商標その三

商標が二つの外国語の単語からなり、単語の順序だけが異なり、意味上明らかな差異がなく、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-11】アルファベット商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
111	一審	(2017)京73行初8337号		

(1) アルファベット商標その四

外国語の商標であって、単数・複数、動詞・名詞、略語、冠詞の添加、比較級若しくは最高級、品詞などに関して語形が変化しただけで、その意味は基本的に同一で、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-12】 アルファベット商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
112	一審	(2017)京73行初4043号	BeeDee	

(m) アルファベット商標その五

商標が他人が持っている一定の知名度又は強い顕著性のある先行文字商標を完全に含むものであって、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-13】 アルファベット商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
113	一審	(2017)京73行初5766号	TIGER TEC SILVER	
114	一審	(2015)京知行初字第2800号	HOME DECORATORS COLLECTION	

(n) アルファベット商標その六

商標が同じ外国語、アルファベット、又は数字からなり、字体又はデザインだけが異なり、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。







【表Ⅲ-9-14】 アルファベット商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
91	二審	(2017)京73行初8599号		V8

(o) 図形商標

商標の図形の構図と全体の外観が類似し、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-15】 図形商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
119	一審	(2017) 京 73 行初 3778 号		
120	一審	(2017) 京 73 行初 4711 号		
121	一審	(2017) 京 73 行初 4086 号		

(p) 結合商標

商標における漢字の部分が同一又は類似し、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-16】 結合商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
137	一審	(2015) 京知行初字第 2799 号		
138	一審	(2017) 京 73 行初 4959 号		
139	一審	(2017) 京 73 行初 4635 号		

(q) 結合商標その二

商標における外国語、アルファベット、数字の部分が同一又は類似し、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-17】 結合商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
172	一審	(2017)京73行初4042号		
173	一審	(2016)京73行初3338号		
174	一審	(2017)京73行初1491号		

(r) 結合商標その三

商標における中国語とその他の異なる言葉の文字の主要な意味が同一又はほぼ同一で、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-18】 結合商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
193	一審	(2017)京73行初5428号		
194	二審	(2017)京73行初5641号		

(s) 結合商標その四

商標における図形の部分が類似し、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがあるものは、類似商標と判定される。

【表Ⅲ-9-19】 結合商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
195	一審	(2016) 京 73 行初 1613 号		

(t) 結合商標の例外

商標全体の称呼、意味又は外観が明らかに異なり、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれがないものは、類似商標と判定されない。

【表Ⅲ-9-20】 結合商標の典型事例

番号	審級	事件番号	係争商標	対比商標
196	一審	(2017) 京 73 行初 3689 号		
197	一審	(2015) 京知行初字第 1356 号		
198	一審	(2017) 京 73 行初 4208 号		

以上

禁 無 断 転 載

平成30年度 知的財産保護包括協力推進事業報告書

知的財産に関する日中共同研究報告書

平成31年3月

委託先 一般財団法人 知的財産研究教育財団

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地
精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.fdn-ip.or.jp>

E-mail iip-support@fdn-ip.or.jp