

特許庁委託

令和4年度 知的財産保護包括協力推進事業

知的財産に関する 日中共同研究調査報告書

令和5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

田村 善之	東京大学 教授
小塚 莊一郎	学習院大学 教授
吉田 広志	北海道大学 教授
金子 敏哉	明治大学 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
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 専任研究員
顧 昕	国家知識産権局 知識産権発展研究センター 首席研究員

事務局

小林 徹	一般財団法人知的財産研究教育財団 常務理事
大屋 静男	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 主任研究員
高井 康好	一般財団法人知的財産研究教育財団 主任研究員
岡坂 和遵	一般財団法人知的財産研究教育財団 主任研究員
山崎 亨	一般財団法人知的財産研究教育財団 研究業務課長
坂治 深雪	一般財団法人知的財産研究教育財団 補助研究員
石本 愛美	一般財団法人知的財産研究教育財団 補助研究員

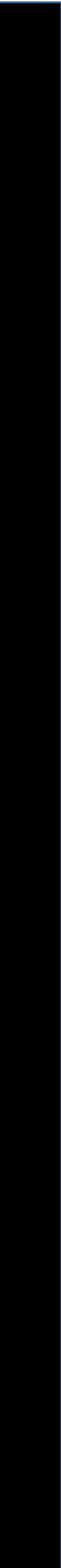
目 次

日中共同研究者一覧

第1章 令和4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、意見交換の概要	5
第2章 知財に係る事案の解決に関する比較研究	17
第1節 研究内容の要約	18
第2節 中国における知財に係る事案の解決	22
Ⅰ. 「専利侵害の先使用例外の適用問題に関する研究」	
管 育鷹 教授（中国社会科学院）	22
Ⅱ. 「専利の均等侵害原則における若干問題に関する研究」	
曹 新明 教授（中南財經政法大学）	40
Ⅲ. 「中国における均等侵害制限規定の適用 - 日中比較を中心として」	
張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）	56
第3節 日本における知財に係る事案の解決	74
Ⅰ. 「役割分担の観点からみた日本の均等論の制度論的研究」	
田村 善之 教授（東京大学）	74
Ⅱ. 「実施促進説から解釈する先使用制度の現代的な意義 - 特に用途発明、 パラメータ発明からパブリック・ドメインを保護するために -」	
吉田 広志 教授（北海道大学）	102
第3章 商標権に基づく不当な権利行使に関する研究	125
第1節 研究内容の要約	126
第2節 中国における商標権に基づく不当な権利行使	128
Ⅰ. 「悪意の商標出願を論じる - 概念の体系的解説及び規範適用の分析」	
呉 漢東 教授（中南財經政法大学）	128
Ⅱ. 「商標権の不当な行使に関する研究」	
李 明德 教授（中国社会科学院）	148
Ⅲ. 「中国における商標権濫用法理の適用及びその再考」	
顧 昕 首席研究員（CNIPA知識産権発展センター）	168
第3節 日本における商標権に基づく不当な権利行使	180
Ⅰ. 「日本法における商標権の濫用」	
小塚 莊一郎 教授（学習院大学）	180
Ⅱ. 「商標権に基づく不当な権利行使による法的責任 - 日本法の観点から」	
金子 敏哉 教授（明治大学）	198

※ 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 大屋静男 研究部長、井手李咲 主任研究員、高井康好 主任研究員、岡坂和遵 主任研究員、坂治深雪 補助研究員、石本愛美 補助研究員が担当した。



第1章
令和4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。

こうした状況の下、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。2022年11月末まで¹、中国における有効発明専利の件数は416.9万件、有効実用新型専利の件数は1068.1万件、有効外観設計専利の件数は280.5万件である。また、商標領域においては、2022年の有効登録商標の件数が4233.7万件に達している等、中国における知的財産権の重要性が益々顕著になっている。他方、知的財産権の保護強化の問題や取引環境に適した制度設計の問題、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、2021年7月13日に、政府知的財産戦略本部は「知的財産推進計画2021～コロナ後のデジタル・グリーン競争を勝ち抜く無形資産強化戦略～」を発表し、日本が実現すべき「グリーン」と「デジタル」を基軸とする社会に向けたイノベーション創出によって国際競争に勝ち抜いていくための具体的な政策の方向性を示した。これに基づき、今後日本においては、競争力の源泉である知財の投資・活用を促進し、標準の戦略的な活用を推進し、データの活用促進に向けた環境整備やコンテンツ戦略、更には大前提としてクールジャパン関連分野の存続確保のために必要な施策を着実に実施することを明確にしているがその中核を担うのが知的財産政策である。

日中における今後の知財戦略を考える上で、国際的な感覚が欠かせないところ、差し当たり特にアジアにおいて知財活動が活発である日中両国が交流を深め、知財政策を整備していくことが重要である。具体的には、知財に関する状況を中国政府関係機関、学術機関等と緊密に交流を行うことにより理解を深めることが何より重要であり、連携を深め、政策のベースとなる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いるといえよう。くわえて、中国における、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極めて有益になってきている。

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についての検証を行い、日中両国における今後の知財戦略を見据えて、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。

¹ 文中の中国における知的財産権に関する主な統計データは、以下の中国国家知識産権局のホームページのデータによる（2023年1月12日確認）。

<https://www.cnipa.gov.cn/col/col161/index.html>

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) 共同研究における提案内容の精査

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・運用に係る意見交換の実施

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．知財に係る事案の解決に関する比較研究

中国側	日本側
管 育鷹 教授（中国社会科学院） 曹 新明 教授（中南財經政法大学） 張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）	田村 善之 教授（東京大学） 吉田 広志 教授（北海道大学）

2．商標権に基づく不当な権利行使に関する研究

中国側	日本側
呉 漢東 教授（中南財經政法大学） 李 明德 教授（中国社会科学院） 顧 昕 首席研究員（国家知識産権局 知識産権発展研究センター）	小塚 莊一郎 教授（学習院大学） 金子 敏哉 教授（明治大学）

第3節 研究者会議、意見交換の概要

I. 用語

この事業における研究者会議及び意見交換とは、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。

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併せて、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：2022年6月30日（木曜日）（開催方法：TV会議）

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：

逐次通訳を挟んで全体会議を開催した。

全体会議には日中共同研究者全員が参加して、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を報告し、全員で議論を交わした。

出席者：

中国側	日本側
◆共同研究者 呉 漢東 教授（中南財經政法大）、 曹 新明 教授（中南財經政法大）、 李 明德 教授（中国社会科学院）、 管 育鷹 教授（中国社会科学院）、 張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）、 顧 昕 首席研究員（CNIPA発展研究センター） ◆オブザーバー 鄧 儀友 処長（CNIPA発展研究センター）	◆共同研究者 田村 善之 教授（東京大）、 小塚 莊一郎 教授（学習院大）、 吉田 広志 教授（北海道大）、 金子 敏哉 教授（明治大） ◆主催者 小林 徹 常務理事、 二階堂 恭弘 研究部長 ◆オブザーバー 堀川 泰宏 班長（日本特許庁）、 竹内 斎 係長（日本特許庁）、 安積 高靖 一等書記官（駐中国日本大使館）、 太田 良隆 部長（JETRO・北京）、 松本 要 部長（JETRO・香港）、 竹之内 正隆 副部長（JETRO・北京）、 蔣 春霞 主管（JETRO・北京）、 馮 永力 主管（JETRO・北京） ◆事務局 井手 李咲 主任研究員、 高井 康好 主任研究員、 岡坂 和遵 主任研究員

2. 第二回会議

日時等：2022年10月29日（土曜日）（開催方法：TV会議）

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、共同研究者と意見を交換した。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交わした。

各講演者の講演テーマは、以下のとおりである。

- 「均等に関する判例と今日的意義」 飯村 敏明 弁護士
- 「司法実務の観点から見た均等原則と先使用抗弁の発展と適用」 程 永順 センター長
- 「裁判例から見た商標権の濫用」 高部 眞規子 弁護士
- 「商標権不当行使の判断と処理 - 主に中国の司法実務を例として」 姚 兵兵 副院長

出席者：

中国側	日本側
◆共同研究者 呉 漢東 教授（中南財經政法大）、 曹 新明 教授（中南財經政法大）、 李 明德 教授（中国社会科学院）、 管 育鷹 教授（中国社会科学院）、 張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）、 顧 昕 首席研究員（CNIPA発展研究センター） ◆実務家講演者 程 永順 センター長（北京実務知識産権発展センター）、 姚 兵兵 副院長（江蘇省知識産権保護発展研究院） ◆オブザーバー 鄧 儀友 処長（CNIPA発展研究センター）	◆共同研究者 田村 善之 教授（東京大）、 小塚 莊一郎 教授（学習院大）、 吉田 広志 教授（北海道大）、 金子 敏哉 教授（明治大） ◆実務家講演者 飯村 敏明 弁護士（ユアサハラ法律事務所） 高部 眞規子 弁護士（西村あさひ法律事務所） ◆主催者 小林 徹 常務理事、 大屋 静男 研究部長 ◆オブザーバー 堀川 泰宏 班長（日本特許庁）、 赤澤 祐美 係長（日本特許庁）、 太田 良隆 部長（JETRO・北京）、 島田 英昭 部長（JETRO・香港）、 竹之内 正隆 副部長（JETRO・北京）

	◆事務局 井手 李咲 主任研究員、 高井 康好 主任研究員、 岡坂 和遵 主任研究員
--	--

3. 第三回会議

日時等：2023年1月8日（日曜日）（開催方法：TV会議）

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交わした。

出席者：

中国側	日本側
◆共同研究者 呉 漢東 教授（中南財經政法大）、 曹 新明 教授（中南財經政法大）、 李 明德 教授（中国社会科学院）、 管 育鷹 教授（中国社会科学院）、 張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）、 顧 昕 首席研究員（CNIPA発展研究センター） ◆オブザーバー 鄧 儀友 処長（CNIPA発展研究センター）	◆共同研究者 田村 善之 教授（東京大）、 小塚 莊一郎 教授（学習院大）、 吉田 広志 教授（北海道大）、 金子 敏哉 教授（明治大） ◆主催者 小林 徹 常務理事、 大屋 静男 研究部長 ◆オブザーバー 堀川 泰宏 班長（日本特許庁）、 赤澤 祐美 係長（日本特許庁）、 太田 良隆 部長（JETRO・北京）、 島田 英昭 部長（JETRO・香港）、 安積 高靖 一等書記官（日本大使館経済部）、 竹之内 正隆 副部長（JETRO・北京） ◆事務局 井手 李咲 主任研究員、 高井 康好 主任研究員、 岡坂 和遵 主任研究員

Ⅲ. 日本の有識者及びユーザーとの意見交換

1. 企業の知財担当者との意見交換

日 時：2022年10月28日（金曜日）午前（開催方法：TV会議）

訪問先：塩野義製薬株式会社

概 要：

塩野義製薬株式会社の知的財産部におられる武内好行部長をはじめ、同杉田健一グループ長、同渡部秀昭グループ長、同落合綾子グループ長、同中里仁課長補佐が参加し、塩野義製薬社の歴史などの会社紹介、同社の知財制度の係る取組みや課題認識についてご紹介があり、続いて海外知財戦略や、知財環境の変化に対応する取組みを、それぞれ実務的な観点からご説明頂き、その上で日本側と中国側の共同研究者と意見を交換した。

意見交換をすることにより塩野義製薬社の知財に関する考え方等について日中両国の研究者が理解を深めた。

出席者：

中国側	日本側
◆共同研究者 呉 漢東 教授（中南財經政法大）、 曹 新明 教授（中南財經政法大）、 李 明德 教授（中国社会科学院）、 管 育鷹 教授（中国社会科学院）、 張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）、 顧 昕 首席研究員（CNIPA発展研究センター）	◆塩野義製薬株式会社 武内 好行 知的財産部長 杉田 健一 知的財産部 グループ長 渡部 秀昭 知的財産部 グループ長 落合 綾子 知的財産部 グループ長 中里 仁 知的財産部 課長補佐 ◆共同研究者 田村 善之 教授（東京大）、 小塚 莊一郎 教授（学習院大）、 吉田 広志 教授（北海道大）、 金子 敏哉 教授（明治大） ◆オブザーバー（日本側） 堀川 泰宏 班長（日本特許庁）、 赤澤 祐美 係長（日本特許庁） ◆事務局 小林 徹 常務理事、 大屋 静男 研究部長、 井手 李咲 主任研究員、 高井 康好 主任研究員、 岡坂 和遵 主任研究員

2. 会議形式の意見交換

日時等：2022年10月28日（金曜日）（開催方法：TV会議）

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、悪意の商標登録に関する制度や中国の専利権の権利行使についての知財実務についての関心事項や、企業における知的財産活動としてのブランド保護活動の事例を中心にご紹介がなされ、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を交換した。

なお、講演者の講演テーマは、以下のとおりである。

●「悪意の商標登録に関する日本ユーザーの関心事項」

「中国における専利権の権利行使について日本企業での実態と実務について」

松本 宗久 副理事長（JIPA、ダイキン工業株式会社）、

沢本 靖子 副委員長（JIPA 商標委員会、三菱鉛筆株式会社）、

寺川 耕司 委員長（国際第3委員会、住友ベークライト株式会社）

●「企業における知的財産活動～ブランド保護活動事例の紹介」

齊藤 浩二 理事（日本商標協会、株式会社アシックス）

出席者：

中国側	日本側
◆共同研究者 呉 漢東 教授（中南財經政法大）、 曹 新明 教授（中南財經政法大）、 李 明德 教授（中国社会科学院）、 管 育鷹 教授（中国社会科学院）、 張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）、 顧 昕 首席研究員（CNIPA発展研究センター） ◆オブザーバー 鄧 儀友 処長（国家知識産権局（CNIPA）知識 産権発展研究センター）	◆共同研究者 田村 善之 教授（東京大）、 小塚 莊一郎 教授（学習院大）、 吉田 広志 教授（北海道大）、 金子 敏哉 教授（明治大） ◆講演者 松本 宗久 副理事長（JIPA、ダイキン工業株式 会社）、 沢本 靖子 副委員長（JIPA 商標委員会、三菱鉛 筆株式会社）、 寺川 耕司 委員長（JIPA 国際第3委員会、住友 ベークライト株式会社）、 齊藤 浩二 理事（日本商標協会、株式会社アシ ックス） ◆主催者 小林 徹 常務理事、 大屋 静男 研究部長

	◆オブザーバー 堀川 泰宏 班長（日本特許庁）、 赤澤 祐美 係長（日本特許庁）、 太田 良隆 部長（JETRO・北京）、 島田 英昭 部長（JETRO・香港）、 竹之内 正隆 副部長（JETRO・北京）、 蔣 春霞 主管（JETRO・北京）、 馮 永力 主管（JETRO・北京） ◆会議参加者（日本側） ・一般社団法人日本知的財産協会（JIPA） 藤井 慎也 副委員長（JIPA 商標委員会、株式会社バンダイ）、 古谷 真帆 事務局（JIPA 国際制度調和グループ） ・日本商標協会 大西 育子 理事（日本商標協会外国商標制度部 会長、オリナス特許事務所）、 江成 文恵 理事（日本商標協会国際活動委員長、 瀧野国際特許事務所）、 加藤 ちあき 理事（日本商標協会、窪田法律事 務所）、 杜 潔 メンバー（日本商標協会外国商標制度部 会、創英国際特許法律事務所）、 香原 修也 理事（日本商標協会事務局長、秀和 特許事務所）、 本多 敬子 理事（日本商標協会事務局長補佐、 本多国際特許事務所）、 佐藤 俊司 理事（日本商標協会事務局長補佐、 TMI総合法律事務所） ◆事務局 井手 李咲 主任研究員、 高井 康好 主任研究員、 岡坂 和遵 主任研究員
--	---

IV. 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：2023年1月7日（土曜日）～8日（日曜日）（開催方法：TV会議）

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意見を交換し、双方の共通理解を深めた。

出席者：

中国側	日本側
◆共同研究者 呉 漢東 教授（中南財經政法大）、 曹 新明 教授（中南財經政法大）、 李 明德 教授（中国社会科学院）、 管 育鷹 教授（中国社会科学院）、 張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）、 顧 昕 首席研究員（CNIPA発展研究センター） ◆会議参加者（中国側） 国家市場監督管理総局知識産権局、最高人民法院、北京市高級人民法院、江蘇省高級人民法院、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、広州知識産権法院、西安中級人民法院、国家法官学院、中国科学院大学、中国社会科学院大学、清華大学、中国政法大学、北京外国語大学、北京第二外国語大学、中央財經大学、北京理工大学、北京化工大学、蘇州大学、西北政法大学、「知識産権」雑誌社、万慧達律師事務所、隆天律師事務所、北京環球律師事務所、中倫律師事務所、德恒律師事務所、大成律師事務所、永新律師事務所、無界律師事務所、アリババグループ等から42名の出席者	◆共同研究者 田村 善之 教授（東京大）、 小塚 莊一郎 教授（学習院大）、 吉田 広志 教授（北海道大）、 金子 敏哉 教授（明治大） ◆会議参加者（日本側） 堀川 泰宏 班長（日本特許庁）、 赤澤 祐美 係長（日本特許庁）、 安積 高靖 一等書記官 （駐中国日本国大使館）、 島田 英昭 部長（JETRO・香港）、 太田 良隆 部長（JETRO・北京）、 竹之内 正隆 副部長（JETRO・北京） ◆知的財産研究教育財団 小林 徹 常務理事、 大屋 静男 研究部長 ◆事務局 井手 李咲 主任研究員、 高井 康好 主任研究員、 岡坂 和遵 主任研究員

第1章 令和4年度 知的財産保護包括協力推進事業の概要

2. 訪問形式の意見交換

＊特別な事情により渡航が実現できず、中止。

第2章

知財に係る事案の解決に関する比較研究

第1節 研究内容の要約

特許侵害訴訟において、権利範囲に係る均等論や先使用権に基づく抗弁は重要な論点の一つである。近年、これらの論点について日中両国では最高裁判所の判決が下されるなど再び注目されており、今までの判決の蓄積も進んでいる。この研究では、日中両国の研究者がこの二つの論点について集中的に分析を行い、知財に係る事案の解決にあたり、今後の制度設計において参考となる提言を行っている。

均等論という論点について、日中両国の研究者から以下のような内容の報告がなされている。まずは、日本側の研究者によれば、1998年のポールスプライン軸受事件最高裁判決により認められるようになった均等論に対しては、かつて2方向から批判にさらされていた。第一のものは、均等の第一要件である本質的部分のところで否定される例が多すぎるとして、むしろ第二要件の置換可能性、第三要件の置換容易性から判断すべきであるとする提言（均等論ルネサンス）である。第二に、出願時に置換容易であった技術については、出願人はクレームに記載することができたのであるから救済する必要はなく、均等論はむしろ出願後に出現した技術（出願後同効材）に置換する場合にその適用を限定すべきであるという提言である。しかし、均等論ルネサンスに対しては、第三要件のところでかえって予測困難という弊害を起ししかねないと指摘され、むしろ、第一要件の本質的部分の要件は、明細書記載の技術的思想が被疑侵害物件に利用されているかということを確認する要件として運用することにより、均等論をして特許制度が技術的思想のフリー・ライドを防ぐという特許制度の趣旨を具現する法理ならしめることが真のルネサンスであると考えとした。また、出願後同効材への限定論に関しては、従来の裁判例の均等肯定例のほとんどが出願時同効材への置換の例であったことに鑑みると、むしろ均等論を絶滅する議論であるように思われ、大量の出願のなかで、将来、実際に実施され、しかも均等論が問題となるようなケースの数が割合的にはさほど多くないと思われることに鑑みると、全ての出願について完璧なクレームの記載を要求することは非効率的であると指摘した。特許制度を効率的に運営するという観点に鑑みる場合には、出願人には特定が容易な自己の発明した技術的思想は明細書に記載を求めるが、他方、完全に予測することが困難な他者の実施形式についてクレームで把握し損ねてもこれを救うことが望まれるとし、出願後同効材への限定論は採用し得ないとした。

これに対して、中国側の2名の研究者が均等論について研究しているが、そのうちの1名は、中日両国の実務から見ると、専利権の侵害判断における均等侵害はいずれも極めて重要な地位を占めていると指摘した上で、以下のような報告がなされている。中国において、均等侵害論を導入した初期、司法実務の中で「余分指定」、「改悪発明」などの概念を創設し、発明の本質的な部分（必要な技術的特徴）を保護するとした。その主な理由について、中国専利制度の創立初期に、権利者が専利の請求項の作成が苦手で、均等侵害論は請求項の作成ミスの救済に用いられていたと解明し、中心限定論（発明の本質的部分の保護）を採用して権利保護の拡大をより重要視していたことを示した。最近の中国の司法実務では、従来とは全く異なる見方を示し、権利者の保護より関連公衆の予測可能性を強調しているが、予測可能性基準の適用によって、技術の発展により出願日以降に現れた均等の特徴の置換に該当する場合のみ均等侵害を適用可能とした。予見可能性原則の制約で、出願時に予見可能な技術的特徴は、請求項に記載されていなければ、均等侵害を適用することはできず、禁反言原則の制約で、補正時に予見できる技術的特徴は、請求項に記載されていなければ、均等侵害を適用できないとした。

そして、特別除外原則の制約で、出願時に使用される限定的な用語は直接に均等侵害の適用を排除し得るものとなり、献納原則の制約で、出願時明細書に開示された技術的特徴は、請求項に記載されていなければ、均等侵害を適用できないとし、そのため、このような基準の適用結果が均等侵害の制度の目的に合致しているか否かを検討する必要があると指摘した。その上で、本研究は、日中両国の関連理論と実務をベースとして、中国の専利均等侵害の適用における権利保護の拡大から保護範囲の明確化への転換の傾向を重点的に検討し、同傾向が専利包袋の開示機能をより重視し、権利者による「完璧な特許文書」の作成を望むという考えを示した。

同様に均等論についても 1 名の中国の研究者は以下のように報告した。均等侵害について中国の専利法からみれば、出願人がよりよく出願書類を作成し、専利権の保護範囲を正確に定義することに有利であり、専利における非実質的な内容を簡単に置き換えて侵害責任の回避の防止にも有利であるなど、多くのメリットがあるとした。権利侵害の具体的な実務において当該原則が適用されることは少ないが、裁判官は被告の行為が侵害に該当するかを判断するときに均等侵害を検討することが多く、ほぼ 50%に達しているという。したがって、当該原則はその存在の価値と効能を有しているが、均等原則を適用して、専利侵害に該当するかを判断することは、各国の司法実務の中で形成されたもので、同様に具体的な司法裁判の実務において重要な役割を果たし、重要な価値があるとした。具体的な司法裁判実務において、当該原則が適用されることは、比較的に少なく、専利侵害判断における均等原則の適用を禁止することを提案する学者もいるが、均等原則を適用して専利侵害を判断することは、被告に対して一定の抑止力を有し、専利権保護に対する柔軟性もある。特に専利出願書類の作成過程における多くの困難を補うことができる。むしろ、当該原則にはいくつかの不備もあるが、乱暴に廃止したりするのではなく、司法裁判の実務の要求に基づいて理論研究を行った上、相応の改善案を提案する必要があると指摘した。

次に、先使用权に基づく抗弁の論点について、日本の研究者は 2023 年現在、従来に比べて、特許付与率が大きく上昇している点に着目し、以下のような内容の報告をした。特許付与率との因果関係ははっきりしないものの、一つの傾向として、用途発明やパラメータ発明が特許されやすくなっていることとの相関が感じられ、よく知られているように、用途発明等は、パブリック・ドメイン（以下、「PD」）に覆い被さる形となるため、第三者に対する影響が大きい。このような状況で、PD と思しき実施態様を取る被疑侵害者にとって最後の砦というべきものが先使用の抗弁であるとした。本来であれば、PD を侵食する用途発明等については特許無効の抗弁（法 104 条の 3）を主張すべきであり、更に特許無効審判によって特許無効とすることが最善である。しかし、様々な理由から、用途発明等について新規性/進歩性欠如を理由として特許無効を主張することが実質的に困難となっている。筆者自身はこれら状況を決して善しとするものではなく、この問題は本来的には新規性/進歩性において議論すべきものと考えるが、それを待てない実務的観点からは、先使用制度に期待する他ないとした上で、この研究ではこのような問題意識、特に用途発明、パラメータ発明等から PD を保護するために、先使用制度について現代的な役割を期待すべく、新たな解釈を提言するものであるとした。

同論点について、中国の研究者は以下のように報告した。まず、先使用例外は、衡平の原則に基づいて、専利先願制度の救済措置であるとした上で、先使用例外の適用は、公共政策の面では、専利とノウハウの二つの制度の調和に関連するとした。競合者を開発されやすい技術について、技術革新者に明確な指示を与え、早めに専利を出願することで保護することを奨励すべきである。法律の適用において、先使用例外には一連の前提と要件があり、既存技術抗弁または無効抗弁を同時に主張し、か

つ抗弁が成立した場合、先使用例外を適用する必要はない。先使用行為は現場での生産、製造に限らず、理論的に専利権侵害に該当する全ての実施行為に適用すべきである。先使用例外の成否は、被疑侵害者は裁判所に採用される十分な証拠を提供できるかどうかに関わり、「善意」または技術的出所が合法であることを証明する必要があるほか、実施のために「必要な準備」を整えていること、「元の範囲」内で実施し続けていることを証明する必要がある。これらの要件が満たされているかどうかは、一般的に関連産業の通常基準で定義される。先使用例外は本質的に権利侵害の訴えに対する抗弁であり、その業務または企業全体と一緒である場合にのみ譲渡が許され、裁判において先使用例外を認定した場合であっても、均等原則が適用されるとした。

なお、本章第2節及び第3章第2節における共同研究者の意見は、各研究者の個人的な見解に基づくものであり、日本国特許庁の見解を示したものでない。

第2節 中国における知財に係る事案の解決

I. 專利侵害の先使用例外の適用問題に関する研究

中国社会科学院 知識産権センター 管 育鷹 教授

序言

專利權は、合法的で絶対的、独占的な權利である。原則として、專利權の保護期間内において權利を取得した地域範囲内で、いかなる人も權利者の許諾を得ないまま保護されている發明創造の技術的解決手段を実施してはならず、違反した場合は法に基づいて侵害責任を負うことになる。しかし、專利制度は發明者を奨励すると同時に、社会公衆及びその中の個人の合法的な權益を損なうべきではない。したがって、ある特定の状況において、專利權の行使が社会公衆またはその中の個人の合法的な權益と衝突するおそれがある場合、様々な側面の利益のバランスが適切に取れるように、各国は立法と実務において專利權の行使に一定の制限を加えている。先使用者の特定の行為を權利侵害とせず、權利侵害を訴えられたときに先使用を抗弁とし、継続して使用できるようにしたのが、これらの状況のうちの1つである。專利侵害の責任を負う必要のない先使用の例外は、学理的に「先使用」と略称されることが多く¹、他人が專利を出願する前に發明の内容を知らないまま独自に出願專利的發明と同様の發明を開発した者、または正当な方法で開発者からその發明を知った者が、国内で当該發明を既に実施しているまたは実施の準備ができている場合、他人が專利權を取得した後も一定の範囲内において当該發明を継続して実施できる權利をいう。

中国の專利法 75 条（2020 年の法改正前は 69 条）2 号に「專利權侵害と見なさない」具体的な状況の 1 つとして「專利出願日前に同様の製品を製造した場合、または同様の方法を使用するか、あるいは既に製造と使用の必要な準備を終えており、かつ元の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合」を規定している。実際の効果から見ると、訴訟中に被告が原告の權利侵害の訴えに対して自分の行為がこの先使用の例外（中国の実務界では一般的に「先使用の抗弁」と呼ばれている）に適合し、証拠が十分で法院の支持が得られれば、權利侵害の責任が免れ、判断された元の範囲内で專利技術を無償で実施し続けることができる。これは確かに双方の利益に大きな影響を及ぼすものである。先使用權制度は、專利權者と被疑侵害者、社会公衆との間の利益の調整弁であるといえる。專利權侵害の紛争で先使用の抗弁が成立するか否かを判断することは、專利法の実施における重要な内容であり、本文はこれについて分析・検討する。司法実務では、先使用の例外の適用における焦点は、法律条文の中の「同様の製品を製造、同様の方法を使用」、「必要な準備」、「元の範囲内」などの核心的な要件の判断であるが、この制度をより正確に理解するためには、確立された公共政策の背景と適用の前提条件を統合して考慮する必要があると考えている。

¹ 吳漢東『知識産権の基本問題』467 頁（中国人民大学出版社、2005 年）。

1. 専利権侵害に関わる先使用例外制度の政策目標の見直し

(1) 公平原則に基づく専利先願制度の救済措置

一般的に、現代的意味における「専利」というのは、発明者と公衆が締結した契約であり、「私有財産の保護と科学情報交流の促進という趣旨から、発明者が先進技術を一定期間占有する独占権を認容するが、発明者が発明の内容を世に公表しなければならないという交換条件が必要である」とされている²。専利制度の「公開の代償としての保護」の目的を達成するため、発明創造者を奨励・保護すると同時に、技術情報の早期公開を促進し、不要な重複する研究開発による資源の浪費を避けて、産業の発展を推進するために、各国は専利保護における先願制度を実施している。

理論的には、新しい技術的解決手段が生まれれば、発明者は直ちに専利を出願して業として実施するか、秘密として保持する方法で実施するかの2つの保護・利用の方法を持っており、必ず二者択一する。しかし、現実としては、同様の技術的解決手段がそれぞれ異なる主体によって発明される場合があり得て、また、すべての発明者が可能な限り早く専利を出願することでその発明を保護するとは限らない。同様の発明を行った者が、様々な要素を考慮してノウハウとして保護し、専利権者が出願する前に既に実施しているか、または実施のために必要な準備を完了している状況を排除できない。ある発明者が先にに出願したことで専利保護を受け、それに基づいて他の発明者のすべての実施行為を禁止とし、その先行研究開発と投入コストを全く回収できないようにしたとしたら、明らかに酷であり公正とは言えない。先使用権制度は、まさに専利の先願原則における固有の欠陥を補い、実質的な公平を追求するために設けられたものである。利益バランスの観点から言えば、「先使用は先願制をとるために必要な救済措置である」³。世界知的所有権機関（WIPO）が設立した専利法常設委員会（SCP）は、国際協調を図るために、長期にわたって専利権の例外と制限の議題について研究と討論を行ってきた。SCPは加盟国のアンケートのまとめに基づき、先使用例外の公共政策的な目標は、専利権者と先使用者との間の利益バランスを実現し、先願制度における固有の不公平の問題を解決し、社会全体に利益をもたらすことを目的としていると指摘した⁴。

むしろ、公平を追求するだけでなく、先使用権制度の目的について他の解説も存在する。例えば、同時に国家経済の観点から理解する説、すなわち「政策面から論ずれば、先使用の制度は専利権の効力範囲を制限する考慮要素とすることができ、裁判官により個別のケースで国家経済と当事者の利益を比較考慮して専利権の範囲を適度に制限する」ということである⁵。「公平説」と「国家経済説」は、いずれも日本の法曹界で影響を及ぼし、従来から判例で多く引用されてきている⁶。また、先使用権制度は「実施の促進と過剰出願の抑制を目的としている」と指摘する日本の学者もいる⁷。「実施促進説」は、発明の公開と実施が専利制度の二本の柱であるため、公開済の専利権者だけに保護を与え、実施者に何の保護も与えないことはバランスが欠けていると更に明らかにしている⁸。言い換えれば、先使用の制度の制定

² 鄭成思『知識産権法若干問題』159頁（甘肅人民出版社、1985年）。

³ 尹新天「先使用に関する若干問題」中国専利と商標1994年第4期に掲載。

⁴ WIPOファイル：SCP /32/3、2020年5月6日、第8段を参照。

⁵ 中山信弘『工業所有権法（上）・特許法』471頁（弘文堂、2000年）を参照。

⁶ 辻本良識「特許法における先使用の成立要件」知財ぶりずむ17巻195号1～11頁（2018年12月）を参照。

⁷ 田村善之「特許法の先使用に関する一考察（3）」知的財産法政策学研究55号114頁（2020年）を参照。

⁸ 吉田広志「先使用の範囲に関する一考察」パテント2003年6号（Vol.56）61頁を参照。

目的は、制度の「二本の柱」で発明の実施を促進することである。すなわち、産業発展への公共利益の貢献度に基づいて、新しい発明を公開した出願者に独占排他権を与え、未公開だが実施しているか、または実施のための準備が既にできている者に法定の通常実施権を与えるということである⁹。

（2）専利とノウハウの二つの制度の適切な調和

上記各国の先使用権制度の目標が公平を追求することであるという WIPO の纏めは、多くの国の理論界と実務界の観点を表している。すなわち、専利権の有効性を認めた上で、先使用者が元の範囲内で引き続き使用することを許すのは、公平という観点から設けた特例に過ぎない。現在、世界各国の専利制度は公平原則に基づいて先使用による専利侵害の例外を規定しているが、この普遍的な立法選択は技術開発と応用の特性を考慮して発明者の実際の需要と実務に対する対応である。具体的には、科学技術分野の競争が激化するにつれて、技術成果の生成と利用方法もますます多様化し、秘密として保持する方法で使用したり、発明を専利出願して市場分布を行ったりすることは、事業者の市場経験と知的財産の管理能力と密接に関わっている。研究によると、ノウハウという方法で保護するものは、その多くがライフサイクルが短く、世代交代の頻度が高い技術や、技術の詳細を公開しないことで競合他社が模倣したりリバースエンジニアリングで解明したりすることを困難にし、発明者に長期的な利益をもたらすことができる技術である。専利で保護するものは、主にライフサイクルが中間地帯にあるもので、競業他者にも開発されやすい技術であり、発明者がそれをできるだけ早く出願すべきもので、他人に先に出願されてしまうとかえって自分が権利侵害の紛争に巻き込まれる可能性がありこれを防ぐためのものである¹⁰。

本質的には、同じ革新的技術方案を各自独立して発明した者は、自分のイノベーション活動の成果に対して各自の財産権を享受する。一方、自主経営権の観点からみて、発明者が自らのイノベーション活動の成果に対して秘密として保持する方式を採用することも、産業慣例に適合する。実務において、互いに秘密にし、公衆に秘密にして、契約のみを通じて対象者に条件付きの使用を許諾する場合、同じ革新技術の解決手段を持っている異なる主体は互いに干渉せず、各自に実施することで、それぞれの利益を享受することができ、市場効果から見ても共存共生している。しかし、ノウハウという方式を採用することは、公示性がなく、専利のように国家の確認と保障を受ける「対世権」ではないため、「弱保護」のリスクに直面することは避けられない。秘密として保持する方式では「対人権」しか得られず、権利侵害に遭遇したときに、権利者は自ら独自に研究開発を行い、またはノウハウを合法的に入手し、合理的な秘密保持の措置を講じており、権利侵害者が窃盗などの不正競争行為を実施したことを立証する必要があるなど、救済を得ることが困難である。同時に、同じノウハウをそれぞれ占有している異なる主体のうち、一方が先に専利を出願したり、ノウハウを第三者に漏らしたりして、その第三者が専利を出願した場合、逆に元の占有者全員が当該技術の利用を阻止される可能性がある。もし秘密が何らかの理由で漏洩された後には、誰も専利を出願しなければ、この漏洩された技術は専有性を失い、パブリックドメインの領域に入る。

このように、競業他社が独立して開発する可能性のある技術については、秘密として保持する方式を

⁹ 鈴木英明「先使用権制度における公平説再考」日本知財学会誌 8 巻 99 頁（2012 年 3 月）を参照。

¹⁰ 王琮忠「営業秘密と専利の選択」智慧財産権月刊 111 期 118～140 頁（2008 年 3 月）を参照。

選択して実施することは経営戦略上において取り得る方法であるが、保護効果には不確実性がある（原告側がノウハウを盗んでいることを証明したり、専利が無効であることを証明したりする必要がある）。このような技術について、できるだけ早く専利を出願することは、発明者が効果的な保護を受け、市場リスクを解消する最善の方策である。もちろん、いずれかが先に専利を出願し、「対世性」の専利権の保護を受け、当該権利が有効であることが明らかであれば、合法的な独占実施権を行使することと慣例に従ってノウハウを引き続き使用することとの衝突が起こる。ノウハウの所持者が市場から完全に排除され、先の研究開発と応用準備への投資がすべて水の泡にならないように、法律は専利権者に専利権を付与すると同時に、先使用したノウハウの所持者にある程度の例外を設けることは公平で合理的である。

（３）先使用例外を適用しない特殊な状況を設ける合理性

国内情勢の違いにより、国際的に先使用例外に対する具体的な規定と適用の基準は統一されておらず、法律条項に対する解釈も一般的にケースバイケースで判断する必要がある。注目すべきことは、米国が2011年に発明法案（AIA）を採択し専利法を改正し、先発明制度を先願制度に変更したとき、専利商標局（USPTO）が特に先使用権制度について詳細な研究と議論を行い、最終的に当該制度が適用される例外ルールを立法上に明らかにしたことである。すなわち、高等教育機関とその技術移転実施機関が保有する専利権について、専利が保護する発明が政府資金に由来する場合、先使用を主張してはならないということである¹¹。この条項が採択された理由は、立法者が大学などの機関のニーズに応じて、先使用権制度の拡大が研究成果の対外ライセンスに不利であるという懸念を解消し¹²、先使用権制度の運用が広がりすぎることにより、「専利制度に大きなダメージを与え、かつ学術的な公開に対して大きな脅威となる」ことを避けるためである¹³。

明らかに、米国の先使用の再制限という立法選択は、産学研が有機的に結合した科学技術の革新メカニズム、すなわち「バイドール法」の実施経験によって決定された。当該法案によれば、国家財政に援助された大学と研究機関が研究開発した科学技術の成果は先使用を主張できないとしているが、これはこれらの研究成果を効果的に市場へ送り出す中で核心的な役割を果たすのが専利制度であるためであるとされている¹⁴。大学などの機関が先使用権制度に反対する理由は、この制度を過度に適用すると、専利制度が独占権を付与して権利者に発明内容の十分な公開を奨励する政策目的に反し、潜在的な実施者が権利を得てこのような瑕疵のある専利を実施し、その余りのリスクを負う意欲をなくし、大学などの機関により創出された先端的な科学技術の成果の転換に不利であるからである¹⁵。そのため、先使用

¹¹ 米国特許法（35 U.S.C. § 273(e) (5)）を参照。（A）先使用の抗弁の対象としての専利権は、発明が完成したときに高等教育法第 101 条第 a 項（20 U.S.C. 1001(a)）に規定されている高等教育機関が所有または法に基づいて譲り受け、または 1 つ以上の上記高等教育機関に設立された技術の商品化を促進するための技術移転機関が所有または法に基づいて譲り受けた場合、当該専利権に対して先使用の抗弁を主張してはならない。（B）当該専利権が連邦政府の資金を一切利用していない発明を保護している場合、（A）号は適用されない。

¹² See USPTO: *Report on Prior User Rights*（2012 年 1 月アメリカ合衆国議会に提出された先使用に関する報告）、https://www.uspto.gov/.../20120113-pur_report.pdf、2023 年 1 月アクセス。

¹³ See USPTO: *Higher Education Comments on Prior User Right*（2012 年 11 月高等教育機関の先使用に関する評議）、https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/pur-2011nov08-higher-education-associations.pdf、2023 年 1 月アクセス。

¹⁴ See David C. Mowery & Bhaven N. Sampat: *The Bayh-Dole Act of 1980 and University Industry Technology Transfer: A Model for Other OECD Governments?* *The Journal of Technology Transfer* 30(2_2), 115-127 (2005).

¹⁵ 上記脚注 11、USPTO の先使用に関する報告（2012 年）を参照。

に関する規定を設けることには説得力があり、経済的・政策的な理由があるが、その適用においては立法によって明確な例外が設けられている。このように規定することにより、市場主体が大学などの機関に出資・援助するとともに、それらの機関での研究開発に参加するインセンティブを与え、且つ専利権が付与された後直ちに無償で専用実施権が得られるようにし、大学など機関は規定額以上の研究開発資金を得ることができ、発明者の積極性を呼び起こすために十分な奨励を与えることができ、これらによって専利運営の関連産業チェーンにおいて重要な役割を果たしている¹⁶。米国専利法が先使用の適用に「大学及び機関の例外」の規定を付加することは、世界で唯一のものであり、その本質は専利侵害例外制度に対する再制限であり、国家財政資金を利用して研究開発した技術ができるだけ早く専利制度を通じて最大の社会効果を発揮するのを奨励することを目的としている。

上記の分析に基づいて、先使用権制度の政策目標について、この文章は公平原則と利益バランスを強調すべきであると考えている。中国にとって、目下の科学技術革新を激励し科学技術成果の転化を促進する政策の下で、国の財政資金で生み出された技術成果と大学の研究機関が保有する専利権について、米国のように先使用の抗弁の適用を立法で排除することによって専利保護の強化を図るかは、次の段階での検討に値する。

2. 専利法における先使用例外の適用の前提条件の明確化

以上のように、先使用権制度は、主に公平原則に基づいて先使用者の前期投入に対して合理的な補償を行い、個別のケースの中で公平、合理的な尺度の把握を行うことで構築されるもので、従来の司法実務の中で最も難しい問題であった。以下は、主に中国の専利権侵害紛争で先使用の抗弁の適用に関する問題について検討する。

（1）先行技術抗弁との関係

一般的に、中国の民事訴訟法と専利法及び関連する司法解釈によると、被告は専利権者の権利侵害の訴えに対応する際に、まずは時効（権利怠慢）、管轄権の異議、証拠効力の瑕疵などの手続き的抗弁を提起するほか、更に一連の実体的抗弁理由を提出することができる。実務において、よく見られる理由是不侵害抗弁（専利権の範囲に入っていない）、権利効力の抗弁（例えば、保護期間の経過と権利の放棄等であり、中国にはまだ専利権無効抗弁制度がない¹⁷）、禁反言抗弁、先行技術の抗弁を含む。また、中国専利法の75条に規定された権利消尽、臨時越境、Bolar例外、科学研究の目的などの権利侵害と見なされない例外的な状況、及び業としてでない、専利権の濫用、ライセンス契約による許諾、合法的な出所の抗弁なども、被告が専利訴訟で最終的に権利侵害または賠償責任を負う必要がない他の抗弁事由である¹⁸。専利訴訟の実務から見ると、各種の権利侵害抗弁の立証の難易度は異なり、被告は最も容易なものから順に提出することが多い。上記75条に規定された先使用以外のその他の例外状況、及び業

¹⁶ See Mikhael Mikhalev: *The Prior User Rights Defense: Working Silently in the Background to Change the Way Businesses Protect Their Inventions*, Intellectual Property Brief 4, no. 3 (2013): p83.

¹⁷ 管育鷹「専利無効抗弁の導入と知識産権法院の建設」法律適用2016年第6期を参照。

¹⁸ 中国司法実務に存在する各種抗弁とその適用の詳細については、北京市第一中級人民法院知識産権庭「専利権侵害の抗弁事由」知識産権出版社2011年出版を参照。

としてでない抗弁理由は比較的簡単であり、独占にかかわる可能性のある専利権濫用の立証は複雑すぎて、司法実務に適用された事件はいずれも多くはない。広州知識産権法院の2014年から2017年までの間の発明と実用新案専利の侵害事件の判決書を整理した研究者によると、多く採用された抗弁理由は、原告の専利権の保護範囲に入っていない（不侵害抗弁）、先行技術抗弁、先使用の抗弁、侵害不成立の抗弁と賠償責任を負わない合法的な出所抗弁を含む¹⁹。これらの抗弁理由の中で、権利侵害不成立と合法的な出所の抗弁は、行為事実に基づいて判断されることが多く、不侵害、先行技術と先使用の抗弁は、技術的事実の究明と法律規定の解釈に関連することが多く、その内の先使用の抗弁の適用は特に複雑である。具体的には、立法上の「同一の製品を製造、同一の方法を使用」、製造、使用に「必要な準備」を完了し、及び「元の範囲内」などの核心的な要件を説明する前に、先行技術抗弁との適用関係や、被告が先使用の抗弁を提起できる主体に属しているかどうかなど、他の前提条件を明らかにする必要がある。

理論的には、先行技術抗弁と先使用の抗弁は適用される条件が異なる。まず抗弁の主体の面では、先使用の抗弁は厳格に法律条文に基づいて解釈し可能な範囲が狭く、通常は製品の製造者または方法の使用者のみが主張できるが、先行技術の抗弁は権利侵害者が製造者、使用者、販売者、販売の申出者のいずれであっても主張できる。次に、適用条件の面では、専利権の有効性を認めることを前提とした先使用の抗弁の証明に対する法院の要求は比較的厳しく、抗弁者は一般的に専利出願日までに既に独立して開発していたこと、または合法的な手段によって係争専利の技術的解決手段と同じものを把握していたことを証明する必要があり、且つ立法が要求した出願日までに既に「同一の製品を製造し、同一の方法を使用」、または既に製造、使用に「必要な準備」を完了し、及び「元の範囲」で継続して実施するなどの核心的な要件を証明する必要がある。先行技術の抗弁では、抗弁人は専利出願日以降、更には専利権が付与されてから実施し始めたとしても、抗弁を主張することができ、その抗弁が立証できれば、抗弁人は関連技術を継続して実施することができ、元の範囲に限定されるものではない。一般的に、難易度に基づいて、被疑侵害者の先行技術抗弁が成立し、結果として自分にとってより有利であれば、先使用の抗弁を主張する必要がない。しかし、訴訟戦略として、専利侵害の訴訟では、被告が上記2つの抗弁を含む複数の抗弁理由を同時に提出することは珍しくない。

それでは、当事者が先行技術の抗弁と先使用の抗弁を同時に主張する場合、法院は両者とも審理する必要があるか。実務においては、一定の論争が存在する。論理的に言えば、同一の事件に先使用の抗弁を適用する前提は、専利権の有効性、合法性、安定性を黙認することであり、すなわち先使用者の出願日前の行為により当該発明を先行技術になることがなく、発明の技術的解決手段の詳細を開示することで後に専利保護を受けた対象専利の新規性・創造性が失われることにならないことである²⁰。そうでなければ、法院は専利権侵害の紛争を審理する際に先行技術の抗弁が成立したと認定した場合、先行技術と同一または同等の専利の技術的解決の手段が権利効力の面で疑問が残る（無効になる可能性がある）ことを意味し、先使用の抗弁の主張を考慮する必要もない。したがって、被疑侵害者が同時に先行技術の抗弁と先使用の抗弁を提出した場合、法院はまず先行技術の抗弁が成立するか否かを判断すべきである。被疑侵害技術が既に先行技術に該当する場合、更に先使用の抗弁を審理する必要はない²¹。しかし、

¹⁹ 吳讓軍ら「中国の専利訴訟の春は来たか？」知産力ウェブサイト（2018-04-16）を参照：
<https://www.zhichanli.com/p/1983016608>、（2023年1月アクセス）。

²⁰ 特許法22条5項によれば、先行技術とは出願日までに国内外で公衆に知られていた技術をいう。

²¹ （2019）最高法知民終392号民事判決書を参照。

より主張しにくく、範囲が狭いにもかかわらず、事件の内容が複雑で、先行技術の抗弁と先使用の抗弁を同時に提出した場合、法院が順番に審理する場合もある。「潜水ポンプ専利権侵害事件」において、専利権者の王某は5人の被告に対してある型番の潜水ポンプを生産、販売した行為が権利侵害に該当するとして起訴した。5人の被告は、当該技術が業界共通のものであり、原告が専利を出願する前に既に完成品があると主張し、出願日前に製造した潜水ポンプ、設計図面などの証拠を提出した。一審法院は、先行技術の抗弁が成立すると認め起訴を棄却した。二審法院は、被告が提出した4つの異なる先行技術の抗弁について詳しく分析し、認定した結果、その内の1つは成立し、3つは成立せず、その内の1つの先行技術の抗弁は成立しないが、その証拠は先使用の抗弁の成立を支持することができると認定した²²。また、一部の判例によると、一審で被告が主張した先行技術の抗弁が成立しない場合、一審で先使用の抗弁を主張しなかったとしても、二審で被告が主張した先使用の抗弁が一審で既に提出した先行技術の抗弁と密接な関係があれば、法院はそれを審理し、それに基づいて判決を下すことができるとした²³。訴訟では通常、被告は同時に複数の抗弁を提出するが、コストパフォーマンスが最も低い先使用の抗弁は最後の抗弁手段として役割を果たすことが多い。

（2）主体の適格性と技術出所の合法性

以上のように、産業活動には多様性があり、同じ技術分野の業者が、共通の先行技術とビジネス条件に基づいて、他人の発明を知らずに同じ新技術を研究開発する現象は、多くはないが避けがたい。また、開発した技術成果を専利出願して、法律上の強力な独占的な保護を受けたり、秘密の方法で合法的に実施したりすることは、産業界のよくある実情である。そのため、法律は先使用権制度を設け、一定の条件で先使用者を保護し、その合法的な利益を専利権者の絶対的な独占実施権により排除されないようにする必要がある。しかし、未開示の情報として、ノウハウとしての保護は知識産権体系全体の中で最も難しく複雑な課題の一つである。専利権が国の権利証書による裏付けがあるのとは異なり、先使用を主張するのにまず直面する問題は、自分が善意で独立して開発した技術を使用していること、または合法的な出所があり法に基づいて先使用の抗弁を提出できることを証明する必要がある。簡単に言えば、被告の主体的資格と技術出所の合法性を明確にしてこそ、先使用の抗弁を適用する余地がある。

この面において、最も典型的で論争のない状況は、先使用者が直接研究開発し、既に技術を実施する準備ができている者である場合である。すなわち、当該発明は先使用者が他人によって専利出願され保護を求めているものであることを知らずに、専利権者とは独立して開発されたものである。ただし、場合によっては、先使用を主張する者が必ずしも発明者自身ではなく、発明者から合法的に製品や方法入手して実施していた者である可能性があるため、各国が先使用の抗弁を適用する主体を発明者自身に限らず、善意や誠意をもって実施する者や技術出所が合法的である者にも先使用の抗弁を適用することができている。これに対して、WIPOの先使用に関するアンケートでは、スペインは「先使用の受益者は専利権者より前に同一の発明を実施した第三者でなければならない、専利権者と連絡や接触がなく、発明を秘密にしている…発明者の知識を盗用したり、不公平に取得したりすると善意にならない」と回答した。ロシアは、「いかなる使用も善意でなければならない。つまり、技術的解決手段を使用する人

²² (2019) 最高法知民終 89 号民事判決書を参照。

²³ (2020) 最高法知民終 1158 号民事判決書を参照。

は、保護を求める解決手段の基本的な特徴を知らないし、知っているべきではない」と考えている。日本では、特許法 79 条に基づき、特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、または特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、その発明の実施である事業をしている者またはその事業の準備をしている者は、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有するとしている²⁴。ドイツはまた、善意で行動してこそ先使用の抗弁を適用することができると考えており、ある技術が発明内容の共有に同意しなかったり、またはその発明の使用を許可しなかったり、第三者に由来していることを知っている場合、または知るべきである場合、当該使用は非善意であり、先使用の抗弁を主張してはならないとしている。例えば、発明者の委託を受けて発明物を製造して性能テストを行う場合、受託者は自分が契約関係で発明内容を知っており、契約を履行するためにしか実施できないことを知るべきであり、契約終了後も引き続き実施して先使用の抗弁を主張して適用することはできない²⁵。一方、ドイツは、先使用が善意を前提としたことを強調しながら、具体的な先使用行為の範囲をひたすら厳しく制限する態度をとっているわけではない。「レーダーアンテナシステムの保護カバーとその製造方法」事件において、被告は出願日前に専利で保護された保護カバーにしか使用できない部品を生産・製造して顧客に提供し、保護カバーは顧客が専利方法によって最終的に組み立てられて完成した。連邦法院は、先に製造された製品の部品が技術的、経済的に保護された発明専利の実施にしか使用できない場合、部品を生産した先使用者はこの例外を援用できると認めた²⁶。米国は立法においても先使用の抗弁は善意に基づいて行動しなければならないことを強調しており、抗弁のテーマが専利権者または専利権者と契約関係がある人から得られた場合、先使用の抗弁を主張してはならない。先使用の抗弁を提出したが、十分な証拠を提供できなかった場合、法院は主張が不合理で成立しないと認定し、状況に応じて弁護士費用を弁償させるよう判決を下すことができる²⁷。そして、米国では、先使用行為が少なくとも専利出願日または専利法 102 条 (b) に規定された猶予期間の公開日より早い日付の 1 年前に発生しなければならない²⁸。これらの法律条項に規定されている先使用の抗弁の適用の前提条件は明確且つ厳格であり、加えて大学などの機関の専利が適用されない「例外の例外」もあるため、先使用の抗弁は米国の専利権侵害訴訟であまり主張されていない。また、米国の専利審査期間が長いため、先使用者は権利侵害の訴えを心配することなく、権利付与前の 5 年程度のウィンドウ期間で発明を実施することを好む。また、一部の分野では 5 年以内にコストを回収することができ、専利権が付与されたことを知った直後に実施を中止すれば賠償責任を負う必要がないため、先使用の抗弁も必要ない²⁹。

中国では、立法は明確になっていないが、実務中の先使用の抗弁の適用前提について、北京の地方における司法文書は古くから、「先に製品を製造しまたは使用した方法は、先使用者自身が独立して研究して完成し、または合法的な手段で取得しなければならず、専利出願日までに模倣したり、窃取したり、

²⁴ WIPO 公式サイトを参照：[Questionnaire on Exceptions and Limitations to Patent Rights \(wipo.int\)](http://wipo.int)。

²⁵ ドイツ連邦最高裁の「Füllstoff」事件 (BGH, GRUR 2010, 47) の判決を参照、EPO: *Paper of Prior User Rights: B+Sub-Group on Patent Harmonization Workstream on Prior User Rights*, May 10, 2016, [EPO - Group B+](#)を再引用。

²⁶ ドイツ連邦最高法院 2019 年の「保護カバー」事件 (Case No. X ZR 95/18) の判決を参照、Hetti Hilge: *Germany: BGH on scope of prior use right and modifications*, 「Kluwer Patent Blog」ウェブサイトを参照、<http://patentblog.kluweriplaw.com/2019/09/19/germany-bgh-on-scope-of-prior-use-right-and-modifications/>を再引用。

²⁷ See 35 U.S.C. § 273(a) (1); § 273(b); § 273(e) (1) (B); § 273(e) (2); § 273(f).

²⁸ See 35 U.S.C. § 273(a) (2) (A) (B).

²⁹ See Mikhael Mikhaev; *The Prior User Rights Defense: Working Silently in the Background to Change the Way Businesses Protect Their Inventions*, American University Intellectual Property Brief, Spring 2013, p. 74.

その他の不正な手段で専利権者から取得したりしてはならない」と指摘している³⁰。後に最高人民法院が発布した「専利権侵害紛争事件の審理における法律適用に関する若干問題の解釈」（以下、司法解釈という。）は、更にこの前提条件を「被疑侵害者が不法に入手した技術または設計主張で先使用の抗弁を主張した場合、人民法院は支持しない」と概説した³¹。言い換えれば、先使用の抗弁の適用主体は、独立して技術を開発し、直接に実施する者だけでなく、関連企業など合法的で合理的にその技術を使用する者であってもよい。不法に入手した技術でない限り、合法的な使用者はその例外を主張することができる。「防火断熱ロールカーテン」事件で、両被告はイ号製品がすべて被告1の親会社から由来し、当該親会社は出願日までに自ら技術開発を完成したことを証明していた。原告も両被告が先使用の抗弁を主張する主体資格を質疑せず、その使用した技術は親会社が自ら開発したものではないと考えている。これに対して、法院は、被告1が親会社の研究開発設計に関する実行可能性報告書、計画書、任務書、研究開発報告書、設計総括、関連研究開発議事録と技術者の証人証言、及び第三者が製品を研究開発するための原材料などの証明書を提出したと同時に、国家主管部門が業界全体の研究開発を推進する政策、親会社が係争専利出願日までに当該技術を使用して同一の製品を製造したなどの関連証拠を提出し、これらの証拠は相互に裏付けることができると認めたため、被告1の親会社が自ら研究開発したという主張を採用した³²。

しかし、法院の先使用の抗弁主体の資格に対する基準は、適切に緩和されているが、化学生物製薬などの新産業分野に適用する場合、発明の実施過程が長く複雑で、参加主体が多く、臨床試験の一環を完成させ、発売の許可を取得する必要があるため、被告の証明責任は比較的果たしにくい。例えば、「Ornidazole Levo-」事件では、二審法院は被告が一審で提出しなかった先使用の抗弁を受け入れたにもかかわらず、被告が提出した実験資料の大部分は係争専利の出願日より遅く、その日より前の準備作業に関わる主体は両被告ではないと認定した。すなわち、両被告は先使用の抗弁を主張できる主体資格を持っておらず、他人の行為で自分の実施、または実施のために必要な準備を完了したことを証明し難く、「元の範囲」を定めることもできないため、両被告の先使用の抗弁の主張は支持を得ることが難しいと判断された³³。また、「善意」の判断はあくまでも一定の主観的裁量性を帯びており、司法実務において論争を引き起こしやすい。技術出所が合法であることをどのように証明するかという問題に対して、個別のケースでの判断にはまだ何らかの不確実性がある。例えば、被疑侵害者が、発明者が係争専利を出願し取得する前に、第三者の王某に依頼して係争専利を開発して自分で使用し、先使用に該当すると主張した。しかし、法院は、先使用の抗弁の主体は製品の製造者または方法の使用人でなければならない、製品の販売者または実施者は先使用権を有しておらず、王某は被疑侵害者の従業員ではなく、確かに王某が設計、製造したものであっても、被疑侵害者が関連製品の実施者として先使用の抗弁を主張する権利はないとした³⁴。

総合的に見ると、世界各国は先使用の例外の前提に対して異なる方式の強調と説明を持っている。す

³⁰ 北京市高级人民法院「専利侵害判断に関する若干問題の意見（試行）」（京高法発〔2001〕229号）96条1項3号を参照。当該意見は、後に二回改正され、具体的な内容は北京市高级人民法院「専利侵害判断の指南」（2017版）を参照。その中で、133条1項3号は、先に製品を製造し、または使用した方法は、先使用者自身が独立して研究して完成し、または合法的な手段で取得しなければならず、専利出願日までに模倣したり、窃取したり、その他の不正な手段で取得したりしてはならないと規定している。

³¹ 法釈〔2009〕21号、第15条第1項。

³² 最高人民法院（2015）民申字第1541号民事裁定书を参照。

³³ （2020）最高法知民終1158号民事判决书を参照。

³⁴ （2016）最高法民申596号民事裁定书を参照。

なわち、先使用者が「善意」で、または技術出所が「合法」でなければならない。これに対して、先使用の抗弁を提出する主体は発明者に限らず、関連企業やそれと合法的な業務関係を有する者を含むことができ、重要な問題は合法的に独立して研究開発した発明者に由来していることを証明することである。厳密な意味での権利ではなく、例外的な場合の不侵害抗弁に過ぎないが、先使用の抗弁を主張する基礎は直接実施可能または原則的に対外譲渡可能なノウハウであるため、「善意」「合法」の条件の下で、この抗弁権を第三者に移転することも承諾すべきである。一方、先使用者が専利権者のように自由に対外的に技術の実施を許諾するのに任せ、ライセンシー全員が先使用行権を行使することを許すと、専利権は虚構されるようになる。そのため、先使用の抗弁の移転を認める国の多くは、当該抗弁権を実施業務全体または企業主体とともに譲渡しなければならないことを要求している³⁵。中国の司法解釈 15 条も、特に「先使用者が専利出願後に既に実施し、または実施するために必要な準備を完了した技術、または設計を他人に譲渡し、または実施を許可し、被疑侵害者が当該実施行為が元の範囲内で継続して実施することに該当すると主張した場合、人民法院は支持しない。ただし、当該技術または設計が原企業と一緒に譲渡または承継された場合を除く」と指摘している。言い換えれば、出願日までに既に合法的に独立に発明者の許諾を得て実施し、またはそのための準備を完了し、且つ契約期間内にあるライセンシーも、先使用の抗弁を主張することができる。出願日の後、経営主体の資格を一緒に譲り受け、または承継した者だけが先使用の抗弁を主張することができる。

3. 先使用例外適用の核心的要件への理解

中国法によると、先使用の例外的適用の核心的要件は、「製造、使用」、「必要な準備」、「元の範囲内」、「同一の製品または方法」であり、以下で逐一分析する。

(1) 専利の「製造・使用」と専利の「実施」の関係

先使用の例外を適用するためには、発明の技術的解決手段の情報の内容を知って把握するだけでは不十分であり、先使用者は出願日前に既に同一の発明を商業的使用 (commercial use) に投入しているか、またはそのために必要な準備をしていなければならない。一般的に、「商業的使用」または「使用」行為は容易に理解できるものである。例えば、米国の立法上、先使用とは「米国で発明を生産・製造または他の商業的方法で使用する」行為を指し、これらの行為は先使用の抗弁がなければ専利権侵害となる。専利権侵害とは、商業的に製造、使用または販売し、及び知りながら積極的に誘惑または援助する間接侵害などの行為を指すものである³⁶。日本の特許法 79 条に、「日本国内においてその発明の実施である事業をしている者またはその事業の準備をしている者は、その実施または準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」と規定している。また、特許法 2 条 3 項の定義によると、「実施」行為とは、次に掲げる行為をいう。①物（プログラム等を含む。）の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。）、輸出若しくは輸入または譲渡等の申出（譲

³⁵ WIPO 文書：SCP/32/3、2020 年 5 月 6 日、第 87 段を参照。

³⁶ See 35 U.S.C. § 273(a); § 271.

渡等のための展示を含む。)をする行為。②方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為。③物を生産する方法の発明にあっては、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入または譲渡等の申出をする行為。ドイツの専利法 12 条 1 項の先使用の抗弁に関する規定は、「専利権の効力は、専利出願時に既に国内で使用され、または使用のために必要な準備を完了した発明に及ばず、当該発明の利用者が自己経営の目的のために自己または他人の工場で引き続き使用する権利を有する。」、本法 9 条の規定によると、「使用」とは、次に掲げる行為をいう。①その専利製品を製造、提供、使用、または市場に投入する行為。②前記目的のためにその専利製品を輸入、貯蔵し、その専利方法を使用する行為。③第三者は、専利権者の許諾を得ずにその専利方法を使用してはならないことを知って、または状況によっては知るべきでありながら、依然として援助を提供する行為。④専利方法により直接入手した製品を提供、使用、または市場に投入、並びに前述の目的のためにその専利方法により直接入手した製品を輸入、貯蔵する行為等。以上のように、ドイツの立法で採用された「工場」という言葉（明らかに、初期の専利法制定当時に発明が機械製造を中心とした影響を受けている）が、ある程度の疑問を引き起こす可能性があるが、立法条項の文脈解釈と結び付けてみると、先使用に関する「使用」がカバーする行為範囲は広く、専利権によって制御される全ての発明を実施する方式を含めるべきであり、「現場」での生産製造に限らないことが分かる。実際、ドイツは司法実務の中で、先使用者が保護を要求する発明を既に生産または生産の準備をしていた場合、専利法 9 条で想定されるいかなる行為、例えば生産、販売の申出、販売、使用、輸入、貯蔵などの直接侵害を実施することができると考えている（当該発明を輸入または販売しただけで生産のための準備をしていない場合を除く）。特殊な場合には、専利法 10 条という間接侵害も含む³⁷。

上記の国家立法で採用されている包括された行為類型が広範である商業的使用、実施、使用などの用語とは異なり、中国の専利法の先使用の例外条項で採用されているのは「製造、使用」であり、文言と概念において一定の違いがあるため、困惑する可能性がある。中国の立法における文脈の用語から見ると、「製造、使用」は専利の実施行為の全ての方式とタイプをカバーすることができない。すなわち、専利の「実施」の概念は中国と海外とで変わりはなく、専利法 11 条に挙げられた「生産経営を目的として、その専利製品を製造し、使用し、販売の申出をし、販売し、輸入し、またはその専利方法を使用し、及び当該専利方法により直接得られた製品を使用し、販売の申出をし、販売し、輸入する」を含むものとする。そのため、実務においてある行為に先使用の抗弁が適用されるかどうかを判断する際には、「製造、使用」を拡張して理解し、専利法上の「実施」の概念と一致させる必要がある。これに対して、中国の司法解釈や指導文書には規定されていないが、実務界では「本条は、先使用者は製造、使用行為を継続する権利を有することを規定しているが、当該意味には先使用者がその製造した製品を処分または使用することを認めるという意味も含むべき」という見方がある³⁸。個別のケースでは、法院も、製造者が被告ではないが、販売者が合法的な出所を提示し、その提示した証拠について審理した後、製造者の先使用が成立したと認定できる場合…販売者は製造者が享有している先使用を主張できると指摘している³⁹。

この論文では、先使用は権利侵害の訴えに対する抗弁事由として、理論的に専利権侵害を構成できる

³⁷ See EPO: *Paper of Prior User Rights: B+ Sub-Group on Patent Harmonization Workstream on Prior User Rights*, May 10, 2016, p.17.

³⁸ 尹新天『中国専利法詳解（第二版）』625 頁（知識産権出版社、2012 年）。

³⁹ 最高人民法院（2015）民申字第 1541 号民事裁決書を参照。

すべての実施行為に適用すべきであると考えている。中国の専利法は「専利製品を製造し、専利方法を使用し」という表現を採用しているが、理解・適用上は専利の「実施」行為と一致させなければならない。すなわち、生産・製造した対象製品の後続の使用、販売、販売の申出も含む。そうでなければ、先使用者の経済的利益は実現できない。また、「製造・使用」は、自ら研究開発した者が出願日までに自ら実施した先使用行為に限るべきではなく、第三者が契約に基づいて合法的にその委託を受けて行う製造・販売行為を含むべきであり、合法的な方法で製品を販売し、商慣習に合致した日常行為も、「善意」に基づいて先使用の抗弁を適用することができる。なお、中国の立法は先に発明を実施する行為が国内で行われるべきと明確に示していないが、専利権の地域性を考慮し、外国の立法と実務を参照すれば、先使用の抗弁が適用される実施行為は、海外で生産・製造した後に国内に「輸入」した場合を含まない。

(2) 実施のための「必要な準備」を完了した証明

各国の専利立法と実務において、先使用例外を適用するには、一般的に先使用者が既に発明を実施していたか、または実施のための「必要な準備」を完了していたことが要求され、その中の後者の適切な表現には「必要な準備作業」、「必要な準備」、「真剣且つ効果的な準備」、「確実且つ真剣な準備」、「大量且つ真剣な準備」、「実質的な準備」、「必要な手配」、「実際の準備」及び「必須な準備」、「既に明確なプロセス（契約や他の方式）を採用」等が含まれる⁴⁰。注目すべきことは、米国は「必要な準備」を先使用の抗弁の要件としておらず、逆に先使用者に発明を商業的使用に投入してから1年以上経過することを要求していることである。これは米国専利法上の猶予期間に関連しており、専利出願者の出願日前の1年間内の公開行為が新規性を失わない以上、他人がこの1年間に公開された専利を模倣し、先使用の抗弁を主張することを避けるべきである⁴¹。米国は先使用行為について「商業的使用」のみを認め、そのための「必要な準備」を完了したことを含まないと言ふべきであり、この規定は先使用の抗弁の適用に厳しい条件を設けている。また、米国の法院は民事訴訟において、一貫して証拠が「はっきりして信頼的」または「高い蓋然性」を有することを要求している⁴²。立証失敗のリスクが大きいため、実務において先使用の抗弁に関するケースは稀である。一方、立法上の先使用は、発明の実施のための「必要な準備」を完了した場合を含むと規定している国は、通常、司法実務において、被疑侵害者が発明を商業的活動に使用する真の意図があり、真剣且つ効果的な準備を行ったことを示す証拠、例えばその発明を実施に投入する業務計画、発明を実施するための「工場」などの施設・装備、生産ラインの設計と建設、原材料の準備等を提出することが要求される。しかし、具体的な証明責任において、国によって要求に一定の違いがある。例えば、ドイツの法院は、販売不可能なもの、まだテストが必要なサンプル、またはモデルを製造するだけで、明確な商業的使用の決断を下しておらず、且つそのために真剣に準備を始めていない場合、この発明を使用するために必要な準備を完了していることに該当しないと判断した。日本の裁判所は、発明を実施しようとする意図が客観的に識別可能な方法と程度で表せていれば、まだ実施の段階に入っていないなくても、発明を実施するために業務準備をする要件を満たすと判断した⁴³。「ウォーキングビーム式加熱炉事件」において、日本の最高裁判所は、先使用の効力の範囲

⁴⁰ WIPO 文書：SCP/32/3、2020 年 5 月 6 日、第 57 段落を参照。

⁴¹ 米国専利法猶予期間条項は、35 U.S.C. § 102(b) を参照。

⁴² 該証拠規定に対する解釈は、アメリカ最高法院の判例 Colorado v. New Mexico, 467 U.S. 310 (1984) を参照。

⁴³ WIPO 文書：SCP/32/3、2020 年 5 月 6 日、第 61、62 段を参照。

は、特許発明の出願日（または優先権主張日）までに使用権者が実際に実施または実施の準備をする形態に限らず、変更されたが同じ技術的構想の範囲内に属する実施形態も含むと考えている。被告が提出した見積書には、採用するウォーキングビーム式加熱炉の具体的な構造が記録されており、発注準備のために下請け業者に見積書を求めていた。これらの証拠は、これから実施する意図を客観的に確認し、業務準備に入っていることに該当すると判断した⁴⁴。

中国の司法実務において、製造、使用に必要な準備を完了したと考えられる状況は、①発明創造を実施するために必要な主要技術の図面または技術工程の文書を完成していること、②発明創造を実施するために必要な主要設備または原材料を製造または購入したことを含む⁴⁵。これらの条件は、発明を実施するために必要な主要技術の図面、設備の材料などの客観的証拠によって、発明を商業的活動に使用する意図が真実であるかどうか、また準備が真剣で有効なものであったかどうかを証明するという長期的な司法経験の総動員である。あるケースによると、被疑侵害者は既にイ号製品の主要部品の図面を設計し終わり、且つ当該製品の他の部品が共通部品である場合、イ号製品を生産するために必要な準備を完了したと認定できるとし、先使用の抗弁が成立するとした⁴⁶。中国法院の「必要な準備」に対しては、主に客観的に認定可能な事実に基づいて判断し、これは被告の十分な立証に依存していると言うべきである。例えば、既に相当程度の投資が行われ、発明を実施するための具体的な生産プロセスの設計案や図面が完成され、発明を実施するために必要な設備、金型、原材料が製造または購入されており、市場に投入された製品や市場に投入される予定の製品が生産・製造されたなどである。日本の裁判所が見積書に記録された構造図と見積要求に基づいて裁判を行うのに対し、中国とドイツ法院は「必要な準備」に関する立証責任に対する要求がより高いことが分かる。つまり、「必要な準備」については、主観的にこれから実施する意図があることの証明を要求するだけでなく、客観的にも発明を実施するために必要な準備を完了したことを証明しなければならない。例えば、前述の「防火断熱ロールカーテン」事件において、中国法院は被告が提出した研究開発設計の実行可能性報告などの一連の書類、及び議事録、証人の証言、原材料準備の証明などの証拠を採用し、独自の研究開発を構成していること、実施のために必要な準備を完了していたことを認定した。一方、「パーキングヒーター」事件において、購入契約書や物流伝票などの資料に捺印サインがなく、表示された商品名とイ号製品名が完全に対応しておらず、生産日と情報ラベルに誤りがあるなどの瑕疵があるとして、法院は被告が「必要な準備」を証明できておらず、先使用の抗弁が成立しないと判断した⁴⁷。しかし、中国はドイツと同様に、既に存在する司法経験の多くは、伝統的な（機械）製造業における製品や工芸プロセスの発明に関連する。工場での有形の製品の生産・製造に関わらない場合、必要な準備を完了しているか否かをどのように判断すればいいかという問題が残る。これについて、日本は立法上、「コンピュータプログラム」を「物」の範疇に入れることを明確にし、このようなバーチャルの製品の関連発明の実施形態にはオンライン提供と展示が含まれることを規定している⁴⁸。この立法経験は、将来コンピュータプログラムに関わる方法プロセス発明紛争が発生した場合に参考になる。

⁴⁴ 日本最高裁判所第二小法廷：昭和 57 年（0）第 454 号判決、昭和 61 年 10 月 3 日を参照。

⁴⁵ 法釈〔2009〕21 号、15 条を参照。

⁴⁶ （2019）最高法知民終 89 号民事判決書を参照。

⁴⁷ 最高人民法院（2015）民申字第 1541 号民事裁定书、（2019）最高法知民終 38 号民事判決書を参照。

⁴⁸ 日本特許法第 2 条（3）項の定義を参照。

(3) 「元の範囲内」に継続して実施についての理解

先使用の例外が成立すると判定される法律効果は、被疑侵害者が法に基づいて継続して無料で専利を実施できることであるため、その適用範囲の画定は専利権者の利益にかかわる。これについて、各国の立法上の表現と態度は大凡同じである。多くの国は中国のように、立法で先使用者が「元の範囲内」でしか実施できないとするか、「以前の形式と条件」で継続して無料で使用することを明確にし、勝手に範囲を拡大することを許さないとする。しかし、一部の国では、比較的融通が効くもので、あいまいで、一定の拡張を許す表現を用いている。例えば、日本の特許法 79 条の「その実施または準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」⁴⁹と規定している。この立法では、先使用者が「非専有で通常実施の方式」で継続して実施することが許されており、「事業の目的の範囲内」であればよく、従来と完全に一致する方式に拘らない。先使用の抗弁の適用時の考慮事項を更にまとめ、不確実性を減らすため、日本国特許庁は特に 2006 年に先使用権制度のガイドライン「先使用権制度の円滑な活用に向けて - 戦略的なノウハウ管理のために -」（事例集）を公表した。このガイドラインは 2016 年に第 2 版が発表され、2019 年、2022 年に改訂された。内容には、先使用権制度の概要、先使用の範囲の明確化と事例、先使用の証明、先使用に関する主要法院の判決等が含まれ⁵⁰、ノウハウの方法で発明を実施した先使用者に戦略的防御の参考を提供し、タイムスタンプを採用して関連資料を保存するなど、細部に具体的な証明手段の例を提供した。しかし、日本では先使用の例外の適用基準が相対的に緩いものの、場合によっては先使用の発明が従来の「事業の目的の範囲内」に属するかどうかを主張することも困難に直面する。例えば、「ピタバスタチン」事件で、一審と二審の裁判所はいずれも、被疑侵害者が出願日までに特許で保護された含水量の数値やパラメータ範囲を意図的に発明と同じ技術構想に基づいて管理していたことを証明できないとし、その先使用の主張を支持していない⁵¹。

ドイツの専利法 12 条は、先使用の範囲や規模に制限を設けていないが、実務において法院の先使用の適用範囲に関する解釈は比較的慎重である。例えば、連邦最高法院は、先使用の設備の利用が先使用の範囲を超え、専利を受けた発明のテーマを妨害した場合、先使用者はこれ以上その設備を利用してはならない。合理的に利用できないことを防ぐように、先使用に対する理解は狭すぎではないが、専利の技術的啓発には数量的または品質的な代替案が含まれる可能性も考慮しなければならず、先使用者がその中のいくつかの代替案を使用していたことしか証明できなければ、すべての代替案を使用して専利権者の合法的な利益を損なうとは限らないと認めた⁵²。米国の専利法 273 条によると、専利権を侵害しない前提で先使用は数量、規模の変更と技術の改善に拡張することができる。この規定はドイツ法院の解釈と似ているが、実務には米国の先使用の適用に関する判例が非常に少ない。

中国の専利法 75 条は、先使用者に「元の範囲内にのみ継続して製造し、使用する」ことを要求している。これに対して、法律の適用を指導するための司法解釈は、「専利出願日までに既存の生産規模と既存の生産設備を利用し、または既存の生産準備によって達成できる生産規模を含む」と更に「元の範囲

⁴⁹ WIPO 文書：SCP/32/3、2020 年 5 月 6 日、第 63-66 段を参照。

⁵⁰ 日本特許庁編「先使用権制度の円滑な活用に向けて - 戦略的なノウハウ管理のために -」を参照、JPO ウェブサイト：[senshiyouken_2han.pdf \(jpo.go.jp\)](https://www.jpo.go.jp/senshiyouken_2han.pdf)、2022 年 11 月アクセス。

⁵¹ 知的財産高等裁判所第 4 部、平成 29 年（NE）第 10090 号判決、平成 30（2018）年 4 月 4 日を参照。

⁵² WIPO 文書：SCP/32/3、2020 年 5 月 6 日、第 70 段を参照。

内」を明らかにした⁵³。この規定からみて、中国法曹界が従来から先使用の抗弁の「元の範囲内」の要件を理解するキーワードが「生産規模」であることが分かるが、司法解釈は「生産規模」とは何かについては更なる説明をしていない。実際のケースで、中国法院の「生産規模」についての解釈は、比較的柔軟で、態度も緩やかになり、主に以下の二つの側面で現れている。

第一、「生産規模」という用語は、有形製品の生産・製造に基づく計量化基準を示しており、この基準は長い間中国が蓄積してきた先使用の抗弁の判例が主に製造業の設備、製品、技術工程プロセスに関連しており、これらの実際の事件が主に新製品の発明と実用新案專利に関連していたということも反映している。「計量化基準」は、先使用権制度の法律精神に反しており、先使用者本人が元の産業分野内に使用すればよいとの見方がある⁵⁴。この観点は、適用目的を強調し、日本の立法上の「その実施または準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」のように、実務中の先使用範囲の定義問題を解決するのに役立つ。近年、中国の先使用の抗弁の適用に関する状況から見れば、法院は「元の範囲内」の判断時に「生産規模」に対する解釈も柔軟になっている。例えば、係争專利がバスルームマスター製品の使用を制御するリモコンであり、被告が專利出願を行う日までに既にバスルームマスターを生産販売し、リモコンはバスルームマスター製品の型番と組み合わせて、他人に依頼し作らせたことを証明できた場合、法院は出願日前に被告が建設し生産を開始した生産ラインのバスルームマスターの生産量に基づいて、被告が他人に依頼し作らせたリモコンの生産規模が元の範囲を超えていないと認定した⁵⁵。「ストリップ型スピーカー」事件において法院は、先使用の抗弁における「元の範囲内」の証明基準は高すぎないようにすべく、この認定は過去のある時点までに存在した生産金型、生産数量、工場面積などの客観的状況に関連することが多く、双方の当事者の弁論主張と事件の具体的状況を結び付けて総合的に証明責任を分配すべきであるとした。被疑侵害者が既に全力を尽くして立証し、提出した証拠が相互に裏づけ証拠チェーンを形成し、その主張した元の範囲に合理性があることを初歩的に証明でき、且つ專利権者が十分な反証を提供して覆さなかった場合、被告は生産規模を拡大せず、元の範囲内に実施したと認定することができると認定した⁵⁶。

第二、中国の專利法 75 条は、先使用者が專利出願日までに既に同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、あるいはそのために必要な準備を完了しなければならないと要求しているが、立法であれ司法解釈であれ、「同一」の製品や方法とは何かについてこれ以上説明していない。通常、法律適用の弾力性を保ち、專利権の保護を強化して、紛争発生時の技術発展の態勢に適応するように、世界各国は司法実務において專利侵害判断の同等理論を採用している。中国も最高人民法院による「專利権侵害紛争事件の審理における法律の適用に関する若干問題についての解釈（二）」において、「手段、機能、効果」の同一または同等が権利侵害に該当することを明らかにした⁵⁷。そのため、中国の先使用の抗弁制度に対する立法と司法解釈のいずれも「同一の製品」と「同一の方法」について規定していないが、体系化の観点から説明すると、先使用の抗弁の判断も同様に均等原則を適用すべきである。言い換えれば、先使用の抗弁の「元の範囲内」要件を理解する際に、「同一」と「同等」の技術的特徴がある状況を取り入れるべきである。例えば、「カルシウムカーバイドコンティニュアスディスチャージング伝送システ

⁵³ 法釈〔2009〕21号15条3項。

⁵⁴ 陳子龍「先使用の“元の範囲内”についての再思考」知識産権1999年第1期。

⁵⁵ 最高人民法院（2015）民申字第1546号民事裁定書を参照。

⁵⁶ （2021）最高法知民終508号民事判決書を参照。

⁵⁷ 法釈〔2016〕1号8条を参照。

ム」事件において、被告はカルシウムカーバイドディスチャージング伝送システムが内軌道と外軌道の2つの軌道を有し、係争専利のチェーン型システム設計と区別されていると主張したが、法院は、係争専利がチェーン伝送システムの軌道数を限定していないと認定したため、イ号製品の技術的解決手段が係争専利権の保護範囲に入っていないという被告の主張は成立しなかったが、被告のカルシウムカーバイドディスチャージング伝送システムは出願日前に取得した技術ライセンス協議と購買契約書に添付された設計図面に基づいて生産・製造されたものであり……専利法に規定された元の範囲内にのみ継続して使用することを満たすと判断した⁵⁸。

結び

各国の専利法が先使用権制度を規定する目的は、「先願」原則の下で先使用者と専利権者の双方の利益を均衡させ、専利出願前に既に国内で同一または同等の技術的解決手段を実施（使用、製造、販売等）していたり、または実施に必要な準備を完了していたりする先使用者に対してある程度の保護を与えるものである。すなわち、元の範囲内に継続して実施することを認めるためである。ただし、同一の技術的解決手段が異なる主体によって別々に発明された場合、先使用者が専利出願日までに技術的解決手段を公開している可能性はない。そうでなければ、後に出願された専利は新規性がないため権利付与されるべきではなかったり、または無効宣言されたりすべきであり、あるいは先使用者が先行技術の抗弁だけを主張すれば権利侵害の訴えに対抗して自由に実施することができ、元の範囲にのみで継続使用権を証明して取得する必要はない。実務において、複数の主体がそれぞれ独立して開発した可能性があり、先使用の抗弁を主張できる半数以上は、市場に投入された製品によって簡単に知ることができるものと、リバースエンジニアリングで解読することが困難なノウハウの間にある技術的解決手段であり、典型的なのは、例えばそこまで複雑ではない新製品及びその製造プロセス、専用設備・施設等である。このような技術的解決手段に対して、重複開発と資源の浪費をもたらし、産業の急速な発展を後押しするのに不利になることを防ぐように、国の政策の方向付けとしては、できるだけ早く公開し専利保護を申請することを奨励すべきである。また、米国は財政援助を受けている大学などの公の機関が開発した技術に対して、先使用の抗弁の適用を認めず、明らかな専利に親和性のある科学技術成果の転化を促進する政策を示しており、これについて中国も相応の措置を考えることができる。

同時に、過度な適用により専利制度を不安定にさせることを避けるために、各国は立法や実務において、先使用行為は「善意」でなければならず、先使用の抗弁を主張するにはまず自分に合法的な技術出所を有することと善意実施を証明できる有効な証拠を提出することを明記している。また、先使用の抗弁を主張するには、既に実施、またはそのために「必要な準備」を完了し、且つ「元の範囲」内における実施に該当することを証明する必要がある。これらの要件が満たされているか否かは、通常関連産業の通常基準で定められ、先使用者の運営状態、例えば、被疑侵害行為に関わる生産規模、生産ラインの投資と稼働準備度、顧客と潜在顧客数などにも関係している。全体的に、先使用の抗弁が法院に受け入れられるかどうかは、提供された証拠が「高い蓋然性」の証明力を有することが重要である⁵⁹。先使用の製品、方法と専利技術との同一性と先使用行為の態様を含む専利出願日以前の行為、及び出願日以降も

⁵⁸ (2019) 最高法知民終 237 号民事判決書を参照。

⁵⁹ 「高い蓋然性」も中国民事訴訟の証明基準であり、最高人民法院：法釈〔2015〕5号108条を参照。

元の範囲内に継続して実施・利用する等を証明する必要があるため、先使用の抗弁を主張する立証の義務は容易には完成せず、また立証できても継続使用の範囲の制限を受けるため、実務中にこの抗弁は被告の最後の救済手段となることが多い。

先使用の抗弁は、本質的に権利侵害の訴えに対する抗弁権であり、専利のような絶対的独占的な実施権ではないので、権利侵害と訴えられた先使用者が任意に第三者に同専利を実施させることを許すべきではない。特に出願日の後にこれを許すべきでない。さもないと、専利制度の目的を達成できなくなる。むしろ、先使用者が事業や企業全体を譲渡した場合、譲受人は引き続きこの抗弁権を享有することができる。係争専利の出願日前に関連発明を実施し、またはそのために必要な準備を完了したかどうかを判断する際に、法院は「同一」の技術的解決手段についての認定も均等原則を適用する。

II. 専利の均等侵害原則における若干問題に関する研究

中南財経政法大学 知識産権研究センター 曹 新明 教授

1. はじめに

専利侵害訴訟というと、専利権者がその合法的権益を守る救済手段であると同時に、専利侵害の訴えに対抗して被疑侵害者がその合法的利益を守るための法的手続きでもある。そのため、専利侵害訴訟は専利権者と被疑侵害者との利益に関する駆け引きである。この駆け引きで、原告である専利権者は常に自分が専利からより多くの利益を得ることができ、最大限の保護を受けられることを望んでいる。一方で、被疑侵害者は、適法な権益を維持するため、同様に有効な措置を講じて専利権者の権利行使に対応し、その侵害責任の軽減または免れるように図る。専利侵害を判断するため、法院は具体的な事例の中において、専利法の関連規定に基づいて、まずオールエレメント原則（すなわち、同一侵害または文言侵害）を採用して被疑侵害者の行為が侵害に当たるかどうかを判断する。同一侵害または文言侵害が成立しない場合、法院は均等侵害の原則を適用して判断することで、専利権の効果的な保護、及び侵害者の適切な処罰を効果に達成することができる。中国の専利法の規定に基づいて、専利権保護の範囲を確定する際、専利の請求項の内容を基準とし、明細書及び添付図面は請求項の解釈に用いることができる¹。この規定を具体的な裁判実務において適用するため、中国最高人民法院及び一部の地方人民法院（例えば、北京市高级人民法院など）は、必要な参考基準、すなわち、オールエレメント判断基準または技術特徴の均等侵害の判断基準を制定した。

本年度、筆者は再度日中共同研究事業に参加できたことを幸甚であると考え、研究テーマとして「専利侵害均等原則の若干問題の研究」を選択した。共同研究事業の要求に基づいて、本文を作成して専利侵害における均等原則の若干問題に対して研究を行い、自分の見解を示す。

2. 専利侵害の均等原則の起因

中国最高人民法院が（2015）民申字第740号文章で示したように、均等原則は専利権保護における重要で不可欠な原則と制度であると同時に、当該原則の適用においては必要な制限を加え、専利権者と社会公衆の利益を両立させなければならない、専利権者が行った従来技術を基礎とした技術的な貢献を保護するだけでなく、科学技術の進歩も促進しなければならない。均等原則を適用する際、専利出願と侵害発生時の技術の発展レベルを考慮し、専利技術方案におけるある技術的特徴が専利出願後に新たに出現した技術に簡単に置き換えられて、侵害を回避することを防止し、専利権の保護範囲を合理的に限定しなければならない²。中国最高人民法院が均等原則及びその適用についての判断は、専利侵害訴訟において被疑侵害者が専利権を侵害しているかどうかを判断する際に、均等原則を過度に適用してはならないことを明らかにした。そうでなければ、専利制度が存在する正当性の基礎を破壊するおそれがあるためである。

実際において、専利侵害を均等原則で判断するには歴史的な変遷がある。探し出した既存の資料によ

¹ 中華人民共和国専利第63条第1項を参照。

² 最高法（2015）民申字第740号を参照。

ると、諸外国の法院においても、均等原則を適用して専利侵害を判断し始めたのが立法によるものでなく、判例実務からであり、徐々に発展して形作られていた。均等原則は、1813年の米 *Odiorne V. Winkley* 事件³で最初に見られ、同事件の判決文で裁判官は、「異なるように見えたり、わずかに改善したりするだけで、最初の発明者の権利を替わることはできない」と指摘した。1950年の *Graver Tank & Mig. Co. V. Linde Air Products Co.* 事件は、現代の均等原則を確立する典型的な判例である。この事件を通じて、米国連邦最高法院は、以下のとおり均等原則の基本的な適用要件を確立させた。すなわち、必要な技術的要素において、被告が専利技術の特徴と実質的に同じ手段で、実質的に同じ機能を実現し、実質的に同じ効果を生み出し、しかもこれは当業者が権利侵害行為の発生日に明らかであるか、あるいは創造的な労働を経ずに想到できる特徴である場合、これらを権利侵害を構成するかどうかの判断根拠とする⁴。英国の法院は、均等原則に基づいてアトビス製薬株式会社 (Actavis UK Limited) とエリ・リリー &カンパニー (Eli Lilly & Company) との専利権侵害事件を判断し、10年にわたって専利の保護範囲を確定する際に均等原則の適用を確立させた⁵。ドイツ専利法は、専利権の保護範囲の確定に対して以下のとおり中心限定主義を採用している。すなわち、専利権の保護範囲は専利請求の範囲の内容に基づいて確定し、具体的な発明思想によって決定付けられなければならない⁶。これにより専利の侵害判断における均等原則の適用が形成された。1978年以降、ドイツの法院では専利の侵害訴訟において均等原則を適用して専利権の侵害を判断した⁷。日本の法院は、特許侵害訴訟において、均等原則の適用に慎重な姿勢を示しており、1998年の「ボールスプライン軸受」事件において初めて均等原則を適用して判決を下した⁸。

上記から分かるように、専利の均等侵害原則は専利法に明確に規定した具体的な内容ではなく、各国の専利法には均等原則を適用して被疑侵害者が実施した具体的な行為が専利侵害を構成するかどうかを判断する規定を有していない。米国、英国などの判例法国家であれ、ドイツ、日本などの成文法国家であれ、専利侵害の紛争を審理する過程で、被疑侵害者が法律の抜け穴を利用して明らかな技術的特徴を用いて専利の技術的特徴を置換する方式を採用して侵害についての指摘を回避することを防ぐとともに、専利権者の合法的な利益をよりよく保護するため、法院は専利権の保護範囲内の技術的特徴について均等原則を適用して解釈し、専利権の範囲をより科学的かつ合理的に調整する。具体的な事件を判断する際に、ほぼ同一の手段を用い、ほぼ同一の機能を実現し、ほぼ同一の効果を生み出し、かつ当業者が専利侵害行為の発生日に創造的な労働を経ずに想到できる方案⁹を理論的な根拠として、被疑侵害者が実施した行為が専利侵害を構成するかどうかを判断する¹⁰。中国は1988年の専利侵害紛争の行政調停の手続において、ある地元の専利管理機関が均等原則に類似した考え方で被告の行為を分析し、被告の行為が均等侵害の要件を満たしていると考えた。最終的に、双方の当事者は調停を通じて事件を解決し

³ *Odiorne v. Winkley*, 18F. Cas. 581, 582 (C. C.D. Mass. 1814) を参照。

⁴ 曹劍鋒「専利侵害における均等原則の適用」を参照。

出典：<https://www.lawtime.cn/article/1111030623011030673950094408>。

⁵ 中国保護知的財産権サイト「英最高裁が専利保護範囲を確立するに均等原則を適用できると判断」を参照。出典：https://www.sohu.com/a/161450841_99941697。

⁶ 「ドイツ法院が均等原則の適用及びその示唆」を参照。出典：<https://www.docin.com/p-1093470924.html>。

⁷ 同上。

⁸ 劉立平「均等原則と均等侵害の5つの要件」専利法研究 2000年、142-157 ページ。

⁹ 「専利紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の若干規定」17条2項を参照。

¹⁰ 米国連邦最高法院の判例では、「実質的に同じ手段を用いて、実質的に同じ機能を実現し、実質的に同じ結果を生み出し、かつ当業者が創造的な労働を経ずに思いつく技術的特徴である」という理論、すなわち「均等原則」を用いて専利侵害の有無を判断する。1853年の *Winans V. Denmead*, 56, U. S. 330 (1853) を参照。

た¹¹。

30年以上の発展を経て、すでに4回の改正を行った中国の専利法（直近の改正は、2020年10月17日）には依然として均等侵害に関する規定がないが、最高人民法院が公布した「専利紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の若干規定」（以下「司法解釈」と略称する。）及び北京市高級人民法院¹²などの地方法院が公布した裁判ガイドラインに均等侵害について規定している。具体的な裁判の実務という点、中国における技術類の知的財産の紛争事件（専利侵害事件を含む）を専門的に審理する法院が同様の原則を適用した事件はたまにあるがそれほど多くはない状況である¹³。総合的に見ると、均等原則を適用して専利侵害を判断する条件は主に「3つのほぼ同一+1つの創造的な労働を経ず」+参考時点¹⁴であり、これは最高法院が公布した「司法解釈」の規定に合致し、裁判実務を反映しているといえる。

3. 専利均等侵害の原則が適用される場面

最高法院が公布した司法解釈によると、専利侵害訴訟において、法院は被告が実施した具体的な行為が専利侵害を構成するかどうかを判断する際に、均等原則を適用することができる¹⁵。しかし、司法解釈には、具体的な侵害訴訟において、当事者のうちのどの主体が均等原則を適用する手続きを開始すべきか、原告（専利権者）なのか、事件を審理する法院なのか、あるいは事件を審理する裁判官なのかを規定していない。私益理論¹⁶によると、被告側は、その行為が専利侵害を構成するかどうかを判断するために均等原則を適用したくないに違いない。

通常、専利侵害の訴訟で、まず原告側が証明することは、権利の基礎となる専利権が有効であること¹⁷、すなわち、専利証明の提出、専利年費の納付証拠などである。次に行わなければならないのは、本件において被告が実施した技術（製造、使用、販売の申出、販売、輸入した専利製品など）が専利権の保護範囲に入っていることを証明する証拠を提出することである。この作業を「技術対比」と呼ぶ。例えば、北京市高等人民法院が公布した「専利権侵害裁判ガイドライン（2017）」には、技術対比を含む発明専利と実用新案専利の侵害判断を30条から60条までにおいて規定している。具体的には、本稿でいう技術対比とは、「請求項に記載されたすべての技術的特徴と被疑侵害技術案に対応するすべての技術的特徴とを逐一比較する」ことを通じて、「被疑侵害技術案が専利権の保護範囲に入るかどうかを判断する」ことである。

具体的な裁判実務の中で、侵害事件を審理する裁判官は職権として技術対比を行うこともできなければ、技術対比を行う義務もなく、さらに技術対比を行う専門の知識もない。技術対比を行うのは、原告

¹¹ 趙敬「均等原則で侵害を判断する」科学技術と法律 1996年第4期、23-24頁。

¹² 2017年、北京市高級人民法院が発行した「専利侵害判断ガイドライン（2017）」41-60条に「均等侵害」を規定。

¹³ 具体の判例を収集することが少し難しい。ニュースで見られる機会が多くない。

¹⁴ 最高人民法院が公布した「専利侵害紛争事件の法律適用問題に関する若干規定」17条に規定された時間は、侵害行為の発生日である。予見可能性の原則が適用される参考時間は、専利出願日である。

¹⁵ 最高人民法院が公布した「専利紛争事件の審理における法律問題の適用に関する若干の規定」17条の規定を参照。

¹⁶ 私的利益について、市場経済の中で個人が「理性」とであると仮定されているのは、意思決定の出発点が個人の利益であり、誰もが個人の利益の極大化を求めているという。百度サイト：「私的利益」、出典：

<https://baike.baidu.com/item/%E7%A7%81%E4%BA%BA%E5%88%A9%E7%9B%8A/22261035?fr=aladdin>。

¹⁷ 例えば、北京市高級人民法院が2017年に公布した「専利侵害裁判ガイドライン」6条は、専利権有効原則について規定している。権利者が根拠として主張する専利権は、無効と宣告されない限り保護されなければならない、その専利権が専利法における権利付与の要件を満たさないことを理由に、無効とすべきことで裁判を行うことはできない。

が法院に提出した証拠資料の一つであり、技術調査官¹⁸の意見も兼ねていると推察される。技術対比は、以下で示すように、非常に重要な法的効果をもたらす可能性がある。

一、被疑侵害技術方案のすべての技術的特徴と係争専利請求の範囲に記載されたすべての技術的特徴とを逐一比較して得られた結論はオールエレメント（文言侵害）、または同一侵害に該当する場合、中国最高人民法院が公布した司法解釈 17 条 1 項によると、当該被疑侵害技術方案は専利侵害を構成する可能性がある（法律の規定により専利侵害とみなされないこと、従来技術抗弁が成立することまたはその他の場合を除く）。

二、被疑侵害技術方案のすべての技術的特徴と係争専利請求の範囲に記載されたすべての技術的特徴とを逐一比較して得られた結論は一部が同一であり、一部が異なっているという場合がある。この場合、被疑侵害技術の文言と係争専利請求の範囲の技術的特徴と異なる技術的特徴が均等原則を適用するかどうかを分析する必要がある。中国最高人民法院が公布した司法解釈 17 条 1 項の後段の規定によると、原告側は文言の意味が異なる技術的特徴について均等侵害の対比を行うことができる。対比を経て、均等侵害の「3 つのほぼ同一+1 つの創造的な労働を経ず」+権利侵害行為の発生時点¹⁹に合致すれば、均等侵害であると判断することができる。均等侵害条件に合致しなければ、専利侵害を構成しないと判断することができる。ここで注意したいことは、中国最高人民法院が公布した司法解釈及び裁判事例には被疑侵害技術方案で専利と異なる技術特徴が「非実質的特徴」に限られているかどうかを特に強調していない点である²⁰。言い換えれば、対比により、異なる技術的特徴が、実質的であろうと非実質的であろうと、均等であるかどうかを考慮することができる。しかし、日本の判例と均等論で設定した「5 つの要素」には、異なる技術的特徴は「非実質的」でしかないという「非実質的」という制限がある²¹。均等原則を適用して専利を保護し、権利侵害の有無を判断する場合、均等に該当する技術的特徴は確かに「非実質的なもの」または「非発明ポイント」に制限されなければならない。

三、被疑侵害技術方案のすべての技術的特徴と係争専利請求の範囲に記載されたすべての技術的特徴とを逐一比較して得られた結論は、すべての技術的特徴が異なることである。この場合、原告側は被疑

¹⁸ 技術調査官の身分的な位置づけは、訴訟における職責、技術調査意見の法的効力を直接に決定付ける。人民法院組織法の関連規定によると、技術調査官はドイツなどの専利法院に設置された技術裁判官とは異なり、裁判官ではない。「規定」の 2 条は、技術調査官が裁判補助員に属し、具体的には裁判補助員の中の司法技術者に属することを明らかにしている。人員管理の上で、技術調査官は一般的に裁判業務を担当する法廷に属さず、法院は専門の技術調査室を設置し、技術調査官に対して日常管理、配置、審理などを行う。技術調査官の日常的な仕事は主に 2 つの部分に分けられ、1 つは裁判業務の裁判室から技術問題に関する相談を受け、相談意見を提供すること、もう 1 つは、具体的な事件の訴訟活動に参加し、裁判官が事件に関連する技術的事実を明らかにするのに協力する。「規定」は、技術調査官の第 2 の仕事内容に対して規定を行う。

技術調査官は、裁判補助員に属しているが、事件の審理過程では、裁判官の割り当てによって諮問、聴聞、裁判などの活動に参加することができ、技術調査意見を発行することができ、事件の事実の究明に大きな影響を与えている。当事者の適法な権益を十分に保障するためには、相応の告知回避制度を設置し、当事者の角度から技術調査官の職務執行を監督するだけでなく、審判文書の中で署名の方式を通じて技術調査官の地位作用を体現し、その責任を強化するとともに、技術調査官が故意に不実な技術調査意見を出した場合に追及を行う。百度サイトの「技術調査官」項目を参照。出典：
<https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%B0%83%E6%9F%A5%E5%AE%98/23450950?fr=aladdin>。

¹⁹ 中国最高人民法院が公布した「専利紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の若干規定」17 条 2 項に下記のとおり規定する。均等特徴とは、ほぼ同一の手段で、ほぼ同一の機能を実現し、ほぼ同一の効果を生み出し、かつ当業者が専利侵害行為の発生日に創造的な労働を経ずに思いつく技術特徴を指す。

²⁰ 寧波市東方ムーブメント総工場と江陰金鈴五金製品有限公司との間の専利権侵害紛争の再審事件において初めて均等原則を適用して侵害の成立を判断した「最高法院（2001）民三提字第 1 号民事判決書」を参照。その中の被疑侵害技術方案と専利技術の必要な技術特徴とは異なり、最終的には均等侵害で被告の権利侵害と判決した。むろん、必要な技術的特徴と「実質的な特徴」が同一であるかどうかは、判断できない。

²¹ 林達劉事務所「中国において専利の均等侵害がどのように判断するか」を参照。出典：
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/56090433>。

侵害技術方案のすべての技術的特徴と係争專利請求の範囲の技術的特徴を均等原則で比較することができるであろうか。これに対して、中国最高人民法院が公布した司法解釈には相応の規定を設けておらず、北京市高级人民法院が公布した「專利侵害裁判ガイドライン（2017）」49条に下記のとおり規定している。すなわち、均等特徴の置換は、完全な技術案との間での置換ではなく、具体的で対応する技術特徴間での置換でなければならない。この規定から分かるように、被疑侵害技術方案の特徴と係争專利請求の範囲に記載された技術の特徴を一つ一つ対比して、すべての技術の特徴が同じではないことを得た場合、すべての技術の特徴に均等原則を用いて均等侵害の対比を行うことができない。均等侵害の対比を行ってすべての技術的特徴が均等であると結論付けたとしても、均等侵害と判断することはできない。

四、被疑侵害技術方案のすべての技術的特徴と係争專利請求の範囲に記載されたすべての技術的特徴とを逐一比較して得られた結論は、被疑侵害技術方案の技術的特徴が係争專利請求の範囲に記載された技術的特徴より少なく、その中の一部の技術的特徴が係争專利請求の範囲に記載された技術的特徴と同じであり、一部が異なるということである。この場合、まず、係争專利請求の範囲に記載されているすべての技術的特徴が必要な技術的特徴であるかどうかを明らかにする必要がある。仮に「はい」ならば、1つまたは複数の技術的特徴が欠けているため、被疑侵害技術方案が「改悪」に該当するかどうかを更に分析する必要がある。もしそうであれば、均等侵害の判断を行う必要があり、そうでなければ、この技術は新規性、進歩性と実用性を持っているため、権利侵害に当たらない。均等の要件を満たす場合は、均等侵害を構成する。均等の要件を満たさない場合は、権利侵害を構成しない。

五、被疑侵害技術案のすべての技術的特徴と係争中の專利請求の範囲に記載されたすべての技術的特徴とを逐一比較して得られた結論が、被疑侵害技術案の技術的特徴が係争專利請求の範囲に記載された技術的特徴よりも多く、その中の技術的特徴の一部が同一で一部が異なっている場合である。この場合は、2番目の場合と同様に、均等侵害の対比を行う必要がある。北京市高级人民法院が公布した「專利権侵害裁判ガイドライン（2017）」50条の規定によると、均等特徴は、請求項中の若干技術的特徴が被疑侵害技術方案の1つの技術的特徴に対応するものでもあるし、請求項中の1つの技術的特徴が被疑侵害技術方案の若干技術的特徴に対応する組み合わせでもある。したがって、被疑侵害技術方案における技術的特徴と係争專利請求の範囲に記載された技術的特徴とを均等対比を行う必要がある。対比を通じて均等条件に合致した場合、專利均等侵害を構成する。均等条件に合致しない場合は、均等侵害を構成しないと判断することができる。

上の分析から分かるように、專利侵害均等原則が適用される場面は、專利侵害紛争訴訟手続において、原告側が、同一侵害または均等侵害の形式で專利請求の範囲に記載された技術的特徴と、被疑侵害技術方案の技術的特徴とを対比する。そして、対比の結果を権利侵害の証拠として法院に提出し、審理手続中に証拠調べを行う。証拠調べ手続を経た後、法院が採用できるかどうかを決定し、さらに権利侵害の有無の判断結論を出す。

4. 專利侵害均等原則の適用のための理論的根拠

本文の第2部分で述べた均等原則の歴史的観点からみると、專利侵害均等原則は專利法で直接規定した專利侵害判断の原則ではない。英米判例法系国の專利法であれ、ドイツ・フランスに代表される成文法系国の專利法であれ、專利権の保護範囲をどのように特定するかについて規定しているに過ぎない。

例えば、日本の特許法 70 条は、特許発明の技術的範囲は、願書に添付された明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて決定しなければならないと規定している。このような規定は原則的で、あいまいで、抽象的な大体な範囲を描いているだけであり、特に今の時代には科学技術の発展が飛躍的に進み、専利侵害を回避しようとして専利技術の特徴を均等の特徴に置換することが非常に容易になっている。専利出願人または専利権者が専利請求の範囲、明細書および添付図面で文字と図形を用いて表現する技術的特徴に対して、文言侵害の原則に従って厳格に制限すれば、専利権などが虚偽な権利のように有効な保護を得ることができず、これが各国の専利実務において証明済みである。そのため、各国の専利侵害裁判の実務は、次第に均等原則を用いて被疑侵害技術が均等侵害を構成するかどうかを判断し始めてきた。このやり方の理論的根拠は、以下の 3 点に要約できる。

(1) 均等原則を適用して専利侵害を判断する利益バランスの理論

周知のように、専利分野の利益バランスの理論とは、主に専利法が専利権者に法的保護を与えると同時に、社会的利益または公の利益を考慮し、動的バランス状態にしなければならないことを指す。言い換えれば、専利制度は専利権者の私的利益を過度に保護したり、利益を独占したりすることはできないし、専利権を過度に制限して合法的な利益を適切な保護を得ることができないようにすることもできない。

通常、専利権は独占権であり、専利法は専利権者に一定期間の独占利益を付与する。法律で規定された保護期間内に、何人も専利権者の許諾を得ずに、勝手に専利を実施してはならない²²。そうでなければ、専利権の侵害を構成する可能性が高い(権利侵害とみなさない強制実施またはその他の例外の場合、権利侵害を構成しない)。専利権については、法律で規定された保護期間と有効地域の範囲内で、専利権者は、実施行為者が実施した技術に正当な出所があるかどうかを考慮する必要なく、その許諾を得ずに勝手に経営目的で専利を実施したいいかなる単位または個人に対し実施行為を差し止める権利を有する²³。そのため、専利権者はしばしばその専利権を濫用して他人の正当な競争を妨げることがあり、さらに独占の程度に達し、ひいては他人の正当な利益または合法的な権益を損なうことがある。専利権者が専利権を濫用し、専利権を過度に保護して社会的利益または公の利益を損なわないようにするために、法律は専利権に適切な制限を加え、利益のバランスを取る必要がある。

この場合の利益バランスは、順方向利益バランスに属し、専利権者の私的利益を制限することによって社会的利益、または公共利益とバランスを取らせることである。現在、均等原則を適用して専利侵害を判断することは逆方向の利益バランスであり、専利権の保護範囲に均等原則を適用して解釈すること

²² 中国の専利法 11 条の規定を参照。「発明専利及び実用新案専利権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除き、いかなる単位または個人も専利権者の許諾を得ずに、その専利を実施してはならない。すなわち、生産経営目的のために専利製品を製造、使用、販売の申出、販売、輸入、またはその専利方法及び使用、販売の申出、販売、輸入がその専利方法に従って直接獲得した製品を使用してはならない。

外観設計専利が付与された後、いかなる単位または個人も専利権者の許可を得ずに、その専利を実施してはならず、すなわち、生産経営目的のために外観設計専利製品を製造、販売の申出、販売、輸入してはならない。65 条は、「専利権者の許可を得ずに専利を実施することは、専利権を侵害することである」と規定している。

²³ 注意すべきことは、著作権者が法に基づいて享有する著作権は、自分が創作した著作物に対してのみ権利を行使することができ、著作権の効力は著作権者自身の著作物にしか及ばないため、他人が独立で創作した、係争著作物と同じまたは実質的に類似した著作物に対して著作権を行使することはできない。商標権の効力範囲は著作権よりやや広く、その登録商標査定に使用される指定商品またはサービスと同じまたは類似した商品または役務、およびその登録商標と同一または類似した商標が同種類の商品または役務の関連業者の使用行為まで及び得る。

により、文言解釈がその保護範囲に組み入れられない技術的特徴を専利権の保護範囲に組み入れ、専利権の文言範囲を適切に拡張して、被疑侵害者が利用した専利権の保護範囲の技術的特徴と均等の技術的特徴を権利侵害と判断することによって、限られた公共利益を私益の範囲に組み入れる可能性があり、同様に専利私益と社会公益をバランスさせることができる。そのため、この利益バランスを逆利益バランスと呼ぶ。

(2) 均等原則を適用して専利侵害を判断するインセンティブ革新理論

客観的にみて、国が専利制度を構築する目的は、発明者に発明の一定期間の独占権を付与することによって人々の革新的な情熱を激励することを目的としている。例えば、米国のエイブラハム・リンカーン元大統領が当時の専利商標局ビルに書いた言葉が、「パテント制度は、天才の火に利益を加える薪である (The patent system has added the fuel of interest to the fire of genius)」というものであった。専利制度の人々の革新に対するインセンティブを与える役割は、理性的な人が合法的な利益を追い求め最大化しようとする欲求を持つもので、専利制度が理性的な人のこの欲求を満たし、ひいては革新を奨励する効果を達成するという基本的な論理に準じている。しかし、均等原則を適用して専利侵害を判断することは、別の視点からイノベーションを奨励するものであり、被疑侵害者が専利侵害を回避しようとして均等技術を用いて他人の専利技術の特徴を置換し、他人の専利技術を実施する目的を達成することである。しかし、均等原則を適用して専利侵害を判断すれば、このような回避行為を侵害行為に組み入れることができ、ひいては人々に革新的な研究開発に従事させることができ、均等置換の方式を採用して法的制裁を免れようとしてはならない。

関連資料によると、均等原則を適用した国は、専利侵害を判断するには相応の条件が設定されている。具体的な要件は、大きく以下3つに分けることができる。

第1類は、ドイツの「3要件」基準である。ドイツ連邦専利法院は、1986年に専利紛争事件を審理する際に、均等原則を正式に適用して専利侵害を判断し、これによって均等原則の適用の3要件を確立した。要件1は、専利請求の範囲の各技術的特徴を重視することであり、要件2は、当業者が均等置換できる技術的特徴に対し「明らかに知っている」というもので、要件3は、発明の技術思想の実質的な意味である²⁴。

第2類は、中国、米国などの国の「4要件」基準である。中国最高人民法院が2001年に公布し、2013年と2015年に改正した「専利侵害紛争事件の審理における法律問題の適用に関する若干規定」17条2項の規定によると、中国では均等原則を適用して専利侵害を判断するには、同時に4つの要件（3つのほぼ同一＋創造的な労働を経ず）を満たす必要があり、すなわち、被疑侵害技術方案の技術的特徴を専利請求の範囲に記載された技術的特徴と逐一对比して、①採用された手段がほぼ同一であること、②実現する機能がほぼ同一であること、③達成した効果がほぼ同一であること、④置き換えられた技術的特徴が、当業者が被疑侵害行為の発生時に創造的な労働を経ることなく想到できることであるという4つの要件を満たすことである。同条は、特に対比の参照「時点」を「被疑侵害行為が発生した場合」と明確に規定している。

1853年、米国連邦最高法院は、Winans v. Denmeadの件で、発明の実質的な複製を防ぐために、均等

²⁴ 謝沁紅：「専利侵害における均等侵害判断に関する研究」を参照。兰州大学2019年マスター学位論文、第11頁。

原則を採用することで専利権の潜在的な保護範囲を拡張した。均等原則とは、被疑侵害製品（方法）には、専利請求の範囲の技術的特徴と対比して、文言解釈から異なる1つまたは複数の技術的特徴があるが、その違いが非実質的である場合に被疑侵害製品または方法は専利権の保護範囲に落ち、侵害を構成するというものである²⁵。1950年、米連邦最高法院は、グリフ油タンク製造会社がリンド航空用品会社を訴えた事件の審理で、均等原則の実質は、「発明者の利益を盗まないようにする」²⁶ことであると説明した。すなわち、専利権者は均等原則に基づいて、ある装置のメーカーを告発することができる。もし、この装置が実質的に同じ方法で、実質的に同じ機能を生み出し、同じ結果を達成し得るとすれば、均等原則の基点は、名前、形式、形状が異なるにもかかわらず、2つの装置が均等に動作し、均等の結果が得られるようにすれば均等になることである²⁷。米連邦最高法院の判決は、手段-機能-効果が実質的に同じである+当業者が明らかに知っているという4つの要件を形成している。

第3類は、日本の「5要件」基準である。日本における特許を均等侵害と判断する5要件基準は、1998年の「ボールスプライン軸受」事件の判決²⁸から形成してきた。この判決によると、日本では製品の特徴と請求項の特徴とが均等になるかどうかを判断する際、5つの要件を同時に満たす必要がある。すなわち、「非本質的部分、置換可能性、置換容易性、非公知技術、及び禁反言の特別事由」という²⁹。判断過程において、製品の特徴と請求項の特徴が5つの要件のいずれかを満たさない場合、製品の特徴と請求項の特徴は均等と認められない。

上述のとおり、簡単に紹介したが、現在の世界各国の専利侵害訴訟の実務における均等原則を適用して専利侵害を判断するには、採用する要件の基準が少し異なるが、その本質的な精神は同じである。すなわち、他人が発明者の利益をただ乗りすることを防止し、専利の非実質的な特徴を代替、置換または変換する行為に対して均等侵害を判断し、発明の改悪、代替、置換をせずに革新することを奨励することを目的とする。

（3）均等原則を適用して専利侵害を判断する資源節約の理論

周知のように、専利権は専利出願により生まれ、専利審査から公告までの一連の手続きを経なければならず、各段階やセッションに誤りがあるてはならず、そうでなければ実質的に専利法における要件を満たした発明であっても、最終的に専利権を付与されることはできない。あるいは、専利出願書類が正確で、完全で、明確に作成できなかったため、その真の意図を伝えられず、作成された明細書と専利請求の範囲の不一致などを招き、被疑侵害者に法律の抜け穴を利用させることとなり、専利権者の損失を

²⁵ 張継宏「米国均等原則の“失い”が中国専利侵害訴訟に対する示唆」知的財産権 2013 年第 2 期 89-93 頁。

²⁶ 張乃根「米国専利侵害の均等原則のケース分析及びその比較」比較法研究 1995 年第 2 期 157-163 頁。

²⁷ 同上。

²⁸ 劉立平「均等原則と均等侵害の 5 つの要件-日本最高裁「環状スライドボールスプライン軸受」3 つの事件から」を参照。

出典：<https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=813bfdbc9be53c5554900f0eb837fc75>。

²⁹ 非本質的部分とは、異なる部分が専利発明の本質的部分ではない。置換可能性とは、異なる部分と被疑侵害製品の該当する部分を置換しても、専利発明の目的を達成でき、同じ効果を得ることができる。置換容易性とは、対応する部分の置換が当業者にとって、被疑侵害製品を製造する際に容易に考えられる。非自明とは、被疑侵害製品または方法が専利出願時の公知技術とは異なる、または、当業者が専利出願時に公知技術から当該被疑侵害製品を容易に導出することができない。禁反言の特別理由とは、専利出願の審査期間中に、被疑侵害製品または方法の技術的範囲が専利請求の範囲から意図的に除外されていないという特別な状況が存在しないことを意味する。袁秀挺・王翠平「権利侵害と同等の司法実務：原則、制限及び実例——「専利均等侵害の司法認定」シンポジウム総説」知的財産権 2013 年第 8 期 96-100 頁。

もたらす。あるいは逆に、専利出願人または専利権者が専利権を付与されるために意図的にその専利請求の範囲を限定しているため、保護範囲にないような技術的特徴が均等原則の適用によって保護され、社会的公共の利益を損なう。

したがって、専利侵害判断における均等原則の適用は、専利出願人または専利権者の資源の節約に有利である。例えば、専利出願人が専利出願書類を作成する際には、自分のその発明の技術的思想及びその時の場面における真の意図を明確に、完全に、十分に表現すればよく、各技術的特徴が既存技術を回避できるか、あるいは出現する可能性のある新しい技術的特徴を回避できないかなどについてあまりこだわる必要がない。その真の意味が明確で、完全で、正確に表現されていれば、明細書は専利請求の範囲の内容と一致し、均等原則を適用すれば十分な保護を得ることができる。そうでなければ、狭義の文言侵害の原則により専利侵害を判断するだけでは、不必要な紛争や困惑を引き起こし、時間、物的、人的資源を浪費する可能性がある。

均等原則を適用して専利侵害を判断することは、裁判資源の節約にも有利である。専利裁判の角度から見ると、文言侵害で専利侵害を判断すれば、その専利権の範囲は比較的狭く、技術的特徴の対比を通じて権利侵害の有無を確定することができ、裁判資源を節約したように見える。しかし、それによって多くのフリーライド行為を助長し、他人の専利技術に対して明らかに代替、置換、改悪、変換を行い、より多くの専利侵害の紛争事件を引き起こす可能性がある。総じて言えば、限られた専利の裁判資源を無限の紛争事件に耐えさせ、専利の裁判資源の浪費をもたらす。しかし、均等原則を適用して専利侵害を判断することは、個別の事件にとって専利侵害を判断するために使用される資源が多いように見えるが、全体的な資源は確かに節約されている。逆に見ると、個別の事件について考慮しても、技術的特徴に関する同一・均等の対比を行うことは専利サービス機構が原告側に提供する専門的なサービスであるため、法院の開廷前に完成し、司法裁判資源を浪費することなく節約された。

社会全体の側面から見ると、均等原則を適用して専利侵害を判断することは、社会全体のコストや社会資源の節約に有利である。国が専利制度を確立する全体的な目標は、イノベーションを促進することにある。「新規技術公開の代償としての独占権の付与」にある。専利制度の実施効果の良し悪しは、この制度の公信力と共感に直接影響する。文言侵害の原則を単純に適用して専利侵害を判断すれば、公然と専利にフリーライドしている人に発明者の利益を盗ませる可能性が高く、それによる結果は非常に深刻で、専利制度への信頼度を失わせる。そうなれば、司法裁判機関がどれだけの資源を費やしたとしても失った信頼を回復させることはできないであろう。そのため、均等原則を適用して専利侵害を判断することは社会資源を効果的に節約することである。

要するに、均等原則を適用して専利侵害を判断することは、文言侵害原則の補足的な役割だけでなく、専利制度のイノベーションを促進し、社会資源を節約し、国家司法の信頼性を高める役割を果たすもので、裁判における重要な判断方法で効果的な役割を発揮するものである。

5. 専利の均等侵害原則を適用する弊害

前の記述で、均等原則を適用して専利侵害を判断する理論の基礎を比較的詳細に分析し、専利侵害裁判の実務における均等原則の適用の利益性、公正性と正当性を明確にした。実際、専利法の規定によると、専利権の効力の境がどのように確定され、どのような原則に従って確定されるべきか明確ではない。

法律は、原則的に請求項の内容を基準とすることを規定しているだけである³⁰。ここでいう「請求項」とは、実際には専利請求の範囲に記載の「請求項」を意味する。実際には、「専利請求の範囲」は、専利出願人が法律の規定に従って国家専利主管機関に提出しなければならない正式な出願書類の1つであり、専利出願人または専利権者自身が作成したものである。理論的には、このような専利出願人または専利権者自身が作成した文書は、発明者自身が真の意思表示を行ったものでなければならず、その発明の本質的な特徴を最も正確に示すもので、自らの専利権の権利範囲を最も正確に表現するものでなければならない。しかし、事実としてはそれほど素晴らしいものではない。専利出願人または発明者自身は、本来、その発明の技術的特徴及び保護を必要とする権利の範囲について最も明確であるべきところ、法律的には、専利出願人または専利権者自身が作成した明細書及び専利請求の範囲が実際に保護される権利の境に対して広すぎたり狭すぎたりして、直接その専利の獲得及び専利権の保護範囲に影響を与え、損得に関わったりする。そこで、保護された技術的特徴が正しく説明されていなかったり、または専利請求の範囲に明確に書かれていなかったり、権利の境界がぼやけたり、錯誤のために漏れたり、広がったりすることが生じている。

第一に、この場合、均等原則を適用して専利侵害を判断することは、実際には専利権の保護範囲の拡大に当たり、ある程度において専利権者または専利出願人が元々想定していた専利権の保護範囲を超えている。その結果、本来ぼやけている専利権の境がゴムのように自由に伸縮でき、より不確定になる。例えば、斬新で技術史に前例のない特定時期において科学技術の創造性または開拓性を有する重大な発明専利に対しては、均等の原則を適用して侵害判断を行う際にある程度緩やかにでき、組み合わせ発明または選択発明に対しては、均等原則を適用して侵害判断を行う場合はある程度厳格にすることができる³¹。この観点から、均等原則を適用して侵害判断を行うのは、明確で強制的な基準が欠いているためであり、その結果、同一の紛争であっても異なる法院または裁判官が異なる結果、場合によっては真逆の結果をもたらす可能性があり、専利の種類によっては権利の範囲をより不明確にすることがある。それでは、「適切に緩和する」、あるいは「適切に厳格にする」とは何かであろう。最終的に具体的な事案で適用する際に、当該原則を適用するか否かは法院（実際には事件を審理する裁判官）に委ねられる。日本の裁判所が判例を通じて確定した「5要件」の基準は、相対的に、具体的な侵害案件の審理において裁判官に対して均等原則の適用に一定の拘束力がある。なぜなら、「非実質的部分」が「置換可能性」の技術的特徴は専利技術的特徴の中の「非実質部分」であり、実質的部分でないことを決定づけるからである。「置換可能性」の技術的特徴は、専利の出願日に「非自明」である必要があり、例外はない。均等原則の適用について基準を定め、事件を審理する裁判官の自由裁量権を制限している。

第二に、均等原則を適用して専利侵害を判断した場合、最終的に生まれた専利権の境が専利出願人または専利権者が自ら設計した保護範囲と一致しない可能性がある。前述したように、発明者、専利出願人または専利権者が専利出願書類を提出する際に、自分の専利出願の技術的特徴について最も理解しなければならず、その発明のどの技術的特徴が保護され、どの技術的特徴が保護されないのか、その意思表示を尊重しなければならない。そのため、専利法は、専利権の保護範囲は専利請求の内容に準拠し、科学的で合理的であると規定している。しかし、均等原則を適用して専利侵害を判断することは、本来専利保護の範囲にない均等な技術的特徴を保護の範囲に組み入れ、専利権者に追加の収益を与える可能

³⁰ 中国の専利法 64 条 1 項の規定を参照。

³¹ 「江蘇鼎仁重工機械有限公司と常州市知的財産権局、江蘇武東機械有限公司専利紛争処理決定案」判決を参照。出典：<https://xw.qq.com/cmsid/20220501A03DT000>。

性がある³²。

第三に、「公開で保護を換える」制度理論によれば、専利出願人がすでに公開している技術的特徴についてのみ専利権を得るということにはじめて、専利権者の利益と社会全体の公共の利益がバランスのとれた効果を奏する。専利権保護の範囲を均等の原則で広げることは、実際には公共の利益の侵害である。専利権の独占性とは、被疑侵害者がどのような方法で実施技術を得られたか問わず、専利権者が許諾を得ずに無断で行う実施を禁止できる権利をいう。このような独占権の範囲が均等の原則で判断されるのであれば、その効力は専利技術と均等のパブリックドメインにまで及ぼす可能性が高い。これは均等原則の適用による弊害である。

それ以外にも、専利侵害を均等原則の適用により判断することは、いくつかのマイナス的な影響をもたらす可能性がある。そのため、均等原則の濫用を防止するため、司法裁判の過程で判例を通じて均等原則に対して禁反言の原則、献納の原則、公知技術の抗弁、不正行為の原則及び全体均等の原則などの制限を設けている。実際には、全体的な均等の適用を禁止することは非常に重要な原則である。全体的な均等を許すと、誰かが飛行機を発明した後、他の人はより先進的な飛行機を研究することができなくなるという奇妙な現象が生じる可能性がある。なぜなら、A 飛行機と B 飛行機は、全体的な技術的特徴において同一または均等であるからである。飛行機だけでなく、どのような具体的な製品もそうである。

6. 専利の均等侵害原則の適用の制限

上述のように、各国の専利裁判の実務はすでに共通認識を形成しており、専利侵害を均等の原則で判断することは、文言侵害原則で侵害を認定することに対する補完であり、専利権の保護範囲に対する中心限定主義の実務でもあり、被疑侵害者が専利へのフリーライドの形で発明者または専利権者の利益を窃取することや人々のイノベーションに対するインセンティブへの打撃を防ぐことに有益である。しかし、上記の分析から明らかなように、均等原則の適用にしかるべき制限を与えなければ、必然的に別の極端な状況が生じる。例えば、専利出願人または専利権者は専利出願書類（特に明細書と専利請求の範囲）を作成する時、個人の意思が任意に表現されるにつれて、できるだけその専利請求の内容をぼかし、技術的特徴をできるだけ広くすることになりかねない。専利権無効宣告の手続によって調整されている先行技術が含まれると、明細書または請求項の内容に含まれる技術的特徴が均等原則を適用して他人の均等侵害を判断することができる。だとすれば、このような制限のない均等原則は、必然的にマイナスの影響を与え、専利制度の根幹を揺るがしかねない。

（1）禁反言原則による均等原則の適用の制限

禁反言原則は、専利法上の重要な原則である。禁反言原則は、専利法分野における誠実信用原則の具体的な反映である。誠実信用の原則は、民法上のコアな原則であり、民事法律の主体の設立、変更、民事行為の終了を厳格に遵守し、約定があれば必ず果たし、約束を厳守することを求めている。この原則の専利分野における反映が、専利出願人または専利権者が専利出願書類の中で、専利審査の過程の中で、

³² 2016 年東京地裁第 29 民事法院審理専利番号 JP 5377629 B、名称「自己複合回転ケーブルタグ、分離部分付き」特許侵害紛争の判決を参照。出典：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/392050705>。

専利権の無効宣告の手続の中で自ら放棄した技術的特徴または権利範囲を明示し、いかなる形式でも直接的または間接的に専利権の保護範囲に再度に組み入れられないことを意味する。このような技術的特徴に対して均等原則を適用することはできない、すなわち均等侵害を構成しない³³。これに対応して、専利出願人または専利権者の技術的特徴の放棄は、どの段階で発生したとしても明示しなければならない³⁴。ここでいう「明示」には 2 つの表現形式がある。第一に、専利出願人または専利権者が特定の手続の進行中に、ある技術的特徴を放棄することを明確に示すことである。第二に、専利出願人または専利権者が、特定の手続において先に提出された出願書類を修正する際に、元の権利範囲を狭くすることである。第二の場合、放棄の明示はなされていないようだが、後の文書の効力が先の文書の効力より優れているという原則に基づいて、後の文書には現れていない先の文書における 1 つまたは複数の技術的特徴が明示的に放棄されたことになる³⁵。

（２）献納原則の制限と均等原則の適用

専利分野の献納原則は、米国で提起されたものである。1881 年に、米連邦最高法院は Miller と Brass 社の事件を審理する際に、以下のことを判示した。すなわち、専利権者が専利請求の範囲において特定の装置の保護を求めた場合、明細書に開示されている他の装置を公衆に寄付したことを意味し、直ちに当該装置の保護を求めて、当初の行為が不注意、想定外、または錯誤によるものであることを証明しなければ当該装置の保護はできないとした³⁶。その後、米国の法院は、均等原則の適用を制限するために献納原則をあまり運用しなかった。1991 年以降、特に 2000 年以降になると、献納原則が再び法院の注目を集め、専利侵害紛争の裁判での運用が徐々に増えてきた³⁷。

中国最高人民法院が 2009 年に公布した「専利権侵害紛争事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の解釈」5 条は、明細書または添付図面にのみ記述され、専利請求の範囲に記載されていない技術案について、権利者が専利権侵害紛争事件において専利権保護の範囲に組み入れた場合、法院はこれを支持しないと規定している。この条項は、中国の専利分野の献納原則と呼ばれている。同条の規定によると、専利出願人が明細書及び図面を作成する際に、特定の技術的特徴を記述したことは、当該専利出願人が専利出願の技術案が特定の技術的特徴を含むことを知っていることが明らかであり、本来

³³ 閻文軍・羅治成「英国専利侵害判断における均等原則と禁反言の原則」科学技術と法律 2017 年第 3 期、1-9 頁。

³⁴ (2017) 最高法民申 1312 号裁定書 (2017 年 06 月 22 日) を参照。請求項 1 記載の発明は、「昇降駆動シリンダ (43) が支持フレーム (2) の先端に取り付けられている」ことを規定し、0A に応答する際に創造的な問題を克服するために埋め込まれた特徴である。被疑侵害製品は、シリンダが支持フレームの側面に取り付けられていることを規定している。二審法院は、「禁反言の原則に基づいて、長江会社は権利侵害事件の中で昇降駆動シリンダを支持フレームの「先端」以外に取り付ける技術案を専利権保護の範囲に組み入れることを主張することができない」とした。中国最高人民法院は、「長江会社が強調している係争専利の「支持フレーム」が比較文書 1 の「焼入れ昇降フレーム」とは異なること、また、係争中の専利の昇降駆動シリンダは支持フレームの先端に取り付けられ、対比文書 1 に開示されている対応構造も先端に取り付けられているため、長江会社は使用許諾手続の中で「先端」という特徴を強調したり制限したりしておらず、「先端」を強調したり制限したりしての使用許諾ではない」。

³⁵ 放棄する技術案とは、出願人または専利権者が必ず明示的に特定の請求項を放棄しなければならないということではなく、修正または意見を述べる前の専利出願書類または専利書類が保護範囲内に入る可能性があり、補正または意見陳述後の専利出願書類または専利書類が保護範囲内に入ることが困難になった技術案を理解しなければならない。尹新天「中国専利法詳解」を参照 (知的財産権出版社、2011 年)。

³⁶ 李徳山「専利侵害判断における寄付原則について」2011 年中華全国専利代理人協会年会及び第 2 回知的財産権フォーラムの募集論文。

³⁷ 同上。

であれば、当該特定の技術的特徴を専利保護の範囲内とすべきであろう³⁸。しかし、専利出願人はなぜ専利請求の範囲に当該特定の技術的特徴を記載していなかったのか。第一に、このような技術的特徴（1つまたは複数）は、その発明の1つの技術的特徴であるが、先行技術の範疇に属する可能性がある場合がある。この技術的特徴を専利請求の範囲に組み入れると、専利権を得ることができず、その専利出願の新規性が失われる可能性がある。このような場合の欠落であれば、確かに「献納」されている（実際には先行技術に属する）ので、当然ながら均等原則を適用することはできない。第二に、専利出願人が不注意で漏らして結果、専利請求の範囲に記載されていなかった。このような状況は、米国では救済できる³⁹。しかし、中国最高人民法院が公布した司法解釈はこのような不注意に対して救済を与えておらず、切り捨てる処理を行っている。第三に、専利出願書類の作成者が誤解したり、何らかの暗示により誤解したりしたため、明細書または図面に記載した1つまたは複数の技術的特徴を請求項に記載しなかったことにより、「献納」という結果がもたらされた。このような場合の献納は、専利権者に明らかな損失をもたらすが、中国では依然として救済手続きがなく、公知となる。

2022年6月30日に、日本知的財産研究所が主催した日中研究者会議で、東京大学の田村善之教授は「献納原則」を支持しないことを明らかにした。この献納は、特許法の趣旨に反すると田村教授が指摘した。実際、均等原則に対して、献納原則は相対的にその濫用を制限することができると考えられる。献納原則自体に正当性があるかどうかは、さらに研究する必要があるだろう。私は米国の救済手続きが、上記の第二または第三の状況の欠落を補う役割を果たせると考えている。第一の場合は、修復できないと考えている。専利出願人が専利権を取得するために取った決断である以上、このような公的分野に属する可能性のある既存の技術に対し、後に献納された技術的特徴がより良い実施効果を持っていることが発見されたため、均等原則を適用して保護を受けることは適切でない。専利権者に二重の利益（許諾の利益と均等の利益）を獲得させることはできない。

（3）予見可能原則による均等原則の適用の制限

予見可能原則という、北京市高级人民法院が公布した「専利権侵害裁判ガイドライン（2017）」56条2項には、「被疑侵害技術方案が明細書から明確に排除された技術方案に属し、専利権者が均等侵害を構成すると主張した場合、支持しない」と規定している。そして、具体的な裁判の実務の中で適用して均等原則を制限する。この規定は、以下のように解釈することができる。専利請求の範囲における発明のポイント以外の技術的特徴、補正して形成された技術的特徴または実用新案請求の範囲における技術的特徴について、専利権者が専利出願または補正時に代替技術的特徴が存在することを知っているかまたは十分に予見して専利権の保護範囲に組み入れなかった場合、侵害判断において、権利者が均等の特徴を構成することを理由に当該代替技術案を専利権の保護範囲に組み入れると主張した場合、支持しない。

この規定から分かるように、予見可能性原則の適用には以下のいくつかのポイントがある。

第一に、予見可能性は専利出願日に判断するもので、均等原則で侵害の有無を判断する侵害行為の発

³⁸ （2017）最高法民申5147号裁定書（2017年12月28日）を参照。本件の請求項1には「大豆粉」が記されているが、被疑侵害方案には「おから粉の大豆繊維D」が記されている。中国最高人民法院は、「明細書はすでに大豆粉と大豆「抽出粉」を2種類の並列技術案として公開しており、専利権者は大豆「抽出粉」に係争専利請求の範囲の保護範囲に組み入れていないため、大豆「抽出粉」の技術案に係争専利の保護範囲から除外したとみなすべきである」と判断し、これにより、大豆「エキスパウダー」に属する「おからパウダーの大豆繊維D」も専利の保護範囲から除外された。

³⁹ 脚注35)を参照。

生日ではない。

第二に、専利出願人が専利出願書類を作成する際、この技術的特徴は当業者に周知であり、自明ではない。すなわち、当該技術的特徴は専利出願時に確実に存在するものであり、当業者が創造的な労働を経ずに考えられるものではない。例えば、中国最高人民法院が審理した中森会社がグリード社を訴えた専利侵害紛争事件において、予見可能性の原則にかかわる。本件において、原告の明細書及び請求項の記載を通じて、専利権者（原告）は係争専利請求の範囲及び明細書を作成する時、公知技術にモータ駆動と燃料エンジン駆動の2種類の方式が存在することを明確に知っており、かつ「クリーンで無汚染」は本専利が公知技術に比べて新たに追加された1つの技術的效果であるが、専利権者は係争専利請求の範囲にモータ駆動のみを記載し、係争専利技術案における駆動方式をモータ駆動に限定し、燃料エンジン駆動を含まないことを明確に示した⁴⁰。この場合、被疑侵害製品が係争専利の保護範囲に入っているかどうかを判断する際に、燃料エンジン駆動とモータ駆動とを技術的特徴の均等を構成すると認定すれば、専利請求の範囲の開示の役割の発揮と社会公衆の信頼利益の保護に不利である⁴¹。これが予見可能な制限均等原則の適用である。

第三に、当該技術的特徴が、専利出願人が専利明細書または図面で説明したが、専利請求の範囲の内容には記載されていない場合である。この点は、献納原則に似ているが、違いもある。献納された技術的特徴は、専利権保護を受けることができる技術的特徴かもしれない。例えば、米国で1881年に審理された Miller と Brass 社の案件で献納された技術的特徴は、請求項の内容に記載された技術的特徴よりも実施可能であった⁴²。言い換えれば、専利出願人が専利出願書類を作成する際に、専利請求の範囲のいずれかの技術的特徴について代替可能な技術的特徴が存在することを明らかに知っているが、専利請求の範囲の内容に組み込まれておらず、その後、専利権侵害紛争が発生した場合に、専利権者が専利出願日にすでに知られており、専利請求の範囲に記載されていない代替的な技術的特徴を均等侵害で適用してはならない。この原則は、献納原則と禁反言原則とは異なり、均等原則に適用されるもう一つの制限形式である⁴³。

予見可能性原則は、均等原則の適用を制限するために使えないという声がある。なぜなら、予見可能性原則には次のような課題が存在するからである。①予測可能性の原則は、裁判実務において適用される際に立証が不要となっており、裁判官の自由意志や自由裁量によるが、均等原則の場合は司法解釈が法的根拠となっている。②当該原則は、具体的な裁判実務において主観的な憶測や推測によって適用され、その結果が拡大されたり縮小されたりしやすく、法的拘束力が不足している。この原則の適用には、他にも不確実性がある。仮にこのような予測可能性原則によって均等原則の適用を制限すると、均等原則の立法の本来の趣旨に反する場合があります、専利権者の利益を害し、ひいては専利制度のインセンティブを促進するというそもそもの趣旨の実現を妨害する可能性がある。

均等原則の適用に関する制限は、具体的な状況や裁判実務によっては、新たなやり方が現れる可能性があり、この文ではこれ以上は述べない。

⁴⁰ 中国最高人民法院（2021）最高法知民終192号民事判決書を参照。

⁴¹ 同上。

⁴² 李徳山「専利侵害判断における献納原則について」2011年中華全国専利代理人協会年会及び第2回知的財産権フォーラムの募集文。

⁴³ 胡慶鋒「専利訴訟における“予見可能な原則”と“均等の原則”の絆」を参照。

出典：<https://wenku.baidu.com/view/7f96fa6eb007e87101f69e3143323968011cf4b3.html>。

7. 専利の均等侵害原則の存廃に関する議論

2022年10月28日から29日にかけて、日本知的財産研究所（IIP）主催で日中共同研究の意見交換会がオンラインで開催された。29日の会議では、日本の元裁判官の飯村敏明氏と中国の元裁判官の程永順氏がそれぞれ「均等原則の判例と現在の意義について」と「司法実務から見た均等原則と先使用権侵害抗弁」の講演を行った。2人の元裁判官は、担当期間中の専利権侵害裁判の実務において、均等原則が具体的な事件に適用される状況について、自分が均等原則を適用する過程で直面したさまざまな挑戦と思いについて見解を述べた。私は、自分が本プロジェクトの研究をして得た情報に基づいて、2人の裁判官の講演を結合して、「専利侵害判断における均等原則の適用を放棄することができるか」という観点について教えてもらった。筆者は、日中両国が専利侵害訴訟に均等原則を導入して専利侵害を判断して以来、この原則の適用は以下の4つの面で疑問が残されている。

疑問1は、統計データを見ると、専利侵害訴訟において均等原則で侵害の有無を判断するケースの数は比較的に少なく、日本は年に1~2件であり、中国はやや多いが、それほど多くない。具体的な裁判実務において、この原則は使用数が少ない。

疑問2は、日中両国の学者によると、専利侵害の具体的な裁判実務における均等原則の適用ハードルが比較的に高く、適用することが難しい。日本の法律で規定されている適用要件は5つあり、中国最高人民法院の司法解釈で、権利侵害行為の発生日を時間的ポイントとする適用条件は「3つのほぼ同一の+創造的な労働を経ず」と規定されている。他の国の裁判実務にも均等原則を適用するハードルが高い。

疑問3は、既存の均等原則の適用状況から見ると、この原則を用いて専利侵害の効果を判断することもあり理想的ではなく、特に具体的な実務の中で、多くの要素の影響を受ける可能性があり、異なる法院、異なる裁判官、異なる時期、異なる段階でこの原則を適用する基準も不確実で、被告が裁判に不服であったり、論争が大きかったりする。このような状況は、司法裁判の厳肅性、一貫性、権威性、安定性に対する疑問を招く可能性がある。

疑問4は、中国では、専利法は専利侵害訴訟において均等原則で専利侵害を判断することを規定していない。中国の法院（最高人民法院も地方人民法院も）は、2000年以前から均等原則の適用を模索して専利侵害を判断してきたが、4回の法改正を経た専利法は依然としてこの原則を法律に組み入れておらず、最高人民法院の司法解釈によって規定されている。このような状況は、専利法が均等の原則を導入することには確かに何らかの困難があることを示している。最高法院の司法解釈規定には均等の原則が適用されると同時に、この原則に適用される若干の制限的な規定が設けられている。例えば、禁反言の原則、献納原則などは、もともと複雑な専利侵害訴訟をより複雑にし、確かに理解しがたい。

これらの疑問に対して、専利侵害判断に均等原則の適用を放棄することができるかどうかを提案する学者がいた。会議の討論の一環で、日本東京大学の田村善之教授は、この原則が特許の侵害判断に適用されることを諦めることはできないと明らかにした。その理由は、この原則が適用されることは少ないが、その存在価値は比較的に明らかである。専利出願人に出願書類をよりよく作成させ、専利権保護範囲を正確に定義することに有利であり、また、専利の非実質的な部分を簡単に置き換えて権利侵害責任を回避することを防止することにおいても有益であるからである。中国の程永順元裁判官も同原則を諦めることができないことを明らかにした。その理由は、専利侵害の訴訟手続において均等原則を適用することは少ないが、裁判官は被告が侵害しているかどうかを判断する際に均等侵害を検討することが非常に多く、事件のほぼ半数を上回っているからである。そのため、この原則はその存在価値と効用を持

っている。

これに基づいて、筆者は、専利侵害事件で均等原則を適用して判断することは各国の司法実務の中で形成されたものであり、同様に具体的な司法裁判実務の中で重要な役割を果たしており、重要な価値があると考えている。この原則は、具体的な司法裁判の実務に適用されることは少ないが、被告に対して一定の抑止力があり、専利権の保護に柔軟性をもたらす。特に専利出願書類の作成過程における多くの困難を補うことができる。むしろ、この原則には確かにいくつかの問題点が存在し、司法裁判の実務の要求に基づいて理論研究を行うことが重要であり、それを乱暴に廃止したり放棄したりすることなく、相応の改善提案を提出する必要がある。

8. おわりに

専利の均等侵害の判断は、専利制度が進化発展過程において判例形式で創設されたものである。百年以上の専利裁判の実務は、専利侵害の判断に均等原則が用いられ、ポジティブな面もあれば、ネガティブな面もあることを証明している。そのため、法院は具体的な実務の中で依然として、どのような条件の下で均等原則を適用して専利侵害を判断すれば、専利制度の元来の趣旨に適合し、より公平・正当という原則に合い、専利権者の適法な利益を保護すると同時に社会の公共の利益に過度に影響を及ぼすことがないかを検討している。専利侵害の裁判実務は、更に1つの客観的な事実を証明しているが、均等原則を適用して専利侵害を判断する関連発明は往々にしてその進歩性が相対的に低いということである。科学技術のトップエンドにある発明専利については、均等による侵害判断が多くはない。例えば、現代においてチップ技術の最先端のいくつかの技術のように、リソグラフィ、レジスト、チップ材料などを含めて、均等侵害に当たることはほとんどあり得ない⁴⁴。そのため、筆者は均等原則を専利侵害裁判の実務において慎重に適用したり、適用する回数を減らしたり、適用条件を厳格にしたりすることを提案する。そうでなければ、専利制度が存在する理論的基礎である「新規技術公開の代償としての独占権の付与」または「公開による権利の交換」を揺るがしかねず、本来は専利権者により充実した保護を提供するつもりが、結果的に制度そのものを崩したり、かえって悪い効果をもたらしたりする虞がある。

⁴⁴ オランダのASML社のCEOは、1台の専門的なEUVリソグラフィ機には10万以上の部品が付属しているが、それらの部品はそれぞれ世界各地の一流メーカーに由来しており、その製造難易度は特に大きいため、専門的なEUVリソグラフィ機を短期間に独立して研究発信したいと考えているが、基本的には不可能であると述べている。『リソグラフィ機風雲再起?』を参照。出典：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1737315323681580999&wfr=spider&for=pc>。

Ⅲ. 中国における均等侵害規定の適用—日中比較を中心として

中国社会科学院 知識産権センター 張 鵬 専任研究員

1. 問題提起

均等侵害は専利法体系における「明珠」と呼ばれ、ずっと核心的な地位にある¹。日中両国がこの「明珠」を摘み取るために行った探索は枚挙にいとまがない²。では、既存の研究に基づいて、本文は均等侵害制限規則という命題を選んで日中比較研究を行う意義はどこにあるのだろうか。筆者は冒頭で説明する必要がある。そのうち、本文でいわゆる均等侵害の制限規則という用語は中国の関連司法解釈に明らかにされておらず、一部の司法実践ではどのような具体的な規則が均等侵害の制限を構成しているかについて言及されている³。学説において、均等侵害の積極的要件と消極的要件⁴、構成判断基準と構成妨害基準⁵、および要件と制限⁶を検討することは、均等侵害の研究に固定された学理的枠組みとなっている。これに対して、日本の学説及び実践はいずれも五要件に基づいて均等侵害の適用を検討するものであり、いわゆる要件と制限を区別するものではなく、立証責任の区分を検討する際にのみ、両者を区別することに一定の実益がある可能性がある⁷。これを踏まえ、本文は中国の学説と実践—一般的に均等侵害の適用を制限する規則に属すると認められている場合にのみ「制限」という呼称を使用し、その上で機能的に中国法に相応する日本の類似要件を探して比較する。筆者は日中両国の均等侵害制限規則の設置における以下の三つの特徴（すなわち司法の確立、混合の継受、そして顕著な違い）が特に注目すべきであると考えている。

司法確立の観点から見ると、日本法における均等侵害判定の一般的な規則は、1998年に最高裁判所の「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」によって確立され、その後の理論と実務は同事件で提出された五要件の方向に沿って議論した。そのうち、五つの要件は具体的に以下の通りである。非本質部分（置換部分は発明の本質部分ではない）、置換可能性（置換した後同じ目的を達成でき、同じ効果が得られ

¹ 李明徳教授の評価は、閻文軍『専利権の権利範囲〔第2版〕』序文（法律出版社、2018年）。

² 中国の代表的な研究としては、例えば閻文軍『専利権の権利範囲〔第2版〕』（法律出版社、2018年）、陳文煊『特許権の境界』（知的財産権出版社、2014年）。日本の代表的な研究としては、田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義」、「特許法の理論」、有斐閣2009年版。愛知靖之：「特許権行使の制限法理」、商事法務2015年版。大友信秀：「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割」、「法学協会雑誌」2009年126巻第6、8、9、10号。

³ 「中外製薬株式会社と温州海鶴薬業有限公司と専利権権利範囲に入ったか否かを確認する紛争事件」（最高人民法院民事判決書（2022）最高法知民終905号）では下記のことを明確に指摘した。献納規則と禁反言の法理はいずれも均等論を適用する制限を構成することができ、いずれも専利権者の利益を公平に保護することと社会公衆の利益を維持することとの間で合理的なバランスを図ることを目的としている。均等論を制限する要件に該当する場合、通常、両特徴が手段、機能、効果がほぼ同じであるかどうか、および当事者が創造的な労働を必要とせずに想到できるかどうかを判断する必要はない。

⁴ 楊志敏：「専利権権利範囲研究」、四川大学出版社2013年版第417頁。同様の区分は大友信秀：「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割（四）」、『法学協会雑誌』2009年126巻第10号第28頁に見られる。

⁵ 閻文軍：「専利権の権利範囲」、法律出版社2018年第二版、第487頁。

⁶ 「制限」用語を直接適用する場合の参考：張広良：「中国専利均等論の適用及び制限について」、「知的財産権」2009年第5期、第28頁。【美】J. M. Mueller：「専利法（第3版）」、沈超ら訳、知的財産権出版社2013年版、第337頁。

⁷ 「マキサルシントール事件」知財高裁判所大合議判決（知財高判決平成28.3.25平成27（ネ）10014）による「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」（最終判決平成10.2.4民集52巻1号113頁）における第一、二、三要件は権利者が証明責任を負うべきで、第四、五の要件は、被疑侵害者が証明責任を負う。このように第四、五要件は均等侵害の制限規則を構成する。もちろん立証責任の分配問題は必然的なものではなく、第四要件の理解では、それを公知技術による抗弁と理解すれば被疑侵害者が立証責任を負うべきであるが、それを仮想クレームと理解すれば、特許権者が立証責任を負うべきである。後者の場合、立証責任の観点からのみ均等侵害を構成する制限を証明することは難しい。

る)、置換容易性(当該置換は当業者にとって被疑侵害製品の製造時に容易に想到できる)、仮想的クレーム(被疑侵害製品は特許出願時の公知技術に基づいて導いた技術とは異なる)、意識的除外(特許出願の過程で特許請求の範囲から被疑侵害技術を意図的に除外するなどの特殊な事由はない)。この事件の後、均等権利侵害の判定に関する第二の最高裁判所の判例 2017 年の「マキサカルシトール事件」⁸で、均等権利侵害の第五要件「意図限定」の解釈が深化し、発展した。同様に、中国法における均等侵害判断規則も主に司法実践から始まり⁹、実践の蓄積で司法解釈における比較的明確で固定的な規則に徐々に上昇していった。一連の司法解釈と司法判例に基づき、中国法における均等侵害判断規則は適用要件と適用制限の二つの種類を示しており、そのうち、適用要件は、最高人民法院が 2001 年に公布した「専利紛争事件の審理の法律適用問題に関する若干の規定」¹⁰の 13 条の規定にある。すなわち、均等特徴とは、記載の技術的特徴と基本的に同一の手段をもって、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果を達成し、かつ当業者が被疑侵害行為の発生時に創造的労働を経ることなく想到できる特徴をいう。適用制限は主に以下の通りである。2009 年に最高人民法院が公布した「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」¹¹7 条中のオールエレメントルール、5 条中の献納規則、6 条中の禁反言の法理、2016 年に最高人民法院が公布した「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」¹²13 条における禁反言の法理、12、17 条における特別除外規則、及び「専利法」67 条に規定された公知技術による抗弁規則。上記専利法及び専利に関する司法解釈の規定のほか、学理や司法案件においても予見可能規則、発明目的の適合規則が確立された。

もちろん、均等侵害の判断規則は一国が専利法立法によって確立されたのではなく、司法判決を通じて事件の情勢に応じて蓄積してきたのである。この特徴は日中両国だけではなく、世界各国の実践もそうではないだろうか。司法の確立に基づいて、日中両国の均等侵害に関する規則はいずれも混合継受の特徴を体現している。日本「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」最高裁判決は、均等侵害五要件を確立する際、同事件の調査官を担当した三村量一氏自身のドイツ法の教養の影響を受け¹³、同時に均等侵害第一要件の非本質的な部分はドイツ法の影響を受け、第二、三要件はアメリカ法の影響を受け、典型的米独両国の経験を混合継承した¹⁴。これに対し、中国法における均等侵害規則がアメリカとヨーロッパの影響を受けていることも観察できる¹⁵。司法解釈の制定者も、国外の立法例を参考にした上で、均等論の適用とその制限規則を規定したと表明した¹⁶。学者の研究も、「中国の均等論の要件は、他国のやり方を参考にしたが、ある国のものを完全にそのまま受け入れるのではなく、異なる国の経験の混合

⁸ 最判平成 29. 3. 24 民集 71 卷 3 号 359 頁。

⁹ 注目すべきは、司法解釈と実践によって形成された規則のほか、国家知識産権局が公布した「専利侵害紛争行政裁決案件処理ガイドライン」[国知発保字〔2019〕57 号]においても均等侵害の判断基準と均等侵害の制限を区別し、均等侵害について規定している。そのうち、均等侵害の制限規則には、禁反言法理と献納規則が含まれ、同時にこのガイドラインではオールエレメントルールと公知技術による抗弁も認められている。この行政規範的文書は、専利行政機関が行った専利侵害紛争の行政裁決手続きにおいて指導的意義がある。また、中国の台湾地区の均等権利侵害規則は知的財産権行政機関が公布した「専利侵害判断要点」によって確立されたことを発見することができ、この要点は裁判所の司法裁判に拘束力がないにもかかわらず、関連規則は理論と実践に大きな影響を与えている。

¹⁰ 法釈〔2020〕19 号、以下「若干の規定」という。

¹¹ 法釈〔2009〕21 号、以下「解釈一」という。

¹² 法釈〔2020〕19 号、以下「解釈二」という。

¹³ 三村量一：「判解」、「最高裁判例解説 民事編 平成 10 年度 上」、2001 年法曹会 2001 年版。

¹⁴ 大友信秀：「特許クレーム解釈における均等論の位置付け及びその役割(四)」、「法学協会雑誌」2009 年 126 巻第 10 号、第 26 頁。

¹⁵ 尹新天：「中国専利法詳解」、知的財産権出版社 2011 年版、第 608 頁。

¹⁶ 孔祥俊、王永昌、李劍：『「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」の理解と適用』、「人民司法(応用)」2010 年第 3 期、第 27 頁。

物を参考にした」と指摘した¹⁷。複数の比較法による混合継承は、混合の過程で元の継承国の文脈から離れて自国の状況に合わせて改造・適用される場合を招きやすく、また、形成された規則が互いに重複する成分を混ぜてしまうことも多いため、制度目的から一つ一つの具体的な規則の役割を機能的に明確にし、重複と矛盾を防ぐ必要がある。この点では、日本は1998年に均等侵害の五要件を確立した後、司法実践を通じて漸進的發展と学説の整合性解釈は基本的に均等侵害の適用に比較的安定した予想を形成し、十分な規則供給を実現した。これに対して、中国は1990年代初期に司法実践を通じて均等侵害の理念を導入した後、司法解釈の制定を通じてある程度で体系的な判断基準を形成したにもかかわらず、各規則間の関係の体系化整理が不足し、関連規則の適用は恣意的であることは避けられない。

最後に、均等侵害規則の実際の適用において、最近、日中両国に顕著な違いが生じた。具体的には日本の司法実践で均等論ルネサンスの現象が現れた¹⁸。すなわち「ボールスプライン軸受事件」に示された均等五要件のうち、第一要件（本質的部分）が過度に重視されてきた、これに対して第二要件（置換可能性）、第三要件（置換容易性）を均等侵害適用の主戦場とすることで、均等論をより活発に適用すべきである。同時に、「マキシカルントール事件」において出願時に既知の置換技術案は原則として第五要件における「意図的限定」として処理されず、さらに均等侵害の適用が権利範囲の周延に有利になる。これに対して、中国は司法政策的文書¹⁹と司法実践における個別事件の解釈を通じて徐々に均等侵害の認定を厳格に把握しつつ、均等侵害の制限規則を絶えず發展させている。結果から見ると、均等侵害制限規定に対する異なる見方はすでに日中両国の最も顕著な違いを構成している。具体的な規則適用差異の背後には均等侵害法理の基礎に対する異なる理解が潜んでおり、比較研究を通じて、どの規則の適用に顕著な差異があるかを明らかにすることができ、その上で背後にあるより深い理念差異を探ることができ、これは中国法における均等侵害規則の發展に有益な参考を提供するのに役立つ。そこで、本論文では、日本の関連制度の経験を参考した上で、中国の均等侵害制限規則の發展方向を考え、制度の再構築を実現することを期待する。

2. 日中両国における均等侵害の制限規則の適用に対する態度

（1）非本質部分要件とオールエレメントルール

日本法における均等侵害の第一要件である非本質的部分は、均等侵害の適用を制限することに非常に重要な役割を果たした。実証研究によると、均等侵害の適用を否定するすべての理由のうち、第一要件が5割以上を占めている²⁰。非本質的部分要件とは何かを説明するとき、「技術的特徴説」と「技術的思想同一説」の区別がある²¹。そのうち、技術的特徴説とはまず請求項を各技術的特徴に分解し、その上で

¹⁷ 閻文軍、邢瑞森：「專利均等認定要件の比較分析」、『知的財産権』2019年第6期、第49頁。

¹⁸ 塚原朋一：「知財高裁における均等侵害論のルネッサンス」、『知財管理』2011年第61巻12号。

¹⁹ 例えば、最高人民法院による「現在の經濟情勢における知的財産権裁判サービスの大局の若干問題に関する意見」（法発〔2009〕23号）は、均等侵害の適用条件を厳格にし、均等侵害の適用規則を模索し、整備し、不適切に権利範囲を拡張することを防止しなければならないと規定した。最高人民法院による「裁判機能を十分に發揮することで科学技術体制の改革と国家革新システムの建設の加速に司法保障を提供することに関する意見」（法発〔2012〕15号）も、均等侵害の適用条件を適度に厳格に把握し、專利権権利範囲の不適切な拡大を回避し、革新空間の圧縮と公共利益の損害を防止し、総合革新の促進し、導入消化吸収再革新能力を大幅に增強することを規定した。

²⁰ 飯田圭：「均等論に関する裁判例の動向と課題について」、『日本工業所有権法学会年報』2015年第38号、第77-78頁。

²¹ 田村善之：『知財の理論』、有斐閣2019年版、第218頁。

各技術的特徴の中の本質的部分と非本質的部分を区別することをいう。もし被疑侵害技術案が非本質的部分に対する置換であれば、第一要件の要求を満たすが、技術的思想同一説は被疑侵害技術案が発明の技術思想の範囲内に入るかどうかを判断基準とする。入ると、非本質的部分の要件を満たす。二つの学説の現実的な違いは、「中空ゴルフクラブヘッド案」に直接現れている。本件の一審判決では、非本質的部分の要件が不十分であることを理由として均等侵害を否定した。判決は次のように述べた。「本件発明においては、縫合材により、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを結合したことが課題を解決するための特徴的な構成であって、このような縫合材は、本件発明の本質的部分といふべきである。被告製品の異なる部分である「縫合材」は、本件発明の本質的部分であるから、本件発明の「縫合材」を備えていない被告製品を本件発明と均等なものと解することはできない」²²。本件の二審²³では、判決趣旨は各要件の適用順序について述べた。すなわち、第二要件と第三要件が通過した後、第一要件を満たすかどうかを判断する。第二要件の置換容易性を判断する際に、被疑侵害製品が専利発明と共通の技術的解決原理を持っていることが証明したことが多いため、第一要件の要求を満たすこともできる。

では、通説が技術的思想同一説を採用した場合、発明の技術的思想範囲をどのように抽出すべきなのか。これは、出願時の公知技術常識等を総合的に考慮して請求の範囲である明細書の記載と結合して技術的思想を抽出するのか、明細書の記載のみによって技術的思想を抽出するのか、理論的に議論があった²⁴。「マキサカルシトール事件」知財高裁大合議判決は次のように判明した。「本質的部分は特許請求の範囲と明細書を基礎として、発明が解決すべき課題、解決策とその効果を理解した後、特許請求の範囲において、公知技術では識別できない独自の技術思想を構成する特徴的な部分とは何かを判断する。換言すれば、特許の実質的な価値は、公知技術と比較して当該技術分野に対する寄与度に基づいて決定されることを考慮すると、特許の実質的な部分は特許請求の範囲と明細書であり、特に明細書に記載された公知技術との比較によって、(1) 特許が公知技術と比較して寄与度が大きいことを評価する場合、特許請求の範囲の一部の内容は上位概念化することができる。(2) 発明の寄与度が公知技術と比較してそれほど大きくないと評価される場合、特許請求の範囲はその記載と均等の解釈をする。」

明細書の記載のみで発明思想の抽出を認める場合、明細書に記載された解決すべき課題及び解決手段に基づいて決定されることが多い。ここで、明細書に記載されていない公知技術より発明が有する創始性を発明の技術的思想とすべきではない。例えば、被告はヒドロキシプロピルメチルエーテルを使用し、特許クレームはヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネートであり、しかも明細書にはヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネートが腸内で徐々に放出される効果があることが記載されている。このとき、出願を閲覧したときの公知技術は、ヒドロキシプロピル基を含む無知が徐々に放出される効果があることを説明していないが、このとき公知技術を組み合わせ、本発明の技術的思想は、公知技術に比べてヒドロキシプロピル基を含む物質が徐放効果を有することが発見されたことにありと考えると、被告製品はヒドロキシプロピル基物質を含むため、発明の思想内にあるが、明細書の記載から見れば、特許権者は、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネートが腸内で徐々に放出される効果を有することのみを記載し、この具体的な物質自体ではなく、

²² 東京地判平成 20. 12. 9 平成 19 (ワ) 28614。

²³ 知財高判平成 21. 6. 29 平成 21 (ネ) 10006。

²⁴ 異なる観点の整理は高林龍：「均等論をめぐる論点の整理と考察」、「日本工業所有権法学会年報」2015 年第 38 号、第 58 頁を参考。

ヒドロキシプロピル基が徐放効果を決定していることは開示されていない。このように説明書のみに基づいて発明技術的思想を抽出する学説は、説明書に記載された技術思想の範囲内ではないため、非本質的部分の要件を満たしていないと考えられる²⁵。つまり、いかに公知技術と距離があり、客観的には、大発明であったとしても、明細書にそのように記載されていなければ、明細書に記載された技術的思想の限度内で保護を提供することに止まるということになる。このような発明技術的思想に対する抽出方法は専利権者が、より上位の公知技術が直面する課題を解決する原理を明細書に開示することを期待でき、そうであれば被疑侵害技術的解決手段が当該一般原理の範囲内に属する限り、第一の要件を満たす。

日本法規則と対照し、中国は「解釈一」7条に「オールエレメントルール」が明確に規定している。この規則を具体的に適用する場合、日本の技術的特徴説と同様に、中国のオールエレメントルールは、まず特許クレームの発明の構成を分解し、各技術的特徴を抽出する必要がある。このステップの適用では、中国の実践に大きな食い違いが生じ、均等侵害の適用に直接影響を与える可能性がある。例えば、「劉宗貴と台州市豊利莱プラスチック有限公司の発明特許権侵害紛争事件」²⁶では次のように認定した。同一または均等の権利侵害を正しく判断する前提は技術的特徴を適切に区分することである。技術的特徴の区分は、発明の全体的な発明の構成と結合すべきであり、一定の技術的機能を相対的に独立して実現し、相対的に独立した技術的效果を発生することができる小さな技術ユニットを考慮する。技術的特徴を区分する際に、当該技術的特徴が相対的に独立して一定の技術的機能を実現し、相対的に独立した技術的效果を生むことができるかどうかを適切に考慮しておらず、細かくすぎて区分する場合、被疑侵害発明の構成が当該技術的特徴を欠いているために侵害が成立していないと誤って認定しやすく、特許権利範囲を制限することになる。広すぎて区分する場合、必要な技術的特徴を無視して侵害が成立したと誤って認定しやすく、特許権利範囲を拡大する恐れがある。このケースにおける「スリーブ」は1つの部品であるが、その機能と効果はスプリングの配合に依存しなければ実現できず、両者が相互に配合されてこそ、全体的な発明の構成においてその役割を発揮することができる。係争特許請求項1において、カバー自体は相対的に独立した機能を実現することができず、独立した技術的特徴として扱うべきではない。また、例えば、「張強と煙台市栖霞大易工貿有限公司などの特許権侵害紛争事件」²⁷において、係争特許と被疑侵害製品の標的数は異なるが、係争特許の各標的は打撃時に単独で機能するため、5つの標的を1つの技術的特徴として考えることはできず、頭部標的、腹部標的と腰部標的を考慮する。被疑侵害製品は頭部標的と腹部標的を含み、その股部標的は係争特許の腰部標的と機能効果上、均等になるため、被疑侵害発明の構成は係争特許の5つの標的の同一または均等の技術的特徴を含むと認定すべきである。

各技術的特徴を区分した後、本質的部分と非本質的部分をさらに区別するかどうか、そして非本質的部分の置換だけが均等侵害の要求を満たすことを要求するかどうか、実務には定説がない。司法実践で支持された事件があり、例えば、「淄博諾奥化学工業有限公司と南京榮欣化学工業有限公司などの発明特許権侵害紛争事件」²⁸では下記の通り認定した：特許の進歩性を示す技術的特徴に対して侵害対比を行う際、均等論を慎重に適用しなければならない。なぜならば、特許進歩性を示す技術的特徴に対して均等論を適用する場合、特許の権利範囲を不当に拡大した。また、「杭州永創知能設備有限公司と台州

²⁵ 田村善之：「均等論における本質的部分の要件の意義」、「特許法の理論」、有斐閣2009年版、第102頁。

²⁶ 浙江省高級人民法院民事判決書（2018）浙民再388号。

²⁷ 最高人民法院民事裁定書（2012）民申字第137号。

²⁸ 山東省淄博市中级人民法院民事判決書（2011）淄民三初字第15号。

旭田包装機械有限公司などとの実用新案権侵害紛争事件」²⁹において下記の通り認定した：特許権の権利範囲と強さはその革新と貢献の程度と相応し、技術的特徴と発明点との関係も考慮しなければならない……係争製品も係争実用新案が主要な技術的欠陥を克服するために採用された技術的特徴を備えている場合、係争実用新案の革新点を保護するために、被疑侵害製品は明細書に記載されたその他の技術的欠陥の一部を備えており、均等論に基づいて認定することを妨げるものではない。さらに、「迈德楽（広州）キャンディ有限公司と深セン市阿麦斯キャンディ有限公司などの特許侵害紛争案」³⁰では、下記の通り認定した。被疑侵害発明の構成と係争特許クレームの技術的特徴が同一または均等の特徴を構成するかどうかを判断するには、まずクレームの技術的特徴の意味を確定しなければならず、その過程で係争特許が実際に解決した技術的課題、すなわち発明点の所在を考慮しなければならない……発明点が発明創造を公知技術に対して新規性と進歩性を持たせることは、発明創造が特許権を付与できる基礎と根本的な原因であるため、発明点の技術的特徴の意味を確定する際に、権利者にその貢献を超える保護を与えないように、出発点の精神の制限を超えてはならない。それに応じて、クレームにおける「非発明点」の技術的特徴については、その意味を確定する際に比較的緩やかな解釈方法を採用し、説明書の全体的な内容を通じて権利者が関連表現を使用する真の意図を理解しなければならない。その意味が不当に制限され、発明創造が保護されないことを招き、実質的な公平と専利法の立法意図に反することを避ける……その上で、本件におけるキャンディ玩具の生産の複雑性を簡素化し、遊び性を低下させないことが係争特許の発明点であることを確定した。それに対し、係争特許請求の範囲におけるキャンディが発泡糖とペクチンからなる成分はその発明点ではない。

上記の実践に対して、発明点と非発明点を区別すべきではないと強調する事件もある。例えば、「温州銭峰科技有限公司と温州寧泰機械有限公司との特許権侵害紛争事件」³¹では、下記の通り認定した。特許権の侵害対比において、発明点と非発明点を区分する必要はない。主な理由は以下の通りである。一方、特許権侵害の有無を判定する時、オールエレメントルールを適用し、発明点と非発明点を区別していない。もう一方、一般的に、発明点とは、係争特許請求の範囲のすべての技術的特徴の中で、その発明創造が公知技術に寄与する技術的特徴を示すことを指す。明らかに、発明点と非発明点とは、最も近い公知技術に対応するもので、最も近い公知技術が異なる場合、発明点が違うと見なされる可能性がある。よって、特許侵害対比において発明点と非発明点を区別することが好ましくないことは発明点の特性によって決められた。

司法解釈では「オールエレメントルール」が規定されていると同時に、司法実践では均等侵害の制限として「発明目的に適合する規則」が形成されている。当該規則は最初 2009 年に最高人民法院による「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」（意見募集稿）に登場し、つまり「専利権の権利範囲は専利の発明目的に合致しなければならず、専利が克服すべき公知技術の欠陥または不足している技術的解決手段を含むべきではない」というものである。しかし、この規定はその後公布された専利侵害に関する司法解釈には現れなかった。ただ一部の司法政策的文書³²では以下のように説明した：専利の発明目的の専利権権利範囲に対する限定的な役割を重視して、専利が克服しよう

²⁹ 浙江省高級人民法院民事判決書（2017）浙民終 160 号。

³⁰ 広東省高級人民法院民事判決書（2017）粵民終 2296 号。

³¹ 最高人民法院民事裁定書（2017）最高法民申 2073 号。

³² 最高人民法院による「知的財産権裁判の機能を十分に発揮させ、社会主義文化の大きな発展・繁栄を推進し経済の自主的協調的發展を促進する上での若干の問題に関する意見」（法発〔2011〕18 号）。

としている公知技術の欠陥や不足を持っている技術案を権利範囲に取り入れるべきではない。革新度が高く、研究開発への投資が大きく、経済成長にとってブレークスルーと牽引の役割を持つ創始発明に対しては、相対的に高い保護強度及び比較的広い均等の保護範囲を与える。革新度が相対的に低い改良発明には、均等の保護範囲を適度に制限する。既存の事件では、裁判所も「発明目的に適合する規則」を適用して均等侵害の適用を制限する³³。「専利法実施細則」17条では、出願時の説明書に「発明の内容、解決しようとしている課題、問題を解決する手段、公知技術より有益な効果」などの内容を説明しなければならないことが明らかになっているため、説明書から発明の技術的思想を抽出することができる。例えば、「深セン厨之道空気浄化設備有限公司と重慶市革新油煙浄化設備有限公司との特許権侵害紛争案」³⁴において、特許請求の範囲はスポークを円形スポークと限定しているが、当業者は他の種類の円スポークが高速回転阻止時にも係争特許と類似の効果を生むことが期待できる。係争特許の明細書には、「本件発明は円形板状浄化器と比べて、本件発明のスポークは円形であるため、その正面と側面はいずれも曲面であり、円形板状浄化器の風抵抗などの問題が存在しないため、その浄化率が高い」と記載されている。これにより、係争特許が円形スポークを採用するのは、板状スポークの風抵抗問題を解決するためであり、当業者は、板状スポークに対して他の種類の円スポークも同様の技術課題を解決できることを予想できるため、他の種類の円スポークを係争特許の権利範囲から除外すべきではない。この意味で「発明の目的に合致する規則」は、非本質的部分要件を解釈する際の日本の技術的思想同一説と機能的に類似している。

（2）仮想的クレームと公知技術による抗弁

専利権者が均等侵害を主張する範囲内では、この置換可能な技術案は文言侵害方案と比べて専利行政機関による専利要件の厳格な審査を経ておらず、新規性、進歩性などの専利の実質的な授権条件を満たすかどうかは明確ではない。均等の範囲であっても審査主義に基づいて専利要件を満たす必要があり、これで、均等侵害の第四要件仮想的クレームは、被疑侵害技術案を出願したクレームと想定するために専利要件の審査を経る必要がある。専利要件の要求を満たせば、均等侵害の第四要件を満たす。日本法ではこの要件に対する主な論議は立証責任に集中している。「マッキサカルシテル事件」知財高裁の合議判決では、均等論の第四要件の証明責任は被疑侵害者が負うべきであると判断した。そうであれば、この要件は公知技術による抗弁により近く、この場合は均等侵害の成立を認定しやすく、権利者により有利である。学説では均等侵害の制限規則である「仮想的クレーム」の下では、権利者が証明責任を負い、被疑侵害技術が公知技術に比べて新規性と進歩性を有することを証明することになる³⁵と考えている。

これに対して、中国「専利法」67条には公知技術による抗弁が規定されている。すなわち、専利侵害紛争において、被疑侵害者は、実施した技術が公知技術に属することを証明する証拠がある場合、専利

³³ 福建省偉志興体育用品有限公司と泰山体育産業集团有限公司などとの実用新案専利権侵害紛争事件（最高人民法院民事判決書（2012）民提字第4号）。

³⁴ 最高人民法院民事判決書（2016）最高法民再85号。

³⁵ 吉田広志：「クレーム制度の補完としての均等論と第5要件の検討」、『知的財産法政策学研究』2020年第56巻、第73頁。

権侵害を構成しない。この規定が同様に均等侵害に適用される³⁶。権利侵害の抗弁として、被疑侵害者は証明責任を負い、実施した技術が公知技術と同一か均等かを証明する。

中国には権利侵害訴訟における無効抗弁が存在しないため、現在の公知技術による抗弁はある程度で適用を拡大する傾向があり、つまり、法理的に見れば、公知技術による抗弁は一般的に被疑侵害技術案と公知技術との比較法を採用し、新規性の喪失を証明するためには、1つの公知技術しか引用できず、「同一」と「極めて類似」の基準を採用する。しかし、現実には比較対象において、「解釈一」14条第1項の対比、すなわち専利請求の範囲内に属する被疑侵害製品の構成要素と一つの公知技術とを対比すると、「専利法」67条の対比（すなわち被疑侵害製品のすべての構成要素と一つの公知技術を対比する）よりも、公知技術による抗弁を主張する側により有利である³⁷。公知技術の範囲において、複数の公知技術常識の組み合わせと一つの公知技術と公知技術常識の組み合わせを用いて公知技術による抗弁の成立を論証する学説と実践が存在する。比較基準では、しばしば「均等」、「実質的な差異がない」などの基準を採用し、公知技術による抗弁の適用を拡大した³⁸。仮想的クレームの理念と異なっても、公知技術による抗弁の範囲は限定的であり、特に被疑侵害主体が証明責任を負う場合、その規定の適用をさらに制限する。

（3）禁反言の法理

日本法における禁反言の法理は、均等侵害五要件のうち「意識的除外」によって考慮されている。その性質の理解は「実体審査制度を防止する回避説」³⁹を通説とし、つまり権利成立の審査段階では、特許出願人はその権利範囲を縮小的に解釈し、権利侵害判断段階ではその権利範囲を拡大的に解釈する。審査主体の分離による矛盾現象を制度的に是正しなければ、特許制度が維持する審査主義の原則を根本から引き離すことになる。例えば、クレームには「酸」が明記されており、審査過程で審査員は「固形酸」を公知技術として提出し、出願人に特許請求の修正を求め、出願人は本発明でいう酸は液体酸であると主張したため、登録された。この場合、出願人が審査官が指摘した固体酸が公知技術であることに不当であると判断した場合、行政機関への不服審判請求、ひいては行政訴訟などの予備審査経路を通じて審査機関の判断に対抗することができるが、制限的な解釈クレームを選択して迅速に登録される手段を選択した。権利侵害訴訟において再び権利者が本件特許の「酸」に「固体酸」が含まれると主張することを認めると、審査段階の権利範囲における「固体酸」を排除する審査主義の趣旨は権利範囲解釈に全く反映されないため、審査段階の審査意見通知書の送達と出願人の答弁などの手続きはその存在意義を失った⁴⁰。

³⁶ 最高人民法院による「知的財産権裁判の機能を十分に発揮させ、社会主義文化の大きな発展・繁栄を推進し経済の自主的協調的發展を促進する上での若干の問題に関する意見」。代表的な事件としては、「湖南科力遠新エネルギー有限公司と愛青空ハイテク材料（大連）有限公司などとの発明特許権侵害紛争事件」（江蘇省高級人民法院民事判決書（2011）蘇知民再終字第1号）では以下の通り認定した。被疑侵害技術方案に採用された真空度パラメータは当業者が創造的な労働を経ずに公知技術から簡単に得られるものである。したがって、容易に両者の間に簡単な連想が存在する可能性があるとして、均等論の適用を主張することはできない。

³⁷ 張韜略、喬琳：「中国専利侵害訴訟における公知技術による抗弁：司法実践12周年回顧」、「中国専利と商標」2022年第2期、73頁。

³⁸ 全面的な解釈は、張韜略、喬琳：「中国専利侵害訴訟における公知技術による抗弁：司法実践12周年回顧」、「中国専利と商標」2022年第2期を参考。

³⁹ 田村善之：「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」、「知的財産法政策学研究」2004年創刊号、第16頁。

⁴⁰ 吉田広志：「最近の裁判例にみる禁反言の研究：新版」、「知的財産法政策学研究」2004年第1号、42頁。

実践において論争が存在する論点は、禁反言の法理を適用する効果が「コンプリート・バー」を採用するのか、それとも「フレキシブル・バー」を採用するのかにある。前者とは、制限的行為が適用効果上、均等論の適用を完全性排除する役割を持つべきであり、つまり、客観的に制限的行為をした限り、効果的に均等論の適用を完全に排除することを意味する。後者は、すべての制限的行為が信頼利益を生むわけではなく、特許権者がこの制限的行為を利用して審査過程と権利侵害過程の両端で利益を得た上で、あるいは制限的行為が実際に実体審査制度を回避する前提でのみ、均等論の適用を排除することを指す。「マッキサカルシテル事件」最高裁判決の趣旨は「フレキシブル・バー」に近い⁴¹。

それに対して、中国法における禁反言の法理は最初に「解釈一」6条に規定されている。すなわち請求項、明細書の修正または意見陳述に対して放棄された技術案を、専利者がまた専利権権利範囲に入れた場合、支持しない。この規定が「コンプリート・バー」に近いようである。なお実務では、「コンプリート・バー」を完全に採用していない。例えば、「浙江福瑞德化工有限公司と天津聯力化工有限公司との発明特許権侵害紛争事件」⁴²では下記の通り認定した。権利者が修正または意見陳述により特定技術案を「放棄」したことを証明する他の証拠がない場合、請求項の中に技術的特徴を追加しただけで、クレームの保護範囲がさらに限定されることになり、クレームがその技術的特徴と均等する他のすべての技術的特徴を完全に「放棄」したと認定するわけではない。権利者より「制限的な補正または陳述が明確に否定された」ことについて立証責任を負わなければならない。

その後、「解釈二」の13条で「解釈一」のルールを限定した。つまり権利者が専利権登録手続において専利請求の範囲、明細書及び図面に対する制限的な補正又は陳述が明確に否定されたことを証明する場合、当該補正又は陳述が技術案の放棄につながっていないと認定しなければならない。この規定の文義によれば、専利権登録手続において、審査部は、専利権者の「技術案を放棄する」行為が文書中にもともと存在していた実質的な欠陥を克服するために不足していることを明確に指摘した場合、当該「放棄行為」は専利権侵害手続において禁反言の法理を適用してはならない。明確に否定されるかどうかは専利権者が証明責任を負わなければならない。

この規定について、司法実践は一般的に反対側から理解している。すなわち、専利の登録または無効審判手続において、クレームに対して、クレーム、明細書の修正または意見陳述を通じて制限的な修正または陳述を行い、この修正と陳述が採択され、係争専利が専利権を付与する条件を満たしているかどうかを認定する理由の一つとして、係争専利の授權に決定的な役割を果たしているかどうかにかかわらず、いずれも放棄された技術案と見なすべきである⁴³。

均等侵害の適用効果を細分化する面で、北京市高級人民法院が公布した「専利侵害判定ガイドライン（2017）」⁴⁴62条は「フレキシブル・バー」に近い。すなわち、専利権者の審査過程における制限的行為が専利権付与に関する実質的な理由を克服するよう構成されている場合、「禁反言の法理」を適用する要件を満たす、専利権者の審査過程における制限的行為の目的が明確でない場合、専利権に関する実質的な理由を克服するためであると推定する。ただし、専利権者は当該制限行為が専利権の権利付与と関

⁴¹ 田村善之：「均等論の第5要件における出願時同効材への均等論適用と Dedication の法理の採否」、『知的財産法政策学研究』2018年第52巻、248頁。

⁴² 最高人民法院民事判決書（2018）最高法民再387号。

⁴³ 例えば、河南衆森電力設備有限公司と濮陽市鴻宇圧力容器有限公司との発明特許権侵害紛争事件（最高人民法院民事判決書（2020）最高法知民終1245号）。

⁴⁴ その理解と適用は、北京市高級人民法院知的財産権裁判廷編：『専利侵害判定ガイドライン（2017）理解と適用』、知的財産権出版社2020年版、259頁を参考。

連がないことを証明できる場合、また、裁判所は専利権者の証明が「禁反言の法理」を適用しない十分な理由を構成していると判断すれば、同推定は覆される可能性がある。その中で、すべての専利の権利付与要件を克服するためのすべての制限的な改正は、新規性及び進歩性（「専利法」22条）、明細書サポート（「専利法」26条4項）、明確性要件（「専利法」26条4項）、実施可能性要件（「専利法」26条3項）、必要な技術的特徴要件（「専利法実施細則」20条2項）を含む。また、同ガイドラインにも「予見可能排除説」が規定されている（60条）：専利権者は補正時に置換的な技術的特徴が存在することを予見してクレームに入れなかった場合、均等侵害の適用を排除する。

上記二つの司法解釈が禁反言の法理の効果について規定したほか、一連の判決においても「禁反言の法理」に対する理解が深まった。特に、最高人民法院は「中誉電子（上海）有限公司と上海九鷹電子科技有限公司との実用新案専利権侵害紛争事件」⁴⁵で、初めて禁反言の法理基礎が誠実信用原則であることを提出した。専利法では具体的には次のように表現されている：第一に、善意の第三者の合理的な信頼または正当な期待を損なってはならない。第二に、専利権者の登録手続きと権利侵害訴訟における両端利得を防止する。この理解は、専利権者が審査と権利侵害訴訟の過程における矛盾的主張に対して禁反言責任を負う理由を具体的に答えた。如何なる人にも自分の行為を変更する自由があり、誠実信用の原則によって自分の以前の行為と矛盾する言動を禁止するならば、一定の付加利益の保護目的が必要である⁴⁶が、最高人民法院はこの付加利益が第三者の信頼利益の保護と権利者の両端利得の禁止であると考えている⁴⁷。

（4）献納規則

「無制限折動用ボールスプライン軸受事件」で最高裁はいわゆる献納規則について言及しておらず、「マキサカルシトール事件」最高裁判決で一般的な意味でこの規則を認めた。すなわち、「出願人が出願時に置換可能な技術案を明細書等に記載する行為は、客観的又は外観的に出願人が当該技術案が置換可能性を有することを明確に知っている場合に、あえて特許請求の範囲に記載しなければ、当該技術案を均等侵害の範囲から除外することができる。」この判示の理解において、まず、置換技術案が明細書に明記されていなければ、適用の基礎がない。次に、置換可能性についても説明書に明記しなければならない。「弾性体にはバネ、ゴム、プラスチック樹脂などが含まれる」と記載されていれば、バネ、ゴム、プラスチック樹脂は互いに置換可能性があると考えられる。最後に、置換可能性を認識した上で、「わざわざ」書き込まないことが求められるため、「わざわざ」が存在しない場合にも適用の余地がない。例えば説明書には「弾性体にはバネ、プラスチック樹脂などが含まれる」と記載されているが、クレームには「バネ」としか記載されておらず、なぜわざわざ他の弾性体に記載されていないのかの理由を説明しない場合にも献納規則を適用することはできない⁴⁸。

また、「マキサカルシトール事件」の特殊性は、特許権者がクレームに記載されていない技術案を説明書に開示したのではなく、学術論文に開示したことにある。このため、「説明書等」の「等」字に対する理解に出願書類以外の出願人が発表したような学術論文が含まれているかどうかを検討する必要がある

⁴⁵ 最高人民法院民事判決書（2011）民提字第306号。

⁴⁶ 愛知靖之：「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（一）」、「法学論叢」2005年第155巻6号、17頁。

⁴⁷ 学説にも両端利得禁止の言い方が存在し、尹新天：「中国専利法詳解」、知的財産権出版社2011年版、620頁を参考。

⁴⁸ 吉田広志：「クレーム制度の補完としての均等論と第5要件の検討」、「知財産法政策学研究」2020年第56巻、62頁。

る。特に説明書以外の学術論文などの開示も献納規則の範囲に含めることは、特許法が技術公開を促進する趣旨を損なう可能性がある。

中国法における「献納規則」は「解釈一」5条に明確に規定されている。すなわち、明細書又は図面にのみ記述され、専利請求の範囲に記載されていない技術案について、権利者が専利権侵害紛争事件において専利権の権利範囲に組み入れた場合、裁判所は支持しない。この規定を適用する場合、判決の趣旨の中でクレームの公示性を強調し、専利権者が専利を出願する際にクレームで下位概念を採用したが、権利侵害訴訟において明細書に基づいて拡張解釈を行う方法は支持しない事件がある。本件の明細書には、内輪、外輪又は内、外輪に位置決め具を設置することが記載されているが、クレームは位置決め具が内輪に取り付けられている場合のみを限定し、保護位置決め具が外輪に取り付けられている場合は要求されていない。この場合は、「位置決め具が外輪に取り付けられている場合」に対する放棄とみなすべきである⁴⁹。このような適用方法は、献納規則に基づいて均等侵害の適用を制限する主流である。もちろん献納規則を具体的に説明する際に、条件を付ける事件もあるが、請求項において「記載されていない技術案」について、ある事件は下記の通り認定した。当該技術案をクレームに限定された権利範囲に組み入れられなかったこと、クレームにおける関連表現が当該技術案と対応して一致していないことを要求しない。権利者が上位概括などの方法で権利請求の権利範囲に組み入れた特定の技術案は、「記載されていない技術案」に属さない⁵⁰。また、説明書に開示されている技術案が特許権者によってクレームにおける技術的特徴の別の選択肢として特定化されていることを必要とする事件もある⁵¹。

（5）出願時に既知の置換

出願時に既知の置換技術案が均等侵害の範囲に組み入れることができるかどうかについては、日本の最高裁判所「マキサカルシトール事件」の判決までに確定的な答えはなく、学説的には均等侵害の制限を構成すると主張する観点が多数を占めている⁵²。この最高裁判決の趣旨に基づき、出願時に既知の置換は、均等侵害判断に基づく要件の適用を妨げるものではない。マキサカルシトール事件でこの問題について下記の通り判明した。特許出願の際に、クレームに記載された特徴と異なる部分については、特許出願人はその特徴を容易に想到するが、クレームに記載されていないからといって第三者がその特徴を権利範囲から除外すべきだと考える信頼を生じさせるだけではない。特許出願人が出願時にある特徴を容易に想到するが、クレームに記載されていないことだけで均等論の適用を一律に排除すると、先行出願原則の早急な出願圧力の下で、将来存在する可能性が予想される様々な権利侵害状態を特許出願人にクレームに書き込む義務が課せられ、明細書を通じて技術案を理解した第三者にとっては、時間的制約を受けずにクレームと異なる技術的特徴を発見して置換することができ、それによって容易に侵害の懲罰を回避することができ、このような法律の適用は適切ではないと言ふべきである。この最高裁判決

⁴⁹ 昆山市朝陽軸受機電有限公司と慈溪市双凱軸受工場との実用新案専利権侵害紛争事件（最高人民法院民事判決書（2021）最高法知民終1576号）。

⁵⁰ 中国船舶重工集团公司第七十一研究所などとアルファラフル股分有限公司などとの発明特許権侵害紛争事件（最高人民法院民事判決書（2020）最高法民申969号）。

⁵¹ 陳順弟と浙江樂雪兒家庭用品有限公司などとの発明特許権侵害紛争事件（「最高人民法院公報」2015年第10期）。

⁵² 関連整理は、高林龍：「均等論をめぐる論点の整理と考察」、「日本工業所有権法学会年報」2015年第38号、68-69頁、田村善之：「均等論の第5要件における出願時同効材への均等論適用とDedicationの法理の採否」、「知的財産法政策学研究」2018年第52号、237頁注7を参考。

の趣旨に基づき、出願時に既知の置換は、均等侵害判断に基づく要件の適用を妨げるものではない。

これに対して、中国は出願時に既知の置換について、最高人民法院は2003年に発表した「専利侵害紛争事件の審理における若干問題に関する規定」（会議討論稿）では、次のように規定した。「クレームに記載された技術的特徴の変換的特徴は、所属分野の技術者にとって専利出願日に明らかであるが、出願人はその変換的特徴をクレームに記載しておらず、権利者が権利侵害訴訟において当該変換的特徴に対して均等論を適用して均等的特徴と認定することを主張した場合、人民法院は支持しない」。しかし、この規定はその後正式に発効した専利侵害に関する司法解釈には現れておらず、この規則に対する否定的なものとも考えられる。なお、最近、中国の司法実践において、いわゆる「予見可能なルール」が発展しつつ、出願時に既知の置換に対して均等侵害の適用を排除する。

例えば、「慈溪市佳宝兒童用品有限公司と寧波騰裕自動車部品有限公司との発明特許権侵害紛争事件」⁵³では下記の通り認定した。均等論の適用は通常、特許権者がクレームを作成する際に権利侵害者が今後採用する可能性があるすべての権利侵害方式を予見できないなどの状況を考慮し、クレームの文字で表現された権利範囲を適度に拡張し、特許技術案に対して非実質的な変動を行った場合のみを権利侵害を構成すると認定し、特許権者の合法的權益を保護する。特許出願日の前に、当業者は、被疑侵害技術案に使用されるバンプを含む横ピンの移動を規制するために横ピンの移動可能な部材を想到でき、特許権者は、特許出願時に固定ねじによって変位を規制方法のみをクレームに記載し、均等侵害を認定する際、特許出願時に予見されているがクレームに記載されていないバンプなどの置換方法を特許権の権利範囲に組み入れるべきではない。また、「福建順昌虹潤精密機器有限公司と青島唐古拉精密機器有限公司などの発明特許権侵害紛争事件」⁵⁴では下記の通り認定した。被疑侵害製品の表示枠がポリカーボネート材料であれば、係争特許に限定されたアクリル材料に対して、係争特許出願後の技術発展による新材料ではない。虹潤公司是係争中の特許出願書類を作成する際、ポリカーボネートが計器ケースの面枠を製造するために使用できることを明確に知っていたが、それをクレームの保護範囲に入れていなかった。よって、本件で権利侵害対比を行う場合、均等論を適用してこの技術的特徴を権利範囲に入れてはならない。

（6）特別除外原則

中国法では、2つの特殊なクレームタイプについて、均等侵害の適用を制限するために特別除外原則が規定されている。そのうち「解釈二」12条では数値限定請求項について以下のように規定する。請求項は「少なくとも」「超過しない」などの用語を用いて数値特徴を定義し、特に当該用語の技術的特徴に対する限定役割を強調する場合、均等侵害は適用されない。この解釈は「仁達建材工場と新益公司との特許侵害紛争事件」⁵⁵に由来し、本件ではクレームはガラス繊維布の層数を述べる際に、「少なくとも2層以上」という境界が非常にはっきりとした限定語を明確に使用し、説明書もガラス繊維布筒のカバー層を「2層未満にすることができる」と明確に記載しているので、クレームを解釈する際に、この明確な限定条件を突破してはならないと認定した。「解釈二」7条では閉鎖式請求項について以下のように規定する。請求項が「からなる」、「残余量は…」などの表現方法によって限定される場合、明確に記載され

⁵³ 最高人民法院民事判決書（2020）最高法知民終928号。

⁵⁴ 最高人民法院民事判決書（2021）最高法知民終1924号。

⁵⁵ 最高人民法院民事判決書（2005）民三提字第1号。

た技術的特徴以外の他の成分、構造またはステップを除外することを表明した場合、均等侵害は適用されない。この解釈は「山西振東泰盛製薬有限公司などと胡小泉氏との特許権侵害紛争事件」⁵⁶に由来し、本件では請求項において「からなる」というクローズドな表現を採用することは、それ自体は特許権者がその執筆を通じて特許権の権利範囲を限定し、他の限定されていない構成部分または方法ステップを特許権の権利範囲から除外することを明確にすることを意味すると認定した。

数値限定請求項については、実践においてより厳格に理解する傾向があり、代表的な例として、「浙江振申熱熱科技股分有限公司と江蘇徳和熱熱科技有限公司との発明特許権侵害紛争事件」⁵⁷では、上述の司法解釈に規定された「少なくとも」「超えない」などの用語を用いて数値特徴を定義していなくても、裁判所は数値範囲自体がより厳格な限定方式であると判断した。専利クレームにおける数値範囲は、専利出願人が概括的に選択した後に確定した範囲であり、専利出願の段階で専利が登録されない可能性がある広すぎる数値範囲である。専利出願後の請求項に記載されていない以上、均等の特徴によって専利権の権利範囲に組み込むことは、明らかに社会公衆にとって不公平である。一方、別の傾向としては、専利クレーム及び明細書における数値が特別な意味を持っておらず、又はその数値が技術案に限定された役割を特に強調していない場合、均等の特徴を構成すると認定できると考えられる⁵⁸。

非数値限定請求項について、請求項用語をより厳格に解釈する実践もある。例えば、「孫俊義と任丘市博成水暖器材有限公司などとの実用新案権侵害紛争事件」⁵⁹では以下の通り認定した。専利権者は、請求項における当該技術的特徴をテーパ面に限定することは、係争専利権の権利範囲から平面を除外することである。技術的特徴である「テーパ面」を「平面」に拡張して保護することはできない。そうしないと、専利権権利範囲の確実性と予見可能性に対する社会公衆の信頼を損なうことになる。

これに対して、権利者が出願書類に限定的な用語を使用しているからといって、均等侵害の適用の可能性を一律に排除することはできないという、日本法では類似の特別除外規則が形成されていない。類似事例が均等侵害を適用できるかどうかを判断する過程で、第一要件の本質的でない部分は重要な役割を果たすことが多い。つまり数値限定またはその他の用語の限定が明細書を組み合わせて見れば、発明の技術的思想を体現し、数値限定以外の被疑侵害方案は第一要件を満たさないため、均等侵害を構成しない可能性がある。

3. 中国法上の均等侵害の制限規則を再検討する

(1) 均等侵害の法理の基礎的視点における制限規則

中国の司法実践では、均等論の適用は、専利請求の文字表現の限界または技術進歩による専利技術案の回避を克服するためであり、専利権権利範囲の拡大保護であると一般的に考えられている⁶⁰。そのうち、専利権者が技術発展の予測不可能性による利益の損失を救済することとクレームの文字表現の限界

⁵⁶ 最高人民法院民事判決書（2012）民提字第10号。

⁵⁷ 最高人民法院民事判決書（2020）最高法知民終953号。

⁵⁸ 典型的な例として、胡麓山と南昌鉄道天河建設股分有限公司などとの発明特許権侵害紛争事件」（江西省高級人民法院民事判決書（2018）贛民終545号）。

⁵⁹ 最高人民法院民事裁定書（2015）民申字第740号。

⁶⁰ 北京金田麦国際食品有限公司と鎮江市知的財産権局専利行政紛争上訴案（最高人民法院行政判決書（2019）最高法知行終38号）。

を克服することは均等侵害の主な法理基礎を構成している。しかし、実際には両者は完全に独立した均等侵害の正当性の基礎である。均等侵害の判断時点を例にとると、専利出願時を基準にすると、均等の範囲を出願日以降に新たに登場した置換可能な方案にまで延ばすことができず、出願日に既知の置換可能な方案に限っては、均等侵害の意義はクレームの文字表現の限界を克服することにある。権利侵害時を基準とし、出願日に既知の置換方案を同時に除外すると、均等侵害の意義は出願後に登場した新しい置換方案を保護することにあるだけである⁶¹。同時に権利侵害時を基準とし、出願日に既知の置換方案を排除しないと、クレームの文字表記の限界を克服することも、出願日後に登場する新しいと置換方案を保護することも実現する。

中国の既存の実践から見ると、技術発展の予測不可能性による専利権者の利益損失を救済することに偏っている。すなわち、技術の発展により、出願日以降に登場した均等的特徴の置換だけが均等侵害を適用することができる。予見可能な規則の制約で、出願時または改正時に予見可能な技術的特徴は、請求項に記載されていなければ、均等侵害を適用することはできない。なお、日本の既存の実践から見ると、両者を総合的な考慮することに偏っている。

技術発展の予測不可能性による専利権者の利益損失を救済することだけを均等侵害の法理的基礎とするならば、日中両国の実践の中で今まで技術発展が出願日後に新たな置換可能部分が登場したことによる均等侵害を適用する事件は一つもない。このような法律の基礎で均等侵害を理解することは、均等ルネサンスではなく均等消滅を招く可能性がある。この理論の適用は、非累積革新分野（生物、医薬）への保護が少なく、累積革新分野（半導体、コンピュータなど）への保護が多いというバランスを取っていない状態に形成する可能性がある⁶²。さらに重要なのは、この理論は、先願主義による特許出願書類の誤りを救済するものではなく、出願日が予見できる置換技術案を全部特許権者に請求項に書き込むように要求する。このような権利者に「完璧なクレーム」を書かせることは、全体の福祉を増進するものではない。特許制度の目的は一方で技術方案の公開を促進し、重複投資を避けることにある。同時に排他権を設定することで、技術案の公開による他人のフリーライドを防止する。この目的を実現するために、公衆の予測可能性を確保した上で特許制度の目的を実現できる請求項規則を創設した。しかし、特許制度の目的を達成するために採用された具体的な方法は特許請求の範囲に記載された内容に限定されるものではなく、特許権者が出願書類を通じて技術方案の原理を開示していると同時に、当業者にとって特定の具体的な特徴の置換は非常に容易に想到でき、予測不可能な状況が生じることはない。このまま排他権を設定すべきである。すなわち、請求項+均等侵害は共同で特許権の権利範囲を構成し、均等侵害は文言侵害の例外ではなく、特許制度の目的に共同で奉仕するものである。一方、特許権者が実際に発明した技術案については、当然、クレームに記載し、公開と引き換えに保護の義務があるが、出願時に置換可能な技術案は特許権者が実際に発明したり実施したりしたものではなく、出願書類も一括して記入する義務があることは、特許法が発明+公開を基礎とするモデルに合致しない。もう一方、毎年の巨大な特許出願量に比べて、実際に権利侵害紛争が発生した事件の数はごくわずかであり、実際に発生した極めて少ない侵害紛争のために、その中には特許文書の不備によって侵害を回避することを目的とした多くの実施者も含まれており、特許権者に特許書類の作成コストを一律に増加させることは、

⁶¹ この観点は、陳文煊：「専利権の境界」、知的財産権出版社 2014 年版、369 頁を参考。

⁶² 潘宗倫：「専利侵害均等論の過去、現在及び未来」、「東吳法律學報」2008 年第 20 卷第 2 期、183 頁。

全体的な視点から見ると社会資源の浪費である⁶³。

これにより、専利権者の技術発展の予測不可能性による利益損失を救済することだけをもとに均等侵害の制限規則を構築することは妥当ではない。では、技術発展の予測不可能性による利益の損失を救済する上で、どのようにして書き込みの不備に対する救済を同時に考慮するのか。一つの考え方は次のように考えられる。請求項に完全に記載できない内容の他に、発明の「本質」を保護する必要がある、均等論はその発明の「本質」を保護する制度である。特許制度の早期及び中国が均等論を導入した初期には、確かにこの法理の基礎から出発して、「中心限定主義」のような考え方で均等侵害を適用することが存在した。しかし、最近では各国とも「中心限定主義」の考え方を捨てつつある。公衆が特許クレームや明細書の記載を通さなければ、発明の「本質」を知ることは難しい。特許出願書類から逸脱して発明の「本質」に対する認識を形成することは合理的ではない。もう一つの考え方は特許権者がどの程度で執筆の義務を負っているかということである。特許権者にとっては、自分が作った発明の技術的思想を説明書に十分に開示することは比較的容易であるが、既存および将来に存在するすべての実施形態を予測することは困難である。特許権者が明細書に技術的思想を開示すれば、置換実施方案で置換可能性と置換容易性を満たした上で、特許権者のクレームにおける不備を救済することができる⁶⁴。

（2）中国法における均等侵害の制限規則の再検討

では、上述の理論的基礎の指導で、中国法における多くの均等侵害制限規則をどのように理解すればよいのだろうか。筆者は以下の3つのカテゴリから体系化を試みた。すなわち、第一のカテゴリは公開と引き換えに保護に関する制限規則である。第二のカテゴリは専利制度の特殊な体制に関する制限規則である。第三のカテゴリは専利権者の意思に関する制限規則である。

そのうち、制限規則の第一のカテゴリは公開と引き換えに保護に関連しており、主に日本法における均等侵害第一要件の非本質的部分を解釈する技術的思想同一説、及び中国法における発明目的に合致する規則に対応する。すなわち、専利権者が明細書に開示した発明の内容、解決しようとする課題、課題を解決する手段、公知技術より有益な効果などの内容に基づいて発明の技術的思想を確定し、被侵害技術案がこの技術的思想の範囲内に属する場合、さらに具体的な実施案が置換可能性を有するかどうか、およびその置換が容易に想到するかどうかの判断を行う。この技術的思想の範囲内ではなく、特に技術的思想が克服すべき先行技術の欠陥または不足に属する技術案は、均等侵害の適用を一律に排除することができる。同時に、技術的思想の開示は、実際に発明活動に従事した専利権者にとっても過度な負担にはならず、専利法による発明開示の促進という制度的目的の実現に有利である。全体的に発明技術的思想を抽出するのは異なり、中国の法律上でのオールエレメントルールの弊害は明らかである。同規則が中国に存在する背景において、均等侵害が導入された初期に、専利権者が専利文書を作成するのが苦手であることによる作成ミスを救済するためである。司法実務で「余分指定」（すなわち、専利クレームのいくつかの技術的特徴が非必要な技術的特徴に属していると認定し、被疑侵害製品に余分に指定されるべき技術的特徴が含まれていなければ、均等侵害の認定にも影響しない）。「改悪発明」（すなわち、

⁶³ 田村善之：「均等論における本質的部分の要件の意義—均等論は真の発明を救済する制度か?」、「特許法の理論」、有斐閣2009年版、111頁。

⁶⁴ 田村善之：「均等論における本質的部分の要件の意義—均等論は真の発明を救済する制度か?」、「特許法の理論」、有斐閣2009年版、111頁。

専利請求の範囲における個別の技術的特徴を故意に省略し、その技術的特徴が性能的にも効果的にも専利請求の範囲に優れる劣化技術的方案に及ばないようにする。当時、劣化技術方案は実際に専利権侵害を回避するために意図的にその必要な技術的特徴を省略しているとされていたが、この省略も当業者が創造的な労働を経ずに連想するものであり、均等論を適用して侵害を認定することができる)などの概念を創造した。専利クレームに記載された個別の技術的特徴を無視して専利権者を救済したことを放棄オールエレメントルールを提出した。しかし、各技術的特徴を区分する過程自体に不確実性があり、その広さは均等侵害の構成に直接影響する。技術的特徴の区分作業を単独で行うよりも、クレームと明細書を通じて、公知技術に比べて発明がどのような優れた貢献を持っているかを判断し、それに基づいて発明の技術的思想を画定し、さらに被侵害スキームがその技術的思想の中にあるかどうかを判断することが有益である。

制限規則の第二のカテゴリは専利制度の特殊体制に関連し、具体的には仮想的クレーム規則と禁反言の法理を含む。前者は専利制度における重要な手続き的原理である審査主義⁶⁵に対応し、後者は主に専利制度における審査手続きと権利侵害手続きにおける判断機関の分離制度的な問題を解決する。その中で審査主義は発明特許（実用新案専利は授権前の実質審査を行わないが、原理は類似している）に対して授権前の実質審査手続を実行することを要求し、専門技術的行政機関を設立することで集中的な処理し、審査を経て発明登録要件を満たした者にのみ特許権を付与する。審査主義によると、専利法で保護された技術案はいずれもクレームの厳格な審査を受けなければならない、文言侵害の範囲とは区別される。均等侵害に関わる技術案は専門機関によって専利要件を満たしているかどうかの審査を受けていないため、司法機関が均等侵害と判断する過程で、均等侵害に問われた技術案を審査対象の専利権利として専利要件の審査を受けて、均等侵害が不当に公有領域を侵食しないようにする必要がある。一方、「禁反言の法理」は専利法における特有の制度構造、すなわち専利権の生成と専利侵害の判断における主体的分離現象をより顕著に体现している。著作権法制度の分野では、ある文学芸術分野の創作が著作権法の意味での「著作物」に該当するかどうかの判断、たとえば「独創性」の要求が満たされるかどうか、と著作権侵害訴訟で被疑侵害作品と著作権で保護されている著作物が「接触」と「実質的類似性」を満たすかどうかの判断は、裁判所が一括して処理することが多く、著作権権利構成判断と著作権侵害判断の判断主体が分離することによる矛盾の結果が出ることは少ない⁶⁶。著作権法と比べて、専利権の生成と消滅はいずれも司法判断による行政行為の介入に存在し、侵害訴訟における被侵害製品が権利範囲内に入るかどうかの判断は裁判所が主導するため、権利成立の審査段階に現れる可能性があり、専利出願人は権利範囲を縮小的に解釈し、侵害判断段階においては権利範囲を拡大的に解釈する矛盾状態の頻発がある。審査主体の分離による矛盾現象の発生を制度的に是正しなければ、専利制度が維持する審査主義の原則から根本的に引き離されるだろう。

具体的な規則の構成において、仮想的クレームは公知技術による抗弁規則と異なり、前者は専利要件の全面的な審査であり、そのうち主に新規性、進歩性など登録に関する実質的な条件の審査である。立証責任の面では、前者も専利権者によって被疑侵害技術案が出願日の先行技術に比べて専利登録の実質的な条件を有することを証明しなければならない。禁反言の法理には、両端利得場合にのみ適用できる。このようにその構成はよりフレキシブル・バーに近いが、中国の実践では予見可能排除説が多く採用さ

⁶⁵ 専利法には、発明者主義、権利主義、先願主義、審査主義の四つの原理があると考えられる。玉井克哉：「特許法における発明者主義（一）」、「法学協会雑誌」1994年第111巻第11号、1頁を参考。

⁶⁶ 田村善之：「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」、「知的財産法政策学研究」2004年第1号、16頁。

れている。出願書類に対する補正は効力上、出願日まで遡及しているため、予見可能排除説では専利権者が補正時にある技術案を予見できるかどうかを考慮し、予見できてクレームに書き込まない場合は均等侵害を適用することを排除することができ、同様に専利権者に過度な完璧なクレームの作成義務を課した。

制限規則の第三のカテゴリは専利権者の意思に関連し、具体的には献納規則、特別除外規則と予見可能規則を含む。この三つの規則と専利権者の意思との間にはどのような繋がりがあるのだろうか。献納規則については、明細書に開示されているが請求項に記載されていない場合、専利権者は容易に書き込むことができるが、そうしなかったと認定することができる。予見可能規則については、当業者にとって、置換可能な技術案を出願時に請求項に書き込むことは容易であるが、専利権者はそうしなかった、特別除外規則については、専利権者が請求項を書くことは、明らかに限定された意味を持つ用語を使用しないことを選択しやすいが、専利権者は意識的にそうした⁶⁷。これら三つの規則の共通点は以下の通りにある。専利出願時点で専利権者が容易に何らかの行為（明細書に記載された内容を専利請求の範囲に書き込む、または出願時点で予測可能な置換技術案を請求項に書き込む）を行うことができ、あるいは何らかの行為をしない（請求項を書く際に明確に保護範囲を限定する用語を採用しない）が、専利権者はこのような行為を行った。したがって、専利権者の意思により、上述の技術案について均等侵害を主張することを認めないはずである。学説と実践では、上記の三者がいずれも正当性があるかどうか、あるいは一部の正当性がより強く、均等侵害の制限規則として保留すべきかどうかなどの問題については諸説ある。特に最近の中国の司法実践では三者を全面的に受け入れ、三者に均等侵害の適用を制限する効果を発揮させた。

このカテゴリに相応する制限規則について筆者は反対の見解を持っているが、その理由については上述の均等侵害の法理基礎部分ですでに述べられている。すなわち、専利権者が出願時に「完璧なクレーム」を書くことがマクロ的に社会資源の浪費である。具体的には、献納規則からみれば、明細書と請求項が一々に対応することは、専利権者にとって出願書類を準備する上で過大な要求を提出したとはいえ、完璧な請求項を準備することは専利法が求める趣旨ではない。同時に第三者の予測可能性については、説明書の内容を借りて権利範囲を覗くのではなく、献納原則を主張することは権利侵害の段階で行われた日和見主義の行動であるとよく考えられている。一方、専利権者が明細書に上位の技術思想を開示することは、技術の開示に有利であり、専利文書が開示機能を発揮するのに有利である。予見可能規則からみれば、献納原則と同様に、専利権者が事前に請求項を作成する段階で完璧な文書を作成することは実益がない。専利権者が出願時に予見可能なすべての実施形態を専利請求の範囲に記載するように要求する理由はない。予見可能とは、専利権者だけでなく、同様に第三者への要求であり、すなわち当業者にとって、専利請求の中のある要件の置換が権利侵害の際に容易に考えられ、ましてや出願の際に容易に考えられ、均等侵害の範囲に組み入れることは、第三者に予見できない不利な影響を与えることはない。特別除外規則からみれば、厳格な適用により、限定的な用語を使用した限り、均等侵害は適用されなくなるこれにより、請求項の解釈が文言範囲内に限定されることになる。

⁶⁷ 閻文軍：「専利権の権利範囲」、法律出版社2018年第2版、618頁。

第3節 日本における知財に係る事案の解決

I. 役割分担の観点からみた日本の均等論の制度論的研究

東京大学法学政治学研究科 田村 善之 教授

1. 序

1998年に下されたポールスプライン軸受最高裁判決により認められるようになった裁判例における均等論の展開は、かつて2つの方向からの批判的な提言に晒されていた。

第一のものは、最高裁判決が打ち立てた均等5要件のうち、その第1要件である本質的部分のところで否定される例が多すぎるとして、むしろ第2要件の置換可能性、第3要件の置換容易性から判断すべきであるとする提言である（均等論ルネサンス）。

第二に、出願時に置換容易であった技術については、出願人はクレームに記載することができたのであるから救済する必要はなく、均等論はむしろ出願後に出現した技術（出願後同効材）に置換する場合にその適用を限定すべきであるという提言である（出願時同効材への均等否定論）。

これらの批判的な提言は、その後、2016年のマキサカルシトール事件知財高裁大合議判決が前者の提案する順序に従わない処理をなすとともに、後者の考え方を明示的に否定し、さらに、2017年の同事件最高裁判決が後者を同じく否定する判断を下したことにより、現在は鎮静化した状況にある。しかし、これらの提言の是非を検討することは、日本の均等論の現況を正確に把握することにつながることは言うに及ばず、さらには、均等論で真に問題とすべき課題であると筆者が考えているもの、すなわち判断機関の役割分担という発想の下、どの時点でどの機関にどの程度、関連事項を判断させるべきかという観点から要件論を構築するという課題¹を炙り出すという効用があると考ええる。

2. 均等論ルネサンスの是非

（1）問題の所在

（i）前史

かつて日本の裁判例は、均等論に著しく冷淡であり、抽象論として均等論が存在するということが語られることはあっても、具体的に均等論を用いて侵害を認める判決はほとんどないという状況が続いていた²。「均等論は議論されるばかりで適用されることがない理論」という言葉は当時の状況を適格に表している³。

¹ こうした発想に基づき特許制度全体を通覧する試みとして、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through」同『知財の理論』（2019年・有斐閣）186～244頁所収を参照。

² 例外的に、均等論により侵害を肯定し、上級審でも覆らなかった当時の判決として、実用新案権侵害事件であるが、旭川地判昭和58.3.24昭和55（ワ）61〔樹皮はぎ機における原木の作業位置調整装置〕が知られている。その他、欠席判決で均等論が認められたり、下級審でいったん例外的に均等が認められたが上級審により取り消されたりした事件の子細とともに、参照、増井和夫/増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（初版・1996年・有斐閣）130～137頁、竹田和彦『特許の知識』（第8版・2006年・ダイヤモンド社）426～429頁。当時の学説については、参照、三村量一〔判解〕『最高裁判所判例解説民事篇平成10年度』（2001年・法曹会）123～132頁。

³ 参照、竹田・前掲注2・428頁。

潮目が変わったのが、1990年代半ばである。米国から、日本では均等論が認められないために特許権の保護が狭すぎる状態を改善するよう強く求められるなか⁴、それに呼応するかのように、均等論による侵害肯定例が相次いで登場する。大阪高判平成 8.3.29 知裁集 28 巻 1 号 77 頁 [組換ヒト組織プラスミノゲン活性化因子 II] (TPA 事件)、東京高判平成 6.2.3 知裁集 26 巻 1 号 34 頁 [ボールスプライン軸受] がそれであり、知財専門部を有する高裁レベルで均等論が認められ、しかも侵害が肯定されたという点で当時、大きな注目を集めた⁵。

(ii) ボールスプライン軸受最高裁判決の登場

このうち、後者のボールスプライン軸受事件は上告され、抽象論ではあるが、最上級審判決として初めて均等論を認め、その要件論を明示した、最判平成 10・2・24 民集 52 巻 1 号 113 頁 [ボールスプライン軸受] が下されることになる⁶。

最高裁が展開した要件論は以下のとおりである。

「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく **[本質的部分]**、(2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって **[置換可能性]**、(3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり **[置換容易性]**、(4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく **[仮想的クレーム]**、かつ、(5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき **[意識的除外・審査経過禁反言]** は、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」（太字強調は筆者が付した各要件の通称）

しかし、具体的な当てはめとしては、第 4 要件の充足を問題とし、本件発明の出願の時点で既に無負荷ボールを円周方向に循環させるとともに複列タイプのアンギュラコンタクト構造をとる技術が公知であり、さらに、分割構造の保持器も公知であったので、イ号製品は、本件発明の特許出願前における公知技術から出願時に容易に推考できた可能性があり、かりにそうだとすると均等とはいえない旨を判示した。

このように、結論としては、後述する第 4 要件（仮想的クレーム）がネックとなって均等論の具体的な適用が否定され、原判決を破棄した判決であるにも関わらず、案の解決には必要でなかったものを含めて、明確な要件論が展開されたので、以降の下級審の裁判例では、その要件に従い、均等論を用いて侵害を肯定する裁判例が（ほぼ皆無であったというそれ以前の状況に比べれば相対的に）頻出するよう

⁴ 参照、植村昭三「工業断有権をめぐる国際情勢について」日本工業教育協会誌 41 巻 5 号 52 頁（1993 年）。当時の日米特許摩擦の全貌について、参照、高倉成男『知的財産法制と国際政策』（2001 年・有斐閣）206 頁、同/中山信弘編『通商産業政策史 11 知的財産政策 1980-2000』（2011 年・経済産業調査会）86～95 頁。

⁵ 参照、竹田・前掲注 2・429～430 頁、増井和夫/増井＝田村・前掲注 2・130～134 頁、同書（第 2 版・2000 年）142～148 頁。

⁶ その位置づけについては、田村善之〔判批〕小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選〔第 5 版〕』（2019 年・有斐閣）18～19 頁を参照。

になった。

(iii) 均等論の模索期

もっとも、ボールスプライン軸受最判後、均等が認められるようになったといっても、件数はそれほど多くはなく、後述するマキサカルシトール事件知財高裁大合議判決・最高裁判決が登場するまでは、紛争単位でいえば、おおむね当初の10年間で1年に1件程度という状況が続いた⁷。つまり、均等否定例のほうが圧倒的に多いのであるが、統計的な分析によると、以下のように、否定の際の理由付けとして最も用いられるのが、第一要件の本質的部分の要件だとされている⁸。

第1要件非充足を理由	7割超
第2要件非充足を理由	2割未満
第3要件非充足を理由	1割5分程度
第4要件非充足を理由	3分
第5要件非充足を理由	3割超

その原因は、第1要件は、裁判例では、後述するように、明細書の記載、つまり内在的証拠に基づいて非充足と判断することが可能な要件として運用されており、当業者の技術水準や実験などの外在的証拠の吟味をなすことなく均等不成立として事件を処理し得る要件であることに起因しているように思われる。また、これも後述するように、同要件は特許発明の技術的思想に従ってその範囲が画される。当該事件でどのような発明が問題となっているのか、その技術的思想を把握する作業は、侵害事件の事案をつかむために真っ先になされる作業となることが多いのかもしれない。

その要因はともあれ、事実として均等が認められることが少なく、また、その否定理由として第1要件が援用されることが圧倒的に多いために、均等論の現状を改革するためには第1要件の取扱いをなんとかしなければならぬという議論が起こってきた。それが、次に述べる、いわゆる均等論ルネサンス

⁷ 管見の限り、ボールスプライン最判後 2007 年までの均等肯定例としては以下の裁判例がある（田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義―均等論は「真の発明」を救済する制度か？―」同『特許法の理論』（2009 年・有斐閣）74～93 頁）。このうち、同一事件で審級を異にする裁判例や、同一製品で被告を異にするために事件を異にする裁判例があることを斟酌し、裁判例単位でなく紛争単位で数えると、概ね平均 1 年に 1 件程度となる。

大阪地判平 11.5.27 平 8（ワ）12220 判時 1685 号 103 頁 [注射液の調製方法及び注射装置]、大阪高判平 13.4.18 平 11（ネ）2198 [同]

東京地判平 12.3.23 判時 1738 号 100 頁 [生海苔の異物分離除去装置]、東京高判平 12.10.26 平 12（ネ）2147 判時 1738 号 97 頁 [同]

大阪地判平 12.5.23 平 7（ワ）1110 等 [召合せ部材取付用ヒンジ]

東京地判平 13.5.22 判時 1761 号 122 頁 [電話用線路保安コネクタ配線盤装置]

東京地判平 14.4.16 平 12（ワ）8456 等 [重量物吊上げ用フック装置]

大阪地判平 14.4.16 判時 1838 号 132 頁 [筋組織状こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装置Ⅰ]、大阪高判平 16.5.28 平 14（ネ）1693 [同]

大阪地判平 14.10.29 平 11（ワ）12586 他 [筋組織状こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装置Ⅱ]、大阪高判平 16.5.28 平 14（ネ）3649 [同]

名古屋地判平 15.2.10 判時 1880 号 95 頁 [圧流体シリンダ]、名古屋高判平 17.4.27 平 15（ネ）277 他 [同]

知財高判平 18.9.25 平 17（ネ）10047 [エアマッサージ装置]

東京地判平 19.12.14 平 16（ワ）25576 [ヤゲン付き眼鏡レンズの供給方法]（自白事例）

大阪高判平 19.11.27 平 16（ネ）2563 他 [置棚]（傍論）

⁸ 飯田圭「均等論に関する裁判例の傾向について」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務 第1巻 特許法Ⅰ』（2007 年・新日本法規）184・187・189・190・194 頁。

である。

(iv) 均等論ルネサンス論の登場

2007年から2010年まで知財高裁所長を務めていた塚原朋一は、その退官直後、「均等論ルネサンス」なるものを提唱した。ボールスプライン軸受最判の定めた均等5要件中、第1要件が過度に重視されてきたことが均等の成立を妨げてきたという認識に基づき、同要件に関しては、技術的思想同一説（後述）を採用して簡単にスルーし、むしろ、第2要件（置換可能性）、第3要件（置換容易性）を主戦場とすることで、均等論をより活発に適用すべきである、というのである⁹。

2012年から2014年まで知財高裁の所長を務めた飯村敏明も、現役の所長時代に同様の李を説いた。第1要件が使われ過ぎだという問題意識は塚原と共通しており¹⁰、飯村によると、それがゆえに、均等論は第2要件と第3要件を中心に据えて判断すべきであり、それに応じて、審理の順序も、第2、第3、第1の順とすべきである、と説いた¹¹。実際、飯村は自ら裁判長を担当した、後述する知財高判平成21.6.29平成21（ネ）10006〔中空ゴルフヘッド〕においてこの考え方を実践し、第2、第3、第1要件の順に審理したうえで均等を肯定している。

統計的な分析によると、均等論ルネサンスを提唱した塚原自身が裁判長として均等を肯定した知財高判平成18.9.25平成17（ネ）10047〔エアマッサージ装置〕¹²以降、裁判例には若干の変化が観察されるという¹³。

認容数14（認容率8.9%）→10（認容率13.0%）

否定理由の割合

第1要件非充足を理由	69.4%→56.7%
第2要件非充足を理由	（分析結果未公表）
第3要件非充足を理由	14.6%→9.0%
第4要件非充足を理由	2.8%→11.9%

⁹ 塚原朋一「知財高裁における均等侵害論のルネサンス」知財管理 61 巻 12 号 1284 頁（2011 年）。

¹⁰ その理由を、飯村敏明/東京弁護士会知的財産権法部創部三十周年記念シンポジウム「特許紛争の適正な解決-第 1 パネル『我が国における侵害訴訟の活用』-」パテント 65 巻 8 号 136 頁（2012 年）は、以下のように説く。

「最高裁判決は、侵害時置換容易性説を採っております。出願時よりも、侵害時の方が、技術が進歩しており、その時点で置換容易である限りは、均等侵害が成立するという結論を採用すると、時間が経過すればするほど、特許の独占の範囲が広がってしまいます。時間の経過とともに、射程が広がることは、やはり、特許権者と第三者との公平を考えた場合に、やや、公平を欠くような印象を受けます。均等の「第 1 要件」は、そのようなアンバランスを和らげる「ツール」として例外的に認められるべきであって、・・・「第 1 要件」は、それ以上のものではないという気がしております。」

¹¹ 飯村/前掲注 10・136 頁。飯村敏明「均等論（1）—均等論成立の背景及び適切な活用について」牧野利秋他編『知的財産訴訟実務大系 I』（2014 年・青林書院）385 頁、飯村敏明「特許権の均等侵害の成否に関する 2、3 の論点」パテント 67 巻 3 号 136 頁（2014 年）も参照。同旨の提言として、飯田圭「均等論に関する近年の裁判例の動向と課題について」日本工業所有権法学会年報 38 号 86 頁（2015 年）。第 2 要件、第 1 要件の順序とすべきであるとするものに、三村/前掲注 2・144 頁、東海林保「クレーム解釈（2）—均等論、機能的クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編『知的財産法の理論的探求』（現代知的財産法講座 II・2012 年・日本評論社）56～57 頁、高部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟』（第 4 版・2022 年・きんざい）204 頁。

¹² 詳細につき、田村/前掲注 7・90～93 頁を参照。

¹³ 飯田/前掲注 11・77～78 頁。

左側の数値がボールスプライン軸受最高裁判決（1998.2.24）以降、エアマッサージ知財高裁判決（2006.9.25）直前までの約 8 年 7 カ月。右側の数値が、エアマッサージ知財高裁判決以降、2014 年 3 月 31 日までの約 7 年 6 カ月にかかるものである。

第5要件非充足を理由 34.7%→35.8%

つまり認容割合が5割程度増加しており、否定理由のうち第1要件の割合が10%以上低下しているのである。もっとも、その際はそれほど大きいものとはいえず、傾向が若干変化したという程度であって、以前として均等論が認められるのは例外的であり、第1要件が否定理由の主流を占めていることに変わりはない。

はたしてこの状態を解決すべき課題と認識すべきなのか、均等論ルネサンスの提言を受け入れるべきなのか、ということが本稿の第一の課題となる。そのためには、本質的部分の要件の抽出の仕方について、後述するマキサカルシトール事件知財高裁大合議判決が下されるまでは、裁判例に対立があったところから説き起こす必要がある。

(2) 技術的特徴説 vs. 技術的思想説¹⁴

(i) 序

均等の第1要件である本質的部分の要件に関しては、前掲最判「ボールスプライン軸受」の文言を素直に読むのであれば、クレームの構成要件を各構成要素に分説し、そのなかから特徴的な要素を取り出すことにより、「本質的部分」を把握することが求められているように読める。実際、裁判例のなかにはそのような理解を示すものも存在した（大阪地判平成11.5.27判時1685号103頁「注射方法および注射装置」、大阪高判平成13.4.19平成11（ネ）2198[同]）。

技術的特徴説：クレームの各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分ける

クレーム：	a（本質）	+b（本質）	+c（非本質）
イ号：	a	+b	+c' ⇒均等成立
ロ号：	a'	+b	+c ⇒均等不成立

しかし、この「技術的特徴説」（「構成要件区分説」とも）によると、第一に、理屈のうえでは、いったん本質的部分であるとされた構成要素（a）に関しては、それに些細な変更がなされたに止まる要素（a'）に置換されても常に本質的部分の充足が否定されることになり、第二に、理屈のうえでは、いったん非本質的部分ではないとされた構成要素（c）に関しては、それがどんなに離れた要素（c'）に置換されても、常に本質的部分の要件の充足が認められることになる、という弱点を抱えていた（もっとも、第二の問題は、第2要件の置換可能性の要件で均等を否定すれば足りるともいえるので、致命的ではない）。

そのため、多数説は、前掲最判「ボールスプライン軸受」を文言からは外れるが、第1要件は被疑侵害物件が特許発明の技術的思想の範囲内にあるか否かを問う要件であり、それが肯定される場合には結

¹⁴ 裁判例、学説の詳細は、田村/前掲注7・75～80頁を参照。同論文後の裁判例については、田村善之/高林龍＝田村善之＝浅見節子＝紺野昭男「日本弁理士会中央知的財産研究所第11回公開フォーラム－明細書、特許請求範囲、そして保護範囲－」パテント67巻14号（別冊13号）237～242頁（2014年）も参照。

果的に置換部分は非本質的部分、それが否定される場合には結果的に置換部分は本質的部分であるとして取り扱ってきた（東京地判平成 11. 1. 28 判時 1664 号 109 頁 [徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤]、大阪地判平成 12. 5. 23 平成 7（ワ）1110 等 [召合せ部材取付用ヒンジ]）。以下、この考え方を、「技術的思想同一説」と呼ぶことにしよう（「解決原理同一説」と呼ばれることもある）。

技術的思想同一説：置換されたイ号が特許発明の技術思想の範囲内にあるか否かを問う

結果的に同一思想であれば置換部分は非本質

結果的に同一思想でなければ置換部分は本質

クレーム：	a（本質／非本質）	+b（本質／非本質）	+c（本質／非本質）
イ号：	a	+b	+c' ⇒技術的思想が同一 であれば均等成立
ロ号：	a'	+b	+c ⇒ 同上
ハ号：	a	+b	+c'' ⇒技術的思想を異に すれば均等不成立

（ii）対立の具体例：中空ゴルフヘッド事件

両説の対立を端的に示す好例が、同一事件における地裁と高裁がこの点に関する立場を異にしたために、結論が変わったという中空ゴルフヘッド事件と、地下構造物用丸方蓋事件である。これらの事件では、いずれも、第一審判決（東京地判平成 20. 12. 9 平成 19（ワ）28614 [中空ゴルフヘッド]、大阪地判平成 22. 1. 21 平成 20（ワ）14302 [地下構造物用丸型蓋]）が、技術的特徴説に立脚し、被告製品がその相違点をもってしてもなお解決原理同一の範囲内にあるかどうかを見るのではなく、ただ、原告の特許発明のクレームの各構成要素を比較して、どの要件が特徴的かという観点から本質的部分を抽出したうえで均等を否定していたところ、控訴審判決（知財高判平成 21. 6. 29 平成 21（ネ）10006 [中空ゴルフヘッド]、知財高判平成 23. 3. 28 平成 22（ネ）10014 [地下構造物用丸型蓋]）は、技術的思想説に与して、被疑侵害物件が特許発明の構成要件と相違する点があるとしても、なおその具現する技術的思想に変わりがないことを認定したうえで均等を肯定した¹⁵。

ここでは、均等論ルネサンス論に与した飯村裁判長がその立場を実践した、中空ゴルフヘッド事件を紹介しておこう。

ゴルフヘッドは、飛びと安定性とともにより耐久性も追求する必要があるために、幾つか複数の部材を中空にするなどしてその軽さを追求するとともに、一定程度の耐久性も追求するといった形で、複数の部材がまぜ合わられることがある。この事件の特許発明の特徴は、金属製の外殻部材の接合部と繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部とを接着するだけでは十分な接合強度が得られないため、さらに「縫合材」を用いることにより、これら異種素材からなる外殻部材の接合強度を高めたというものであった。

¹⁵ これらの裁判例につき、詳しくは、田村/前掲注 14・237～239 頁。

本件特許のクレーム（原判決の構成要件化による）

（a）金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、

（b）前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、

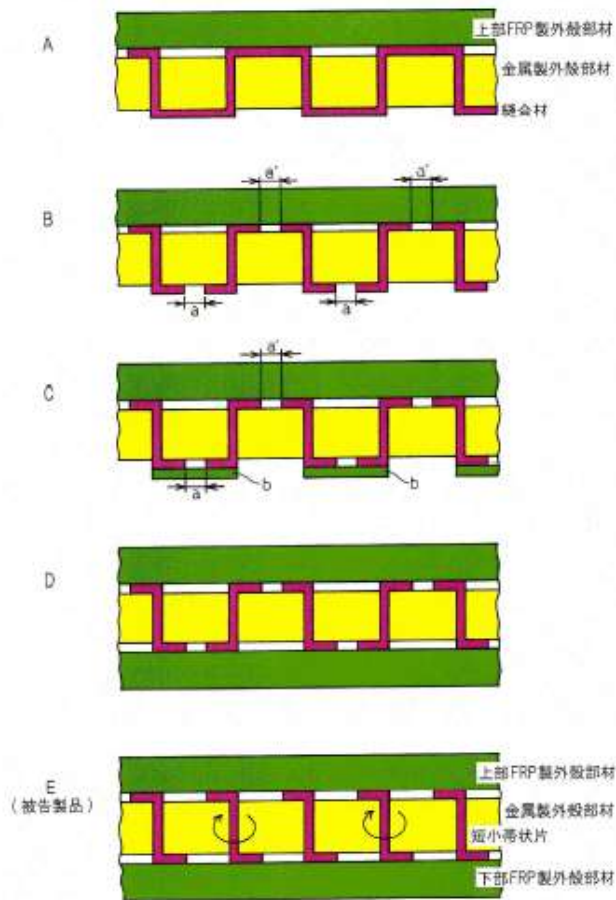
（c）前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、

（d）該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した

（e）ことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド

それに対して被告製品の「縫合材」に相当すると原告が主張した部材は、下記の原告説明図のEにあるように、Z字のような形で区切って用いられており、日本語の感覚からすると「縫合」はしていないが、一定の摩擦力は活用しているというものであったため、文言解釈のレベルでは、第一審判決、控訴審判決はともに、被告製品はクレーム中の「縫合材」を備えていないと評価した。つまり文言侵害が否定されたため、あとは均等論の成否が問題となった。

原告説明図



第一審判決は、次のように述べて、均等を否定している。

「本件発明においては、縫合材により、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを結合したことが課題を解決するための特徴的な構成であって、このような縫合材は、本件発明の本質的部分というべきである。

したがって、本件発明の構成中の被告製品と異なる部分である「縫合材」は、本件発明の本質的部分であるから、本件発明の「縫合材」を備えていない被告製品を本件発明と均等なものとする解することはできない」

ここでは、被告製品がその相違点（縫い合わせ）をもってしてもなお解決原理同一の範囲内にあるかどうかを見るのではなく、ただ、原告の特許発明のクレームの各構成要素を比較して、どの要件が特徴的かという観点から本質的部分を抽出しているという意味で、技術的特徴説を採用していると評価できる。

他方、控訴審判決は第2、第3、第1の順に判断している。そして、第2要件のところでは、以下のように、特許発明の明細書に記載されている技術的思想が何であるのかということ特定したうえで、それが被告製品でも体现されているということを確認し、置換可能であると帰結している。つまり、第2

要件の置換可能性のところで、本質的部分にかかる技術的思想説を判断する際に必要な作業をなしているのである。

「被告製品では、...

「前方フランジ部 5a において、炭素繊維からなる帯片 8 は、一つの貫通穴に通され、上面側の FRP 製上部外殻部材 10 及び下面側の FRP 製下部外殻部材 9 と各 1 か所で接着されることにより、金属製の外殻部材（金属製外殻部材 2）と繊維強化プラスチック製の外殻部材（FRP 製上部外殻部材 10）との接合強度を高める効果を奏している。同効果は、本件発明において「（繊維強化プラスチック製の）縫合材」を用いたことによる目的、作用効果と共通するものである。」

「以上のとおりであり、本件発明の構成要件（d）における「（繊維強化プラスチック製の）縫合材」と被告製品の構成（d）における「（炭素繊維からなる）短小な帯片 8」とは、目的、作用効果（ないし課題解決原理）を共通にするものであるから、置換可能性がある。」

そして、非本質的部分のところでは、こうした置換可能性要件における判断を前提にして簡単に肯定している。

『縫合材』の意味は、技術的な観点を入れると、『金属製外殻部材の複数の（二つ以上の）貫通穴を通し、かつ、少なくとも 2 か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）する部材』と解すべきであるが、当該要件中の『一つの貫通穴ではなく複数の貫通穴に』との要件部分、『少なくとも 2 か所で接合する』との要件部分は、本件発明を特徴付けるほどの重要な部分であるとはいえないこと等の事情を総合すれば、「縫合材であること」は、本件発明の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的、特徴的な部分であると解することはできない。」

ここでは、クレームと被告製品との相違点に焦点を当てて、そのように異なっているとしても、本件発明を特徴付けるほどの重要な部分ではないと判断している。第 2 要件の判断のところで完了している明細書記載の技術的思想が何であるのかという判断と、それが被告製品に具現されているという判断を前提としたうえで、クレームと被告製品との違いは当該技術的思想に影響していないという論理の過程をたどっているので、技術的思想同一説を採用していると理解することができる。

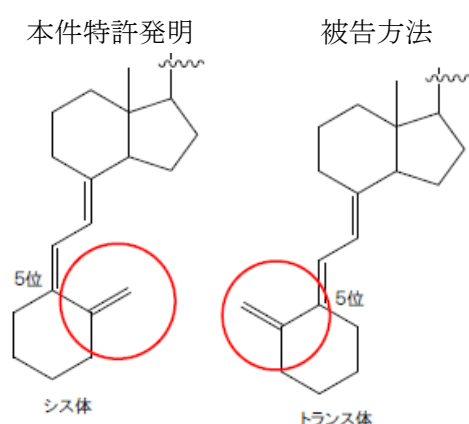
結局、第 2 要件（置換可能性）、第 3 要件（置換容易性）から先に審理することにより、否が応でも、特許発明の技術的思想が被疑侵害物件に及んでいるのか否かという審理を先行させることになるので、第 3 要件に関する技術的思想説を事実上、具現することが必要とされていることになる。つまり、審理順序の工夫には、第 1 要件においていかなる立場をとろうとも、第 2、第 3 要件のところでその技術的思想を被疑侵害物件が体现しているかどうかを見なければいけないような状況に追い込むといった効果があるように思われる¹⁶。

（3）マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決による技術的思想説の採用

¹⁶ もちろん、それでも第 1 要件において技術的特徴説をとることは論理的に妨げられないのであるが、いったん被疑侵害物件において特許発明の技術的思想が体现されていると判断する場合には、その後の第 1 要件の判断にそれが影響せざるをえないのではないか、そういう心理的效果を狙っているといってもよいかもしれない。

こうした裁判実務における技術的特徴説と技術的思想説の対立に終止符をうったのが、知財高大判平成 28.3.25 平成 27（ネ）10014 [ビタミン D およびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法]（マキサカルシトール事件）¹⁷である。

マキサカルシトールを新規物質とする原告の特許はすでに存続期間が満了している。本件特許発明の明細書には明確な効果の記載がなく、結局、新規なマキサカルシトールの側鎖の導入方法を提供することを目的とするものと理解されている（控訴審判決の認定）¹⁸。本件特許発明は、「シス体のビタミン D 構造」（クレイム内では構造式で記載されている）を出発物質としてクレイムしていたが、被告方法は、その幾何異性体であるトランス体のビタミン D 構造を出発物質としているために、本件特許発明のクレイムの文言侵害には該当せず（争いなし）、ゆえに、均等論の成否が問題となった。



このような事案において、大合議判決は、以下のように説いて、技術的特徴説を明確に否定し、技術的思想説に与することを明らかにした。

「第1要件の判断,すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。」

本判決は、以下のように述べて、出発物質が本件特許発明のようにシス体であっても、被告方法のようにトランス体であっても、同一の技術的思想の範囲内であることを理由に、第1要件をクリアーすると論じている。技術的特徴説を具現するものといえる。

¹⁷ 参照、田村善之 [判批] IP マネジメントレビュー22号18～33頁（2016年）。

¹⁸ 明細書に記載はないが、本件特許発明にかかる技術により原告はマキサカルシトールの大量生産が可能となったとも認定されている。

「出発物質の20位アルコール化合物の炭素骨格（Z）がシス体又はトランス体のビタミンD構造のいずれであっても、出発物質を、末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、出発物質にエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入された中間体が合成され、その後、この側鎖のエポキシ基を開環することにより、マキサカルシトールの側鎖を導入することができるということに変わりはない。」

（4）本質的部分＝技術的思想の抽出の仕方

（i）序

このように第1要件の本質的部分の要件について技術的思想説をとる場合、本質的部分にかかる技術的思想をどのように認定するのか、ということが問題となる。とりわけ、従前は、明細書の記載との関係、公知技術や審査経過の参酌の仕方が議論されていた。マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決はこれらの点の一部について一般論として大合議の立場を示したところにもその意義がある。

（ii）明細書の記載との関係

① 明細書に記載されていない技術的思想を本質的部分であると主張することができるか？

明細書の記載との関係では、第一に、明細書に記載されていない技術的思想を本質的部分であると主張することが許されるか、という論点がある。

この点が争点となったのが、東京地判平成11.1.28判時1664号109頁〔徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤〕¹⁹である²⁰。この事件における特許発明は、「速効性ジクロフェナクナトリウムと、ジクロフェナクナトリウムに腸溶性の皮膜をコーティングした遅効性ジクロフェナクナトリウムとを一定の比率で組み合わせて製剤することにより、徐放性、すなわち消化管内で長時間にわたり溶出し、吸収されるようにして、有効血中濃度を長時間にわたって維持することを可能にした」というものであった。クレームの構成要件中の腸溶性物質HP（ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート）に代えて腸溶性皮膜AS（ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート）を用いることが均等といえるか否かということ等が争点となった。

裁判所は、以下のように説いて、均等を否定した。

「本件明細書の記載を見ても、特許請求の範囲記載の三種の腸溶性皮膜をジクロフェナクナトリウムの皮膜として用いた場合には、対照例のCAPやセラックを腸溶性皮膜として用いた場合と比較して、良好な徐放効果を示すことは開示されているものの、その作用機序については何ら示されておらず、まして、ヒドロキシプロピル基の存在が徐放効果に何らかの影響を与えることについては何ら示唆されていない」

¹⁹ 詳しくは、田村/前掲注7・82頁。

²⁰ ボールスプライン軸受最高裁判決当時、最高裁にあって同事件の裁判所調査官を担当した三村量一判事がその後、異動し、本件の裁判長を担当している。

この判決により、ヒドロキシプロピル基の存在が徐放効果に影響を与えているのだとしても、明細書に記載されていなかったのであれば、ヒドロキシプロピル基が共通していることを理由に均等の範囲を広げることができないことが明らかにされた。逆にいえば、被告医薬品の構成を含むような作用機序が明細書に開示されていた場合には、結論を異にし、均等が肯定されたといえる。

つまり、明細書の記載が重要であり、いかに公知技術と距離があり、客観的には、大発明であったとしても、明細書にそのように記載されていなければ、明細書に記載された技術的思想の限度で均等が認められるに止まるということになる。

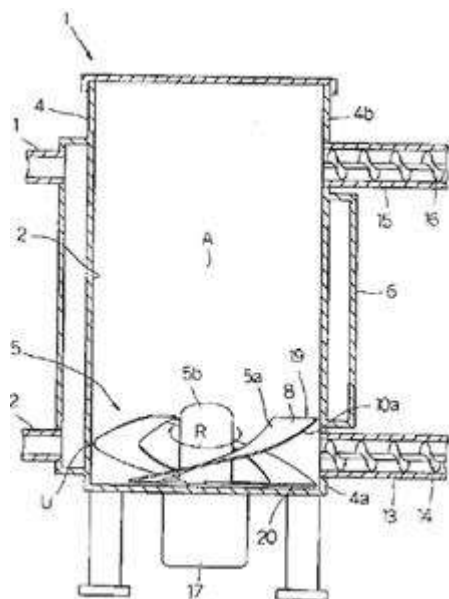
② 明細書の記載との関係その2：明細書に記載した技術思想を本質的部分ではないと主張することができるか？

第二に、明細書に記載した技術思想を本質的部分ではないと主張することが許されるか、という論点がある。

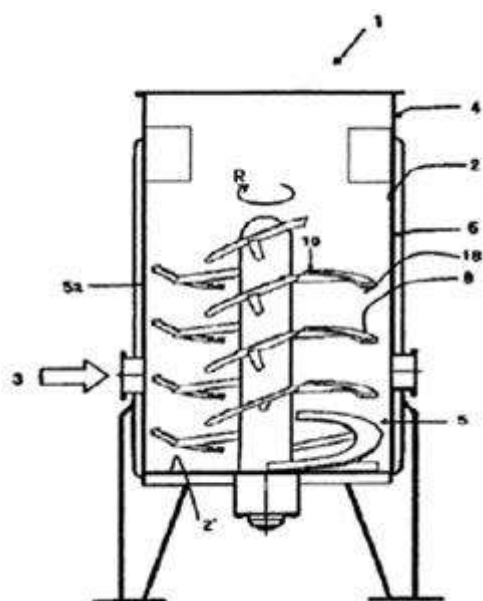
この点が争点となったのが、知財高判平成 19.3.27 平成 18（ネ）10052 [乾燥装置]²¹である。この事件の特許発明の明細書には、最下部の基羽根が 1 枚であることによって生じる課題を解決すると記載されていた。この記載に基づき、本件特許発明のクレイムの「複数枚の基羽根 5a から成る」という文言は「最下段に複数枚の基羽根を配設した」とものと解釈された。これに対して、被告装置、被告方法は、最下部に基羽根が 1 枚しかない構成をとっていることが問題とされた。

²¹ 詳しくは、田村/前掲注 7・95～97 頁。

本件特許公報



イ号物件目録



裁判所は、以下のように論じて、均等を否定した。

「被控訴人装置と本件各発明の実施例の一つをそれぞれ現実に稼働させた上、両者における被乾燥物の実際の挙動や、乾燥効率等を比較して、それに差がないから、被控訴人装置における構成ないしこれと近似した構成が、本件各発明の本質的部分に当たるとするような主張は、仮に、両者における被乾燥物の実際の挙動や、乾燥効率等に係る部分の主張がそのとおりであるとしても、誤りであることは明らかである」

本質的部分の要件は、明細書の記載から定められるものであって、被告装置によって実際に特許発明の実施例と同等の効果を挙げうるか否かは無関係というのである。

この判決に従えば、実験データによって特許発明と同一の効果を奏することが示されたとしても、明細書に本質的部分として開示されているところを本質的部分から除く方向には斟酌されえないことになる²²。

③ マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決の立場

マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決も、以下のように説いて、本質的部分の把握は、原則として特許請求の範囲、明細書の記載に基づくべきであることを明らかにした。

「本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段（特許法 36 条 4 項、特許法施行規則 24 条の 2 参照）とその効果（目的及び構成とその効果。平成 6 年法律第 116 号による改正前の特許法 36 条 4 項参照）を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され（後記ウ及びエのとおり、訂正発明はそのような例である。）、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。」

（iii）公知技術・審査経過との関係

裁判例では、本質的部分を確定するために、公知技術や審査経過が参酌されることが多い。しかし、ほとんどの裁判例では、公知技術や審査経過に対する言及は、いずれも均等を否定する方向に斟酌されているに止まり、明細書に開示されていない技術的思想が、公知技術との距離や審査経過を理由に、本質的部分であると認定されて、均等を肯定する方向に斟酌されるわけではない²³。いわば、均等を否定する方向にのみ片面的に斟酌されていたのである。

マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決は、以下のように説いて、従来技術との関係につき、この理を確認した。

「ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時（又は優先権主張日。以下本項（3）において同じ）の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想

²² ただし、第 2 要件の置換可能性を否定するためには利用可能であろう（田村/前掲注 7・97～101 頁）。

²³ 田村/前掲注 7・102～104 頁。

を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」

(iv) 第1要件と第2要件の関係

ところで、第1要件について技術的思想説を採用すべきであることが明らかとなるに連れて、従前から、第2要件の置換可能性との異同が取り沙汰されていた。たしかに、両者は、特許発明の技術的思想が被疑侵害物件に及ぶか否かということを問題とする点では同じことを問題としているように見える。

マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決の第2要件に関する認定は、以下のとおりである。

「控訴人方法における上記出発物質A及び中間体Cのうち訂正発明のZに相当する炭素骨格はトランス体のビタミンD構造であり、訂正発明における出発物質（構成要件B-1）及び中間体（構成要件B-3）のZの炭素骨格がシス体のビタミンD構造であることとは異なるものの、両者の出発物質及び中間体は、いずれも、ビタミンD構造の20位アルコール化合物を、同一のエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それにより一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造という中間体を経由するという方法により、マキサカルシトールを製造できるという、同一の作用効果を果たしており、訂正発明におけるシス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体を、控訴人方法におけるトランス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体と置き換えても、訂正発明と同一の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏しているものと認められる。」

前掲最判「ボールスプライン軸受」は、第2要件に関し、被疑侵害物件が特許発明の「目的」を達成し、「同一の作用効果」を奏することを要求していたが、どうやら本判決は、特許発明の技術的思想である解決手法と同様の手法をとっていること（「～中間体を経由するという方法により」の部分）をもって「目的」とし、その結果、同じ目的物質にたどり着いたこと（「マキサカルシトールを製造できるという」の部分）をもって「同一の作用効果」を奏していると判断しているようである。被疑侵害物件の具体的な手法と達成度を問題としているように読める。後述するように、正鵠を射た取扱いといえよう。

(5) 検討

(i) 均等論の趣旨

特許権の保護範囲を決する際には、クレームが基準となるとされているが（特許法70条1項）、歴史的に見れば、クレームの制度は、特許制度の当初から存在したわけではない。19世紀に米国で導入されたものである²⁴。クレームはあくまでも手段であって目的ではない。理論的に考えても、公共財である発明とその開示に対するインセンティブを付与するという特許法の目的に鑑みる場合には、第一義的には、発明にかかる技術的思想に対するフリー・ライドを禁止することが侵害の成否の基準となるはずである。

²⁴ 大友信秀「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割（1）―日米独比較による均等論の解明」法学協会雑誌 126 巻 6 号 1176～1188 頁（2009 年）。

それではクレームは何のために存在するのかというと、無論、潜在的に侵害者たりうる者に特許権の保護範囲を警告し、その予測可能性を確保する機能を果たすためであるが、このようにクレームという制度が、特許権の保護範囲にとって手段的な意味合いを有するものであるとすれば、その所期の機能に照らして、クレームの一部を置換しても特許発明にかかる技術的思想を具現することが可能であること（＝第2要件（置換可能性））が当業者にとって明らかである場合（＝第3要件（置換容易性））には、そこまで保護を及ぼしても、クレーム制度の存在意義を失わせることはなく、かえって、発明の技術的思想に対する保護という特許法の第一義的な目的を達成することができる。均等論が認められる理由はここにある。

（ii）第1要件と第2要件の趣旨

そして、第1要件（本質的部分）と、第2要件（置換可能性）は、いずれも技術思想に対するフリー・ライドがある場合に限り均等を肯定するための要件であるが、このうち、第1要件は、実際には置換可能性が認められる場合でも明細書の記載に基づいたものでなければ均等を否定するものであり、それに対して、第2要件は、明細書の記載に従えば置換可能性があるように記載されている場合でも、実際に置換可能ではなかった場合に均等を否定するものである。両者は、発明＋出願による公開と引き換えに特許権を付与するという特許法の構造に則した要件であり、第2要件は、保護される技術的思想が発明されたものであることに対応しており、第1要件は、保護される技術的思想が、明細書により開示されたものであることに対応している。すなわち、この二つの要件は、特許の2大要件（発明＋出願）を均等の要件論として具現するものであると理解することができる²⁵。

（iii）役割分担論からみた均等論

以上のような考え方に立脚する場合には、均等論は、明細書において開示されている技術的思想がクレームの構成よりは広い範囲に及ぶ場合に、そのような技術的思想に対応するクレームを記載しきれなかった出願人ひいては特許権者を救済する法理として機能することになる。明細書の記載とは無関係に「真の発明」（かりにそのようなものがあるとして）を保護するための法理ではない。あくまでも、クレームが明細書に開示されている発明をカバーしきれていない場合に、明細書記載の発明を保護する制度であるに止まる。クレームのミスは救うが、明細書における技術的思想の開示不十分というミスは救わない²⁶。このような区別は、以下のような論法により正当化することができよう²⁷。

発明者（もしくはその承継人である出願人）が発明の技術的思想を特定することは自身がなした発明のことであるので比較的容易であると考えられ、また技術的思想の開示にインセンティブを与えるという意味でも、これを明細書に記載することを均等の要件とすることは合理的であると考えられるが、その反面、自身がなす実施態様ではなく、また明細書に記載された技術的思想とクレームの対応関係を見たうえで後者に間隙があればそこを突くという後出しジャンケンをなすことができる被疑侵害者の実

²⁵ 田村/前掲注7・108頁。

²⁶ もちろん、ここで述べていることは、明細書に技術的思想が開示されていない場合には救済されないということを意味しているに止まる。明細書の特定の構成に関する記載がクレームと同様に限定されており（e.g. 「スチールバンド」）、被疑侵害物件におけるそれ（e.g. 「樹脂製バンド」）を含まなかったとしても、被疑侵害物件が明細書に開示された技術的思想の範囲内であれば、均等は及ぶ（名古屋地判平成15. 2. 10判時1880号95頁〔圧流体シリンダ〕、名古屋高判平成17. 4. 27平成15（ネ）277ほか〔同〕）。

²⁷ 田村/前掲注7・109～112頁。

施態様を全て事前に予想することには困難がつきまとう。他方で、クレームから置換可能であることが当業者にとって容易に想到しうる範囲内に関しては、それを権利範囲に含めたとして被疑侵害者に不測の不利益を生じるとまではいえないであろう。ゆえに、明細書に技術的思想が開示されていれば、その全てをクレームで包括しきれなくとも、置換容易の範囲内で侵害を認め、権利者の救済を図り、もってクレームによって技術的範囲を画するという制度が技術的思想の開示に対するディスインセンティブとなることを防ぐのが、均等論の法理であると位置づけることができよう²⁸。

もっとも、このような理解に関しては、明細書に技術的思想を記載することができているのであれば、クレームにも記載しうるはずであり、しかも均等の第3要件が被疑侵害物件が当業者にとって置換容易であることに鑑みれば、少なくとも出願時点において知られている物質や同効材に関しては均等等認める必要はないという批判がありえよう（後述する出願時同効材に対して均等を否定する考え方がこれに当たる）。

しかし、特許の出願件数は1年当たり20万件を優に超えるのに対して、特許権関係の侵害訴訟が提起される件数は年間100件前後に止まる。侵害訴訟に至らない紛争も多々あると推察されるにしても、出願数に比すれば、実際に侵害が問題となる事案、さらには均等の成否が問題となる事案はごくわずかであると評することができよう。それにもかからず、全ての出願について出願段階で完璧なクレーム・ドラフティングを要求し、ありとあらゆる侵害態様を予測してクレームに記載するように促すことは、特許制度というマクロ的な視点から見ると社会的に非効率な解決策であるといわざるをえないだろう。

（iv）公知技術の参酌の仕方

なお、公知技術に関しては、前述したように、たとえば公知技術との隔たりが大きいという意味でバイオニア発明であることなどを理由に、明細書に記載されている技術的思想とは無関係に均等の範囲を広げる場合には、第三者の予測可能性を害すること甚だしい。したがって、結論としては、マキシカルシトール事件知財高裁大合議判決が処理したように、公知技術は均等の適用範囲を狭くする方向にのみ斟酌されるべきである。問題は、その理論構成であり、第1要件のところで片面的に均等を狭くする方向でのみ斟酌されるとするよりは、理屈の上では、第4要件のところで考慮するに止め、第1要件では問題としないとすべきであろう。第1要件で柔軟に公知技術を斟酌できるとすると、新規性や進歩性（非容易推考性）に関する第4要件（仮想的クレーム）の要件が蟬脱されかねないという問題があるからである²⁹。請求範囲の制度が設けられている趣旨は、第一義的には、特許発明やその周辺の技術を利用しようとする

²⁸ この点を敷衍すると、明細書に開示された技術的思想をもって限界線を画する均等論は、より広い解決原理を明細書に開示すること（e. g. ヒドロキシプロピル基の開示）を促すことで、特許法の趣旨に即した産業政策の発展を期す原理であるといえることができる。

あるいは、頻繁に肯定されるとはいいがたい均等論を当てにして、解決原理を開示することなど、ありえないという反論がなされるかもしれない。しかし、いずれにせよ、少なくとも、一般的な解決原理を発見しているにもかかわらず、それをカヴァーするに足る十分な広さのクレームの叙述に失敗することを慮って、明細書に解決原理を開示しないという行動を出願者がとることを抑止するという意味合いを、均等論に認めることはできるように思われる。その意味で、均等論における本質的部分の要件には、より応用可能性のある一般的な解決原理の発明とその開示を促すことを期待した制度であり、かりにそれが非現実的であるとしても、少なくとも、クレームで技術的範囲を画するという制度が、出願人をして解決原理を明細書に記載することのディスインセンティブとならないようにする制度であると理解することができよう（以上につき、田村/前掲注7・111頁）。

²⁹ 筆者のように、公知技術との関係は第1要件ではなく第4要件で処理するという方策に対しては、進歩性を否定することが困難である場合などでは、かえって従来技術を引用していない出願人を利することになりかねないという批判がある（〔判解〕Law & Technology 72号71頁（2016年））。しかし、これは、本文ですぐ続けて考察するように、第4要件の証明責任を特許権者に負担させることとすれば解決可能である。

る第三者に特許権の保護の範囲を明確化するというところにあるのだから、均等論の要件を検討する際には、当業者にとっての予測可能性という視点を導入する必要があることは、改めて強調するまでもない。そこから当業者にとって問題の要件を置換することが容易であることという置換容易性という要件が導かれることになる。しかし、請求範囲の制度には、もう一つ、特許庁の審査段階において特許要件を充足しているかどうか吟味する際に、審査の対象を明確化するという意味も持たされている。当業者にとって置換容易であるからといって直ちに均等を肯定するのでは、審査を経ていない技術について特許権の保護が及ぶことになりかねず、審査制度の意義が問われることになりかねない。著作権と異なり、同じ知的財産権であるにも拘わらず、特許権の保護を与えるために予め出願をさせて審査を経ることを義務付けたのは、専門機関の判断を介在させることにより、判断の正確性と安定性を担保し、裁判所の負担を軽減するところにある。請求範囲の外の技術については、無効審判の対象にもなりえないということも勘案しなければならない。しかも、裁判所が誤って保護を及ぼした場合に、それを特許庁経由のルートで再審理するという無効審判の制度は、請求範囲に限って用意されているに過ぎない。したがって、均等論を認めるためには、問題の技術が審査を経ていない以上、それを請求範囲とする出願が行われた場合にはたして新規性、進歩性等を満足し、特許が付与されるものなのかどうかを検証する必要があるといえよう。まさにそのために、第4要件（仮想的クレーム）が均等の要件とされていると理解できる。

問題はその証明責任である。均等5要件の証明責任に関しては、第1から第3までは特許権者にあり、第5に関しては被疑侵害者にあるという点については見解の一致を見ていたものの、第4要件に関しては、裁判例は、被疑侵害者にあるとしていたものの（東京地判平成10.10.7判時1657号122頁〔負荷装置システム〕）、学説では、均等の範囲に関しては特許要件に関する特許庁の審査を受けていないことを根拠に、裁判所が迷うのであれば保護を否定するという見解も有力であった³⁰が、マキサカルシントール事件知財高裁大合議判決は、以下のように述べて、第4要件は、被疑侵害者に証明責任があるとする従前の裁判例の立場を確認している。「そして、第1要件ないし第5要件の主張立証責任については、均等が、特許請求の範囲の記載を文言上解釈し得る範囲を超えて、これと実質的に同一なものとして容易に想到することのできるものと認定される範囲内で認められるべきものであることからすれば、かかる範囲内であるために要する事実である第1要件ないし第3要件については、対象製品等が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負うと解すべきであり、他方、対象製品等が上記均等の範囲内にあっても、均等の法理の適用が除外されるべき場合である第4要件及び第5要件については、対象製品等について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負うと解するのが相当である。」

しかし、裁判所が第4要件の審査を完全に行うことは、出願主義、審査主義を採用している前記法の趣旨に悖ることになる。ゆえに、請求範囲の外の技術に権利の保護を及ぼすためには、個別の侵害訴訟で判断が分かれることもなく、裁判所の負担にもならない程度に、問題の技術が特許要件を充足していることが裁判所にとって明らかである必要があるだろう。そして、判断が迷うようなケースでは、その誤りを特許庁経由で是正する制度がない以上、保護を及ぼしてはならないというべきである。この点は、

³⁰ 設楽隆一「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」『知的財産法と現代社会』（牧野利秋退官・1999年・信山社出版）308～309頁、同「無効の抗弁導入後のクレーム解釈と均等論、並びにボールスプライン最判の第5要件とFESTO最判との比較及び出願時同効材等について」日本工業所有権法学会年報38号264～266・269～270頁（2015年）、三村/前掲注2・151～152頁。

当然無効の抗弁が請求範囲の枠内の問題である以上、判断に迷う場合には無効審判に委ねるべく、保護を肯定すべきである（もしくは、無効審判が請求されている場合には、裁判所の裁量で訴訟を中止する。特許168条1項）のに対して、請求範囲の枠外であって無効審判に晒されることのない仮想的クレームに関しては、判断に迷うのであれば保護を否定すべきであるという決定的な違いがある。もちろん、関連する公知技術がないことを特許権者に要求することは悪魔の証明として難きを強いることにあるとしても、少なくとも侵害を主張されている者（たいていは被告）が公知技術を主張したことにより争点が形成された場合には、特許要件を充足しているか否かの証明責任は特許権者が負担すると解すべきである³¹。審査主義を敷いている以上、特許権者に対しては、問題の技術を出願に含めなかった以上、仕方がないのだ、といわざるをえない。

（v）審査経過の参酌の仕方

同様に、審査経過に関しても、第1要件の本質的部分の画定の際にこれを顧慮することに関しては、後述する第5要件の審査経過禁反言を蟬脱しかねないという問題がある。したがって、公知技術と同様に、第1要件での参酌は控えるべきであろう。

（vi）均等論ルネサンスの是非

以上、明らかにした第1要件の本質的部分の意義を前提に、均等論ルネサンスの提案を評価してみよう。

確認になるが、均等論ルネサンスは、ボールスプライン軸受最判の定めた均等5要件中、第1要件が過度に重視されてきたことが均等の成立を妨げてきたという認識に基づき、第2要件や第3要件の判断を先行させるべきであるではないかとする議論であった。そして、たしかに、前述したように、第1要件につき技術的特徴説に与する裁判例のなかには、被疑侵害物件が明細書記載の技術的思想の範囲内に含まれうるものであるにも関わらず、特徴的な構成要件の置換に関わることを理由に均等を否定するものがあつたように思われる。

しかし、第1要件につき正しく技術的思想説に立つ場合には、そのような均等の成立範囲の縮小は起こらない。そして、第1要件において画定された技術的思想について実際に被疑侵害物件で所期の作用効果を達成することができるのかを確認する要件が第2要件であり、また当業者が明細書の記載（当然、明細書に記載された技術的思想を含む）を踏まえたうえでクレームから被疑侵害物件の構成を想到することができるのかということを問う要件が第3要件であるとすれば、むしろ第1要件の判断を先行させるほうが素直なように思われる（もちろん、これは大方の事例においてそうなるだろうという適否の問題であって、いかなる場合にも必ずそのような順序で判断すべきであるということではない）。マキシカルシトール事件知財高裁大合議判決の判文も、ボールスプライン軸受最判の順序付けに従って、第1要件から順に第5要件まで判断をするという体裁をとっている³²。

³¹ 厳密に言えば、第4要件は単一の請求原因事実で組成されているわけではなく、たとえば進歩性が問題となる場合には、引例+それに基づいて当業者が被疑侵害物件を容易に推考しうることを遂行しうることに分かれた（後者はさらに細かく分かれうる）、そのうち少なくとも前者は被疑惑侵害者が証明責任を負担すると解すべきである。このことをして、争点形成責任とここでは呼んでいる。

³² この順序が特に要件間の軽重に関する本判決の判断を示すものではない旨を説くものに、参照、判解/前掲注29・72頁。

3. 出願時同効材への均等否定論

(1) 問題の所在

均等論に関して、マキサカルシトール事件以前に争われていたもう一つの大きな争点が、いわゆる出願時同効材への置換に対して均等を肯定できるかという論点である。

じつは、前掲最判「ボールスプライン軸受」は、均等の5要件中ではなく、要件論を展開するまえのいわば前文において、以下のように説いていた（下線は筆者による）。

「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」

この叙述を一つの根拠として、学説では、出願時に当業者が想到することが容易であった技術的な選択肢（「出願時同効材」と呼ばれることがある）について均等を認めない見解が主張されることがある³³。

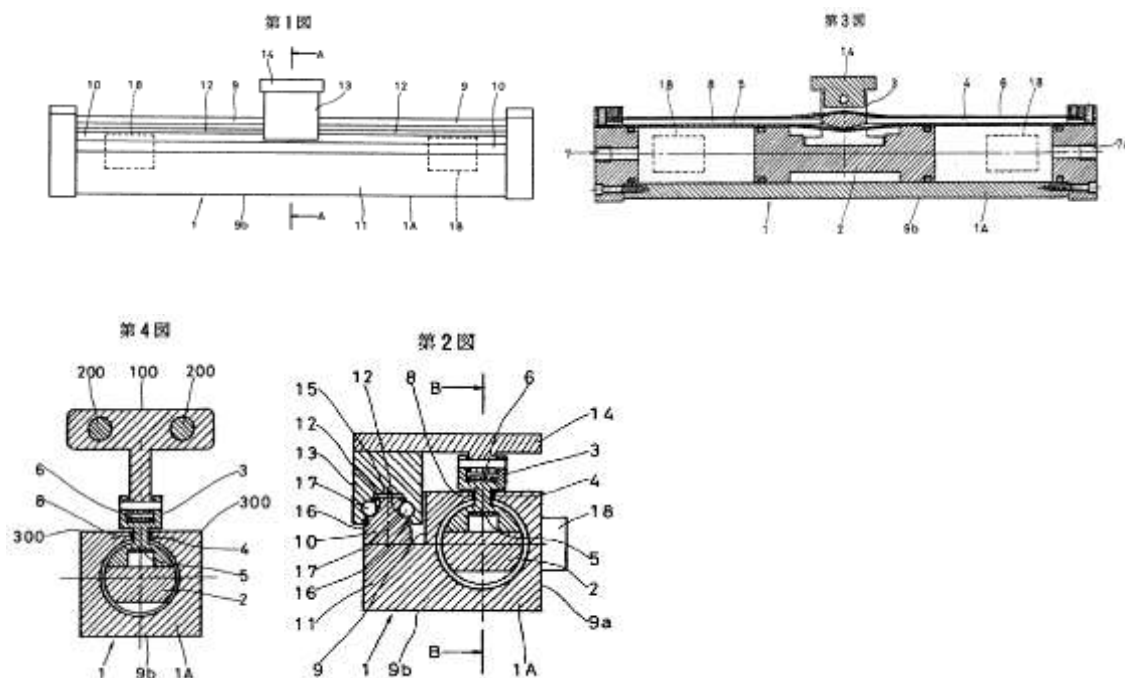
(2) 従前の裁判例³⁴

しかし、その後の下級審の裁判例では、出願時同効材への置換であることを問題視することなく、均等を肯定する判決が主流を占めている。これは、出願時同効材を均等論の射程の外に置くかの如く説くこのボールスプライン軸受最高裁判決の説示は、それが前述した意味での前文で述べられたに止まり、その文章の後に展開された5要件論に明示的に反映されていないためであろう。一部の裁判例では、出願時に同効材をクレームに含めなかったことを理由として、第5要件の意識的除外、もしくは審査経過禁反言に該当するかということが争点とされているが、そのような争われ方がなされても、なお出願時同効材に対する均等論は否定されないとする裁判例が優勢である。

その典型例を提供するのが、名古屋地判平成15. 2. 10判時1880号95頁「圧流体シリンダ」、名古屋高判平成17. 4. 27平成15（ネ）277他「同」である。本件考案はシリンダに関するものであり（本件考案の実施例である第1図と第3図を参照）、従来技術（第4図）と異なり、ガイドレール（第2図の10）をバレル（1a）の横に一体的に設けることで、装置の小型化を図る（少なくとも縦には大きくならない）とともに、圧流体による影響がないような構成として安定走行を確保するところに考案の特徴があると明細書に記載されており、裁判所もそこに本質的部分があると認定した。

³³ 三村/前掲注2・148・156頁。その他の肯定説や否定説の分布状況については、田村善之「判批」知的財産法政策学研究52号237頁（2018年）を参照。

³⁴ 裁判例の詳細は、田村/前掲注33・237～238頁を参照。



ところで、ドライバー（各図の 3）を走らせるためにバレル上方にはスリット（第Ⅱ図ないし第Ⅲ図の 4）が設けられているが、ここから圧流体が漏れたのでは走行の効率性が阻害されるために、間隙を封じる必要がある。そのために、クレームでは、「スリットはスチールバンドにて密封」なる文言が挿入されていた。しかし、発明の目的を達成するためには、密封する部材がスチールである必要はないことは明らかであり、本件出願はクレームに不必要な限定を加えてしまったのである。

本件の被疑侵害物件はスリットとしてスチールではなく「樹脂製」のバンドを用いていたので、地裁判決、控訴審判決はともに、文言侵害を否定したが、他方で、均等論を用いて侵害を肯定した。第 1 要件に関する説示によれば、「ロッドレスシリンダにおいて、スリットを密封し、バレル内に供給された圧流体を封じ込めるものとして、スチールバンドを用いることは、本件考案の本質的部分でない」というのである³⁵。

被告は、本件出願時に樹脂製バンドは既に存在し、当業者にとって容易想到であるところら、樹脂製バンドを含まない「スチールバンド」という文言で請求の範囲を特定した以上、そもそも予見不可能な構成要件を備えた被疑侵害品の出現による不利益、不公平の防止を目的とする均等論を適用する余地はなく、ゆえに意識的除外に該当するか、審査経過禁反言の法理により、これに反する主張をすることは許されない旨主張した。要するに出願時同効材について均等論を否定する立場を説いたのである。

しかし、この理屈は裁判所の採用するところとはならなかった。控訴審判決の説くところによれば、以下のとおりとなる。

「控訴人は、審査経過禁反言の法理を援用するが、上記の法理は、例えば出願中の審査官からの登録拒絶通知又は無効理由通知に対応して、権利者がその権利の登録ないし存続を図るべく、権利の範囲を限定し、あるいはそれを明確ならしめる特定文言を付加したなどの事情が存する場合に、後日、これに反

³⁵ 控訴審判決の説示であるが、第一審判決もほぼ同文である。

する主張をすることは、信義則によって禁じられるという内容であるところ、本件のように、より広義の用語を使用することができたにもかかわらず、過誤によって狭義の用語を用い、かつ広義の用語への訂正をしない（このような訂正が許されるか否かはともかく）というだけでは、均等の主張をすることが信義則に反するといえないというべきである。」³⁶

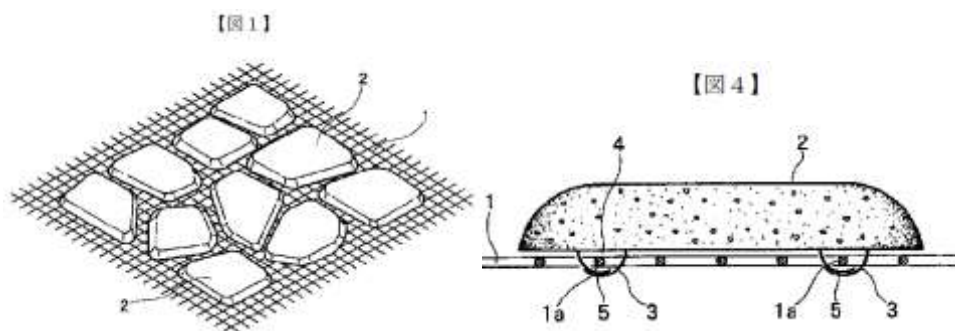
この理は、前述した塚原判事が裁判長を務めた知財高判平成18.9.25平成17（ネ）10047〔エアマッサー装置〕³⁷が採用するところとなった。

「特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が、特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたというには、特許権者が、出願手続において、当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、当該対象製品に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価しうる行動がとられていることを要すると解すべきであり、特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品に係る構成を容易に想到しえたにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということはできないというべきである。」

しかし、他方で、出願時同効材について禁反言を肯定した判決もないわけではない。その一例が、知財高判平成17.12.28平成17（ネ）10103〔施工面敷設ブロック〕³⁸である。

この事件の特許発明は、土地や道路の造成の際に斜面等をブロックで覆う覆工工事の際に、「ブロック」を「引留具」（本件特許公報の図Ⅳの3）にネットの経糸又は緯糸を通し掛けにするのみで、多数のブロックをネットに結合する敷設ブロック（本件特許公報の図Ⅰ）を容易に製造するというものであった。

本件特許公報

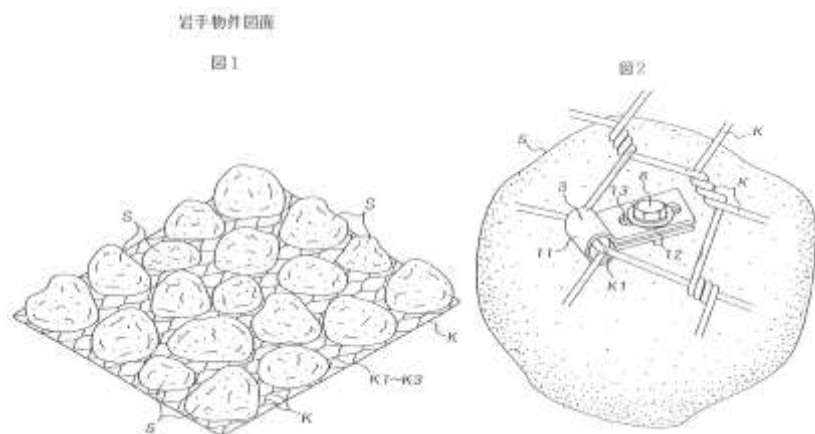


³⁶ 第一審判決も実質的にほぼ等しい説示をなしている。

³⁷ 詳しくは、田村/前掲注7・90～93頁。

³⁸ 詳しくは、田村/前掲注7・105～106・122～123頁。

他方、被告物件は、自然石を用いるものであった（判決別紙の岩手物件図面の図Ⅰ）。



裁判所の判断はというと、文言に関しては、侵害書の記載や実施例から、クレームにいう「ブロック」は人工の「コンクリートブロック」を意味し、自然石を含まないとされた。その結果、均等の成否が争点とされたが、知財高裁は、特許権者は覆工ブロックの選択肢のなかから「コンクリートブロック」を選択し、「自然石」を特許請求の範囲から意識的に除外していたものと認定し、均等を否定した（東京高判平成17.12.28平成17（ネ）10103〔施工面敷設ブロック〕）。

つまり、ここでは、選択肢として存在するものをクレームに記載しなかったという一事をもって、意識的除外に該当すると判断していることになるから、結果的に出願時同効材について均等を否定する立場に親和的な判断がなされていると評価することができる³⁹。

（3）マキサカルシトール事件最高裁判決による同効材限定説

そのようななか、マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決と、その上告審である最判平成29.3.24民集71巻3号359頁〔ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法〕（マキサカルシトール事件）⁴⁰は、ともに、出願時に容易に想到しえた同効材であるということのみをもって禁反言が成立するという考え方を否定した。ここでは最上級審である最高裁判決の説示を紹介しよう。

「(1) ...出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは、特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず、当該出願人において、

³⁹ ただし、判決のこの部分の説示は、傍論とも評しうるものであった。なぜならば、被告物件のような自然石には容易に「引留具」を取り付けることができず、異質な技術（判決別紙の岩手物件図面の図Ⅱを参照）を必要とする（東京地判平17.7.7平16（ワ）7716〔施工行面敷設ブロック1審〕の認定）。ゆえに、自然石を用いた被告製品では、ブロック覆工作を極めて容易かつ迅速に行うという発明の効果を達成しえないとされ、その結果、1、2審を通じて、本質的部分と置換可能性が否定されている。本文で紹介した意識的除外にかかる説示は、「さらに、本件明細書の上記記載によれば、控訴人は、覆工ブロックのうち、『コンクリートブロック』及びそれに類する人工素材から成る成形品を採用しているのだから、『自然石』を特許請求の範囲から意識的に除外していることは、明らかである」というものであるが、本質的部分と置換可能性を否定した控訴審判決が、そのうえで、この一文だけ付加したものに過ぎない。

⁴⁰ 田村/前掲注33・233～248頁。

対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいえない。また、上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで、特許権侵害訴訟において、対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると、先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方、明細書の開示を受ける第三者においては、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとなり、相当とはいえない。

そうすると、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。」

(4) 役割分担論からの示唆

マキサカルシトール事件最判も指摘するように、出願人にとっては事前に完璧なクレームを書き上げることは困難である反面、クレームを見て後から迂回策を決めればよい被疑侵害者は構造的に有利な立場にある（後出しジャンケンができる）。くわえて、縷々強調しているように、膨大な出願数に比すれば、実際に侵害が問題となる事案、さらには均等の成否が問題となる事案はごくわずかであるにもかかわらず、全ての出願について出願段階で完璧なクレーム・ドラフティングを要求し、ありとあらゆる侵害態様を予測してクレームに記載するように促すことは、特許制度というマクロ的な視点から見ると社会的に非効率な解決策である。したがって、出願時に存在し、当業者が容易に想到しえた技術であるからといって、その一事をもって均等の成立が妨げられるわけではない、と考えるべきであろう。

(5) 関連論点

(i) デディケーションの法理

以上のように出願時に容易に請求範囲に含めることができたというだけでは均等の成立を否定しないとしても、特に出願人が明細書に当該技術的要素を記載していたにもかかわらず、クレームに記載されていない場合には、意識的除外ないし審査経過（審査経過）禁反言を適用してもよいのではないかという議論がある⁴¹。

たしかに、同効材一般の例と異なり、より容易に特許権者のミスだと評価することができる反面、明細書とクレームの齟齬を発見した公衆がクレームにアップされていないものは保護の対象から除かれ

⁴¹ 参照、田口哲久「米国における均等論制限理論：“Dedication Rule”について—Johnson & Johnston v. R.E. Service 事件を中心に—」知的財産法政策学研究2号93～120頁（2004年）。肯定説として、愛知靖之『特許権行使の制限法理』（2015年・商事法務）190～191頁、同〔判批〕Law & Technology74号79頁（2017年）。愛知靖之「審査経過禁反言・出願時同効材と均等論」日本工業所有権法学会年報38号108頁（2015年）、同〔判批〕Law & Tecnology74号79頁（2017年）

ているのだという期待を有する可能性がある。したがって、この場合には、禁反言の適用を認める見解もありえないわけではない⁴²。

実際、従前の裁判例では、特許請求の範囲にかかる「半導体ウェーハ」のほかに明細書には「フェライト」等、他の切削対象物が当初から記載されていたにもかかわらず、「半導体ウェーハ」と請求範囲に記すのみであったという事情に関して、意識的除外に該当し均等を否定する方向に斟酌した判決（補正もなされている事案であるが、知財高判平成21. 8. 25判時2059号125頁〔切削方法〕）、特許権者の主張に従えば、従来技術の「間引いて」の反対語は「間引かずに」ということになるから、出願の際にそのように「間引かずに」と記載することができたことになるにもかかわらず、あえて「全て」と記載した以上、「間引かずに」という技術に対して均等を主張することは第5要件に反し許されないと判示する際に、「明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第5要件を欠くこととなり、許されない」と説く判決（知財高判平成24. 9. 26判時2172号106頁〔医療用可視画像生成方法〕）が存在した。

そのようななか、マキサカルシトール事件最判は、以下のように説いて、原判決と同様、抽象論としてデディケーションの法理を肯定した。

「(2) もっとも、上記(1)の場合であっても、出願人が、特許出願時に、その特許に係る特許発明について、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、明細書の開示を受ける第三者も、その表示に基づき、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものといえることができる。また、以上のようなときに上記特段の事情が存するものとするとは、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない、出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって、相当なものというべきである。

したがって、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外さ

⁴² 特に出願時に当業者が容易に想起しえた同効材について均等を否定する見解の下では、当業者の一人である出願人が明細書に記載していたということは、当業者が容易に想起しうるものであることを推認させる事情として斟酌されられるから、そのような思考経過を辿ることにより、デディケーション事例では均等が否定されることが多くなると思われる。出願時同効材に対する均等の可否とは切り離してデディケーションの法理を論じるもののなかでは、場合によるものとするものとして、川田篤「審査経過に基づく禁反言—特に補正と均等の意識的除外—」パテント67巻14号（別冊13号）115～116頁（2014年）、明細書等の記載が一般抽象的なものではなく具体的なものでなければならず、ただ単に記載されているだけでは足りず特許請求範囲の構成を代替する構成であることが示されていないとの要件論を掲げるものに、玉井克哉〔判批〕IPジャーナル2号47頁（2017年）。

れたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。」

しかし、現実の出願過程では、多数の実施例のなかに同効材が紛れ込んでいたりする場合もあり、完全な明細書を期待しがたいということに変わりはないようにも思える反面、当業者はクレームにあえてアップしなかったと読むのではなく、むしろ単にミスをしたと受け取るほうが通常ではないかと思われる。ゆえに、デディケーションの法理を認めることには疑問を覚える⁴³ 44。

(ii) コンプリート・バー vs. フレキシブル・バー

第5要件に関しては、均等が主張されている技術的範囲に対して、これを特許請求範囲から除く補正や訂正がなされた場合、当該範囲に対して均等を主張することは必然的に禁反言に該当し許されないとする理解（コンプ vs リート・バー）と、補正や訂正の理由次第であり、均等にかかる技術的範囲に対する拒絶理由、無効理由を回避するものでないのであれば、それを理由として均等を主張することが排斥されることはないとする理解（フレキシブル・バー）が対立していた。

従前の裁判例では、コンプリート・バーを採用したと目される裁判例として、東京地判平成 11.6.30 判時 1696 号 149 頁 [交流電源装置]、他方、フレキシブル・バーを採用した裁判例として、大阪地判平成 11.5.27 判時 1685 号 103 頁 [注射方法および注射装置]、大阪高判平成 13.4.19 平成 11（ネ）2198 [同]、大阪地判平成 12.5.23 平成 7（ワ）1110 ほか [召合せ部材取付用ヒンジ]、大阪地判平成 25.7.11 平成 25（ワ）18041 [ソレノイド駆動ポンプの制御回路]（傍論）がある。

マキサカルシトール事件最判はこの論点を扱うものではないが、出願人に対して、限られた時間内に、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するようなクレームと明細書の作成を要求することは酷であるということを指摘して、禁反言の成立を否定するその発想は、少なくともフレキシブル・バーと親和的ということができよう。もちろん、直接の争点となっていない以上、射程が及ぶというわけではない。

さて、如何に考えるべきかということになるが、考察に際しては審査経過禁反言がなぜ認められているのか、その趣旨の検討に遡る必要がある⁴⁵。審査経過禁反言の法理の存在意義は、権利成立要件を判断する機関（第1次的に特許庁。第2次的に裁判所）と権利行使の可否を判断する機関とが分離している特許制度の特殊性に求めることができる。この理は、両機関がともに一個の裁判所とされている著作権の場合と比較すると、よく理解されよう。著作権侵害訴訟において、裁判所は、原告著作物の創作性が被告著作物において再生されているか否かを判断する。もし、著作権者が保護範囲（類似性）について、権利成立要件（創作性）について主張したのとは異なる点につき創作性を主張すれば、それは矛盾主張となるというべきである。これに対して、特許権においては、かりに審査経過禁反言の法理がないとすると、特許成立過程では保護範囲を狭く主張しておきながら権利行使の段階になると範囲を広めるといった矛盾主張が自由にできることになる。しかし、特許制度が、権利の成立要件を判断する機関と権利行使の可否を判断する機関を分離したのは、矛盾主張を許すためではない。要件の判断をすべて裁判所がなさなければならないとなると、裁判所の負担が増大するので、一度専門機関である特許庁のどこ

⁴³ もっとも、明細書において、従来技術を特定したうえで、本件発明は従来技術にみられた課題を解決するものであることが記載されているような場合には、当該従来技術の構成が本件発明の技術的思想を具現したものでないことが明細書に記載されていることになるから、そもそも第1要件の問題として、均等が否定されることになる（参照、田村/前掲注7・123頁）。

⁴⁴ なお、本判決は、事案への具体的な当てはめとしては、デディケーションには該当しないと判断している。その射程とともに、田村/前掲注33・245～246頁を参照。

⁴⁵ 田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」同『特許法の理論』（2009年・有斐閣）231～259頁。

ろでスクリーニングをする審査制度を設け、権利の成立要件を判断させることにしたのである。そのなかで、一体的に判断する著作権などでは特に問題とならない矛盾主張を封じ込める役割が、審査経過禁反言に期待されているのである（「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」）。

このような考え方に基づけば、出願審査の過程における出願人の主張により、審査官や審判官の発明の技術的範囲の判断に影響を与えた可能性を払拭しえない以上は、矛盾主張に対して審査経過禁反言の法理が適用されると解されることになる。具体的には、拒絶理由通知に対抗して請求範囲を減縮する補正を行った場合がその典型例であるが、その他にも出願人が従来技術との相違を強調し、そこがあるからこそ特許に値するのだと主張していたというような場合にも、当該部分を含まない被疑侵害物件に対して保護範囲内であると主張することは許されないと解される。他方で、手続きの経過に鑑みて、出願人の主張や補正により問題となる部分がクレームにかかる技術的範囲に含まれないと審査官や審判官が判断したわけではないことが明らかな場合には、審査経過禁反言の法理の適用はないと解すべきである。したがって、趣旨を明瞭にするための説明であるとか、単に一実施例を特定したに過ぎない主張に関しては、必ずしも限定的な解釈を導くものではないから、特段の事情がないかぎり、審査経過禁反言の法理が発動されることはないと解すべきであろう⁴⁶。

4. 結語

以上の本稿の考察をまとめておこう。

ボールスプライン軸受最高裁判決後の下級審において展開された均等論に対する二つの批判的な提言のうち、第一の均等論ルネサンス、つまり第一要件ではなく、第二要件、第三要件から判断すべきであり、またそこを均等論の主戦場とすべきであるという提言に対しては、第三要件のところでかえって予測困難という弊害を起ししかねないと考える。むしろ、第一要件の本質的部分の要件は、明細書記載の技術的思想が被疑侵害物件に利用されているかということを確認する要件として運用することにより、均等論をして特許制度が技術的思想のフリー・ライドを防ぐという特許制度の趣旨を具現する法理たらしめることが真のルネサンスであると考えている。

また、批判的な提言のうち、第二の出願時同効材への均等の否定論に関しては、従来の裁判例の均等肯定例のほとんどが出願時同効材への置換の例であったことに鑑みると、むしろ均等論を絶滅する議論であるように思われる。大量の出願のなかで、将来、実際に実施され、しかも均等論が問題となるようなケースの数が割合的にはさほど多くないと思われることに鑑みると、全ての出願について完璧なクレームの記載を要求することは非効率的である。特許制度を効率的に運営するという観点に鑑み場合には、出願人には特定が容易な自己の発明した技術的思想は明細書に記載を求めるが、他方、完全に予測することが困難な他者の実施形式についてクレームで把握し損ねてもこれを救うことが望まれる。出願

⁴⁶ また、このように判断機関分化の調整原理として審査経過禁反言の法理を位置づける立場の下では、その適用の有無を決するに当たって、問題の主張が、権利成立前に行われたのか、それとも成立後であったのかということは決め手にはならない。権利成立後の手続きではあるが、特許要件の充足の有無を判断する機関と、権利範囲を判断する機関が分化しているという関係は、無効審判（それに連なる審決取消訴訟を含む）と侵害訴訟の関係も、出願審査手続き（それに連なる審決取消訴訟を含む）と侵害訴訟の関係と変わるところはない。審査経過禁反言の法理は、無効審判手続きにおける特許権者の限定的な主張にも妥当すると解すべきである（東京地判平成 12.9.27 判時 1735 号 122 頁〔連続壁体の造成工法Ⅰ〕、東京地判平成 13.3.30 判時 1753 号 128 頁〔連続壁体の造成工法Ⅱ〕（田村善之〔判批〕中山信弘＝相澤英孝＝大淵哲也編『特許判例百選』（第3版・2004年・有斐閣）176～177頁）。

時同効材への均等否定論は採用し得ないを考える。

II. 実施促進説から解釈する先使用制度の現代的な意義

ー特に用途発明、パラメータ発明からパブリック・ドメインを保護するためにー

北海道大学大学院法学研究科 吉田 広志 教授

1. はじめに

本稿は、現行特許法制定時から存在する先使用制度（特許法（以下、「法」）79条）について、現代的な問題を踏まえ、先使用制度についてこれに対応できる新しい意義と解釈^{1 2 3}を試み、同制度に新たな息吹を与えるきっかけとなることを目指したものである。

2. 先使用制度の趣旨ー実施促進説ー

（1）いまなぜ先使用なのかー先使用制度の現代的意義ー

2023年現在、従来に比べて、特許付与率が大きく上昇している。一時は右肩上がりだったところここ

¹ 先使用に関する筆者のこれまでの論説は、拙稿「先使用権の範囲に関する一考察～実施形式の変更が許される範囲の基準について～」パテント 56 巻 6 号 61～77 頁（2003 年）、同「特許法 79 条の先使用権の主張が認められた事例」新・判例解説 Watch13 号 207～210 頁（2013 年）、同「パブリック・ドメイン保護の観点からの新規性と先使用の再構成ー用途発明・パラメータ発明を題材にー」別冊パテント 22 号 57～74 頁（2019 年）を参照。

² 先使用に関する近時の有力な論説は、田村善之「特許法の先使用権に関する一考察（1）～（3・完）ー制度趣旨に鑑みた要件論の展開ー」知的財産法政策学研究 53 号 137～158 頁、54 号 129～142 頁（2019 年）、55 号 83～115 頁（2020 年）、前田健「先使用権の成立要件ー制度趣旨からの考察ー」特許研究 68 号 19～34 頁（2019 年）、同「後出の特許による既存事業の差止めは許されるか」知財管理 72 巻 8 号 899～911 頁（2022 年）、叶鵬「事業の内容が定まっていないことを理由に事業の準備を否定した事例」知的財産法政策学研究 62 号 265～308 頁（2022 年）。

なお、先使用の趣旨として、上記田村の展開する説が先願擬制説と呼ばれるものである。

先願擬制説の大まかな主張は以下である。すなわち、発明を行った者は一般論として、出願するか、または実施するかの道が開かれている。発明の開示とその実施を二択の形で挙げるのは、特許法の趣旨にあるとの理解にあることは、実施促進説と同じである。

この時に先願擬制説は、実施者に対するインセンティブとして実施の確保を保障するために、実施した者に対して保護を与えれば、実施が促進されるばかりでなく、実施の確保のために為される出願（時に防衛出願と称される）を抑止する方策として機能すると考えた。言わば一石二鳥である。そしてこれが先使用権制度であるというのが本稿の理解する先願擬制説（発明の実施行為を、特許出願したものと擬制するという意）である。

実施促進説と先願擬制説は、実施の促進という点では共通する。というよりも、本稿の主張するところの実施促進説は、先願擬制説を、現代的な問題に合わせて発展させたものである。異なるのは、先使用制度の趣旨に出願の抑止を含めるかどうかという点である。

結論から述べれば、実施促進説は、先使用制度に出願抑止の効果を持たせることには賛成しない。しかし、実施促進説の下でも、結果として先使用制度が出願を抑止することはあるかもしれない。したがって実施促進説においては、出願の抑止効果は、先使用制度の反射的效果に過ぎない。ここで反射的效果という意味は、実施促進説においては、出願の抑止という観点から先使用制度を解釈することは無いが、実施促進説を貫徹した結果として、無駄な出願が抑止されるのであれば、それは歓迎すべきことである、ということである。

もっとも、防衛出願と称される出願を「無駄な出願」と考えるのは、やや語弊がある。特許取得を目指さず、ライバルの特許権取得を阻むための出願であっても、当該ライバルに対して独自創作なのであれば、まったくの同一発明となることはまずない。したがって新たな発明を、ライバルとは多少なりとも異なる内容で公衆に開示することは技術の豊富化に繋がり、必ずしも産業的に無駄とは言えない。

³ 主要な文献としては、田村善之『知的財産法』[第5版]（2010年・有斐閣）283～289頁、増井和夫／田村善之『特許判例ガイド』[第4版]（2012年・有斐閣）224～240頁（田村）、高林龍『標準特許法』[第7版]（2020年・有斐閣）222～225頁、竹田和彦『特許の知識』[第8版]（2006年・ダイヤモンド社）469頁、島並良／上野達弘／横山久芳『特許法入門』[第2版]（2021年・有斐閣）359～368頁（上野）、愛知靖之／前田健／金子敏哉／青木大也『知的財産法』（2018年・有斐閣）137～139頁（前田）、中山信弘『特許法』[第4版]（2019年・弘文堂）573～580頁。総説的なものとして、中山信弘／小泉直樹編著『新・注解特許法』[第2版]（2017年・青林書院）1472～1507頁（森崎博之＝岡田誠）。

数年はやや落ち着きを見せているが、10 数年前に比べれば格段の差がある⁴。このこととの因果関係ははっきりしないものの、一つの傾向として、用途発明やパラメータ発明が特許されやすくなっていることとの相関が感じられる。

用途発明に関係する近年の動きとして、たとえば従来医薬にかかる発明は、その医薬の化学構造や薬効を特定する形で特許が与えられてきたが、その医薬の効果的な用法の開発には別にインセンティブが必要だとして、2004 年に審査基準が改訂され、「医薬品用途発明」の名の下、医薬の投与間隔や投与量を事細かに規定することで、実質的に医師の治療方法について特許が付与されることとなった⁵。

また、2016 年には、いわゆる食品用途発明の“解禁”の名の下、従来特許庁の実務によって認められていなかった食品分野にまで、用途発明が成立するようになっている^{6 7}。

よく知られているように、用途発明等（数値限定発明、パラメータ発明、選択発明、利用発明も問題状況は同じため、これらを含んで議論するために「等」とする）は、パブリック・ドメイン（以下、「PD」）に覆い被さる形となるため、第三者に対する影響が大きい。

既に別稿⁸にて述べたが、この問題は、裁判所における新規性/進歩性の解釈傾向が従来から変化しつつある点に一因があると見ているが、本稿ではそれは措く。

このような状況で、PD と思しき実施態様を取る被疑侵害者にとって最後の砦というべきものが先使用の抗弁である。

本来であれば、PD を侵食する用途発明等については特許無効の抗弁（法 104 条の 3）を主張すべきであり、更に特許無効審判によって特許無効とすることが最善である。しかし、出願前の製品が残っていない、製品が残っていても劣化している、当時はそのような測定方法や機器は開発されていなかった、等々の理由から、用途発明等について新規性/進歩性欠如を理由として特許無効を主張することが実質的に困難となっている⁹ことは、もはや現代の実務家であれば知らないはずがないほどに、周知の問題である。

筆者自身はこれら状況を決して善しとするものではなく、この問題は本来的には新規性/進歩性にお

⁴ たとえば、特許庁が編集する特許行政年次報告書によれば、2015 年の特許査定率は 50.2%だったところ、2011 年には 60%を超え、2016 年から 2021 年にかけては 70～75%と、格段の増加を見せている（特許庁 Website の「特許行政年次報告書」の各年を参照）。

⁵ 知的財産戦略本部医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会「医療関連行為の特許保護の在り方について（とりまとめ）」<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/iryou/torimatome.pdf>（最終アクセス：2023 年 1 月）。

また、特許庁編「特許・実用新案審査ハンドブック」附属書 B 第 3 章「医薬発明」、拙稿「用途発明に関する特許権の差止請求権のあり方-『物』に着目した判断から『者』に着目した判断へ-」知的財産法政策学研究 16 号 226～228 頁（2007 年）参照。

⁶ 改訂審査基準および審査ハンドブックは、特許庁 Website より入手できる。

特に食品用途発明に関係が深い部分は、審査基準・第Ⅲ部特許要件・第 4 節特定の表現を有する請求項等についての取扱い 4～8 頁、審査ハンドブック附属書 A「特許・実用新案審査基準」事例集 4. 新規性事例 30～34 および 5. 進歩性事例 21～25 である。

⁷ 拙稿「食品用途発明に関する改訂審査基準の妥当性—ラベル論から考える新規性—」パテント 71 巻 3 号 4～14 頁（2018 年）、重富貴光「食品の用途発明のクレーム解釈」別冊パテント 20 号 15～17 頁（2018 年）。

⁸ 拙稿「パブリック・ドメイン保護要件としての新規性/進歩性の再構成—内在的同一性について特許を認めたロシュ v. アムジェン事件を端緒として—」知的財産法政策学研究 61 号 71～109 頁（2021 年）、同「パブリック・ドメイン保護の観点から考える用途発明の新規性と排他的範囲の関係—知財高判平成 29・2・28 [乳癌再発の予防ワクチン] を題材に—」特許研究 64 号 6～33 頁（2017 年）。

⁹ もっとも、出願前公用物がサンプルとして残っていた場合に、第三者がそのサンプルについて物性を測定した実験成績証明書を提出して特許無効を主張した場合、経時的に劣化していないことの証明までは必要ないとしてこの証拠を採用し、新規性を否定した事案があり（知財高判平成 24・4・11（平成 23（行ケ）10186）[硬質塩化ビニル系樹脂管]（塩月）、製品サンプルが残っている場合は、公然実施等の証明は有力である）。

いて議論すべきものと考えるが、それを待てない実務的観点からは、先使用制度に期待する他ない。PDの侵食問題は特定の被疑侵害者のみならず広く競業者に影響を及ぼす重大な問題だが、現実の訴訟においては、当面の被疑侵害者が救済されれば、最低限、PDの保護はなされる。そういった意味において、先使用は、PDそのものの保護を目的とした制度ではないが、実施を条件としたPDの保護とも位置付け得る制度である¹⁰。

本稿はこのような問題意識、特に用途発明、パラメータ発明等からPDを保護するために、先使用制度について現代的な役割を期待すべく、新たな解釈を提言するものである。

(2) 実施促進説の概要

法79条は、特許権者とは別個独立に発明をした者等が、その特許権にかかる出願日前に、発明を現に実施ないし実施の準備をしている場合は、その特許権の侵害とはならない旨を定める。これを講学上、「先使用の抗弁」と呼んでいる（先使用権と呼ばれることもある。本稿では特に区別しない。また本稿では、先使用の抗弁を主張する者について、その適否を問わず「先使用者」とする）。

先使用の抗弁の立法趣旨は、発明の実施の促進にある。本稿ではこれを実施促進説とし、議論を深めていく^{11 12}。

先使用制度の趣旨については、長らく公平説（最判昭和61・10・3民集40巻6号1068頁【ウォーキングビーム炉上告審】（牧）（以下、ウォーキングビーム炉最判）¹³）が主張されてきたが、当時の文献を調べていくと実は批判も強く、単純な公平説は既に過去のものとして理解すべきだろう¹⁴。そもそも最高裁判決を待つまでもなく、法律上の制度はすべて公平（ないし衡平）を目指していることは当然である。先使用制度は、権利者と第三者の公平という法制度の当然の前提の下、制度趣旨の理解から再構成を迫られている。ではどう考えるか。

特許法は1条において、発明の公開の促進とともに実施の促進をその目的として掲げる。発明がされただけ、ないしは公開されたのみで実施がなされなければ、現実に産業が発展することは無く、また我々公衆が新規技術の利便性を現実のものとして享受することができないからである。

ところが特許法は、特許権者に実施の義務を課してはいない¹⁵。特許権は排他権であるため、特許権者以外の第三者にとっては、特許権は存在するだけで脅威となる。特許発明が特許権者によって実施されれば第三者も新規発明の利便性を享受できるために一方的に脅威となるわけではないが、当該特許発

¹⁰ 先使用は法79条の条文中、要件として現実の実施ないしその準備を要求しており、他方でそれは公に為されたものでなくともよい（たとえば、自社の工場内でのみ生産等を行っている場合）。したがって先使用は、PDそのものの保護ではないが、疑似的なPD保護制度として活用し得ることについて、前掲注1拙稿・別冊パテント68頁。

¹¹ 前掲注1拙稿・別冊パテント61頁。従来説を整理しつつ先使用制度の再構成を狙うものとして、麻生典「先使用権制度における経済説と公平説—経済説と公平説の区別の妥当性—」法学政治学論究81号161～174頁（2009年）、同「先使用権制度の趣旨」慶應法学29号233～239・248～262頁（2014年）があるが、この中で麻生は、先使用制度を発明の占有状態の保護と位置付ける。麻生の言う「占有状態」とは、一般に言う（準）占有とは異なり、発明が実施されている状態を指す（慶應法学266頁）のだという。用語が適切かどうかはさておけば、麻生説も実施の保護を先使用制度の趣旨と考えており、本稿に近い立場だと想像される。

¹² これに対して、近年有力となり、また本稿の実施促進説のきっかけとなった考えが、先願擬制説（前掲注2田村・知的財産法政策学研究52～54号）である。先使用権に関する従来の学説や議論も、これを参照。

¹³ 水野武〔判解〕最高裁判所判例解説民事篇昭和61年度394頁。

¹⁴ 公平説に関する批判は、参考文献とともに、前掲注1拙稿・パテント62頁、73頁（注4）、前掲注2田村・知的財産法政策学研究52号140～144頁。

¹⁵ 法83条において、所定の期間特許発明が不実施だった場合に裁定の対象となるに過ぎない。

明が不実施であればそうもいかない。特許権者に実施の意図が無いとしても、仮に第三者に実施の意思があれば、特許権者とライセンス交渉をすることになるが、ライセンスの許否は特許権者次第であり、そもそも取引コスト次第では特許権者との交渉が進まないことはいくらかでもある。すなわち、特許権を取得しながら実施も許諾も為されないいわゆる「休眠特許」は、産業の発達どころか阻害を引き起こしかねない難しい存在である。

このように、産業の発達と公衆に対する新規技術の恩恵付与が特許法の目的でありながら、これに直結する特許発明の実施を義務としない法制は、もちろんそれなりの理由は伴っているにせよ¹⁶、構造的にアンバランスを生じている。このアンバランスは、法以外の施策（たとえば技術移転を仲介する TLO 等）によって緩和されることはあるものの、特許法の内部においても、何らかの手当てを行うことが望ましい。

産業の発達と公衆に対する新規技術の恩恵付与が特許法の究極の目的であるなら、たとえ特許権者ではなくとも、新規発明を実施する者は、製品を通じて新規技術を公衆に提供しており、産業の発達に寄与する者として保護しても特許法の本来目的から外れるということはない。

すなわち、特許権者に先んじて当該発明を実施している者は、その実施行為によって公衆に裨益しており、特許権者に比肩する者として、その実施を法的に保護するべきである¹⁷。何より、先使用者は特許権という排他権よりも、特許法の趣旨の実現に寄与できる現実の実施についてインセンティブを感じている¹⁸のだから、そのインセンティブを支援することは知的財産法（特許法）の役割の一つであるはずだ。

そこで特許法は 79 条を置き、所定の要件の下で発明を実施する者は、特許権侵害には該当しないとして実施の促進を図った。これが先使用制度の趣旨である（**実施促進説**）¹⁹。

3. 実施促進説と各要件との関係

（1）基準日—先使用の予測可能性を担保するか？—

まず法 79 条は、先使用すなわち継続実施の要件として、特許権者の当該特許出願日前から実施（またはその準備。以下、特記する場合を除いて区別しない。）していることを求める。特許出願の日優先権の適用があるとする説が支配的である²⁰ため、以下、これを「基準日」とする。

いくら実施促進説といえども、発明を実施したからといってすべての者を保護の対象とすると、特許

¹⁶ たとえば、特許権を取得しつつ、当該特許権の排他的範囲ではなくその近傍で特許権者の実施が行われる場合は、必ずしも休眠特許と評価できないこともある。

¹⁷ 松本武彦「芳香族カーボネート類の連続的製造方法・判批」知財管理 50 巻 12 号 1841 頁（2000 年）は、先使用者は、特許出願時点で既に産業への寄与を直接なしている（＝実施）から、特許権者の行為と同様に評価すべきであるとする。

¹⁸ 蘆立順美「便座カバー製造装置・判批」法学 63 巻 3 号 476 頁（1999 年）。

¹⁹ 吉田清彦「先使用権制度の存在理由についての一考察」パテント 33 巻 5 号 41～44 頁（1980 年）、同「先使用権制度の存在理由についての再考察」パテント 33 巻 9 号 28～30 頁（1980 年）は、先使用権の趣旨を発明の実施の促進にあると考えた最初の論文である。例えば、前掲吉田清彦「先使用権制度の存在理由についての一考察」42～43 頁は、特許発明の技術的価値は日が経つにつれ徐々に低下していく。一方で、投資の価値というのは投資する技術の価値が高ければ高いほど産業の発達に効果的であるから、特許発明についてみれば、発明完成時になされる投資が最も価値が高い。そうであれば、最も効果的な投資をなしている先使用者に実施の権原を認めたほうが、特許法の法目的に合致するというのである。発表された時期を考えれば慧眼と評すべきである。

²⁰ 前掲注 3『新・注解特許法』1482 頁。

権の意味が無くなる。極端な話、侵害者も特許発明を実施しており実施の面から産業の発達に寄与しているといわれかねないからである²¹。

したがって、第一に、特許権者以外に特許発明を実施可能とすべき者は、特許権者を超えないとしても、発明とその実施を二本柱とする特許法の趣旨からして特許権者に比肩すると評価できる者に限らなければならない。第二に、特許法は先願主義を採用し、特許権者とは別に発明した者すなわち独自発明者であっても、出願が遅れれば特許を得ることができないばかりか、先願者が特許を取得すれば侵害者になるおそれすらある。この者（後願者）とのバランスも考えなければならない。

これらの二点から、法は、特許権者に比肩する者として、当該特許出願日前から実施している者（すなわち先使用者）に限ってその実施の継続を保障した。したがって、その実施の開始が特許出願に遅れた者については、そのまま実施を継続すれば侵害者と評価し、排他権の対象として特許権の実質化を図る一方、特許出願より早く実施した者は先使用者として産業の発達に寄与する者として評価し、特許権者との「公平」を図ったのである。

先使用の可否を決する基準日は、特許出願日すなわち先使用者からは「見えない」日である。この点、先使用者の予測可能性の見地からは、特許発明が公開された日（出願公開日）とすべきという見解もないわけではない。しかし、後願者とのバランスを考えると基準日は特許出願の日とすべきである。

すなわち先願主義の下では、先後の出願人同士の間には予測可能性は担保されていない。すなわち、たとえ特許を出願した者が、自らが後願であることを認識できなかったとしても、なんら保護されないのが現行特許法である。特許出願が出願公開されるのは通常1年6月以上かかるから、この期間に同じ発明を特許出願した後願者は、自らが特許を取得できないことについて予測可能性は担保されていない²²。

仮に出願公開日を基準日としてしまうと、出願すれば後願となり抗弁は主張できないが、出願ではなく実施していれば継続実施の地位が与えられることとなってしまう。公衆に対する裨益は、（たとえ後願であっても）実施より出願が優る（情報の伝播性の違い。後述。）のに、先使用の基準日を出願公開日としては何の保護もない後願者とのバランスが逆転してしまう。このように考えれば、先使用者の予測可能性が担保されないことは立法的にあり得る一つの選択肢である。

また、実施促進説の立場からすると、先使用者の実施を促進するためには、予測可能性を担保するよりは、特許権者とより厳しく競わせる方が好ましい。発明は効率性を追求するため、狭い範囲で技術競争が生じる。したがって、出願公開日を基準とすると先使用者に該当する者が増え過ぎて特許権の実効性が落ちることが現実的な懸念となる²³。

したがって先使用制度は、先使用者の予測可能性は保護の要素として考えていないということになる。すなわち先使用は、現実にも法の構造的にも、狙って確保するような類の地位ではなく、結果として（極端に言えば、偶々）担保される地位に過ぎない。

²¹ 前掲注1 拙稿・別冊パテント67頁の注31。

²² 仮に担保するならば、この後願者にも先使用に似た抗弁が必要であろう。これが無いということは、法は、後願者の予測可能性は担保しないと判断したことになる。

²³ 前掲注2 田村・知的財産法政策学研究52号141頁注14、142～143頁、前掲注1 拙稿・別冊パテント67頁の注32。もっとも現在の私見では、この点は理由付けとしてやや消極的と考えている。

（２）知得経路—実施を条件とする独自発明の抗弁—

次に先使用者は、特許権者との関係で独自発明者でなければならない。これはいわゆる知得経路の問題である²⁴。

特許法は著作権法や不正競争防止法 2 条 1 項 3 号と異なり、独自発明（創作）の抗弁が認められない。フリーライド自由の原則の下、イノヴェーターの過少投資を防止する施策として特許法があるなら、フリーライダーのみを侵害者とし、独自に先行投資を行ったリスクテイカー、すなわち独自発明者には抗弁を認めてもよいのかもしれない。確かに、公衆に対して新しい発明を提供するためにイノヴェーターにより厳しい競争を要求するなら、独自発明の抗弁を認めない方が発明創出はより活発化するだろう。しかし、それは過少投資のリスクをも伴っている。

したがって、特許法全体としては独自発明の抗弁は否定しつつも、より早い実施を条件に独自発明の抗弁を認めたのが先使用である、と見る事が可能である。したがって先使用は、実施を条件とする独自発明の抗弁だともいえる^{25 26 27}。

なお、独自発明者だけではなく、その者から知得した者（以下、知得者）も先使用者たりうるが、これは企業内発明における従業者=発明者と法人の関係を想定したものだと考えるべきである²⁸。わが国が採用する発明者主義からは、発明を為しうる、すなわち発明者足りうるのは自然人のみであり、法 79 条においてもそれは変わらず、発明をした者は自然人に限ると考えるべきである。

もっとも、多くの特許侵害訴訟で当事者となるのは企業すなわち法人であり、先使用もその例外ではない。さらに、先使用は実施が要件となっているが、先使用に係る発明者自身が事業としてその発明を実施していることは稀だろう（かりに実施しているとすれば、発明者がすなわち先使用者となり、後は後述する先使用権の移転（承継）の問題となる）。

したがって知得者に関しては、特許を受ける権利が、特許出願前に特許出願できる地位の移転を認めるための法技術であるのと同様に、先使用の地位の譲渡を実施前に可能とする点に実質的意義を認めるべきであろう。すなわち実質的には、先使用にかかる発明者からその地位を譲り受けた者等（その後に

²⁴ 前掲注 3 増井／田村『特許判例ガイド』238～239 頁、前掲注 3 愛知／前田／金子／青木『知的財産法』138 頁、前掲注 3 『新・注解特許法』1477～1478 頁。

²⁵ 本稿に先行して、先使用と依拠性についての考察は、前掲注 2 前田・特許研究 22～23 頁、同・知財管理 900～901 頁がありここから示唆を得た。

²⁶ なお、先使用者が特許権者に対して先発明であれば、特別な事情がない限りは独自発明であるが、法 79 条は先使用について先発明を求めていることに注意（前掲注 3 島並／上野／横山『特許法入門』341 頁）。したがって現行先使用制度は、先願主義の先発明的修正ではない。

かつては、先使用制度を先願主義の欠陥を先発明的見地から補うものとの考えも示されたことがあるが（松本重敏「先願主義と先使用権」『工業所有権の基本的課題（上）』（原増司退官・1972 年・有斐閣）477～478 頁）、現行の先使用は先発明主義とは一切関わりが無いと理解すべきである（泉克幸「先発明主義と先使用の抗弁」日本工業所有権法学会年報 26 号 179～180 頁（2002 年））。

なお逐一挙げないが、先使用制度を単に「先願主義の欠陥を補う」（先発明とは絡めない）という説明も数多く見受けられる。本稿の採るところではないが、これは先願主義の欠陥というよりは方式主義（すなわち、出願なくして排他権なし）の短所だと説明した方が正確だと思う。

先使用制度と先願主義の関係についての考察は、前掲注 2 前田・特許研究 20 頁も参照。

²⁷ なお知得経路と冒認出願の関係については、前掲注 3 高林『標準 特許法』222～223 頁の指摘が的を射ている。

²⁸ 多くの裁判例は、先使用を主張する企業等について、発明をした者（従業者）から知得した者とは評価していないが、法を厳密に適用するなら、訴訟の当事者として先使用を主張する多くの企業は、「知得者」とすべきだろう。もっとも、法 79 条においては、先使用に係る発明をした者と知得者との間に法的な差は設けておらず、多くの場合、厳密に区別する実益は無さそう。この点が問題となるのは、従業者以外の自然人（たとえば大学の研究者）が発明者であって、その者から企業等が発明を知得した場合等が考えられる。

先使用発明を実施する)を指すと解釈したほうがよさそうである。この点、その発明が特許出願に係る場合は、特許を受ける権利を観念することで処理が為されているが、条文を規定するうえで、先使用者について「特許を受ける権利」と定めることに違和感があつたのかもしれない。

もっとも、ほとんどの裁判例は、この点を意識することなく、事業者(法人)を知得者と扱ってはいない。法的結論は変わらないが、法人について先使用を認める場合は厳密には知得者として解釈すべきだろう。

(3) 通常実施権の意味—先使用权はなぜ排他権ではないのか—

先使用は、条文上は特許権に対する通常実施権として定められている。

この「通常実施権」は、許諾すなわち契約による実施権とは法的な性格が異なる。法79条の通常実施権は、既に述べたように特許権侵害という主張に対する抗弁だと解釈するのが通説的な理解である²⁹ ³⁰。特許権者側の「技術的範囲に含まれる」という主張と、「先使用である」という主張は両立するからである。したがって、先使用者側から先使用の範囲に属するという理由で特許権差止請求権不存在確認請求をすることも可能である。

本来は抗弁であるはずの先使用がなぜ「通常実施権」と規定されているか。これは、事業に伴って先使用权の移転を認めるための法技術である(法94条1項)。先使用は実施を促進するための制度であるから、事業とともに移転が出来なければ、円滑な事業譲渡が望めない。

これに対して、他の抗弁である試験研究(法69条1項)がなぜ特許権の効力が及ばない範囲として定められているかという点、試験研究はその行為自体を抗弁の対象としており、行為それぞれについて適用の可否を考えればよく、その「地位の移転」を考える必要がないからである。また特許出願の日に存する物(同条2項2号)は、抗弁の対象がその有体物限りであるため、有体的な移転すなわち所有権等に付随して移転する。これらは先使用のように、無体的な移転を伴わないから、条文上、特許権が及ばない範囲として規定できるのである。

このように、条文上先使用权を「通常実施権」として規定したのは、事業の移転に伴って先使用の地位の移転を認めるための法技術上の都合に過ぎない³¹。

また、先使用は特許権に対する抗弁であるから、均等論侵害に対しても抗弁足りうる。均等論侵害が認められる部分は、特許発明の技術的範囲(法70条1項)に含まれるとの考えが支配的であり、そうであれば、文言侵害と区別する理由はないからである。

このように、先使用は現に実施している事業について認められるから、先使用权は実質的に継続実施権とも言い換えることができる。

ではなぜ法は、先使用权を継続実施権に止め、特許権のような排他権とはしなかったのか。それは、発明とその開示をした特許権者と、発明とその実施をした先使用者の間の、公衆に対する裨益の質の違いから導くことができる。

新規発明の開示と実施で、公衆に対してどのような違いがあるか。前者は、実施可能要件等で発明の

²⁹ 前掲注3の文献を参照。

³⁰ もちろん、許諾による通常実施権も、実施権者が特許権者から訴えられれば、権利不行使契約違反を主張できるから、実質的に抗弁として作用するので、その意味では「同じ」でないとは言いきれない。

³¹ 前掲注2 田村・知的財産法政策学研究54号139～141頁。

内容すなわち情報を第三者が実施可能な程度に記載することが要求されていることと相まって、公衆に広く技術を伝播させ、また発明の技術的思想を開示することで更なる発明の契機となることが可能である。

これに対して先使用は実施によって公衆に裨益しているが、これはあくまで製品を通じて為されることなので、情報そのものに比べれば公衆に対する伝播性は劣る。また、製品に具現化された発明がどの部分なのか、どのように作用するか等が不明確なため、特許権者が情報として開示した情報に比べれば、後発の発明の契機にはなりにくい。場合によっては、第三者が製品自体から新規技術を認識することが不可能であるからこそ、あえて出願せず、競争状態での実施を選択した可能性もある³²。

また、先使用者は出願をせず、実施を選択した。すなわち先使用者にとっては、出願すなわち排他的な地位より実施に発明創出のインセンティブを感じているのである。したがって、その継続を認めることが先使用者のインセンティブを刺激し、また保障することになる。

もちろん、権利の公示の問題や、排他権を持っていたとしても他の排他権の抗弁にはならないことから、先使用権に排他性を与えることはもとより困難であるが、先使用権が実施継続権に止まるのは、特許権者と先使用者の公衆に対する裨益の質が異なる点が第一の、先使用者にとって適切なインセンティブは継続的实施だという点が第二の理由だと考えるべきであろう。

（４）パブリック・ドメインと先使用の関係

先使用の要件としては発明の実施が要求されるのみであって、これは公の実施でなくともよい。すなわち、自社の工場内で生産が行われ、いまだ販売には至っていない状態であっても、実施には変わりないので先使用権は発生する。したがって先使用は、先使用発明が PD であることは要求されていないので、PD を保護する制度ではない。

もっとも、実施ではあるが公に至っていない状態で先使用を主張するということは、現実にはレアケースであろう³³。準備段階ではなく現実に実施が為されていれば、多くの場合は公に至っている。したがって先使用は、制度自体はPD保護の制度ではないものの、現実にはPDの保護のために用いられることがほとんどだろう（疑似的なPD保護制度）。

もう一步踏み込めば、PDが特許権によって脅かされている現代において、PD保護規定として先使用を活用する解釈論が必要とされているのではないかと、という点に注目して論ずる必要があるのかもしれない³⁴。

4. 先使用にかかる「発明」の解釈—特許「発明」との違い—

次に、先使用者が実施を継続できるのは「先使用者の実施している発明および事業の範囲内」である。これは、「発明」の問題と、「範囲」の問題に大別できる。まず「発明」から考えていこう。

まず条文上は、先使用者にも「発明」が求められている。これは、抗弁の対象たる特許権者が発明を

³² ノウハウ、ないしは営業秘密に該当するかもしれない。

³³ 公ではない実施の例としては、工場内での生産に止まり、いまだ販売には至っていない状態等が考えられる。また、実施の準備段階では、公に至っていないと評価されることも少なくないかもしれない。

³⁴ 前掲注1 拙稿・別冊パテント 68 頁。

為し得たことと衡平を図ったつもりかもしれない。もっとも、特許権者の「発明」と先使用者の「発明」では、求められるレベルが異なると考えるべきであろう。この点は、実施促進説の理解と深い関係がある。主に3つの点から、両者の相違を明らかにしていこう。

（1）法的効果の差を踏まえた先使用権と特許権の発明的認識の差

まず、特許権と先使用権の効果の違いである。特許権は排他権であり、これに対して独自発明の抗弁は認められないことからして、きわめて強力な権利である。言うまでもなく、それぞれ独立に同じ発明をした者同士でも、出願が遅れれば特許を得ることはできないばかりか、特許権を得られなかった側は実施をすれば侵害者とされてしまう。

他方先使用権は、排他権ではなく、特許権に対する抗弁であって、実質的には（当該特許権との関係で）継続実施権に過ぎない。すなわち先使用者は、特許権者はもちろん、特許権侵害者に対して何の権利行使もできないし、別にもう一人の先使用者がいても、同様である。先使用権は、排他権である特許権に比較して、非常に弱い権利に過ぎない。

このように、両者は大きく異なることから、両者に求められる「発明」は、特許権ないし先使用権の効果に見合った程度の「発明」と考えるべきである。

特許権は第三者に対する排他的な地位である以上、特許権を取得する者は、明細書において、発明を実施可能な程度にまで開示する義務を負う。発明の作用機序については、完全に解明することは求められていないが、実施可能要件を満足する程度の発明的理解を明細書で示す必要があるだろう。第三者に対する排他権を得る以上は、第三者に対して裨益を求めるのが特許制度だからである。その意味で、特許発明は特許権者ばかりか第三者も、抽象的に把握することが可能である。

他方、先使用権が抗弁として認められる理由は、これまで述べてきたように現実にすなわち具体的に実施をしたからである。先使用者は実施にインセンティブを感じて行動したのだから、実施を確保できれば、相当なインセンティブとして作用する。したがってその発明の程度も、先使用者自身が、現実の実施（すなわち公衆に対する裨益）を可能な程度に「発明」できていればよい。つまり、実効的な実施ができる（たとえば、偶然に生産できたのではなく、工業的に繰り返し生産できる、需要に見合った程度の生産ができる等）程度の発明的理解で十分と言えるだろう。このように、先使用者の「発明」は具体的に把握することができる。

また先使用者は、特許権者のように公衆に対して自己の発明を説明する義務は課されていない。先使用権は、第三者に対してなんらかの効果を及ぼすものではないからである。先使用者が特許権者に比肩して、公衆に対して裨益していると評価される理由は、実施にあるのである。

このように、特許発明の「発明」と、先使用発明の「発明」は、その効果に鑑みれば、前者はより深い発明的理解を求められる一方で、後者は、実施を継続できる程度の理解で十分だと考えるべきである。

（2）侵害判断とのバランス

また、特許権侵害訴訟の一般論として、特許権侵害が肯定されるためには、原則として被疑侵害物がクレームの構成要件を満たしていることが十分条件であり、それ以上に、被疑侵害者（すなわち潜在的な先使用者）が自らの製品について「発明」していたかどうかであるとか、被疑侵害物が発明の作用機

序を奏するかということを被疑侵害者が認識していた（＝フリーライドの意思）かは問題とされない。すなわち被疑侵害者においては、被疑侵害発明について、特許発明と同一の技術的思想を伴っていなくとも、すなわち特許権者と同じ「発明」をしていなくとも、被疑侵害物が客体的にクレイムの構成要件さえ満足してしまえば侵害が肯定されてしまうのである³⁵。

これを前提とするなら、同じ特許権侵害訴訟の場面で、被疑侵害物について先使用が主張されると途端に、被疑侵害者側について特許権者と同等の発明的認識が問題とされるのでは、一貫性に欠ける。一方（侵害性）では発明的認識を不要とし、他方（先使用）では発明的認識を必要とする。これは被疑侵害者に一方的に不利を強いるものであり、到底衡平とは言えない。先使用を主張するためには特許権者に対して独自発明でないといけなければならないのだから、それ以上に、特許発明と同レベルの発明的理解を求める必要は無いように思える。

逆に、独自発明であるにもかかわらず特許発明と「同一」の発明であること、すなわち技術思想の同一性を求めるのは、同一の程度にもよるが、事実上先使用の主張が極めて困難になりかねない。これを求めれば先使用制度において衡平を失し、発明の実施が促進されない。

（3）証明困難による制度実効性の低下

（i）論理的な理由

また、先使用が主張される現実の場面を考えてみても、先使用者が、特許権者と同じように発明を行ったかどうかを判断するのは、証明の制約上、極めて困難である。

すなわち先使用主張の要件として、独自に特許を出願することは求められていない。したがって先使用者は、特許出願の時に多くの出願人が経験する、自己の発明を特許の形すなわちクレイムをどう記載するか、実施可能とするためにいかに明細書に自己の発明を表現するかという作業を経由していない。特許権者においては、この作業を経由するからこそ、特許出願に係る書類の情報的価値が高まり、特許を付与するに値する開示に至るのである。逆に言えば、特許権者がこの作業を経由しないことには、特許発明という抽象的なアイデアを公衆が利用可能すなわち裨益することができない。

他方、先使用者がいかなる発明をしたかは、先使用者の製品から判断する他ない。先使用が認められる根拠は、実施を行ったところに求められ、そのような作業を経由しなくとも、先使用者は公衆に裨益できるからである。すなわち、先使用者は明細書を書いておらず、またその必要もないのである³⁶（その代わりに、排他権ではなく継続実施権という弱い権利が認められるに止まる）。

（ii）現実的な理由

更に、現実的な問題として、訴訟時の製品（すなわち被疑侵害物）から、基準時に先使用者がどのような「発明」をしたかを遡って判断することは極めて困難である。たとえば、現在問題となっているパラメータ発明については、20年どころか下手をすれば数十年遡らねばならない。その無理を強いれば裁判所は困難な判断を強いられ、当事者の予測可能性が低下して権利関係が不安定となる。

³⁵ この考えは現状において支配的と言えるが、他方、論理的な究明は十分ではないように見える。今後の研究課題としたい。

³⁶ 前掲注2 田村・知的財産法政策学研究 53号 149～150頁。

もちろん、先使用者が、自ら出願を行っていたり³⁷、出願しようと考え明細書等をまとめたが、何らかの事情で断念した、ないしはまるで先発明を主張するかのように事細かに発明に関する資料（たとえば実験ノート）を残していたりすれば話は別で、これらがたまたま存在するのであれば、それを先使用発明の解釈の材料としても構わないのかもしれないが、多くの場合はそうではあるまい。

また、これらの資料を残すことを先使用立証のための裁判規範として採用すれば、これが事業者にとって行動規範としてフィードバックされて多大な負担を強いることになり、実質的に先使用の主張が困難となって先使用制度が骨抜きとなり、発明の実施が促進されない。

すなわち、事業者は実際に、多くの事業のうちどの製品について先使用を主張するか実施の時点では分からない。なぜなら、相手方である特許権者が、どの製品について特許権を取得し、侵害を主張するか、先使用者の製品実施の時点では分からないからである。

したがって、仮に先使用「発明」立証のために実験ノート等や製品サンプルを残しておかなければならないという規範³⁸を採用すると、結果として先使用の主張が不必要となる事業をも含めすべての事業

³⁷ 自らの発明について特許権を持っても、特許権は他者の特許権侵害の抗弁とはならない（特許発明実施の抗弁は認められていない（拙稿「先願の抗弁（1）～（2）－東京地裁平成12年8月31日判決を端緒として－」（パテント54巻9号63～70頁、

10号35～43頁（2001年））から、先使用者がその発明について特許権を持っても、先使用の抗弁を主張しなくてはならないことは、ままあることである。

³⁸ たとえば先願擬制説に基づいて論を展開する前掲注2田村・知的財産法政策学研究55号109頁は、先使用の証明のために実験ノートを重要視する。

田村の展開する先願擬制説は、先使用者の行った発明を画定した上で、更にこの内の実施形態に具現化した範囲で先使用を認める考えのため、先使用者がどのような発明を行ったかの探求が必要となる。すなわち、先使用者が現実に実施した製品であっても、先使用「発明」の範囲外であれば、先使用権を認めないという帰結であろう。しかし、先使用発明の画定作業は必須なのであろうか。

たとえば、特許権を解釈する際には、明細書記載の範囲内で特許発明を解釈し、発明者が「真に」どのような発明を行ったかを直接に問うことは無い。したがって特許発明の解釈では、特許権者がどのような発明を行ったかの確定作業は必須ではない。明細書およびクレームを解釈すればそれで済むからである。そしてなぜ、「真の」発明を探求しなくても特許権者の保護に欠けることがないかというと、特許権者の保護は、特許権者が公衆に裨益した範囲内すなわち開示の範囲内に限られるからである。

先使用もこれと同じではないか。すなわち、先使用者がどのような発明を行っていたとしても、公衆に対する裨益の範囲内すなわち先使用製品の限度でしか、特許法の保護は受けられないのである。現行特許法では、発明しただけで保護の対象となることは無く、公衆に対して何らかの裨益があった場合にのみ、法的な保護を受けうるからである（もしそうでなければ、例えば、特許発明に対して先発明しただけで、出願も実施も無くても保護が必要だということになる）。したがって、先使用「発明」の一部について実施したことを奇貨として、先使用「発明」のうち実施をしていない他の部分にまで先使用が拡大することがあってはならない。

逆に言えば、たとえ先使用者が先使用製品について（特許発明的な意味での）発明的理解が明確なものではないとしても、具体的製品に内在する効果としてそれが発揮されれば、公衆に裨益したと評価するべきである。製品の効果は客体的なものであり、製品提供者の主観的な認識とは無関係に、公衆は新規技術の恩恵を受け得るからである。

この点は、内在的同一に関する前掲注1拙稿・別冊パテントも参照。

筆者はもともと発明の内在的同一を肯定する立場であるから（前掲注8拙稿参照）、新規性/進歩性の場面では、公知技術との内在的同一があれば特許性を否定する。他方先使用の場面では、先使用製品に内在的同一があれば、たとえ主観的な意味で先使用者に発明的理解が備わっていなくとも、先使用の主張を認める。自説としては一貫しているつもりである。

そしてこの点は、本稿の実施促進説が、従来提唱されている発明思想説と一番異なる点かもしれない。他方上記田村は、自説すなわち先願擬制説は発明思想説の一亜種ともいえるとしている。したがって本稿は、かつて否定的に論じられた実施形式説に近いのかもしれない。

発明思想説も論者によって把握は様々だが、本稿と顕著に異なる点を単純化すれば、先使用製品であっても先使用発明の思想外であれば先使用は及ばない、とする点であろう。すなわち、先使用製品に内在する発明的効果であっても、先使用者がそれを認識していなければ、先使用は主張できないとするのが発明思想説の帰結かもしれない。したがって発明思想説は、内在的同一の否定に親和的なものかもしれない。

もっとも、発明思想説と実施形式説を2項対立として論じること自体、ナンセンスであろう。両者の関係は、説の対立というよりは論の志向に過ぎないからである。

について、先使用主張のための準備をする必要がある。これは産業全体に巨大な埋没費用を生じさせかねない。また発明によっては、経時的に劣化するものもあり、実施開始当時の製品を保管しておくことは現実的に不可能なこともある（たとえば食品に関する発明）。

また、先使用が方法にかかる場合は、「現物を残しておく」こと自体が不可能であるため、製造記録等によって間接的に先使用「発明」を証明する他ないが、それは物に比べて困難となるかもしれない。

我が国は先願主義を採用することで、結果的に、発明の先後証明のためのコストを節約できている³⁹。しかし、先使用証明のために同じような性格のコストを生じさせては、先願主義の実質的な利点を自ら放棄することと等しい結果となる。

（４）小括

このように、先使用者における先使用「発明」についての認識は、実施の限度での具体的な理解で十分であり、それ以上に、まるで特許発明の解釈をするが如く発明の抽象的な技術的思想を問う必要はない。これを求めては、先使用者が実施について感じているインセンティブを減殺することになる。したがって、この意味において、「特許発明と同一の」発明をしたかを問う必要はない。条文上、最初の「その発明（＝特許出願に係る発明）」は、特許発明の技術的範囲に含まれる発明（について先使用を主張できる）という程度の意味に解し、最後の「その実施又は準備をしている発明」は、先使用者の製品に具現化した発明、と解釈したほうが、先使用制度に実効性を与えることが出来そうである。

従来の議論では、先使用発明の範囲として、前掲【ウォーキングビーム炉上告審】が実施形式説ではなく発明思想説を採用した点について、先使用の範囲を広く認めるとして肯定的に評価される傾向があった。当時は、発明思想説の方が先使用発明の範囲を広く認めると理解されており、筆者もかつてはそれに賛同していた⁴⁰。

しかし、先使用発明に込められた発明思想を事後的に探究するという困難を求める発明思想説は、後述する知財高判平成 30・4・4（平成 29（ネ）10090）【医薬 2 審】（高部）のように、必ずしも先使用者に有利に働くわけではないことが分かる⁴¹。

また、いくら先使用者の発明思想に含まれたとしても、現実には実施していなければ公衆に対する裨益があったとは言えない。公衆に対する裨益がない発明についてまで保護することは特許法の構造からして困難である。発明の一部について先使用権が認められたことを奇貨として、公衆に対して裨益が認められない残りの発明にまで先使用権を及ぼすことはあってはならない。

先使用発明の範囲は、発明の実施の促進という先使用制度の趣旨や、排他性ある特許権に対する抗弁であり実施継続権に過ぎないという効果の点、および、先使用者が行った公衆に対する裨益の根拠すなわち現実には実施した製品から直接導くべきである。その意味では、発明思想説と実施形式説の対立は、共に（かつての）公平説を前提としている点で過去のものとなったと理解すべきだろう。

本稿では先使用の趣旨として従来から批判の強かった（単純な）公平説を再構成したが、特許権者と先使用者の「公平」ないし「衡平」を重く見るにしても、排他権を要求・行使する特許権者と、単に実

³⁹ これは、先願主義の利点ではあるが、先願主義採用の積極的理由ではないことについては、前掲注 3 田村『知的財産法』211 頁。

⁴⁰ 前掲注 1 拙稿・パテント 56 巻 6 号 63～64 頁および対応する注参照。

⁴¹ 前掲注 1 拙稿・別冊パテント 69 頁注 38。

施の継続を求める先使用者に対して、同程度の発明性を要求することは、かえって公平ないし衡平を失っているように思われてならない。

5. 先使用「発明」についての裁判例とその批判

(1) 従来裁判例の考え

それでは、先使用「発明」について、従来の裁判例はどう考えているか。結論から言えば残念ながら、多くの裁判例は本稿とは異なり、先使用「発明」について、特許発明と同等の発明的理解を要求しているように見える。

たとえば知財高判平成 24・7・18（平成 24（ネ）10016）**【フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法 2 審】**（滝澤）⁴²は、特許法 79 条における「発明」について、未完成発明に関する古い判決である最判昭和 52・10・13 民集 31 卷 6 号 805 頁**【薬物製品上告審】**（団藤）を持ち出して、先使用者側の「発明」についていわゆる発明完成論を論じている。前掲**【薬物製品上告審】**は、特許出願に係る発明における発明未完成すなわち特許性を問題とする事案であって侵害事件ではないが、侵害事件であるにもかかわらずこれを引用した前掲**【フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法 2 審】**は、先使用の対象となる「発明」も、特許出願と同等程度に発明が完成していなければならないという立場だということになる（ただしこの点は傍論である）。もっとも、先使用の事案について前掲**【薬物製品上告審】**を引用したのは前掲**【ウォーキングビーム炉上告審】**であるから、批判をするならその矛先は前掲**【ウォーキングビーム炉上告審】**に向けられるべきであろう⁴³。

第三者に対して積極的に作用する特許対象たる「発明」は、それこそ前掲**【薬物製品上告審】**が示したレベルまで完成されている必要がある。本来自由であるはずのフリーライドを他者に対して制限するためには、特許権者にもそれに見合った発明的理解とその開示が求められるのは当然だろう。

他方、これまで述べてきたように、先使用の抗弁には排他性は無く、ただ特許権の行使を受けないという消極的なものに過ぎない以上、前掲**【薬物製品上告審】**ほど、技術思想として高レベルにまで把握されている必要は無く、実施（主として生産）に必要な限度で先使用者に理解されていれば足りるというべきである。この点、前掲**【ウォーキングビーム炉上告審】**の解釈は改めて議論されるべきだろう。

(2) パラメータ発明における先使用「発明」の問題

(i) 知財高判平成 30・4・4 **【医薬 2 審】**

近時でも、先使用発明についてパラメータ特許発明と同等の発明が為されているかという立論の下、先使用を否定した裁判例がある。前掲**【医薬 2 審】**である。この判決が採用した解釈では、先使用制度は実質的に骨抜きになってしまう恐れがある。

まず事件の概要から。原告 X（特許権者）は、発明の名称を「医薬」（特許 5190159 号）とする特許権に基づいて、Y に対して侵害訴訟を提起した。X 特許の特許請求の範囲は以下の通りである（請求項 1 お

⁴² 前掲注 1 拙稿・新・判例解説 Watch209～210 頁。

⁴³ 前掲注 1 拙稿・新・判例解説 Watch209～210 頁。前掲注 1 拙稿・パテント 64 頁や 73 頁（注 4）には、このような発明概念の相対的解釈の萌芽がみられる。

よび2のみ、以下は省略。なおA～Eの分説は判決の表記に従った)。

【請求項1】

A：次の成分（A）及び（B）：

（A）ピタバスタチン又はその塩；

（B）カルメロース及びその塩，クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる1種以上；

を含有し、かつ、

B：水分含量が2.9質量%以下である固形製剤が、

C：気密包装体に収容して

D：なる医薬品。

【請求項2】

E：固形製剤の水分含量が1.5～2.9質量%である、請求項1記載の医薬品。

これに対してYは、先使用の抗弁を主張した。すなわちY製品は、有効成分を同じくする医薬品であり、構成要件A、C及びDを充足する。Y製品を構成する錠剤の水分含量は、1.5～2.9質量%の範囲内にある（この範囲内にあるとの限度で、争いがない。）したがってY製品は、構成要件B及びEを充足するため、本件発明2（請求項2記載の発明）の構成要件を全て充足し、同発明の技術的範囲に属する。Yはこれを認めている⁴⁴。

前掲【医薬2審】はまず、Y製品に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明であるかどうかを評価するために、Y製品の水分含量が1.5～2.9質量%の範囲内に収まる必要があると述べた上で、Y製品について、製造から4年以上後に測定した時点の水分含量が本件発明2の範囲内であるからといって、サンプル薬の製造時の水分含量も同様に本件発明2の範囲内であったということはできないとした。さらに、Y製品のサンプル薬を製造するに当たり、サンプル薬の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたとも、1.5～2.9質量%の範囲内における一定の数値となるように管理していたとも認めることはできないとしたうえで、Y製品には、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はないから、Y製品に具現された技術的思想が、本件発明2と同じ内容の発明であるということはできないとして、先使用の主張を認めなかった。

（ii）発明としての同一性をどこまで求めるか

本稿は先使用主張のためには、抽象的な特許発明と具体的な先使用発明の間に、抽象的な技術的思想の同一性を求める必要はないと考えている。

他方本判決は、Y製品について先使用者に特許発明と同等の抽象的な技術的思想が備わっているか否かを検討しているところから、法79条の「発明」についても、特許権者側の発明と同程度を要求している（前掲【ウォーキングビーム炉上告審】）。先使用者においても特許権者と同等に、かつ同一の発明の創作が為されているかを見ていることになる。

しかし、単純な化合物クレームや機械発明ではなく、本判決のようにPDに覆い被さるようなパラメ

⁴⁴ 原審（東京地判平成29・9・29（平成27（ワ）30872）【医薬1審】（侵害・嶋末））は、先使用の成立を否定し、特許無効の抗弁も否定した上で特許権侵害を肯定した。

一タ発明について先使用者側に特許権者と同等の発明性を要求すると、先使用が肯定されることは事実上あり得ないだろう。

たとえば、近年になって初めて開発された特殊な測定機⁴⁵によって特定のパラメータを測定した結果得られたパラメータ発明については、昔からそのままの実施を継続していた先使用者は、到底先使用が認められなくなる。いつその特殊な測定機が開発され、誰によってパラメータ発明が為されるか、先使用者は、実施の時点では分かりようがないからである。先使用品に関する学術的研究が進み、先使用品の効果に関する機序が明らかになった場合も、その効果をクレームする（効果の構成化）ことで先使用品に覆い被さるような用途発明が成立すれば、同じように先使用は成立しない。また酷い場合は、当業者間で知られていない特殊なパラメータの特許権者が独自に考案したような場合は、先使用者としてはどうしようもない。

そうとなれば先使用者は、先使用品に関係するような測定機や最新の論理的研究を常にアップデートし続け、後発の者と同じような発明的理解を常に持ち続ける、すなわち、先使用者は現実には製造販売している製品（そしてこのような製品は先使用者にとって、既に開発が完了していると認識することが普通であろう。）についても絶え間なく「発明」を続けられない限り、先使用の抗弁は認められず、特許権侵害とされてしまう。そのようなことをしなくとも、先使用発明の実施すなわち公衆に対する裨益は可能であるにもかかわらず。

これでは、先使用者は安心して実施を継続することはおろか、第一実施さえも手控え、公衆が新技術の提供を受ける機会を失うことになる。先使用のために絶え間なく発明を続けなければならないとすれば、産業全体から見て非効率なことこの上ない。

また同じような現象は、これまで特許の対象とはならなかった技術分野について、新たに特許の対象となったような分野、たとえば食品用途発明についても成り立ち得る。

従来、食品分野について用途発明は認められていなかった。したがって従来の食品事業者は、自らの製品について発明的な認識、たとえば脂肪分の含量を必ず測定していたわけではないだろうし、所定の範囲内に管理していたこともなかっただろう。しかし、2016年の審査基準改訂によって食品に用途発明が認められ、たとえば特定の脂肪分の範囲について用途発明が成立すれば、従来の業者に先使用は認められない。なぜなら、従来の食品業者は、製品開発当時、自らの製品について特許が取得できなかったのだから、発明的な認識（ここでは、脂肪分の含量の管理）などしているはずもないからである。そしてこのような現象は、今後他分野に及ばないとも限らない。これでは安心して実施をすることなどできない。

したがって、先使用者に、特許権者と同じような「発明」を求めることは、実施の促進という先使用の趣旨を没却し、先使用制度を形骸化するものである⁴⁶。

（3）先使用発明について抽象的な発明思想の同一性を厳密に求めなかった例

もっとも、前掲【医薬2審】は、裁判例として決して確固たる地位を確立しているというわけではない。

⁴⁵ そのような新たな測定機器については、測定機器の発明としてインセンティブを担保するべきである。

⁴⁶ 前掲【医薬2審】についての批判的考察は、前掲注2 田村・知的財産法政策学研究 54 号 137～139 頁。部分的には本稿と一致する点もあり、また別角度からの問題意識も論じられている。

裁判例の中には、実用新案権者が考案の特徴としてクレームアップしていた「パイプの差込み穴」の突起について、先使用者は「『バリ』に類するものと理解していた」としても、それはいわば考案としての価値評価における認識の相違にすぎず、そのことゆえに、先使用に係る考案が不存在であるとか、未完成であるなどといえない、として発明的思想が同一でなくとも先使用を認めた例が存在する（東京高判平成14・3・27判時1799号148頁【熱交換器用パイプ2審】（篠原））。

法79条の条文上、特許権者と同等の発明を為していても実施をしていなければ先使用の地位が認められることはない。先使用者が特許権侵害を免れる地位を与えられている根拠は、発明創作ではなく発明の実施である。同条の条文上要求されているのは、特許権者の出願と先使用者の実施の先後であり、発明完成の先後ではない。要件として先使用者に求められているのが実施（ないしその準備）である以上、実施の限度で先使用発明が完成されていればそれで十分であろう。

（4）実施促進説に親和的な判決

また近時の裁判例にも、パラメータ発明に係る特許権について、先使用製品を基に先使用発明を把握し、問題となったパラメータについては、先使用製品が当該パラメータ内に収まっていたこと、ないしはそのパラメータ内において製品を適宜変更することは設計事項として、パラメータに関する技術的思想の有無や特許発明との同一性を問うことなく先使用を認めた例が存在する。

大阪地判令和3・9・16（平成29（ワ）1390）【ランプ及び照明装置】（杉浦）は、「輝度分布の半値幅を y （mm）とし、隣り合う前記LEDチップの発光中心間隔を x （mm）とすると、 $y \geq 1.09x$ の関係を満たす」というパラメータ要素をクレームに含む特許権が問題となった（なおこの要素については、複数の請求項が立てられ、また訂正が為されているが、以下で論じる限りにおいて本質的に問題とはならない）。

被疑侵害者の製品は403W製品であるが、判決はこれを403W発明と呼び代えた上で、「 x 値及び y 値の関係性を特定する技術的思想が明示的ないし具体的にうかがわれるものではないものの、実際にはその x 値及び y 値の関係性により、本件各発明…（略）…に係る構成要件に相当する構成を有し、その作用効果を生じさせている。加えて、403W発明につき、照明器具としての機能を維持したまま、本件各発明…（略）…の特定する x 値及び y 値の関係性を充たす数値範囲に設計変更することは可能と思われる。」として、先使用の主張を認め、非侵害の結論を導いた。

この判決は、先使用製品から先使用者の抽象的な発明思想を抜き出すことなく、製品を直接に「発明」と呼び代えている。したがって、実施された製品それ自体が発明であり、それを起点に先使用の適否を考えている。この点において、本稿に非常に親和的である。

さらに、先使用者において特許権者と同じ発明思想が伺われなくとも、構成要件に相当する構成を備え、同等の作用効果を奏しているというだけで先使用を認めている点も、被疑侵害物について特許発明と同一の技術的思想を備えることを要しないという侵害性の判断と同等で、本稿に親和的である。特許権者は抽象的な発明思想を開示することで公衆に裨益する一方、先使用者は実施によって裨益しているので、先使用者は抽象的な発明思想を備える、ないしは認識している必要は無いと判決は考えたのだろう。特許発明と先使用発明の性格の相違を踏まえた優れた判断と評価すべきだろう（似たような事案

として、大阪地判平成7・5・30知裁集27巻2号386頁【配線用引出棒】（水野）⁴⁷⁾。

また、先使用発明の範囲、すなわち変更が許される範囲を示唆していることも重要である。この判決は、特許権者のパラメータ内で設計変更することは可能だと明確に述べている。当業者が適宜行う設計変更の範囲（いわゆる設計事項）は、すなわち当業者が第一実施の時に見込んでいる変更の範囲とほぼ同義である。したがって、当該パラメータ内においてはほぼ全範囲について先使用権が及ぶ可能性を示唆している。

ウォーキングビーム炉最判は、特許発明の全範囲に先使用が認められた事案だが、特許発明と先使用発明がほぼ同一という稀有な事案であった⁴⁸⁾（特許発明のクレイムの抽象度が低かったことも一因）。他方、【ランプ及び照明装置】は、発明として同一か否かは不明ながらも、問題となっている当該パラメータについて、現実の製品というピンポイントを実施していたに過ぎない場合であっても、当該パラメータが設計変更の範囲（本稿に引き寄せれば、当業者が当然見込む変更の範囲）に含まれれば、その範囲に先使用が及ぶとした事案である。

この判決は先使用について述べた部分は分量的に決して多くないが、パラメータ発明に対する先使用を考える上で非常に示唆に富み、先使用に関して今後あるべき方向性を示す判決だと位置付けるべきである。

6. 先使用が認められる発明の「範囲」および事業の準備

（1）準備の範囲と変更の範囲

次に先使用発明の「範囲」について。

先使用は、現実に行われた実施形式のみならず、①実施の準備の範囲にまで認められ、また、②ある程度の範囲で、基準時後に実施形式の変更が可能である。実施促進説においては、両者は重複する場合が少なくない。

現実には実施が行われていた場合において、基準日後に製品の内容を変更できるのは、①それが実施の準備とみなせるか、②許される実施形式の変更の範囲か、といずれかに該当すればよく、両者は重複することが多いことが予想できる⁴⁹⁾。他方、基準日前に現実に製品が実施されていない場合、基準日後の実施について先使用が認められるのは、それが基準日前に準備が為されていたかそれ自体が問題となるが、その準備の範囲の範囲である限り、基準日後でも変更が可能となるのが道理である。

以下では主に、現実には第一実施があった場合に、先使用製品が変更を許される範囲について考えていく。

（2）先使用発明の変更を認めるべき理由

まず、基準時に現実に実施されていた発明について継続実施が認められるのは条文上当然であるが、現実の製造現場では、第一実施の製品形態を何十年もひたすら実施し続けるということは考えにくい。

⁴⁷⁾ 前掲注1 拙稿・パテント 67～68 頁。

⁴⁸⁾ 前掲注13 水野・判解 420 頁、前掲注2 田村・知的財産法政策学研究 54 号 130 頁。

⁴⁹⁾ 前掲注1 拙稿・パテント 74～75 頁（注17）。

時代や市場のニーズに合わせて製品に小変更を加えながら実施することは改めて指摘するまでもなく当然のことである。これは、特にいわゆる BtoC 製品、すなわち消費者が直接購入ないし使用する製品について顕著である。

また事業者は、すべての部品や成分を内製化しているわけではない。特定の部品や成分は、他事業者から購入して製造に供しているところ、供給元たる他事業者が当該部品や成分のスペックや原料、製造方法等を変更することは、ままた見られる現象である。この場合当然、それらを原料とした先使用製品の内容は多かれ少なかれ、変更されることになる。ここで先使用製品について一切変更が許されないとすると、先使用者のコントロールできない供給元等の事情によって先使用製品の継続実施が不可能となってしまう⁵⁰。

したがって、市場において事業者が製品を製造販売する場合は、将来製品に小変更を加えること、加えざるを得ないことは前提とされている。これを妨げれば、第一実施すら行われなくなるか、または、せっかく実施していたのに、一切の変更が認められない事業には将来性が無いとして、現在の実施すら中止撤退してしまうかもしれない。これでは、実施の促進という先使用制度が骨抜きとなってしまう⁵¹。

（3）当然見込まれる変更の範囲—クレームとの相対的判断—

したがって先使用発明の変更が許される範囲は、先使用にかかる製品そのものの他に、客観的に、基準時において当業者であれば当然に見込まれる程度の範囲にまで及ぶ、と考えるべきである。これを先使用の範囲、と言ってもよい⁵²。

もっとも先使用は抗弁であるため、実際には、先使用の範囲というよりは、抗弁が認められる範囲を考えることになる。先使用の範囲に入っても入らなくても、他人の特許発明の技術的範囲に含まれない限り実施は自由だからである⁵³。したがって先使用で変更が認められる範囲というよりは、抗弁の範囲と言ったほうが語弊が無い。そして、抗弁の範囲というからには、その範囲は特許権の排他的範囲との比較において相対的に考えるべきである。

（i）内的変更と外的付加の2パターン

モデルを立てて具体的に考えていこう。

特許発明（クレーム）が $A+B+C$ 、先使用発明（第一実施）が $a1+b1+c1$ だったとする。ここで、クレームの発明特定事項は抽象的な概念である一方、実施促進説が基準として考える現実の製品は、具体的な成分なり部材ということになるから、 a は A の下位概念である。

この時、現実の実施に供された成分 $a1$ と、それとは異なるが A に含まれる $a2$ とが、基準時において、当業者が実施を行う場合に当然に見込む程度の変更であれば、製品 $a2+b1+c1$ に先使用は及ぶ（内的変

⁵⁰ 前掲注1 拙稿・パテント 63～64 頁。

⁵¹ この点については、前掲注2 田村・知的財産法政策学研究 55 号 97 頁も大筋で一致している。

⁵² 先使用権の変更の範囲について従来の裁判例および学説は、前掲注2 田村・知的財産法政策学研究 55 号 88～97 頁を参照。

⁵³ もちろん、技術的範囲外について先使用の有無を判断する必要はないが、例えば、先使用を根拠に差止請求権不存在確認訴訟が提起されたような場合は、先使用者の製品について先使用が及ぶかどうかだけを直接に判断すればよく、特許発明の技術的範囲に含まれるかどうかの判断を経由する必要はない。技術的範囲に含まれなければ、いずれにせよ非侵害である。先使用か、技術的範囲外かは非侵害を導くための理由に過ぎず、いずれにせよ既判力は及ばない。

更のパターン)。この程度の変更が許されないと第一実施すら行われないからである。逆に、当然とまでは言えないであるとか、a1 から a2 の変更によって製品全体が別製品となり当然に見込まれる変更の範囲を超えるような場合は、先使用は及ばない。

他方、クレイムの発明特定事項以外の事項（ここでは D）については、当業者が当然に見込む変更であるか否かを問わず、変更は自由とすべきである（**外的付加のパターン**）。

なぜなら、成分 D はクレイムの特定事項ではないから、D の有無によって侵害/非侵害の判断が変わることはないからである。すなわち、上記の例において、先使用者が基準時後に a1+b1+c1+d1 に変更することは、d1 を加えることが当業者に見込まれる程度の変更であるか否かを問わずに、原則として自由とすべきである。そうではなく、仮にクレイムが A+B+C+D であれば、先使用発明は a1+b1+c1 なのだから、d1 を付け加えることは基本的には先使用の範囲外すなわち侵害とすべきである⁵⁴。

（ii）外的付加が許されるのはなぜか

たしかに、クレイムが A+B+C であれば、一般論としては a1+b1+c1+d1 に排他権が及ぶ。しかしこれは、a1+b1+c1+d1 に直接排他権が及んでいるのではなく、a1+b1+c1 に排他権が及ぶことの延長として a1+b1+c1 (+d1) にも排他権が及んでいるに過ぎない。これは、d1 ないし D について明細書でまったく触れられていなくとも、実施可能要件やサポート要件違反とはされず、侵害の場面においても、d1 ないし D について明細書等に記述がなくとも、基本的には侵害が認められることから分かるだろう。d1 ないし D については、特許権者も先使用者もイーヴンなのである。したがって、クレイムに対して a1+b1+c1（先使用発明）という抗弁が主張できる地位にある先使用者は、a1+b1+c1+d1 すなわちクレイムの発明特定事項に無い要素を付け加えることは自由である⁵⁵。

このように、先使用はあくまで特許権に対する抗弁であって、実施が許されるという法的効果はクレイムとの比較で定まるから、先使用発明だけに着目して先使用発明の「範囲」なるものを想定する実益に乏しい。その範囲は、クレイムとの関係で相対的に定まるに過ぎないのである。

このように、先使用の「範囲」は、まず原則として、現実には実施された製品を基準として、変更することが基準時において当業者が当然見込める範囲として客体的に考えるべきである。

（iii）先使用者の主観的な事情について

では上記の例で、先使用発明 a1+b1+c1 を a3+b1+c1 に変更することが基準時において当業者が当然見込めるとは言えないものの、先使用者の記録等から、先使用者は a3+b1+c1 について発明として認識していた場合はどうか。これは、上記の客体的に定まる範囲に対して、先使用者の主観的な事情を考慮するかどうかという問題でもある。

この場合は、a3+b1+c1 について実施の準備の範囲に含まれない限り、変更を認めるべきではない。なぜなら、a3+b1+c1 については発明が為されたのみで実施が無く、公衆に対する裨益がないからである。

基準時において当業者が当然見込める変更を許すのは、一般論として、これを許さないと第一実施す

⁵⁴ 変更を認めた裁判例としては、大阪地判平成 11・10・7（平成 10（ワ）520）[摺み機]（小松）、大阪地判平成 7・7・11（平成 3（ワ）585）[アンカーの製造方法]（水野）、前掲[配線用引出棒]があり、前掲注 1 拙稿・パテント 66～68 頁で詳しく説明している。

⁵⁵ d1 ないし D についてクレイムの発明特定事項ではないが明細書に記述がある、という場合にどうなるかは、議論の余地がある。この点については、前掲注 2 田村・知的財産法政策学研究 55 号 105 頁注 102。

ら行われなければならないからである。他方、この例においては先使用発明 $a1+b1+c1$ と $a3+b1+c1$ とは、そのような関係は無い。もちろん、先使用者の個別の事情として、 $a3+b1+c1$ も実施できないと先使用発明 $a1+b1+c1$ に投じたコストが回収できない等の事情が存することもあるだろう。しかし、 $a3+b1+c1$ については基準時において実施も出願もされていない。実施か出願という公衆に対する裨益が無いのであり、ある意味、 $a3+b1+c1$ の実施というのは先使用者の期待に過ぎない。この場合は何らの保護も与えないのが特許法の構造である。

したがってこの場合は、実施の準備に当たらない限りは、 $a3+b1+c1$ は先使用の範囲に含まれないと考えるべきである。

(iv) 食い込みの問題

しかし、先使用の「範囲」が相対的に定まるとしても、限度はある。以下は、筆者の自説⁵⁶の改説である。

たとえば、上記の例を延長して、先使用にかかる実施品が $a1+b1+c1$ 、変更後の実施品が $a1+b1+c1+d1$ の時⁵⁷、クレームが $A+B+D$ である場合を考えてみよう。

先使用製品自体はクレームとの関係で構成要件を満たしておらず権利範囲外であるが、変更後の発明は構成要件をすべて満たしている。この時、先使用製品自体は先使用を主張するまでもなく非侵害であるが、変更後の発明は先使用を主張しなければ侵害となってしまう。この時、 $d1$ を付け加えることが、基準時において当然見込まれる変更だったとして先使用の主張を認めるべきか。

これは「当然見込まれる変更」の解釈によって、全てかどうかは分からないが、否定される場合がほとんどだろう。この例の場合は、基準時において $d1$ を付け加えることについて「当然見込まれる変更」に該当するかが問題となるところ、(実施品全体に対する $d1$ の寄与にもよるが) $a1+b1+c1$ という実施品がある状態で $A+B+D$ に特許が付与されているすなわち進歩性が認められているのであれば、 $d1$ を付け加えることは基準時において当然見込まれる変更ではないと判断される可能性が高いだろう。逆にこれが「当然見込まれる変更」なのであれば、特許権に瑕疵がある、すなわち特許無効(進歩性欠如)の可能性が高い。

もちろん、先使用は公の実施でなくとも認められるので、 $A+B+D$ に進歩性があることと、 $d1$ を付け加えることが基準時において当然見込まれる変更だったということが両立する可能性は無いわけではないし、 $d1$ が具体的にどのような成分ないし部材なのかにも依るので最終的な結論は留保したいが、この例の場合は基本的に、 D ないし $d1$ については特許権者に優位があると見て良いだろう。

たとえば、大阪地判令和元・12・16判時2508号92頁【光照射装置1審】(杉浦)は、問題となった再訂正クレームに属しない被疑侵害者の公然実施発明に基づき、被疑侵害発明について先使用を主張した例である。この判決は、公然実施発明について再訂正発明との相違点が存在することを理由に先使用を否定し、それを被疑侵害発明について援用することを否定している。この判決は、公然実施発明を引用例としても再訂正発明には進歩性があると判断しており、この判断が正しいと仮定すれば、進歩性の根拠となった相違点は当業者が当然見込む程度の変更ではないことが伺われる。(知財高判令和2・9・

⁵⁶ 前掲注1拙稿・パテント71頁。

⁵⁷ 変更は基準時を跨いでいる点に注意。跨いでいなければ、 $a1+b1+c1+d1$ は第二の先使用製品となり、変更の問題ではなくなる。

30 判時 2508 号 61 頁〔同 2 審〕（大鷹）も同旨⁵⁸。

（４）実施の準備について

では実施の準備についてはどう考えるべきか。実施促進説においては、公衆に対する裨益は現実の実施で評価される。したがって実施の準備の範囲は、公衆の求めに応じて即時実施が可能な程度に限定されるだろう（それが客観的かどうかは規範というよりは証明の問題に過ぎない）。これは前掲〔ウォーキングビーム炉上告審〕の規範を支持すべきである。

先使用は実施によって公衆に裨益しているのだから、現実には実施していない製品は公衆に対する裨益が為されていない。しかし発明は千差万別である。それこそウォーキングビーム炉のように、数年に 1 件の受注によって生産（この場合は建設に近い）されるような発明は、現実には実施されること自体が稀であるから、即時実施可能な限りにおいて先使用を認めるという前掲〔ウォーキングビーム炉上告審〕の規範は説得力に富む。

前掲〔ウォーキングビーム炉上告審〕は、先使用発明について準備段階ながら特殊的投資が為されたことを重く見ている。この点は、ウォーキングビーム炉という製品の特徴に応じた説得的な判断と評価できる。特殊的投資（のようなもの）が認められた事案について先使用が認められた事案も多く⁵⁹、特殊的投資の有無は先使用を認めるための一つのメルクマールであろう。

もっとも、発明は千差万別であり、製品実施の準備として特に特殊的投資が必要ない類型も存在するかもしれない。前掲〔ウォーキングビーム炉上告審〕は発明の性質上、特殊的投資の有無を判断しやすかった事案であり、この点に関する説示もあくまで事案に恵まれたものに過ぎない。このメルクマールに過度に依拠する必要はない⁶⁰。

本稿では紙幅の関係上、準備の範囲の検討は別稿に譲りたい。

しかし、本稿は上記のように先使用発明の範囲については比較的寛大であるため、変更先の発明について、（かりに許される変更の範囲内ではない、としても）発明の準備に当たると解釈される場合は少なくないだろう。

この点、実施促進説は現実の実施を重く見ているので、他説に比べて、事業の「準備」について認める範囲は狭いかも知れず、先使用の「発明の範囲」を重く見て準備の範囲を考える立場に比べれば先使用者に不利かもしれない。しかし、いくら先使用「発明」の範囲内だとしても、現実には実施していなければ、公衆に対する裨益が無い。単に発明をただけで、公衆に対する裨益がない場合は、保護を与え

⁵⁸ なお、この判決は 1 審は、先使用は通常実施権であり特許発明の技術的範囲外では成立しないと述べるが、2 審は特許発明と同一であれば成立すると修正している。

もっとも、先使用を抗弁として捉える限り、先使用発明が特許権の排他的範囲に含まれることは先使用成立の要件ではない（前掲注 1 拙稿・パテント 72 頁（注 1）、大淵哲也/塚原朋一/熊倉禎男/三村量一/富岡英次『特許訴訟 上』（2012 年・民事法研究会）715 頁（美勢克彦））との考えもある。

裁判例の中にも、技術的範囲への属否を検討しないものも存在する（たとえば前掲〔配線用引出棒〕、大阪地判平成 7・2・14（平成 6（ワ）3083）〔すしのねた材〕（水野））は、「仮にイ号物件が本件考案の技術的範囲に属するとすれば、被告はイ号物件を製造販売するにつき本件考案について先使用による通常実施権を有するものであり、被告によるイ号物件の製造販売は本件実用新案権を侵害するものではないから、右侵害を前提とする原告の請求は、いずれにしても理由がない」と述べる。

先使用権を抗弁という機能から捉える限り、論理的には、技術的範囲に属するか否かの判断は必須ではない。これを先使用権の成立「要件」と捉えるかは、些細な問題に過ぎない。

⁵⁹ この点は、前掲注 2 田村・知的財産法政策学研究 53 号 148～158 頁がきわめて詳細な分析を行っている。

⁶⁰ 前掲注 2 田村・知的財産法政策学研究 53 号 148～151 頁。

ないのが特許法の構造である。

また、実施促進説は、先使用の「変更」の範囲は、比較的柔軟に考えられるし、なによりその証明が容易なため、現実の紛争に巻き込まれた先使用者ばかりではなく、潜在的な先使用者（すなわち、現実
に事業を行う者全て）の訴訟的コストを引き下げることができる。潜在的な先使用者は同時に、特許権
者でもある。したがって、実施促進説は決して特許権者に一方的に不利を強いるものではなく、事業者
全体として円滑な実施を促進するものと言えよう。

7. 終わりに

以上、先使用制度について現代的な視点から考察を行った。先使用については過去の論説が必ずしも
多くなく、また最高裁判決からかなりの時を経ている。PD の保護の問題がクローズアップされている現
代において、今一度、先使用制度を根本から見直すことが求められているように感じる。今回の研究は
必ずしも先使用制度を網羅し尽したとはいいい難く、今後も研究が必要であることは自覚するところであ
るが、この研究が更なる議論のきっかけとなれば幸いである。

第3章

商標権に基づく不当な権利行使に関する研究

第1節 研究内容の要約

日本と中国はいずれも登録主義を採用しており、他人の商標が当該国・地域で登録されていないことを利用して不正な目的で商標を出願するいわゆる悪意の商標出願や、適法に取得した商標が後発的な不登録事由が生じても取消せないなどが問題となっている。また、悪意を持って取得した商標権や後発理由により不適法になった商標権の濫用的な行使の問題やその救済の問題が生じており、企業が商品展開した際に、登録されたこれらの商標権を行使される等の問題が深刻さを増してきている。中国及び日本における悪意のある商標登録に係る問題や正当に登録された商標に基づく権利行使に係る問題などに対して、両国の商標制度への相互理解を深めつつ、両国の研究者らにより共同して研究を行うことは、両国のより良い商標制度への進展に資するものである。

この共同研究における中国の研究者らの研究により、以下の報告がなされている。

登録制の枠組みの下で、商標権の取得は登録と直接関連し、悪意のある登録商標と、悪意のある商標使用の問題が生じている。中国「商標法」は、「非使用目的」（使用を目的としない悪意のある登録）、「不正な手段」（他人の馳名商標を抜け駆け登録、他人の先行権利を侵害する悪意のある登録、信義関係に違反する悪意のある登録など）及び「合法的条項に違反」（オフィシャル標章、不良標章、地名標章を商標として登録）などの面から、不良な動機から商標を登録する悪意のある状況を規制し、悪意のある商標登録の類型化された一連の条項を形成している。悪意のある商標は権利の形式上の効力を取得しているが、無効宣告制度による手続を経て権利無効になる可能性がある。無効と宣告された悪意の商標は、法的には最初から無効、当然に無効、絶対無効である。一部の悪意の商標が商標権として維持されたとしても、その使用は法律に規制されており、「真実に使用」、「限定的に使用」、「正当に使用」という規則に従わなければならない。

商標権とは市場主体がある商標、特にその商標に化体している営業上の信用について享有する権利を指す。商標所有者は、消費者の混同のおそれを防止する意味において、他人が自分の商標に化体している営業上の信用を不正に利用することを防止することができる。商標所有者は、希釈化のおそれを防止する意味において、他人が自分の商標に化体している営業上の信用を不正に利用することを防止することもできる。商標権は財産権の1種であるが、関連商標に化体している営業上の信用に限られている。

商標所有者は、混同のおそれ及び希釈化のおそれを防止する意味において、他人が自分の商標と同一または類似した標章を使用することを制止することができる。商標所有者が営業上の信用を超えた意味で、または混同のおそれ及び希釈化のおそれの防止を超えた意味で、他人が同一または類似した標章の使用を禁止することは、自分の商標権を不当に行使したことになる。なぜならば、商標権の範囲は営業上の信用の範囲に限られており、商標所有者は混同のおそれ及び希釈化のおそれを防止する意味にのみ、自分の商標権を行使することができるからである。

悪意のある駆け抜け商標登録行為を放任すると、商標法の根本的な趣旨に背くことになるため、最高人民法院は2017年に、82号の指導事例の「歌力思」事件を公布し、当該事件で司法裁判における知的財産権の権利濫用の適用原則を明確に指摘した。つまり誠実信用の原則に違反し、または他人の合法的な先行権利を侵害して取得した知的財産権に対して、権利者が他人の権利侵害を訴えた場合、事件の具体的な状況に基づいて権利濫用に該当することを理由にその訴訟請求を支持しないことができるとした。

この「権利濫用」の法理の適用の必要性和合理性の両面から検討した結果、今後の司法事件では「商

標権濫用」の法理を使用しないことを提案する。以下の通りの3つの理由がある。第一に、他のより良い代替の解決案がある。「商標権濫用」の法理が適用された多くの案件について、本来は2013年改正の商標法の増加した「混同惹起の虞の要件」を利用することができる。最高人民法院の「奥普」商標事件のように、両者が混同に該当しないと認定すれば、解決できるため、さらに権利濫用の法理をわざわざ適用する必要はない。第二に、本当に効果的に問題を解決することができておらず、ほとんどの事件は商標無効宣告の最終結果を待ってから権利侵害に該当するかどうかを判断した。第三に、権利濫用の法理と商標登録制自体に調和し難い矛盾がある。

商標法の将来の改正は、商標使用を核心とする順方向の規範及び悪意のある抜け駆け登録、商標の買い占めを対象とする逆方向の規制を重視し、立法の規範、行政の権利確定審査及び司法裁判などの面で改善と完備を行い、登録出願者の使用義務と悪意のある登録者の法的責任を明確にし、悪意のある商標登録、使用、無効に関する規則体系を構築し、商標分野における民法の基本原則の適用方法を確定し、これにより「登録主義のデメリットを補う制度の枠組み」を形成することである。

この共同研究の日本の研究者らからは以下の報告がなされている。

商標権の不当な行使の抑止やこれに対する救済手段がどうあるべきか、との問題については、日本法における不当な商標権の行使によって生じる法的責任について、①不当訴訟、②不当保全による不法行為責任、③訴訟外での競業者の取引先に対する侵害警告の不正競争防止法による対応各類型についての検討を行った。裁判例の現状を分析しこれを基本的に妥当なものとして評価しつつも、特に悪質な場合への対応策として、損害額に係る立証責任を軽減する解釈論や、また権利濫用等の総合考慮による対応だけではなく、類型化や新たな立法（特に事後的な濫用を理由とする取消制度の新設）を行うべきである、との提言がされている。

また、そもそも商標権の濫用という問題は、「悪意の商標出願」とも関連させた上で、商標政策上の課題として分析するという認識の下で、日本における「商標権の濫用」は裁判所において商標権侵害の主張を否定する法理であるところ、裁判所の判断は一般民事法の権利濫用論の影響を受けることに加えて個別事案の事実関係を総合勘案することになりやすく、裁判外でのブランド保護を考える際には参考になりにくい面があるから、商標政策として議論をする際には裁判における「商標権の濫用」より少し視野を広げて「濫用的な商標権の行使」を対象とする必要があると指摘した。このとき、審査実務において参照できる資料の限界と裁判において当事者主義によって証拠が法廷に提出されることとの違い、及び査定時以降の事情の変化によって「悪意の商標出願」とは言えない場合であっても、「濫用的な商標権の行使」に当たることはあり得るという点の認識が重要で、特許庁による出願の審査と裁判所における訴訟の手続き構造の違いを十分に踏まえた議論を行われなければならないとされ、商標権の行使が濫用に当たるか否かの判断に際しては、最終的には事案ごとの総合判断となることは避けられないが、紛争の類型を分けてアプローチを考えることが有益であり、裁判例にも合致するとした。

第2節 中国における商標権に基づく不当な権利行使

I. 悪意の商標出願を論じる - 概念の体系的解説及び規範適用の分析

中南財經政法大学 知識産権研究センター 吳 漢東 教授*

商標の立法例として商標権の取得には、登録主義、使用主義及び混合制がある。商標権の取得制度の発展過程から見られるように、純粋な使用主義と絶対的な登録主義にはそれぞれのメリットとデメリットがあり、混合制は商標法改正の重要な選択肢となっている。商標権の取得には、使用に基づいて権利を取得する正義の基礎が必要であるとともに、登録に基づいて権利を確定する効率的な価値も考慮しなければならない。その基本的な方法は、商標の権利確定における使用と登録の役割を両立させることである¹。登録と使用の関係について、ある学者は「労働と創造」の行為の二元論から出発して、登録を1種の「労働行為」とみなし、使用して営業上の信用を構築する過程を権利取得の「創造行為」とみなすとした²。

商標は、本質的には代わって指し示す機能を有する記号であり、その存在の意義と価値は使用にある。実質的にみて、真の意味で商業的に使用されている商標のみが、正当な目的を有し、使用されている商標であり、法によって保護される商標としての価値を生み出すことができる。登録主義の枠組みの下で、商標権の取得は商標の使用に関係せず、登録とのみ関連しているため、悪意の登録商標と悪意の商標使用の問題が生じる可能性がある。これは登録主義の「外部不経済」の共通の問題であり、さらに中国の登録秩序の乱れた現象の典型的な表れである。この文は悪意の商標を研究対象とし、商標権の取得方法の合理化構築を促進するため、登録の阻止及び使用の規制などの面から規範の解説と法律適用の分析を行う。

1. 登録取得の体制の下での悪意の商標登録

悪意の商標登録とは、誠実信用の原則と禁止的法律規定に違反し、公共の利益または他人の適法な利益を損ない、登録商標の「権利」を取得しようとする不当な登録行為を指す。民法学の理論上の悪意は善意に対して言うものであり、主観的な動機の認定と非標準的な評価の二重の意味を有し、物権法、契約法、及び不法行為法の分野に広く利用されている。商標法上の悪意は、まず不当な利益を獲得することを目的とする不善な意図を有する心理状態であり、特定の意思主義の悪意である。同時に、これを法律の原則や規範に違反するなどの不適切な登録行為を評価する基準とする認識主義の悪意でもある。

悪意は、商標法の各制度の中で異なる規範的な内容を有している。中国の商標法〔以下、明記しない限り中国の法を指す。〕63条には「悪意により商標権を侵害し、情状が深刻である場合には」、懲罰的な賠償を課すことができると規定されている。同条での「悪意」は、主観的な悪の表現を用いており、著作権、専利権を侵害する主観的故意の規定と区別され、商標法の懲罰的賠償責任の適用基準として表現されている³。同47条は、無効宣告前の商標譲渡又は使用許諾契約の効力を規定しているが、「商標権者

*中南財經政法大学の文瀾ベテラン教授

¹ 彭学龍「商標の権利確定における登録と使用の合理的なバランスを追求」法学研究 2010 年第 3 期 156-157 頁。² 黄匯「自然法観点における商標権正当性の解説」政法論壇 2014 年第 5 期、137-138 頁。³ 吳漢東「知的財産権の懲罰的賠償の私法の基礎と司法の適用」法学評論 2021 年第 3 期 31 頁。

の悪意により他人に損害を与えた場合には、賠償しなければならない」とした。同条は「悪意」を評価基準とし、商標登録の無効が遡及力のある例外的な状況を規定している。上記のような権利保護、権利終了の制度と異なり、悪意の商標登録は権利取得制度の特別な規定であり、「悪意」は価値限定の機能を有している⁴。ある程度深刻な悪意の状況に達してはじめて、出願が拒絶されたり、又は無効宣告されたりしなければならない、立法的には、適用範囲を縮小する価値の傾向がある。法律の適用において、悪意は不適切な商標登録の行為に対して、以下の意味を有している。第一に、悪意は性質上、故意のうちの直接的な故意の範疇に属し、悪意の商標登録に従事する人は動機不良の故意を有しており、実施してはならないと法に規定されていることを知りながら、意図的に実施する。「悪意という言葉は、道德における行為者に対する非難を強く表している」⁵。商標登録において、元々は商標法に規定されている登録要件を満たしていないが、様々な理由に基づいて商標登録により権利を取得した状況が実際に存在する。悪意の登録は、商標の不適切な登録の中で最も悪質で、最も非難されるべき不法行為であると言える。第二に、悪意は商標の有効な登録の「制御的要件」に対する違反である。商標法には、「商標の出願及び使用は、誠実信用の原則に従わなければならない」(7条)こと、及び適法な「商標の使用禁止条項」(10条)、識別性にかかる「商標登録の制限条項(9、11条)」を規定している。上記条項は、商標登録の有効な要件であり、商標法が登録行為の内在的な品質を制御する規定である。

商標法は、非使用目的、不正な手段及び適法条項の違反などの面から、不良な動機による商標を登録する悪意の状況を規定し、悪意の商標登録を類型化し一連の条項を既に形成している。商標法は、パブリックドメインに属する地名を商標として使用することを禁止すること(1993年)、馳名商標に対して特別な保護を提供し、悪意の登録を禁止すること(2001年)⁶、誠実信用の原則を導入し、悪意の抜け駆け登録によって他人の先行権利を害することを抑止すること(2013年)⁷、商標の使用義務を強化し、商標の買いだめ行為や商標代理における悪意の登録行為を規制すること(2019年)を規定している。実証調査の報告によると、他人が先に使用している商標を抜け駆け登録、他人の先行権利を害する登録、パブリックドメインへ侵入する登録などは、商標登録紛争における最も集中している事件の類型である⁸。悪意の商標登録の類型は、下図の通りである。

悪意の商標登録の類型			
基本的な類型	具体的な状況	適用条項	立法時間
一、非使用目的の悪意の商標登録	1. 使用を目的としない悪意による商標登録	4条	2019年

⁴ 孔祥俊「非使用目的の悪意の商標登録の法的規制について」比較法研究 2020年第2期 65頁。

⁵ 程嘯『権利侵害責任法』266頁(法律出版社、2015年)。

⁶ 『工業所有権の保護に関するパリ条約』は、馳名商標について特別に保護することを規定し、商標出願人が馳名商標の存在を知っており、意図的にその登録商標との混同から利益を得ようとした場合、悪意の登録と認定することができる。[オーストリア] G. H. C. Bodenhausen 著、湯宗舜、段瑞林訳『工業所有権の保護に関するパリ条約ガイドライン』61頁(中国人民大学出版社、2003年)。

⁷ 最高人民法院による「商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定」23条は、先に使用している商標の抜け駆け登録と悪意の登録との関係について専門的な解釈を行った。つまり、先使用商標はすでに一定の影響力を有し、且つ、商標出願人が当該商標を明らかに知っていたり、或は当然知るべきであったりすれば、不正手段による冒認出願を構成すると推定できるとした。

⁸ 一般財団法人知的財産研究教育財団『中国における悪意商標調査』2017年度知的財産保護包括協力推進事業における中国の実体調査の報告書を参照。

二、不正な手段の悪意の商標登録	2. 他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳	13 条	2001 年
	3. 業務往来関係がある当事者が他人の商標を悪意で登録	15 条	2019 年
	4. 他人の先行権利を侵害する悪意の商標登録	32 条	2013 年
	5. 欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で得た商標登録	44 条	2013 年
三、適法条項に違反した悪意の商標登録	6. オフィシャル標章、不良標章、地名標章を商標として登録	10 条	1982 年、 1993 年、 2001 年

現行の商標法には悪意の商標登録の異なる状況が規定されており、商標登録行為に対する制御的な条項であり、登録主義を是正し、補う重要な機能を有している。上記した悪意の商標登録に係る条項は、それぞれ異なる法的価値の方向性を有している。すなわち、非使用目的の登録を制限し、登録商標には「使用意図」を有さなければならないと主張するのは、目的正当であり、非正当な手段による登録を制限し、登録商標は誠実を基とするのは、行為正当であり、適法条項に違反した登録を禁止し、登録商標が適格標章であることを要求するのは、対象正当である。上述の各種類の悪意の商標登録行為は、法律の規制の対象を構成しており、これはその類型化、体系化を研究する目的である。商標登録は商標権利の原始的な取得に関連しており、出願人にとって民事活動の範囲に属し、その行為には善意と悪意の区別があり、中国の学术界と法曹界とも、誠実信用の原則を評価の基準としている。すなわち、「誠実を保ち、約束を厳守する」（民法典7条）原則の「誠実」を善意の主観的な状態の要求と客観的な行為の準則としている。要するに、悪意の商標登録は、誠実信用の原則に違反する不法行為と同様である⁹。誠実信用の原則は、現代化民法の最高原則と呼ばれ、市場経済活動の道徳法則である。商標法の2013年改正案では当該原則条項を導入し、その効力を商標登録と使用の全体を貫いている。また、民法上の公序良俗の原則は、「民事主体が民事活動に従事し、法律に違反してはならず、公序良俗に違反してはならない」（民法典8条）ことを要求し、商標登録と使用が守らなければならない基本的な準則でもあり、上記行為の善意と悪意の状態を判定することに対して指導的な機能を有する。商標法10条には、「公序良俗に反する標章は、商標として使用してはならない」として、適法な価値の方向性を体現している。全体的に言えば、誠実信用の原則と公序良俗の原則は、悪意の商標登録を認定する価値基準を提供し、商標法分野における民法の基本原則を貫き援用した結果であるといえる。しかし、基本原則条項は、規範内容に概括性と抽象性の特徴があり、直接に適用するべきではない¹⁰。商標の司法実務において、裁判官はたいてい民法の基本原則を指導的条項とし、商標法に規定されている具体的な条項に対応し、商標の権利確定、権利付与事件における拒絶、異議申立て、無効宣告の法的理由とする。そのため、商標登録

⁹ 黄暉「商標法における誠実信用の原則の適用」中国商標1999年第5期20頁、鐘鳴・陳錦川「悪意の抜け駆け登録を制止する商標法の規範体系及びその適用」法律適用2012年第10期8頁。

¹⁰ 民法の基本原則は、法律規範に要求される具体的な行為モデルと法律結果の論理構成を有さず、その存在は人々が法律規範を正確に理解し、正しく適用するのを助けるためであり、それ自体は法律規範ではない。徐国棟『民法基本原則解釈』18頁（中国政法大学出版社、2001年）。

の悪意ある行為の構成及びその規範の適用は、一般原則条項の分析に満足することができず、商標法の具体的な規定に基づいて展開しなければならない。

2. 悪意の商標登録行為の構成及びその規範の適用

悪意の商標登録は、商標権の登録取得の体制の下で生じた不適切な行為であり、実際の生活の中で、商標の買いだめ及び抜け駆け登録をし、商標の譲渡、さらに商標侵害訴訟を通じて利益を得る実体が存在する。つまり、使用を目的としない「トレードマークtrol」(Trademark Troll) がすでに現れている¹¹。これは、専利分野における非実施行為の「パテントtrol」(Patent Troll) と類似しているが、「トレードマークtrol」はより強く寄生性と不正性があり、法的規制を受けるべきである。商標法は数回の改正を経て、法律規制の条項が整備されている。「司法解釈」と「審査指南」は、権利の確定及び付与に関して、法律の適用体系が構築され、これにより悪意の商標登録に関する専門制度が形成されている。

(1) 非使用目的の悪意の商標登録

2019 年の商標法改正案には、「使用を目的としない悪意による商標登録」が規定されており、当該行為を登録禁止の絶対事由、無効宣告の絶対条件及び訴権濫用の免責状況とした。商標法 4 条の適用について、次のことに関連する。

(i) 悪意の登録に関する条項の立法主旨。4 条は悪意の商標登録を規制する包括的な条項なのか、それとも商標の買い占めの問題を解決するための専門的な条項なのか、学者たちは異なる見解がある¹²。筆者は、非使用目的の悪意の登録は、典型的な中国モデルの問題であり、中米知的財産権紛争のホットイシューでもあると考えている¹³。4 条は、商標買いだめの行為を禁止する立法の真意を示している。2019 年 5 月、国家知識財産権局は「商標法改正に関する問題の解説」を発表し、特に買いだめのための登録行為の規制について、法律の中では原則的な規定しかなく、直接で、明確に、機動的な条項が欠けていると指摘した。今回の改正は、悪意の出願登録の行為を元から制止し、商標の出願登録が使用を目的とする制度の元来の姿に戻すものであると指摘した。改正案に 4 条を導入する前に、人民法院が関連商標事件¹⁴を審理するとき、商標法 44 条 1 項を根拠として、商標の買いだめ行為を「その他の不正な手段で登録を取得する」の範疇に分類していた。2016 年、最高人民法院による「商標の権利付与権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定」は、使用を目的とせずに商標を大量に登録す

¹¹ 「ブランドのただ乗り」、「話題や人気の便乗」のための大量の抜け駆け登録、買いだめ及び「許諾費」、「訴訟取り下げ費」を要求するための大量の訴訟提起は、「トレードマークtrol」の典型的な行為類型である。

¹² 代表的な観点は、王蓮峰「新「商標法」4 条の適用研究」政法論叢 2020 年第 1 期 104 頁、孔祥俊「非使用性悪意の商標登録に関する法律規制」比較法研究 2020 年第 2 期 54 頁。

¹³ 商標の抜け駆け登録や商標の買いだめを含む悪意の登録は、中米貿易紛争で米国側が深く憂慮する問題である。2020 年 1 月 15 日、中米双方は第 1 段階経済貿易協定を締結し、その中の知的財産権条項の内容は「H 部分：悪意の商標」の条項の下第 1.24 条に「商標保護を強化するために、双方は、商標権が十分かつ有効に保護、行使できることを確保し、特に悪意の商標登録を防止しなければならない」と規定している。

¹⁴ 典型的な事例は、北京市高級人民法院が 2011 年に終審した「蜡笔小新 (クレヨンしんちゃん)」商標事件、2012 年に終審した「海棠湾」商標事件、最高人民法院が 2018 年に再審した「优衣库 (ユニクロ)」商標事件がある。

ることを、「公的資源を不正に独占し、商標登録の秩序を乱す」とみなした。関連司法解釈と実務経験は、商標法の関連規定が不足している問題を解決し、その後の改正案の策定に対して重要な考え方を示し、重要な参考資料を提供した。

(ii) 悪意の登録の要件の構成。4条が、絶対的な登録禁止の事由の「二元構造」であるか、それとも「悪意」を商標の買いだめの認定要素としているかは、悪意の登録行為の構成要件に関する問題であり、学者たちはこれに対しても異なる見解を持っており、「使用を目的としない」と「悪意」の2要件の見解もあれば、立法の文脈から「悪意」を主な構成要件とする見解もある¹⁵。二元論分析であれ、単一の要件構成の解説であれ、商標登録における「悪意」の基本的な意味を正確に分析し、使用を目的としない「善意」の登録を除外した。立法資料によると、2019年の商標法の改正草案は、「使用を目的としない商標登録出願を拒絶する」としていた。全国人民代表大会常務委員会の審議の過程において、常務委員会のメンバーは、商標登録を取得し、実際に使用している企業が予防的な目的で商標登録を出願している実際の状況を考慮して、このような申請を一概に拒絶すべきではないと提案した。全国人民代表大会憲法と法律委員会の研究意見に従い、「使用を目的としない悪意による商標登録出願を拒絶する」との改正を提案した¹⁶。この立法目的から、4条に規定されているのは、絶対的な登録禁止事由要件であるが、以下のように理解できる。①4条が悪意の商標登録における商標の買いだめの状況に適用される。ここで、非使用目的の登録、不正な手段の登録、適法な条項に違反する登録に及ぶものは、いずれも規制されるべき「悪意の」登録行為に該当する。②4条は、非使用目的の登録の必要な「例外」を規定している。この条項には「使用を目的としない」善意の登録、つまり、防御的登録¹⁷が本条の規定の適用に含まれない。③4条は「悪意」というコア要件で価値判断を行い、非使用目的の登録における不当行為を定義している。登録主義の下で、パブリックドメインの情報資源を利用して商標登録を行うこと自体が不当ではない。しかし、大量に出願登録の商標の買いしめる行為は、その違法性が非使用目的にあるだけでなく、その根本的な問題は商標資源を不正に占有し、他の事業者の選択可能性を狭め、特に商標登録の秩序を乱すことにある。

(iii) 悪意の登録の認定要件。4条に規定されている悪意の商標登録は、その規定構造の基礎が公共の利益を守る目的であったり、特定の主体の民事権益を保護するためであったり、この問題は当該行為の認定要件と直接に関連している。国家知識産権局が公布した「商標審査指南」（2022年）と北京市高級人民法院が公布した「商標権利付与権利確定に関する行政事件審理指南」（2019年）は、いずれも出願人の基本的な状況（つまり、出願人が商慣行に反し、正当な経営ニーズと実際の経営能力を超えている）と商標の具体的な構成状況（つまり、登録出願の商標と他人の商標及びその他の商業的表示、公共情報資源との関係）の2つの次元から、4条の適用において考慮すべき要素を列挙している。筆者は、4条に規定された悪意の商標登録は、商標の買いだめ行為、すなわち真の使用意図を欠いて大量に商標登録

¹⁵ 孔祥俊「非使用性悪意の商標登録に関する法律規制」比較法研究2020年第2期61頁、王蓮峰「新「商標法」4条の適用研究」政法論叢2020年第1期102頁。

¹⁶ 2019年4月20日、全国人民代表大会憲法と法律委員会による『「中華人民共和國建築法」など8つの法律の改正案（草案）審議結果に関する報告』を参照。

¹⁷ 国家知識産権局による「商標審査指南」（2022年）は4条に対して解釈を行った。①出願人は防御目的に基づいてその登録商標と同一又は類似の商標を出願する、②出願人は、現実的に予想される将来の業務のために、商標を事前に適宜出願する。上記の状況は、商標法4条の適用範囲にすべきでない。

出願を行うことであり、その実質は商標資源を不当に占有し、商標登録の秩序を乱すことであると考えられる。特定の主体の民事権益を侵害するだけで、公共の利益を侵害していない場合は、商標法における悪意の登録に係るその他の条項を適用する。

（2）他人の馳名商標の複製、模倣又は翻訳

2001年の商標法改正案には、馳名商標に対する保護の規定（以下、「馳名商標条項」という。）が追加された。13条2、3項の規定に基づいて、未登録馳名商標に対して、「同分類禁止」を採用し、登録馳名商標に対しては「分類跨ぎ禁止」を採用した。上記の条項の適用について、次の点に注意すべきである。

（i）馳名商標条項の規制対象。他人の馳名商標を抜け駆け登録するのは、登録と使用を禁止する相対的な事由に該当する。商標法45条第1項の規定によると、他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳するには、一般的な不当登録の行為と悪意の登録行為の2種類がある。前者について、馳名商標の所有者が無効宣告の審判請求を提起するのに、時間的な制限がある。係争商標の登録が5年を経過すると、馳名商標の所有者が権利の行使を怠ったため、争えず登録の効力が生じる。後者について、係争商標が悪意の登録に該当する場合、馳名商標の所有者は5年間の時間的な制限を受けない。すなわち、悪意の登録構成がその商標権益に対する損害をいつ発見しても、商標登録の無効を主張することができる。

（ii）馳名商標条項の適用情状。馳名商標を抜け駆け登録することは、無効宣告の請求期間の例外的状況であり、当該条項の適用は悪意の登録を条件としなければならないことを意味する¹⁸。「悪意の登録」とは何かについて、最高人民法院による「商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定」（2020年）25条によれば、引用商標の知名度、係争商標の出願人の出願理由及び係争商標の具体的な状況を総合的に考慮したうえ、その主観的意図を判断しなければならないとされている。引用商標の知名度が高く、係争商標の出願人は正当な理由がない場合、その登録が商標法45条1項にいう「悪意による登録」を構成すると推定することができる。最高人民法院は、馳名商標を悪意に登録した一連の事件¹⁹を審理し、下記の裁判の立場を表明した。すなわち、係争商標の登録出願と馳名商標の所有者とが同業者であったり、又は同一の住所地/居所地及びその他の関連関係があったりする場合、引用商標がすでにより高い知名度を有しており、係争商標が登録出願されたとき、それを知っているはずなのに登録をした場合、係争商標を抜け駆け登録、使用することが馳名商標の営業上の信用にただ乗りする意図があった場合等がある。

（iii）馳名商標条項の規制内容。他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳する場合、当該商標の登録を拒絶し、かつその使用を禁止すると商標法に規定している。これによれば、抜け駆け登録した者は、不適切な登録、さらに悪意の登録に該当し、登録出願が拒絶され、または無効宣告される事由に該当し、それを使用する者が馳名商標の権益に対する損害をもたらす場合、侵害行為として取り扱われることを明らかにしている。「卡地亚（カルティエ）商標権侵害及び不正競争事件」において、被告が他人の馳名

¹⁸ 何懷文『商標法注釈書』702頁（中国民主法制出版社、2021年）。

¹⁹ 典型的な事例は、最高人民法院が2016年に再審した「威仕达玉兰商標事件」であり、最高人民法院が2018年に再審した「幸運蜻蜓（幸运蜻蜓）商標事件」、最高人民法院が2020年に再審した「艾慕商標事件」である。

商標を異なる類型の商品に使用し、当該商品を馳名商品と同列に宣伝したため、商標権侵害及び不正競争行為を同時に構成する²⁰。

（3）信義関係のある当事者が他人の商標を悪意を持って登録

2001年の商標法の改正案には、代理人、代表者による悪意の商標登録を禁止する規定が追加された。2013年の改正案には、代理人、代表者以外の特定の関係者が他人の商標を先取り登録する状況が追加規定され、完全な規制条項が形成された。当該条項の適用には、次の点に注意すべきである。

（i）行為主体の適用範囲について。信義関係に基づく当事者は、代理人または代表者を含むが、これらに限らない。初期の商標法理論と実務において、狭義の文字通り解釈と広義の論理解釈の争いがあったが、現在は商標法の改正及び司法解釈を通じて、行為主体の範囲を明確にすることができた。当該条項に規制される行為者は以下の者が考えられている。第一に、商標代理人、代表者または販売、代理などの販売代理関係の意味上の代理人、代表者である²¹。代理人、代表者の解釈について、世界知的所有権機関の前幹事長ボガソン氏は、商標を付す商品の代理店が、自分の名義で商標を出願した場合、パリ条約6条、7条の規定を適用しなければならないと考えられる²²。第二に、上記規定以外の契約、業務往来関係又はその他の関係を有する当事者である。ここでいう、契約、業務往来の関係は、ビジネス分野の取引関係が含まれる。その他の関係は、特定の関係とも呼ばれ、商標出願人と先使用人との間に親族関係、労働関係、隣接営業関係などがあると解釈することができる²³。

（ii）抜け駆け登録商標の適用条件について。1項における代理人、代表者が抜け駆け登録した場合、係争商標は被代理人、被代表者の商標でなければならない。当該商標が、商標所有者に使用されるかについては、法に規定されていない。2項に定められている業務往来の関係又は特定の関係の当事者が抜け駆け登録した場合、係争商標は引用商標と同一商品又は類似商品において同一又は類似を構成し、かつ引用商標は先に使用された未登録商標でなければならない。上記の規定は、32条の「先行権利と悪意の登録条項」が「引用商標」が使用され、かつ一定の影響力があることとは異なる²⁴。

（iii）主観的な悪意の適用規定について。信義関係に基づく当事者の抜け駆け登録は、主観的な悪意を有さなければならない。1項の規定によると、権利を付与されていない代理人又は代表者が自らの名義により他人の商標を登録する。2項の規定によると、業務往来関係又はその他の関係があることにより、他人の商標の存在を明らかに知っている場合には、同一又は類似商品について当該未登録商標と同一又は類似する商標を出願した場合、いずれも15条に定められている「悪意をもって他人の商標を登録す

²⁰ 上海市高级人民法院（2011）沪高民三（知）終字第93号民事判決書を参照。

²¹ 最高人民法院による『商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定』（2021年）を参照。

²² 李継忠、董保霖、『外国専門家商標法律講座』、工商出版社1991年版、第175頁を参照。

²³ 最高人民法院による『商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定』（2021年）を参照。

²⁴ 宋曉明など、『「商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定」の理解と適用』、『人民司法』2017年第10期に記載、第39頁を参照。

る」状況に該当する。

信義関係に基づいて他人の商標を悪意で登録した場合、商標登録の拒絶事由に該当する。そのうち、1項に規定されている状況は、登録されず、使用も禁止される。2項に規定されている状況は、登録されない。同時に、上記の状況は登録商標の無効宣告の相対的条件でもあり、係争商標の登録日から5年間以内に、利害関係者は当該登録商標の無効宣告の審判請求をすることができる。

（4）他人の先行権利を侵害する悪意の商標登録

商標法 32 条の規定によると、「非抵触的原則」に違反する悪意の登録には、2つのタイプがある。第一に、「他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録する」こと、つまり悪意の抜け駆け登録であり、第二に、登録商標の出願が「他人が現在有する先行権利を侵害する」こと、すなわち侵害登録である。適用にあたって、次のことを注意すべきである。

（i）未登録驰名商标の悪意の抜け駆け登録について。商標法 32 条後半の規定は、未登録商標に対して有限的な権益保護を提供し、抜け駆け登録行為を規制するには一定の条件を限定することを目的としている。「商標審査指南」（2022 年）の規定に基づき、32 条後半の規定を適用するには、以下の条件を把握しなければならない。第一に、他人の商標が係争商標の出願日までにすでに使用され、かつ一定の影響力のあることであり、第二に、係争商標が他人の商標と同一または類似しているもので、第三に、係争商標に使用されている商品が他人の商標に使用されている商品と同一または類似していること、第四に、係争商標の出願人が不正な手段を取っていた場合である。司法実務において、裁判のポイントは「一定の影響のある商標」と「不正な手段」の認定にある。前者は通常「未登録周知商標」と表記され、一定の影響力（ただし、知名度が驰名商标程度に達していない）があり、すでに関連公衆の中で商品の出所を識別する機能が生じている商標（未登録であるが、使用において商品の出所又は営業上の信用を指示す）である。後者は、抜け駆け登録行為が誠実信用の原則に違反し、正当性のない状況があることを強調している。すなわち、係争商標の出願人は他人の未登録商標の存在を明らかに知っていたり、又は知っているはずであったりするが、抜け駆け登録することは、実質的に他人の商標に化体した営業上の信用を占有する悪意がある²⁵。

（ii）他人の先行権益を侵害する権利侵害の登録について。商標法 32 条前半の規定は、係争商標とその他の民事権益の抵触に関連し、「非抵触的原則」に禁止されている別の悪意の登録状況である。当該規定の適用は主に2つの問題に関連する。第一に、「他人の現在有する先行権利」である。先行権利には、法に規定されている民事権利とその他の保護すべき適法な権益が含まれており、以下の通り分けられる。①その他の知的財産権、主に著作権、意匠権である。商標登録の実務において、図形商標、組み合わせ商標と美術著作物又は意匠の創作案の交差使用が存在しており、他の知的財産権が先に存在している場合、商標登録使用者は合理的に回避しなければならない。②人格権、主に氏名権、肖像権、名称権がある。自然人が享有する氏名権、肖像権は人格権の範疇に属し、主体の独立した人格を守るために不可欠

²⁵ 宋曉明ら「「商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定」の理解と適用」人民司法 2017 年第 10 期 42 頁。

な権利であり、知的財産権を含む財産権より優先的に保護される地位を有する。法人、非法人組織の名称権も同様に法に保護されている。上記先行権利の存在は、商標登録の阻害事由を構成する。③その他の民事権益については、全てが法によって認められたわけではなく、往々にして司法解釈または個別の案件毎に判断される場合が多い²⁶。最高人民法院による「商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定」は、商標登録に関わる先行民事権益に対してオープンな説明を行い、前記の民事権利のほか、一定の影響のある商品（サービス）の名称、包装、装飾、及び作品の名称、キャラクターの名称なども規制している。第二に、他人の先行民事的な権益に「損害」をもたらす。権利侵害の登録は、係争商標の登録出願人に主観的悪意があることを示している。民法典が保護する財産的な権利は合法性を持つべきであり、財産権益の正当性原理の導きの下で、商標法は他人の先行民事権益を損なう商標登録を禁止している。「武松打虎商標」紛争事件²⁷、「乔丹（ジョーダン）商標」事件²⁸、「可立停商標」無効宣告事件²⁹において、司法機関と商標管理行政機関はいずれも「先行権益を損なう」ことを悪意の登録の範囲に分類している。

（5）欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で得た商標登録

商標法 44 条 1 項は、商標登録を阻害する絶対的な事由を列挙するとともに、概括主義的な立法方法を採用し、「欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た」場合を規定している。本稿では、これを「不正な手段の悪意の商標登録」に分類する。法律の適用において、考慮しなければならない要素は次の点を含む。①当該規定は、一般条項の適用価値を有しており、係争商標は商標法の関連条項（例えば、上記 4 条、13 条、15 条、32 条、及び 10 条）に基づいて悪意の登録を認定することができ、登録出願を拒絶し、又は登録を無効宣告した場合、本項の規定は適用されない。②行為不当の悪意の登録は、「欺瞞的な手段で取得した登録」（例えば、出願人が事実の真相を偽り、偽造された出願書類またはその他の証明書類を提出するなど）及び「その他の不正な手段で取得した登録」（例えば、複数の商標を出願登録し、かつ他人の一定の知名度があるまたは顕著な特徴を有する商標と混同する標章だったり、又は他人の商号、名称及び一定の影響のある商品の名称、包装、装飾と混同に該当する標章だったりした場合）を含む。上記行為は、誠実信用の原則に反し、商標権の無効の絶対事由に該当する。

（6）オフィシャル標章、不良標章、地名標章を商標として登録

標章そのものが適法でない場合、又は政治、国家及び国際組織のイメージを害したり、道徳、風習に

²⁶ 張新宝『「中華人民共和國民法総則」解釈』248 頁（中国人民大学出版社、2017 年）。

²⁷ 「武松打虎商標」紛争事件は、係争商標と著作権の抵触に係る典型的な事例である。山東景陽崗酒廠は許諾なしに、著作権者の絵を円形商標に修正して使用し、著作権侵害に該当すると判断した。関連事件の状況は孫建、羅東川編集『知的財産権名案評価』78～86 頁（中国法制出版社、1998 年）。

²⁸ 「乔丹（ジョーダン）商標」争い事件は、係争商標が氏名権を侵害することに係る最も影響力と代表性のある事例である。最高人民法院が下した再審判決は「先行権利を尊重する」立場と「商標登録の善意」の原則を体现している。関連事件の評価は、吳漢東「最高人民法院が再審した「乔丹（ジョーダン）」商標争いシリーズ事件」江必新編集『中国法治実施報告（2016）』539 頁（法律出版社、2017 年）を参照。

²⁹ 「可立停商標」事件は、無効宣告の典型的な事例である。可立停は、薬品名称としてすでに関連公衆において、一定の影響を有しており、当事者双方は同じく薬品生産企業として、一方当事者は相手方の薬品名称を商標として登録出願することは、他人の権益を損なう状況に該当する。何懷文『商標法注釈書』554 頁（中国民主法制出版社、2021 年）。

反して悪影響を生じさせたり、欺瞞的な指向を生じさせて消費者の利益を害したりするものである。出願人は不適格の標章を登録することは、適法条項に反する悪意の情状を有し、登録出願が拒絶され、無効宣告される絶対事由に該当する。商標法 10 条の規定によると、商標の使用禁止条項に関わる標章は、以下の 3 種類ある。

(i) オフィシャル標章。そのうち、政治国家と商業市場は 2 つの異なる社会分野であり、国家の尊厳と権威を守るために、政治国家に関係する標章を商業表示として使用すべきではないが、外国政府はそのオフィシャル標章を使用することに同意した場合を除く。また、国際組織に関係する標章について、「一致性」を示すオフィシャル標章、検査の印、及び「赤十字」、「赤新月」標章は、パリ条約 6 条の 3 の使用禁止を要求する標章に属している。商標法はこのような標章の使用に対していくつかの例外を規定しており、国際組織の標章について、当該組織の同意を得たもの、又は公衆を誤認させない場合を除く。「一致性」使用を示すオフィシャル標章、検査の印について、関係機関の許諾を得た場合を除く。医療機関の特定の標章について、公衆の誤認を生じさせない場合を除く。

(ii) 不良標章。商標法の「使用禁止条項」は、民法が厳守する基本的な価値理念に従い、以下の使用禁止の不良標章を規定している。第一に、民族差別的扱いの性質を帯びたもの、すなわち憲法が規定する民族平等の原則に基づいて、特定の民族に対して醜悪化、けなす、またはその他の差別的な標章を商標として使用することを禁止する。第二に、欺瞞性を帯びる標章である。これは、パリ条約の規定に由来し、各国の立法の通例となっている。「欺瞞性を帯びる」と「誤認を生じさせる」ことは、当該条項が適用される重要な要件である。第三に、道徳、風習を害する標章である。道徳、風習の法的評価は、外部から商標登録と使用行為に対する規制であり、社会的背景、政治的背景、歴史的背景、文化的伝統、民族的風俗、宗教文化などの要素を総合的に考慮し、商標の構成及びその指定商品进行分析し、具体的な事件の中で判断しなければならない。第四に、その他の悪影響を及ぼす標章である。商標法 10 条 1 項 8 号の後半の規定は、公序良俗に反する標章の使用を規制する一般条項であり、文言としても「道徳、風習を害する」標章と区別される専門条項であり、社会の公共利益と公共秩序にマイナスな影響を与える標章を指す。

(iii) 地名標章。商標法 10 条 2 項の地名表示に関する規定には、以下の 3 つの内容が含まれている。
①地名商標を禁止する一般的な規定。地名は商標とすることができないことは、各国の商標立法の通例であり、第一に、欺瞞的に使用すること、つまり商品が商標でいう地名に由来するものではなく、消費者の誤認を生じさせやすい、第二に、独占的な使用であり、地名は公共領域の範疇に属し、当該地域の生産経営者が共同で使用するべきであり、独占的に使用することはできないためである。地名商標の使用禁止の認定について、商標法は中国の地名と外国の地名に対して異なる判断規則を採用している。前者は「県レベル以上の行政区画の地名」を使用禁止の基準とし、後者は「公衆が知っている」という一般的な認知を使用禁止の基準としている。筆者は、自国の地名と外国の地名が、登録国に異なる影響を与えることを鑑み、異なる適用基準を採用することは、中国の公衆が地名商標に対する認識の習慣に合致していると考えている。しかし、自国の地名の使用禁止は、必ずしも県レベルの地名を限定せず、知名度のある鎮、郷、村の地名に及ぶことが望ましいと考える。②地名商標を禁止する例外規定。当該規定には、2 つの状況がある。第一に、「地名が別の意味を有する」。すなわち地名が非地理的な意味を有し

ている場合である。地名標章の「最も重要な意義」は地名が有する「その他の意味」であり、例えば「紅河商標」、「黄山商標」、「鳳凰商標」などである。ここでいう「その他の意味」は、地名の意味以外で使用するによって得られる「第2の意味」ではなく、標章自体のあるべき意味を指す³⁰。第二に、「団体商標、証明商標の一部とする場合」。地名が特定の商品に関連付けられて地理的表示となっているものは、集団商標、証明商標として登録して使用することができる。③地名商標を禁止する特別規定。商標法10条2項のただし書は、「既に地理的表示を使用した商標として登録された商標は、引き続き有効である。」と規定している。法律は「過去は寛大に、現在は厳格に」の精神に基づいて、権利存続の安定状態を維持するために、使用禁止条項が公布される前の地名商標登録の事実を認める。

3. 悪意の商標の法的結果と使用規制

悪意の商標は、中米が締結した経済貿易協定の文書³¹及び日本知的財産研究所の調査報告書³²において、それぞれ「Bad-Faith Trademarks」と「悪意の商標」と表記されており、その文字上の意味は悪意による登録出願をして登録を取得した商標を指す。商標登録の体制の下で、悪意の商標は権利の形式上の効力を取得しているが、たいてい無効宣告制度の補正を経て権利の終了に至る可能性がある。一部の悪意の商標が無効宣告の相対事由の消失により有効な商標になったとしても、当該商標の使用には多くの制限がある。上記問題について、民法と商標法における法理の解釈と規範の分析を行う必要がある。

(1) 悪意の商標登録と権利取得との関係

商標法の文脈では、登録主義であれ使用主義であれ、商標権の原始的な取得方式である。財産所有権の原始的な取得には生産、利益、先に占めるなどの方式があり、主体に関する特定の身分の要求もなく、不動産及び個別の動産のほか、国家機関の特別な授權も必要ない。商標権の原始的な取得は、登録出願（民事法的行為）と登録査定（行政法的行為）を含む法的事実を構成する意義がある。米国のある学者によれば、前者を含む知的創造活動は権利の発生の「源泉」（source）であり、国家機関の権利付与活動は権利の発生の「根拠」（origin）であり³³、民法は違法な方法で取得または保持した財産利益を保護しない。民法典129条には、「民事権利は民事法的行為、事実行為、法律に規定された事件または法律に規定されたその他の方法に基づいて取得することができる」と規定されている。行為や事件を含む法的事実は、民事法律関係の変動を引き起こす様々な主観的・客観的事由である。民事法律関係の変動は、もちろん財産権の取得を含む。民法典の総則第5章は、物権、債権、知的財産権、相続権を規定し、民事主体の権利の享受は「法に基づく」ことを前提とすることを強調した。権益の正当性または権利の適法な取得は、知的財産権専門法及びその司法解釈において条文化または具体化される。例えば、著作権法

³⁰ 杜穎『商標法』32頁（北京大学出版社、2016年）。

³¹ ECONOMIC AND TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, P1-11, <http://images.mofcom.gov.cn/www/202001/20200122155118994.pdf>, 2022/9/2.

³² 一般財団法人 知的財産研究教育財団『中国における悪意商標調査』2017年度知的財産保護包括協力推進事業における中国の実際状況に対する調査報告書を参照。

³³ L. Ray Patterson, Stanley W. Lindberg, The Nature of Copyright: A Law of User's Right, The University of Georgia Press, 1991.

は著作物でない「表現」と保護されない「著作物」を対象から除外している。専利法は、専利対象の主体の除外範囲を規定し、登録禁止と登録しない対象に及ぶ。上記状況は、学者がいう「違法な権利」の問題である³⁴。商標登録主義の下、商標登録の出願と商標登録の査定は、法律に規定された商標権の発生方法である。原始的な取得は、適法な取得であるべき、すなわち商標権の取得には適法性のある「権源」がなければならず、悪意の登録は商標権の無効事由を構成している。第一に、悪意の登録の出願は、法律の基本原則と強制規定に反しているため、無効民事法律行為に該当する。言い換えれば、民事主体が保護を請求する知的財産権益は適法でなければならず、出願人が不正な手段を通じてまたは不正な目的を持って利益を得た場合、法律はこれを認めない。第二に、悪意の登録の査定は、商標主審機関の不手際または発見しにくい原因で権利を付与したので、瑕疵のある行政法律行為に該当し、法律は商標管理機関が悪意の登録状況に対して、後に是正することを許す。

(2) 無効宣告と悪意の商標の結果について

商標権の無効とは、商標が登録要件を満たさずに登録されたが、商標の管理機関により商標権の消滅を宣言された場合をいう。無効宣告と登録査定は、相互に対応し、関連しており、いずれも商標の管理機関が実施する行政行為である。登録査定には権利付与・権利確定の効力があり、登録により商標権が取得されることを意味する。無効宣告は、商標権の終了の結果があり、商標権の不当な取得に対する補正である。商標法は第5章の「登録商標の無効宣告」の44条、45条に、それぞれ無効宣告の絶対的事由と相対的事由を規定している。前者は、禁止性規定に反し、商標登録の秩序を乱し、公共利益を害し、パブリックドメインを不当に占有し、または不当な利益を得ようとする不法登録を指す。「不正使用目的の悪意の登録」、「適法な条項に違反する悪意の商標登録」、及び「欺瞞的な手段又は不正な手段で得た商標登録」を含む。後者は、誠実信用の原則と商業道徳に反し、他人の民事権益を損害する不適切な登録を指し、主に「他人の馳名商標を複製、模倣または翻訳」、「信義関係のある当事者が他人の商標を悪意を持って登録」、「他人の先行権利を害し、悪意を持って商標を登録」するに関連する。無効宣告の事由の差異に基づいて、商標法は異なる申請起動手続き、行政裁定手続き及び相応の司法審査手続きを規定している。ここでは、無効宣告された後の悪意の商標の法的結果について議論する必要がある。悪意の商標が無効宣告されたことは、実質的には当該登録商標の専有権の無効である。その基本的な意味は、①最初から無効。権利無効の原則に基づいて、無効を宣告する決定または裁定は過去に遡及する効力を有し、悪意の登録を元の状態に回復させ、商標権は最初から無効となり、元の商標権が獲得した利益は返却又は元の状態に回復しなければならない。②無効の確定。絶対的事由に反する登録商標は、登録査定の形式上の権利を有しているものの、法的に当初から効力がなく、以後のいかなる事実も有効にすることはできない。相対的事由に反する登録商標は、先行権利者または利害関係者が規定された期間内に適時に主張しなければ、その登録商標は有効な商標になる可能性がある。これは、悪意の商標の無効判断における例外である。③当然無効。通常、無効民事行為は、当事者が主張するか、無効の状況を知っているかにかかわらず、当該民事行為は当然に効力を生じない³⁵。前述したように、商標登録は登録出願行為と登録査定行為が組み合わせた法的事実構成である。したがって、商標権が無効にされた結果は、

³⁴ 孔祥俊「民法典と知的財産権の適用との関係」知識産権 2021 年第 1 期 7 頁。

³⁵ 魏振瀛『民法』160 頁（北京大学出版社、2000 年）。

通常、「申請-裁定」という手続きを経て確定する必要があるが、絶対的事由がある場合、商標局が自ら宣告することもできる。これは、悪意の商標の無効は、当事者、つまり先行権利者や利害関係者が無効を主張すれば、当然に成立するわけではないことを示している。④絶対無効。民法的意義上の無効民事行為は、決して効力が発生しない、つまり意味表示の内容は絶対に法律に認められない。商標法は登録商標の無効規定に例外がある。すなわち、無効宣告された前に裁判所が決定し、且つ執行した商標権侵害事件の判決、裁定、調停書と商標管理機関が決定し、且つ執行した商標権侵害事件の処理決定及びすでに履行した商標譲渡又は使用許諾契約に対して遡及しない。上記制限的規定は、司法裁判、行政法執行決定に対する尊重、及び財産関係の安定と社会取引の安全を維持する考慮を体现し、絶対無効の結果の例外である。同時に、商標法はこのような例外規定に対してただし書を設け、商標登録者の悪意によって他人に与えた損失は、賠償しなければならないとした。登録商標の譲渡又は使用許諾において、明らかに公平の原則に違反する場合、関連費用を全部又は一部返還しなければならない。

（3）悪意の商標の使用状態の属性について

商標所有者がその登録商標を使用する行為は、法的には、2つの意味がある。1つは、権利の行使である。商標権者自身が商標を使用することは、権利行使の法的状態である。民法典130条には、「民事主体は自分の意思に基づき、法に従い、民事権利を行使することに干渉を受けない」と規定されている。商標権には専有権利の属性があり、商標登録者によるその登録商標の独占的な使用、すなわち権利の行使状態が、法によって保護される。もう1つは、義務の履行である。商標権には義務があり、登録商標の使用は、商標法による商標権者に課す法定の義務である。民法典131条には、「民事主体が権利を行使する場合、法に規定された義務と当事者が約定した義務を履行しなければならない」と規定されている。これにより、商標権者が商標使用の義務を履行しなかった場合、商標制度の機能が実現できず、義務不履行の民事責任、すなわち権利終了の法的結果を負うことになる。本文で研究した悪意の商標は、法的結果において無効商標と有効商標に分けられる。有効商標の形成には、悪意の商標から争いのない商標への転換であり、登録禁止の相対的事由の範囲内の一部の商標に限られ、かつ先行権利者または利害関係者が規定された期間に無効請求を提起していない特定の商標である。このような商標の使用は、法に保護される権利行使の状態である。同時に、商標法はこのような商標の使用に対して多くの制限的な規定があるが、この問題は後に述べる。無効商標の認定は、ほとんどの悪意の商標の法的結果である。このような商標の使用は、法に保護されていない事実の実行状態である。つまり、登録の意味における悪意の商標が権利喪失の無効商標になったのは、このような商標が権源の正当性に欠けているのに、登録を取得した後に商標権の名義で権利行使されていることがポイントである。ここでいう無効商標とは、商標登録の絶対条件または相対条件を満たしおらず、且つ無効と宣告された商標を含む。前述したように、このような商標は登録されたが適法な権利は発生せず、手続きを経て無効宣告されると最初からなかったことになる。同時に、このような商標使用は「法的効力」のない事実上の使用にすぎず、権利行使の意味を有しない。すなわち、商標法に規定された法的効力が生じるべきではない。商標実務において、無効宣告がなされる前に、係争商標すなわち悪意の登録商標は依然として専用権を有し、他の商標

登録出願の阻止事由を構成することができると主張した判決がある³⁶。筆者は、無効登録商標または商標権の無効は、無効宣告に基づいて与えられた法的認定であり、「当該登録商標権は当初から存在しなかったとみなされる」ことの事後推定でもあると考えている。したがって、無効宣告されていない悪意の登録商標、特に登録の絶対条件に違反した商標は、登録によって権利を取得した形式上の権利状態にあり、権源の正当性に争いがある保留状態でもあるため、当該登録または使用に対して権利の存在または行使の認定を行うべきではない。

（４）悪意の商標の使用に関する法律の規制

商標の使用は、商標権の取得、維持、利用及び保護と密接な関係があるため、学者はそれを「商標法における遺伝子」と呼び³⁷、商標制度の基本的な構造と機能の発揮を支えている。法的意味上の商標の使用とは、商標所有者が商業活動に商標を使用し、商品の出所を区別する効果を生じさせる行為を指す。悪意の登録商標は、使用の問題にも関連し、使用の規則の要求もあり、商標法は異なる制度構成の中で「真の使用」「実際の使用」「限られた使用」「正当な使用」という制限的な規定を設けている。以下でそれぞれ説明する。

（i）権利取得における商標使用の規制。登録取得の制度における使用要件の規定は、商標制度の国際協調の重要な内容であり³⁸、登録主義を採用している国の商標制度の改革の方向性でもある。登録主義における商標の使用は、真の使用の基本的なものとして求めており、実際の使用目的（使用の意図）があったり、または使用の準備ができていたり、さらにすでに使用をしていたり（使用の行為）にかかわらず、商標を商業活動に使用する行為の目的を示している。登録使用について、商標法は順方向の規範と逆方向の規制の２つの側面から、商標の「真の使用」規則を明確にした。まず、商標の真の使用は商標権取得の有効なルートである。例えば、商標登録出願において、同日の同じ出願に対して、先の使用出願を優先する。固有の識別性を有さない標章について、使用することにより識別性を得ることができ、それで登録を許可することができる。同時に、真の使用も、商標の買収のための「悪意」と適量の出願の「善意」を区別する基準でもある。登録出願人は、商標を実際に使用する目的もなく、商標を使用する準備もしていない行為、又は商標を実際に使用する可能性がないことを合理的に推定し、すなわち「使用を目的としない」悪意を持っている。司法判例では、登録者自身が「登録したが使用しない」ことで、譲渡や使用許諾を通じて不当な利益を求めることを意図しており、登録主義の下での「商標の買い占め」「抜け駆け登録による資源占有」と認定することができる³⁹。

（ii）権利維持における商標使用の規制。登録主義を実行している国では、商標法はたいてい商標権者が登録を取得した後の商標使用義務を規定しており、一定の期間に使用しない場合、当該登録商標を取り消される結果が規定される。商標登録主義の下、商標権は登録によって発生するが、使用に基づい

³⁶ 広西チワン族自治区賀州市中級人民法院行政判決書（2014）賀行終字第 22 号を参照、何懷文、『商標法注釈書』第 706 頁から引用。

³⁷ Jeremy Philips&Ilanah Simon, Trade Mark Use, Oxford University Press, 2005, p. 350.

³⁸ 『知的財産権協定』第 15 条第 3 項に規定されている「商標の使用を登録の要件とする」を参照。

³⁹ 「优衣库（ユニクロ）」商標権侵害事件、最高人民法院（2018）最高法民再 396 号民事判決書、「巴布豆」商標無効宣告事件、北京市高級人民法院（2019）京行終 3866 号行政判決書を参照。

て有効である、すなわち登録商標の権利維持は商標の実際の使用に依存する。『商標法』第49条第2項の規定によると、正当な理由がなく継続して3年間使用していないとき、いかなる単位又は個人は商標局に登録商標の取消を請求することができる。前記登録使用の規則に比べて、維持使用には異なる要求があり、権利者は実際に使用する主観的意図と客観的行為を同時に備えなければならない、さもなければ、商標権維持の効力を生じることができない。実際の使用規則に反するのは「象徴的な使用」であり、多くの国の商標実務は、臨時的に実施された商標使用行為、権利の有効性を維持するだけのための使用行為などを実際の使用範囲から除外している。中国の司法実務において、最高人民法院の判例は商標権維持のための使用に対して規範的な要求がある。2007年の「康王商標事件」の判決によれば、商標使用は商業活動における商標に対する公開、真実、適法な使用でなければならないと指摘した。⁴⁰北京市高級人民法院は2010年の「大橋商標事件」において、商標使用の実際の指向を強調し、主に登録効力の維持を目的とする象徴的な商標使用行為について、商標法意味上の使用と見なすべきではない。実際の使用規則の適用は、異なるタイプの悪意の商標に対して異なる法的意味を有している。絶対的な登録禁止事由に違反した悪意の商標は、最初から無効であり、いかなる使用事実もその無効な結果を変えることはできない。そのうち、非使用目的の悪意の登録は、商標を買いだめして利益をむさぼることを意図しており、その実際の使用は「事実的に不可能」ことである。他のタイプの悪意の登録は、禁止性の規定に違反しているため、使用はあるが効力がなく、その実際の使用は「法的に不可能」ことである。相対的な登録禁止事由に違反した悪意の商標は、相手の個人的権益に関連しており、登録者が商標を実際に使用することは、権利を維持する結果を生じる可能性がある。すなわち、先行の権利者または利害関係者が規定された期間中に無効宣告請求を適時に提出しなかった場合、登録者は実際の使用によってその商標に争えない効力を生じさせる。

(iii) 権利共存における商標使用の規制。権利共存とは、登録商標の専有権が他の民事権益と同時に存在し、かつそれぞれ行使している状態を指す。商標法分野では、権利共存の法的意義は2つの面から述べることができる。登録商標の所有者にとっては1種の権利の制限であり、他の民事権益の所有者にとっては権益の享有であり、つまり商標資源を利用することである。説明しなければならないのは、権利の共存状態における登録商標は、厳格な意味上の「悪意の商標」ではなく、それらは主に相対的な無効登録事由に基づくものであり、且つ無効宣告の請求期間がすでに満了し、効力の争いがなくなった登録商標であるが、「但し書」条項の規定に該当し、既に有効に登録、使用された地名商標も含む。上記商標は法に基づいて商標権を享有しているが、その商標の使用は必ず「使用規範化」の要求に従わなければならない、先行商標の権益、すなわち未登録の馳名商標について、当該商標の先行使用者が元の範囲内で使用を継続しなければならない、登録商標の専有権の制約を受けない。上記の場合、先使用権制度による後の登録商標権者の商標使用に対する制限である⁴¹。専利権、著作権及び人格権などを含む現在有する他人の民事権益について、登録商標所有者の権利行使は、他人の現在有する適法な権利を害してはならない。商標権と人格権が抵触した場合、後者は優先的に保護されなければならない。また、権利共存に

⁴⁰ 滇虹薬業集团股份有限公司与国家工商行政管理总局商標審判委員会商標異議不服審判行政紛糾上訴事件、北京市高級人民法院（2014）高行終字第680号行政判決書を参照。

⁴¹ 知的財産権の分野では、先願制を実行している専利法であれ、登録主義を採用している商標法であれ、権利取得を是正するため、先使用権制度を規定している。先使用権は、利益の共有と請求権の主張を阻却する民事権益でなければならない。商標法において、未登録の普通商標は手続き的な権利を有し、未登録馳名商標は特別に保護されているため、先使用権制度は未登録周知商標にのみ適用される。

は、先に登録した地名商標と後に認定される地理的表示とは同時に識別標識として存在することという特殊な状況がある。上記のように、禁止条項が公布される前に、すでに善意をもって登録を取得した地名商標は継続的に有効であるが、その使用は後の地理的表示の認定を阻止することができず、その権利効力を必要に応じて適宜縮小するものである。

(iv) 権利保護における商標使用の規制。商標権の保護制度において、商標の使用は使用の登録、使用の維持、制限の制限とは異なる機能的役割と規則的要求がある。商標権保護の文脈の下、法律が注目しているのは商標の使用行為の正当性であり、つまり他人の登録商標を使用することが合理的な使用であるか、侵害使用であるかである。商標法 57 条の「登録商標専用権の侵害」に関する規定によると、商標権保護の請求権の行使は、適法に取得された権利の存在を基礎として、権利侵害者の商標使用行為の非正当性を事由として、権利侵害の停止または損害賠償の請求を主張しなければならない。悪意の商標は無効の商標であり、登録から専有権の効力が生じるものでない。これは、他人が当該「登録商標」に対する使用が、権利行使でなく使用の事実であり、商標登録者はこれによって権利侵害に対する損害賠償を主張することはできないことを意味している。悪意の商標の「専有権」を侵害する賠償請求について、関連判決と理論研究において、異なる観点がある。「歌力思商標権侵害事件」において、裁判官は当事者が悪意を持って商標権を取得し、行使し、他人の権利侵害を主張する場合、人民法院は権利濫用に構成していることを理由に、その訴訟請求を支持しないと判決しなければならないと指摘した。ある学者は、法律の目的と精神に背き、他人の正当な権益を損なうことを目的として、悪意を持って権利を取得し、行使し、市場の正当な競争秩序を乱す如何なる行為はすべて権利の濫用に該当すると論述した⁴²。「优衣库（ユニクロ）商標権侵害事件」において、最高人民法院は、原告が他人の商標を抜け駆け登録し、且つ悪意の訴訟を提起し、主観的な悪意が顕著であり、その行為が明らかに誠実信用の原則に違反し、司法資源を利用して商標権をもって不正な利益を図る行為に対して、法で保護しないと指摘した⁴³。一部の学者や裁判官の研究では、多くは「保護者を求めるにはクリーンな手段が必要」という法理から、悪意の商標を「合理的な民事権益」から排除し、悪意を持って取得し、訴訟権を濫用する行為は、人民法院が支持しないと⁴⁴。筆者は、絶対的な登録禁止事由に違反して登録された商標は、本質的には無効な登録商標であると考え。違法な方法で取得または保持する利益は、民事権利の実質的な意義がなく、法による保護を受けることはできない。権利濫用の文脈において、いわゆる「権利」は概して適法に存在する利益であるが、その権利行使が法定の限界を超えており、他人の利益と社会公共の利益に損害を与える結果となる。中国の司法手続きの規定によると、裁判所は直に無効を宣告する権限がなく、商標審判委員会に改めて判断するように判決を下すしかないにもかかわらず、司法裁判は悪意の商標に対して適法な権益があると認定することは適切ではない。したがって、人民法院は悪意の商標登録者の権利侵害に対する賠償の請求を棄却することは、権利濫用の解釈よりも訴訟権の濫用を理由とすることが、より正確で実行性があるものであると考えている。

⁴² 張鵬「権利濫用の抗弁」管育鷹編『知的財産権裁判ロジックと判例（商標類）』126 頁（法律出版社、2022 年）、石新中ら「商標権濫用に関する信用規制」法学雑誌 2022 年第 3 期 74 頁。

⁴³ 最高人民法院（2018）最高法民再 396 号民事判決書。

⁴⁴ 王艷芳「新商標法の民事適用」知識産権 2013 年第 11 期 39 頁、姚建軍「使用を目的としない買いだめ登録商標は誠実信用の原則に違反する」法律適用 2020 年第 16 期 40-41 頁を参照。

4. 悪意の商標に関する規制の制度改善と整備

悪意の商標登録とその濫用は、登録主義国が直面する普遍的に存在する共通問題であり、さらに中国の商標実務において完全に抑制することができなかった際立った問題である。現行商標法は、複数回の改正を経て、商標使用を核とする正面からの規範と悪意の抜け駆け登録、商標の買いだめを対象とする反面からの規制が形成されている。しかし、悪意の商標の現象は、依然として一定の数が存在する可能性があり、立法の規範、行政による権利確定の審査、司法の裁判などの面で改善と整備を行う必要があり、その主な任務は登録主義の下で登録と使用の商標権の確定における制度設計に求めることである。日本の学者はこれを「登録主義のデメリットを補う制度的枠組み」の構築と呼んでいる⁴⁵。

(1) 登録出願人の使用義務と悪意の登録者の法的責任について

登録主義で運用されている国は、基本的に先願主義を基礎として、先使用権制度を補充とする。制度の構成から言えば、先願主義は登録主義の必然的な延長であり、「出願が先で、登録によって権利確定」は、商標権の登録による取得する制度の核心的な内容である。先願登録は、適法な意味上の「抜け駆け登録行為」であり、誰が先に出願すると、誰が先に権利を取得すると考えることができる。登録主義の下で、先願登録に伴って生まれたのが悪意の登録であり、非使用目的の悪意の登録（商標の買いだめ）、不正な手段の悪意の登録（商標の抜け駆け）、及び適法条項に違反する悪意の商標登録（使用禁止の商標）を含む。このような登録行為の非難すべきところは、「抜け駆け登録」ではなく「悪意」にある。つまり、先に出願する目的又は手段が不正であり、公共の利益又は他人の適法な権益を損なうというところにある。中国の商標法制度の変革は、先願主義を維持でき、登録主義を根本から揺るがすべきではない。ただし、商標使用の規定をさらに整備し、補完し、商標登録出願に対して正当性審査を行うべきである。具体的には、出願登録行為に対して、正面からの義務と反面からの責任規制をそれぞれ行うことである。

第一に、先願登録の規範的な要求である。すなわち、出願登録の主体に対して「使用意図」の義務条項を設定することである。商標権の登録取得の体系において、出願人が登録商標に対して取得する権利は「法律により作成された商標権」である⁴⁶。商標を登録するのは、商標を使用するためであり、登録して権利を取得するとともに、商標使用の義務の表れでもある。登録段階では、このような使用は「使用意図」の意味を表すものである。使用主義を実行している米国とカナダでは、「使用意思」を出願の基礎として商標権を取得するため、商標の登録査定の前に使用声明を提出しなければならない⁴⁷。通常、商標主管機関は声明の真実性について自発的な審査を行わないが、第三者は虚偽の声明を理由に上記係争商標の取り消しを請求することができる。米国において、2021年に「商標現代化法案」が公布されたことで、「使用声明-使用証拠-第三者の「抗議」-商標局の取り消し」という法定手続きがより簡単で効率的になった。この方法を参考にして、登録出願を提出する際に使用意図の説明と実際の使用承諾を一緒

⁴⁵ 日本の学者田村善之、小塚莊一郎は、機能主義的な解釈方法を採用し、商標制度の機能と保護する利益を基礎に制度の構築と運用を行うことを主張している。張鵬「悪意の抜け駆け商標登録を規制する規範の体系化の解説」知的財産権 2018年第7期19頁を参照。

⁴⁶ 劉鉄光「商標「抜け駆け登録」と「買いだめ」を規制する制度の検討と改造」法学 2016年第8期40頁。

⁴⁷ 趙婷婷「米国、カナダにおける商標登録前に使用声明を提出する規定の比較」中華商標 2015年第6期16-17頁。

に提出することを申請者に要求する「商標使用情報の提供制度」を構築することができる。商標主管機関は、職権に基づいて形式審査を行い、これを初歩的な査定の根拠とする。

第二に、悪意の登録出願の行為規制及び結果の負担である。悪意の出願登録は商標登録出願の手続条件に合うが、誠実信用の原則と公序良俗の原則に反し、その先願は正当性の基礎を備えていない。悪意の出願登録は、登録禁止事由に該当し、「登録の拒絶」の事由または登録を終了させる無効事由である。その他、現行法では、悪意の出願に対する法的責任条項がほとんどない。このような行為は、期待できる不法利益が高いが、違法のコストが低く、その法的結果は出願の拒絶又は無効宣告により止まる。非難されるべきものであるが、非難できる方法及び程度の欠如は、悪意の登録出願が止まらない重要な原因である。これに鑑み、商標法に悪意の登録出願行為に対する処罰条項を追加したり、又は反不正競争法の関連条項を援用して当該行為に対して、司法規制を行ったりする⁴⁸。要するに、悪意の登録出願の行為に対して違法製品の没収、営業許可証の取り消し、罰金を科すことができ、特定の権利者に損害を与えた場合、賠償責任も負わなければならない。

(2) 悪意の商標登録、使用、無効宣告に関する規制体系

中国の商標法は、悪意の商標規制に対して前後一貫した制度設計があり、商標登録の審査（拒絶または異議）、登録商標の取消、登録商標の無効宣告、商標権の侵害責任の制限などを通じて、行政の権利付与・権利確定及び司法裁判の分野に作用し、全方位、多層的な法律規制の体系を形成している。法律実務において、上述の規則の体系にはまだ制度の協調が不足し、具体的な規則の欠落や、適用の重点が不明などの問題が存在しているため、業界が共通認識を形成し、対応策を見出す必要がある。

第一に、「商標使用」の概念の基本的な意味を明確にする。中国の商標法 48 条は、「商標の使用」について定義している。これによって、商標法上の商標の使用は、記号学的な意味での使用ではなく、商標の基本的な機能の特徴づける使用であると考えられる。商標は通常、商業活動に使用され、特定の商品に使用され、商標の使用目的は、商品の出所を示すためである。そのうち、上記使用の定義について、使用の範囲は商標使用の構成要件であり、出所を識別することは商標使用の本質的な意味である。商標法は登録商標の所有者が登録を通じて使用することを要求しているため、使用によって商品の出所を表示し、商標の営業上の信用を形成する。上記の趣旨に反する商標の使用は、権利行使の法的意義を有しない。

第二に、商標登録審査の登録禁止事由の範囲を確定する。商標の実質審査の内容は、絶対条件と相対条件の違いがあり、商標登録出願の拒絶、登録商標の無効宣告の絶対的事由と相対的事由に対応している。商標を登録してはならない事由は、悪意の商標登録の問題に関連する。商標審査の実務において、実体審査は全面審査と部分審査に分けられ、部分審査は絶対事由のみを審査する。中国は商標登録出願に対して「不完全な全面審査制」を実行しており、主に商標登録出願が絶対的な登録禁止事由に該当するかを審査すると同時に、登録出願された商標が他人によって先に使用されているか、または登録している商標と抵触しているかの相対的な登録禁止事由に対しても審査を行う。これに対して、業界では、登録の相対的な条件によって生じた事由は」、いずれも私的権益の抵触に該当し、商標主管機関は職権に基づいて自発的に介入すべきではないとした。先行権益の保護は、異議、取消または無効宣告などの

⁴⁸ 王蓮峰、康瑞「法的責任の視点における商標の悪意の抜け駆け登録の司法規制」中華商標 2018 年第 7 期 71-72 頁。

手続きを通じて主張することができるとの観点がある⁴⁹。実際には、相対的な条件の実体審査は、商標の混同を避けるために、先行商標の使用者の利益を最大限に保護することができる。同時に、悪意の登録には比較的高い蓋然性がある場合、商標主管機関は出願人に証拠を提出して説明するよう要求することができ、提供できなかったり、提供された証明が成り立たなかったりした場合に、出願を拒絶する。これは学者が言及した「異議や無効の手続きにおいて、第三者や社会公衆が負う「選択して参入するコスト」を、出願人がより多くの義務を負うように転化する」ことである⁵⁰。要するに、「不完全な全面審査制」は、出願人の立証責任を強め、悪意の抜け駆け登録を抑制するために積極的な役割を果たしている。

第三に、商標使用規則の適用重点を把握する。商標法が規定する「商標の使用」概念は、商標権の諸制度における商標使用の基本的な意味をまとめたものである。しかし、権利の運営状態の段階的な違いは、関連商標の使用規則の違いを決定している。つまり、悪意の商標に対する法的規制はそれぞれに要点が存在する。これらは規範の適用にも関わり、制度の改造にも関わる。例えば、権利取得の段階における登録使用は、「真に使用」の原則に従わなければならない、真の使用意図がない商標の買いだめ、商標の抜け駆け登録について、その登録出願は拒絶しなければならない。権利維持の段階における有効な使用は、「実際の使用」の様態を有さなければならない、他人が利用した状況のみの場合、商標権を維持する効力を生じてはならない。権利共存の状態におけるそれぞれの使用は、「規範的な使用」の要求に合わなければならない、後に登録された商標は法定範囲内に使用しなければならない、先に使用した未登録商標の継続使用を妨げてはならない。権利利用の段階における他人の使用は、登録商標の所有者の「自己の使用」を保護することを基礎として、使用されていない商標の譲渡と使用許諾を制限しなければならない。権利保護の主張における商標使用は、「正当な使用」という法的意義を備えなければならない。悪意の商標の使用には正当な権利基礎が欠けており、裁判官は悪意の商標登録者の権利侵害の訴訟請求を支持しない。

（3）商標法の基本原則の適用方法について

商標法の基本原則は、商標の立法、行政管理、及び司法裁判を指導する法を指し、商標の登録、維持、利用、保護の各段階を貫く行為規定でもあり、抽象的、一般的な価値判断と規範的な行為の機能的意義を有する。商標登録の規制（善意、悪意にかかわらず）と使用（正当、不正にかかわらず）は、いずれも関連する基本原則の導きと約定が欠かせない。

第一に、商標法の基本原則の体系化の構成である。商標法は、民法の特別法として、民法典に規定されている基本原則は商標法の分野の指導的な原則である。それとともに、商標法の本質的な特徴も自身の基本原則の特定の意味を決定した。要するに、商標法の基本原則の体系は、主に商標権の保護の原則、権利の登録取得の原則、誠実信用の原則、公序良俗の原則などがある。そのうち、商標権の保護は、商標の立法の趣旨であり、商標法が他の知的財産権法と区別できる本質的な機能である。権利の登録による取得は、商標法を構築する基礎であり、商標法の主要制度は大抵登録主義と密接に関連している。誠実信用、公序良俗は、民法の基本原則の商標法分野における貫徹と援用であり、悪意の商標を規制する

⁴⁹ 相対的な条件審査を取り消す紛争及び審査制度改革について、汪沢『中国商標法律現代化—理論制度と実践』292～309頁（中国工商出版社、2017年）を参照。

⁵⁰ 張鵬「悪意の抜け駆け商標登録を規制する規範の体系化の解説」知的財産権 2018年第7期30頁。

ことに特別な意義がある。そのうち、誠実信用の原則は、市場経済活動の最高のルールとされ、商標の買いだめ、抜け駆け登録の悪意の構成は、誠実信用の原則に反することを評価の基準としている。公序良俗の原則は、商標適格の合法性の基礎であり、「使用禁止の条項」に違反した登録出願はむろん悪意の商標登録である。要するに、商標登録と使用規範は、各基本原則の法律精神を体現し、貫いている。具体的には、悪意の商標に対する規制は、基本原則の体系の中で判断の基準と解釈の根拠を探さなければならない。

第二に、商標法の基本原則の具体化の適用である。民法における誠実信用の原則、公序良俗の原則は、権利付与の条項の性質を有する⁵¹。商標事件を審理する際には、上記の原則的な趣旨に基づいて適用される法律規範を解釈することもできるし、法律の抜け穴の補充として、裁判規則の基礎を形成することもできる。民法の基本原則は、法律規範に要求される具体的な行為モデルと法的結果の論理構成を有さず、商標法はそれを導入するには必要な制度設計と改正を行う必要がある。その 1、誠実信用の原則を商標法の法的秩序の「最高の原則」として確立する。この原則は、商標立法の準則、権利の付与・権利の確定の基準、司法裁判の基準、及び商標行為の基準でなければならない、その適用は、登録と使用にこだわらず、商標法の各制度の各段階を含まなければならない。その 2、商標法の分野における「公序良俗の原則」の規範的な内容を明確にする。商標の法律の適用において、当該原則は権源の正当性と権利行使の正当性の法的要求の意味を含み、悪意の商標の属性を分析する基本的な根拠である。同時に、当該原則の趣旨に基づいて、「欺瞞的な手段またはその他の不正な手段で得た登録」と「適法条項に違反する出願登録」の悪意の判断基準を形成した。その 3、誠実信用の原則と公序良俗の原則に基づき、登録禁止の絶対的事由と相対的事由の区分を結合し、悪意の商標登録行為を類型化し、「原則-ルール」というシステムを形成する。同時に、「その他の誠実信用の原則、公序良俗の原則に違反し、またはその他の悪影響がある」という一般条項を規定し⁵²、商標の審査機関と司法機関に一定の判断または裁量の余地を与える。

⁵¹ 梁慧星、『条文を読み 民法を学ぶ』、人民法院出版社 2017 年版、第 13 頁。

⁵² 2019 年、国家市場監督管理総局が公布した『商標出願登録行為の規範化に関する若干規定』第 3 条には、悪意の登録商標の類型を列挙した後、「その他の行為」という一般条項が規定されている。

II. 商標権の不当な行使に関する研究

中国社会科学院 知識産権センター 李 明德 教授

商標とは商品又は役務の出所を指示す標章であり、登録商標も含み、未登録商標も含む。商標権とは市場主体がある商標、特にその商標に化体している営業上の信用について享有する権利を指す。営業上の信用は商標の実際の使用及び消費者のある商標を付す商品又は役務に対する積極的な評価に由来する。商標所有者は、消費者の混同のおそれを防止する意味において、他人が自分の商標に化体している営業上の信用を不正に利用することを防止することができる。商標所有者は、希釈化のおそれを防止する意味において、他人が自分の商標に化体している営業上の信用を不正に利用することを防止することもできる。商標権は財産権の1種であるが、関連商標に化体している営業上の信用に限られている。

商標を構成するすべての要素は、パブリックドメインから由来する。如何なる市場主体も、関連する文字、アルファベット、数字、色彩、立体的形状を使用して独自の商標を形成することができ、使用の過程において、財産権として保護される営業上の信用を蓄積することができる。商標所有者は、混同のおそれ及び希釈化のおそれを防止する意味において、他人が自分の商標と同一又は類似した標章を使用することを制止することができる。商標所有者が営業上の信用を超えた意味で、又は混同のおそれ及び希釈化のおそれの防止を超えた意味で、他人が同一又は類似した標章の使用を禁止することは、自分の商標権を不当に行使したことになる。なぜならば、商標権の範囲は営業上の信用の範囲に限られており、商標所有者は混同のおそれ及び希釈化のおそれを防止する意味にのみ、自分の商標権を行使することができるからである。

商標権は、商標及びそれに化体している営業上の信用に関する権利である。商標権は財産権の1種として、商標の実際の使用、及びそれによる営業上の信用のみに由来することができる。商標権は財産権の1種として、行政機関の登録から由来するわけでない。実際、商標登録はどちらかという公示行為に過ぎず、関連商標がすでに使用されていたり、使用しようとしていたりすることを公に示しており、他人がこれを避けるよう注意させているものである。これに対して、他人の商標を先取り出願したり、使用を目的とせずに登録した「商標」など、登録が不当である「登録商標」は、元から不正であるため、「商標権」が存在することもあり得ない。このような「登録商標」を使用して他人の正常なビジネス活動を妨害するのは、本稿では「商標権の不当行使」とする。不正に登録を取得することを含む商標登録制度のマイナスの影響を是正することは、別の範疇の問題である。したがって、本稿は虚偽の「登録商標」を利用して他人の正常なビジネス活動を妨害する行為、及びいわゆる「商標権の濫用」を検討していない。

本稿の第一部分は商標、商標権及び商標の保護について簡単に述べ、第二部分は混同を防止する観点から商標権の不当行使を論じ、第三部分は希釈化を防止する観点から商標権の不当行使を論述し、最後は簡単な結語である。

1. 商標と商標権

商標は商品又は役務の出所を指示する標章であり、その役割は異なる市場主体が提供する商品又は役務を区別し、消費者が商標を通じて対応する商品又は役務を購入するのに利便性を与えるためのものである。中国語の文字通り、「商標」とは、商業活動に使用される標識を指す。商標の英語は「trademark」

であり、その文字通り、「trade」（取引）に使用される「mark」又は標識を指す。このように、中国語でも英語でも、「商」業活動又は取引活動で使用される「標識」のみが商標と呼ぶことができる。商標の定義から見ると、関連する表示は実際のビジネス活動に使用されてこそ、商品又は役務の出所を指示する役割を果たすことができることが明らかである。

商標は文字、アルファベット、数字、図形、色彩、立体的形状などの要素から構成されている。例えば、世界貿易機関の TRIPs 協定 15 条の規定によれば、商品若しくは役務の出所を識別することができる標識又はその組合せは、商標とすることができる。その標識、特に文字（人名を含む）、アルファベット、数字、図形及び色の組合せ並びにこれらの標識の組合せが含まれる¹。また、中国の 2019 年の商標法〔以下、特別注釈なければ中国法を指す。〕8 条の規定によれば、自然人、法人又はその他の組織の商品（又は役務）を他人の商品と区別することができるいかなる標章（文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、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）は、全て商標として登録出願することができる²。なお、日本の現行商標法 2 条では「この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものをいう」と規定されている³。

注目に値するのは、文字、アルファベット、数字、図形、色彩、立体的形状、音声及びにおいなどのような商標を構成するすべての要素は、最初からパブリックドメインの中にあるということである。この点において、誰かが新しい名詞、アルファベット又は数字を創造したり、新しい図形を創造したり、又は新しい色を調和したりすると、知的財産権の保護を受けることはできない。これらのものは保護を受けることができる作品でもなければ、保護を受けることができる発明でもないため、最初からパブリックドメインにある。その上で、ある市場主体がパブリックドメインからいくつかの要素を選択したり、関連要素を組み合わせたりすると、ビジネス活動で使用される「商標マーク」を形成する。組み合わせられた「マーク」について、著作物を構成すると、著作権法の保護を受けることができる。製品の外観設計を構成すると、法定の条件を満たした場合に外観設計権の保護を受ける可能性もある。むしろ、形成された商標マークは、著作物も外観設計も構成せず、著作権法や外観設計に係る法律に保護されない可能性もある。明らかに、商標法は商標を構成するマークに対して、著作権法又は外観設計に係る法律に基づく追加の保護を提供するわけではない⁴。言い換えれば、商標権はマーク自体について享有する権利ではない。

商標権は財産権の 1 種として、商標の実際の使用とそれに生じる営業上の信用に由来する。商標はビジネス活動で使用される標章であり、商品又は役務の出所を指示することができる。商標の実際の使用に伴い、消費者は特定の商標を表記した商品又は役務に対する積極的な評価を行うことになり、これが商標に化体している営業上の信用又は名誉である。商標所有者は、自分の商標に化体する営業上の信用を蓄積、増加させるために、関連商品やサービスへの投資も増やすことになる。商品について、商標所有者は技術の革新に従事し、大量の特許技術や非特許技術を使用し、製品の品質と性能を高め、製品のコストを下げることによって、消費者の愛顧を得ることができる。サービスについて、商標所有者はサ

¹ TRIPs Agreement, Article 15.

² 中国の 2019 年の商標法 8 条を参照。

³ 日本の 2014 年の商標法 2 条を参照。

⁴ 中山信弘『工業所有権法（上）』第一章（弘文堂、2000 年）、小野昌延『商標法概説』第四章（有斐閣、1999 年）を参照。

サービス方式ヘイノベーションをもたらし、サービスの質を高め、サービス価格を下げることによって、消費者を引き付けることができる。そのほか、商標所有者はさまざまな広告を投入して、自分の商標とそれに関連する商品、サービスを宣伝したり、独自のマーケティング方法と必要なアフターサービスを採用したりして、消費者に自分の製品やサービスを認めてもらうことができる。商標所有者の様々な努力と注力があるからこそ、消費者の関連商品やサービスに対する積極的な評価があり、関連商品やサービスの市場シェアが拡大するようになることは、明らかである。ある意味では、企業が製品やサービスについて研究開発への投資や技術改良を含み、行ったすべての創造的な努力は、最後に商標や商号に化体している⁵。

商標権は財産権の1種として、行政機関の登録から由来するわけではない。商標に化体している営業上の信用は、商標の実際の使用及び消費者の関連商標を表記する商品又は役務に対する積極的な評価からのみ由来する。説明する必要があることは、初期の商標は権利侵害責任法〔不法行為法に相当〕、又はビジネス詐欺を制止することによって保護された。商標保護の歴史的プロセスにおいて、英国はビジネス詐欺を制止する上で、模倣を制止する法律を発展させ、1875年に「商標登録法」を制定した。英国の法律の伝統を受け継いだ米国では、長い間に亘って、不正競争防止法を通じて商標の保護を提供してきた。1946年になって米国は連邦の商標登録法「ランハム法」を制定した。欧州大陸のフランスも、権利侵害責任法に基づいて1857年に世界初の「商標登録法」を制定した。その後、ドイツ、スイス、オランダ、イタリア、スペインなどのヨーロッパ大陸諸国は、フランスに倣って「商標登録法」を制定した⁶。これは、商標保護の歴史の全体の中で、登録制度が遅れて生まれた制度であることを示している。もし商標登録を財産権の獲得ルートだとみるのであれば、商標登録制度の制定以前の世界各国の商標に対する保護及び商標に化体している営業上の信用が商標の実際の使用から由来している客観的な事実を理解し難しい。

商標登録制度の誕生は、19世紀の西ヨーロッパ諸国の市場経済統合の必要性に適応していた。商標の登録と公示に伴い、商標所有者は他の市場主体に、関連商標はすでに使用されているか、使用される予定であり、他の市場主体は避けるべきであると宣言することができる。実際、商標登録は商標所有者に一連のメリットをもたらしている。例えば、商標所有者の経営範囲は限られているが、商標登録を通じて全国範囲に、他人が同一、類似した商標を登録、使用することを排除することができる。また、実際にまだ使用されていない商標であっても、登録により他人の登録と使用を3年又は5年以内に排除することができる。また、商標登録に最初に瑕疵があったとしても、5年間の使用を経て登録を取り消すことのできない商標にすることができる。また、登録商標は、刑事保護、税関保護など、より強力な保護を受けることができる。これらの商標登録によるメリットは、手続き的な権利と呼ぶことができる。これに対して、実際の使用によって得られる財産的権利と、登録によって得られる手続き的な権利とを組み合わせることで、商標所有者はよりよい保護を受けることができる⁷。

商標は商品又は役務の出所を指示する標章である。商標所有者が享有する権利は、関連商標が商品又は役務の出所を指示する範囲、及びそれによって形成される営業上の信用に限られる。現行の法制度によれば、商標と商標に化体している営業上の信用について、混同を防止する保護と希釈化を防止する保護がある。

⁵ 李明徳「商標、商商標権と市場競争」甘肅社会科学2015年第4期に掲載を参照。

⁶ 李明徳「2つの法体系を背景とした商標保護制度」知識産権2021年第7期に掲載を参照。

⁷ 李明徳「商標保護における商標登録制度の地位と作用」知識産権2014年第5期に掲載を参照。

まず、混同を防止するための保護について述べる。上記のように、商標の役割は、商品又は役務の出所を指示することである。実際のビジネス生活において、商標は商品又は役務の出所の範囲を指示することができ、通常当該商標が代表する営業上の信用の範囲を指す。あるいは、商標は実際の使用を通じて、消費者にある商標を特定の商品又はサービスに関連付けることができ、そこで、その商標が示す商品やサービスに対して何らかの積極的な評価を与えることができる。これは、当該商標に代表される営業上の信用の範囲でもあり、商標所有者が受けられる保護の範囲でもある。現実の生活の中で、一部の不正な競争者は、消費者を混同させることによって、他人の商標に化体している営業上の信用を利用することを目的として、他人の商標と同一又は類似した標章を同一又は類似した商品やサービスに使用している。通常に言う「ブランドにただ乗り」や「フリーライド」とは、他人の営業上の信用を不当に利用することを指す。したがって、営業上の信用を保護する観点から、商標権侵害の基準は消費者の混同のおそれというものしかない。この基準に従って、経営者は他人の商標又は商標の構成要素を利用し、消費者に混同のおそれを生じさせる場合、権利侵害が発生する。消費者に混同のおそれを生じさせない場合、権利侵害が発生しない⁸。

次に、希釈化を防止するための保護について述べる。伝統的な商標保護理論は、消費者の商品又は役務の出所における混同を防止することであるという混同理論である。市場競争モデルの発展に伴い、商標保護において希釈化のおそれを防止する理論が生まれた。希釈化理論によれば、他人の商標又は構成要素に対する使用について、消費者に混同のおそれがない場合であっても、依然としては他人の商標に化体している営業上の信用を不正に利用することによって、他人の商標が指し示す商品又はサービスを区別する能力を低下させる場合がある。むしろ、希釈化の防止の保護が与えられる商標は、比較的に高い市場影響力のある商標、又は馳名商標でなければならない。馳名商標に関する希釈化防止の保護のベースは、同一ではない又は類似ではない商品又はサービスにおいて他人の馳名商標を使用した場合、消費者の商品又は役務の出所における混同を生じさせるおそれはないが、当該商標の商品又は役務の出所を指示する能力を低下させることである。または、他人の馳名商標に対する使用は、混同のおそれはないが、他人の馳名商標の営業上の信用を不正に利用し、他人の馳名商標に対する損害を与えている。その直接的な結果は、当該馳名商標が社会公衆の意識において、特定商品や特定サービスの出所を示す当該商標の「唯一性」と「特有性」を失わせることにある⁹。

商標に化体している営業上の信用の観点から、登録商標であっても、未登録商標であっても、混同のおそれと希釈化のおそれを防止する保護を受けなければならない。世界のほとんどの国の法体系に従い、商標及びそれに化体している営業上の信用は、商標法の保護を受けることができたり、不正競争防止法の保護を受けることができたりする。一般的に言えば、商標法は、商標及びそれに化体している営業上の信用に対してより強力な保護を与えている。具体的には、国家行政機関の登録と公示を通じて、商標所有者は他の市場主体に対して自ら特定の商標をすでに使用していることや、使用しようとしていることを宣言し、さらに他人に注意して避けるように要求し、消費者に商品やサービスの出所における混同のおそれを生じさせないため、同一又は類似商標を使用しないようにする。商標権侵害訴訟では、商標所有者が登録証明書を提出すれば、自分が権利者であることを示すことができ、反対の証拠がない限り、訴訟を起こし、権利を主張することができる。多くの国の登録商標法によれば、登録商標所有者は訴訟

⁸ 中国 2019 年商標法 57 条 2 号を参照。

⁹ Frank Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harvard Law Review 813(1927).

前の侵害停止命令の救済、及び訴訟前の財産保全と証拠保全の救済を受けることもできる。また、登録商標を偽造した場合、商標所有者は必要ときに刑法の保護を受けたり、輸入や輸出入の際に、必要な税関の保護を受けたりすることができる¹⁰。

一方、商標とそれに化体している営業上の信用に対して、不正競争防止法はより広範な保護を提供している。具体的には、関連商標が出願、登録されていない場合、他人が模倣行為に従事していると、商標所有者は、不正競争防止法の保護を求めることができる。この点において、不正競争防止法は企業名称に対する保護も提供している¹¹。明らかに、市場主体が経営活動を通じて生み出した営業上の信用は、商品商標又は役務商標だけでなく、企業名称やその他の商業表示にも表わされる。そのほか、登録商標と未登録商標に化体している営業上の信用に対して、不正競争防止法はさらに希釈化を防止する保護、及び商業誹謗と虚偽宣伝を防止する保護を提供している。前述したように、希釈化とは、異なるカテゴリーの商品やサービスにおいて、他人の馳名商標と同一又は類似した商標を使用することで、消費者に混同を生じさせないが、他人の馳名商標に化体している営業上の信用を不正に利用したことになる¹²。商業誹謗とは、競争者が虚偽の陳述をして、他人の営業所、商品、又はビジネス活動を損害する行為を指す。虚偽宣伝とは、経営者が何らかの虚偽の表示又は言い方を用いて、自分の商品、サービス、営業の名声を誇張する一方で、競争者の商品、サービス、営業を貶めることを指す¹³。実際には、商業的誹謗も、虚偽の宣伝も、他人の商標や商号に化体している営業上の信用を利用したことになる。まさに商業的標識の模倣と希釈化を防止し、商業的誹謗と虚偽の宣伝を防止することを含み、反不正競争法は関連商標や、企業の名称に化体している営業上の信用に対して、より広範な保護を提供している。

2. 混同のおそれの防止を超えた不当行使

商標は商品又は役務の出所を指示す標章である。商標の使用に伴い、ある商標を付した商品やサービスに対する消費者の積極的な評価、つまり、商標に化体している営業上の信用が得られるようになった。商標保護の趣旨に従って、商標権は財産権の1種として、その保護範囲は当該商標が指示す商品又は役務の出所、及び当該商標に化体している営業上の信用に限られる。商標所有者が商品又は役務の出所を指示す意味、又は消費者の混同のおそれを防止する意味において商標権を行使すると、正当な行使に該当する。当該範囲を超えて商標権を行使すると、不当行使に該当する。実際、日中両国の法律規定及び関連司法判決は、この点を示している。以下にそれぞれ述べる。

(1) 日本の関連規定及び司法判決

日本の商標法 25 条には、「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

¹⁰ 商標権侵害の救済措置について、TRIPs 協定の第三部分「知的財産法の執行」、及び中国 2019 年の商標法の関連条文を参照。

¹¹ 商業表示の模倣について、パリ条約 10 条の 2「不正競争」、及び中国 2019 年の反不正競争法 6 条、日本の不正競争防止法 2 条 1 項 1 号を参照。

¹² 商業表示の希釈化について、TRIPs 協定 16 条 3 項、及び中国 2019 年の商標法 13 条 3 項、日本の不正競争防止法 2 条 1 項 2 号を参照。

¹³ 商業誹謗と虚偽宣伝について、パリ条約 10 条の 2「不正競争」を参照。

専有する。」と規定されている¹⁴。これは、商標権者が享有する権利は、当該登録商標を指定商品又は指定役務に使用することに限られることを示している。当該登録商標をほかの類別の商品又は役務に使用することも、又は当該登録商標と異なる商標を指定商品又は指定役務に使用することも、商標権の範囲を超えている。また、他人が異なる類別の商品又は役務に登録商標と同一又は類似した商標を使用している場合、消費者が混同するおそれがない限り、又はその登録商標に化体している営業上の信用を不正に利用していない限り、商標権者はそのような使用に対して反対したり禁止したりしてはならない。

例えば、2004 年の「日本職業」(Career-Japan) 事件で¹⁵、原告は商標「Career-Japan」を登録し、その指定役務は、コンピュータの無線通信を通じて、広告代理や広告文書の作成に従事することである。原告が 1999 年 3 月に当該商標を登録出願した。本件の被告は職業紹介企業で、2002 年 5 月からインターネット上にサイトを設立し、「DISCO CAREER JAPAN. JP」の標章を利用して、求職者や雇用企業の情報を収集して発表していた。その具体的なやり方は、自社のサイトを使って求人の条件、人事部門の求人基準、会社のビックニュースなどを含む求人企業の情報を収集する。それに応じて、求職者は被告のサイトに無料でログインし、関連情報を無料で利用することができる。原告は登録商標「Career-Japan」を有して、被告は類似の標章「DISCO CAREER JAPAN. JP」を使用して職業紹介サイトを運営していたところ、原告が大阪地方裁判所に商標権侵害の訴訟を提起した。原告は、被告が使用していた標章が自社の登録商標と類似する商標に該当し、被告が従事している職業紹介サービスも自社の登録商標の指定役務と類似しているため、自社の商標権を侵害していると主張した。

大阪地方裁判所は審理を経て原告の訴訟請求を棄却し、被告は原告の商標権を侵害していないと判断した。裁判所は判決文において、「商標法 25 条によれば、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。また、商標法 37 条 1 項によれば、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は他人の商標権への侵害に該当する。裁判所はさらに、関連役務が類似しているかどを判断する際に、双方当事者がそれぞれのサービスに同一又は類似の商標を使用し、消費者又は需要者が関連サービスが同じ市場主体から由来していると誤認するおそれがあり、これを考慮しなければならないと述べた。本件について、被告はコンピュータの無線通信手段を利用して、インターネットにおいてサイトを開設し、雇用企業の名称、住所、業務種類、通勤時間、職業類別、及びその企業の経営理念、活動範囲、将来の発展動向などの情報を収集していた。それとともに、被告は求職者が興味を持てそうな方式、及び読みやすい方式で、関連情報を整理してまとめた上、サイトで公表していた。現在の役務分類表に基づいて、職業紹介と広告及び広告の代理はいずれも第 35 類に属している。実際、被告は広告や広告代理店の業務にも従事している。一方で、サービスの提供方法、サービスの目的と場所、サービスと一緒に提供する物品(本件における情報)、消費者の範囲、業務の種類から見ると、被告がそのサイトにおいて提供するサービスは、原告の登録商標の指定使用の広告とは類似のサービスに該当しない。これによって、被告は原告の商標権を侵害していないと裁判所は判断した。

実際、日本の商標法 25 条で規定する「登録商標」を指定「商品又は役務」に使用することは、商標

¹⁴ 日本の商標法 25 条を参照。

¹⁵ 大阪地方裁判所、「Career-Japan」事件、中山信弘ら編著『商標、意匠、不正競争判例百選』40～41 頁(有斐閣、2007 年)を参照。

権者は他人が他の意味でのその商標標記又は構成要素としての使用を妨害、禁止してはならないことを意味している。そのため、それに続く 26 条では、商標権の効力範囲を超えた一連の商標標識又はその構成要素としての使用が規定されている¹⁶。次のものを含む。

(i) 自己の肖像又は自己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略称を普通に用いられる方法で表示する商標、

(ii) 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装形状を含む）、価格、生産若しくは使用の方法若しくは時期、又は指定役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物の普通名称、効能、用途、数量、態様、価格、及び提供の方法若しくは時期と期間を普通に用いられる方法で表示する商標、

(iii) 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、価格、提供の方法若しくは時期、又は当該指定役務、若しくは類似する役務の使用の商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、価格、生産方法若しくは時期、使用方法又は使用期間を普通に用いられる方法で表示する商標、

(iv) 当該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慣用されている商標、

(v) 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標。(6 号略)

上記第 2 と第 3 について、普通に用いられる方法で表示する商品の普通名称、原材料、生産方法など、普通に用いられる方法で表示する役務の普通名称、サービス品質及びサービスに用いられる商品の普通名称など、いずれも商品又は役務の出所を指示する意味における使用ではないので、商標権の範囲内でない。上述第 4 と第 5 について、使用商品若しくは役務について慣用されている標章、使用商品又は包装自体の立体的形状、何れも商品又は役務の出所を指示する商標の機能と関係がない。実際、商品やサービスの普通名称、商品や包装自体の形状は、すべての市場競争者が使用する必要があるマークに該当し、そもそも一部の人に商標として登録されてはならない。

以下、商標権の範囲を超えて関連商標を使用する 2 つの典型的な事例を見る。1971 年の「巨峰」事件において¹⁷、原告は「巨峰」とその発音の「KYOH0」から構成された商標を出願登録した。当該商標の指定商品は、包装容器である。本件の被告は包装容器のメーカーで、1969 年以来、新鮮な葡萄を包装するために 2 種類の包装容器を製造、販売してきた。当該包装容器の特徴は、段ボール箱の中で仕切りがされており、新鮮な葡萄を分けやすい。また、被告が製造・販売している包装ダンボール箱は、表面に穴が開いており、入れられた新鮮な葡萄を通気させることができるだけでなく、購入者に包装箱内の葡萄をのぞかせることができる。原告の登録商標と関係するのは、被告が自ら製造・販売している段ボール箱に「巨峰」と「KYOH0」の文字を印刷していたことである。しかし、被告が段ボール箱に「巨峰」と「KYOH0」の文字を使用することは、包装容器の出所を示すためではなく、その中に盛られた葡萄が「巨峰」という品種であることを説明するためである。関連資料によると、日本は第二次世界大戦後、粒が大きく甘い葡萄を育てられ、「巨峰」と名付けられ、消費者に人気がある。被告が製造・販売していたこ

¹⁶ 日本の商標法 26 条を参照。

¹⁷ 福岡地方裁判所飯塚法廷昭和 46.9.17. 判タ 274 号 342 頁、「巨峰」事件。

の2種類の包装容器は、葡萄「巨峰」を包装するために使われていた。実際、被告が製造、販売した段ボール箱には、「巨峰」と「KYOH0」の文字のほか、「BEST GRAPE」（最高の葡萄）と「HIGH GRAPE」（高品質の葡萄）の文字、及び葡萄の図形が印刷されていた。

本件の原告は、被告がその製造・販売している段ボール箱に、「巨峰」と「KYOH0」の文字が印刷されており、自分の許諾を得ずにその登録商標を使用したことは、自分の商標権を侵害していると主張した。その上で、原告は被告に直ちに権利侵害を停止し、本件包装容器の製造・販売を停止するように求めた。本件を受理した福岡地方裁判所飯塚支部は審理を経て、商標権者の権利侵害の主張が不適切であるとして原告の訴訟請求を棄却した。

裁判所は判決において、商標は商品の出所を示す標記であり、市場経営者が商標を自分の商品に使用し、自分の商品を他人の商品と区別する役割を果たすものである。同時に、市場経営者が商標を自分の商品に使用することは、自分の商品を表す役割もある。しかし、本件について、被告がその仕切り式のダンボール箱に「巨峰」と「KYOH0」の文字を印刷したのは、包装箱内の内容物、つまり葡萄であることを表すことを目的としている。よって、このような説明的な使用は、原告の登録商標に対する使用ではなく、包装物の出所を示す使用でもないので、消費者の誤認・混同を生じさせることはないと言った。

裁判所はさらに、包装容器の商標について、通常、包装容器内の商品とは関係がない。したがって、包装容器の出所を示す場合、関連商標は通常、内容物を示す説明的な文字と混同しないように、底面、側面、又は正面の隅に使用される。よって、包装容器の商標の使用位置と使用方法是、商品商標の使用位置と使用方法とは異なることがわかる。現在の消費経験によれば、消費者は包装容器に使用されている「商品」の出所を示す商標を、「包装容器」そのものの出所を示す商標とすることは考えにくいと言った。裁判所は最後に、被告が包装箱に使用した標章「巨峰」と「KYOH0」は、客観的な機能から見ても、主観的な意図から見ても、包装容器の出所を示すのではなく、包装箱内に入れられた葡萄を指すものであると結論付けた。

2003年の「brother」事件において¹⁸、原告は登録商標「brother」を享有し、指定商品は第9類の電気通信機械器具と第16類の印字用カートリッジである。本件の被告は、プリンタの消耗機材の会社で、交換可能な印刷カートリッジを含むプリンタの消耗機材を製造・販売していた。被告はその製造・販売している印字用カートリッジに、原告のプリンタに適用できる文字を記載し、原告の登録商標「brother」も記載した。そのため、原告は東京地方裁判所に侵害訴訟を提起し、被告がそのカートリッジの包装に自社の登録商標を使用することは、自分の商標権を侵害したとして、差止と損害賠償を求めた。被告は「brother」という文字の使用について、商標的使用ではなく、説明的な使用であると答弁した。東京地方裁判所は審理を経て、原告の権利侵害の主張を棄却した。

また、商標権者が範囲を超えて商標権を行使するといえ、日本の最高裁判所が1990年に判決した「POPEYE」（ポパイ）事件も言及しなければならない¹⁹。当該事件において、原告は1958年に商標登録を獲得し、その指定商品は紡績類商品である。当該商標は、上部が英語の「POPEYE」、下部が日本語のカタカナ「ポパイ」、中央が水兵の図形の3つの部分から構成されている。しかし、原告の商標登録出願には、一部の先行の米国の漫画著作物を使用していた不備がある。1982年から、本件の被告は米国の著作権者から、その販売されたシャツに水兵のイメージと英語の「POPEYE」、日本語の「ポパイ」を含む関連

¹⁸ 東京地方裁判所平成16.6.23判時1872号109頁、「brother」事件。

¹⁹ 最高裁判所平成2.7.20.判時1356号132頁、「POPEYE案」。

漫画のイメージを使用できる許諾を得た。そこで、原告は、被告が自分の商標権を侵害していると主張し、大阪地方裁判所に訴訟を提起した。一審裁判所は、被告の行為が権利侵害に該当しないと判決したものの、二審裁判所は権利侵害に該当すると判決した。最後に、日本の最高裁は、被告がシャツに使用しているのは原告の商標ではなく、許諾を得た漫画著作物である。原告は他人が先に創造した著作物の使用を禁止するため、自分の商標権を行使してはならないと判決した。

表面的には、これは「商標権」と先行著作権にかかる事件である。しかし、筆者は、原告が他人の許諾を得ずに、他人の漫画著作物を利用して、商標を出願、登録したこと自体に不備があると考える。日本の最高裁判所は、原告が商標権を濫用してはならず、被告の先行著作物に対する使用を禁止してはならないと認定したことは、原告の「登録商標」に瑕疵があることと密接に関連している。

(2) 中国の法律規定及び関連判決

中国の商標法 56 条に、「商標権は、登録が認められた商標及び使用を定めた商品に限られる。」と規定されている。また、4 条に、「この法律の商品商標に関する規定は役務商標にも適用する。」と規定されている²⁰。これは、商標法 56 条が日本の商標法 25 条の規定と完全に一致しており、いずれも登録を許可された商標を指定商品又は役務に使用することである。これに応じて、他人は異なる類別の商品又はサービスにおいて、ある登録商標と同一又は類似した標章を使用しても、登録商標の権利の範囲内ではない。

この問題について、商標法 48 条にさらに、「本法でいう商標の使用は、商品、商品包装又は容器及び商品取引文書、又は宣伝広告、展覧及びその他の商業的活動において商標を使用し、商品の出所を識別する行為を指す。」と規定されている²¹。注意すべきことは、商標使用の定義について、ポイントが「商品（又は役務）の出所を識別する」機能を果たすことにある。明らかに、登録が許可された商標は、指定商品又は役務に使用することしか、出所を識別する役割を果たすことができない。これに応じて、他人がこのような出所を識別する意味以外に、他の類別の商品又は役務に同一又は類似した商標を使用すると、商標専用権の範囲に入る可能性がある。

同様に、中国の商標法 56 条と 48 条の規定によれば、異なる類別の商品又は役務において、他人の登録商標と同一又は類似した商標を使用しても、消費者が商品や役務の由来における混同のおそれを生じさせず、他人の登録商標に化体している営業上の信用を不正に利用しない限り、権利侵害は発生しない。あるいは、この状況における商標の標章又はその構成要素に対する使用は公正使用に該当し、他人の登録商標権の範囲内ではない。これに応じて、登録商標所有者は、このような使用に対して商標権を行使してはならない。次は 2 つの典型的な例を述べる。

まず、商標が類似しない、消費者の混同のおそれを生じさせない事例を述べる。北京市第一中級人民法院が 2003 年に判決した「CYTS」商標登録事件において²²、中国青年旅行総社（China Youth Travel Service、CYTS）は保険、運輸、娯楽などの役務に商標「CYTS」を登録、使用してから、広告の役務に商標「CYTS」を登録、使用した。商標局と商標審判委員会は、商標「CYTS」が中国国際旅行総社（China

²⁰ 中国 2019 年の商標法 4 条と 56 条を参照。

²¹ 中国 2019 年の商標法 48 条を参照。

²² 北京市第一中級人民法院行政判決書、中国青年旅行総社と商標審判委員会「CYTS」商標登録事件、(2003)一中行初字第 182 号。

International Travel Service、CITS) の登録商標「CITS」と類似するとしてその商標出願を拒絶した。中国青年旅行総社が提起した訴訟では、北京市第一中級人民法院は、2 件の商標は類似商標に該当しないと認定した。法院は判決において、商標法の関連規定に基づき、登録を出願した商標が、他人の同一又は類似商品に登録した商標と同一又は類似する場合、拒絶しなければならないと述べた。しかし、商標が同一又は類似に該当するかを認定する基準は、商標の顕著な区別性及び公衆に混同・誤認されやすいかで判断されるものである。本件について、登録を出願した商標「CYTS」は中国青年旅行総社の英語略語であり、引用商標「CITS」は中国国際旅行総社の英語略語であり、その中には3つのアルファベットが同一であることが、必然的である。また、その中の「Y」と「I」は明らかに異なり、関連公衆の2件の商標に対する関心と認知度に基づいて、公衆の混同または誤認を生じさせることはない。これに対応して、登録出願した「CYTS」と引用商標の「CITS」は、類似商標に該当しないと論述した。法院は最後に、中国青年旅行総社が広告の役務に商標「CYTS」を登録し、使用できると結論付けた。

また、商品又は役務の類別が異なる事例を見る。北京市第二中級人民法院が2004年に判決したドメイン「snow」紛争事件において²³、原告である国網信息公司是1998年にドメイン名「snow.com.cn」を登録し、オンライン通信サービスに使用されていた。その後、ドメイン名システムがアップグレードされたため、ドメイン名「snow.cn」に変更された。被告である華潤雪花ビール公司是、商標「雪花」と「snowflake」を登録・使用し、1999年に商標「snow」を登録・使用した。2003年9月、被告は原告がドメイン名「snow.cn」を登録、使用していたことが自分の登録商標の専用権を侵害すると主張し、中国国際経済貿易仲裁委員会ドメイン名紛争解決センターに申請した。ドメイン名紛争解決センターは、関連ドメイン名を被告に譲渡すると裁定した。原告は当該裁定を不服として、北京市第二中級人民法院に訴訟を提起した。

法院は判決の中で、本件の争いの焦点は、原告が「snow.cn」ドメインを登録・使用したことに対して、被告会社に不正な競争を構成しているかどうかであると述べた。本件については、被告が「雪花」「snowflake」を登録・使用する行為は、原告が「snow.cn」ドメイン名を登録・使用する前に発生したが、被告が「snow」商標を登録・使用する行為は、原告がドメイン名を登録・使用した後に発生した。これに対し、被告会社は、後に取得した「snow」文字を含む登録商標に基づいて、原告が係争中のドメイン名の登録と使用に対して不正な競争をしていると主張することはできない。裁判所は、被告の商標の「snowflake」は「雪片」の意味であり、原告のドメイン名の「snow」は「雪」の意味であることを論証し続けた。両者の意味は近似しているが、字形が異なり、近似商標ではない。また、原告のドメイン名はオンライン通信サービスに使用され、被告の商標はビールに使用されており、サービスや商品カテゴリが異なり、消費者が混同する可能性はない。法院は最後に、原告が「snow.cn」のドメイン名を登録し使用することは、被告に対する不正な競争を構成するものではなく、ドメイン名紛争解決センターが被告にドメイン名を移転する裁定は取り消さなければならないと結論付けた。

世界のほとんどの国の商標法と類似し、中国の商標法も59条に市場主体の商品（役務）の普通名称と立体的形状に対する公正使用を規定している。同条1項によると、「登録商標に本商品の通用名称・図形・規格、又は商品の品質・主要材料・機能・用途・重量・数量及びその他の特徴を直接に表すもの、又は地名を含むものがある場合、登録商標の商標権者は他人の正当の使用を禁止する権利を有しない。」。

²³ 北京市第二中級人民法院判決書、国網信息公司与華潤雪花ビール公司「snow」ドメイン名紛争、2004) 二中民初字第05480号。

また、同条2項によると、「立体標章に商品自体の性質により生じた形状、技術的効果を得るための不可欠の商品形状、又はその商品に本質的な価値を備えさせるための形状がある場合には、登録商標の商標権者は他人の正当の使用を禁止する権利を有しない。」。ここで改めて説明する必要があるかもしれないが、中国の商標法4条によると、この法律の商品商標に関する規定は役務商標にも適用される。これは、59条に定められている公正使用に関する規定であり、商品の一般名称、役務の一般名称、製品自身の立体的形状の3つの状況に及ぶことが示されている²⁴。

ビジネス活動に使用される商品の一般名称、役務の一般名称又は製品自体の形状は、商品又は役務を表すためのものであり、社会公衆に関連商品又はサービスの情報を提供するためのものであり、そもそも他人の商標権の範囲内にない。あるいは、このような場合に、商品又はサービスの一般名用、及び製品自体の形状を使用することは、商品又は役務を示す意味での使用ではなく、関連商標に化体している営業上の信用を不正に利用することでもない。商標権者が、他人が当該情報の使用を妨害した場合、商標財産権又は営業上の信用の範囲を超えて不当に商標権を行使したことになる。次は2つの典型的な事例を見る。

上海市高級人民法院が2008年に判決した「生物保鮮」事件において²⁵、原告である利勃海尔公司

(LIEBHERR 社) は第11類の冷却設備に商標「BIOFRESH」を登録・使用した。本件被告の博西華公司是、係争シーメンス冷蔵庫を含む各種類の冷蔵庫に適用できる冷蔵庫用のチルド引き出しを生産、提供している。被告商品であるチルド引き出しの表面に「biofresh」と「生物保鮮」の文字が表記されているため、原告は上海市第一中級人民法院に商標権の侵害訴訟を提起した。一審法院は、被告が「biofresh」と「生物保鮮」の文字の使用について、商標的使用ではなく、説明的な使用に該当するため、原告の商標権を侵害していないと判断した。原告は一審判決を不服として、上海市高級人民法院に控訴した。二審法院は一審法院の判決を維持した。

二審法院は判決において、原告は登録商標「BIOFRESH」の所有者であり、他人が同一商品又は類似商品に当該登録商標と同一又は類似した商標を使用することを禁止する権利がある。しかし、本件において、被告がチルド引き出しに「biofresh」と「生物保鮮」の文字を表記することは、商標的な使用ではなく、チルド引き出しの機能についての記述である。使用の方法、使用の位置、使用の目的と使用の結果から判断して、関連公衆が被疑侵害製品の出所に対して混同や誤認を生じさせないと述べた。二審法院は、さらに「biofresh」の文字通りの意味からみれば、「bio」は生物の意味で、「fresh」は新鮮な意味で、その意味は生物の鮮度を保つことである。実際、被告は引き出しに英語の「biofresh」を単独で使用しておらず、中国語の「生物保鮮」と一緒に使用しているため、チルド引き出しの機能に対する説明であることも示していると指摘した。二審法院は最後に、被告が「biofresh」と「生物保鮮」の文字列を使用したことは、商品の機能を説明するためであり、関連公衆が商品の出所に対する混同・誤認の結果を生じさせないため、公正使用に該当すると結論付けた。

北京市第二中級人民法院が2011年に判決した「作業本（宿題ノート）」事件を見る²⁶。事件の概要に

²⁴ 中国2019年の商標法4条と59条を参照。

²⁵ 上海市高級人民法院判決書、利勃海尔公司（LIEBHERR 社）と博西華公司との「BIOFRESH」商標権侵害紛争、(2008) 沪高民三（知）終字第61号。

²⁶ 北京市第二中級人民法院判決書、盛煥華と吉林人民出版社「作業本」商標権侵害紛争事件、(2011) 二中民終字第22304号。

よれば、原告の盛煥華は第 41 類の教育研修、図書出版に商標「作業本」を登録、使用し、江蘇省で、『啓東中学作業本』の出版、及び研修教材に商標「作業本」を使用したことを含むビジネス活動に従事している。本件の被告のうちの 1 社は、吉林人民出版社であり、『数学-八年級（上）-配人教版-A-優化作業本』という本を出版し、かつ著作権ページ、表紙、裏表紙、扉ページに書名を表記した。そこで、原告は北京市東城区人民法院に訴訟を提起し、被告は自分の登録商標の専用権を侵害したと主張した。一審法院は審理を経て、被告に有利な判決を下した。原告は一審判決を不服として控訴し、北京市第二中級人民法院は一審判決を維持した。ここでは一審法院の判決と推理のみを引用する。

一審法院は判決において、中国の商標法の関連規定に基づき、商標権者の許諾を得ずに、同一商品又は類似商品についてその登録商標と同一又は類似の商標を使用することは、権利の侵害に該当するとした。しかし、登録商標に含まれる商品又はサービス項目の一般名称、図形、型番、又は商品又はサービス項目の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴、または含まれる地名を直接表示し、登録商標の専用権者が他人の公正使用を禁止する権限を有しないとした。一審法院はさらに、関連司法解釈に基づき、ある名称がある種類の商品を指すことができる場合、当該名称が一般的に一般名称と認定すべきであるとした。本件について、「作業本」という語は固有名詞であり、学生や他の学習に従事する人の宿題をするための専門的なノートに対する通称である。また、係争図書の名称は『数学-八年級（上）-配人教版-A-優化作業本』であり、「作業本」はその図書の名称の構成の一部にすぎない。被告が、書名に「作業本」を使用していることは、汎用名称としての「作業本」の意義を体現しており、商品やサービス提供者を区別する機能を有しない。これに応じて、被告の「作業本」に対する使用について、公正使用に該当し、原告の商標専用権を侵害していないと指摘した。

3. 希釈化のおそれの防止を超えた不当な権利行使

希釈化防止理論に基づいて、他人の商業的標記が馳名である場合、同一ではない又は類似ではない商品又はサービスについて同一又は類似の商標を使用した場合、商品又は役務の出所の混同のおそれはないが、他人の馳名商標の名声を不正に利用した場合、又は他人の馳名商標が商品又は役務の出所を指示する能力を希釈化した場合、これを抑止しなければならない。その意味で、馳名商標の希釈化防止の理論は反不正競争行為を禁止する範疇に属し、混同のおそれを抑止する商標法の理論とは異なる。例えば、米国では馳名商標の希釈化防止規則は、ランハム法 43 条 3 項に規定され、連邦の不正競争防止法に属している²⁷。また、日本でも、不正競争防止法で著名な商標の希釈化防止の保護が規定されている。むしろ、希釈化防止の規則を商標法の範囲に入れている国や地域もある。例えば、EU が 1988 年 12 月に発表した商標保護に関する第 1 号指令や、1993 年 12 月に発表した「共同体商標条例」は、混同理論を規定するとともに、馳名商標の希釈化防止の保護も規定している²⁸。また、中国でも、商標法 13 条 3 項で馳名商標の希釈化防止の保護を規定している。

馳名商標の希釈化防止の理論によれば、商標の所有者は他人が自分の商標を希釈化することを制止する意味で、あるいは他人が自分の馳名商標に化体した営業上の信用を不当に利用することを抑止する意味で、自分の商標権を行使することができる。しかし、希釈化のおそれを制止する範囲を超えて商標権

²⁷ 米国のランハム法 43 条 3 項を参照。

²⁸ First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks; Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trademark.

を行使したり、他人が非商業な活動に関連標章や構成要素として使用することを妨害したりすると、自分の商標権を不当に行行使したことになる。次に、米国、日本と中国における希釈化防止の規定及びその例外を述べる。

（１）米国における希釈化防止の規定及びその例外

米国は、商標の希釈化防止の理論と規定を最初に検討した国の一つである。1927年、著名な学者シェクターは「商標保護の理論基礎」という論文において、競合品でない商品に他人の商標を使用すると、当該商品の出所を示す能力が「ぼやける」(blurring)または「減縮」(whittled away)されると指摘した²⁹。ここでいう商標の指示す機能のぼやかしや減縮は、まさに「商標希釈化」の意味である。

同時に、裁判所も関連判決において、「商標希釈化」の要素を抽出し始め、「希釈化」理論に基づいて相応の判決を下した。1940年代末から、「希釈化理論」と裁判所の判例に基づいて、一部の州では商標の希釈化を制止するための専門法律が次々と公布されてきた。そのうち、最も早いのは、マサチューセッツ州が1947年に可決した法案であった。1964年になると、米国商標協会は従来の判例法及び理論に基づいて、「各州商標法のモデル法」を制定し³⁰、各州にこれを倣うように要求した。希釈化防止について、登録商標の希釈化も規定されており、未登録商標の希釈化も規定されており、商標の希釈化も規定されており、商号の希釈化も規定されている。

米国の連邦レベルの商標希釈化防止法は、1995年に制定された。これに先立ち、一部の裁判所はすでに各州の希釈化防止法に基づいて、希釈化を制止する判決を下した。これらの判決において、商標所有者の訴訟請求が希釈化防止の保護範囲を超えたため、支持しないとした判決もある。例えば、1989年の「データセンター」事件において³¹、原告は電子化の法律照会サービスを提供するデータ会社であり、役務商標「LEXIS」を所有していた。被告はトヨタ自動車社で、1987年に「LEXUS」ブランドの高級リムジンを生産・発表し、1988年と1989年に大量に広告宣伝をしていた。そこで、原告はニューヨーク州の「商標希釈化防止法」に基づいて訴訟を提起し、被告が自社の商標と類似する「LEXUS」の使用の差し止めを命じるよう裁判所に請求した。

第2巡回区控訴裁判所は、判決において商標希釈化の構成は、2つの要素に基づかなければならないと指摘した。第一に、原告の商標は、他人が「希釈化」させることに値する十分な識別性を有する商標でなければならない。このような識別性は、内在的な識別性であってもよいし、セカンダリーミーニングが得られた後に生じた識別性であってもよい。しかし、ある商標に限られた地域又はビジネス分野のみに、「販売力」を持っているなら、一般的な識別性を得ているとは考えられない。本件では、原告の商標の識別性と販売能力は、そのサービスを受ける弁護士と会計士に限られているため、原告の商標が一般的な識別性を持っているとは言えない。第二に、原告は希釈化のおそれを説明しなければならない。司法実務に基づいて、裁判所は一貫して希釈化を弱化と汚染と定義している。前者は商標が製品を指示する役割を弱化させることを指し、後者は商標が伝わる商品との肯定的な関連を汚染させることを指す。本件について、被告が係争標章を高級リムジンに使用しているため、原告は被告が「LEXUS」を使用することは、自社商標とサービスとの間の肯定的な関連性を汚染させると主張していない。よって、残りの

²⁹ Frank Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harvard Law Review 813 (1927).

³⁰ U. S. Trademark Association: Model State Trademark Act, section 12.

³¹ Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, USA, Inc., 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989).

問題は弱化があるかどうかである。控訴裁判所は、商標の希釈化に係る訴訟において、原告は当事者間の競争関係を証明する必要がなく、混同の可能性を証明する必要もないが、これはすべての状況において後の類似商標の利用者が先利用者の商標を希釈化するということを意味するものとした。希釈化されたか否かの判断基準は、消費者が原告の商標と被告の商標を連想しているかどうかであるとも指摘した。

裁判所は最後に、原告の商標とサービスは弁護士と会計士のみを対象にしているものの、被告の商標と製品は別の市場に存在しているため、需要者は2つの商標を連想することはないとした。したがって、被告が使用する商標は原告の商標を希釈化させることはなく、原告は希釈化防止の範囲を超えて被告の係争商標の使用を禁止してはならないと結論付けた。

1987年の「ソラマメ」事件において³²、第1巡回区控訴裁判所は商標の希釈化と言論の自由の関係から、商標の希釈化の範囲と、それを超える言論の自由を検討した。本件において、被告は性的娯楽雑誌の出版者であり、ある刊行物で原告の馳名商標を性的に滑稽模倣した。例えば、その製品リストを「性学校に戻るリスト」と呼んだ。また、記事に性交中の模型に合わせて原告の商標を複製した。そこで、原告はメイン州の商標希釈化防止法に基づいて訴訟を提起し、被告に対する差止め命令を裁判所に請求した。地方裁判所は、審理を経て、被告のやり方は原告の商標を「汚染した」[ポリューション]と判断し、差止め命令を下した。第1巡回区控訴裁判所は、商標の希釈化は、汚染も含めて、他人の馳名商標を商業的に使用する場合に限られるもので、希釈化防止の保護は、憲法に規定されている言論の自由に影響を与えるべきではないとした。

控訴裁判所は、識別性を有する商標は、ぼやかされたり汚染されたりした場合に、法の救済を受けることができるとした。本件について、原告の商標は明らかに識別性を有する者であった。地方裁判所は、被告の原告商標に対するパロディーが、原告の商標を汚染させたと判断した。しかし、このような解釈は希釈化防止法の適用範囲を拡大した。この解釈に従い、他人の識別性を有する商標の使用は、商業的であれ非商業的であれ、積極的であれ消極的であれ、禁止することができる。明らかに、これは憲法に規定されている言論の自由に違反している。控訴裁判所は、製品やサービスに関連する使用、又は商業的な使用のみが、汚染されるという問題が生じる可能性があるとは判断した。

本件において、被告は原告商標に対する使用について、商業的な使用ではなく、編集的または芸術的な使用であった。雑誌の目次には、係争文章が「ユーモア」、「滑稽」などの文字が表明されている。記事は100ページ以上の雑誌のうち、2ページしか占めていなかった。被告の文章や原告の商標は、雑誌の表紙にも、雑誌の裏表紙にも掲載されていなかった。明らかに、被告が原告の商標を使用することは、製品やサービスを指示したり販売したりするのではなく、パロディーの対象として使用していた。裁判所は、さらに関連する標章や名称がすでに我々の日常生活と切り離せない構成部分になっていた場合、パロディーをする者がこれらの標章や名称を使って人々を笑わせる機会を否定するのであれば、これはこのような形式での表現の自由を奪う深刻な事態であろうと指摘した。

1995年12月、米国議会は「連邦商標希釈化防止法」(Federal Trademark Dilution Act)を可決し、2006年に改正した。これが現行のランダム法43条3項である。当該規定によると、識別性を有する馳名商標の所有者は、他人の使用が自分の商標を希釈化させるおそれがある場合、差止め命令による救済を求めることができる。そのうち、馳名商標が有する識別性は、内在的な識別性であってもよく、使用

³² L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 1 USPQ2d 1753 (1st Cir. 1987).

によって得られた識別性であってもよい、他人の馳名商標の使用は、商標としての使用であってもよく、商号としての使用であってもよく、他人の馳名商標に対する希釈化は、ぼかしによる希釈化であってもよい、汚染による希釈化であってもよいとされた。そして、他人の馳名商標に対する使用は、当該馳名商標を希釈化させる「可能性がある」限り、実の希釈化の存在を要求することなく、差止め命令による救済が得られる。

注目に値するのは、米国議会が1995年に連邦商標希釈化防止法を制定した際、従来の司法判決をまとめた上で、わざわざ商標希釈化に該当しない3つの状況をランハム法43条3項に規定したことである。すなわち、他人の馳名商標を正当に使用すること、いかなる方法で新聞記事やニュース評論に他人の馳名商標を使用すること、他人の馳名商標をいかなる商業的ではない方法で使用することである³³。その中の「公正使用」(fair use)は、馳名商標に対して名詞的な使用と記述的な使用、及び商品又は役務の出所を指示す意味での公正使用を行うことを含む。例えば、広告又は販促では、消費者に商品やサービスを比較させるために使用すること、又は馳名商標の所有者、馳名商標の所有者の商品やサービスを説明し、滑稽に模倣し、批判し、評論するために使用すること。このような規定をしたのは、憲法に規定されている表現の自由、及びビジネス活動における他人の馳名商標に対する必要な使用を保障するためであることは明らかである。

(2) 日本における希釈化防止の規則及びその例外

日本の不正競争防止法2条1項2号によると、自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入を通じて提供する行為は、不正競争行為に該当する。そのうちの商品等の表示は、非常に広範な意味を有しており、個人の業務に関する氏名、商号、商標、標記、商品の容器と包装、その他の商業的表示を含み、登録商標にも及び、未登録商標と企業名称にも及ぶ。当該規定によれば、他人の著名な商業的表示に対する使用は、消費者の混同を生じさせるおそれがなくとも、規定や汚染のおそれを生じさせるおそれがある場合にも、制止しなければならない。

むろん、商標の所有者が商標権を行使する過程において、希釈化のおそれを制止する範囲を超えた場合、裁判所の支持を得ることはできない。例えば、2000年の「Lise」事件では³⁴、訴外者は国際的に有名な婦人用品企業であり、商標「Lise Charmel」を有していた。訴外者が世界各国での販売方法は、代理店を探して、代理店に自分の製品を販売させ、自分の商標の使用を許諾することであった。本件の原告は輸出入会社で、1992年以降、訴外者の婦人用品の独占輸入と代理を行っており、日本中に約160店舗以上を展開し、大量に広告宣伝も行っていた。しかし、1999年末になると、代理契約の満了に伴い、訴外者は原告との協力を中止させた。その後、訴外者は本件の被告と代理契約を結び、2000年1月から被告より自社の婦人用品を代理させ始めた。そこで、原告は不正競争防止法2条1項2号の商標希釈化に関する規定に基づいて、被告に対して訴訟を提起した。原告は、訴外者の商標「Lise Charmel」は、自分の様々な努力を経て日本で著名になった商標であると主張した。8年間の努力を経て、消費者はす

³³ 「1996年希釈化防止法」の規定には、以下の内容が含まれる。比較的な広告の中で他人の馳名商標を明記することを含む他人の馳名商標を公正に使用すること、製品の審査を含む他人の馳名商標を商業的ではない方法で使用すること、商業的新聞記事やニュースを含むいかなる方法で新聞記事やニュース評論に他人の馳名商標を使用すること。

³⁴ 東京地方裁判所平成12.7.18.判時1729号116頁、「Lise」事件。

で「Lise Charmel」を自分の販売店に関連付けている。このような状況下において、被告が商標「Lise Charmel」を使用して訴外者の婦人用品を販売し続けると、事実上原告の努力を希釈化し、原告の商業利益を損なったと主張した。そのため、原告は被告に商標「Lise Charmel」の使用の中止を請求した。被告は、商標「Lise Charmel」の商標権者は訴外者であり、自社が訴外者の製品を輸入し、販売することは、すでに適法に許諾を得ており、原告の著名商標を希釈化することはないと答弁した。東京地方裁判所は審理を経て、原告の訴訟請求を棄却した。

東京地方裁判所は、判決において不正競争防止法2条1項2号の趣旨は、他人が著名商標の顧客吸引力を利用することを防止し、他人が著名商標の商品の出所を指示する機能と商品の品質を保障する機能を希釈化することを防止することであると判断した。希釈化に関する不正競争行為について、3条と4条を合わせて総合的に考慮しなければならない。当該2条の規定に従って、希釈化行為による損害を受けた市場主体は、被告に使用停止と損害賠償を要求することができる。これは、関連商標に化体している営業上の信用が顕著な場合、関連商標が消費者の中で広い影響力を持ち、消費者がその商標を特定の製造者、販売者、または営業主体と強固に結びつけることができる場合、商標所有者は他人に自分の著名商標を希釈化する行為を停止し、それによる損失を賠償するように要求することができることを示している。この解釈によると、不正競争防止法の希釈化防止に関する規定は、2条1項2号の規定だけではなく、3条の差止請求に関する規定と4条の損害賠償に関する規定とあわせて考えなければならないと指摘した。これに対応して、1つの具体的な事例で、裁判所は原告の商標が著名であるか、被告が関連商品に原告の商標と同一又は類似の商標を使用していたか、原告の商業利益に損害が与えられたか、裁判所により使用停止や損害賠償の判決を下される可能性があるかなどを考慮しなければならない。

東京地方裁判所は、さらに判決において、不正競争防止法の観点から、親会社又は傘下の子会社のような著名商標の所有者だけが、商業表示の希釈化を制止する主張をすることができる。この点では、かつてのチェーン企業であっても、チェーン経営の契約期間が満了した後、商標所有者を代表して不正競争を制止する訴訟を提起することはできない。他人を代理して商品を販売する市場主体について、代理店契約が満了した後も、商業表示の希釈化を主張する資格はない。本件において、商標「Lise Charmel」は訴外者の外国企業に属し、消費者は当該商標とその表示された商品に対する認可は、原告に対する認可ではなく、その外国企業に対する認可である。したがって、原告と訴外外国企業との代理契約が満了した後において、原告は商標の希釈化を主張する資格を失っていた。本件の被告は2000年1月以降、女性用品を販売し始めたが、商標所有者の許諾に由来し、他人の商標を希釈化することはないと指摘した。

実際、「Lise」事件について、原告が商標権の権利基礎を有していない状況の下、他人が商標を希釈化したと主張するのは、些か奇妙な話である。また、希釈化に関するほかの判決では、日本の裁判所が希釈化防止の理論を広く適用しすぎるのも適切ではないように思われる。例えば、2004年の「MAXELL」事件では³⁵、原告は録音テープ、ビデオテープ、CD、MD、DVDなどの電子メモリ装置を製造・販売している企業で、1975年以来商標と商号として「MAXELL」を使用しており、高い営業上の信用を得ていた。被告は飲食店で、1999年から「maxell」「maxellcorporation」「MAXELL」と「MaXell」などの商号を使用していた。そこで、原告は不正競争防止法2条1項2号に基づき、大阪地方裁判所に提訴した。原告は、

³⁵ 大阪地方裁判所平成16.7.15.「MAXELL」事件、中山信弘ら編著『商標、意匠、不正競争判例百選』198～199頁（有斐閣、2007年）を参照。

訴訟において自らの「MAXELL」は著名商標・商号に該当し、被告が当該著名な商標・商号に類似する商号を使用することは、不正競争防止法の希釈化防止に関する規定に反したとして、被告に使用停止と損害賠償を要求すると主張した。

大阪地方裁判所は、審理を経て、原告及びその関連会社が1975年以来、その製造・販売している電子メモリ装置に商標「MAXELL」を使用し、その経営活動にも商号「MAXELL」を使用しており、原告の商標であれ商号であれ、市場において高い知名度を有し、「著名」な商業的表示に該当するとした。これを前提に、被告が飲食店の経営において、原告の「MAXELL」と同一又は類似の商号を使用することは、原告の商業利益を害したと判断した。原告の「MAXELL」と被告の商号を比較すると、「corporation」の追加と異なる大文字または小文字の使用のほか、被告の商号は原告の「MAXELL」と同一又は類似に該当すると認定した。裁判所は、最後に原告の商標と商号「MAXELL」が「著名」商標に該当することを前提に、被告が飲食サービスにそれと同一又は類似の商号を使用することは、不正競争防止法2条1項2号の規定に反し、制止しなければならないと結論付けた。

しかし、米国の「データセンター」事件と比較すると、大阪裁判所の判決にはいくつかの検討の余地があることがわかる。例えば、「データセンター」事件によると、原告の商標は法律データサービス業界に使用され、被告の商標は高級リムジンに使用され、消費者層は全く異なるため、原告の商標に化体している営業上の信用を利用する問題は存在しない。一方、「MAXELL」事件では、原告の商標が通信製品に使用され、被告の商標が飲食店に使用されていたものの、大阪裁判所は被告が原告の著名商標の営業上の信用を利用したと認定した。また、「データセンター」事件によると、裁判所は希釈化が存在しているかを判断するとき消費者の連想の基準を利用し、被告の乗用車の購入者が被告の商標と原告の商標を結びつける可能性があるかを判断していた。一方、「MAXELL」事件では、裁判所はこのような判定基準を採用していない。ある意味では、飲食店の消費者が被告商標と原告商標を連想する可能性は、それほど大きくない。

（3）中国における希釈化防止の規定及びその例外

中国の商標法13条3項によると、「非同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国ですでに登録されている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆を誤認させ、同馳名商標権者の利益に損害を与え得る場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。」³⁶と規定されている。最高人民法院が2009年4月に公布し、2020年12月に改正した「馳名商標保護に関連する民事紛争案件審査の法律適用の若干問題に関する解釈」7条によれば、訴えられた商標と馳名商標に一定程度の関連があると関連公衆に思わせるのに十分で、かつ馳名商標の識別性を弱め、馳名商標の営業上の信用をけなし、或いは馳名商標の営業上の信用を不正に利用した場合、商標法13条3項に規定されている「公衆を誤認させ、同馳名商標権者の利益に損害を与え得る」に該当する³⁷。注目に値するのは、中国の商標希釈化に関する規定は、登録された馳名商標のみに及び、未登録商標や商号には及ばないことである。米国と日本は、登録商標だけでなく、未登録商標や商号にも関連している。むしろ、中国の希釈化防止に関する規定も関連国際条約に違反していない。TRIPs協定16条3項には、加盟国は登

³⁶ 中国2019年の商標法13条3項を参照。

³⁷ 最高人民法院、「馳名商標保護に関連する民事紛争案件審査の法律適用の若干問題に関する解釈」7条を参照。

録された馳名商標の希釈化を防止する義務を有すると規定されているが、未登録商標や商号に及んでいない³⁸。

中国の商標法 13 条 3 項と最高人民法院の司法解釈によると、馳名商標の所有者は、他人の希釈化（馳名商標の識別性のぼかしと馳名商標の市場名声の毀損を含む）を禁止でき、他人が馳名商標が有する市場名声を不当に利用することを禁止でき、他人が異なる種類の商品やサービスについて登録馳名商標と同一又は類似の標章を登録・使用することを禁止できる。これは商標権の正当な権利行使に該当する。しかし、この範囲を超えて商標権を行使する場合、例えば自分の商標と同一又は類似の標章の登録、使用を禁止することは、自分の商標権を不正に行使したことになる。次は典型的な事例を見る。

北京市高級人民法院が 2010 年に判決した「杏花村」事件において³⁹、原告の山西杏花村汾酒公司是、第 33 類の白酒類商品に「杏花村」の商標を登録し、使用していた。本件の第三者である安徽杏花村公司是、第 31 類の樹木、穀類、植物などの商品について、商標「杏花村」を登録出願した。原告は異議を申し立てたが、商標局は 2 件の商標の使用商品の類別が異なり、混同のおそれがなく、希釈化のおそれもないと判断し、第三者の「杏花村」商標の登録を認めた。原告は商標審判委員会に不服審判を申請したが、却下された。その後、原告は北京市第一中級人民法院に訴訟を提起し、北京市高級人民法院に控訴した。その理由の一つは、第三者が樹木、穀物、植物などの商品に商標「杏花村」の登録と使用を認めたことが登録商標の希釈化防止に関する商標法 13 条 3 項の規定に反するためである⁴⁰。一審法院は、原告が酒類商品に登録・使用している「杏花村」が確かに馳名商標であるとしていた。ただし、原告の商標は唐の詩人である杜牧の「借問酒家何処有、牧童遥指杏花村（酒屋はどこかとたずねれば、牧童は遠く杏花村を指さす）」という詩に由来する。これと同様に、原告が唐の詩の中の「杏花村」を借りて商標として白酒類商品に登録して使用することができるとすれば、第三者も唐の詩の中の「杏花村」を借りて、商標として樹木、穀類、植物に登録、使用することができるとした。商品の類別、及び生産方式、販売ルート、消費対象から見て、消費者の混同・誤認を生じさせることはなく、商標法 13 条 3 項の規定に違反することもないと判断した。

原告が提起した控訴において、北京市高級人民法院は一審判決を維持した。法院は判決において、まず商標法 13 条 3 項の「非同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国ですでに登録されている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆を誤認させ、同馳名商標権者の利益に損害を与え得る場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。」という規定を引用し、それから、最高人民法院による「馳名商標保護に関連する民事紛争案件審査の法律適用の若干問題に関する解釈」の関連規定を引用した。二審法院は、判決書において商標法 13 条 3 項でいう「公衆を誤認させ、同馳名商標権者の利益に損害を与え得る」とは、関連公衆に、係争商標の登録と使用者が、馳名商標の登録者とは一定程度の関係があると思わせるのに十分であり、そこで馳名商標の識別性を弱め、馳名商標の市場名声をけなし、又は馳名商標の営業上の信用を不正に利用するということであると述べた。二審法院は、さらに判決において、非同一又は非類似の商品における馳名商標の保護について、馳名商標の顕著な程度、馳名商標が係争商標を使用する商品の関連公衆における周知の程度、馳名商標を使用

³⁸ TRIPs Agreement, Article 16.3.

³⁹ 北京市高級人民法院判決書、山西杏花村汾酒廠と商標審判委員会との「杏花村」商標行政紛争事件、(2010) 高行終字第 1118 号。

⁴⁰ 登録馳名商標に関する希釈化の規定は、2001 年の商標法 13 条 2 項を、2013 年と 2019 年の商標法 13 条 3 項を参照。記述の便利のため、全部「13 条 3 項」という。

する商品と係争商標を使用する商品との間の関連性の程度などの要素を総合的に考慮しなければならないと指摘した。

控訴法院は、「杏花村」と酒の関係は、原告から始まったことではなく、唐の詩人の杜牧の詩から始まったものであるとした。原告は、杜牧の詩にある「杏花村」と酒の関係を利用して、保護されるべき馳名商標となった。しかし、このような保護は適切なものでなく拡大してはならず、特に他人が同様に杜牧の詩というパブリックドメインから取得・選択し、かつ自分のブランドを確立することを禁止してはならない。むしろ、その前提は原告の馳名商標と原告会社の利益を損なっていないと指摘した。裁判所は、最後に、第三者が樹木、穀類、植物などの製品に商標「杏花村」を登録、使用することは、関連公衆が当該商標と原告の商標との間に相当程度の関連があると誤認することはなく、原告の商標の識別性を弱めることはなく、原告の商標の市場の名声を不当に利用することもないと判断した。したがって、第三者が商標「杏花村」を登録、使用することは、商標法13条3項の規定に違反していないと結論付けた。

4. 結語

商標とは商品又は役務の出所を指示す標章である。商標権は財産権の1種として、商標に化体している営業上の信用に由来し、消費者による商標を付した商品または役務に対する積極的な評価に由来するものである。現行の知的財産権法律体系に基づいて、商標及びその商標に化体している営業上の信用は、消費者の混同のおそれを防止する保護を受けており、希釈化のおそれを防止する保護を受けることもできる。

商標所有者が商標権を行使するには、商標に化体している営業上の信用の範囲に限られる。商標所有者が消費者の混同のおそれを防止する意味または希釈化のおそれを防止する意味において、その商標権を行使することができる。商標所有者が商標に化体している営業上の信用を保護する範囲内で商標権を行使するには、混同のおそれを防止するためであっても、希釈化のおそれを防止するためであっても、正当な権利行使に該当する。商標に化体している営業上の信用を保護する範囲を超えて商標権を行使する場合、不正な行使に該当する。

現行の商標保護の制度によると、商標権の不当な行使は、主に2つの面において表されている。1つは、混同のおそれを防止する範囲を超えて商標権を不当に行行使することであり、もう1つは、希釈化のおそれを防止する範囲を超えて商標権を不当に行行使することである。いずれにしても、不当に登録された「商標」を用いて他人のビジネス活動を妨害することは、「商標権」の公正行使にも、「商標権」の不当な行使にも該当しない。不当に登録された「商標」について、法律に別途規定がない限り、元から適法に存在するものでなく、法によって保護される権利が生じるわけがないからである。

本稿は、パリ条約、TRIPs 協定と米国、EU の商標制度、特に中日両国の法制度と関連する典型的な事例と結びつけて、商標に化体している営業上の信用を保護する観点から、商標所有者が混同のおその防止または希釈化のおその防止を超えて商標権を不当に行行使する問題を論じ、これらの論点に関心のある専門家、裁判官及び従業員が、商標、商標権とそれに対応する保護について、より深く理解することを期待している。

Ⅲ. 中国における商標権濫用法理の適用及びその再考

CNIPA 知識産権発展研究センター 顧 昕 首席研究員

1. 問題点

中国の商標登録出願は、先願主義を取っており¹、当該制度は商標登録の効率の向上、法秩序の安定に積極的な役割を果たしている。先願主義に基づき、司法実務では長期に亘り商標権に対する絶対保護の理念を貫いてきており、商標法にて明確に規定されている正当な使用の状況を除き、登録商標の専用権者の許諾を得ていない使用行為は、いずれも商標権侵害に当たると認定されている²。

近年、一部の業者は自分で使用することを目的とせず他人の未登録商標を抜け駆け登録し、他人に高価で売ろうとし、悪意を持って他人を起訴する現象が現れた。すなわち、実際の使用行為や使用ニーズがない登録者が、他人の適法な権益を損なうおそれのある未登録商標を先に出願する形で抜け駆け登録し、商標権を取得した後に高価で売ろうとしたり、又は先行権益の保有者を相手として訴訟を起こすような方法で不当に商標権を行使しようとしたりすることである。

中国には立法上における商標権の無効抗弁の条項がないため、悪意の登録者が商標権を行使する行為に対して、被告は一般的に関連する行政手続や司法手続を通じて、既に付与された商標権の効力に対して挑戦する必要がある。しかしながら、権利確定の手続には相当な時間が掛かるため、権利侵害事件の審理期間が延長されるおそれがある。

この問題に対応するために、最高人民法院は 2016 年 7 月、全国法院知識産権裁判業務座談会で、信義則に反したり、他人の適法な先行権利を侵害したりして取得した知的財産権に基づき、権利者が他人に権利侵害を主張した場合、事件の具体的な状況に基づいて権利濫用を構成することを理由にその訴訟請求を認めないとした³。具体的な法律条文の適用には、2013 年に改正された商標法 7 条に商標登録と使用に関する信義則の規定が新設された⁴。したがって、2013 年までに発生した多くの権利侵害事件で、裁判所は商標権濫用の原則を直接適用していたが、2013 年以降に発生した権利侵害事件では、より多くの裁判所が 7 条の信義則に基づいて権利者に商標権の濫用行為に当たると認定することが多くなった。2023 年 1 月に国家知識産権局が発表した「商標法改正草案」の意見募集稿において、7 条の信義則を 9 条の信義則と権利濫用禁止の原則に変更し、同条の 2 項に商標権濫用の禁止に関する表現を追加した⁵。

商標出願人がある程度他人の未登録周知商標にただ乗りをしようとする意図を持って、当該周知商標を駆け抜け登録し、先行権利者に商標権侵害訴訟を起こす行為に対して、現在、国内の法院がどのように「商標権濫用」などの法理を適用して裁判を行っているかについて、本稿ではこれらのタイプの行為に焦点を当て、一連の侵害事例を整理することで、現在の適用現状をまとめ、判断ルールを抽出する。

¹ 商標法 31 条「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。」

² 宋健「商標権濫用の司法規制」知識産権 2018 年第 10 期に掲載。

³ 佟姝・李兵「〈王碎永対深セン歌力思服飾股份有限公司、杭州銀泰世紀百貨有限公司の商標権侵害紛争事件〉に関する理解と参照—悪意を持って商標権を取得し、商標権を行使する行為は法律上保護されない」人民司法 2021 年第 17 期に掲載。

⁴ 商標法 7 条「商標の出願及び使用は、信義誠実の原則に従わなければならない。」

⁵ 2023 年 1 月に公布された「商標法改正草案（意見募集稿）」9 条 2 項「商標権者は、商標権を濫用して国家利益、社会公共利益又は他人の合法的権益を損害してはならない。」

その上で、現在各地の法院で広く活用されている商標権濫用の法理を再考し、司法実務に適用する必要性や合理性などの問題を考察する。

2. 最高人民法院が提出した商標権濫用の法理及びその下級法院の適用

最高人民法院が2014年に再審した「歌力思」商標事件⁶で、商標権濫用法理の適用条件を明確にした。2017年に最高院の指導判例82号として確立されたため、下級法院の類似事件の判決に実質的な影響を与えた。

（1）最高人民法院の「歌力思」事件

この事件では、被告の歌力思公司是「歌力思」の標章を企業商号として1996年から使用し始め、1999年に第25区分の服装などの商品に商標登録を取得し、被告の長年の使用により企業の商号としても登録商標としても「歌力思」は既に高い市場知名度を有していた。原告の王氏は、2011年に第18区分の財布やハンドバッグなどに「歌力思」商標を登録し、実際に商標の使用行為を行ったが、当該商標を使用した商品の売り上げは少なかった。原告の王氏は、被告の歌力思会社が第18区分の財布とハンドバッグに「歌力思」商標を使用していた行為が権利侵害に該当すると主張し、裁判所に訴訟を起こした。

一審法院は、被告の商品に付された「歌力思」商標が原告商標の中国語文字と完全に一致し、同一の商標であり、類似商標を構成していると認めたため、権利侵害行為が成立すると判断した⁷。二審法院も同様に被告の行為が権利侵害を構成すると判断したが、両標章が同一であり、被告の歌力思会社の行為は関連公衆に商品の出所について誤認を生じさせたり、当該商標を使用している商品と特定の関連があると考えさせたりして、原告の王氏の登録商標の専用権を侵害したとした⁸。最高人民法院は、再審を行い、本件商標は原告の王氏が非善意で取得したものであり、被告の歌力思会社の正当な使用行為に対して権利侵害の訴えを起こした行為は、権利濫用に該当するとした。その後、差戻審の二審の判決で侵害不成立と原審判決を覆した。

最高人民法院は、商標権濫用の法理を適用するかどうかを判断する際、主に三つの要素を考察した。第一、被告の歌力思公司是適法な先行権利を主張の基礎として持っている。被告が1996年に「歌力思」を企業商号として、1999年に登録商標を取得した。長期的な使用と広範な宣伝を経て、2008年に中国最も価値のあるブランドのトップ500に選ばれ、高い市場知名度を有していた。第二、被告の歌力思会社の本件における使用行為は適法な権利基礎に基づいており、使用方式と行為の性質にはいずれも正当性がある。商標の知名度にただ乗りをする主観的な意図はなく、一般消費者が被訴侵害品の出所を正確に識別するために差し支えることもない。第三、原告の王氏が商標権を取得して行使する行為は正当とは言えない。歌力思公司是広東省深セン市にあり、原告の王氏は広東省広州市で長期にわたって革製品の商店を経営している。地域が近く、経営範囲の関連度が高い業者として、原告の王氏は「歌力思」の商号と商標を全く知らないという可能性は低い。このような状況で、原告の王氏は依然として2009年に服装商品と関連性の強いハンドバッグ、財布などの商品に商標登録を出願し、その行為は正当とは言え

⁶ 最高人民法院（2014）民提字第24号民事判決書。

⁷ 浙江省杭州市中級人民法院（2012）浙杭知初字第362号民事判決書。

⁸ 浙江省高級人民法院（2013）浙知終字第222号民事判決書。

ない。

注目すべきなのは、最高人民法院が原告の行為が権利濫用に当たると判断した3つの考慮要素のうち、2つの要素は被告の行為の適法性と正当性についての考察で、最後の要素だけが原告の行為に対する考察であることである。この事件の主な事実、2013年の商標法改正の前に発生し、2013年の商標法改正で新設された7条の信義則の条項を条文の根拠とすることができなかったため、最高人民法院は商標権濫用の法理を直接に適用することを選択したと推測される。

この事件の適用範囲に影響を及ぼすおそれのある二つの要素があるが、一つは、被告が財布とハンドバッグに使用している「歌力思」標章が原告の当該区分での登録商標と完全に一致していることであり、もう一つは、原告が有名ブランドをただ乗りする意図を持っており、情状が深刻ではなかったということである。原告の商品の販売量は高くないが、実際に商標を使用する行為があり、被告に高値で商標を譲渡する要求をしていない。現行の行為について非難できるところは、他人の商標が存在していることを知りながら、隣接の区分に登録し、実際に使用した後に、商標権侵害の訴訟を提起したことである。

（2）地方法院の「菲利普」事件

前記最高人民法院の「歌力思」事件の影響で、地方法院も次第に類似事件において商標権濫用の法理を適用し始めた。浙江省寧波市中級人民法院が審理した「菲利普」事件で、二審法院は原告が商標権侵害訴訟を提起した行為は商標権濫用に該当すると判断した。



図1 原告登録商標



図2 被告被訴侵害標章

（係争商標の参考図の出所は二審担当裁判官の研究文献である⁹）

原告の菲迅公司是、商品第9区分の、バッテリー、太陽電池などを含む商品において商標登録を受けた。当該登録商標は、図形商標であり、内は獅子の頭が右に寝ている獅子の図形で、円枠の内側の真ん中には「FeiXun FeiLiPu」という文字列がある（図1を参照）。被告の菲利普会社の電気自動車バッテリーの外包装の正面中央部には「PHILLIPS 菲利普電動車」の文字が印刷され、左側には獅子の頭が左に寝ている図形が印刷され、獅子の図形の下には英語の「PHILLIPS」の文字列がある（図2を参照）。原告の菲迅公司是、被告の菲利普公司等の業者が登録商標を使用した行為が商標権侵害に該当すると主張して法院に提訴し、被告の菲利普公司に損害賠償を求めた。

一審法院は、被告の菲利普会社の製品がバッテリーであり、原告の菲迅会社の登録商標と同一の商品

⁹ 宋妍（二審担当裁判官）・鄧夢甜「信義誠実原則の商標権侵害民事紛争における直接適用」人民司法 2018 年第 14 期に掲載。

に属するが、登録商標と被疑侵害標章とは文字の構成、構図の特徴及び全体の外観に明らかな違いがあり、類似を構成していないと判断した¹⁰。二審法院も一審法院の類似を構成しない結論を認めた上で、被告のフィリップスの「PHILLIPS」シリーズ商標の使用時間は係争商標の登録時間より早く、被告のフィリップスは自転車や電気自動車製品での長期の使用を通じて一定の知名度を取得したとした。一方、原告の菲迅公司是、電気自動車製造企業として、その設立と商標の登録を出願した時に「PHILLIPS」シリーズ商標と被告のフィリップス企業の商号を知っているはずであり、係争商標の登録を受けたことも係争商標と被疑侵害標章とが類似を構成していないと認定された商標行政判決を受けた後であるため、二審法院は原告の商標登録の行為が信義則に違反し、権利侵害の訴訟を提起した行為が商標権の濫用を構成していると判断した¹¹。

二審法院は、原告の行為が商標権濫用を構成すると判断し、前述の最高院の「歌力思」事件で確立された判断構想を踏襲し、同じく被告の行為の正当性と原告の行為の不当性の両面から論じた。しかし、最高院の「歌力思」事件で原告と被告の二つの標章が全く同じであるのに対して、本件は原告と被告の二つの標章が類似しても商標権濫用の法理を適用することができるとその適用範囲を拡大した。また、「歌力思」事件と本件原告が権利濫用を構成する行為も非常に類似しており、いずれも原告が実際に商標を使用しているが、商品の販売量が多くなく、高い値段で商標を買い取るようにといった要求をしていない。非難すべき点は、いずれも原告が他人の知名商標が存在していることを知りながら、ビジネス上の信用をただ乗りする目的で隣接する区分に商標を登録し、実際に使用した後に被告に商標権侵害の訴訟を提起したことである。

3. 商標権濫用行為の適用範囲が次第に拡大

2013 年の商標法改正までは、商標権濫用の法理には直接の条文根拠がなかった。2013 年の商標法改正により 7 条の信義則が新設され、2013 年以降に発生した訴訟事件の多くは、法院がこの 7 条の信義則に違反することを条文根拠として行為者が商標権濫用を構成すると判断し、その適用範囲も更に拡大した。具体的にいえば、ユニクロシリーズの商標権事件で、より悪質な商標の抜け駆け登録と権利行使の行為に対して、法院は商標権濫用の法理（すなわち誠実原則の違反）を適用するハードルを下げた。ジョーダン事件で、商標登録時に悪意があったが、既に 5 年の除斥期間を経過した商標について、商標権者が先行権利者に商標侵害を主張した場合も商標権濫用を構成し、法院は信義則に違反したと判断した。「一品石」事件で、登録商標が先行美術の著作権を侵害した疑いがあるが、同様に既に 5 年の除斥期間を超えた商標について、商標権者が先行美術の著作権者に商標権侵害を主張することも、商標権濫用を構成するとした。以上の司法事件では、商標権濫用の法理が権利侵害抗弁の役割を果たしたが、ビット社事件で、商標権濫用の法理が悪意による訴訟になるかどうかの判断までに適用が更に拡張され、先行権利者が反訴を提起した後、法院は商標の抜け駆け登録者の商標訴訟を提起する行為は悪意による訴訟を構成すると判断した。

¹⁰ 浙江省寧波市鄞州区人民法院（2016）浙 0212 民初 8864 号民事判決書。

¹¹ 浙江省寧波市中級人民法院（2017）浙 02 民終 2164 号民事判決書。

(1) ユニクロシリーズ商標権事件

商標登録者が商標を取得し、権利を行使する行為が比較的悪質な場合、商標権濫用の法理の適用条件をある程度低下させる。

原告は「UL」商標の権利者であり、係争登録商標の指定商品は第25類であり、服装、靴、靴下、帽子、ベルトなどを含む。原告は商標取引と譲渡に特化した企業であり、保有している複数の登録商標を他人に譲渡したことがある。被告は日本のユニクロの在中国の会社で、原告は被告に対して800万人民元の価格で当該商標を買い取るよう求めたが、被告に拒絶された。原告は被告が無断で登録商標を使用することを理由に法院に訴訟を起こし、北京、上海、広東、浙江の四つの場所で異なる店を相手として40件以上の商標権侵害の訴訟を起こした。



原告が権利を主張する商標



被告が実際に使用している標章

(係争商標の参考図の出所は2022年度中日共同研究会議姚兵兵裁判官が共有したものである¹²⁾)

一審法院は審理した結果、被告が原告の許可を得ずにインターネットの宣伝に原告の登録商標と同一の被疑侵害標章を使用し、当該標章を付した商品を販売して権利侵害を構成したが、原告は実際に商標を使用していなかったため、当該商標は商品の出所を識別する機能を果たせておらず、相応の市場価値も生じていないため、損害は生じてなく、被告は損害賠償の責任を負う必要はないと判断した¹³⁾。二審法院は、一審法院の判決を維持した¹⁴⁾。

2018年2月、係争商標は無効と宣告された¹⁵⁾。最高人民法院は、再審を行い、一審、二審の判決を取り消し、権利侵害に該当しないと判決を変更した。その理由は、「原告が不当な方法で商標権を取得した後、ターゲットは被告に明確に向けられ、当該商標を高値で譲渡することを意図していた。商標の譲渡に失敗した後、被告会社の店舗が多いという特徴を利用して、全国範囲内で大量に訴訟を起こし、被告会社とその多くの店舗に商標の使用停止と損害賠償を法院に求めた。主観的な悪意が明らかであり、その行為は明らかに信義則に違反し、司法資源を借りて商標権で不当な利益を得ようとする行為に対して、法に基づいて保護しない」ということである¹⁶⁾。

本件の原告が商標を抜け駆け登録し、権利を行使する行為は、前述の「歌力思」事件や「菲利普」事件よりも「悪意」の程度がはるかに高い。「歌力思」事件と「菲利普」事件では、商標を抜け駆け登録し

¹²⁾ 南京中院知識産権法廷元裁判長姚兵兵は今年度の中日第二次共同研究者会議での発言「商標権不当行使の判断と処理—主に中国司法実務を例にとる」。

¹³⁾ 上海市第二中级人民法院(2014)沪二中民五(知)初字第114号民事判決書。

¹⁴⁾ 上海市高级人民法院(2015)沪高民三(知)終字第97号民事判決書。

¹⁵⁾ 2018年2月27日、商標審議委員会は商評字[2016]第1610号再審第309号裁定(略称第309号裁定)を下し、北京市高级人民法院の判決を確認し、係争登録商標の無効を宣告した。

¹⁶⁾ 最高人民法院(2018)最高法民再394号民事判決書。

た原告は知名商標をただ乗りする意図を持って、先行権利者に商標権侵害の訴訟を起こしたが、原告自身は依然として実際に登録商標を使用しており、高価で商標を譲渡するとの不当な要求をしていなかった。それに対して、本件原告は大量の不使用商標を出願し、商標譲渡サービスを専門に展開し、被告に800 万人民币元の高額で商標の買戻しを強要した。原告の行為の悪質性を考慮して、最高人民法院は原告の行為が信義則に違反しているかどうかを考察する際、「歌力思」事件と「菲利普」事件のように原告と被告の双方の行為の適法性を別々に検討するのではなく、原告の一方的な不当な行為だけに基づいて信義則に違反していると判断した。

（２）「ジョーダン」商標事件

本件は商標権濫用の法理の適用範囲をさらに拡大した。「歌力思」などの事件で商標権濫用の法理が適用されるようになった当初の理由は、商標権侵害の主張に対して「無効抗弁」の条項が存在しなかったからであるが、本件では、既に5年の除斥期間を超えた商標権侵害事件に対しても、商標権濫用の法理（信義誠実条項違反）を適用することができるとした。

2000年から2002年にかけて、原告の喬丹体育公司是連続して3つの「喬丹」文字商標を登録して、主に靴、スポーツシューズ類の商品に使用した。原告の喬丹体育公司是、被告のアマゾン卓越等の会社がアマゾンの中国語サイトで靴類製品を宣伝・販売する際に「喬丹」の商標を使用する行為が商標権侵害を構成すると主張し、法院に商標権侵害の訴訟を起こした。

一審法院は審理を経て、被告の行為は商標的な使用に該当しないため、権利侵害に該当しないと判断した。法院は被告が「喬丹」を独立した商標として使用したわけではなく、「喬丹」という文字を「Nike 耐克」の後に置き、その販売商品が「Nike 耐克」ブランドの靴のあるシリーズ製品であることを描写するために「喬丹」を使用したとした。したがって、被告の「喬丹」という文字に対する使用行為は、その使用の主観的な意図から見ても、使用の客観的効果から見ても、「喬丹」を販売する靴のブランドや商標として使用する行為には当たらず、上記の使用行為は商標的使用行為ではない¹⁷。

二審法院は、原告が権利を行使することは信義則に違反したため、権利侵害に該当しないと判断した。法院は、マイケル・ジョーダンが米国の有名なバスケットボールスターであり、中国で広く知られていることを原告が知りながら、依然として係争商標を登録したことは、当該商標を使用している商品とバスケットボールスターのマイケル・ジョーダンとの間にスポンサー契約や許諾などの特定のつながりがあると関連公衆に誤解させやすくすることであり、明らかな主観的悪意があると判断した。原告の商標が適法に存続している状態は、上記商標の取得が適法で、正当であることを意味するものではない。原告が主張した市場秩序または商業的成功は完全に誠実な経営の適法な成果ではなく、ある程度関連公衆の誤認に基づいているものである。原告は、3つの係争商標「喬丹」の権利者であり、法律に定められている範囲内でその商標を使用する権利を有するが、当該商標登録には一定の権利の瑕疵があるため、他人が「喬丹」の先行権利を適法に行使する範囲内において、原告がその禁止権を行使することは正当性に欠ける¹⁸。

以前の事件と比較して、本件原告の商標は使用を通じて既に高い知名度を獲得しているが、これが仮

¹⁷ 北京市朝陽区人民法院（2017）京 0105 民初 37666 号民事判決書。

¹⁸ 北京知識産権法院（2020）京 73 民終 1506 号民事判決書。

に登録商標を受けた当初に他人の知名商標をただ乗りする瑕疵があったとすれば、原告商標の抜け駆け登録者が大量の使用により独立した営業上の信用を形成していたとしても、これに対して商標権濫用の法理（信義誠実原則条項の違反）を適用することに影響を及ぼすことはない。本件では、原告の喬丹体育公司是既に独立した営業上の信用を形成しており、例えば2010年、2013年に福建省工商行政管理局は原告の喬丹体育公司の「喬丹」商号を福建省企業の知名商号と認定していた。中国業界企業情報センターが発行した統計調査によると、原告の喬丹体育公司の喬丹ブランドのスポーツシューズは2009年度、2011-2013年度に全国市場での同種製品の販売においてはトップ5位にランクインするなどの実績を有する。

また、本件は最高人民法院が「歌力思」事件で提起した商標権濫用法理の3つの考慮要素を厳格に遵守しており、被告と原告の両面から以下の3つの要素について検討した。被告は、「喬丹」に対して適法な先行権利の基礎を持っており、被告の本件における「喬丹」文字の使用は、上記の適法な権利基礎に基づくものであり、正当性を有する。原告が係争事件の商標権を取得する行為は、正当とは言えない。

（3）「一品石」の商標事件

関連商標が登録時に既に存在する美術の著作権を侵害していた場合、関連商標は5年間の除斥期間を経過したとしても、商標権濫用の法理を適用することができ、先行する美術の著作権者に商標権を主張することができない。

「一品石」事件で、原告は2007年に第11類「電気調理器具、圧力鍋」などの商品に登録商標の「一品石」を出願し、2010年に商標登録を受けた。2016年に原告は登録商標の専用権を侵害したとして、被告を法院に訴えた。



原告の商標



被告の美術の著作物

（係争商標の参考図は、2022年度中日共同研究会議で姚兵兵法官が共有したものである¹⁹）

一審法院²⁰と二審法院²¹は、いずれも被告が権利侵害を構成していると認定したが、最高人民法院は再審理を行い、2022年に再審民事判決を下し、一審と二審の判決を取り消し、権利侵害に該当しないと判決を変更した。その理由は、原告が係争商標権を取得して使用する行為は、被告の適法な先行著作権を侵害した上で行われたもので、この行為は信義則に違反し、正当性がなく、これに基づいて被告に対して商標権侵害の訴訟を起こしたとしても、その訴訟行為は権利濫用となり、訴訟上の請求は適法な権利

¹⁹ 南京中院知識産権法廷の元裁判長姚兵兵は、2022年度の中日第二次共同研究者会議での発言「商標権不当行使の判断と処理—主に中国司法実務を例として」。

²⁰ 深圳市中級人民法院（2016）粵03民初1174号民事判決書。

²¹ 広東省高級人民法院（2019）粵民終1945号二審民事判決書。

基盤に欠け、支持しないというものであった²²。

（４）「ビット」商標事件

前述の事件において、商標権濫用の適用は、権利侵害に当たらない抗弁理由としてのみ捉えられていたが、本件で法院は、「歌力思」事件で提起された商標権濫用の法理を悪意の訴訟に該当するかどうかの判断にまで拡大した。

被告のビット公司是、パートナー会社が先に使用し一定の影響力の有する「TELEMATRIX」商標（国際的な有名なホテル電話機ブランド）を抜け駆け出願し、原告の中訊公司に対して商標権侵害の訴訟を起こし、原告の中訊公司是被告の行為が悪意の訴訟に該当することを理由に被告のビット公司に反訴賠償を提起した。なお、訴訟の際に係争商標は既に取り消された。

一審法院は、審理を経た後、被告の行為が悪意の訴訟を構成していると認定し、以下の通り判断基準を示した。１つ目は、知的財産権訴訟を提起していながら適法な権利基盤がないこと。２つ目は、主観的に悪意があること。３つ目は、他人に損害を与えたことである²³。二審法院も、一審判決を維持し、最高人民法院の「歌力思」事件で確定された商標権濫用の法理は、悪意の訴訟の認定に関わらないが、その裁判原則と価値の方向性は本件審理時の参考とすることができるとし、ビット公司是、「TELEMATRIX」が他人に先に使用され、一定の影響がある商標を抜け駆け出願した商標であることを知っていながら、中訊公司の適法な権益を損なうことと、不法利益を獲得することを目的として、商標権侵害の訴訟を提起した行為は、悪意を持って知的財産権訴訟を提起する構成要件に適合し、悪意の訴訟に該当する²⁴と判断した。

４．商標権濫用の法理の司法上の適用に対する再考

前述の商標権濫用の法理の司法上の適用状況について、必要性和目的との合致性の２つの側面から考察する。

（１）必要性

2013年に改正された商標法57条2項には、「混同を生じさせやすい」要件が明確に追加され、混同要件を法律の形で商標権侵害の判断基準として導入した²⁵。今回の商標法の改正後、商標権侵害の判断が「混同」要件を考慮するという前提において、更に商標権濫用の法理を適用する余地が存在するか否かということは議論すべき問題である。

（i）「奥普」商標の事件

²² 最高人民法院（2021）最高法民再30号民事判決書。

²³ 無錫市中級人民法院（2016）蘇02民初71号民事判決書。

²⁴ 江蘇省高級人民法院（2017）蘇民終1874号民事判決書。

²⁵ 同条の規定によると、商標登録者の許可を得ずに、同一の商品にその登録商標に類似した商標を使用し、又は類似商品にその登録商標と同一または類似した商標を使用する場合、「混同を生じさせやすい」要件を新たに追加した。ただし、同一の商品に全く同じ商標を使用する場合は、混同要件を考慮する必要はない。

「奥普」商標権の侵害事件で、被告の奥普公司是、中国国内で有名なトイレ暖房、照明設備を生産する会社で、1995年に第11区分の暖房、照明、排気などを指定商品として商標を登録したが、「奥普」商標は中国の馳名商標である。原告は、2002年に第6区分の「金属建築材料、家具用金属付属品」に関連商標を登録し、他人に実際に商標を使用させることを許諾していた。被告の奥普公司是、金属ガセット板製品に係争商標を明記した。

一審法院は、被告の商標が原告と類似し、権利侵害を構成すると判断し²⁶、二審法院は一審判決を維持し²⁷、最高人民法院が再審を行い、一審と二審の判決を取り消し、権利を侵害しないと原判決を覆した²⁸。その理由は、ある標章が他人の登録商標の専用権を侵害しているかどうかを判断するには、当該標章に関する使用行為が関連公衆に商品や役務の出所を混同させているかどうかを判断することが重要であるというものであった。当該標章の使用が関連公衆に混同を生じさせない場合、商標の標章自体が類似しても権利の侵害に当たらない。したがって、商標の標章自体の類似は、権利侵害を認定する決定的な要素ではない。抜け駆け登録商標が先行権利者が使用していた標章と類似しても、抜け駆け登録者が実際の使用を通じて良好な営業上の信用を蓄積していなければ、消費者は出所の混同を生じることではなく、当然ながら商標権侵害とはならない。このような状況では、商標権濫用の抗弁を適用する余地がそれほどないようである。

中国で商標権侵害の判断において混同要件が導入されていることを鑑み、前述の一連の登録者が他人の未登録の有名商標をただ乗りをしようとする意図をある程度持つて、当該有名な商標を抜け駆け登録し、先行権利者に対して商標権侵害の訴訟を起こす行為については、ほとんどの案件において、両者が「混同」を生じさせていないとまとめることができるため、特に商標権濫用という法理を導入する必要性は高くない²⁹。最近出された「西四饅頭屋」事件は、このような観点を体現する典型事例といえる。

(ii) 「西四社」商標事件

本件一審法院は、両者の商標が類似しないとしたが、原告の行為が権利濫用に該当するため、権利侵害でないと判断した。二審法院は、両者が混同を生じさせることがないため、権利侵害に当たらず、信義則に違反する事実もないと直に判断した。

本件において、原告が保有している「西四社」の商標は、2012年に登録を受けたもので、原告は2021年に初めて他人から当該商標を譲り受け、原告自身も実際に当該商標を使用していた。被告は、老舗の「西四饅頭屋」の後継者で、歴史的な理由で、西四饅頭屋は2001年に営業を中止していたが、2021年に元の場所で西四饅頭屋を再開した。被告は、長い間において実店舗で西四饅頭屋の商号で経営していなかったため、ここ数年来、首都には西四饅頭屋がたくさん現れていた。

原告は、被告が店舗で「西四饅頭屋」という文字が記された看板、メニュー、食器などを使用する行為が商標権を侵害したと法院に訴えた。

²⁶ 江蘇省蘇州市中級人民法院（2010）蘇中知民初字第0312号民事判決書。

²⁷ 江蘇省高級人民法院（2011）蘇知民終字第0143号民事判決書。

²⁸ 最高人民法院（2016）最高法民再216号民事判決書。

²⁹ 「同一の商品に同一の商標を使用する」という場合に限り、商標権濫用の適用余地がある。



原告の商標



被告が経営に使用していた標章

(写真の出所は知産北京の購読アカウントである³⁰⁾)

第3章

一審法院は、「西四饅頭屋」と係争商標「西四社」が類似商標であるとしたが、以下3点に基づいて原告の行為が権利濫用を構成していると判断した。①被告は、「西四饅頭屋」の正当な使用者である。被告には確かに「西四饅頭屋」という商号の使用を停止していた客観的な事情があっても、様々な証拠により公衆の認識の中で「西四饅頭屋」と被告との対応関係が解消されていないことが示され、被告は特定の経営時点で引き続き元の商号「西四饅頭屋」を使用し始める権利がある。②原告が係争商標を取得して使用する意図は、正当とはいえない。原告は「西四饅頭屋」と歴史的な関わりがなく、店舗の看板に「西四饅頭屋」を使用し、「西四饅頭屋・賦」を掲げているが、主観的には明らかに「西四饅頭屋」の老舗の営業上の信用を受け継ぎ、関係公衆を誤解させ、老舗の「西四饅頭屋」と混同させるためである。③原告が権利を行使することは、当事者の利益の不均衡を招くおそれがある。以上の理由から、法院は原告の行為が信義則に違反し、権利濫用を構成していると判断した³¹。

二審法院は、原告は「西四社」の商標を使用していたが、「西四社」の商標を「ホテル」などの役務に使用し強い識別力と知名度を得ていることを立証できていない。反対に、被告の使用により、「西四饅頭屋」の標識は、既にその経営する製品と対応関係を形成しているということができ、一定の知名度を得ていた。関連公衆が被訴侵害標章の「西四饅頭屋」と係争商標及びその対応商品の出所を混同したり、誤認したりすることはない、と法院は判断した。そのため、一審法院の認定に誤りがあると二審法院は判断し、これを是正した。また、二審法院は、一審判決が原告の成立と商標の譲受けが善意でないことを権利濫用であると認定した理由として直に認定したことは、事実と法的根拠がないと判断した。原告が真の使用意図で係争商標を譲受け、譲受けの前後で係争商標を真の商業活動に使用していた場合、原告が係争商標の専用権を譲り受けてから商標の使用に至るまで、信義則に違反する事実はない。二審法院は、商標権濫用は原告の権利者の行為に対する法的評価を対象としているため、被告の行為に正当性があるかどうかは原告が信義則に違反していると判断する理由にはならないと指摘した。権利濫用は、原告の権利者が自ら保有している権利を行使する行為に対して行われる法的評価であり、経営過程で当該商標を使用し、起訴行為を直接表現している。自らが保有している権利を行使する際に、他の権利侵

³⁰ 張曉霞・万超「事件釈法|商標侵害なのか、それとも権利濫用なのか?—権利濫用も「濫用」されてはならない」知産北京購読アカウント、ウェブサイトアドレス: https://mp.weixin.qq.com/s/3cwvhuuNuAYmGuH_KokRlg、最終アクセス:2023年1月22日。

³¹ 北京市西城区人民法院(2021)京0102民初38143号民事判決書。

害行為が存在するかどうかについては、権利濫用を認定する要件とすべきではない³²。

（2）目的との合致性

最高人民法院が「歌力思」事件で商標権濫用の法律を導入した直接の目的は、商標法に無効抗弁の条項がないことによる裁判の遅延の問題を解決することにある。しかし、前記姚法官がまとめたように、「商標権濫用に関連する民事事件のうち、多くの事件の終審判決や再審判決は、係争商標の無効宣告の手続きが完了した後に出された。例えば、歌力思事件、ユニクロ事件、ビット事件など」³³、したがって、最高人民法院は「歌力思」事件で無効抗弁の代わりに商標権濫用の法理を導入することで訴訟期間を短縮してみようとした目的は実現できていない。

（3）結論

以上のように、実務に多く発生している商標出願者が、他人の登録されていない有名な商標をただ乗りしようとする意図をある程度持って、その有名な商標を抜け駆け登録し、先行権利者に商標権侵害の訴訟を起こす行為について、先行権利者が不侵害の抗弁を提起したときには、商標権濫用の法理（信義則違反）を援用すべきではなく、商標侵害の「混同」要件を活用して、両者が混同していないとして処理することができ、前述のほとんどの司法事件は実際に商標権濫用の法理の援用を避けることができる。商標権濫用の法理（信義則）については、適用の余地が全くないわけではない。一つは、前述の「ビット」商標事件でのように、悪意の訴訟に該当するかどうかを判断する場合、「歌力思」事件で提起された商標権濫用の法理が適用される余地がある。もう一つは、「同一の商品に同一の商標を使用する」という場合に限り、商標権濫用の適用の余地がある。

³² 北京知識産権法院（2022）京73民終1838号民事判決書。

³³ 南京中院知識産権法廷前裁判長姚兵兵は、2022年度の中日第二回研究者会議での発言「商標権不当行使の判断と処理—主に中国司法実務を例として」。

第3節 日本における商標権に基づく不当な権利行使

I. 日本法における商標権の濫用

学習院大学法学部 小塚 莊一郎 教授

1. 「商標権の濫用」という問題設定

(1) 日本法における商標権の濫用

日本の商標法では、商標権の濫用について、従来から議論がなされてきた。商標権も私権である以上、商標権の行使が、一定の場合には権利濫用となりうることは当然である。そのことを前提として、学説は、商標権の濫用と認められる場合と濫用にはならない場合とを判断するための考慮要素などを分析してきたのである（後述3.（2））。

最高裁判所は、平成2（1990）年の判決（POPEYE 事件）で、商標権者による権利主張を商標権の濫用と認めた（事案の詳細については後述2.（1））¹。商標侵害訴訟において商標権の濫用が抗弁として主張される事案はかなり以前から存在するが、この判決によって、そうした抗弁の主張が許されること自体は、もはや争う余地がなくなった。さらに、平成29（2017）年には、商標無効の抗弁（商標法39条による特許法104条の3の準用）を除斥期間（商標法47条1項）の経過後は主張することができないという判断とともに、その場合も一定の類型化された「権利濫用の抗弁」を許容する最高裁判決が出されたため²、「商標権の濫用」が再び注目を集めている。

このように、日本において「商標権の濫用」は、侵害訴訟における裁判所の判断についての議論であること、登録商標権者による侵害の主張に対する抗弁を論ずる議論であること、そして一般民事法の権利濫用論をふまえた議論であること、といった特徴を持っている。

(2) 中国市場における濫用的な商標の使用

しかし、比較法的な研究を行う場合、「商標権の濫用」という課題は、より一般的な意味の問題を指している可能性がある。それは、侵害訴訟における裁判所の判断には限定せず、さらに言えば、その国で民事法の一般的な権利濫用がどのように論じられているかという法律論とも離れて、本来の趣旨を逸脱した商標の使用に対してどのような対処したらよいかという問題である。これを「濫用的な商標の使用」という商標政策上の問題といえることができる。

中国市場において世界的に著名な商標の保有者が直面している問題も、そのような「濫用的な商標使用」への対処であるように思われる。2010年代に中国経済は驚異的な成長を遂げ、知的財産、とりわけ商標についても「商標大国」から「商標強国」へと駆け上がった。この間に、商標法の改正や審査体制・執行体制の強化など多方面の改革が次々と行われ、中国商標法が大きく発展したことは事実である。しかし、短期間での急激な改革が市場の隅々まで浸透するためには一定の時間を必要とし、改革の途上で

¹ 最判平成2・7・20民集44巻5号876頁。

² 最判平成29・2・28民集71巻2号221頁。

はさまざまな問題事例が発生することとなった。

ある日本のメーカーの知財担当者は、中国における模倣品との闘いを三つの世代として説明する³。第一の世代は、真正な商標（日本メーカーの商標として中国に登録されているもの）を無断で使用した模倣品が、路上や仮設店舗、模倣品専門の集合施設などで販売されている状態である。その担当者は「部分模倣」と呼んでいるが、一般的に「海賊品」「コピー商品」としてイメージされるものはこれであろう。第二世代の模倣品は、外見を精巧にデッドコピーした商品であって、一般のスーパーマーケットなどでも販売されるものである。この担当者は、これを「全体模倣」と呼んでいる。さらに進化した第三世代の模倣品として、真正な商標を若干改変した標章を付し、あたかも正規ブランドであるかのようにショッピングモールなどで堂々と販売されるものが出現している。若干改変された標章も商標として中国で出願され、場合によっては登録されている。その意味で、これは独自の商標により守られた商品なのであるが、創業者などのブランドストーリーを見るとやはり真正品を模倣していることが窺われる。いわば「概念模倣」あるいはブランドのハイジャックであると、この担当者は論じている。

第三世代の模倣品業者は、独自の商標を登録しているが、その商標は、たとえばアルファベットによる表記とその発音を漢字で表した中国語表記のズレを利用して、商標登録の審査時には外観上異なる商標のように見せつつ、需要者には（中国語表記の音から）真正な商標を想起させるといったものである。この意味では、登録された商標の使用は、多くの場合、まさに濫用的な商標使用であるといえよう。そうした濫用的な事例に対して、商標政策としてどのように対処すべきであるかという問題は、中国の商標関係者にとって大きな関心事であると想像される。とりわけ、膨大な商標出願の手続の中で、濫用的な商標をどのように見分け、排除していくかという点は重要な課題であろう。

（3）商標の濫用的な使用と悪意の商標出願

このように、広く「濫用的な商標の使用」を問題とする場合、それは、近年各国で論じられている「悪意の商標出願」と同じ問題なのではないかという疑問があり得るかもしれない。たしかに、悪意の出願として想定される典型的な状況には、自国ではまだ出願されていない海外の著名商標を先取りして出願する事例や、著名商標に類似した商標を出願してその信用にフリーライドする事例などがある。商標の濫用的な使用と指摘される事例は、このように悪意で出願された商標が登録されてしまい、使用されている状況であるとも考えられる。

悪意の商標出願については、登録主義の制度上、手続的には適法であるように見えるけれども、商標制度の趣旨・目的に照らせば、登録を許容すべきではないとする考え方が一般的である。そのように登録されるべきではない商標が何らかの事情で登録されている場合、原則としては、それにもとづく権利が行使されたとしても、「濫用的な使用」として、その効果は認められないと考えられる。問題とされる時点が、出願時であるか権利行使時であるかという相違だけで、商標政策上の判断は基本的に異ならないはずだからである。ただし、出願時から権利行使時までの間には一定の時間が経過しているほか、商標当局による出願の査定と裁判所による権利行使の評価とでは判断の構造に違いがある。そうした要因が持つ意味については、改めて論ずることとする（後述 3.（1））。

³ 齊藤浩二「中国における商標武装した模倣品との闘い」知財管理 72 巻 4 号 451 頁（2022 年）。

(4) 本稿の目的

以下の本稿においては、従来、日本で議論されてきた「商標権の濫用」の文脈を相対化し、より広く「商標の濫用的な使用」を視野に置いて、望ましい商標制度のあり方を考えてみたい。ただし、各国法を広く調査してグローバルな議論を組み立てる準備はないため、日本法の下における考え方に限定して議論を進める。

そのためには、まず、これまで日本で論じられてきた「商標権の濫用」をめぐる裁判例をいくつか取り上げることから始める(2.)。次に、悪意の商標出願に関する議論をも参照しつつ、「商標の濫用的な使用」についての政策的な判断を明らかにする(3.)。その上で、そうした政策的判断が訴訟で争われた場合に、当事者はどのような規定に依拠した主張をすることになるのかという問題を、日本の商標法を前提として考える(4.)。最後に、本稿の分析をまとめて、商標政策に対する若干の提言を示したい(5.)。

2. 日本の裁判例に見る商標権の濫用

(1) POPEYE 商標事件最高裁判決

日本の最高裁判所は、平成2(1990)年のPOPEYE商標に関する判決において、初めて「商標権の濫用」を認めた(最判平成2・7・20民集44巻5号876頁)。その事案は、次のようなものであった。

原告Xは、昭和33(1958)年出願、昭和34(1959)年登録、指定商品を第36類「被服、手巾、釦紐及び装身具ピンの類」とする本件商標を保有していた。本件商標は、『POPEYE』の文字を上部に、『ポパイ』の文字を下部にそれぞれ横書きし、その中間に、水平帽をかぶって水兵服を着用し顔をやや左向きにした人物がマドロスパイプをくわえ、錨を描いた左腕を胸に、手を上に掲げた右腕に力こぶを作り、両足を開き伸ばして立った状態にあらわされた、文字と図形の結合から成る」ものである(図-1参照)。

被告Yは、「POPEYE」を横書きにした標章(図-2参照)を付したマフラー(Y商品)を販売した。この商品は、ポパイを主人公とする漫画「THE THIMBLE THEATER」の著作権者から複製権の許諾を受けて米国の会社が製造した商品を仕入れたものである。

Xが本件商標にもとづき、Y商品の販売差止めと損害賠償を請求して訴訟を提起した。損害賠償請求の一部を認容した原審判決に対してYが上告したところ、最高裁判所は、「X商標登録出願当時既に、連載漫画の主人公『ポパイ』は、一貫した性格を持つ架空の人物像として、広く大衆の人気を得て世界に知られており、『ポパイ』の人物像は、日本国内を含む全世界に定着していたものと言うことができる。



図-1



図-2

……『POPEYE』の文字からは、『ポパイ』の人物像を直ちに連想するというのが、現在においてはもちろん、本件商標出願当時においても一般の理解であったのであり、本件商標も、『ポパイ』の漫画の主人公の人物像の観念、称呼を生じさせる以外の何ものでもないといわなければならない。以上によれば、本件商標は右人物像の著名性を無償で利用しているものに外ならないというべきであり、客観的に公正な競争秩序を維持することが商標法の法目的の一つとなっていることに照らすと、Yが、「ポパイ」の漫画の著作権者の許諾を得て〔図－2の〕標章を付した商品を販売している者に対して本件商標権の侵害を主張するのは、客観的に公正な競争秩序を乱すものとして、正に権利の濫用というほかない。」と述べてXの請求を棄却した（原審破棄、自判）。

（２）下級審裁判例の動向

POPEYE 商標事件最判以前にも商標権の濫用を肯定した下級審裁判例がいくつかは存在したが、最高裁判決が出された後は、多くの裁判例が公表されるようになった。商標権侵害として訴訟を提起された被告が抗弁として主張する事案が多いが、中には、不正競争防止法にもとづく商品等表示の差止め請求に対して商標権の行使に当たるという抗弁が主張され（平成5年改正前不正競争防止法6条。なお、改正時の立法趣旨によれば、改正により規定が削除された後も、濫用に当たらない商標権の正当な行使は改正前と同様に抗弁となるとされる⁴⁾、それに対する再抗弁として商標権の濫用が主張される事案もある。それらの裁判例は、事実関係に着目すると、四つの類型に整理される（なお、以下における裁判例の紹介では、説明をわかりやすくするため、争われている商標・標章の一部のみを取り上げるなど事案を簡略していることがある）。

（i）不正な意図による商標出願

第一の類型は、海外の商標等が存在することを知りつつ、それと同一又は類似した商標を出願し、登録を受けたという事案である。そうした冒認出願は、海外の著名商標が持つ名声にフリーライドする意図や、海外の商標保有者が将来日本市場に展開する際に商標の買取りや使用許諾を要求して金銭を得る意図などを動機としてなされることが多いと考えられる。POPEYE 商標事件でも、本件商標の連合商標で「ポパイ」の人物図形と文字とからなる商標が昭和14（1939）年に登録されている。裁判所の認定事実によれば、漫画「ポパイ」は昭和7（1932）年に映画化され、それを契機として『『ポパイ』は、個性を持った人物像として、日本国内を含む世界中の人々に親しまれ出した』というのであるから、この連合商標はポパイの人気に便乗して出願された商標であったことが推察される。

この類型に属する裁判例として、たとえば、東京地判平成12（2000）・3・23（判例時報1717号132頁）〔Juventus 事件〕がある。原告Xは、欧文字で「Juventus」と横書きされたものの下に線が引かれた商標を昭和58（1983）年に登録し、昭和60（1985）年に登録を受けている。Yが平成4（1992）年ごろから、イタリアのプロサッカーチーム JUVENTUS の標章が付されたオフィシャルグッズを日本に輸入し、販売したところ、Xが商標権にもとづく差止め訴訟を提起した。

Xが「Juventus」商標を出願した当時、日本ではプロサッカーに対する関心は近年ほどには高くなか

⁴ 立法時の理解に対する批判を含め、小野昌延編著『新・注解不正競争防止法』上巻59～60頁〔小野昌延執筆〕（青林書院、第3版、2021年）参照。

ったが、X（株式会社）の代表者はサッカー愛好者であり、たびたびイタリアに渡航してイタリアの事情に精通していた。裁判所はこのことから、「X商標は『JUVENTUS』チームの名称に由来するものと言わざるを得ず、Xのこれを知った上でその商標登録出願をしたものというべきである」と認定し、「Xは、我が国においてサッカー人気が高まるなか、X商標が『JUVENTUS』チームの名称に由来するにもかかわらず、商標権が自己に帰属していることを奇貨として、その由来元に当たる同チームから適法に許諾を受けて同チームの標章を使用する者に対し、本件商標権を行使して、その使用を妨げようとしているものであるといえる。原告によるこのような本件商標権の行使は、正義公平の理念に反し、国際的な商標秩序に反するものといわざるを得ない。したがって、原告の本訴請求は、公正な競争秩序を乱すものとして、権利の濫用に当たる」と判断した。

（ii）不正な目的の商標権行使

第二の類型は、第一の類型と本質を共通にするもので、周知・著名商標等と同一又は類似した商標を当事者が譲り受けるなどの行為によって取得し、権利行使するという事案である。きわめて古い裁判例として、東京高判昭和30（1955）・6・28（高民集8巻5号371頁）〔天の川事件〕では、原告Xが「天の川」の標章を付して饅頭を製造、販売し、広告、宣伝に努めて周知となった後に、被告Yが、訴外A社が有する「銀河」という商標を指定商品のうち饅頭等について譲り受けた上で、X使用の「天の川」の包装ときわめて紛らわしい包装を使用して饅頭を発売した。Xが不正競争防止法にもとづく差止め仮処分を申し立てて認められたことに対して、Yが商標権にもとづく「天の川」の標章の使用禁止を命ずる仮処分を申し立てたところ、裁判所は、Yのこうした行為は「たまたま第三者が保有し、全然使用されていなかった登録商標『銀河』を譲り受け、これによつてXの前記商標『天の川』の使用を禁圧しようとしたものと推断するの外なく、……権利の濫用として許されない」と判断した。

東京地判平成10（1998）・11・27（判例時報1678号139頁）〔ELLE事件〕もこの類型の事件である。フランスの女性向けファッション雑誌「ELLE」を発行する原告X（フランス法人）は、日本において欧文字の「ELLE」4文字から成る商標等（図-3参照）の登録を受け、日本の出版社を通じて日本語版女性誌「ELLE」を出版するほか、「ELLE」を付したさまざまな商品をライセンシーに製造させ、販売していた。被告Y1は欧文字の「ELLECLUB」を横書きし、中央下方に、小さく細めの欧文字の「Paris」を横書きした標章等（図-4参照）について登録商標を持っており、被告Y2らに対して使用許諾し、これらの標章を付したバッグや眼鏡フレームを製造、販売させた。XがYらに対して、不正競争防止法にもとづく差止めを求めて提訴したところ、Yらは、Y1の登録商標権の行使にあたるという抗弁を主張した。Y1が有する商標は第三者が登録していたものであり、Y1は平成7（1995）年12月にこれを譲り受けたと認定されてい

るが、裁判所は、平成7年には「X商標は、X雑誌ばかりでなく、各種商品の商品等表示としても著名であった」と認定し、Y1は、X商標の著名性を十分知りながら、その著名性に便乗し、利益を図る目

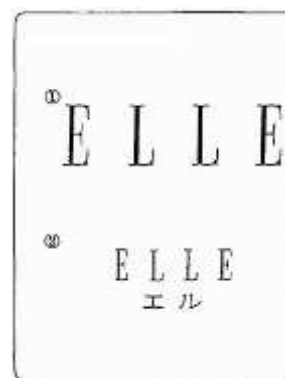


図-3



図-4

的で、X商標と類似する登録商標に係るY商標権を第三者から譲り受けたものと推認することができるとした上で、「このような場合、Y 1 がY商標権を取得した行為、及び、Y登録商標を使用する行為は、いずれも、X商標についてXが得ていた権利ないし法的地位を害するものとして権利の濫用に該当する」とした。

この類型では、結局のところ、権利の行使が問題の本質であり、権利の取得（譲り受け等）は重要ではないと思われる。極端な場合には、商標登録を受けた時点では何ら不当な意図を持っていなかったとしても、その後、登録商標を使用しないままになっているうちに同一または類似の標章を用いる事業者が現れ、その事業者に対して商標権者が権利を行使するという事案でも、権利濫用とされる余地がある。大阪地判平成26（2014）・8・28（判例時報2269号94頁）〔melonkuma事件〕では、原告Xが標準文字「melonkuma」から成る商標を出願したのは平成19（2007）年、登録を受けたのは平成20（2008）年とされており、被告Yが「メロン熊」という名称の、ヒグマが夕張市特産のメロンに顔を突っ込んだデザインで、牙をむき出しにした本件キャラクターを考案した平成21（2009）年9月頃よりも早い。それにもかかわらず、裁判所は、「X商標は、登録後、少なくとも、流通におかれた商品に使用されておらず、X商標自体、Xの信用を化体するものでもなく、なんらの顧客誘因力も有しているとも言えない。そして、X商標とY各標章との間で出所を誤認混同するおそれは極めて低い」として、それにもかかわらずXが登録商標の権利を行使することは、本件キャラクターが周知性、著名性を獲得し、強い顧客吸引力を得たことを奇貨として権利行使をするものであること、X商標にもとづく権利の行使を主張する本件訴訟は、YがX商標につき不使用取消審判を申し立てたことに対する対抗手段として提起された疑いが強いことを指摘して、「Xによる権利行使は、商標法上の権利を濫用するものとして、許されない」と判断している。

このほか、神戸地判昭和57（1982）・12・21無体集14巻3号813頁〔dorothée-bis事件〕などもこの類型に属する。

（iii）共同事業当事者の一方的な商標出願

不当な意図による商標の冒認出願は、まったく無関係な第三者が行うものばかりではない。裁判例には、ある時期まで商品の開発や販売を共同で行ってきた当事者間で、一方の当事者が自己の地位を有利にする目的で商標権を取得するという事例が散見される。この場合にも、商標権が実際に行使されると、裁判所は権利の濫用としてその効果を否認する。

この類型の事案として、東京地判平成11（1999）・5・31（判例時報1692号122頁）〔KING COBRA事件〕を見よう。原告Xと被告Y（米国法人）の親会社である訴外A社（米国法人）は、昭和54（1979）年に、A社がキングコブラ商標を付したゴルフクラブをXのために特別に製造し（A社の一般的な商品には「コブラ商標」が付されている）、Xがこれを輸入して販売することを合意した。ところが、Xによる発注量が少なかったことから関係が悪化し、昭和59（1984）年8月7日付け書簡により、A社はXとのすべての契約を解除することを通知した。そうした中でXの代表者は、A社に無断で、王冠をかぶった蛇の図形およびその右側に横書きされた「KInG COBRa」の欧文文字から成る商標等3件の商標（本件商標。図-5参照）を昭和55（1980）年に出願し、昭和59（1984）年に登録を受けていた。その後、平成4（1992）年頃から、A社のキングコブラ商標を付した製品がYを輸入代理店として日本で販売されるようになった



図-5

ところ、Xが本件商標にもとづいてその輸入、販売等の差止めと損害賠償を求めて提起した訴訟が本件である。

裁判所は、X代表者がAに無断で本件商標を出願したことは「信義則に反した行為というべきである」とした上で、その出願後もXは「A社またはYから購入したキングコブラ製品をコブラ製品のシリーズとして宣伝広告、販売していたこと、平成6年4月ころからは、Xも独自にキングコブラ商標を付したゴルフクラブ、キャディバッグ及びグローブを製造、販売しているが、Xの独自の標章であるということ」を積極的に宣伝等しているとは認められないことなどの事情も考慮すると、Xが、Aの子会社であるYに対し、……信義則に反して取得した本件商標権に基づき、Y標章の使用の差止め等を請求することは、権利濫用に該当すると解するのが相当である」と判断した。

最近の裁判例である大阪地判平成31(2019)・3・19(2019WLJPCA03199006、裁判所ウェブサイト掲載)も、同様に共同事業関係にあった会社のうち一方が商標を出願した事案である。原告Xはネイルサロンおよびまつ毛エクステーションの施術および指導を行う会社、被告Yはまつ毛エクステーションサロン等の運営を業務とする会社である。Y代表者の夫Aは、平成24(2012)年ごろ、訴外B株式会社を設立し、「ゼフィールアイラッシュ」という名称を使用して、まつ毛エクステーションの施術を行う複数の店舗を経営していた。平成25(2013)年以降、XとBは業務提携に合意し、フロアをシェアする形でBの従業員が「ゼフィールアイラッシュ」または「オランジュームアイラッシュ」の名称でまつ毛エクステーションの施術を、Xの従業員が「シャーナネイル」の名称でネイルの施術を行うようになり、さらに平成27(2015)年には、業務提携の範囲を拡大して、Bが経営する店舗についても売上金をXに集約し、経費を支出した後の残余の利益を折半することとなった。

Xは平成27(2015)年ごろからAを解雇することを考え始めた。他方、Aの側でもX代表者との間で争いが生じ、平成28(2016)年4月にはAとXの業務提携関係を解消したいと伝えるに至った。そうした中でXは、AまたはBに特段の説明をすることもなく、平成28(2016)年4月25日に、「ゼフィールアイラッシュ」と標準文字で表した本件商標の出願を行った。その後、同年6月には業務提携関係が解消された(その際にYが設立され、Bの店舗、営業、従業員を承継した)が、業務提携の解消時に、本件商標その他店舗で使用されていた標章をどちらが使用するかについての協議や合意はなされなかった。

裁判所は、Xによる本件商標の出願については、その時点で業務提携の解消が確定していたわけではなく、「直ちに不法の目的をもってしたと断定することはできない」としつつ、業務提携の解消後、Xがネイルサロンの営業に本件商標を使用したことがないにもかかわらずXが本件商標の使用を独占し、A(及びその業務を承継したY)がその使用から排除されることは当事者間で予定されていなかったと認め、業務提携の解消時にYの店舗で使用されていた標章の扱いについて協議した事実がないこと等を総合し、XがYに対して本件商標権にもとづく権利行使をすることは権利の濫用に当たり許されないと判断した。

この類型に属する裁判例として、ほかに東京地判平成14(2002)・5・31(判例時報1800号145頁)〔「ぼくは航空管制官」事件〕などが挙げられる。

(iv) 共同事業内における権利の逸脱

第四の類型として、販売店契約等の共同事業関係にあった当事者間で、ある当事者に商標の使用に関する一定の権限が与えられていたが、その当事者が合意されていた範囲を超える商標権の行使を行った

という事案がある。第三の類型と類似する面もあるが、商標の出願時には必ずしも一方的に出願したわけではないという点で、異なる類型と認めてよいであろう。

東京地判昭和59(1984)・5・30(判例タイムズ536号398頁)〔Troy Bros 事件〕は、この類型の事例と見ることができる。原告Xは、昭和43(1968)年に、訴外A社(米国法人)との間でライセンス契約を締結し、Aの商号及び複数の商標の使用許諾を受けてずぼん、スーツ、セーター等の本件商品の輸入を開始した。その際、Aが米国において使用していた「Troy」の文字からなる商標(「トロイ商標」。図-6参照)は、第三者の登録商標が存在したため日本で登録できなかった。そこで、Xの従業員B(訴外)ら数名がBrothersの略語であるBrosをTroyの後に続けて商標とすることを考えつき、トロイ商標の権利を保全するため、X名義で登録することとした。この商標はトロイ商標と全く同じ字体でデザインされ(「トロイ・ブロス商標」。図-7参照)、昭和45(1970)年に登録された。本件商品にはトロイ・ブロス商標が付されている。



図-6



図-7

Xは大阪市に本店を置き、関西を中心に商品を販売していたため、東京方面には被告Yが設立され、Xの販売代理店となった。X・Y間の販売代理店契約は昭和50(1975)年にライセンス契約に改められ、Aの商品はXを通さず直接Yに販売されるようになった。他方、X・A間のライセンス契約は昭和48(1973)年に契約期間を5年間延長されたが、トロイ・ブロス商標等の帰属をめぐってX・A間で対立を生じ、結局、昭和52(1977)年4月及び7月の2回にわたってAから解約の申し入れがなされ、トロイ・ブロス商標を含むすべての商標の使用中止が要求された。これに対して、XがYに対し、トロイ・ブロス商標の商標権を行使して、本件商品についてトロイ・ブロス商標の使用差止めを求め、本件訴訟を提起した。

裁判所は、トロイ・ブロス商標は米国トロイ商標に類似する商標又はその変形物としてX・A間のライセンス契約にもとづきAからXにライセンスされた商標であると認め、X・A間でライセンス契約が解約された以上、Xはその使用を中止する義務及びこれを返還する義務を負担しているとした。そして、そうした義務を履行せず、かえってAからトロイ・ブロス商標につきライセンスを得ているYに対し商標の使用の差止めを求めることは、権利の濫用として許されないと判示した(ただし、本件商品にはB名義で登録されている別の商標も付されており、それについてはBから専用使用権の設定を受けたXによる権利行使が認容されている)。

同じ類型の事案として、東京地判平成24(2012)・1・26(2012WLJPCA01269002、裁判所ウェブサイト掲載)〔KAMUI事件〕も挙げられよう。原告Xと被告Yは、平成6(1994)年2月、共同でゴルフクラブを開発、製造、販売する目的で共同事業体カムイクラフトを設立し、製造したゴルフクラブに「KAMUIPRO」の名称をつけて販売した。その際、XとYは共同で「KAMUIPRO」の商標を出願し(指定商品は第28類運動用具)、平成9(1997)年11月に登録を受けた。

平成7(1995)年2月、XとYは共同事業を解消し、カムイの新製品についてはそれぞれが権利を有すること、ヒット商品となったカムイプロ300の金型についてはそれぞれが50%の権利を有することを確認した。同年秋ごろ、Xはゴルフクラブの名称をカムイツアーに改めることとして、「KAMUITOUR」(標準文字)の商標を、指定商品を第28類運動用具として出願した。他方、Yはカムイプロの名称を付したゴルフクラブの製造、販売を継続した。

Xは、平成9（1997）年1月、韓国で「KAMUI」「KAMUITOUR」「KAMUI PRO」の商標を、指定商品をゴルフクラブ、ゴルフボール、キャディバッグとして出願した。この出願は、Yの韓国における販売代理店A（訴外）が有する「KAMUIPRO」の商標に類似するとして拒絶されたが、XはAの商標につき無効審判を申し立てた。その結果、Aの「KAMUIPRO」商標につき無効審決がなされ、それに対する取消の訴えも棄却されて、平成13（2001）年5月に無効審決が確定した。そこで、Yは韓国のゴルフクラブ販売店に対し、Xの「KAMUITOUR」の商標を付したゴルフクラブを取り扱わないよう求めた。

これに先立つ平成12（2000）年1月、Yは日本国内で「CAMUI」商標を有する第三者（訴外B）と当該商標の使用許諾契約を締結した上で、ゴルフクラブ等に「KAMUI」の標章を使用し始めた。Xはこれに対して特段異議を述べることはなかったが、平成19（2007）年4月、標準文字で「KAMUI」と表した商標（本件商標）を出願すると同時に、Bの「CAMUI」商標につき、第25「運動用特殊衣服、運動用特殊靴」および第28類「運動用具」に関して不使用取消審判を請求した。Bの「CAMUI」商標はこれらの指定商品について取り消され、平成20（2008）年6月に本件商標が登録された。すると、XはYに対し、今後「KAMUI」単独での表示の使用を禁止するよう通知し、警告書の送付を経て平成22年8月に、「KAMUI」の標章および「KAMUI TyphoonPro」標章、「KAMUI」と「PRO」を二段に書して成る標章の使用差止めを求めて本件訴訟を提起した。

裁判所は、Yによる「KAMUI」標章（字体が3種類ある）の使用について先使用权（商標法32条）が成立すると認めた。その上で、「XがYによる『KAMUI』単独の標章の使用の事実を知らず、あえてBのCAMUI商標の取消審判を得た上で、本件商標を登録し、Yに対し本件商標権を行使したのは、韓国でYがXの「KAMUITOUR」の商標を付したゴルフクラブの取扱いの中止を各販売店に要請したことに報復する目的があったためである」と認め、「KAMUI TyphoonPro」標章および「KAMUI」と「PRO」を二段に書して成る標章に対する本件商標権の行使は権利の濫用として認められないと判断した。この事件は、共同事業の解消後、Xは「KAMUITOUR」、Yは「KAMUIPRO」「TYPHOONPRO」「KAMUI」の名称を使用することで住み分けたという理解に立って、それを覆すような商標権の行使を権利濫用としたものであると言える。

3. 商標権の濫用と悪意の商標出願

（1）「商標権の濫用」に固有の判断要素

裁判例の事案をいくつか見たところで、「悪意の商標出願」と「商標権の濫用」の関係を改めて考えてみたい。

商標権の濫用とされる事例の中には、そもそも商標権が登録されるべきではなかったと思われるものが含まれている。その場合、「悪意の商標出願」と概念上は重なり合うと考えられる。いわゆる「過誤登録」であり、審査官が既登録商標との類似性を見逃して、（商標法4条1項10号・11号により）本来登録すべきではない商標を登録してしまうという状況である。

この場合、客観的にみれば登録されるべきでなかったとしても、審査官が利用できる資料には限界があるため、審査実務としてはやむを得ないという可能性もある。たとえば、東京地判平成11（1999）・5・31〔前出2.（2）（iii）・KING COBRA事件〕では、「コブラ商標」を有する米国法人に無断で「キングコブラ商標」を出願した行為が信義則違反とされている。しかし、そのような判断を支える事情は、

出願時前後の出願人と米國法人との交渉経過等であり、審査官は基本的に知ることができない。従って、たとえば商標法4条1項10号（現行法では同項19号の可能性もあろう）を根拠として出願を拒絶することは、出願審査においては困難と言うほかはない。そうした事情は、紛争が顕在化し、商標権が裁判所で主張されたときはじめて、証拠として裁判所に提出されるものである。東京地判平成24（2012）・1・26〔前出2.（2）（iv）・KAMUI 事件〕についても同様のことが言える。

以上とは別に、出願時から権利行使時までの間に事情が変化した結果として、商標権の「行使」が権利濫用となることが考えられる。たとえば、出願された商標が（海外などの）別人の標章をもとに考案されたものであるが、出願時にはもともとなった標章は国内又は海外で周知になっていたとまでは言えないという場合である。この場合、商標法4条1項10号または19号による拒絶はできないが、登録された商標を、もともとなった標章の主体に対して権利行使すると、権利の濫用とされる可能性がある。東京地判平成12（2000）・3・23〔前出2.（2）（i）・Juventus 事件〕はそのような事例として位置づけることができる（Juventus はイタリアでは以前から著名なので、現行の商標法では4条1項19号による拒絶が可能であろう）。逆に、登録された商標に権利者の信用が蓄積しないまま、その間に他者が同一または類似の標章の使用を開始し、周知になった場合にも、およそ自らが商標を使用する予定が窺われないまま、他社の活動を妨害する目的のみから権利を行使していると見られる場合には、権利の濫用とされることがあり得る。大阪地判平成26（2014）・8・28〔前出2.（2）（ii）・melonkuma 事件〕がこれに当たる。

出願時から権利行使時までの事情の変化としては、当事者間の関係の変化（共同事業関係の解消等）も考えられる。その場合、出願は不当な目的にもとづくとはいえないが、権利の行使は不当な目的によるものとなり、濫用と評価されうる。東京地判昭和59（1984）・5・30〔前出2.（2）（iv）・Troy Bros 事件〕を見ると、そうした余地を残しておくことの必要性が理解できる。さらには、商標登録後、当事者間でいったん合意が成立し、それに照らして権利の行使が濫用とされる場合もあり得るであろう。東京地裁平成14（2012）・10・15（判例時報1821号132頁）〔Budweiser 事件〕は、「Budweiser」商標を日本で登録している米国企業X（原告）が、チェコ共和国企業Y（被告）による標章「BUDWISER BUDVAR, NATIONAL CORPORATION」の使用差止めを請求した事件であるが、1911年および1939年にX・Y間で成立した合意の中で、Yは北米大陸および当時の米国保護領以外においては「Budweiser」の名称を使用する権利を放棄していないこと等を根拠として、Yに対しXが商標権を行使することは権利の濫用に当たるとしている（裁判所はそのほかに、被告による標章の使用が自己の名称を普通に用いられる方法で表示したもの（商標法26条1項1号）に当たるとも述べ、いずれにせよXの請求を認めなかった）。

このように、出願時の審査では拒絶という判断をなし得ない場合、またはそもそも出願時には「悪意の出願」とは評価できない場合であっても、権利の行使時には濫用と評価される場合があることは否定できない。その意味で、「商標権の濫用」という議論には、政策判断において「悪意の商標出願」と共通するとしても、固有の意味があると言える。

（2）学説による裁判例の理解

「商標権の濫用」を主張する根拠は権利濫用の禁止（民法1条3項）である。この規定は、典型的な一般条項であるから、濫用に当たるか否かの判断をどのような枠組みに従って行うべきかという点が問

題となる。

「悪意の商標出願」の場合、「悪意」という表現からも明らかなとおり、出願人の不当な意図・目的が大きな要素を占めていた。ところが、商標登録の可否は、原則的には出所識別力の有無、需要者に混同を生ずる可能性の排除、さらには広く自由使用を認める必要性（独占適応性）などを客観的に判断する枠組みとなっており、「悪意」という主観的な悪意を受け止めることが難しい。そこで、「公序良俗」のような一般条項を利用したり（商標法4条1項7号）、「不当な目的」という主観的要件を含む規定を新設したり（同項19号）、さらには明文では要求されていない「使用の意思」を事実上審査する（同法3条1項柱書）といったさまざまな方法で「悪意の出願」とされる事案に対して適切に対処するための理論が模索されている⁵。

これに対して、民法上の「権利濫用」は、一般的に主観的要素と客観的要素によって分析されてきた。より詳しく言えば、古くは、もっぱら加害意思・加害目的をもってする権利行使という主観的側面から権利濫用を理解していたが、第二次世界大戦後、当事者間の利益状況の比較という客観的要素が強調されるようになり、主観的要素とともに考慮されるようになった⁶。すると、商標権の濫用も、そうした権利濫用の一般論の枠組みによって分類することが考えられる。

実際、高部判事（執筆当時）は、商標権の濫用が問題となった裁判例は以下の枠組みで整理できると論ずる⁷。

A 登録商標に商標権者X独自の信用が化体しておらず、正当に標章が帰属すべき第三者Zが存在する場合

A-1 権利取得過程に濫用がある場合

A-2 権利行使段階での濫用がある場合

B 商標登録自体に問題がある場合

C 相手方の行為が正当と評価される場合

C-1 相手方が正当に標章が帰属すべき第三者Zから許諾を得ている場合

C-2 商標法上の抗弁が成立しそうな場合

D 商標権に対する実質的な侵害が存在しない場合

高部判事によれば、このうちAおよびBの類型では特に主観的な悪意が問題にされている場合がある。他方、CおよびDの類型は相手方の行為に違法性がない場合であるとされており、客観的な要素が重視されると考えているようである⁸。

この判断枠組みは、おそらく裁判官の思考様式には適合的であると思われるが、裁判上で「商標権濫用の抗弁」が主張される場合だけではなく、訴訟外で、濫用的な商標権行使に対処する局面までをふま

⁵ 『平成29年度知的財産保護包括協力推進事業』研究報告書』（2018年）参照。

⁶ 我妻榮『新訂民法総則』35頁（岩波書店、1965年）、四宮和夫＝能見善久『民法総則』30頁（弘文堂、第9版、2018年）、山野目章夫編『新注釈民法1巻』240頁〔吉岡茂之執筆〕（有斐閣、2018年）。もっとも、最近の学説には、権利濫用法理が多様な機能を持つことに着目し、もはや統一的な要件を立てることはできないと述べるものもある（たとえば、山野目編・前掲書193頁（平野裕之執筆）、大村敦志『民法読解 総則編』18頁〔有斐閣、2009年〕）。

⁷ 高部眞規子「商標権の行使と権利の濫用」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務』第3巻113頁、115頁（新日本法規、2017年）。

⁸ 高部・前掲（7）122頁

えると、行為規範として不明確な点も感じられる。その理由は、各類型が排他的ではなく、同一の事情が多重的に評価されていることにある。たとえば、東京地判平成12(2000)・3・23〔前出2.(2)(i)・Juventus事件〕はイタリアのプロサッカーチーム Juventus の許諾を得ずに商標を出願したという点でA-1類型であると同時に、他人(Juventus)の名称を含む商標の出願としてB類型にもあたり、またC-1類型でもあるとされている。裁判実務では、「権利濫用」という評価が複数の観点から根拠づけられる限り、同一の事情が多重的に評価されることはまったく不思議ではない。しかし、裁判外で他者の標章使用に対処しようとする当事者は、もう少し明確な基準を期待するであろう。何らかの事情で濫用的な出願であることが明らかになったときに、出願を拒絶しようとする審査官・審判官の立場でも、同様のことが言える。

おそらくはそうした問題意識から、石井教授は、裁判例を以下のように類型化しようと試みる⁹。

- 1 権利濫用の抗弁の成否に、権利行使時の著名性が関係していると解されるもの
- 2 権利濫用の抗弁の成否に、権利行使時の著名性が関係していないと解されるもの
- 3 登録出願時点における商標権者(X)の登録商標の由来が商標使用者(Y)側にある場合
- 4 XとYの間に特別な関係があった場合

この議論の特徴は、3の類型で商標の「由来」という概念を持ち込んだ点にあると考えられる。これは、周知・著名商標であるか否かによらず、標章が出所として識別する主体を意味するとされる¹⁰。日本の裁判例の中にもそうした事例が存在することはすでに見たとおりであり、また中国市場に出現する「商標武装した模倣品」も、まさに正規品に「由来」を持つ商標を登録しているものである。

ただし、石井教授は由来元に対して形式上の商標権を行使する行為は濫用に当たると単純に解しているわけではない。由来が著名である場合は当然に権利濫用が成立するが、そうではない場合には、商標権者に由来元の認識がありかつ取引者・需要者の間に一定程度の認識を確立しているときに、商標権者が自己の識別力獲得に向けた合理的行動がないことを条件として、権利濫用の抗弁が肯定される。他方、標章と由来元の関係が「堅固でない」場合には、他に商標権者の不合理な行動が認められてはじめて、権利濫用が成立すると論じられている¹¹。言い換えれば、出願における明白な不正の意図・目的が立証できないような場合、権利濫用の成否を決める基準は出所識別力の所在であり、商標の「由来」は、商標登録後の当事者の行動とともに、出所識別力を評価する要素として考慮されるようである。

(3) 事案の類型と商標権濫用の成否

石井教授の議論は、商標制度の趣旨をふまえて、あるべき解釈を論じた規範的な議論であるが、裁判例の現状を記述的に理解するならば、紛争事案の類型によって判断の方法が異なるように見える点が重要である。具体的に言えば、紛争当事者間に販売店契約やライセンス契約など何らかの共同事業関係が存在した事案と、そうではない事案とが区別される。

⁹ 石井美緒「商標権の権利濫用の抗弁の類型化に関する若干の考察」日本工業所有権法学会年報45号3頁以下(2022年)。

¹⁰ 石井・前掲(9)6頁。

¹¹ 石井・前掲(9)15～16頁。

共同事業関係が存在した事案（石井教授の分析では「4の類型」としてまとめられている）では、裁判所は登録商標と相手方標章の類似性や使用の実態を見るだけではなく、紛争の経緯を細かく事実認定する。これは、当事者間に関係が存在した以上は、その中で商標の取扱いについても合意がなされているはずであり、基本的には、その合意を実現することが裁判所の役割であるという理解にもとづくと思われる。当事者間に共同事業関係がいったんは成立した限りで、商標の「由来」は当事者が決定できるという考え方であると言ってもよい。

紛争に至る過程では、当事者間で明確な合意が欠けていたり、一方的な行動をとったりすることも多いが、その場合でも、当事者間ではどのような理解が共有されていたか、あるいは仮に反対当事者がその事実を知ったらどのように反応していたかという観点から評価を加え、その意味で商標権の行使が許されるべきではないとされた場合に「商標権の濫用」とされているようである。東京地判昭和59（1984）・5・30〔前出2.（2）（iv）・Troy Bros 事件〕の裁判所が、制度上はXがトロイ・ブロス商標の登録商標権者であるにもかかわらず、「ライセンス契約が解約された以上、Xは〔トロイ・ブロス商標〕の使用を中止する義務及びこれを返還する義務を負う」と述べていることは、そうした裁判所の判断手法を端的に示している。

他方で、そうした共同事業関係が成立したことのない者の間では、基本的に、他者の標章を理由なく自己の商標として行使する行為は「権利の濫用」とされているように見受けられる。そうした判断は、「悪意の商標出願」の場合と整合的である。たしかに、登録主義の商標制度の下では、出願時には商標にまったく信用が蓄積していなくともよいという建前であるが、出願された商標に他者の信用が付着しているときには、その程度が周知ないし著名と評価できる水準ではなくとも、フリーライドの意図や当該他者の事業展開を妨害する意図などの不当な意図・目的が推認されてもやむを得ない。このような判断は、少なくとも現在では、国際的にも広く認められていると思われる（表現の自由等の観点から、パロディ商標をどこまで許容するべきかという論点は残る）¹²。

すると、この紛争類型では、商標の取得（登録、譲り受け等）に際しての意図や認識といった主観的な事情が結論を分けることになりそうである。高部判事が、「特に主観的な悪性」が問題とされる事案があると指摘するのは、おそらくこの点を指しているのであろう。

こうした観点は、「商標武装した模倣品」との関係でも重要な意味を持つ。模倣品業者が独自に登録した商標は、正規品の業者から見れば出願審査の品質の脆弱性が生んだもの、すなわち過誤登録と受け止められている¹³。しかし、中国市場ではアルファベットを漢字で表記するという特殊事情を考慮すれば、審査官には非類似と見える標章が需要者には発音などから混同を生ずるといった可能性もありそうである。そうだとすれば、それは、審査官が利用できる資料の限界という問題の一局面であるとも言える。

ともあれ、独自に商標を登録し、品質も悪くないのであれば、模倣品業者にも固有の信用が蓄積していくであろう。正規品の事業者としては、そうならないうちに対処しなければならない。その場合には、結局のところ、模倣品業者による商標選択が正規品にフリーライドする等の不当な意図・目的にもとづいていたことを根拠として商標権の濫用が認められる必要がある。そうした不当な意図・目的は、直接に証明することは実際上不可能であるから、模倣品業者がたとえば虚偽のブランドストーリー（正規品業者のブランドストーリーを剽窃した記述など）を表示しているといった周辺事情から間接的に証明す

¹² 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年）。

¹³ 齊藤・前掲〔3〕457～458頁。

ることを認めるべきであろう。

4. 商標権の無効と濫用

(1) 商標無効の抗弁

どのような場合に商標権の濫用が肯定されるべきかという判断基準は、実質的な政策判断の問題である。訴訟の中で商標権が行使され、それに対して商標権の濫用が抗弁として主張されるという狭義の商標権濫用の場面では、その抗弁がどのような法的根拠により主張できるのかという点も検討しておく必要がある。日本法の下では、そうした抗弁として三つのものが存在する。

第一に、そもそも商標に無効事由が存在しているとき、権利行使された相手方は、商標無効の抗弁（商標法39条による特許法104条の3第1項・第2項の準用）を主張することができる。すでに述べたとおり、審査官に利用できる資料の制約等から、本来であれば拒絶されるべき商標出願を登録してしまうという可能性は存在する。とりわけ、周知商標と類似した商標の出願（商標法4条1項10号）や他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標（同項15号）、日本国内または外国での周知商標と同一又は類似の商標を不正の目的により出願した商標（同項19号）などが、商標権の濫用として問題となり得るであろう。

ここで準用される特許法104条の3の規定は、いわゆるキルビー特許判決において¹⁴、最高裁判所が「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない」として、無効審判を経ることなく侵害訴訟の中で特許権の無効を抗弁として主張できると判示したことを条文化したものとされている¹⁵。その意味で、これは知的財産権の濫用の抗弁の一種である。立法の契機を作った最高裁判決の調査官解説では、判決の趣旨について、専門技術官庁である特許庁と裁判所との権限配分を前提としつつ、衡平の理念に照らして妥当な解決を、短期間かつ一回の手続の中で実現し、特許侵害訴訟の迅速化をも達成することであると述べる¹⁶。商標出願を審査する審査官が参照できる資料の限界に直面する一方で、裁判では十分な証拠にもとづいた判断が可能になるのであれば、実定法に取り入れられた権利濫用の抗弁によって特許庁と裁判所の権限配分を例外的に修正することは、合理的であろう。

(2) 無効の抗弁と期間制限

特許権の無効とは異なり、商標権の無効は、無効事由によって主張できる期間の制限（除斥期間）が定められている。周知商標と同一または類似の商標につき登録を受けた場合（商標法4条1項10号）は、不正競争の目的で商標を出願した場合を除き、5年の除斥期間が適用される（商標法47条1項）。

そこで、除斥期間の経過により無効主張ができなくなれば、商標無効の抗弁も主張することができないのかという点について、従来、議論が分かれていた。最高裁判所は、平成29（2017）年2月28日

¹⁴ 最判平成12・4・11民集54巻4号1368頁。

¹⁵ 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』354頁（発明推進協会、第22版、2022年）。

¹⁶ 『最高裁判所判例解説 民事篇（平成12年度）』418頁、433～436頁〔高部真紀子執筆〕（法曹会、2013年）。

判決（民集71巻2号221頁）〔エマックス事件〕において、これを否定しつつ、問題となる周知商標の保有者に限っては商標権濫用の抗弁を主張することができると判示した。これが、商標権の濫用を主張する第二の根拠である。

本判決において反訴原告Xが行使した商標は、「エマックス」の文字を標準文字で横書きして成る商標（平成17（2005）年出願、登録。指定商品は第11類「家庭用電気瞬間湯沸器、その他の家庭用電熱用品類」と、カタカナ「エマックス」と欧文字「EemaX」を二段に表示した商標（図-8参照。平成22（2010）年出願、登録。指定商品は「エマックス」商標と同じ）の二つである。反訴被告Yは、平成6（1994）年以来、訴外A社（米国EemaX社）の独占的販売代理店として同社の製造する電気瞬間湯沸器（本件湯沸器）を販売してきたが、平成15（2003）年に、Xとの間で、XがYの販売代理店になるという契約を締結した。しかし、XとYの間に紛争が生じ、平成18（2006）年にはYがXを相手として損害賠償訴訟を提起した。この訴訟では、平成19（2007）年5月25日、同日現在で代理店契約が存在しないことの確認等を内容とする訴訟上の和解が成立している。

その後も、Xが独自に本件湯沸器を輸入して日本国内で販売したため、Yが不正競争防止法にもとづき「エマックス」「EemaX」等の商標使用の差止めを求める訴訟（本訴）を提起したところ、Xが上記2点の商標権にもとづき、これらに類似する商標の使用の差止め等を求める反訴を提起した。

最高裁は、Yの本訴請求を認めた原審の判断を破棄し、差し戻した一方で、反訴につき、「商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって、〔商標法39条、特許法104条の3第1項〕本件規定に係る抗弁を主張することが許されない」とした。これにより、従来、学説で争われていた論点は、除斥期間経過後には無効の抗弁を主張できないこととなり、決着した。

ところが、最高裁はさらに続けて、「商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される」と判示した。山崎裁判官の補足意見は、この抗弁を、商標権の濫用が認められる場合のうち一つの類型化された事例を示すものであると述べている。本件の調査官もまた、補足意見と同じ理解を解説の中で展開する¹⁷。

除斥期間経過後には商標無効の抗弁の主張を否定しつつ、独自に類型化された商標権濫用の抗弁（学説は「エマックス抗弁」と呼ぶ）を認めることは、一見すると矛盾した判断のようにも見える。そのため、本判決には学説の批判も強い¹⁸。しかし、エマックス抗弁は、無効事由が商標法4条1項10号である場合に、周知商標の主体にのみ主張を認めるものである。従って、その実質的な意味は、登録商標の

¹⁷ 『最高裁判所判例解説 民事篇（平成29年度）』104頁、120～122頁〔清水千恵子執筆〕（法曹会、2020年）。

¹⁸ たとえば、鈴木將文「商標権侵害訴訟における無効の抗弁及び権利濫用の抗弁等が問題となった事例」L&T 77号59頁（2017年）、宮脇正晴「エマックス事件最高裁判決の採用した権利濫用の抗弁に関する問題点」特許研究65号6頁（2018年）、小島喜一郎・エマックス事件最判評釈・判例時報2371号165頁（判例評論714号19頁）（2018年）など。

由来元との関係では、商標権の効果を排除する主張が、除斥期間の制約なく許容されるというところにある。調査官解説は、このような場合に商標権の行使が認めることは「本来競争に負けているはずの者を排除することにほかならず、商標法の法目的である公正な競争秩序の維持を害する」と説明する¹⁹。これは、当事者間に共同事業関係が存在した事案の類型（本件もこれに該当する）であれ、そうした関係が存在しなかった類型であれ、由来元との関係では、由来元が認めない商標権の行使は許されないこととなったのである。本判決を批判する学説は、周知商標の主体（由来元）には先使用权を認めれば足りると主張するが、先使用权によって併存させるのではなく、そもそも商標権の行使を許容しないという政策判断は、これまでの商標権濫用に関する裁判例や「悪意の商標出願」に関する議論などとも整合的であるように思われる²⁰。

（３）一般的な権利濫用抗弁

エマックス抗弁の成否とは別に、一般的な商標権濫用の抗弁を主張することも、もちろん排除されない。言い換えれば、エマックス抗弁は、商標に商標法４条１項１０号の無効事由が存在するならば、他の事情を総合勘案することなく認められるという点に意味がある。なお、調査官は「特段の事情がない」ことを条件とするようであり²¹、POPEYE事件の最高裁判決が立てた商標権濫用の要件からこれと同様に理解する見解もある²²。

たとえば相手方の事業活動を妨害するという不当な意図で第三者の商標を譲り受け、これを行使するといった場合、商標に無効事由はないが、従来の裁判例では、事実関係を総合判断して商標権の濫用が認められてきた（東京高判昭和３０（１９５５）・６・２８〔前出２．（２）（ii）・天の川事件〕、東京地判平成１０（１９９８）・１１・２７〔前出２．（２）（ii）・ELLE事件〕）。そうした一般的な商標権濫用の抗弁は、エマックス事件の最高裁判決以後も、従来と同じように認められることになろう。これが、商標権の濫用を主張する三つ目の根拠である。

５．結 語

以上に論じたとおり、「商標権の濫用」については、「悪意の商標出願」とも関連させたいうえで、商標政策上の課題として分析する必要がある。その際には、いくつかの点に注意が必要であると考えられる。

第一に、商標政策として議論をする際には、裁判例の中で言われる「商標権の濫用」よりも少し視野を広げて「濫用的な商標権の行使」を対象とする必要がある。裁判所の判断は、一般民事法の権利濫用論の影響を受けることに加えて、個別事案の事実関係を総合勘案することになりやすく、裁判外でのブランド保護を考える際には参考になりにくい面があるからである。

第二に、この問題については、特許庁による出願の審査と裁判所における訴訟の手続き構造の違いを十分にふまえた議論を行わなければならない。具体的には、審査実務において参照できる資料の限界と

¹⁹ 清水・前掲（１７）１２３頁。

²⁰ 本判決に肯定的な学説として、今村哲也・エマックス事件評釈・ＩＰジャーナル３号４０頁（２０１７年）、横山久芳「商標法４条１項１０号の周知商標使用者に認められた権利濫用の抗弁の意義—エマックス事件最高裁判決を契機として—」学習院大学法学会雑誌５４巻２号９５頁（２０１９年）。

²¹ 清水・前掲（１７）１２３頁。

²² 今村・前掲（２０）４５頁、横山・前掲（２０）１１６頁。

当事者主義によって証拠が法廷に提出される訴訟の違い、および査定時以降の事情の変化によって、「悪意の商標出願」とは言えない場合であっても、「濫用的な商標権の行使」に当たることはあり得るという点の認識が重要である。

第三に、商標権の行使が濫用に当たるか否かの判断に際しては、最終的には事案ごとの総合判断となることは避けられないが、紛争の類型を分けてアプローチを考えることが有益であり、裁判例にも合致すると思われる。とくに、商標権者と商標権を行使される相手方が、いったんは共同事業関係にあったという事案と、そうした事情がまったくない事案とでは紛争の類型がまったく異なる。裁判例も、前者の事案では、当事者の合意に従った紛争解決が基本となるのに対して、後者の場合には、原則として他者の標章を使用して自己の商標とすることには不当性があり、その商標権を行使すれば濫用的であると考えようである。

Ⅱ. 商標権に基づく不当な権利行使による法的責任 - 日本法の観点から

明治大学法学部 金子 敏哉 教授

1. はじめに

本稿では、日本法における商標権に基づく不当な権利行使に対する抑止や救済手段はどのようにあるべきか、との問題関心から、不当な権利行使による法的責任の問題について検討する。

すなわち、商標権者であるYが、Yの競業者であるXの商品を、XやA（Xの取引先）が販売等する行為が、Yの有する商標権を侵害すると主張して、裁判内（訴訟の提起や仮処分の申立て）・裁判外での権利行使（A等に対してX商品の販売が商標権を侵害する旨を告知する等の侵害警告）を行ったところ、後に、Yによる商標権侵害の主張が事実上又は法律上の根拠を欠くこと（非侵害、無効審決の確定、無効の抗弁の成立、権利濫用等）が明らかとなった場合に、YはXに対してどのような法的責任（特に損害賠償責任）を負うのか、との問題である。

本稿において、Y・X・Aの記号を特に説明なく用いる場合、それぞれ商標権者（Y）、商標権者の競業者（X）、商標権の競業者の取引先（A）をそれぞれ意味するものとする。

なお本稿の検討対象とする「商標権に基づく不当な権利行使」は、商標権者が自らの権利行使が根拠を欠くことを認識していた場合（悪意の場合）に限定せず、商標権者自身としては正当な権利行使であると認識していたが結果としてはその権利行使に根拠がないと判断された場合も含むものとする。特に不当な権利行使のうち特に悪質な場合（悪意の出願で取得された商標権の行使や、商標権者自身が自己の権利行使に根拠がないことを認識している場合）への対応策については、本稿の最後に若干の検討を行う。

記述の順序として、まず次章（2）において、商標権の不当な行使による法的責任が問題となる主要な3つの類型（①不当訴訟・②不当保全による不法行為責任、③競業者取引先への侵害警告による不正競争防止法（不競法）上の損害賠償責任）¹を概観した上で、①不当訴訟と②不当保全に関する不法行為責任につき、特に商標権の行使に関して問題となった事例を検討する。

3では、③競業者取引先への侵害警告による不競法上の損害賠償責任について、議論状況の概観と、特に商標権に関する判断事例の分析を行う。

最後に4では、裁判例の状況についての小括を行ったうえで、商標権者による権利行使が特に悪質な場合（権利行使の不当性について悪意である場合等）への対応策について若干の検討を行う。

2. 不当な権利行使による不法行為責任

（1）不当な権利行使の法的責任を巡る3つの類型

¹ 本稿の検討内容のうち、競業者取引先への侵害警告に関する検討は、弁理士会中央知的財産研究所の「不正競争を中心とした非登録型知財法制」研究部会での検討（金子敏哉「侵害警告と不競法上の虚偽事実告知に係る裁判例—近時の動向及び非登録型知財関係事案を中心に」別冊パテントに2023年中に掲載予定）を基礎とするものである。

日本の現在の裁判例²では、知的財産権の侵害を理由とする権利行使が結果として根拠がないと判断された場合の権利行使の相手方等に対する法的責任について、大きく3つの類型に分けて論じられている。

第一の類型は、不当な訴訟提起や仮処分申立て³に責任についてのものである（①不当訴訟類型）。この類型では、訴訟・仮処分申立ての相手方（被告・債務者）が、応訴の負担によって被った損害について、当該訴訟を提起した・仮処分の申し立てをした原告・債権者に対して、民法709条の不法行為による損害賠償請求を迫及するという形で問題となる。後述するようにこの不当訴訟類型については、事実上又は法律上の根拠を欠くことについて故意又は重過失であるような例外的な場合にのみ損害賠償責任が肯定されると解されている。

第二の類型は、本案訴訟に先立つ仮の救済である保全命令（仮処分命令や仮差押命令）の発令及び執行後にその被保全権利の不存在を理由に保全命令が取消された場合等の責任⁴についてのものであり（②不当保全類型）、①と同じく民法709条の不法行為責任の成否として問題となる。この不当保全類型につき裁判例では、過失が事実上推定されるとの扱いがされており、実際に過失が否定された事例は知的財産権の行使に関する事例ではかなり少数のものとなっている（詳細は後述する）。

第三の類型は、訴訟外での権利行使（侵害警告）についてのものである。

このうち、知的財産権の権利者Yが、その競業者Xの製品（X製品）が侵害品であることをX自身に告知する行為（競業者本人への侵害警告）については、①不当訴訟類型と同様に、原則的に不法行為責任は認められないと解されている⁵。訴訟提起前に警告書等を通じて交渉を求めること自体は適切であることからこのような取り扱いが妥当なものといえよう。

これに対して判例・学説上特に議論があるのが、競業者X自身ではなく、競業者Xの取引先であるA（及び取引先となる可能性がある業界関係者等）に対してX製品を販売等する行為がYの知的財産権を侵害する旨を告知する行為（③競業者取引先への侵害警告）の取扱いである。この類型については、かつては民法709条の不法行為に該当するとの主張がされていたが、東京地判昭和47年3月17日無体集4巻1号98頁等を皮切りに特に差止請求⁶の点に注目されて不正競争防止法が用いられるようになった

² 戦前の大審院判例において商標権の行使による不法行為責任が問題となった事件として、②不当保全類型に属する大判昭和13年5月7日民集17巻867頁（詳細は後述）の他に、大判昭和4年2月21日民集8巻92頁がある。この事件では、商標権者YがXに対し使用禁止の通告・刑事告訴を行ったこと及び類似品注意との新聞広告を行った。しかし後にYの商標権についての無効審決が確定したため、Xが信用毀損を理由とする損害賠償の請求をした。大審院は、商標権者が「他人ヲシテ同一商標ヲ使用スルコトヲ禁止シ其ノ他専用権行使ノ方法トシテ採リタル所為ハ特別ノ事情存セサル限り素ヨリ適法ノ行為ニシテ之ヲ故意又ハ過失ニ因ル権利侵害ノ行為ト為スヘキモノニアラス」と述べて、Yの主張する事実によっても当該行為は商標専用権の行使に止まるものであるとして不法行為の成立を否定した。この事件のうち新聞広告については現在では③競業者取引先等への侵害警告として問題とされる事案となり、昭和4年の大審院判決の先例的な価値は少ないものと思われる。

³ 仮処分の申立てが認められて仮処分命令がなされ、これがのちに取消された場合については②不当保全類型として問題となる。

⁴ なお最判平成21年4月24日民集63巻4号765頁（商標権をXが相続する旨の遺産分割協議が無効であることを理由として、商標権の処分禁止についての仮処分に関する事案）では、仮処分命令の保全執行として行われた間接強制金（民事執行法172条）の支払いについては、後に被保全権利が当初から存在しなかったことを理由に仮処分命令が取り消された場合、債権者に交付された間接強制金は法律上の原因を欠くものとして不当利得（民法703条、704条）が成立するとしている。

⁵ 例えば大阪地判平成20年6月10日判時1287号213頁〔人と地球〕参照。裁判例の状況につき高岡大輔「信用毀損による不法行為責任に関する一考察」民商法雑誌88巻2号（2021年）41頁参照。

⁶ 日本法では、民法709条の不法行為責任による救済手段は損害賠償による金銭的な救済手段に限られており、差止請求が認められるためには、人格権等の絶対権の侵害や差止請求権を認める法律上の特別の規定（不正競争防止法3条等）が必要とされている。

⁷。すなわち、競業者取引先への侵害警告について後にX製品についてYの知的財産権の行使が認められないことが明らかとなった場合、Yは、「競争関係にある他人」(X)「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」との不正競争行為(不競法2条1項21号)を行ったものとして、営業上の利益を害されたXがYに対し差止(不競法3条)や損害賠償請求(不競法4条)を行う、との法的構成である。

この③競業者取引先への侵害警告の類型については、損害賠償責任の要件としての過失判断や告知態様等を総合考慮した違法性阻却論等を巡り活発な議論があるが、この点については第3章でより詳しく検討する。

本章では以下、①不当訴訟と②不当保全を巡る不法行為責任につき、リーディングケースとなっている最高裁判決等を紹介した上で、特に商標権の行使に関する近時の事案について検討する。

(2) 不当訴訟類型

(i) 概要

不当訴訟類型に係る不法行為責任のリーディングケースとなっている判決が、最判昭和63年1月26日民集42巻1号1頁(以下、昭和63年最判と呼ぶ)である。

昭和63年最判は一般論として、「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)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認められるときに限られるものと解するのが相当である。」との旨を判示した。

以上のように昭和63年最判の判断基準(以下、不当訴訟基準と呼ぶ)は、訴訟提起につき不法行為責任が認められるのは、その主張内容が根拠を欠くことについて故意又は重過失であった場合等に限定されるとの考え方を示したものと見える。そして知的財産権侵害を理由とする訴訟提起や仮処分申立てについても、昭和63年最判の基準により判断されており、実際に損害賠償責任が認められた事例はかなり例外的なものとなっている⁸(商標権の行使に関する事案については後述する)。

なお競業者取引先Aに対する訴訟提起・仮処分申立てについては、Aに対する不法行為責任の成否(不当訴訟基準により判断される)とともに、訴状の送達等が結果として競業者である他人(X)の信用を害する事実(X製品の販売がYの権利を侵害する旨)Aへの告知を伴うものであるため、Xとの関係での損害賠償責任が別途問題となる(競業者取引先への訴訟提起等に伴う虚偽事実告知)。この場合のXに対するYの責任につき裁判例では、法的構成は様々である(不競法2条1項21号に該当するとしつ

⁷ 金子敏哉「権利侵害警告に関する判決例(損害賠償請求棄却事例を中心に)」日本弁理士会中央知的財産研究所編『不正競争防止法研究:「権利侵害警告」と「営業秘密の保護」について』(2007年、レクシスネクシスジャパン)167頁以下参照。

⁸ 例外的に大阪地判平成13年12月11日平成13年(ワ)第2390号等〔折り畳み式のこぎり〕では、登録料の不納付によりYの実用新案権が消滅していたにもかかわらず仮処分の申立てを行っていた点について、Yの重過失を認め、Xの弁護士費用相当額10万円(X側が仮処分事件において実用新案権消滅を主張していなかったことも考慮)の賠償を命じている。

つ不当訴訟基準を満たさなければ違法性が否定されるとするもの⁹、不当訴訟基準を満たすような場合には不競法2条1項21号に該当する余地があるとするもの¹⁰、訴訟提起が不競法上の救済（差止請求）の対象となる事が予定されていないとして不競法2条1項21号に該当しえないとしつつ不当訴訟基準と同様の基準により不法行為責任を判断するもの¹¹等）が、基本的に不当訴訟基準を満たすような例外的な場合に限ってのみXとの関係での損害賠償責任が認められると解されている¹²。

（ii）商標権の行使に関する事案

商標権の侵害を理由とする訴訟の提起や仮処分の申立てによる不法行為責任の成否が問題となった事例をまとめたものが後掲の表-1である。

表-1 商標権関係の不当訴訟事例一覧

番号	裁判所	判決年月日	事件番号	事件名	結論	非侵害の理由等
①	東京地判	平成14年10月29日	平成13年（ワ）15047等	サンラメラ	×	商標非類似（「サンラメラ」と「サンルーム」）
②	東京地判	平成17年3月31日	平成15年（ワ）21451	旅のたまご	×	役務非類似（指定役務「広告」／被告役務「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」）
③	福岡地判	平成25年3月6日	平成22年（ワ）3490等	元祖ラーメン長浜家	×	権利濫用（X1はYに屋号の使用を許諾していたところ、X1がX2と意を通じて、形式的にX2の名義で登録することでYに対し権利行使をすることを意図）
④	千葉地判	令和3年4月23日	平成29年（ワ）177等	千葉市調理師会	×	先使用权（内部分裂的な事案）
⑤	東京地判	令和3年11月29日	令和1年（ワ）30282	Attraction	○	不使用取消審決の確定（取消審判における証拠偽造、不使用の事実を知りながらの訴訟提起・仮処分申立て）

これら5件の裁判例のうち、商標権者Yによる訴訟提起等について不法行為責任が肯定された事例は

⁹ 知財高判平成29年3月22日平成28年（ネ）第10094号〔経皮吸収製剤〕（結論として違法性否定）等を参照。

¹⁰ 大阪地判平成23年10月20日平成22年（ワ）5536〔日奈久竹輪〕（別訴におけるAを被告とする訴訟提起についての判断部分）。結論としては、別訴では商標非類似、当該判決では商標類似だが商標法26条1項2号（産地・販売地を普通に表示するものである）該当としてそれぞれ判断されていること等に照らし、不当訴訟基準を満たさないと判断した。

¹¹ 知財高判平成19年10月31日判時2028号103頁〔アクティブマトリクス型表示装置〕は、一般論として根拠を欠くことを通常人が容易に知り得た場合又は信用毀損・競争優位目的の場合にはXとの関係で仮処分申立てによる不法行為責任を負うとしつつ、当該事案では進歩性欠如を容易に知り得、かつ、競争上の優位にたつ目的であったと判断し、Yの不法行為による損害賠償責任を肯定した。他方差止請求については本文記載の理由で否定した。

¹² 議論状況につき詳しくは、金子・前掲注（1）の該当箇所を参照。

⑤判決のみであり、他の事例ではいずれも不法行為責任が否定されている¹³。

否定事例のうち①②③については、昭和 63 年最判の基準に基づきそれぞれ以下のような事情を考慮し（①Y登録商標とX標章は「サン」の部分が共通し、Yの商品とXの商品の形態が類似していたこと、②侵害判断（役務の類似性判断）について、Xのウェブサイトに係る業務の認定や商標法の解釈等についての専門的な判断を要すること、③XはYの店舗と同じ屋号を用い、Y登録商標とX標章が酷似し、Xが覚せい剤の自己使用により逮捕され有罪判決を受けたこと）、不法行為責任が否定されている。また④事件は、Yによる商標登録出願や侵害訴訟の提起等が「千葉市調理師会の名称を使用する権利に関する私法上の紛争を自己に有利に解決するためにされた訴訟手続外又は訴訟手続上の権利主張行為であると認めることができる」と認定した上で、不当訴訟基準に照らして違法とは言えないと判断している。

他方、不法行為責任が認められた⑤東京地判令和3年11月29日令和1年（ワ）3028〔Attraction〕では、偽造証拠の提出等の事実から商標権の行使について根拠を欠くこと（不使用取消審判（商標法50条）により商標権が消滅されること）について故意であったことが認定できた事案である。

この事件では、不使用取消審判（Y側は未使用の事実を認識し、審判手続きにおいては偽造証拠を提出）の係属中に、YがXに対して商標権の買い取りや損害賠償金の支払いを求める書面を送付し、差止等の仮処分の申し立てを行ったため、XがX商品の販売停止等の対応を余儀なくされた（その後仮処分は取下げられ、また不使用を理由として商標を取り消す旨の審決確定）ことについて、元商標権者Yの代表取締役の損害賠償責任が肯定された。

損害額については、Yによる仮処分申立てに対応するためにXが在庫商品を廃棄したことによる逸失利益として廃棄分のX商品に対応する売上高総額（996万7697円）、商標切替費用（224万9618円）、不使用取消審判及び仮処分に係る弁護士費用（279万7200円）、及び、Yの不当訴訟による不法行為責任（当該訴訟）に係る弁護士費用として上記損害の合計額（1501万4515円）の約1割に相当する150万円の各損害額が認定され、遅延損害金を除く損害額の合計は1651万4515円と算定された。

以上のように、不当訴訟類型については不法行為責任が認められる場合は、故意又は重過失が認められる場合に限定されており、商標権関係の事案では証拠の偽造等により故意が明確に認定できた[5]判決に限られている。ただし損害論の観点からは、訴訟対策の弁護士費用のみならず、商標の切替やX商品の販売に係る逸失利益も賠償対象となっている点が注目される。ただし逸失利益については、在庫の廃棄分についての認められたものであり、将来的な販売等で得られた利益についての賠償まで認められているものではない点にも留意する必要がある。

（3）不当保全類型

（i）昭和13年・昭和16年大審院判決

不当保全類型については、戦前の大審院判決において商標権の侵害を理由とする仮処分命令に関する事案（大判昭和13年5月7日民集17巻867頁）が存在する。

この事案では、Yはアラビア文字からなる商標についての商標権を有し、Xの商品（紋タオル）につ

¹³ またこの他、商標権の行使について、Aに対する訴訟提起に伴う告知（前掲注（10）の〔日奈久竹輪〕）や競業者本人への訴訟外の侵害警告（前掲注（5）の〔人と地球〕）について不当訴訟基準に基づき判断された事例があるが、いずれも不法行為責任が否定されている。

きYの商標権の侵害を理由にYがX商品の第三者による保管を命じる仮処分命令を申請し、これが認められ執行された。本件訴訟は、XがYに仮処分命令による損害の賠償を請求した（反訴としてYはXによる商標権の侵害を理由とする損害賠償等を請求した）事案である。控訴審は、X商品における問題の紋様の使用が商標的使用ではないとして侵害を否定しつつ、Yの故意・過失が認められないとして不法行為責任を否定した。

しかし上告審である本判決は、「凡ソ仮処分ヲ為スヘキ正当ノ事由ナキニ拘ラス之ヲ為シタル者ハ特別ノ事情ナキ限り少クトモ過失ノ責ニ任スヘキモノト解スルヲ相当トスル」との従前の判例を踏襲し、「特別ノ事情」について判断しないままYの過失を否定した原判決を取り消した。

なお本件の差戻後の上告審（大判昭和16年3月29日大審院判決全集8輯13号18頁。昭和16年大審院判決）では、被疑侵害者が登録商標と同一の文字を（模様の一部として）利用していたことから侵害と誤信した点、及び専門家たる弁理士の意見を聞いた上で仮処分の申請を行った点から、「特別の事情」を認め過失を否定している。

（ii）昭和43年最判と商標権に関する近時の判断事例

現在において、知的財産権の行使に限らない不当保全一般についてのリーディングケースとされている判決が、最判昭和43年12月24日民集22巻13号3428頁（昭和43年最判）である。

この判決は、「一般に、仮処分命令が異議もしくは上訴手続において取り消され、あるいは本案訴訟において原告敗訴の判決が言い渡され、その判決が確定した場合には、他に特段の事情のないかぎり、右申請人において過失があつたものと推認するのが相当」との一般論を示した（当該事案では特段の事情を認め過失が否定された）。この昭和43年最判の一般論は、不当保全に係る損害賠償責任を過失責任であるとしたうえで、過失を事実上推定するものであり、従前の裁判例（前掲昭和13年大審院判決等）を踏襲したものと解されている¹⁴。

知的財産権に関する仮処分・仮差押を巡る事例については、基本的に昭和43年最判の一般論により、過失が事実上推定されそのまま肯定されている¹⁵。前掲昭和16年大審院判決のように「特段の事情」が認められ過失が否定された事例は、後述する商標権に関する〔Indian Motorcycle〕の他は、控訴審でその判断が覆された大阪地判平成16年1月20日平成15（ワ）6256〔採光窓付き鋼製ドアの製造方法〕¹⁶に限られている（但し網羅的に調査したものではない）。

商標権に関する事案としては、仮処分命令の執行につき過失を否定した〔Indian Motorcycle〕と、過

¹⁴ 千種秀夫「判解」『最高裁判所判例解説民事篇昭和43年度（下）』（法曹会、1969年）1397頁以下参照

¹⁵ 2000年頃までの裁判例の状況について、八木貴美子「違法な保全処分における過失の判断」秋吉稔弘先生喜寿記念『知的財産権：その形成と保護』（新日本法規出版、20002年）281頁以下（公判裁判例掲載の4件（いずれも過失を肯定）を紹介）を参照。

特許権侵害に関する2000年以降の事案として、後掲注（16）の他、東京地判平成14年12月17日平成13（ワ）22452〔氷成形装置〕（無効審決が確定した場合にも特段の事情がない限り過失が推定されるとした）、大阪地判平成19年2月15日平成17年（ワ）2535〔生理活性物質測定法〕（競業者Xの製品（X）製品につき、Xの取引先Aを相手方とする仮処分命令の執行について、特許権者Yの過失を認め、Xに生じた損害について相当因果関係にあるとして賠償が認められた）がある。

¹⁶ 仮処分命令の執行後に特許権についての無効審決が確定した事案において、第一審は、特許権者Yに特許が有効であると信ずるにつき相応の根拠があったとして過失を否定した。しかし控訴審の中間判決（大阪高判平成16年10月15日判時1912号107頁）は、執行を受けた債務者側の負担も考慮すると「特許権が特許庁審査官の審査及び査定を経て設定登録されたものであるとか、進歩性の有無に関する判断が困難かつ微妙なものであることが多いなどという一般的、抽象的な事情をもって債権者の過失を否定することは、当事者間の衡平を失するものであり、相当ではない」と判示し、当該事案の具体的事情に照らしても過失を否定すべき特段の事情は見当たらないとして過失を肯定している。

大な仮差押え命令の執行について過失を肯定した〔マイクロソフト〕の二つの判決がある。

東京地判平成25年4月15日平成24年（ワ）4230号〔Indian Motorcycle〕は、X商品の販売差止及びX商品の執行官保管を命じる仮処分命令の執行後、Yの商標権につき商標法4条1項11号該当を理由とする無効審決が確定したため、XはYの仮処分申立てが不法行為に当たるとした損害賠償を請求した。裁判所は、一般論として昭和43年最判と同様、特段の事情がない限り過失が推認されると述べて、本件ではYの仮処分命令の申立てが、無効審判の請求後であるが特許庁による無効審決の前であり「特許庁が本件商標登録の無効審決をすることについての具体的な認識は欠いていた」こと、また別の仮処分事件で（無効審判における）引用商標との類似性が否定される判断もされていたこと等から、「本件商標と本件類似商標との類似性の判断に係る判断がいずれの結論になるのかについて予見することは困難であったといわざるを得」ないとして、本件では特段の事情が認められ過失が否定されると判断した。

東京地判令和2年12月3日令和元年（ワ）21183〔マイクロソフト〕では、商標権侵害による損害賠償請求権（商標法38条1項の適用を前提に6960万3360円の内金3100万円）を被保全権利とするXの預金債権の仮差押命令（平成26年10月29日）に基づき2630万5594円分の仮差押えがされた。しかしその後、平成29年8月10日の保全異議決定及び本案訴訟の第一審判決では、Yの損害額は500万円と認定され、仮差押命令の変更及び請求の一部棄却がされた事案であり、過大な債権額による差押え命令の執行による不法行為責任が問題となった。本件において裁判所は、仮差押命令が異議又は上訴事件で取り消された場合や本案訴訟で債権者（Y）の敗訴が確定した場合には過失が推定されるとし、本件でのY側の主張の事情¹⁷では推定の覆滅は認められないとして、払戻しを受けられなかったことによる損害（過大な差押え分の金額（2630万5594円－500万＝2130万5594円）に対応する民事法定利息5%による金員相当額（295万9432円））と保全異議事件に係る弁済士費用15万円の賠償を認めた。

以上、不当保全類型については、基本的に特段の事情がない限り過失が事実上推定される状況であり、商標権の行使に関して昭和16年大審院判決及び前掲〔Indian Motorcycle〕といった過失が否定された事例もあるものの、知的財産権の行使一般については過失が否定されることはあまりない状況となっている。

3. 競業者取引先への侵害警告と不正競争防止法上の損害賠償責任

（1）概要

前述の通り、商標権者Yが、競業者Xの取引先A等に対して、X商品の販売等がYの商標権を侵害する旨を告知し、後に非侵害や無効の抗弁の成立・無効審決の確定等が認められた場合、基本的にYによるA等に対する告知行為は、競業者（X）の信用を害する虚偽の事実を告知・流布したとして不競法2条1項21号（不競法の改正に伴い条文番号が変化しているが、旧法の時期の判決等も含めて21号と表記する）の不正競争行為に該当することとなる（③競業者取引先への侵害警告による虚偽事実告知）。

¹⁷ 本件では、商標権者であるYが米国法人であり日本で製品を直売していなかったことを理由に商標法38条1項の適用が否定された。この点につきYは、Yの日本法人を規範的にYと同視できることを根拠とする主張であり従前の裁判例にていましてそのような主張をすることに合理性があるなどと主張したが、裁判所は、仮差押申立て事件におけるYの主張はYが製品を直売していたことを根拠とするものであったこと等を根拠として退けている。

不競法2条1項21号は「虚偽」の事実であることについてのYの認識や不正競争目的等をその要件としていないため、Y自身は正当な権利行使であると考えて警告を行った場合にも、同号の不正競争行為には該当することとなる。もっとも不競法4条は民法709条と同様に、不正競争行為者の損害賠償責任について行為者の故意又は過失の存在を要件としている。後述するように競業者取引先への侵害警告については、基本的に過失が肯定される事例が多いが、Yが虚偽の事実の告知ではない（自らの権利行使には根拠がある）と信じるについて相当の理由があるような場合については過失が否定された事例も相当数存在する。過失判断の水準で比較をすれば③取引先への侵害警告に係る不競法上の責任については、①不当訴訟類型（故意又は重過失に限定）よりは緩やかに損害賠償責任が肯定されるが、②不当保全類型（過失が事実上推定）よりは過失が否定される場合が多い、との印象である。

また、東京地判平成13年9月20日判時1801号113頁及びその控訴審である東京高判平成14年8月29日判時1807号129頁〔磁気信号記録用金属粉末〕を契機として、一部の裁判例では、告知態様等を総合考慮した違法性阻却を認める裁判例が有力なものとなっており、このような考え方を巡る評価が大きな議論の対象となっている。

（2）近時の裁判例の状況（知的財産権一般）

これら競業者取引先への侵害警告を巡る近時の裁判例の状況については、別稿で検討をしている¹⁸ため本稿では詳しく立ち入らない。ただし基本的な状況を示すため、別稿に掲載した、特許権等を含む知的財産権の行使に関する損害賠償請求の成否と過失・違法性阻却等に関する判断事例の件数をまとめたデータを表-2として引用する。

表-2 権利侵害警告（知的財産権）関連損害賠償請求事例（21号該当肯定事例に限定）

	請求認容・棄却				違法性		故意過失		全 損 害×	消 滅 時 効 完成
	全 部 棄 却	（ 一 部 ） 認 容	合 計	全 部 棄 却 率	（ 一 部 ） 阻 却 △×	阻 却 否 定 ○	（ 一 部 ） 否 定（△ ×）	全 部 肯 定 ○		
2000年以前	21	25	46	45.7%	1	0	11	15	5	4
2001～2010年	12	37	49	24.5%	8	10	8	24	0	1
2011年以降	9	27	36	25.0%	1	14	6	25	2	0
合 計	42	89	131	32.1%	10	24	25	64	7	5

表-2で示されているように、正当な権利行使を理由とする違法性阻却を実際に認めた判決は、2001年から2010年の時期（より正確には2001年から2007年まで）に集中している点である。2008年以降について違法性阻却を結論として認めた判決は、傍論的な知財高判平成25年2月1日判時2179号36頁〔ごみ貯蔵機器大合議〕（一般的な意向表明に過ぎないとして21号非該当ともしているため上記一覧表に含まれていない）と、競業者の取引先Aに対する訴訟提起による告知について21号非該当としつつ

¹⁸ 金子・前掲注（1）参照。また平成18年8月頃までの裁判例の状況については金子・前掲注（7）164頁以下も参照。

違法性を否定した知財高判平成 29 年 3 月 22 日平成 28 年（ネ）10094〔経皮吸収製剤〕¹⁹に限られている。

他方で違法性阻却論が裁判例において台頭する 2000 年以前から、過失がないことを理由として損害賠償請求を棄却する判断事例は相当数存在しており、その後の時期についても引き続き存在する状況である。特に 2010 年頃以降（2008 年以降）の裁判例については、結論として損害賠償請求を棄却した事例においては、違法性阻却によるものよりも過失を否定したものが多い状況である。また全ての期間を通じて、過失についての判断が示された事例の件数は、違法性阻却の成否について結論が示された事例よりも多くなっている。また同様に全ての期間を通じて、過失が肯定されている事例が否定されている事例よりも多い点にも留意すべきであろう。

以上のように、近時の裁判例は違法性阻却論を Y の損害賠償責任を否定する法理として積極的に用いている状況ではなく、むしろ過失判断への回帰の傾向が指摘できる状況にある。

（3）商標権に関する侵害警告事例

本稿では、特に商標権についての競業者取引先への侵害警告に関する事案についてより詳しく検討する。

（i）裁判例の概観

表-3 は、商標権に関する競業者取引先への侵害警告について不競法 2 条 1 項 21 号に該当すると判断された事例において、損害賠償請求がされた事例の一覧である。

一覧表において、違法性の欄に○が記されたものは違法性阻却の主張が退けられたもの、×は違法性阻却が認められたもの、故意過失の欄に○が記されたものは過失が肯定されたもの、×は過失が否定されたもの、結論の欄に○が記されたものは損害賠償請求が一部でも認容されたもの、×が記載されたものは損害賠償請求が全部棄却されたものを意味する。

表-3 商標権に関する競業者取引先への侵害警告に関する損害賠償請求事例一覧

番号	裁判所	判決年月日	事件番号	事件名	違法性	故意過失	結論	非侵害等の理由
[1]	東京地判	平成 6 年 1 月 28 日	平成 4 年（ワ）10232	MAGNETIMARELLI		○	○	Y は独占的使用権者ではない
[2]	東京高判	平成 12 年 4 月 19 日	平成 11 年（ネ）1464	FRED PERRY①			○	並行輸入
[3]	大阪高判	平成 14 年 3 月 27 日	平成 12 年（ワ）9104	Question		○	○	商標非類似
[4]	東京地判	平成 13 年 10 月 25 日	判 時 1786 号 142 頁	FRED PERRY②		○	○	並行輸入
[5]	大阪	平成 13 年	平成 12 年	smile mark		×	×	商標非類似

¹⁹ 前掲注（9）参照。

	地判	10月25日	(ワ) 5986					
[6]	東京地判	平成14年7月25日	平成11年(ワ) 18934等	パチンコ コンストラクション		○	○	商標未登録
[7]	東京地判	平成16年8月30日	平成15年(ワ) 1039等	Penfield			○	商品非類似
[8]	東京高判	平成16年8月31日	平成16年(ネ) 836	常時接楽	×		×	商標非類似
[9]	大阪地判	平成16年11月11日	平成16年(ワ) 5713	シロアリ防除剤		○	○	商標非類似
[10]	大阪地判	平成20年5月20日	平成16年(ワ) 1091	MISTER ADVANCE		○	○	商標未登録、侵害事実なし、権利濫用
[11]	東京地判	平成30年6月1日	平成26年(ワ) 25640等	個性心理学	○	○	○	商標非類似
[12]	東京地判	令和2年7月10日	平成30年(ワ) 22428	COMAX		○	○	商品非類似

以上の一覧で示されている通り、商標権に関する競業者取引先への侵害警告が不競法2条1項21号に該当すると判断された事例では、10件の裁判例で損害賠償請求が一部認容されており、損害賠償請求が全部棄却された事例は、過失を否定した[5]〔smile mark〕と告知態様等を総合考慮した違法性阻却を認めた[8]〔携帯接楽〕に限られている。

また違法性阻却についての判断事例は2件のみ（阻却肯定[5]、阻却否定[12]）であるのに対して、過失についての判断事例は9件（うち8件で少なくとも過失を肯定）となっている。

(ii) 各裁判例の判断内容

以下裁判例について、権利行使の不当性について悪意であった可能性が高い事案（[1][10]）、FRED PERRY 事件関連事案（[2][4]）、商標非類似と判断された事例（[3][5][8][9][10]）、商品非類似と判断された事例（[7][12]）のそれぞれの類型毎に紹介する（このほか、警告時点で商標登録がされていなかった事件として[6]²⁰がある）。

① 権利行使の不当性について悪意であった可能性が高い事案

Yが侵害警告の時点で権利行使が根拠を欠くことについて認識していた可能性が高いといえる事案としては[1]〔MAGNETIMARELLI〕と[10]〔MISTER ADVANCE〕が挙げられる。

[1]東京地判平成6年1月28日平成4年(ワ) 10232〔MAGNETIMARELLI〕では、訴外B社が有する商

²⁰ 損害額については、利益が回収できなかった製品分の支払い済み制作費用490万円、商品廃棄費用10万円、Aからの逸失利益100万円の賠償が認められている。

標権について、YがBから独占的な使用許諾を受けたとして、Bの登録商標が付されたX商品（Bから使用権を設定されたXが再使用許諾したもの）の鈴鹿サーキットでのF1グランプリ会場での販売について、関係各社（A）にX商品の製造販売が違法でありXの取引を中止すべきとの申し入れがされ、実際に3日間の同会場でのX商品の販売が中止された事例である。

この事件においてY側は、Bから使用許諾を受けたのはXではなくYだと主張したが、裁判所は、BとX間の取引関係及び使用許諾契約締結の経緯、Yが休眠会社からその商号をBが海外取引で使用してきた表示の日本語の表記に変更する等していたこと等を認定し、Yが独占的な使用権者であるとは認められないと認定した。そしてYは故意又は過失によりXの信用を害する虚偽の事実を告知したとして損害賠償責任が認容されている。損害額としては、前年度のF1グランプリの販売実績による利益額から（X以外のブースの出典が増えていたことも鑑み）控えめに見積もって5割に相当する金額（7500万円）を、侵害警告により生じたX商品に係る逸失利益の額として認定した。

この[1]事件はYの故意が認定された事案ではないものの、休眠会社をあえてBの表示に変更したこと等に照らせば、権利行使の不当性についてY側が悪意であった可能性が高い事案と考えられる。

また[10]大阪地判平成20年5月20日平成16年（ワ）1091〔MISTER ADVANCE〕では、Yを退職した従業員が設立したXの取引先に対して、Xの商品（プログラム）がYの有する著作権・商標権を侵害し差止請求を受ける可能性がある趣旨の複数の告知を行ったことが問題となった。裁判所は著作権の侵害を否定するとともに、商標権については、いくつかの告知については告知時点で登録がされていなかったことを理由に虚偽の事実の告知にあたりと判断した。そして商標登録後の告知についても、Yによる本件登録商標（「ミスターアドバンス MISTER ADVANCE」）の出願（平成15年4月23日）は、X商品が「ミスターアドバンス」の名称で販売された同年3月の後であり、Yの出願以前には「ミスターアドバンス」の名称の商品をYは販売せず販売計画もなかったことから、Yの出願は「もっぱら、RBCによるRBCソフトの販売活動の妨害を目的としたものと推認することができ」として、この告知についても虚偽の事実の告知にあたりとした。またこれらの経緯から少なくともYに過失が認められると認定している。損害額については、逸失利益についての立証は認められず、無形損害200万円と弁護士費用20万円の賠償が認められた。

② FRED PERRY 事件関連事案

[2]東京高判平成12年4月19日平成11年（ネ）1464〔FRED PERRY①〕及び[4]東京地判平成13年10月25日判時1786号142頁〔FRED PERRY②〕は、製造地域制限条項・下請禁止条項に違反してライセンスにより商標がふされた商品の輸入について、真正商品の並行輸入にあたりとして商標権侵害が否定された事例である。

そしてYによるX製品の販売がYの商標権を侵害する趣旨のA等への告知については不競法2条1項21号の虚偽事実告知に該当すると判断した上で、「製造地域制限条項違反の商品が、並行輸入における真正商品に該当するか否かは、法律上、一義的に明解な問題とはいえない難しいものと解されるが、そうである以上」権利侵害の告知については慎重な配慮が必要であるとして過失を肯定している。

損害額については、[2]では各原告につき信用毀損による無形損害100万円と弁護士費用20万円、[4]ではX1につき、輸入仲介手数料のAによる支払い拒否分534万、値下げによる逸失利益1796万（値下げ分の7割）、弁護士費用233万（X2・3も同様）の賠償が認められた。

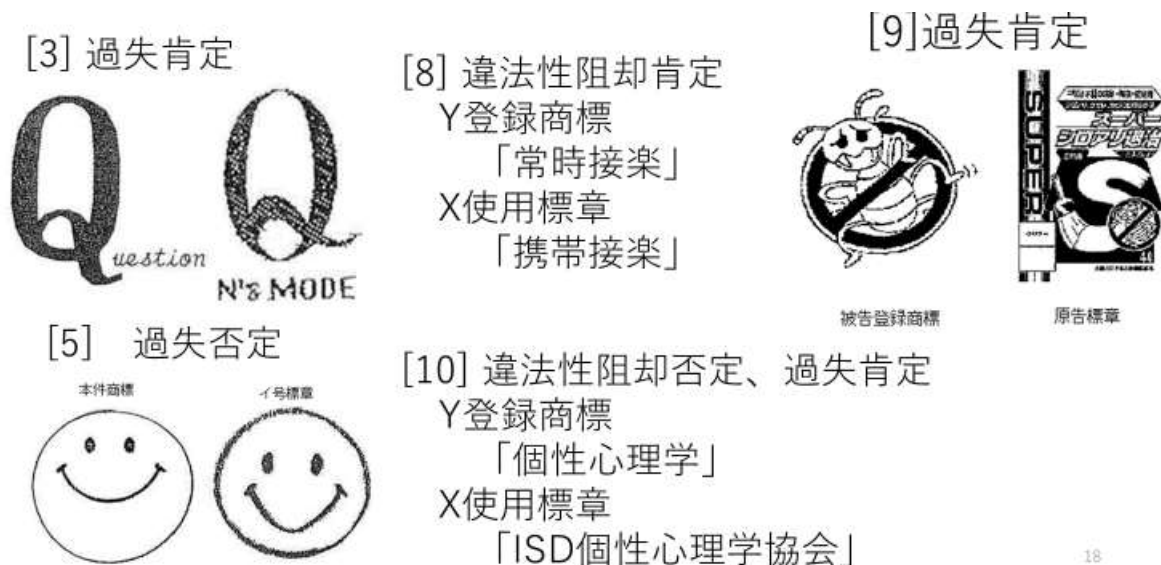
なおその後、最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁〔FRED PERRY③〕（及び[4]判決の控訴審

(東京高判平成 14 年 12 月 24 日判時 1816 号 128 頁)) では、上記条項に違反して商標が付された商品については、真正商品の並行輸入に当たらないとして商標権侵害が肯定されている。

③ 商標非類似と判断された事例

図-1 は、侵害警告に関する裁判例において、Y の登録商標と X の使用商標が非類似であることから、Y による商標権侵害の警告等が「虚偽の事実」の告知と認定された事例について、問題となったそれぞれの標章を対比したものである。

図-1 侵害警告事例について商標非類似と認定された事例



この対比からも窺われるように、これらの事例の多くは、Y 商標と X 標章が、識別力がそれほど高いとはいえない要素（[3]「Q」の文字、[10]「個性心理学」の文字）や、図形の抽象的な特徴（[5]スマイルマーク、[9]シロアリ防除剤についての禁止標識図と擬人化されたシロアリを組み合わせたイラスト（X 標章では右下に記載））が共通するにとどまっていた事例である。ただし[8]では、「接楽」という造語が共通していた事案である。

損害賠償請求が（一部）認容された 3 件の過失及び違法性阻却に関する判断及び認容された損害額は以下の通りである。

[3]大阪高判平成 14 年 3 月 27 日平成 13 年（ネ）3490 号〔Question〕では、非侵害であるにもかかわらず侵害警告を行った点で Y の過失が推認されるとし、Y が弁護士に事前に相談したことの一事をもって Y の過失は否定されないと判断した。損害額としては、返品・ラベル張替え費用 238 万、値下げによる逸失利益 126 万円、弁護士費用 35 万円の賠償が認められた。

[9]大阪地判平成 16 年 11 月 11 日平成 16（ワ）5713〔シロアリ防除剤〕では、X が Y に対して商標権を侵害しない旨の回答をしていたにもかかわらず、Y が X の取引先 A に対する告知をしていた点で Y に少なくとも過失が認められると判断されている。損害額については、逸失利益の損害の立証は認められず、対応に要した人件費 99 万円、弁護士費用 42 万円、無形損害 180 万円の賠償が認められた。

[10]東京地判平成 30 年 6 月 1 日平成 26（ワ）25640〔個性心理学〕では、Y が告知前の時点で「個性心理学」の用語が普通名称であることを認識していたこと、告知前に「通常必要とされる事実調査及び

法律的検討を行えば、被告各標章が原告商標権を侵害しないことを容易に知り得たのにあえて商標権侵害に当たる旨の告知をした」ことから、Yの過失が認められるとともに、告知態様等の総合考慮による違法性阻却の主張も退けられている。損害額としては、逸失利益の主張は認められず、無形損害 200 万円と弁護士費用 20 万円の賠償が認められた。

これに対して、損害賠償請求が棄却された事例としては過失が否定された[5]と違法性阻却が認められた[8]がある。

[5]大阪地判平成 13 年 10 月 25 日平成 12 年（ワ）5986〔smile mark〕の事案では、Yによる商標出願以前の昭和 45 年（1970 年）時点において微妙にデザインの異なるスマイルマーク商品が氾濫していた中でYが出願し登録を受けたY商標（本件商標（前掲図-1 参照））は出所識別力・独占適応性を欠くものであり、その禁止権の範囲は「本件商標に示された具体的外観（顔、目及び口の位置、描線等）を備えるスマイルマークに限定されると解するのが相当」であるとして、X商標（イ号標章）との類似性が否定された。

しかしYの過失については、「本件警告が行われた平成 12 年 5 月 20 日時点において、スマイルマークに関するこのような解釈が公権的に示されたことはなく、取引界において一般に認識されていたとも認められないことを考慮すると、本件商標について有効な商標権設定登録がある以上、商標権者であり、かつスマイルマークの創作者とされていた」B「との間で本件ライセンス契約を締結していた被告としては、本件商標権の効力が、本件商標と外観の基本的構成、称呼、観念を同一にするスマイルマーク全体に及び、スマイルマークを本件商標権の指定商品又は類似する商品に使用することは本件商標権を侵害するものであると考えるのもやむを得ない」として過失が否定されている。

この[5]判決については、Bとの契約等の事情はあるものの、出願時点で細部の異なるスマイルマークが既に多数存在しておりYもそのことを認識していたこと等に鑑みれば、他の裁判例と比較してもかなり商標権侵害の成否についての注意義務の水準を低く設定したものと思われ、疑問が残る。

[8]東京高判平成 16 年 8 月 31 日平成 16 年（ネ）836〔常時接楽〕では、Y登録商標（「常時接楽」）とX使用標章（「携帯接楽」）の類似性が否定された。しかしYによるXの取引先 2 社への侵害警告については、主に（1）「接楽」という造語が共通していることから非類似であることが明白とはいえずX商品の販売がYの商標権を侵害と信じることに相応の事実に・法律的根拠があったこと、（2）取引先 2 社への侵害警告はYによるXへの警告の後に行われたものであること、（3）Yによる告知は多数の小売店に対するものではなく、大手のパソコン製品の流通卸売業者 2 社に限られていたこと等の事情を総合考慮し、違法性を欠くとして商標権に係る侵害警告については過失が否定された。

なお[8]では、別のX商品についてYの著作権を侵害する旨を告知した行為についての損害賠償責任も問題となっており、告知先が多数の小売店であること等に鑑み、正当な権利行使を目的とするものとは言えないとして損害賠償責任が肯定されている。

[8]判決の考慮要素のうち、（1）侵害と信じることに相応の根拠の存在は過失判断と同様のものであるが、これに加えて（2）（3）で挙げられた告知の経緯や告知先の性質等を考慮している点が、告知態様等を考慮した違法性阻却論の一つの特徴となっている。なお（1）の事情のみで従来の裁判例に照らして過失が否定されるかについては、共通要素が造語である点に鑑みると明らかではないものといえよう。

④ 商品非類似と判断された事例

商品非類似と判断された[7]及び[12]はいずれも、X側も、Yの登録商標と同一・類似の商標について、指定商品を異にする商標権を有していた事案である。

[7]東京地判平成16年8月30日平成15年（ワ）1039等〔Penfield〕の事案では、XとYは同一の書体の文字からなる商標「PENFIELD」（X商標、Y商標）について商標権を有していた。

Xの商標権（X商標権）の指定商品は「被服（運動用特殊被服を除く）布製身回品（他の類に属するものを除く）寝具類（寝台を除く）、但し、被服を除く」、Yの商標権（Y商標権）の指定商品は「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機（電気蓄音機を除く）、レコード、これらの部品及び付属品」である。Xは訴外Bから平成4年にX商標権の譲り受け、またYも訴外Bから平成5年にY商標権を譲り受けている。

Yは米国法人であり、1975年に設立された米国法人であるペンフィールド社の設立者により設立され、ペンフィールド社の事業はYの設立後Yに全面的に引き継がれ、米国におけるY商標（指定商品はジャケット。1977年ペンフィールド社により出願）も1990年に譲渡を受けている。

Xは遅くとも平成6年以降、X商標を付したカジュアルウェア（X商品）を製造販売していたところ、Yは、「Penfield」がYのブランドであり、他の業者による販売はY商標権の侵害等に当たる旨の新聞広告やXの取引先への告知を行った。

裁判所は、Y商標権の指定商品である「運動具」（及びこれに含まれる「運動用特殊被服」）には、X商品のカジュアルウェアは含まれず、また指定商品と類似する商品ともいえないとして、商標権侵害を否定し、Yによる侵害警告や広告是不競法2条1項21号の虚偽事実告知に該当すると判断し、Yらの損害賠償責任を肯定した。Yの過失や違法性阻却責任については特に判断されていない。損害額については、逸失利益の損害の主張は認められず、無形損害300万円の賠償が認められた。

[12]東京地判令和2年7月10日平成30年（ワ）22428〔COMAX〕は、XとYがそれぞれ“COMAX”（標準文字）等からなる商標について商標登録を受けていた（X商標の指定商品は20類マットレス等、Y商標の指定商品は17類天然ゴム、ゴム）事案である。

Yは、A（Amazon Japan 株式会社）の「Amazonブランド登録サービス」（本件サービス）にY商標権を登録し、本件サービス上でX商品（COMAXの商標が付されたマットレス等）がY商標の「偽造品であること」等を内容とする旨の申告（本件申告）を行った。Aは検討の上、X商品の一部について出品情報を削除し、その旨のメールをB（X商品の販売店）に送信した。Bは、X商標権を有するXからX商品を仕入れ販売していること、Yは天然ゴムについてXは枕やマットレスについてそれぞれ商標を有すること等をAに伝えたが、AはX商品の再出品を認めなかったとの事案である。

裁判所は、X商品（マットレス）はY商標権の指定商品（天然ゴム、ゴム）と類似せず、その販売等はY商標権を侵害しないことを認定し、本件申告は不競法2条1項21号に該当し、申告の内容及び態様に照らせば過失が認められるとして、差止、損害賠償請求を一部認容した。

損害額としては、無形損害50万円、弁護士費用10万円の限度で認容し、不競法5条2項の適用の主張については、告知後、告知前に比較してY商品の売上は減少していることから適用を否定した。なおY側は、Yによる本件申告とAによる出品停止の相当因果関係を争ったが、裁判所はAの判断が商品の類似性についての検討を欠く不合理なものであったと認定しつつも、相当因果関係を肯定している。

（iii）損害額の算定について

以上の裁判例のうち損害賠償請求が一部認容された事例について、その損害額の判断をまとめたもの

が表-4 である。

表-4 商標権による侵害警告に関する損害額の算定

番号	損害の認定
[1]	X 商品の販売中止による逸失利益 7500 万円
[2]	各原告につき信用毀損による無形損害 100 万円、弁護士費用 20 万円
[3]	返品・ラベル張替え費用 238 万、値下げによる逸失利益 126 万円、弁護士費用 35 万円
[4]	X1 につき、輸入仲介手数料の A による支払い拒否分 534 万、値下げによる逸失利益 1796 万（値下げ分の 7 割）、弁護士費用 233 万（X2、X3 についても同様）
[6]	利益が回収できなかった製品分の支払い済み制作費用 490 万円、商品廃棄費用 10 万円、A からの逸失利益 100 万円
[7]	無形損害 300 万円（逸失利益の損害の立証失敗）
[9]	対応に要した人件費 99 万円、弁護士費用 42 万円、無形損害 180 万円（逸失利益立証失敗）
[10]	無形損害 200 万円 弁護士費用 20 万円（逸失利益立証失敗）
[11]	無形損害 100 万円 弁護士費用 10 万円（逸失利益立証失敗）
[12]	無形損害 50 万円 弁護士費用 50 万円（不競法 5 条 2 項適用否定）

以上のように、無形損害や、侵害告知に対応するための費用の支出についての算定事例が多い。弁護士費用については、知的財産権侵害を理由とする不法行為の場合と同様、基本的には他の損害額の 10%とするものが多いが、これとは別に侵害告知への対応に要した弁護士費用等の賠償が認められた事例もある。

X 商品の販売停止や値下げを余儀なくされたことによる逸失利益は、立証に成功すれば相応の賠償を受けられる（特に[1]では 7500 万円の賠償が認められた）。しかし X 商品の販売停止に複数の要因が関係する場合や、全面的な販売停止ではなく販売数量の減少（あるいは本来はあったであろう増加がなかったこと）等については、相当因果関係の立証は困難なものとなっている。

不競法 5 条（損害額算定の特別規定）の中では、権利侵害警告については 2 項（不正競争者の利益による推定）が適用の可能性はあるが、実際に適用が認められた例は商標権に係る侵害警告の事案では見当たらなかった。[12]では侵害警告後の期間に Y の売上も減少していたことから 2 項の適用が否定されている。

4. 裁判例の状況についてのまとめと特に悪質な場合への対応策についての検討

（1）裁判例の状況の小括と評価

以上、不当訴訟・不当保全による不法行為責任、権利侵害警告についての不競法上の損害賠償責任について、商標権の行使に関する事例を検討してきた。

①不当訴訟類型（訴訟提起、仮処分申立てによる不法行為責任）における商標権者 Y の不法行為責任については、昭和 43 年最判の基準に基づき、権利行使が根拠を欠くことについて商標権者に故意また

は重過失があったような例外的な事案にのみ負うと解されており、商標権侵害を理由とする訴訟提起等についても多くの事例ではYの責任は否定されている。ただし東京地判令和3年11月29日令和1年(ワ)3028〔Attraction〕は、不使用を理由に商標が取り消されるべきことを明らかに認識しながら(不使用取消審判において偽造証拠を提出した事案)仮処分申立て等を行った事案について、賠償責任が肯定されている。

②不当保全類型(仮処分命令等の執行後に被保全権利の不存在が明らかとなった場合)については、昭和63年最判の基準に基づき、知的財産権の行使による場合についても商標権者Yの過失が事実上推定される扱いとなっている。特許権の行使に関しては過失の覆滅が(最終的に)認められた事例は見当たらなかったが、商標権の行使については東京地判平成25年4月15日平成24年(ワ)4230号〔Indian Motorcycle〕において過失が否定された例がある。

③競業者取引先への侵害警告類型については、商標権の行使に関しても損害賠償責任が肯定された事例が多数存在する状況である。損害賠償責任に関する判断枠組みの点では、正当な権利行使を理由とする違法性阻却論から過失判断への回帰の傾向が指摘できる。商標権侵害関連事例については、商標が非類似とされた事例につき、基本的な特徴は共通していること(大阪地判平成13年10月25日平成12年(ワ)5986〔smile mark〕)や警告先等が限定されていたこと([8]東京高判平成16年8月31日平成16年(ネ)836〔常時接楽〕)を理由に損害賠償責任を否定した事例もあるが、全体としては過失が肯定され損害賠償責任が認められた事例が多い。損害賠償については、信用毀損による無形損害や、警告への対応費用・弁護士費用等が中心となり、逸失利益の立証に成功すれば損害額はそれなりに高額となるが、立証が難しい場合も多い状況となっている。

以上の裁判例の状況のうち、①不当訴訟と②不当保全類型については、基本的に現在の裁判例の立場を支持するものである。③の侵害警告類型については、明文上の根拠のない違法性阻却論よりも過失判断の枠組みが妥当であると考え²¹が、注意義務の程度をどの程度に設定すべきかが大きな問題となる。とりわけ、東京地判令和2年7月10日平成30年(ワ)22428〔COMAX〕のように、告知先が商標権侵害の成否について慎重な判断をせず取引を停止してしまう場合²²もやや不注意な判断をしたような事案の取扱い等が課題となる。過度に高度の注意義務を設定すると商標権の正当な行使まで萎縮する可能性もある。これらの点については今後の検討課題としたい。ただ裁判例のうち前掲〔smile mark〕については過失を否定した判断に強い疑問が残るところである。

(2) 特に悪質な場合への対応策

商標権者Y自身が、自己の権利行使に根拠がないことを認識しながらあえて訴訟提起・侵害警告を行った場合(故意の場合)については、日本の裁判例の現状においては、競業者取引先への侵害警告に加

²¹ 議論状況も含め駒田泰土「理由のない特許権侵害警告と不正競争防止法：権利行使の“真正さ”を論じる必要はあるか」特許研究66号(2018年)5頁以下を参照。筆者自身の立場については金子敏哉「判批」ジュリスト1286号(2005年)127頁以下を参照

²² もっともプラットフォームである告知先としては大量の同種の申立てに対応せざるを得ないという側面があったのかもしれない。日本においてはプラットフォームに対する侵害通知による法的責任に関する裁判例はまだ少数に限られている状況であるが、中国では悪意の通知が大きな社会問題となっており、電子商取引法による対応がされていることについて顧昕「商標権侵害に係るプラットフォーム責任規則についての研究－受動的責任免除から自発的管理へ」一般財団法人知的財産研究教育財団『知的財産に関する日中共同研究報告書(令和3年3月)』189頁以下を参照。

え、競業者本人に対する訴訟提起や侵害警告についても、不法行為責任が認められ、競業者であるXや取引先Aに対して生じさせた損害の賠償責任が生じることとなる。また場合によっては、刑法233条の信用毀損罪も成立することとなろう²³。

以上のように現行法・現在の裁判例の下でも、悪質な権利行使への対応は一定程度なされていると思われるが、以下ではさらに対応すべき課題として、逸失利益の立証の困難と、商標権の行使が諸事情の総合考慮による権利濫用と評価される場合に関する問題について若干の検討と提言を行う。

（i）逸失利益の立証の困難

もっとも、故意に根拠のない商標権侵害を理由とする訴訟提起や侵害警告をYが行ったことによりX商品の販売停止を余儀なくされたことによる逸失利益に関する立証が困難な場合が多いことについては検討課題とすべきであろう²⁴。逸失利益の賠償が認められた事例も存在するものの、前年度実績に基づきかなり高額な賠償が認められた東京地判平成6年1月28日平成4年（ワ）10232〔MAGNETIMARELLI〕以外では、廃棄等を余儀なくされた在庫分についての算定が中心となっている。

このような状況の一つの対応策としては、競業者取引先への侵害警告について、商標権者Yによる権利行使が根拠を欠くことについてYの故意が認められ、かつ、告知後にAによるX商品の販売が停止・減少し代わってY商品が販売されている場合には、不競法5条2項の侵害者利益によるXの損害額の推定を原則として認めてY側に推定覆滅に係る立証責任を負担させること、及び、不競法5条1項の類推適用（Y商品のAによる譲渡数量をX商品の逸失販売数量としてまず推認し、販売阻害事情の主張立証責任をY側に負担させる）ことを認めるべきと考える。

単にYが過失により侵害警告を行った場合に、逸失利益に係る立証責任についてY側に過度の負担をさせることは適切ではないと思われるが、不当訴訟基準を満たすような故意・重過失のような事案については、悪質な権利行使の抑止とXの実質的な救済の観点から以上のように解すべきと考える。

また不当訴訟類型における不法行為責任についても、Yの故意が認められ訴訟提起の結果X商品の販売停止・現象とY商品の販売増加が生じた蓋然性が認められるという状況については、不競法5条2項及び不競法5条1項の類推適用により、Xの逸失利益の立証負担を軽減することが妥当であるように思われる。

（ii）権利濫用論と不当な権利行使による法的責任、事後的な商標権の取消の制度

商標権の行使の制限としては、諸事情の総合考慮による権利濫用（民法1条3項）の判断が重要な意味を持っている²⁵。しかし商標権者Yの不当な権利行使による法的責任の追及の観点からすると、諸事情の総合考慮による権利濫用という判断枠組みについては、商標権者Y自身が権利行使の不当性について訴訟提起や侵害警告等の時点で認識していた・認識可能であったとの評価をしづらいものとする側面があるようにも思われる。

²³ 刑法233条の「信用」について、かつての大審院判例では支払能力又は支払意志に対する社会的信頼に限定して解釈されていたが、最判平成15年3月11日刑集57巻3号293頁は従前の大審院判例を変更し、刑法233条の信用毀損罪は「経済的な側面における人の社会的な評価を保護するもの」であり、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も同条の「信用」に含まれるとの判断を示している。

²⁴ 競業者取引先及び競業者本人への侵害警告による損害額の算定についての詳細な分析として、高岡・前掲注（5）44頁以下及び49頁以下を参照。

²⁵ 権利濫用に関する検討については、本報告書中の小塚論文を参照。

現在、権利濫用論で対応している事案についても、可能な限り明確化・類型化（そして場合によっては条文で明文化）をすることが、不当な権利行使それ自体を抑止し、またこれに伴う法的責任を適切に課す上でも重要であると思われる。

特に制度的な対応としては、既に提言されている通り²⁶、商標権者が、専ら他者の営業活動を妨害することや商標権を買い取らせることを目的として、XやAに対する訴訟提起や侵害警告を行っていることが明らかとなった場合に、商標権を審判によって（不当な権利行使の時点から将来について）取り消す制度を導入すべきであろう。

5. おわりに

以上、本稿では、商標権の不当な行使の抑止やこれに対する救済手段がどうあるべきか、との問題関心からし、日本法における不当な商標権の行使によって生じる法的責任について、①不当訴訟・②不当保全による不法行為責任、③訴訟外での競業者の取引先に対する侵害警告の不正競争防止法による対応各類型についての検討を行った。そして裁判例の現状を分析しこれを基本的に妥当なものと評価しつつも、特に悪質な場合（権利行使の不当性について商標権者が悪意である場合）への対応策として、損害額に係る立証責任を軽減する解釈論や、また権利濫用等の総合考慮による対応だけではなく、類型化や新たな立法（特に事後的な濫用を理由とする取消制度の新設）を行うべきとの考え方を示した。

本稿の検討は、侵害警告に係る注意義務の程度の検討等多くの点で不十分なものであるが、今後の商標権の不当な権利行使に対する抑止と法的救済のあり方を巡る議論に資する点があれば幸いである。

²⁶ 田村善之『商標法概説〔第2版〕』（有斐閣、2000年）108頁参照。なお現行法の下でも、事後的な公序良俗違反を理由とする無効審決（商標法4条1項7号、商標法46条1項6号）や権利濫用論などでもこのような場合への対応は一定程度可能であるが、本文で述べた通り、総合考慮ではなく、明確化できるものは明確化をすることで、不当な権利行使を抑止すべきであろう。

禁 無 断 転 載

令和4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調査報告書

令和5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