

平成21年度

TEPIA知的財産学術研究 助成成果報告書

Bulletin of TEPIA Intellectual Property Academic Research Grant 2009



財団法人機械産業記念事業財団

協力：社団法人日本知財学会

はじめに

今日、我が国の社会では、グローバル化の進展とともに社会経済情勢が急速に変化しつつあり、各分野において環境変化への的確な対応が求められています。とりわけ、今後の成長の力の源泉として、多くの産業分野において、無形の知的財産の果たす役割が益々重要になってきており、知的財産の創造、保護、活用及び知財人材育成をめぐるさまざまな課題解決に産学官の力を合わせた対応と戦略が不可欠になってきています。

このような背景から、当財団は、我が国の知的財産分野における学術振興を図るため、社団法人日本知財学会のご協力を得て、平成19年度以来TEPIA知的財産学術研究助成事業を実施しており、毎年、日本国内の大学、公的研究機関、シンクタンク及び企業などにおいて知的財産の学術研究に従事されている方々を対象として幅広く公募を行っております。

この報告書は、平成21年度に採り上げた第3回TEPIA知的財産学術研究助成の対象者4名の方々による1年間の研究成果を集成したものです。

本報告書においてご紹介する方々の研究は、特許情報を用いた医薬品開発分析、ブランドの法的保護、地球環境の保全と知的財産権、知的財産権侵害の警告と法的責任など多様な領域にわたるものですが、いずれもTEPIA知的財産学術研究助成事業に相応しい、優秀かつ充実したものであります。本報告書の研究成果が我が国の知的財産に関する学術研究の発展に寄与するとともに、様々な分野で知的財産に関する業務に携わっている方々の理解に役立つものとなることを期待しております。

最後に、審査にご尽力いただいた選考委員の皆様にご心からお礼申し上げますとともに、本事業の実施に当たり多大なご協力をいただいた社団法人日本知財学会に感謝申し上げます。

平成23年3月

財団法人 機械産業記念事業財団

会長 福川 伸次

選考委員長挨拶

知的財産が総理大臣の主導で議論されるようになったのが2002年、まさに新しい時代の幕開けでした。米国のプロパテント政策やそれに関連する諸外国の動きを強く意識した推進戦略を次々と打ち出しました。大学や公的研究機関はそれらに積極的に対応し、民間企業も、業種によるものの、その流れを加速しました。その結果としてここ数年様々な成果が得られ、新しい段階に入ったと言えます。その中身を以下にかいつまんで述べておきます。

プロパテント政策の一律的な適応は、イノベーションにとって必ずしも有効ではありません。イノベーションを活性化する知的財産戦略のあり方を問い直す時期です。これに関連して、インターネットの世界ではオープン・イノベーションが有効であると喧伝されていますが、他の分野ではどうでしょうか。イノベーションの源である基礎研究や大学等の教育の国際水準を本当に押し上げる方向に進んでいるでしょうか。知的財産関連の収入が増えれば大学等の財政基盤が確立する、という幻想を持ち続けてはいないでしょうか。国際競争力のさらなる強化と国内各地域の多様な活性化との両立も、人材育成と共に、お題目に終わらない知恵と継続性が問われています。

ここで述べた例は、関係各国が急速に動いていることにもよりますが、加えて日本の各セクターが活性化し、様々な問題が顕在化してきたことによります。

このような諸問題を考える場合、知的財産研究が不可欠であることは言うまでもありません。近年幸いにして優れた知的財産研究が少なからず見られるようになりました。

このような状況の中での、機械産業記念事業財団（TEPIA）と日本知財学会の共同による学術研究助成はまさに時宜を得たものであります。今回選ばれた皆さん、そしてこれからチャレンジする皆さんのご活躍を心から期待申し上げます。

平成23年3月

TEPIA 知的財産事業選考委員会

選考委員長 阿部 博之

Contents

目次

1. 特許情報を用いた医薬品研究開発の様式分析
姉川知史（慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授） 1
2. テクノロジーブランディング（技術のブランド化）の法的保護に関する研究
上條由紀子（金沢工業大学大学院工学研究科知的創造システム専攻准教授） 8
3. 地球環境を最適化するための知的財産権の割り付けに関する研究
佐藤豊（北海道大学大学院法学研究科博士研究員） 23
4. 知的財産権侵害を警告する者の法的責任 —知的財産権の実効性確保の観点から—
吉田広志（北海道大学大学院法学研究科准教授） 30

特許情報を用いた 医薬品研究開発の様式分析

姉川 知史 (慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授)

キーワード

● 医薬品 ● 特許 ● 研究開発 ● 様式 ● 技術移転

1 研究の目的

この研究は世界の代表的な医薬品数百件を対象として、その特許情報を中心にした医薬品開発情報データベースを作成し、個々の医薬品の技術革新・技術移転を実現した研究者、時期、組織、国・地域を特定し、実際の医薬品研究開発がどのように行われたかを分析する。医薬品研究開発に共通するパターンを提示するとともに、医薬品研究開発の促進要因、阻害要因を明らかにする。さらに日本で開発された世界的医薬品を対象にして、研究開発過程の詳細に関する事例分析を行う。

この研究は特許制度について次の点を検討評価する。第1は、特許制度は研究開発の成果について発明者に一定期間の排他的使用を認め、技術の専有可能性を高める。これが医薬品研究開発にどのように影響しているかを検討する。第2に、特許制度は研究開発の成果を公開することで社会全体の研究開発を促進する。この情報公開によって医薬品の研究開発内容がどの程度、世界の研究者に共有され、研究開発がどの程度、同時化しているかを検討する。

2 研究の概要

世界で販売承認された新薬を対象として、医薬品開発情報、特許情報を利用して、数百件を特定した。それぞれの「技術革新・技術移転」の内容を特定し、それを指標化することで、共通様式を明らかにし、さらにその統計分析を行なった。まず、1982年以降、2005年までに開発された世界の代表的医薬品1,000件余から医薬品開発情報、特許情報が入手可能な800件を特定した。さらに、それらの医薬品から世界的に販売される代表的医薬品を数百件選択し、その医薬品開発情報、特許情報を個別医薬品プロジェクトごとに入手し、その開発過程に関するデータとして整理した。この目的で医薬品データ供給企業のIMS Lifecycle等の市

販データベースを使用した。さらにその検索結果を、抽出、照合、整理するために、データマネジメント・ソフトウェアを別途作成した。これによって作成されたデータベースを使用して、医薬品開発プロジェクトごとに、その開発企業、販売企業、特許データ、開発段階、時期等を整理した。

次に、その医薬品研究開発の基礎となる特許(物質特許、用途特許、製法特許)を特定した。その特許情報をアメリカ合衆国特許(USPTO Patent Data Base)で検索し、データベースを作成した。アメリカ合衆国特許には特許引用情報が掲載されていて、当該特許が引用する先行特許と、当該特許を引用する後続特許のデータが入手可能である。これらの特許引用情報を技術移転の指標として利用する。特許情報の検索、照合、整理にも別のデータマネジメント・ソフトウェアを開発した。これによって特許権者、発明者氏名と住所、特許申請年月、承認年月、特許分類、特許引用情報等を整理した。このようにして、医薬品プロジェクト毎に各種の変数が特定される(医薬品プロジェクト主体(大学・研究機関、企業)、研究者、研究段階、時期、研究地(国・地域)、特許情報、医薬品等)。

これらの変数を利用した統計分析を行ない、技術革新を、誰が、いつ、どこで、どの主体のために生み出し、それが、誰が、いつ、どこで、どの主体に移転されたかを変数間の関係として分析した。これを日本で開発された医薬品事例について事例分析を行なった。

本研究には医薬品の研究開発情報、特許情報、企業情報のデータが資料として不可欠であった。この原データについては市販データベースを使用した。また、本研究はデータ検索、整理、データベースの開発の成否が研究進行を左右した。この作業のうち、データマネジメント・ソフトウェアの開発については専門家に委託した。

3 研究の社会的意義

医薬品は人々の健康水準の向上に大きく貢献する。世界の医薬品の研究開発費総額名目値は過去15年間で2倍に達した。ところがその成果である新薬は世界的には半減している。このため医薬品企業は特許権保護強化によって、研究開発成果の利益を確保しようとする。ところがこれは医薬品価格を上昇させ、世界の消費者の医薬品へのアクセスを低下させる。この矛盾の解決には、ゲノム科学のような技術的イノベーションとともに、医薬品研究開発の社会制度の再編という社会的イノベーションが必要である。それには実際の医薬品研究開発プロジェクトが、誰によって、いつ、どのように実施されたか、それがいかなる要因によって影響されたかについて基本的事実関係を明らかにすることが不可欠である。しかし、このような視点による体系的分析は意外に少ない。この分析には特許情報分析が不可欠となる。医薬品の研究開発では特許による技術専有可能性が大きく、同時に、特許情報が世界の医薬品研究開発動向の伝達、共有化の手段として重要なためである。特許制度分析は産業横断的に行われるが、その中心の題材は機械やエレクトロニクスである。しかし、この研究では医薬品を題材とすることで、特許の役割が機械やエレクトロニクスとはどのように異なるかを明らかにする。また、WTO、TRIPSにおける知的財産権保護制度の制度設計は医薬品特許保護を強調しているがその問題も明らかにする。

4 助成を受けてから1年間の研究成果の概要

[研究方法]

まず、世界で1982年以降に開発された医薬品をIMS Data を用いて特定した。IMS社の提供するデータベースIMS Lifecycle(March 2006)の“New Product Focus” データによって、“New Chemical Entity”として1982–2005年に世界各国で承認された医薬品1200件ほどを特定し、その属性をデータベースとして作成した。

同一医薬品グループについて、各国別に、開発企業、販売承認企業、その時期等のデータを得る。この承認は、特許権を持つ企業が開発し、販売承認を得た場合、特許権を持たない企業が特許権を持つ企業からライセンスを得て、販売する場合、特許権が終了したあとに、他社が販売承認を得てジェネリック医薬品の販売承認を得る場合も含まれる。

医薬品グループの国別の承認時期はその国で最初に承認を得た時期とした。承認国についてはIMSのデータを使用し、その定義にしたがった。次に、特定した医薬品のCAS Registry Numberを利用して、同じくLifecycleのPatent Dataを利用して、それぞれの医薬品のUS特許番号を検索した。

医薬品の特許情報は、The NBER U.S. Patent Citations Data File (NBER Patent Data)を用いて、特許番号をキーとして検索を行い、特許権者、特許取得時期、引用情報、特許分類、発明者、発明者の住所等に関するデータベースとを作成した。

以上のIMS DataとNBER Patent Dataをリンクさせて、本研究用のデータベースを作成した。

[計画の障害と対応]

本研究ではデータと検索管理をサーバー・システムに構築したが、その動作の確保に計画以上に作業が必要であった。さらに、NBER Patent DataのDataは1999年までのアメリカ合衆国特許情報であり、Dataがすでに古くなっていた。また、その特許情報もアメリカ合衆国特許に限定される。このため新たにEuropean Patent Organization EPO Worldwide Patent Statistical Database (PATSTAT)を使用して、データを補完した。また、IMS Lifecycleも旧版を利用して研究をしたが、2010年の新版データが必要になり補完した。

[研究結果]

以下の医薬品研究開発の様式が示された。日米ともに医薬品承認数は1961–1965年にピークがあるが、その後、低下する。これは承認規制の強化によるものと考えられる。その後、両国ともに、増加するが、日本は1996年以降、日本発の医薬品承認数が減少する。これに対して、アメリカ合衆国の医薬品は増加する。医薬品特許 (IPC : A61K) は、日本における日本の発明者の特許が1990年代以降停滞しているのに対して、アメリカ合衆国では、アメリカ合衆国の発明者による特許が急増している。このように日米の対照が際立っていることに示されるように、医薬品研究開発の停滞は日本で特に顕著である。本研究ではH1からH3の仮説

を設定し、検証した。

H1: 研究者、企業、国によって、R&Dの生産性は格差がある。

H2: 技術は社会的ネットワークを形成する研究者を通して移転される。

H3: 日本の医薬品研究開発は欧米に比較して遅れつつある。

1963-1999年のNBER Patent DataでSubcategory 14, 31,33を医薬品特許と想定した。26,736件の日本における医薬品特許は、22,215件の日本特許、27,856件のアメリカ合衆国特許、16,106件のヨーロッパ特許によって引用されている。この医薬品特許のほぼ4分の1の6,270件は日本の大規模な医薬品企業によって取得されているが、日本の化学企業も同じ規模で取得している。他方、日本の研究機関、大学のそれは極めて少ない。この研究で用いたSubcategoryにおける医薬品特許の範囲が大きすぎて、医薬品企業の研究開発効率性を測定するには適さないことを意味すると同時に、研究機関、大学の研究活動は医薬品特許の件数では、十分に表示できないことを示唆する。

個々の医薬品特許の平均引用数を見ると、日本の医薬品特許は日本とアメリカ合衆国の特許に引用されるが、ヨーロッパの特許による引用は少ない。アメリカ合衆国の医薬品特許はアメリカ合衆国特許によって、より頻繁に引用される。ヨーロッパの医薬品特許はアメリカ合衆国とヨーロッパ特許によってより頻繁に引用される。このように日本の医薬品の被引用傾向はアメリカ合衆国、ヨーロッパと大きく異なる。アメリカの医薬品特許はヨーロッパや日本においても引用される。

特許引用件数は特許の重要性を表す指標として一般的に使われるが、アメリカ合衆国、ヨーロッパ、日本間で引用行動に大きな差があることがわかる。その結果、引用件数を単に合計した指標では、かならずしも特許の重要性を表示できない。とりわけ、日本の医薬品特許の重要性についてはそうである。したがって、被引用件数のみを指標として用いるのではなく、個別の医薬品特許の事例研究が必要である。

そこで、少数の販売額が多く、日本企業が先導した医薬品について事例分析を行った。ここではそのうちStatinの事例分析を報告する。これは“Cholesterol and Triglyceride Reduction Preparation”、“HMG-CoA Reductase (HMGR)”等と総称される。世界で最も使用されている8種類のStatinについて、その成分、企業、銘柄名の例、アメリカ合衆国特許で最初の特許取得年は次のように要約される。

Lovastatin (Merck, Mevacor) 1980

Pravastatin (Sankyo, Pravachol) 1982

Simvastatin (Merck, Zocor) 1984

Atorvastatin(Warner Lambert,Lipitor) 1987

Fluvastatin (Sandoz, Lescol) 1988

Cervastatin (Bayer, Lipobay) 1991

Pitavastatin (Nissan,Livalo) 1991

Rosuvastatin (Shionogi,Crestor) 2001

この8種類のStatinには72件のアメリカ合衆国特許 (product, process, method of use, component)があり、うち55件がNBER US Patent Data (1963-1999)に含まれている。これらの特許はNBER Patent Data上の153件の先行特許を引用し、他方、374件の特許によって引用されている。Statin特許取得者は11社、発明者数は118人である。Statin Patentが引用する特許に範囲を拡大しても、特許取得者は26社、発明者数は208人に限定される。このように数少ない企業と発明者の研究開発によって各種のStatinが発明されている。また、それぞれのStatinのアメリカ合衆国特許はせいぜい6件程度しかなく、少数の特許によって医薬品発明の権利が守られている。ここで例外はWarner Lambertの開発したAtorvastatinであり、PfizerがWarner Lambertを買収した後、積極的に関連特許を取得し、17件に達している。これはPfizerが特許による権利強化を積極的にめざしたことをうかがわせる(Horward, 2007)。このように同じStatinの医薬品であっても、特許件数は企業の特許取得方針によって大きく異なる。

次にStatinの特許の引用関係をみると、いずれも自社の特許ファミリー間の引用が多い。ところが、例外としてMerckのLovastatin とSimvastatinの双方が、三共の“3983140”特許を引用している。これはStatinとして発見された最初の物質Compactinに関する特許であり、遠藤章他が発明者となり、1976年に成立している。Statinとして初期に開発されたLovastatin とSimvastatinの特許が本特許を引用していることから、本特許はStatinの基礎的特許として特定できる。

Statinに関連する特許の発明者は少数の研究者に限定される。Statinの特許の大半はアメリカ合衆国と日本で発明されている。研究者は、アメリカ合衆国であればペンシルバニア、ニュージャージー、ミシガン、あるいは日本であれば東京近辺に在住している。企業も三共、Merck, Warner Lambert, Sandoz, Rambusに限定される。

Statinの特許においては、取得特許件数の特に多い発明者がある。しかしそれらの発明者の特許が医薬品として成功したとは限らない。さらに被引用件数の多い特許が医薬品として商業化されるわけでもない。さらにStatinの特許引用は同じ会社内の、同じ研究グループの引用が多い。発明情報は中核研究者を基礎として、同じ企業内で移転する傾向がある。その代表が三共の遠藤章、MerckのAlberts Alfredである。しかし、これらの中核研究者の特許数、被引用数はStatin研究者の中で最も多いというわけではない。しかしStatinの開発の初期においては、これらの中核研究者との間、あるいはこれらの中核研究者をめぐる特許引用関係があり、そのネットワークによって、研究者間の情報移転がなされた。

[結論と考察]

医薬品の特許情報によって、個々の医薬品の研究開発過程における、発明者、場所、時期、組織、競争の状況を適切に記述することで医薬品研究開発の様式分析を行う統計分析と事例分析を行った。医薬品の特許特報を利用したR&D分析の例は少ないが、そのような分析で多用

される特許件数、被引用数といった集計的情報のみでは、医薬品研究開発における情報の交流、移転は必ずしも正確に表示できない。日本の医薬品特許についてはヨーロッパの特許との引用関係が少ないという特徴がある。また、日本の特許の引用についても、欧米とは異なる引用行動がある。さらに、Statin等の代表的な医薬品の事例分析を行うと、研究の基礎となった特許や発明者が特定できるものの、特許引用関係の総数ではなく、個別の特許の情報とその移転を精査する必要がある。ここでは研究プロジェクト相互の関連に注目し、特許や発明者の関係性を重視した分析が望ましい。最終的に医薬品として成功した特許の引用関係から基本特許を特定し、その基本特許がどのように他の特許に引用されたかを見ることで、情報の移転がより的確に表示される。

Reference

- Criscuolo Paola, 2002, "Reverse Technology Transfer: A Patent Citation Analysis of the European Chemical and Pharmaceutical Sectors." Research Memoranda 036, Maastricht : MERIT, Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology.
- Horward, Leighton, 2007. "Fluvastatin and Atorvastatin: A Comparison of patent protection" , in J.of Generic Medicines, 2007.
- Lanjouw , Jean O. Mark Schankerman , 2004, "Patent Quality and Research Productivity: Measuring Innovation with Multiple Indicators" , The Economic Journal, Volume 114, Issue 495, pages 441 –465, April.
- Lanjouw Jean O. 2005, "Patents, Price Controls and Access to New Drugs: How Policy Affects Global Market Entry," NBER Working Paper No. 11321.
- Levin, R. C., A. K. Klevorick, R. R. Nelson, and S. G. Winter. 1987, "Appropriating the Returns from Industrial Research and Development," Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 1987, No. 3, Special Issue On Microeconomics (1987), pp. 783-831.
- Mansfield, Edwin, 1986, "Patents and Innovation: An Empirical Study," Management Science, Vol. 32, No. 2 (Feb., 1986), pp. 173-181
- Penner-Hahn, Joan, and J. Myles Shaver, "Does international research and development increase patent output? An analysis of Japanese pharmaceutical firms," Strategic Management Journal, Volume 26, Issue 2, pages 121 – 140, February 2005.

5 今後の研究の課題と展望

単なる特許件数、被引用数といった集計的指標を用いた統計的分析だけでは十分でなく、研究の関係性を明示した分析が必要である。その統計的方法論を提示する必要がある。また、本研究は特許情報のみを用いたが、論文情報を用いた関係性の分析が必要である。本研究は、このような研究の出発点であり、今後の研究のためのデータベースを作成し、統計的分析、事例分析を行うことができた。

6 本助成による主な著作、学会報告等

Anegawa Tomofumi, "Pharmaceutical R&D division of labour in the past 30 years- patent analysis" presented in "Patent Statistics for Decision Makers 2010", 17-18 November 2010, European Patent Organization, Vienna, Austria.

発表資料

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2396028090AF7714C12577E60021B8CE/\\$File/O6_Anegawa_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2396028090AF7714C12577E60021B8CE/$File/O6_Anegawa_en.pdf)

テクノロジーブランディング (技術のブランド化)の法的保護に関する研究

上條 由紀子 (金沢工業大学大学院工学研究科知的創造システム専攻 准教授)
芦田 望美 (三好内外国特許事務所 弁理士)
杉光 一成 (金沢工業大学大学院工学研究科知的創造システム専攻 教授)

キーワード

●テクノロジーブランディング ●技術ブランド ●商標法 ●商標の使用
●不正競争防止法

1 研究の目的

技術を強みにした「ものづくり国家・日本」を再生し、さらなる産業発展をもたらす方策の一つとして、「テクノロジーブランディング」(技術のブランド化)が、今後ますます重要になることが予想されている。

「ブランド」とは、ある売り手の商品やサービスを、他の売り手の商品やサービスとは異なるものとして識別するための概念(名称、用語、マーク、デザイン等のシンボル)をいい、従来は、例えば「ソニー」のような企業ブランド、「ウォークマン」のような商品ブランドが、「ブランド」に該当するものとして認識されてきた。しかし、このような従来の企業・商品「ブランド」とは異なるものの、近年になり重要性を増してきていると考えられるのが「テクノロジーブランド(技術ブランド)」である。

テクノロジーブランドの例としては、フライパンの焦げ付きを防止する「テフロン」や保温機能を持つ「ヒートテック」などがあり、それぞれ、フッ素樹脂及びフッ素樹脂を用いた表面加工、繊維に関する「技術」の名称である。商品やサービスを構成している要素の一つである「技術」をブランド化することにより、そのブランドが企業の各商品の構成要素として横串的に配置され、商品ブランド全体に適用されて、各商品の持つブランドイメージの向上に資するだけでなく、企業ブランドの強化にも繋がって他社からの競合優位を維持する効果が発揮される。また、テクノロジーブランドには、技術そのものを可視化し、知覚品質を向上させる効果、他社との技術ライセンスや企業間のアライアンスの場面において、対象となる技術の優位性を明確に示すという効果、従来商品と異なるカテゴリーの商品に要素技術を転用するときに容易にブランド拡張ができるという効果もあると考えられている。このように「技術」のブランド化というのは、「技術で『商品』を売る」という発想よりも、むしろ積極的に「技術」そのものの価値を認め、いわば「技術という『商品』を売る」発想に近く、技術力を強みとする日本

にとって極めて重要なものである。

ところが、このような「技術のブランド化」すなわち、「テクノロジーブランディング」について、経営学的な分析はわずかに行われているものの、その取組みが法的に保護を受け得るのか、あるいは法的に保護する方策があるのかについてはほとんど検討がなされていないのが実情である。我が国の法体系において、「ブランド」は、商標法に基づく保護が基本となっているが、我が国の商標法では、あくまで商品・役務（サービス）に付される商標が保護され、「技術そのものを表す名称」を保護することは原則として想定していない。一方、自然法則を利用した技術的思想の創作である「発明」や「考案」は特許法・実用新案法によって保護されるが、「技術的思想」に化体する「信用」ともいえる「テクノロジーブランド（技術ブランド）」は保護対象ではない。その意味で「特許法と商標法の間隙」にあるともいえる「テクノロジーブランド」が法的な保護を受け得るのか、あるいは法的に保護する方法論があるのかが問題となる。

そこで、本研究においては、「テクノロジーブランディング（技術のブランド化）」の事例を収集しその類型化を行なった上で、「テクノロジーブランド」についてどのように法的保護がなされているか調査を行い、また、テクノロジーブランドの法的保護を検討する上で関連する判例等を参考にしながら「テクノロジーブランド」に対して法的保護を提供するための方法論を検討することを目的とする。

2 研究の概要

本研究は「テクノロジーブランディング（技術のブランド化）の法的保護」をテーマとしたものである。本研究では、まず「テクノロジーブランディング」に関する関連文献・先行研究論文等を収集しその内容を検討したうえで、「テクノロジーブランド」の代表的な事例を収集し、TYPE I～TYPE IIIの類型化を行った。次に、類型化した「テクノロジーブランド」の法的保護を検討するため、知的財産権法による法的保護のうち、特に、商標法による法的保護について関連判例を挙げて、テクノロジーブランドの法的保護における問題点について考察を行った。さらに、不正競争防止法による法的保護、特許権等の技術ライセンスに付随する「テクノロジーブランド」使用義務条項等の「契約」を通じた保護についても検討を行った。最後に、日本企業が外国においてテクノロジーブランドを活用できるよう、米国等の諸外国におけるテクノロジーブランドの法的保護についてのヒアリング結果について取りまとめた。

3 研究の社会的意義

天然資源に恵まれない我が国にとって、原材料から製品・サービスに至るプロセスに投入される「技術」は付加価値の源泉であり、基礎分野から応用・開発分野までの技術水準の高さによって、これまでの我が国の産業競争力が維持されてきた。しかしながら、近年、我が国の一人当たりのGDPは3位（2000年）から20位（2009年）に下落し、IMD国際競争力ランキングでも1位（1993年）から27位（2010年）に低下し、「科学技術立国・日本」の経済面での足下が揺らぎつつある。

そこで、技術を強みにした「ものづくり国家・日本」を再生し、持続的な経済社会の発展を確保する方策として、我が国の強みである「技術（テクノロジー）」の持つ付加価値を一層高め、その優位性を明確化するために「テクノロジーブランディング」（技術のブランド化）について事例を収集して調査・研究を行い、「テクノロジーブランド」の法的保護の可能性、あるいは法的保護の方法論について検討することの社会的意義は極めて大きいと考える。「技術」のブランド化は、「技術で『商品』を売る」という発想よりも、むしろ積極的に「技術」そのものの価値を認め、いわば「技術という『商品』を売る」発想に近いものである。このような視点は、技術力を強みとする日本にとって極めて重要なものであり、新製品開発等がオープンな環境下で企業同士のアライアンスにより行われ、ライセンス等による技術移転・技術提携等が盛んに行われている昨今の現状を鑑みても、「テクノロジーブランディング」について研究を進めることの社会的意義は大きいといえる。

4 助成を受けてから1年間の研究成果の概要

4.1 研究経過

まず、1年間の研究経過について以下に示す。

1) 第1期（平成21年12月～平成22年3月）

第1期においては、「テクノロジーブランディング」に関する関連文献・先行研究論文等につき各種データベースを利用して収集した。並行してテクノロジーがブランド化された事例を収集し、その類型化を行った。

2) 第2期（平成22年4月～平成22年8月）

類型化した「テクノロジーブランド」について、法的に保護する方法論について検討した。具体的には、「テクノロジーブランド」の法的保護に関連する判例を収集し、その内容を検討するとともに、特許法、意匠法、商標法のみならず、不正競争防止法による法的保護の可能性、技術ライセンスに付随する「テクノロジーブランド」の使用義務条項等による「契約」を通じた保護についても検討を行った。また、国内法のみならず、日本企業が外国において「テクノロジーブランド」を活用できるよう、主要な諸外国における法的保護の検討を行うため、海外企業の実務家、大学の研究者等にヒアリングを行った。具体的には、米国のスタンフォード大学、インテル本社を訪問し、テクノロジーブランドの法的保護についてのヒアリングを行った。

3) 第3期（平成22年9月～平成22年12月）

第1期および第2期で行った文献・論文調査、事例収集、ヒアリング等で得られた結果に基づいて、研究成果の取りまとめを行った。以上が研究経過であるが、続いて以下に研究成果の概要について述べる。

4.2 研究成果

1) テクノロジーブランドの事例及びその類型化

本研究において、「ブランド」とは、ある売り手の商品やサービスを、他の売り手の商品やサービスとは異なるものとして識別するための概念（名称、用語、マーク、デザイン等のシンボル）

をいい、「テクノロジーブランド」とは、ある売り手の商品やサービスを他の売り手の商品やサービスとは異なるものとして識別するための概念（名称、用語、マーク、デザイン等のシンボル）のうち、ある特定の技術を連想させるもの、と考へて、「テクノロジーブランド」の事例収集と類型化を行った。類型化に際しては、企業ブランド（コーポレートブランド）や商品ブランド（プロダクトブランド）との関係性に留意しながら類型化を行った。以下にその類型と収集した事例を示す。

①TYPE I

「ある特定の技術を連想させるシンボル」が「商品名称」として用いられている場合をTYPE Iの類型とした。TYPE Iの事例としては、「キシリトール／XYLITOL」（株）ロッテ：商標登録1692144-2号）、「NANOX／ナノックス」（ライオン株式会社：商標登録5301512号）などが該当する。TYPE Iは、商品名称が直接特定の技術を連想させるケースであり、化学物質成分名がそのまま医薬品や食品等の商品名称として使用される場合などが典型例といえる。商品名称が完成品や最終製品である場合だけでなく、商品名称が部品や中間製品に該当するケースもあるので、そのようなケースにおいては、「商標の使用」に関する問題が生じ得る。これについては後述する。

②TYPE II

「ある特定の技術を連想させるシンボル」が「企業名称」として用いられる場合をTYPE IIの類型とした。TYPE IIの事例としては、「ドルビー」（ドルビーラボラトリーズライセンスングコーポレーション：商標登録2460608号等）、「インテル」（インテルコーポレーション：商標登録4733468号等）などが該当する。TYPE IIは、企業名称が直接特定の技術を連想させるシンボルとして用いられているケースであり、特定の技術に特化した製品やサービスを提供している企業名称がTYPE IIの典型例である。なお、企業名称が同時に商品名称としても用いられるケースもあるので、TYPE I・IIの両方に該当する「テクノロジーブランド」もあり、また、企業名称が同時に技術名称として用いられるケースもあるので、後述するTYPE IIIとTYPE IIの両方に該当するケースもあり得る。

③TYPE III

「ある特定の技術を連想させるシンボル」が「技術名称」として用いられている場合をTYPE IIIの類型とした。さらに、TYPE IIIは、要素技術自体の名称（III-A）、素材名称（III-B）、原材料・含有成分名称（III-C）が「特定の技術を連想させるシンボル」として用いられている、3つのケースに類型化することができる。

III-Aの事例としては、車の衝突安全性評価基準を示す、GOA（トヨタ自動車(株)：商標登録1859005号等）、光触媒有機物分解性技術・光触媒超親水性技術を示す、ハイドロテクト（TOTTO(株)：商標登録4153268号等）をはじめ、プラズマクラスター（シャープ(株)：商標登録4582023号等）等が該当する。また、短距離無線通信技術の規格名称を示す、Bluetooth（Bluetooth SIG Inc.:商標登録4477936号等）は、企業名称でもあると同時に要素技術を表す登録商標であるので、TYPE II及びTYPE III-Aの両方に類型化される。TYPE IIの事例として挙げた「ドルビー」も、TYPE II及びTYPE III-Aの両方に類型化される事例といえる。

次に、Ⅲ－Bの事例としては、ヒートテック（株）ファーストリテイリング：商標登録4537765号等）やGORE－TEX（ジャパンゴアテックス（株）：商標登録1156075号等）などが代表例である。また、Ⅲ－Cの事例としては、クロロブレンゴム（合成ゴム）という工業材料についての登録商標である、ネオプレン（デュボンパフォーマンスエラストマーズLLC：商標登録612673号）などが該当する。さらに、フライパンの焦げ付き防止加工などに使用される、テフロン（イーアイデュポンドゥヌムール&カンパニー：商標登録0465605号等）は、フッ素樹脂であるポリテトラフルオロエチレンの名称（工業材料名）として、また、フッ素樹脂でできた素材名として、さらにフライパン等の調理器具の表面加工技術の名称として、重畳的に用いられていることから、Ⅲ－A、B、Cすべての類型に属しているといえる。以上、テクノロジーブランドの代表的な事例とその類型について述べると共に、その内容を表1にまとめた。

表1 テクノロジーブランドの代表的な事例とその類型

登録商標	登録番号※	権利者	類型
キシリトール／XYLITOL	1692144-2号	(株) ロッテ	TYPE I
NANOX／ナノックス	5301512号	ライオン（株）	TYPE I
ドルビー	2460608号	ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーション	TYPE II、TYPE III -A
インテル	4733468号	インテルコーポレーション	TYPE II
GOA	1859005号	トヨタ自動車（株）	TYPE III -A
ハイドロテクト	4153268号	TOTO（株）	TYPE III -A
ROOT CYCLONE	4584111号	ダイソン・リミテッド	TYPE III -A
プラズマクラスター	4582023号	シャープ（株）	TYPE III -A
ナノイー	736436号	パナソニック電工（株）	TYPE III -A
SHEQAS	080708号	積水ハウス（株）	TYPE III -A
Audio Engine	4921253号	ヤマハ（株）	TYPE III -A
Bluetooth	4477936号	Bluetooth SIG Inc	TYPE II、TYPE III -A
AIR	4290812号	ナイキインターナショナルリミテッド	TYPE III -A
テフロン	046505号	イーアイデュポンドゥヌムール&カンパニー	TYPE III -A、Ⅲ -B、Ⅲ -C
ヒートテック	4537765号	(株) ファーストリテイリング	TYPE III -B
GORE-TEX	1156075号	ジャパンゴアテックス（株）	TYPE III -B
リヨセル	4143662号	レンツィンクアクチェンゲゼルシャフト	TYPE III -B
ネオプレン	612673号	デュボンパフォーマンスエラストマーズLLC	TYPE III -C

※複数の登録商標があるものについては、代表的なものを1つ記載した。

2) テクノロジーブランドの法的保護及び関連判例

テクノロジーブランドの法的保護に関連する法律としては、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法等が挙げられる。我が国の法体系において、知的財産権法のうち、特許法や実用新案法は、自然法則を利用した技術的思想の創作である「発明」や「考案」を保護対象とするもので、技術に化体する信用ともいえる「テクノロジーブランド」を直接の保護対象とはしていない。また、意匠法は、物品にかかる「デザイン」を保護対象とするものであり、何らかの技術的な機能を有する「デザイン」を保護することはあっても、技術に化体する信用

を直接保護するものではない。一方、商標法は、商品・役務に付される自他商品識別力を有する商標を保護することにより、商標に化体した「業務上の信用」を保護する法律である。したがって、ある売り手の商品やサービスを他の売り手の商品やサービスとは異なるものとして識別するための名称、用語、マーク、デザイン等のシンボルであり、かつ、ある特定の技術を連想させる「テクノロジーブランド」については、商標法の保護対象となり得る。ただし、商標法では、あくまで指定商品または指定役務ごとに商標権の効力が発生することから、ある特定の技術を連想させる名称、マーク等のシンボル自体を保護することは想定されていない。そのため「テクノロジーブランド」の商標法による保護においては、実際に使用する、または使用する意思のある商品・役務を指定して、指定商品・指定役務ごとに権利を取得する形が取られる。

ここで、前述のTYPE I～TYPE IIIの類型のうち、TYPE Iのケースでは、「商品名称」が完成品に付与される場合、その「商品名称」を商標とし、かつ、その商品（完成品）を指定商品として権利を取得すればよく、また、TYPE IIのケースでは、「ある特定の技術を連想させるシンボル（テクノロジーブランド）」が「企業名称」である場合、その企業名称を商標とし、かつ、その企業の定款に沿った形で商品・役務を指定して権利を取得すれば、商標の使用において問題が生じることは少ないと考えられる。ところが、「テクノロジーブランド」のうち、TYPE Iのケースで「商品名称」が部品や中間製品に付与される場合や、TYPE IIIのケースのように、「商品名称」が要素技術名称、素材名称、原材料・含有成分名称などの「技術名称」である場合には、商標の使用について問題が生じることがあり、我が国においても関連する判例がいくつか出ている。商標法において、商標の「使用」（商標法2条3項各号）が問題となるのは、商標法25条（商標権の効力）、26条（商標権の効力が及ばない範囲）、32条（先使用权）、37条（間接侵害）、50条（不使用取消審判）、78条（侵害罪）等が挙げられ、部品、要素技術、素材、原材料、含有成分名称などの「テクノロジーブランド」に関連した判例においても、不使用取消審判及び審決取消訴訟、損害賠償請求等の侵害訴訟の場面で、商標の「使用」が論点となっているので、以下に関連する判例を挙げる。

①ZAX事件（東京高裁 平成16年(行ケ)404号 H17.3.17）

本件は、不使用取消審判での登録取消審決に対する審決取消訴訟において、原告の有する登録商標「ZAX」（指定商品：第25類、洋服、コート等）を印刷したラベルを、被告が製造販売している「スラックス」に付した行為が、登録商標「ZAX」の「スラックス（被服）」についての使用にあたるか否かが争われた事件である。裁判所は、ラベルの記載に照らせば、当該商標はスラックスの「素材」のみを指す識別標識として使用されており、「素材」の品質や機能上の特徴について説明し保証するにとどまり、スラックス全体についての品質を保証するものではないこと等を理由とし、「スラックス（被服）」の使用には当たらないと判示したものである。

②タカラ本みりん事件（東京高裁 平成13年（ネ）1035号H13.5.29）

本件は、被告製品である「煮魚お魚つゆ」の容器に付した「タカラ本みりん入り」の表示が原告の登録商標「タカラ」（指定商品：しょうゆ、つゆ等）の侵害にあたるかが争われた事件である。裁判所は、「タカラ本みりん入り」の表示部分は、専ら被告商品に「タカラ本みりん」

が原材料として入っていることを示すものであって、被告商品「だし、つゆ」について、その出所を表示し、自他商品の識別機能を果たす態様で使用されておらず、商標の使用にあたらなと判示したものである。

③ニチコンのパックコン事件（東京高裁 平成元年（行ケ）267号 H2.10.29）

本件は、不使用取消審判の審決取消訴訟において、製品（完成品）の部品である「抵抗器、コンデンサ」についての商標の使用が、製品（完成品）についての商標の使用にあたるかどうか争われた事件である。裁判所は、部品そのものが製品（完成品）の性能に大きく寄与するものであるほど、需要者も部品及びその部品メーカーに関心を示すのであって、「部品」と「完成品としてのオーディオ製品」とを同一視しているものではなく、また、本件商標が使用される対象である「コンデンサ、抵抗器」は、製品の内部に組み込まれていて外部から目視できない場合が通常であって、たとえ電気製品、特にオーディオ機器等において、主要純正部品であるコンデンサ等が製品の性能に大きく寄与し、製品の信用に貢献することが大であり、内部を開示して宣伝することがあるとしても、「部品」に表示された本件連合商標が「製品（完成品）」に表示されたものと解することはできない旨を判示している。

④アミロック事件（東京高裁 昭和62年（行ケ）150号 S63.4.12）

本件は、部品である「管継ぎ手」についての商標の使用が、完成品である「化学機械器具」についての商標の使用にあたるか否かが争われた事件である。裁判所は、「管継ぎ手」が機械器具の部品として用いられ、他の部品とともにその機械器具の一要素を成すときは、商取引の目的物として流通するものは、「機械器具」であり「管継ぎ手」は部品として「機械器具」に組み込まれることによって商品としての独立性を失うこと等を理由として、「管継ぎ手」に本件商標を使用していることにはならないというべき旨を判示したものである。

⑤パチスロCPU事件（最高裁第一小法廷 平成8年(あ)342号 H12.2.24）

本件は、他人の商標権を侵害するCPUを組み込んだパチスロ機の販売等がCPUについての商標権侵害にあたるかが争われた事件である。裁判所は、元の商品としての形態・外観を保っており、流通過程での視認可能性があること等を理由として、本CPUが主基板に装着され、その主基板がパチスロ機に取り付けられた後であっても、CPUについての商品識別機能を保持していた、即ち、商標としての使用であり、商標権侵害に当たると判示したものである。

⑥カルゲン事件（東京高裁平成7年（ネ）4033号H8.10.2）

本件は、被告が土壌改良剤「カルゲン」を用いて生育したいちごを販売する際に、「カルゲン」を含む文字列（天然カルシウムカルゲン使用）を包装に表示した行為に対して、登録商標「CALGEN」（加工食料品等）の商標権侵害に当たるか否かについて争われた事件である。裁判所は、カルゲンのことを知らない需要者であっても、「天然カルシウムであるカルゲンを使用したもの」であるとの商品情報を得ることができるので、被告による「カルゲン」の標章を使用する行為は、自他商標識別機能を有する登録商標の使用とは認められず、商標権侵害には当たらない旨を判示したものである。

⑦ハンティング・ワールド事件（東京高裁平成3年（ネ）4645号 H5.3.31）

本件は、米国ハンティング・ワールド社が、同社が独自開発した「BATTEU CLOT

H (バチュークロス)」という素材を用いていることを表示するタグをカバン類に付しているところ、米国ハンティング・ワールド社の総輸入総代理店である被告が、ハンティング・ワールド社から当該カバン類を輸入し販売する行為に対して、登録商標「BATTUE CLOTH」(指定商品:カバン類、袋物等)を有する原告が商標権侵害であることを訴えた事件である。本事件では、被告が原告の登録商標に類似する標章を使用していることを前提として、被告が先使用权を抗弁として主張できるか、また、被告は、被告標章をバッグ類の原材料を普通に用いられる方法で使用しているにすぎないか、が争点となった。裁判所は、ハンティング・ワールド社の先使用权を認めるとともに、総輸入代理店である被告の行為についても先使用权の範囲に属する行為として認め、商標権侵害には当たらない旨を判示したものである。その際、「BATTUE CLOTH」という標章を、ハンティング・ワールド社が本件素材を用いて製造販売するカバン類と常に結びつけて販売し、宣伝広告してきた結果、当該標章は、本件素材を表示するものとしての本来の意義を超え、本件カバン類そのものを表示するものとしても、我が国において需要者の間に広く認識されるに至ったと認めている。

3) 関連判例についての考察

次に、テクノロジーブランドの法的保護を検討する上で挙げた関連判例について、それぞれ検討を行った。

①商品の構成要素に関する「商標の使用」の概念

上記裁判例で示されているように、部品、素材、原材料等の商標に関する事件で共通に問題となったのが「商標の使用」についての解釈である。そこで、このような商品の要素に関する「商標の使用」の解釈についてまず自説を述べる。

そもそも、需要者がある特定の商品を購入する場合、その商品の選択に際し、特に重視する要素(部品、要素技術、素材、原材料、含有成分等)が存在することがある。例えば、カメラを購入する場合のレンズ、自動車を購入する場合のエンジン、薬や化粧品を購入場合に含有される成分、洋服に用いられている布地素材、空気清浄器に搭載されている除菌技術等である。このような場合、当該要素を表す名称を商標として商品に付することにより、要素の提供者は、取引先や需要者に当該要素に化体した信用(テクノロジーブランドに化体した信用)をアピールすることができ、商品の提供者は、他の同種の商品からの優位性を示すことができる。他方、需要者側からみても、そのような表示が商品自体になされることは商品選択の際に好ましい。

ここで、要素(部品、要素技術、素材、原材料、含有成分等)についての商標を「商品」に付する行為について、商標法における「商標の使用」という観点から見た場合どのように解すべきかについて検討する。まず、要素についての商標を商品に付する行為が「商標の使用」といえるのか否か、仮に「商標の使用」といえたとしても、「要素」についての「商標の使用」とみるか、あるいは「商品」についての「商標の使用」とみるかが問題となる。

商標の本質的機能である自他商品識別機能の観点からは、前述したように、需要者はある要素を特に重視してその商品の購入に動機付けられる場合があり、このような場合には、商品と同様もしくはそれ以上に当該主たる要素(以下「主要素」と呼ぶ)に着目し、他の異なる要素を有する商品と識別することになる。この観点からすれば、商品に付した主要素についての商

標は、当該「要素」についての「商標の使用」というのみならず、同時に「商品」についての「商標の使用」とも見るべきである。なお、そもそも「商標の使用」というのは、自他商品識別機能を発揮させる態様での商標の使用をいうのであるから、その判断に際しては、現実の取引の実情を考慮して判断すべきものであると考える。これらの検討を前提に、前述の各裁判例について以下考察する。

②各裁判例の考察

まず、ZAX事件では、スラックスにつけたラベルの使用が、「素材」の品質について保証するにとどまること等を理由とし、「被服」の使用には当たらないと判示された。スラックスの一般的な構成要素としては、布地、糸、ボタン、ジッパーからなると考えられるが、実際に需要者が商品を選択する際には、これらの構成要素の中でも「布地」、つまり素材が最も重要な「要素」に当たるというのが常識に合致し、また取引の実情であろう。本事件では、そのような常識あるいは取引の実情を考慮せず、形式的な判断で「被服」の使用に当たらないとした点に問題があると思われる。また、「テクノロジーブランド」の保護という視点からも以下の通り問題がある。すなわち、素材が画期的な技術的特徴（例：「ヒートテック」）を有する場合、この裁判例を前提とすれば、素材のテクノロジーブランドを展開したい事業者が、素材を用いた製品である「スラックス（被服）」について商標権を取得したうえで「スラックス」に商標を使用しても、不使用商標として審判で取り消される危険がある。また、第三者が「スラックス」について類似商標を使用した場合に商標権侵害を問えない可能性が出てくるからである（例えば、素材である布地と被服とは非類似商品とされている）。

次に、タカラ本みりん事件では、「煮魚お魚つゆ」の容器に付した「タカラ本みりん入り」の表示は原材料として入っていることを示す記述的表示であり、登録商標「宝」（指定商品：だし、つゆ等）を使用したものではない、と判示されたわけだが、本事件において「〇〇入り」と明確にラベルに表示されていた取引実態を考慮すれば、その表示は、当該商品「煮魚お魚つゆ」において主要素と位置付けられ、需要者はその主要素に注目して商品の識別に利用したはずである。即ち、その表示は同種の商品群からの識別標識としての機能を発揮していたといえる。

一方、ニチコンのパックコン事件では、製品(完成品)の部品である「抵抗器、コンデンサ」についての商標の使用が、製品(完成品)に使用されていたとは認められないと判示されている。確かに、コンデンサや抵抗器は先述のオーディオ商品の主要素であり、当該商標が部品についてのみ使用されていることを鑑みれば、部品に表示された商標が製品に表示されたものと解することができないとした裁判所の判断は妥当と考える。なお、部品を組み込んだ製品(完成品)についても商標の使用として認められるためには、製品あるいは少なくとも製品のパンフレットに商標を表示するなどの対応が必要であろう。

アミロック事件では、「管継ぎ手」が機械器具の部品として用いられ、他の部品とともにその機械器具の一要素を成すときは、管継ぎ手についての商標の使用は、化学機械器具(完成品)への商標の使用にあたらないと判示された。ニチコンノパックコン事件と同様、商標を部品にのみ使用し、組み込んだ製品(完成品)について使用していないことから、完成品についての商標の使用にあたらないとした結論は妥当であると考え（なお、「管継ぎ手」が完成品の主要

素となるかは認定事実からは明らかではない)。しかし、本判決では商品としての独立性の問題として捉えられていたが、商標としての機能を発揮する状態での使用かどうかについても検討すべきだったと考える。

パチスロCPU事件では、他人の商標権を侵害するCPUを組み込んだパチスロ機の販売等について、流通過程での視認可能性があること等を理由に、CPUについての商品識別機能を保持していたと認められると判示された。これまでの事案とは異なり、部品に付した商標が(完成品に組み込まれた)「部品」についての商標の使用に該当するかが問題とされたものである。完成品に組み込まれた部品の商標についても視認可能性など一定の要件を満たす場合には、部品についての商標の使用に該当すると考えるのは、「商標の使用」が識別標識としての機能を発揮することを前提としていることから考えれば妥当であろう。

カルゲン事件では、被告使用標章において、カルゲンのことを知らない需要者であっても、「天然カルシウムであるカルゲンを使用したもの」であるとの商品情報を得ることができるので、被告による「カルゲン」の標章を使用する行為は、自他商標識別機能を有する登録商標の使用とは認められず、商標権侵害には当たらない旨が判示された。本件については、個別具体的に自他商品識別機能を有する使用か否かで判断をされていること自体は妥当であると考えが、テクノロジーブランドの保護の視点からは、含有成分、原材料、要素技術等について商標権を取得した後に、権原のない他人が「〇〇配合」「〇〇使用」「〇〇加工」といった態様で登録商標あるいは類似商標を商品(製品)に付して使用していた場合、これらの含有成分や原材料等が主要素として識別機能を発揮しているにもかかわらず、侵害行為を排除できない状況も生まれ得る点で検討を要する。また、商標法26条1項2号との関係性についても検討を要するといえよう。

ハンティング・ワールド事件では、「BATTUE CLOTH」という標章を、ハンティング・ワールド社が本件素材を用いて製造販売するカバン類と常に結びつけて販売し、宣伝広告してきた結果、当該標章は、本件「素材」を表示するものとしての本来の意義を超え、本件「カバン類そのもの」を表示するものとしても、我が国において需要者の間に広く認識されるに至ったと認めている点に意義があると考え。即ち、「BATTUE CLOTH」という「素材」(要素)についての標章の先使用のみならず、ハンティング・ワールド社が製造販売する「カバン類」(商品)についての標章の先使用を認めたことは、テクノロジーブランドの保護の視点からも妥当な判断と考える。

以上の通り、テクノロジーブランドの法的保護を検討するに当たり、関連する判例の考察を行ったが、従来の商標法における裁判例の解釈に従うと、「要素」(テクノロジーブランド：TYPE I<部品>、TYPE III<要素技術、素材、原材料・含有成分>)に関する商標を商品(完成品等)に付した場合には、当該商品(完成品等)についての商標の使用には該当しないこととなる場合が通例となっているため、たとえ、部品メーカーや素材メーカーが、要素(部品、原材料、要素技術)を表示する登録商標を商品(完成品等)について登録商標を取得したとしても、不使用取消審判で登録を取り消される恐れがある点、権原なき第三者が登録商標を商品(完成品等)に使用した場合に商標権侵害として使用を排除できない恐れがある点において、テクノロジーブランドについての保護が十分でない現状が把握できた。これは、要素技術を新

しい応用製品に展開していくケース、要素技術について他社とライセンス契約を結び他社製品に展開していくケース、部品を他社製品に組み込むケース、素材や原材料を他社に販売し、製品を加工・製造してもらうケース等を想定すると、保護が不十分となり、自社にとってもアライアンス先の企業にとってもリスクを伴うことになる。

そこで、「テクノロジーブランド」を商標法によって適切に保護するためには、裁判等において、要素技術、原材料、素材、部品等の「要素」が、商品（完成品）において「主要素」の位置づけとなる場合には、「要素」についての商標の使用のみならず、「商品（完成品等）」の自他機器別機能をも発揮する商標の使用に該当する、という解釈が採用されることが望ましい。また、侵害訴訟の場面においても、記述的な表示であるといった理由や原材料等を普通に用いられる方法で表示しているといった形式的な理由のみで自他商品識別力がないものと判断してしまうのではなく、実際にその「要素」についての商標が「主要素」に該当するか否か、即ち、需要者がその「主要素」に注目して商品の識別に利用したか否か、を判断すべきであると考えらる。

さらに、要素技術、原材料、素材、部品等の「要素」を表す商標は、商標権者自身の「使用」であっても、その使用態様によっては商標の「普通名称化」が起き易いと考えられる（例：アスピリン、セルロイド等）。その防止策としては、自らの広告宣伝や製造販売での使用において登録表記を行う、普通名称を併記する、特定の態様で使用し記述的普通名称としては使用しないように留意することが重要である。また、ライセンシーや代理店等に対する適正な使用の周知・使用監視、辞書やウェブサイト等での不適切な使用の監視などを行うことも不可欠であるといえよう。

4) 不正競争防止法によるテクノロジーブランドの法的保護

前述のように、「テクノロジーブランド」の法的保護を検討する上では、商標法が最も重要な位置を占める。しかしながら、不正競争防止法においても、公正な競争を確保する観点から、周知な商品等表示の混同惹起行為（不正競争防止法2条1項1号）や著名な商品等表示の昌用行為（不正競争防止法2条1項2号）を禁止しており、「テクノロジーブランド」が不正競争防止法上の「商品等表示」に該当し、かつ、不正競争防止法2条1項1号または2号に規定された行為に該当する場合には、法的保護がなされる。

そこで、「テクノロジーブランド」が、不正競争防止法の「商品等表示」に該当するかについて、TYPE I～TYPE IIIの類型ごとに検討を行った。不正競争防止法の規定において「商品等表示」とは、商品の出所または営業の主体を示す表示をいい、具体的には「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装、その他の商品又は営業を表示するもの」をいう。TYPE Iは、「ある特定の技術を連想させるシンボル」が「商品名称」として用いられているケースであることから、人の業務に係る商標そのもの、商品を表示するものといえるので、「商品等表示」に該当するといえる。また、TYPE IIも「ある特定の技術を連想させるシンボル」が「企業名称」として用いられるケースであることから、人の業務に係る商号そのもの、人の営業を表示するものといえるので、「商品等表示」に該当する。一方、TYPE IIIは、「ある特定の技術を連想させるシンボル」が、要素技術、素材、原材料、含有成分等の名称として用いられているケースであることから、こういった技術名称等が「商品等表示」

に該当するかが問題となる。従来、「商品」とは、市場で流通する有体動産のことを意味してきたが、昨今の状況を鑑みて、商標法上においても、有体物に限ることなく、ネットワークを含めた市場で取引の対象となり得る流通性・代替性のある電子情報財等の無体物も「商品」として取り扱うようになってきた。こうした状況を鑑みると、技術名称についても「商品」と解釈することが妥当と考える。

次に、「営業を表示するもの」に該当するかについて検討すると、例えば、(株)ファーストリテイリング(ユニクロ)の登録商標である「ヒートテック」等の素材名称の場合、本素材名称を使用しているのはファーストリテイリング社のみであることから、「営業を表示するもの」に該当すると肯定し得る。一方、例えば、シャープ株式会社の登録商標である「プラズマクラスター」(技術名称)のごとく、他社に複数ライセンスを付与しているような技術名称の場合は、特定企業の「営業を表示するもの」に該当するか否かについて検討が必要となるが、権原のない他社が「プラズマクラスター搭載」などの表示を製品に付した場合を想定すると、「シャープからプラズマクラスター技術についてライセンスを受けた会社」であるとの営業の誤認を生じさせると考えられることから、この場合であっても「営業を表示するもの」に該当すると解すべきであろう。また、「他人」には、自然人、法人などの商品等表示の主体となるもののほか、使用許諾者、使用権者及び再使用権者など、同表示の持つ出所表示機能及び顧客吸引力等を保護発展させるという共通の目的のものに結束しているグループ等も含まれると解されている。不正競争防止法では、周知な商品等表示の混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)や著名な商品等表示の冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)に該当すれば、商標法25条及び37条で認められている権利の効力が及ばない行為であっても、不正競争により営業上の利益を侵害され、または侵害のおそれがあるとして、損害賠償請求や差止請求等の民事的措置や刑事的措置がとれるという点で意義があるといえる。特に、「テクノロジーブランド」の保護の観点からみると、著名な商品等表示に該当すれば、たとえ商標法でいうところの「非類似の商品・役務への使用」であっても、同一・類似の商品等表示を自己の商品等表示として使用する行為(不競法2条1項2号)は、混同が生じなくても「不正競争」とされるので、著名なテクノロジーブランドへのただ乗りや希釈化を防ぐ意味で、商標法による保護を補完する役割を果たすと考えられよう。

5) ライセンス契約における使用義務条項による法的保護

「テクノロジーブランド」の法的保護を検討するに当たっては、商標法や不正競争防止法による法的保護のみならず、ライセンス契約における使用義務条項による法的保護も重要な役割を果たすと考えられる。特に、様々な応用製品に適用され得る要素技術等の場合、その要素技術について特許権を所有する者が、その要素技術の名称に当たる商標権も取得した上で他社に対して特許ライセンスを付与する際、契約対象製品等の販売・流通に関連する義務として商標の使用義務を課すことが想定される。商標のライセンス契約においては、商標の使用態様を特定することや、品質維持のために商標を付する商品等を特定すること等が行われるが、特許ライセンス契約において商標の使用義務を課すに当たり、独占禁止法の規定に違反しないよう留意する必要がある。

独占禁止法では、原則として、特許法、商標法等による「権利の行使と認められる行為」に

対しては、独占禁止法の規定は適用されず独占禁止法違反行為を構成しない旨が規定されている（独占禁止法23条）。しかしながら、発明奨励等の技術保護制度としての趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる権利行使については、独占禁止法が適用され得る。独占禁止法の適用3要件としては、①私的独占(3条)、②不当な取引制限(3条)、③不公正な取引方法(19条)が挙げられており、公正取引委員会による「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」（平成11年7月30日）において、商標の使用義務条項についても言及されている。具体的な内容は誌面の都合上割愛するが、商標等の使用義務条項が、不公正な取引方法の観点から違法になるケースについて述べられているので、これらのガイドラインに沿って、特許ライセンス契約が独占禁止法に違反しないよう留意することが重要である。

6) 諸外国におけるテクノロジーブランドの法的保護

諸外国における「テクノロジーブランド」の法的保護の現状について調査するため、海外企業の実務家、大学の研究者、各国の代理人、米国については、スタンフォード大学及びインテル本社を訪問し、ヒアリングを実施し回答を得た。

①ヒアリングの内容

i) TYPE I～TYPE IIIのテクノロジーブランドについて、商標権を取得する方法はどのようなものがあるか。技術名称等を包括的に保護する法制は存在するか。ii) 「〇〇加工」「〇〇含有」のように、原材料、要素技術、含有成分等を用いていることを表現した態様で、商標権を取得することが可能か。iii) 日本におけるZAX事件と同様の裁判が、国内において起きた場合にどのような判断がなされるか。iv) 〇〇加工、〇〇含有、といった表現で商標権が登録された場合、他人がその商標を同一・類似の商品に表示すると商標的使用となり、権利侵害を構成するか。

②ヒアリング結果

韓国については、i) 指定商品、指定役務ごとに商標権を付与する法制による。技術名称等を包括的に保護する法制はない。ii) 一定の登録要件を満たせば登録され得る。〇〇の部分に自他商品識別力を有するかが登録されるか否かの判断のうえで重要となる。商標の普通名称化を防ぐためには、含有や加工の文字を入れずに登録したほうが望ましい。iii) ZAX事件とほぼ同様の判断となるであろうという意見と、スラックスに対する使用と認められる、という意見があった。ZAX事件とほぼ同様の判断がされた判例として、「ダサラン事件」(1998. 9.18 特許法院98ホ1501判決)が挙げられた。iv) 個別具体的に、その商標が出所表示機能、自他商品識別機能を発揮した使用が否かによって判断される。商標的使用でない、ということで権利侵害が否定される場合もあるだろう。

中国については、i) やはり指定商品、指定役務ごとに商標権を付与する法制であり、技術名称等を包括的に保護する法制はない。ii) 一定の登録要件を満たせば登録されるが、単なる商品の原材料等の特徴を直接表示したにすぎないもの、識別力を欠くものは登録されない(中国商標法11条)ことに留意すべきである。iii) ZAX事件と同様な判断がされるだろう。iv) 原則、権利侵害となるだろう。

米国については、i) 使用主義を採用していることが大原則であることを前提に、5つの出願の基礎(Base)のうち少なくとも1つを選択する必要がある。そして、指定した商品、役

務について、使用証明、使用宣誓書を提出する必要がある。不使用の商標が存在すると商標全体の取消につながる(虚偽の宣誓を理由として)。また、指定商品や指定役務の包括表示は許されず、個々に具体的な表示が必要となる。商標の概念が日本より広く、自他商品識別機能を有する文字、図形、シンボル、音、色、スローガン等でも商標として登録され得る。指定商品、指定役務ごとに権利が付与されることは日本と同様である。ii) ○○加工、○○含有、といったものも、一定の要件を満たせば登録され得るが、その際に自他商品識別力の有無が問われることになる。登録されても○○の部分に識別力がない場合にはディスクレーム(権利放棄)する必要がでてくるケースもあるだろう。iii) ZAX事件と同様の判断がなされると考えられる。iv) 形式的には権利侵害になるが、識別力を発揮しない商標的使用でない場合は、侵害が否定されることがあるだろう。

以上、諸外国におけるテクノロジーブランドの法的保護の現状についてのヒアリング結果についてまとめた。今後このヒアリングに基づいて各国法制を比較しながら、裁判例や事例を収集し引き続き行い、諸外国におけるテクノロジーブランドの保護についてさらに調査を進める所存である。

<参考文献>

- [1]岡本智「技術のブランド化とそのマネジメント」、オペレーションズ・リサーチ、Vol.48 No.10, pp.729-734, (2003)
- [2]余田拓郎、首藤明敏「B2Bブランディング」、日本経済新聞出版社、pp.161-180 (2006)
- [3]木村三朗「不使用取消を宥恕する商標の使用について－審決取消訴訟の判決を巡る一考察－」パテントVol. 58, pp.32-39 (2005)
- [4]加藤ちあき「商標の使用と適用除外3－内容表示・原材料表示と商標の使用又は商標的使用」パテント別冊第1号 (Vol.62) pp.130-137 (2009)
- [5]林いづみ「完成品と組み込み部品 (アミロック事件・パチスロCPU事件)」パテント別冊第1号 (Vol.62) pp.67-85 (2009)
- [6]高井紳二、宮崎洋「技術ブランド戦略－コアテクノロジーの分析・選択・展開・管理－」、日本経済新聞出版社、pp.147-208, (2009)
- [7]佐藤聡著、佐藤好彦、テクノロジーブランディング研究会監修「技術を魅せる化するテクノロジーブランディング」読売広告社 pp.12-215 (2010)

5 今後の研究の課題と展望

本研究では、「テクノロジーブランディング(技術のブランド化)の法的保護」をテーマとして、「テクノロジーブランド」の代表的な事例を収集し、その類型化を行った。さらに、類型化した「テクノロジーブランド」の法的保護を検討するため、知的財産権法による法的保護のうち、特に、商標法による法的保護について関連判例を挙げて、「テクノロジーブランド」の法的保護における問題点について考察を行い、併せて不正競争防止法による法的保護、特許権等の技術ライセンスに付随する「テクノロジーブランド」使用義務条項等の「契約」を通じ

た保護についても検討を行った。また、米国等の諸外国におけるテクノロジーブランドの法的保護についてもヒアリング調査結果のとりまとめを行った。

本研究では、事例を収集し類型化を行った点、商標法によるテクノロジーブランドの法的保護における問題点を明らかにし、商標法により適切に保護を行うための「主要素論」なる考え方を提示できた点は意義があると考ええる。今後は「テクノロジーブランド」の多面的な法的保護の在り方についてさらなる考察を深めるとともに、諸外国の各法制において「テクノロジーブランド」の法的保護がどのようになされているかにつき、さらに調査・研究を進めていく所存である。

また、平成22年度より3年間、科学技術振興調整費による基盤研究として「技術をブランド化するための知的財産戦略に関する調査・研究」に、本研究と平行して着手しており、今後は、企業や大学の研究開発において創造された「技術」をブランド化するための「知的財産戦略」について調査・研究を進めていく所存である。

6 本助成による主な著作、学会報告等

- ・ 芦田望美、杉光一成、上條由紀子「テクノロジーブランド（技術ブランド）に関連する裁判例の考察」（2010. 6）第8回日本知財学会学術研究発表会講演要旨集（1G3）、日本知財学会
- ・ 上條由紀子「多様化するブランドとブランドマネジメント～テクノロジーブランディング」（2010. 6）第8回日本知財学会学術研究発表会企画セッションにて発表
- ・ 芦田望美、上條由紀子 他「特集特別座談会：テクノロジーブランディング」（2010. 12）発明 No.12 pp.4-12 発明協会

謝辞

本研究にあたり、テクノロジーブランディング研究会代表、佐藤好彦氏をはじめ、研究会メンバーの皆様からご助言・ご協力を頂いたことに感謝申し上げます。

地球環境を最適化するための 知的財産権の割り付けに関する研究

佐藤 豊 (北海道大学大学院法学研究科 博士研究員)

キーワード

●環境 ●特許 ●知的財産 ●ライセンス

1 研究の目的

本研究は、持続可能な発展に必要不可欠な良好な地球環境の保全に資する技術開発を最適化すべく、現行の知的財産制度の問題点を指摘した上で、その解決策の提言を目的とするものである。

2 研究の概要

良好な地球環境を我々が今後も享受するためには、環境関連技術の開発が不可欠である。環境関連技術は我が国が世界に先駆けて開発を進めている技術であり、技術開発への投資を促進するためには、特許権をはじめとする知的財産権の保護が要請される。

他方で環境保全に直接関連しない技術の特許権によって、環境関連ビジネスの芽が摘まれる事態が生じている。たとえば、内容物を再充填等すれば再利用可能となる製品について、再充填等の行為が当該製品の特許権侵害となる旨最高裁が説示したことは、特許権にはリサイクル技術の開発とは無関係に、リサイクルビジネスを特許権者に独占させる側面があることを示している（禁止権のスピルオーバー）。

このことは、良好な地球環境の確保に資するリサイクルビジネスへの新規参入を制限して市場を縮小させていることを示している。そうした市場が縮小することにより、使用後の製品を再生利用するための基礎技術の開発に対する投資が手控えられることになる。その結果、我が国が十分な技術開発力を有するにもかかわらず、特許権による保護の弊害の影響で十分な投資がなされないがために他国に開発の後れをとることになりかねない。

上記に述べた重大な国益に関わる問題があるにも拘わらず、リサイクル技術の開発に寄与しない者にリサイクルビジネスを独占させることの正当化に関しては、未だ十分な議論が為されていない。

本研究は、リサイクル技術の開発に寄与しないものにリサイクル技術を独占させないとともに、リサイクル技術自体に関しても、単に開発者および開発に投資を為した者に技術を独占させるのではなく、第三者に技術を開放した上で開発への投資を回収可能な程度の報酬の請求を開発者に認める報酬請求権型の解決といった法の介入、あるいは改良技術の開発に際して基本となる技術を無償で開放することで、技術開発に際してのコストを低減させる「エコ・パテント commons」<<http://www.wbcds.org/web/epc/>>などの市場における活動を通じた、「地球環境を最適化するための知的財産権の割り付け」を探求するものである。

3 研究の社会的意義

良好な地球環境の確保に資するリサイクル技術の創出と利用を最適化するためには、真に寄与したものにのみ必要最小限の特許権を付与するとともに、禁止権のスピルオーバーを抑止する法技術が要請される。この手法を解釈論あるいは立法において実現する際に、本研究が参照されることが予想される。

4 助成を受けてから1年間の研究成果の概要

1. 現行の知的財産制度の積極的側面と消極的側面

我が国をはじめ、多くの国の知的財産制度は、特定の者に禁止権を法的に付与する枠組みを採用している。したがって、禁止権を付与された者は、当該禁止権を背景に独占的にビジネスを展開するか、あるいは当該禁止権の不行使契約を第三者と締結して対価を得るなどして、権利による利益を享受することになる。これにより、イノベーションを他社に先駆けて為すインセンティブを増強させている(積極的側面)。

他方で、禁止権が存しない場合には、一般の不法行為が認められる例外的な事例(eg.東京高判平成3・12・17知裁集23巻2号808頁[木目化粧紙二審])を除けば、原則誰もが自由にビジネスを展開できるはずである。ところが、法が禁止権を設定する際に想定していた範囲を超えた差止め、すなわち、特許権でいえば当該特許発明の構成要素のうち、従来技術から容易に想到可能なもののみを詰め替えたにすぎない場合についても、詰め替え品の製品全体の差止めを認める説示を最高裁が為した(最判平成19・11・8民集61巻8号2989頁[液体収納容器上告審])。このことは、当初のイノベーションの市場から、他の市場へ禁止権の効果がスピルオーバーして競争制限効果を生じさせるものと評価することができよう。さらに、知的財産権による禁止権の効果そのものは当初のイノベーションの市場の範囲に止まる場合であっても、自らは実施行為を行う能力のない者(あるいは実施する意思を持たない者)が、大規模に実施する者に対して、禁止権を背景に高額での権利の買い取り請求やライセンス料のつり上げを行うなどの行為(パテント・トロール)もまみられる(消極的側面)。

従前、知的財産制度の積極的側面ばかりがクローズアップされてきたところ、近時は消極的側面による弊害が盛んに指摘され、対応を要するとの主張が盛んである。

2. 消極的側面が顕れた事例

上述の消極的側面に関して敷衍する。既述した、当初のイノベーションの市場から禁止権がスピルオーバーしている状況、あるいは、パテント・トロールの問題は、特許発明が単一の場合でも複数の場合でも同様に生じうる。

くわえて、特許発明の数が膨大であり、かつ権利者が多数に上る場合に生じる問題がある。個人の発明家が単独で発明から製品化までを行っていた時代とは異なり、発明のプロセスが多様化し、技術が相対的に複雑化して一つの製品にさまざまな技術が搭載される現代では、一つの機械製品やシステム等を単一の者の特許発明のみで完成させることは不可能である。そのような場合、特許権侵害を回避して製品やシステムを販売するには、点在する権利者との間で膨大な権利処理が必要となり（特許の藪）、そうした権利処理の為のコストが禁止的に高騰した場合には、せっかくの技術が製品やシステムに反映されず（アンチ・コモンズ）、結果、公衆がそうした技術の恩恵を受けられないという問題が生じる。

3. なぜ環境か？—他の分野に先んじて対応する意義は？

特許権の消極的側面により、イノベーションの創出、あるいは利用のいずれかにディスインセンティブが生じている技術分野は他にも存在する。たとえば、創薬産業では、イノベーションの上流に存在する強力な特許権により、創薬にかかる多大なコストの回収が担保され、イノベーション創出の大きなインセンティブとなっている一方、発明された医薬（eg.エイズ治療薬）の価格が上昇し、主として途上国の患者が医薬を購入することができないという問題が生じている。

しかし、環境関連技術、なかでも特にリサイクル技術に関していえば、これまで示したように、イノベーションの創出と利用の双方にディスインセンティブが生じており、くわえて、地球環境の保全は急務である。そのため、ディスインセンティブの除去を他の分野に先んじて可及的速やかに行う必要がある。

4. 市場における解決策

これまで述べたような特許権の消極的側面を克服すべく、従前から市場において試みられてきた方策を紹介する。

◎包括的クロス・ライセンス

包括的クロスライセンスとは、すべての技術分野、あるいは一定の技術分野ごとに、企業同士が包括的に特許権の相互利用を認めるライセンス契約である。この方策のメリットとしては、権利処理を包括的におこなうため、権利処理のコストが低く抑えられる点、交渉の段階で相手方の技術動向がある程度提示されるため、技術開発への重複投資が抑止される点が挙げられよう。他方で、デメリットとしては、特許権の相互実施許諾を前提とするため、自ら発明の実施を行わない企業とは締結できず、パテント・トロールの問題を解決できない点、技術力に格差のある企業同士では、交渉力に格差がありすぎて契約成立にまで至らず締結が進まない点、交渉の段階で相手方に自社の技術動向をある程度提示せざるを得ないため、技術的に優位な企業は契約締結に消極的とならざるを得ない点が挙げられよう。

◎エコ・パテントコモンズ

エコ・パテントコモンズとは、著作権に関するクリエイティブ・コモンズのように、権利5者が自らが環境保護に資すると主張する任意の特許権につき、無償かつ非差別的に第三者に対して使用許諾を与える一方的宣言をすることを通じて、環境関連技術の「共有地」を作出して当該技術の利用を促進することを旨とする民間主導の枠組みである。

この枠組みのメリットは、エコ・パテントコモンズに参加する企業に対して社会的責任を果たしていることを示す機会を提供する点、無償許諾が前提であるため、資力の有無にかかわらず当該技術の実施が可能となる結果、公衆が広範に当該技術の恩恵を受けられる点が挙げられる。くわえて、この枠組みがうまく機能すれば、参加企業同士に限らず開放特許を利用する企業との技術的な協業が促進されることが予想される。

他方、デメリットとしては、権利自体は元の権利者に留保されているため、特許の開放状態が存続期間満了後まで継続する保証が無く、利用者の予測可能性が完全に担保されない点が挙げられる。くわえて、エコ・パテントコモンズ内に、真に環境保護に資する技術か否かを判断する機関が存在しないため（単に国際特許分類で機械的に分類するのみ）、環境保護とは名ばかりの無関係な技術（eg.単なる市場独占のための技術）が混入しかねない点をデメリットとして指摘できよう。この追加の指摘に対しては、そもそも開放される特許発明が環境関連技術に限定される積極的理由はない、との反論が想定される。しかしながら、真に環境保護に資する技術が解放されなければ、前述のメリットで提示したエコパテントコモンズへの参加のインセンティブの一つとなっている「企業の社会的責任の公示」の機能が空洞化し、ひいては枠組みそのものの崩壊を招来しかねない。

5. 司法による解決の試行

これまでに挙げた市場における解決策だけでは捕捉しきれない問題について、侵害訴訟の場面において、司法による解決を図ったものと評価できる判決例が米国に存在する（eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)）。この判決は、自社実施を行わない特許権者による差止めを認めず、損害賠償請求のみ認容した。この判決の射程は拡大傾向にあり、パテント・トロールの事案とは呼べない紛争についても適用されている。たとえば、過去に自社実施を行っていた事実がある場合であっても、侵害行為の時点では既に権利者が当該事業から撤退していた等の理由で実施を行っていない場合について差止めを否定した裁判例が登場している（RICOH COMPANY, LTD. v. QUANTA COMPUTER, INC. and QUANTA STORAGE, INC., 2010 U.S. Dist. LEXIS 38220 (W.D. Wis., Apr. 19, 2010)）。また、当初のイノベーションの市場から、他の市場へ禁止権の効果がスピルオーバーして競争制限効果を生じさせる行為についても、消尽の効果を拡張して解釈し、特許権侵害を否定する裁判例が登場している（QUANTA COMPUTER, INC. v. LG ELECTRONICS, INC., 453 F. 3d 1364(2008)）。

他方で、我が国においても著作権侵害を肯定しつつ、差止請求を権利濫用として否定した裁判例（那覇地判平成20・9・24判時2042号95頁 [写真で見る首里城]）が登場しているものの、米国のeBay 事件のような特許権侵害を肯定しつつ差止めを否定した裁判例や、

Quanta 事件のような消尽の効果の拡張を用いた裁判例は見当たらない。

6.小活

これまで述べたように、特許権の消極的側面に関して、市場における解決策や司法による解決の試行はある程度は為されてきているものの、特に我が国においては、市場における解決策は未だ萌芽の段階であり、司法による解決に至っては全く以て為されていないと言っても過言ではないのが現状であろう。

以下では、我が国の現行法の解釈論の枠内での解決策を模索した上で、立法論に関しても言及したい。

7.我が国の現行法の解釈論の範囲内での解決策

我が国の知的財産権法に共通する構造は、各知的財産権の侵害に対する差止請求権はそれぞれの法で規定し（特許法100条、実用新案法27条、意匠法37条、商標法36条、著作権法112条）、損害賠償請求権については民法709条をその根拠条文とするものである（損害額の推定規定についてはそれぞれの法が規定）。民法709条に基づく損害賠償請求ならびに物権的請求権（妨害排除請求権）を権利濫用として棄却した裁判例としては、大審院判例ではあるが、宇奈月温泉事件（大判昭和10・10・5民集14巻1965頁）が有名である。宇奈月温泉事件は、温泉の引湯管が通過する土地を法外な値段で買い取らせることを目して購入した原告による請求を棄却した事案であり、ややパテント・トロールの事案に通じるところはある。そもそも、知的財産権は土地の所有権のような積極的利用権ではなく、単に他者の行為を規制するものに過ぎない。すなわち、あらかじめ法によって一定の行為が規制された状態をデフォルトとしておき、その規制された状態によって市場先行の利益を得る、あるいは契約等によって規制された状態を解除することで収益の機会を創出し、成果開発のインセンティブを確保させることを目して人工的に設定されたものである。

このことからすれば、論理的には、宇奈月温泉事件の射程はパテント・トロールの事案にも及ぶと考えることもできそうであるし、知的財産権が人工的に設定されたものであると捉えるならば、差止請求権についても射程を及ぼして考えることに特段の障害はなさそうである。もっとも、パテント・トロールから侵害警告等を受けた者が、当該権利の買取請求の対価が「法外」であることを侵害訴訟の場で立証してはじめて侵害の責任を免れるというのでは、いわば「言うは易く行うは難し」であって実効的ではない。そもそも土地の値段とは異なり、知的財産権の価値を算定することは容易ではない(価値の算定手法に関して議論が盛んに行われていることもそれを示していると思われる)。くわえて、当初のイノベーションの市場から、他の市場へ禁止権の効果がスピルオーバーして競争制限効果を生じさせる行為に対しては、そのことをもって即、宇奈月温泉事件にいう権利濫用が認められるとは言い難い。よって、他の手法が求められることになろう。

ところで、先に述べたように、知的財産権は人工的に設定されるものであるため、その効果が政策的に調整されることになる。特許権のような登録を経て権利が発生する知的財産権では、これまで述べてきた侵害訴訟における請求認容の範囲の調整（司法による事後の調整）にくわ

えて、権利発生以前の審査の段階においても権利範囲の調整(行政による事前の調整)を行うことが事実上可能である。たとえば、出願時に提出された特許明細書の記載が請求項の記載内容を十分に支えるものであるかを問う特許要件として、いわゆるサポート要件(特許法36条6項1号)がある。この要件の運用を厳格にすればするほど、請求項の記載は具体的なものとなり、権利範囲は相対的に縮小することになる。他方で、サポート要件の運用を緩和すれば、それだけ請求項の記載が抽象化する。

冒頭で述べたように、環境関連技術、なかでも特にリサイクル技術に関していえば、禁止権のスピルオーバーにより、イノベーションの創出と利用の双方にディスインセンティブが生じているため、権利設定と権利行使の双方での対策が必要となる。

本来、技術分野ごとに適合する保護水準が異なることは従前から指摘されているところである。技術的に未だ萌芽的な分野に比して、技術的に成熟しており大量の特許権が存在する技術分野では、より禁止権のスピルオーバーによる問題が顕著であるものの、TRIPs 協定27条(1)が技術分野に基づく特許の付与に関する差別を禁じているため、立法で技術分野ごとの差別的取り扱いを明記することは困難であるという事情がある。

禁止権のスピルオーバーによるイノベーションの創出と利用の双方のディスインセンティブを低減する次善の策として行政が行うものとしては、事前の調整として、真に発明されたものみに特許を付与するよう、サポート要件の運用を厳格化し、事後の調整としては、裁定実施制度を活用して差止請求権を空文化することが考えられる。また、司法が行う方策としては、米国のような消尽の範囲を拡張する方策が考えられるが、最高裁判決が禁止権のスピルオーバーを是認する現状では、司法による解決は期待できず、立法による対応が必要となろう。

次善の策でサポート要件の運用を厳格化するのは、真に発明されたものみに特許が付与されさえすれば当該イノベーションの創出へのインセンティブとしては十分である一方、抽象的な請求項は、他のイノベーションの市場への禁止権のスピルオーバーを誘発しかねないため、請求項を小さく抑えてことが望ましいためである。

また、裁定実施制度に関して、我が国の裁定実施制度は、(1)正当な理由無く3年以上継続して不実施の場合(特許法83条、85条)、(2)利用関係にある発明の裁定実施(特許法92条)、(3)公益上特に必要な場合の裁定実施(特許法93条)の三つの類型に分かれており、「禁止権のスピルオーバーの抑止」に対応させられそうなものは、「公益上特に必要な場合」の裁定実施であろう。もっとも、(3)の類型の裁定実施はこれまでに実績が全くない。ただ、特許庁は、「公益上特に必要な場合」の解釈は、特許発明自体の公益性の問題であって、公益性が高い状況で当該特許発明が実施されるのであれば裁定実施権が設定される可能性があるとし唆している(財団法人知的財産研究所編『産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する研究調査報告書』(知的財産研究所、2009年)86頁)。

8. 立法論

先に述べたように、最高裁判決が禁止権のスピルオーバーを是認した以上、最高裁判決の変更を待つよりは立法による解決を志向する方が建設的であろう。TRIPs 協定が技術分野によ

る差別を禁止している以上、直裁にポリシーレバー理論に基づく技術分野ごとの差別的取り扱いを規定することは困難である。次善の策としては、萌芽的な技術分野へのディスインセンティブに配慮しながら、成熟した技術分野において徹底した利用促進を図る制度が望ましいことになる。特許権が林立する成熟した技術分野においては、これまで述べたとおり、もはや差止請求権は技術開発の妨げとなるばかりか、当該発明と関連のない技術分野にまで禁止権がスピルオーバーする弊害が生じている。先に述べたサポート要件の厳格化にくわえ、特許法93条の公益上特に必要な場合の裁定実施につき適用要件を緩和する立法が必要であろう。

5 今後の研究の課題と展望

今後の研究課題として、立法論的検討を更に詳細なものとし、諸外国がTRIPs 協定の規定にも拘わらず強制実施権をどのようにクリアしているのかを詳細に調査することで、現実味のある立法論を展開する。

6 本助成による主な著作、学会報告等

助成期間中にはなし。

知的財産権侵害を警告する者の法的責任 —知的財産権の実効性確保の観点から—

吉田 広志 (北海道大学大学院法学研究科 准教授)

キーワード

●プロIP ●不当提訴 ●侵害警告 ●正当行為論

1 研究の目的

知的財産権の権利者は、侵害訴訟において敗訴した場合に、逆に被疑侵害者側から「不当提訴」として訴え提起されるというリスクを抱えている。このリスクを低減しなければ、プロIP時代におけるアキレス腱になりかねないという認識のもとに、「不当提訴」問題のあるべき姿を考えるとところが本研究の目的である。

2 研究の概要

特許権に代表される知的財産権の権利者は、侵害者を発見したとしても、いきなり訴訟を提起することは稀であり、実務的には、被疑侵害者に宛てて質問状、照会状といった「侵害警告」を送付し、まずは当事者間での解決を図ることが一般的だと言われている。そして、侵害警告から始まる当事者間交渉によって解決できない時に初めて、訴えを提起すると言われている。

この知的財産権侵害訴訟において、権利者側が勝てばよい。しかし、権利が無効になったり、非侵害の判断が下された場合には、被疑侵害者に送付した侵害警告が一転して「虚偽の事実の告知」(不正競争防止法2条1項14号)に該当することとなり、権利者側が逆に不正競争防止法違反で訴えられ、悪くすれば損害賠償を受けることになりかねない。もしこのような“カウンターパンチ”が簡単に認められてしまうと、権利者としては、侵害訴訟での敗北は即、損害賠償につながる事となり、知的財産権の行使に及び腰になって実質的に知的財産権が弱体化しかねない。

他方、このような侵害警告は、被疑侵害者だけではなく、被疑侵害者の取引先(ユーザー)に送付されることもある。ユーザーは流通業者や小売業者の場合もあるが、これらの者は知的財産権侵害かどうかの法的判断に疎いところがあり、被疑侵害者にとってみれば、ユーザーに

対して侵害警告をされると、特許権者側の言い分に多少の無理があっても（たとえば権利無効の蓋然性が高い等）、和解に応じざるを得ないことがある。このように、ユーザーをいわば“人質”にとって被疑侵害者と交渉するような権利者の行為を野放しにするわけにもいかない。

本研究の趣旨は、プロIP（知的財産権優位）の立場から、以上の2点をどのように調整していくか、その調整点を見極めるところにある。

3 研究の社会的意義

すでに述べたように、侵害警告は知的財産権侵害の実務場面で頻繁に行われているにもかかわらず、従来は十分な研究がなされていなかった。したがって、実務家にインタビューすると、侵害警告を発すると逆に損害賠償請求を受けるとして、知的財産権の権利行使自体に及び腰になっているか、あるいはどうすればよいかわからず困っているというのが現状である。いくら知的財産権が取得できたとしても、肝心の権利行使の場面で、行使の仕方が“アキレス腱”となるのでは、実質的に知的財産の保護が十分に果たせない。

プロIPが国策として叫ばれている現状において、権利の行使にマイナスになる要因は冷静、かつ徹底的に分析し、実質面からも知的財産保護の強化を図らなければならない。本研究によって、適切な侵害警告とはどんなものか、許されない侵害警告はどういったのもかという“境界線”が明らかになれば、知的財産権の権利行使にかかわるリスク計算が明瞭になり、知的財産権がより適切に行使されるようになる。ひいては、プロIPのもとで適切な産業発達が望める。

4 助成を受けてから1年間の研究成果の概要

本研究はまず、侵害警告に関連する裁判例の分析から、現在の裁判所が侵害警告といったものをどう扱っているかということを理解することを目的とした。本研究はプロIPの立場から提言を行うことを目標としたが、最終的な法的判断は裁判所でなされる以上、裁判所の現在の考えを理解し出発点を明確にしなければならないからである。

まず、裁判例の調査である。申請者はすでに助成を受ける前から予備調査を開始していたが、侵害警告の事案については、平成13年東京地裁の裁判例がプロIPに踏み出した新たな説を提示し、それによって他の裁判所も影響を受けたというムーブメントがあることがわかった。そこで本研究では、昭和40年代まで裁判例を遡るものの、基本的には上記平成13年判決とそれ以降の裁判例の動きを主たる研究対象とした。平成13年判決は、昨今のプロIPの流れに沿った判決だからである。

他方、もちろん、平成13年判決に対する有力な反対説も存在する。これ以降の裁判例も、すべてが平成13年判決の立場に立つものではないことがわかった。したがって裁判例のレビューを終了した後は、裁判例の傾向を正確につかみ、なぜ平成13年判決の考えを採用する裁判例と採用しない裁判例があるのか、分析することに努めた。もちろん、平成13年判決にも問題点は内在しており、それに対する批判も必要である。

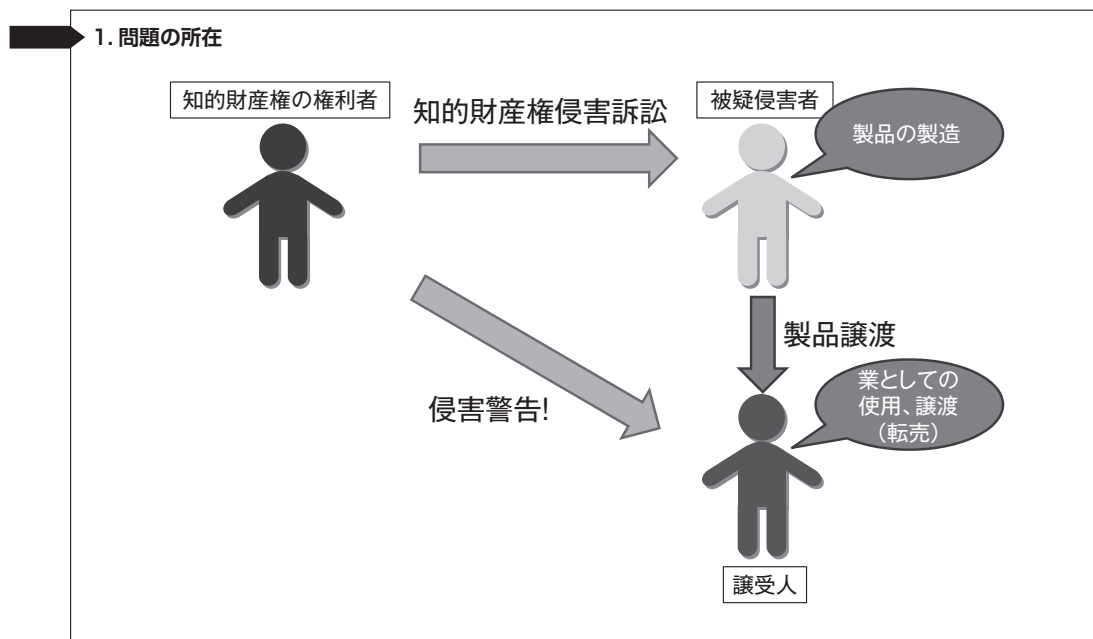
侵害警告に関する既存の研究は少ない。わずかに、過去の裁判例を並べただけのものや、民

法との関係を論ずるものがあるものに止まり、知的財産を重視する実務家の立場からこれを論じたものはごくわずかであることもわかった。特に、平成13年判決の意義を正確に理解しているものは皆無に等しい。

本研究では、平成13年判決の意義と問題点、すなわち、権利者側の行為態様を違法性阻却事由として評価するという特徴、および差止請求と損害賠償請求を切り分けていないという問題点を明確に意識し（この点を意識している既存の研究は皆無である）、以降の裁判例を整理し批判的に考察を行うことを目的とした。

わが国における訴訟実務、特に知的財産に関するものについては、権利者がいきなり被疑侵害者を裁判所へ提訴することは少なく、まず、「質問状」などの名目で相手方の実施態様を含む事実を確認し、当事者交渉による妥協を視野に入れ、妥結の見込みがないと判断した場合に初めて訴え提起するという実態がある。その中で、相手方に製造販売行為の中止を求め、従わない場合には訴えを提起するという内容を伴うものを一般に「警告状」と呼んでいる。もっとも、名目を「質問状」とするのか「警告状」とするのかは、様々である。

侵害警告において問題となる条文は、不正競争防止法2条1項14号（旧13号）である。同号は、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」を不正競争と定め、これによって営業上の利益を害される（おそれのある）者は、侵害行為の差止、および損害賠償を請求することができる（同法3条、4条）。知的財産権において問題となる侵害警告は、おおむね、下記のような構図によるものである。

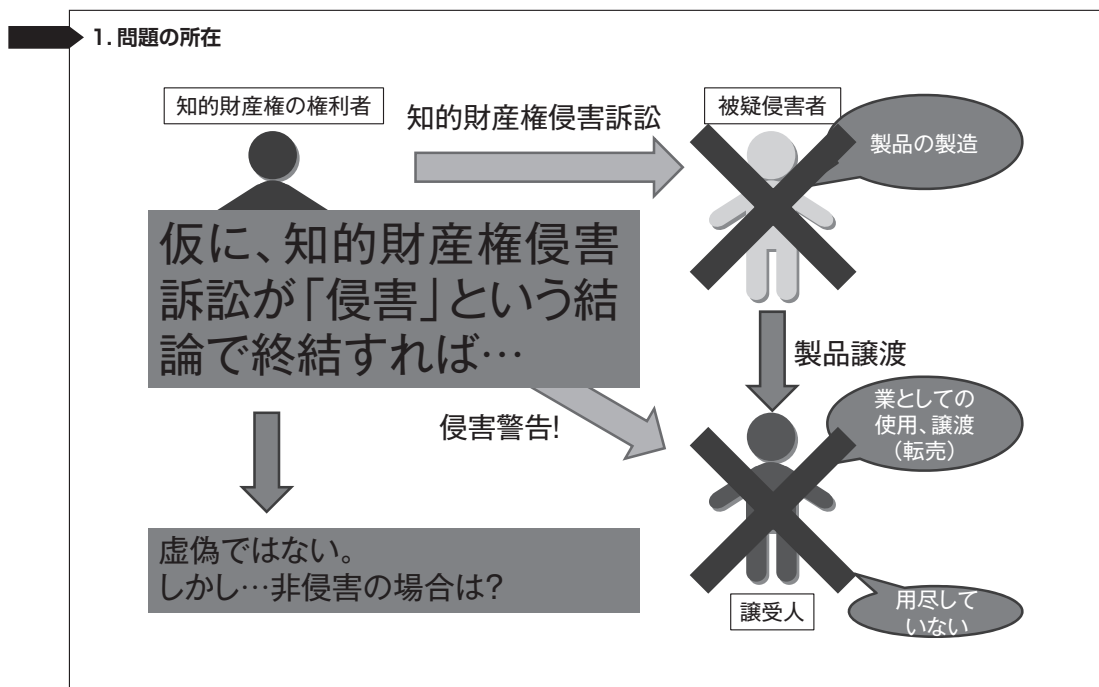


知的財産権侵害、たとえば特許権侵害（と疑われる行為）が生じた場合、権利者は、当該被疑侵害製品を製造する者に対して侵害訴訟を提起することができる。他方、当該被疑侵害者から製品を購入した者（譲受人）に関しては、それを業として使用する行為、再譲渡（転売）する行為等は、購入者とは独立して特許権侵害を構成する。当該製品が真正品ではなく侵害品である限り、消尽法理は適用されないからである。また民法等と異なり、知的財産法には善意の第三者保護の規定は存在しないからである（もっとも、「業として」の要件があるため、一般

消費者がここでいう譲受人の地位に立たされることはない)。したがって特許権者としては、製造だけでなく流通や小売を差止めなければ被害が拡大するため、このような譲受人に対しても差止請求権を行使したいと望む場合が少なくない。そこで特許権者は、このような譲受人に対しても侵害警告を発し、さらには侵害訴訟を提起することがある。

取引形態は様々であるが、このような譲受人は流通業者や小売業者といった、通常であれば特許権について関心が低い者も少なくない。当然、そのような業者は特許権侵害について正確に判断する能力も部署も人材もない。その結果、リスクを回避するために特許権者のいいなりになってしまうことも多いと言われている。

もちろん、特許権者の主張通り、法的に特許権侵害製品を再譲渡している限り、かような譲受人といえども侵害者であることには変わらないのだから、侵害警告を受けた後に再譲渡を自主的に中止する行為は、業者の下す判断としては妥当なものである。



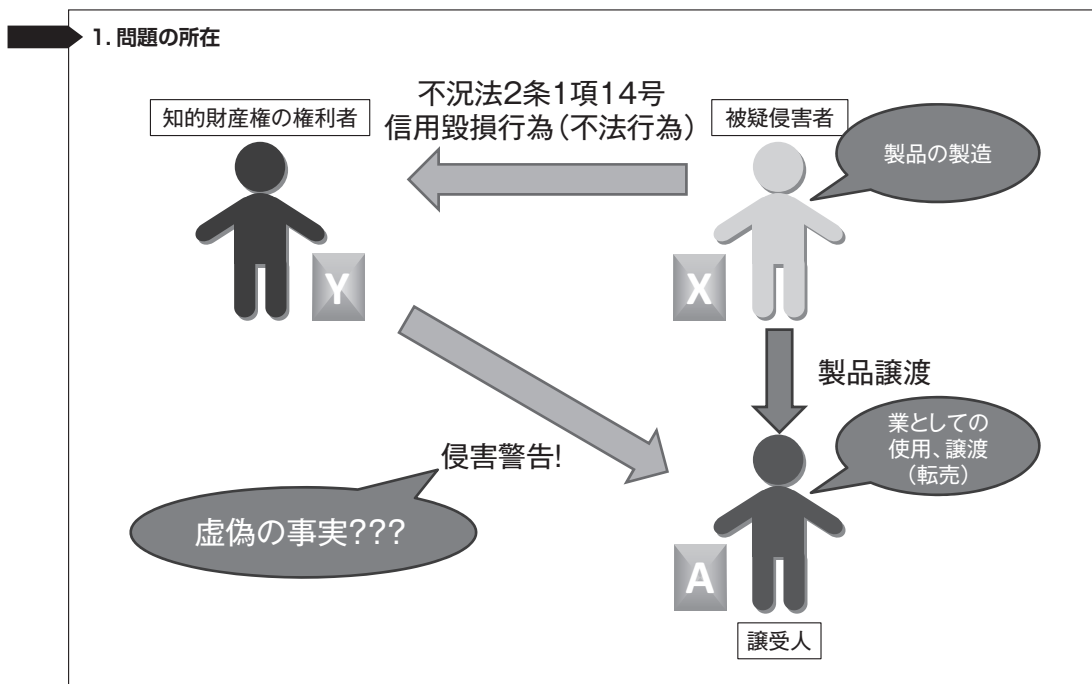
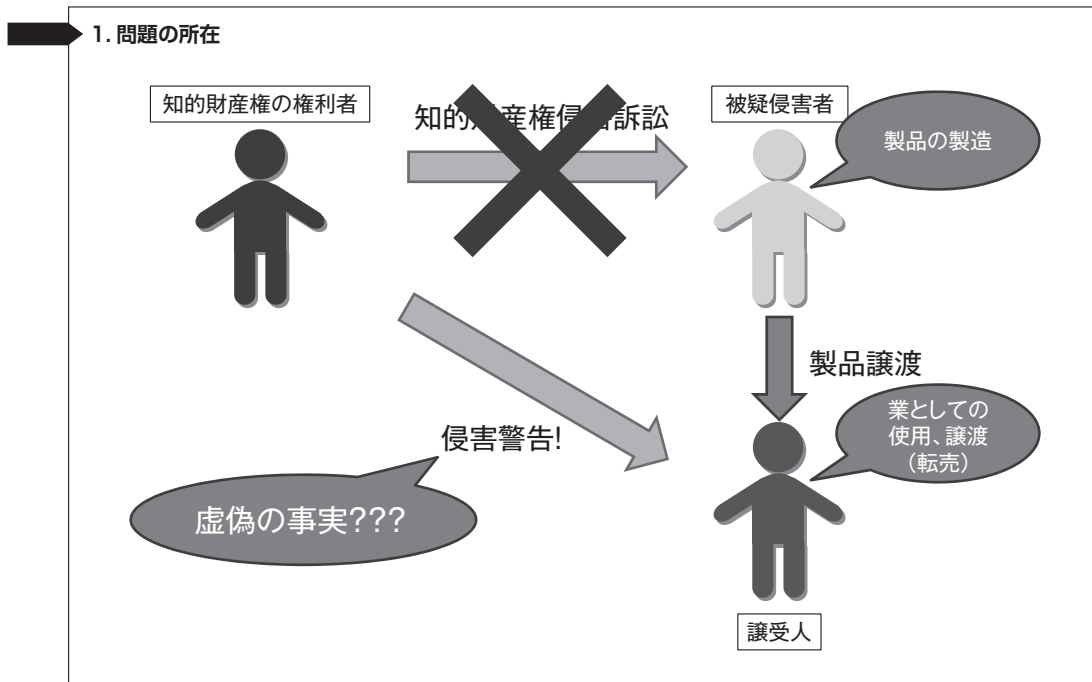
問題は、特許権者の侵害警告に、法的な裏付けがない場合、すなわち、

- ・ (別の) 特許権侵害訴訟で、非侵害の判断が下された場合
- ・ 無効審判などによって、特許権が遡及的に消滅した場合

等、過去に発した特許権者の侵害警告が翻って「虚偽の警告」となる場合である。この時、過去の侵害警告が不正競争防止法2条1項14号の「虚偽の事実」に該当するとなれば、警告を発した特許権者は、当該譲受人だけでなく、係争対象物を製造販売し、譲受人に販売した者に対しても、逆に責任を負わなければならない可能性が生じる。

特許権の対象は抽象的な発明思想であり、係争対象物がクレイムに含まれるかどうかは、第三者はもちろん特許権者にとっても判断が難しい。また現行特許法は世界公知を採用しているため、世界中の情報が先行技術となるため、特許権は無効になるリスクを常に抱えている。このような環境の下、特許権者が特許権侵害訴訟や特許無効審判において敗北した場合、過去に発した侵害警告がすべて「虚偽の事実の告知」となり、責任を負うとしたのでは、特許権者が

あまりにリスクフルとなり、せっかく取得した特許権の行使に及び腰となり、何のために特許権を取得したのか分からなくなる。



もっとも、市場においては自由競争が原則であり、特許権はその例外であるという立場を取れば、上記のようなリスクは特許権者が当然に負うべきリスクとも考えられる。この点はこの問題の議論の出発点ともいえる点ではあるが、競争法的な視点、法哲学的な視点、法社会学的な視点、経済学的な視点など様々な視点からの分析が必要であり、申請者の手には余る。そのため、この分野を専門的に研究しているDr.NariLee に助言を仰ぐために、9月にDr.の在籍するドイツマックスプランク知的財産研究所へ出張し、示唆をいただいた。

このような状況の下、まず指針となるべき裁判例は、最判昭和63年1月26日判決である。この判決は、事案としては知的財産関係ではないが、民事訴訟における不当提訴（不正競争防止法による法律構成でない点には注意が必要）について最も新しい最高裁判決である。この判決では、「当該訴訟において提訴者の主張した権利または法律関係が…事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く」という基準を示し、結論として、不当提訴とは認めなかった。この判決は、憲法上の権利である「裁判を受ける権利」を実質的に担保したものと評価されている。原告敗訴、即ち、不当提訴と判断されるのでは、恐ろしくてうかつに権利を行使することができず、実質的に裁判を受ける権利が極度に制限されてしまうからである。

この後、不当提訴の問題は民法709条の問題として論じられてきたが、違法性論というよりはむしろ過失論として議論がされてきた。もっとも、民法709条で得られる救済は損害賠償に止まるため、差止請求まで求めたい場合は不正競争防止法によることになる。

このように、侵害警告（不当提訴）の問題はもっぱら民法709条の過失論として議論されてきたところ、平成13年東京地裁において、後に「正当行使論」と呼ばれることになる新たな観点の下、不当提訴を否定し、後に無効となった特許権侵害訴訟とそれに伴う侵害警告は不正競争防止法2条1項14号の「虚偽の事実の告知」には当たらないという判決が現れた。

いわく、「特許権者が競業者の取引先に対して行う前記告知は、競業者の取引先に対して特許権に基づく権利を真に行使することを前提として、権利行使の一環として警告行為を行ったのであれば、当該告知は知的財産権の行使として正当な行為というべきであるが、外形的に権利行使の形式をとっていても、その実質がむしろ競業者の取引先に対する信用を毀損し、当該取引先との取引ないし市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものであるときには、当該告知の内容が結果的に虚偽であれば、不正競争行為として特許権者は責任を負うべきものと解するのが相当である。」

従来の民法における過失論と、この正当行為論の最大の違いは、正当行為論はもっぱら権利者側（警告を発した側）の行為の正当性を積み上げることで権利者側を勝訴せしめる理論であるという点である。もっとも、これは総合衡量を許す民法709条には親和的ではあるが、要件（および適用除外）がはっきり定まっている不競法2条1項14号から導くことができるのかという問題がある。

このような問題を考慮したかどうかは不明であるが、同判決の控訴審では、従来の過失論との接着を図るかのような説示がなされているが、地裁の示した「正当行為論」自体は否定していない。

平成13年東京地裁の示した「正当行為論」は、それまで、どのようにすれば不当提訴とされることを避けうるのかまったくわからなかった権利者側に、侵害警告を行う場合に一定の指針を示したという大きな意義がある。その後は、「正当行為論」の限界を策定する判決が展開した。「正当行為論」という語自体からは、権利者側の不当提訴を容易に否定する理論であるかのような印象を受けるが、その後の判決では実際には、「正当行為論」の下でも不当提訴と認める判決も少なくなく、また、従来の過失論で決着をつける判決もいまだ健在であり、「正

当行為論」は判決の転換点になる可能性を秘めた考え方であったが、現実にはそうはなっていない。

今後は、「正当行為論」の存在意義と今後の判決にあり方について検討を進めたい。

5 今後の研究の課題と展望

4. で述べたように、「正当行為論」は、知的財産権の権利者にとっては提訴リスクを低減できる大きな期待ではあるが、裁判例の流れの中では主流を形成するには至っていない。また今回の研究では判決しか調べることができなかったが、実際には仮処分事件においても同じような構造が見られるために、そちらも検討対象に加える必要があることが分かった。

また、理論面からの補強を図るために、Dr.NariLee から受けた示唆をさらに検討する予定である。

6 本助成による主な著作、学会報告等

まだなし。

財団法人機械産業記念事業財団 知的財産事業

財団法人機械産業記念事業財団（TEPIA）は、わが国の知的財産研究の一層の振興を図るため、知的財産の学際領域における優れた学術研究に対する助成および表彰事業として、平成19年度から「TEPIA 知的財産学術研究助成」を、同20年度からは「TEPIA 知的財産学術奨励賞」を、それぞれ実施しています。

資源の乏しいわが国では、もてる知的財産を戦略的に創造・保護・活用を進めていくことが重要であり、このための知財戦略を産学官のそれぞれの立場で貢献することが強く求められてきました。学術の視点においては、境界・融合領域を特徴とし、実学を志向するという知的財産分野の特徴から、法学、経営学、経済学および自然科学などの専門学術的見地に立脚しながら、かつ実社会における知的財産の課題の解決や知的財産にかかわる将来の指針を与える研究が求められます。しかし目下のところ、知的財産分野の研究者の量および質は未だ十分でないと考えられ、いっそうの学術振興が必要とされております。

このような背景から、財団法人機械産業記念事業財団（TEPIA）は、社団法人日本知財学会の協力を得て、知的財産分野における学術研究成果に対する表彰事業、および同分野における優れた研究計画を支援する助成事業を実施しております。

TEPIA 知的財産事業選考委員会

委員長	阿部 博之	独立行政法人科学技術振興機構 顧問、元東北大学総長、 前総合科学技術会議議員
副委員長	荒井 寿光	財団法人機械産業記念事業財団 参与、 東京中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長
	小池 晃	社団法人日本知財学会副会長・理事 弁理士、元日本弁理士会会長
委員	秋元 浩	知的財産戦略ネットワーク株式会社 代表取締役社長、 日本製薬工業協会 知的財産委員会顧問
	石川 正俊	東京大学教授
	石川 洋一	財団法人機械産業記念事業財団 常務理事
	河内 哲	住友化学株式会社 最高顧問
	高野 誠司	NR Iサイバーパテント株式会社 代表取締役社長
	竹岡 八重子	弁護士
	長岡 貞男	一橋大学イノベーション研究センター 教授
	馬場 錬成	ジャーナリスト、東京理科大学知的財産専門職大学院教授
	渡邊 惺之	立命館大学法科大学院教授

—五十音順—

平成21年度TEPIA知的財産学術研究助成成果報告書

2011年3月発行

編集・発行——— 財団法人 機械産業記念事業団
〒107-0061 東京都港区北青山2-8-44
電話 03-5474-6125
FAX 03-5474-6142

編集協力——— 社団法人 日本知財学会
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-25-1-12
セントラルプラザ2F 東京理科大学知的財産戦略専攻内
電話 03-5225-6338
FAX 03-5225-6339

印刷・製本 株式会社トライ・エックス