日本弁理士会中央知的財産研究所　第 19 回公開フォーラム

# 知的財産権のエンフォースメントの新しい地平

■日　時：令和 4 年 3 月 8 日（火）13：00 ～ 17：00
■方　法：Zoom によるウェビナー配信
■講　師：松下　　正　氏（弁理士）
　　　　　前田　　健　氏（神戸大学大学院法学研究科　教授）
　　　　　重冨　貴光　氏（弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士）
　　　　　森本　　純　氏（弁護士・弁理士）
　　　　　青木　大也　氏（大阪大学大学院法学研究科　准教授）
■司　会：鈴木　將文　氏（名古屋大学大学院法学研究科　教授）（主任研究員）


要　旨

日本弁理士会中央知的財産研究所では，令和 2 年 11 月から，鈴木將文主任研究員の下，「知的財産権のエンフォースメントの新しい地平」を研究課題として研究を行ってきた。その研究成果は本号（別冊パテント第 27 号）において詳細に報告される。

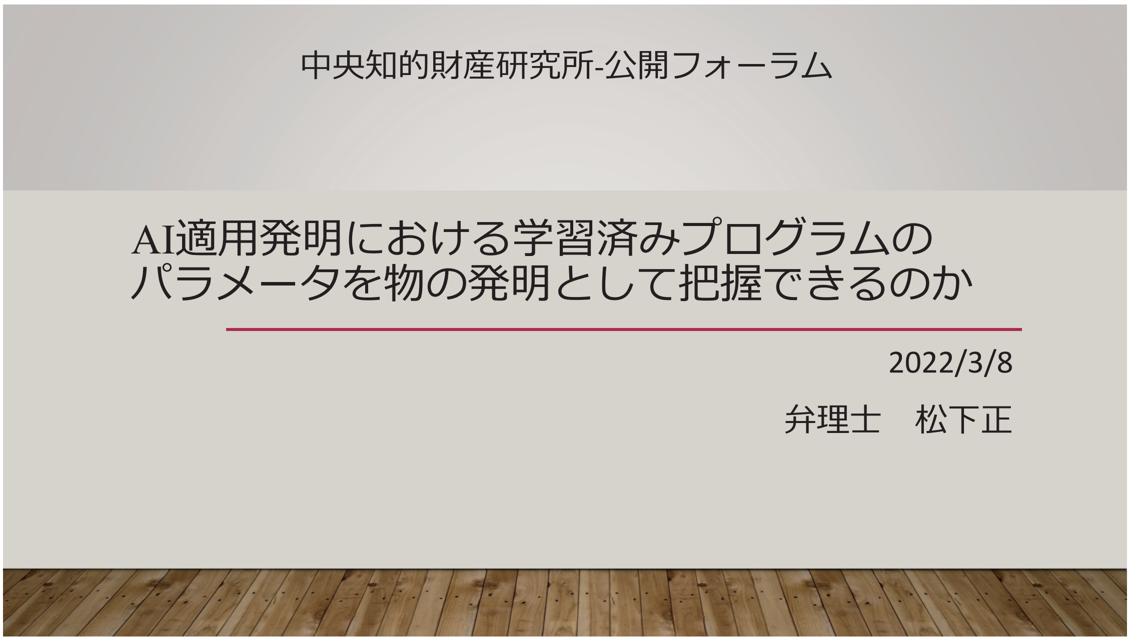
さらに，令和 4 年 3 月 8 日に開催された日本弁理士会中央知的財産研究所主催第 19 回公開フォーラムにおいて，研究成果の一部（学習済みプログラムのパラメータの保護，多様なビジネスモデルの下での損害賠償，方法特許の消尽論，特許権の延長登録制度，および新意匠に係る権利行使に関する研究）について，それぞれを担当した研究員から発表が行われた。本報告は第 19 回公開フォーラムの内容を講演録としてまとめたものである。


**【鈴木】**早速，お一人目の松下正研究員からご講演をお願いいたします。

**【松下】**ただいまご紹介いただきました弁理士の松下正でございます。

私の報告は，「AI 適用発明における学習済みプログラムのパラメータを物の発明として把握できるのか」です。まず，学習済みプログラムのパラメータとはどんなものなのか，そして，パラメータ自体の保護について，発表させていただきます。

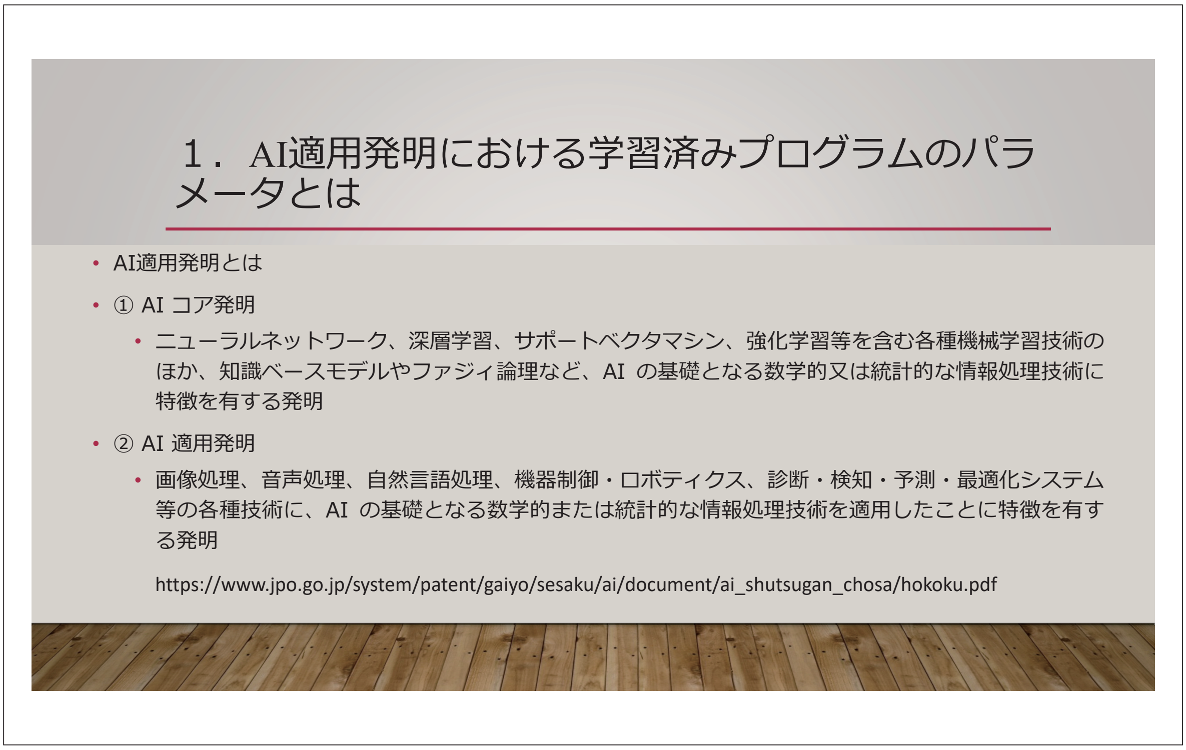
私自身は AI の専門家ではありません。ですので，AI のパラメータを物の発明として把握することに関して，疑問だったのが，AI プログラム内で何が行われているのかということでした。そこで，まず，私なりに理解した技術内容をお話しし，そのあと，パラメータの発明適格性についての考察を説明いたします。




まずタイトルにて「AI 適用発明における・・・」と特定していますが，特許庁は，AI 関連発明を「AI コア発明」と「AI 適用発明」に分けています。

AI コア発明というのは，次のスライドにも書いてますように，ニューラルネットワークの構造，論理の部分，知識データベースをこういうふうにしておけばいいという，AI の基礎となる数学的とか統計的な情報処理の技術に関する発明です。このような技術は当然，AI に限らず，コンピューターの活用の仕方という点で，特許の発明適格性はあるわけです。

問題は AI 適用発明のほうで，画像処理とか，音声認識とか，いろいろな予測をするときに，AI 技術を具体的にどう組み合わせて，どのような入力パラメータを用いて，どのような出力結果を得るのかが分かった，例えばある画像認識ができるようになった，こういうものに関して発明適格性をどうやって考えるのかです。




発明適格性の部分に関しては，特許庁の審査基準に具体的に記載されています。学習済みのプログラムも，一種のプログラムなので，一般的な特許法の2条の定義の中のプログラムと同じく発明適格性が認められます。

今日は，「学習済みプログラム」そのパラメータ自体を，物の発明として認定できるのかということに関して報告いたします。

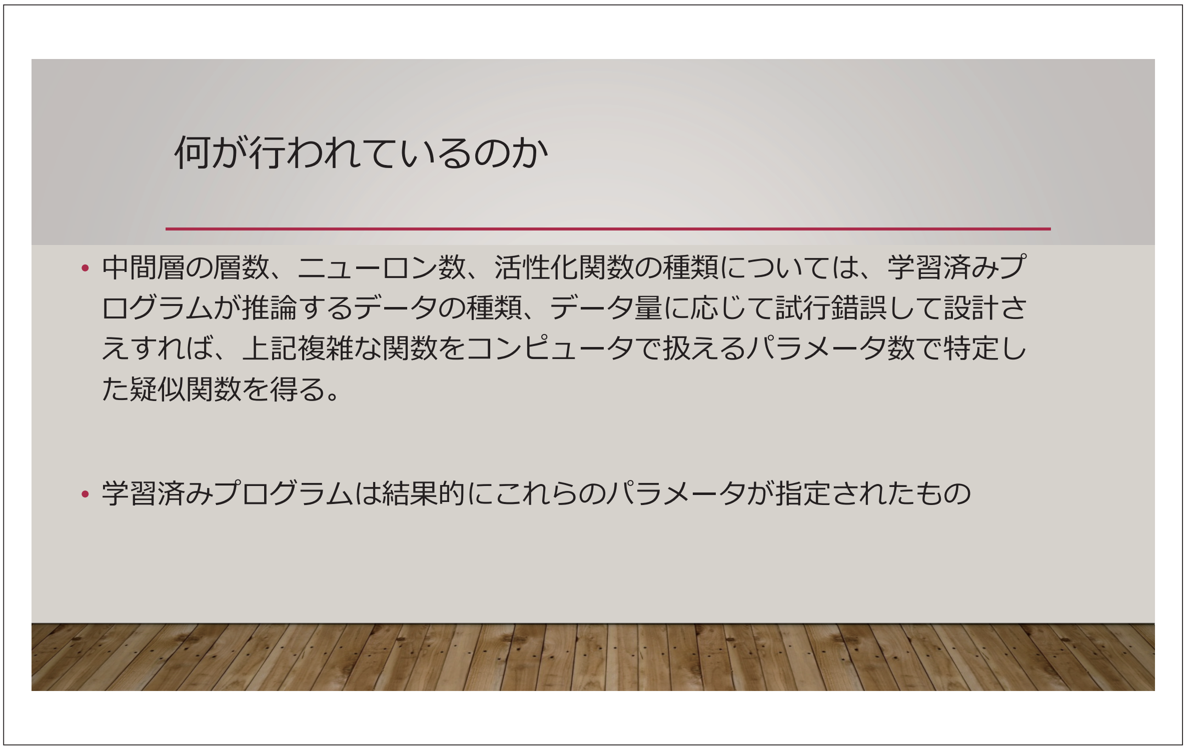
まず，AI技術の用語を整理します。大きな概念としてはAI，人工知能というものがあります。これは今までの例えばエキスパートシステムなんかも全部そうだということですね。その中に機械学習という手法があります。その機械学習の中に今日ご報告する一例であるディープラーニングという手法があります。次のスライドに示す構造になっているというふうに理解しています。

ディープラーニングの中にも，後ほど説明するCNNとかいろいろなネットワークがあります。このディープラーニングについて従来と比べて進化した点がある場合に，それらのパラメータをどう評価するのかです。

ディープラーニングにおけるパラメータの意義について，今日は，CNNという畳み込みニューラルネットワークを例にして説明したいと思います。

次のスライドの図は，別冊パテントに酒井將行弁理士が報告されていた図です。これだけを見てもよく分からないので，畳み込みニューラルネットワークの中では，実はこんな演算が行われていて，これは実はこういう評価ができるのだという点について掘り下げていきます。

簡略化しますと，ディープラーニングの中で何が行われているのかという点については，よく，「人間の脳の中で行われていることと同じことが行われています」という説明がなされます。簡単に言えば，中間層の層を何層にするのか，活性化関数はどれを使うのかというところで，それの重みづけが変わっていきます。その結果，「入力したデータに対して一定の効果があるレベルの推論ができるようになりました」というのがディープラーニングです。



CNNの演算の中で何が行われているかという点についてもう少し掘り下げてみます。ディープラーニングにおける演算は，統計的な推論演算なので，コンピューターの計算能力が問題となります。すなわち，パラメータの数が多くなればなるほど，コンピューターの計算能力が必要となるわけです。CNNは，パラメータの数をある程度絞って実用的な判断ができる程度のパラメータの数になるような擬似関数を作り上げています。学習済みのプログラムというのは，結果的にはこれらの疑似関数のパラメータが指定されたものです。

私は，このような擬似関数で複雑な関数と同様の結果が得られるようにした点がCNNにおけるパラメータの中核的意義と捉えています。

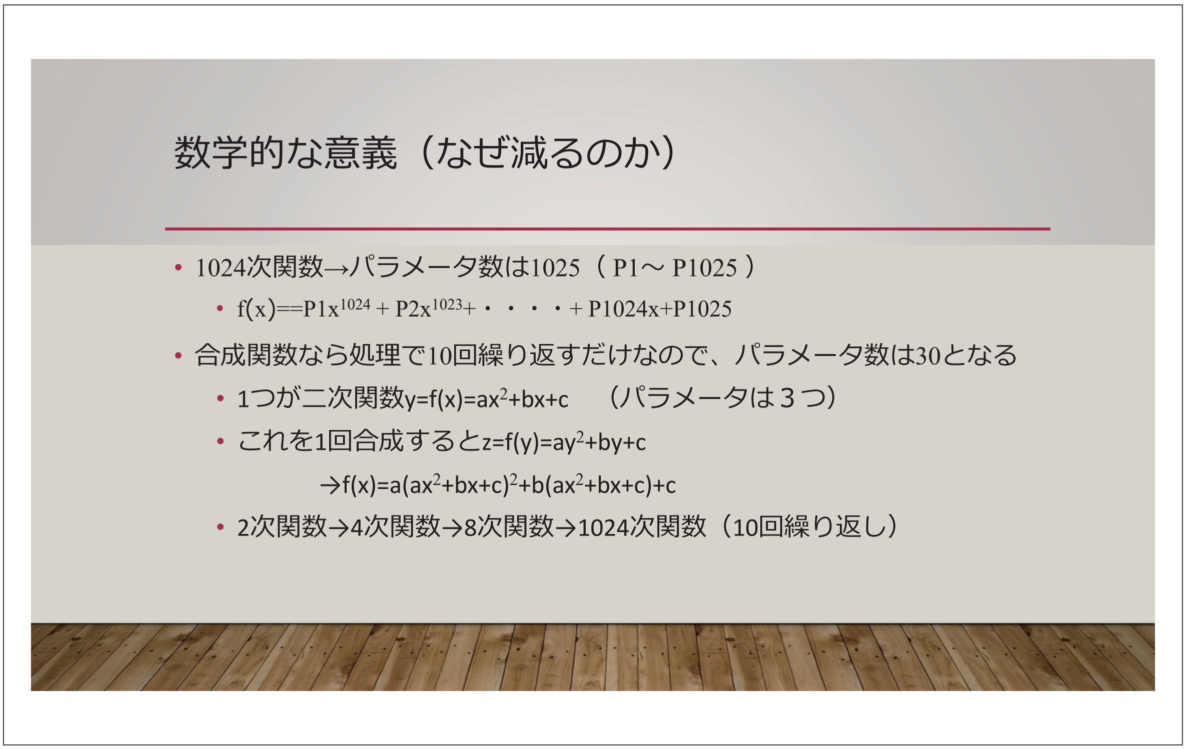
例えば，1024次関数というのがあったとします。これだけ複雑な関数だといろいろな閾値を設定できます。1024次関数で，入力された数値データ群のデータをちょうど区分けができる曲線が定義できたとします。数学的には，この1024次関数は，$f(x) = P1x^{1024} + P2x^{1023} + \cdots$で表されます。この場合，この関数を特定するパラメータPnの数がどれだけあるかというと，P1からP1025までの1025個です。これらを全て変数として最終的な計算結果が得られるような演算を繰り返すというのは，現在のコンピューターでは演算負担が大きすぎます。

これに対して，これを合成関数という形にすることによって，これを10回繰り返すだけでほぼ同じようなレベルのものができます。これが，ディープラーニングのパラメータの数が減る仕組みです。

例えば$y = ax^2 + bx + c$という2次関数があったとします。この場合パラメータ数はa，b，cで3つです。この得られるyの2次関数Zを考えると，$Z = dy^2 + ey + f$・・・式（1）となります。ここで，$y = ax^2 + bx + c$なので，式（1）に代入すると，$Z = d(ax^2 + bx + c)^2 + e(ax^2 + bx + c) + f$となります。これを繰り返していくと，2次関数が4次関数になり，8次関数になりとどんどん増えていくわけですね。これを10回繰り返すと1024次関数を定義できます。

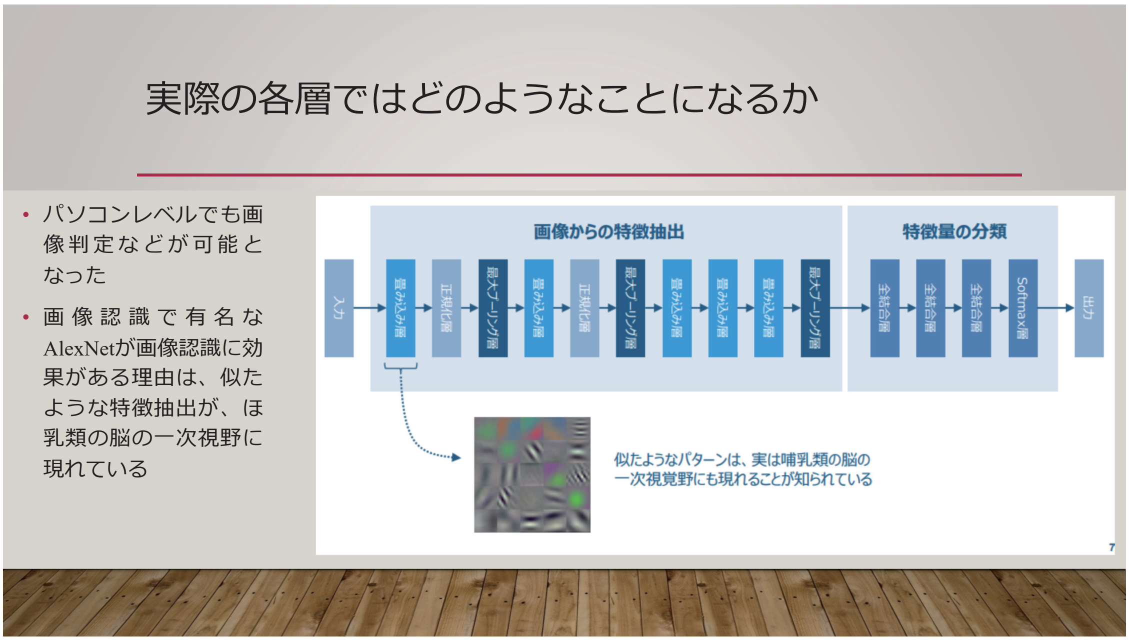
その場合，パラメータの数は1回で3つ増えるだけなので，それが10回であれば30個になる。そうすると，1025のパラメータが30まで減るので，演算の処理の負担が減ります。

これがパラメータの数学的な意味となってきます。

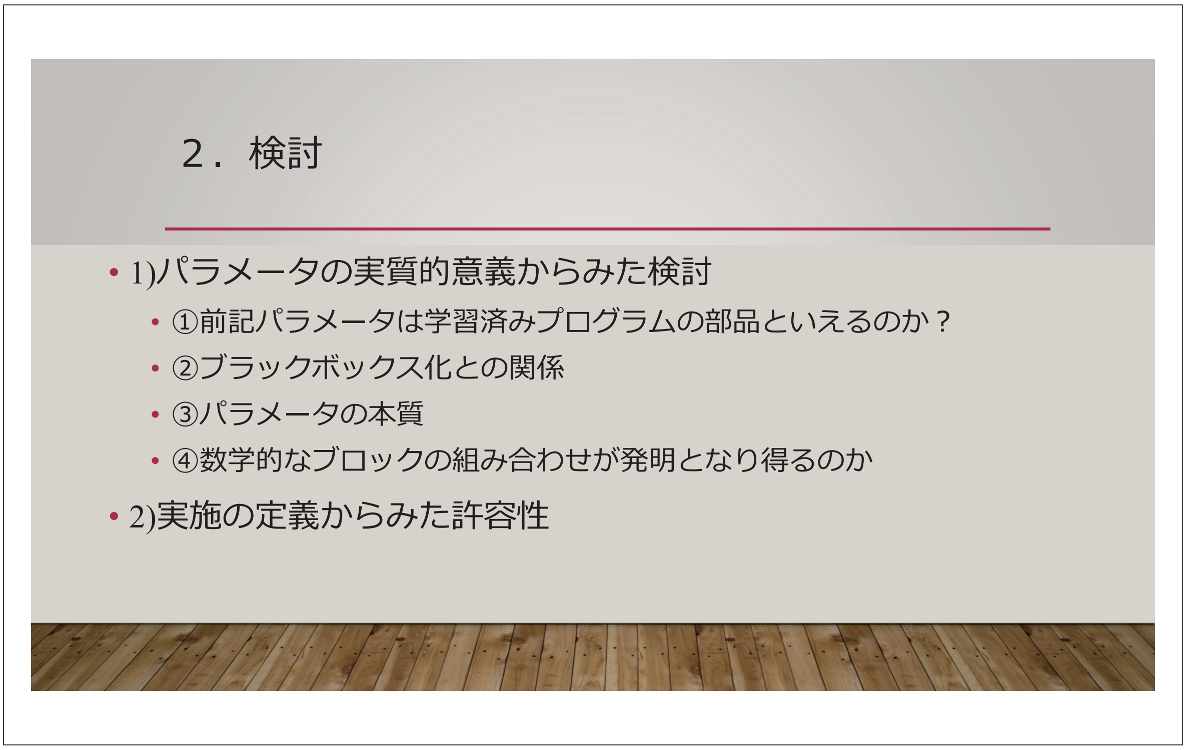


次に，AI演算において，実際，何が行われているのかという技術的な意義というか，実質的な意義について説明します。これについては画像処理が分かりやすいかと思います。今日，パソコンレベルでも，画像判断ができるようになりました。AlexNetという画像認識のAI学習済みプログラムがあります。AlexNetの中を見てみると，実は哺乳類の脳の中で一次視覚野に現れているような何か特徴的なものがそこで生成されているといわれています。

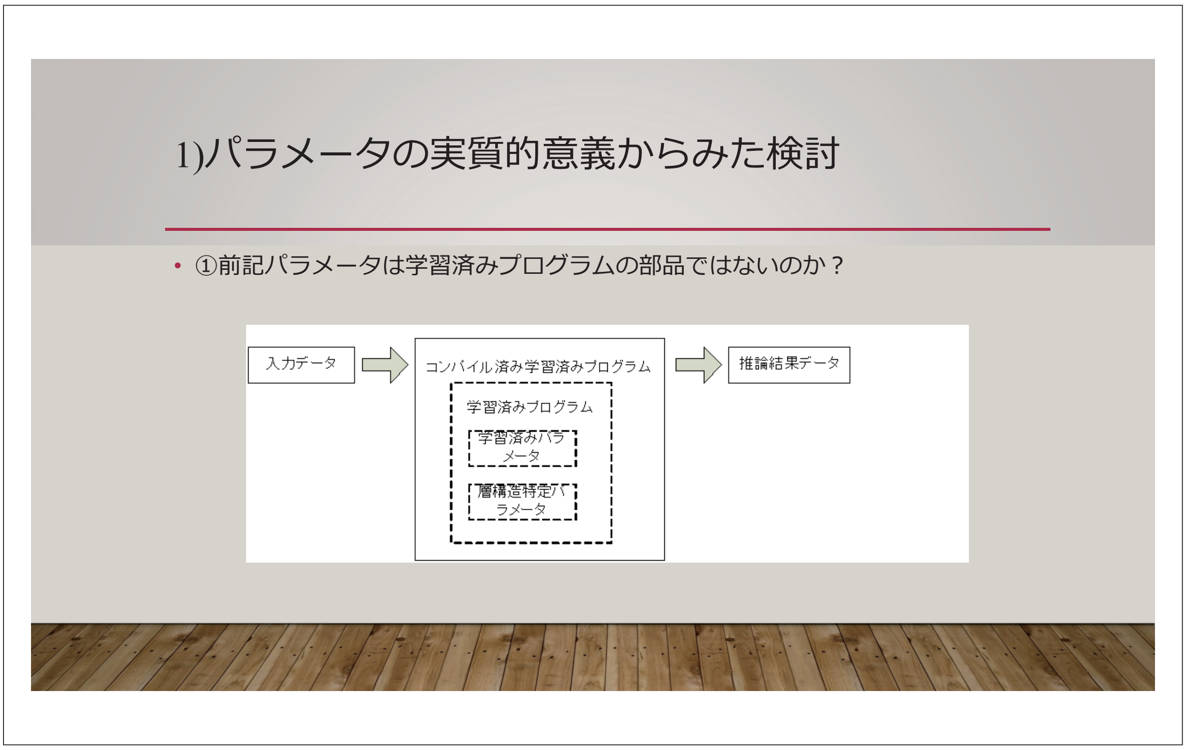
そうすると，実際の擬似的な関数による演算は，人間の脳の中で行われていることをコンピュータシミュレーションしていると評価できます。




このようにAI学習済みプログラムのパラメータをどう評価できるかという点については，数字的に見ると，単なる数字の羅列でしかないのですが，実質的には，コンピュータによって，人間の脳の中で行われていることを擬似的に求めているとも評価できます。このようなパラメータの実質的意義から，パラメータ単独で発明適格性を考えてみようというのが，以下の「検討」のお話です。

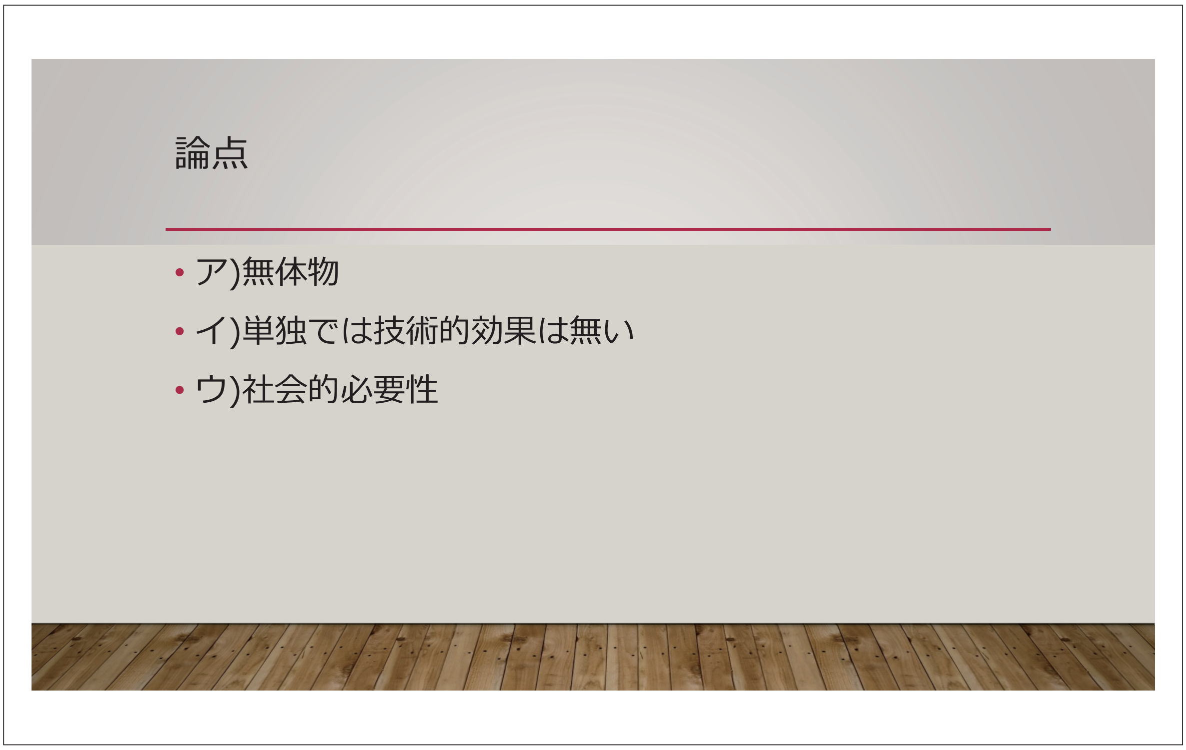



以下，パラメータの実質的意義から見た検討と，特許法上の発明の実施の定義から見てどうなのかについて私見を述べさせていただきます。

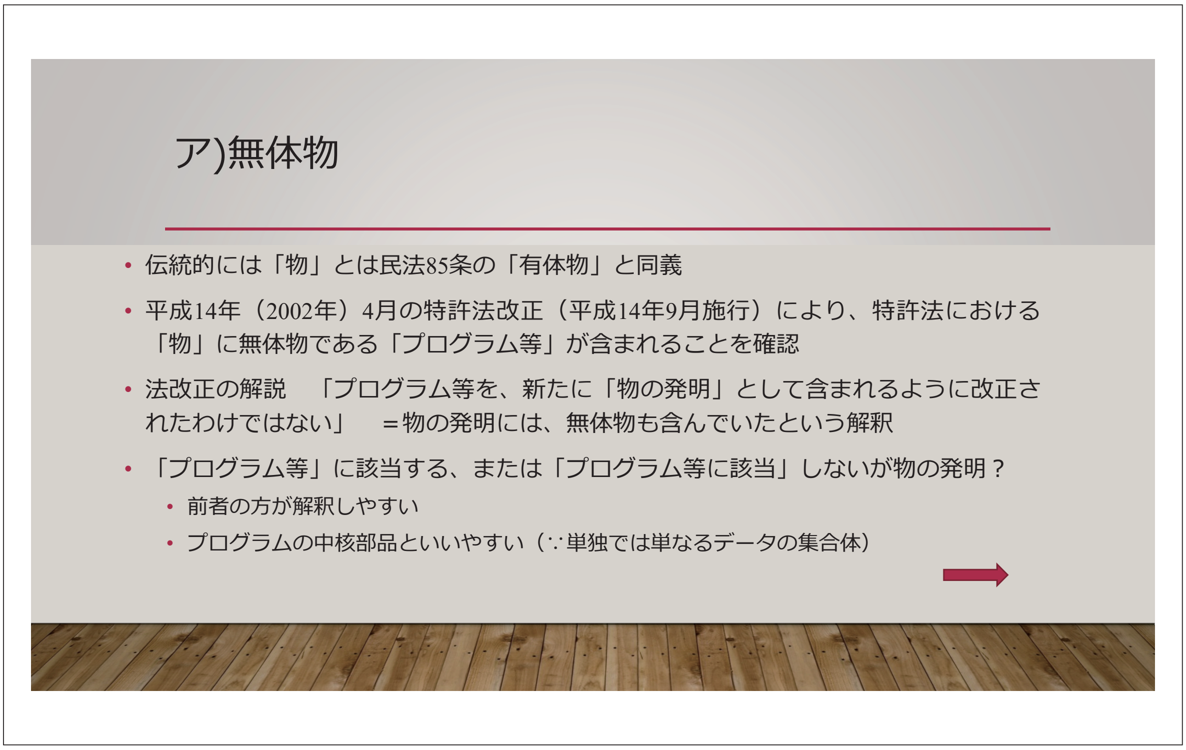



ある入力データを学習済みのプログラムに与えると，1の結果が出ます。現在の特許庁の実務では，入力値の属性と出力値の属性を特定し，機械学習で演算すると定義すれば発明として認められます。この学習済みプログラムにおけるパラメータだけを何らかの形で特定した上で「プログラムの部品」と扱えないのかということです。

その場合に，パラメータはそもそも無体物ではないかとか，単独では単なる数字なので技術意義がない，本当に社会的必要性があるのかという点が論点になるのかなと思います。



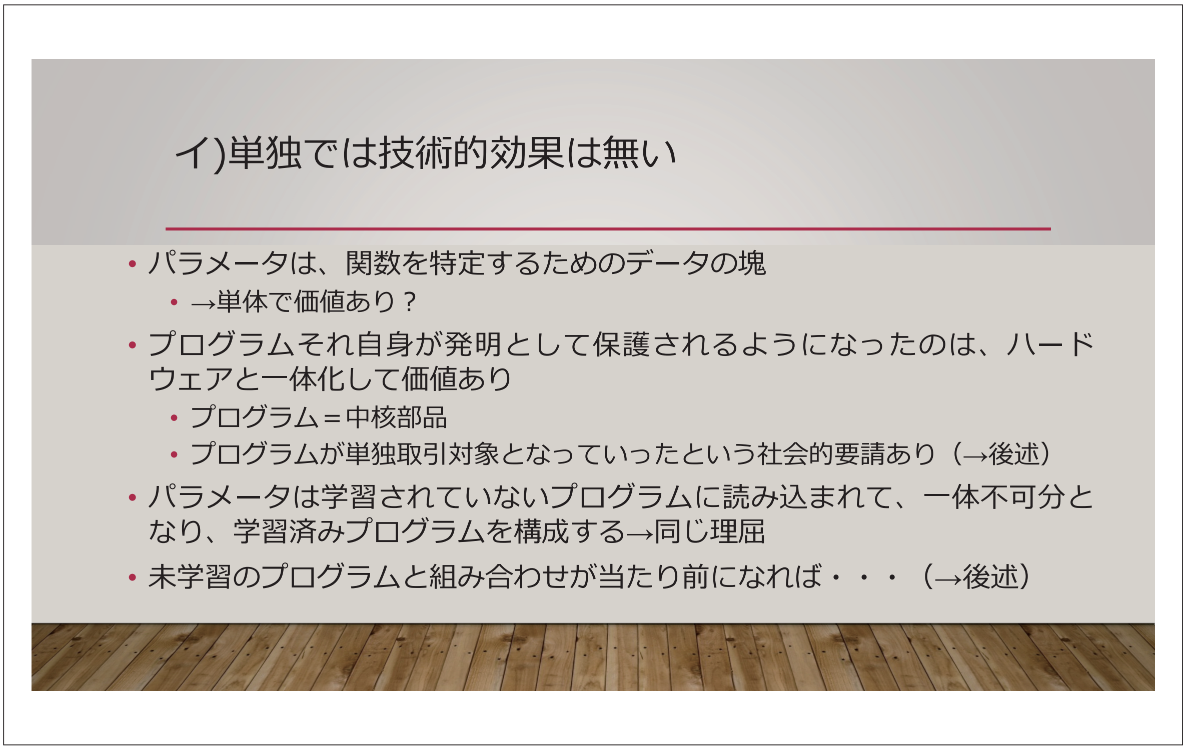

無体物という点に関しては，これは特許法で既に論じられました。平成14年改正で「物」には「プログラム等」が含まれるということろが確認されています。プログラム等は無体物なので，有体物でないと法律上の「物」にならないという考え方はおかしいということです。ここで前記パラメータが「プログラム等」に入るのかですが，私見としては，プログラムの中核部品になるのであれば，それはプログラムの重要部分であるので，「プログラム等」に含めても問題はないと考えています。




次が，数字の羅列の集合体なので，単独では技術的効果を有しない点です。プログラムは，それ単独では何もできません。ですので，それ単独では技術的価値がないともいえます。

しかし，現在では，プログラムそれ自体が発明として保護されます。これはプログラムは，ハードウエアと一体化して用いられるのが前提であり，ハードウエアがプログラムによる演算をすることで何らかの効果が出てきて，その意味で価値が生じるからです。プログラムも「～装置」の重要部品として把握できるので，保護する価値があるということです。そうすると，パラメータの場合もそのプログラムの演算処理の中核部品がパラメータなのであれば，それは，プログラムの部品として考えられるのではないかということです。

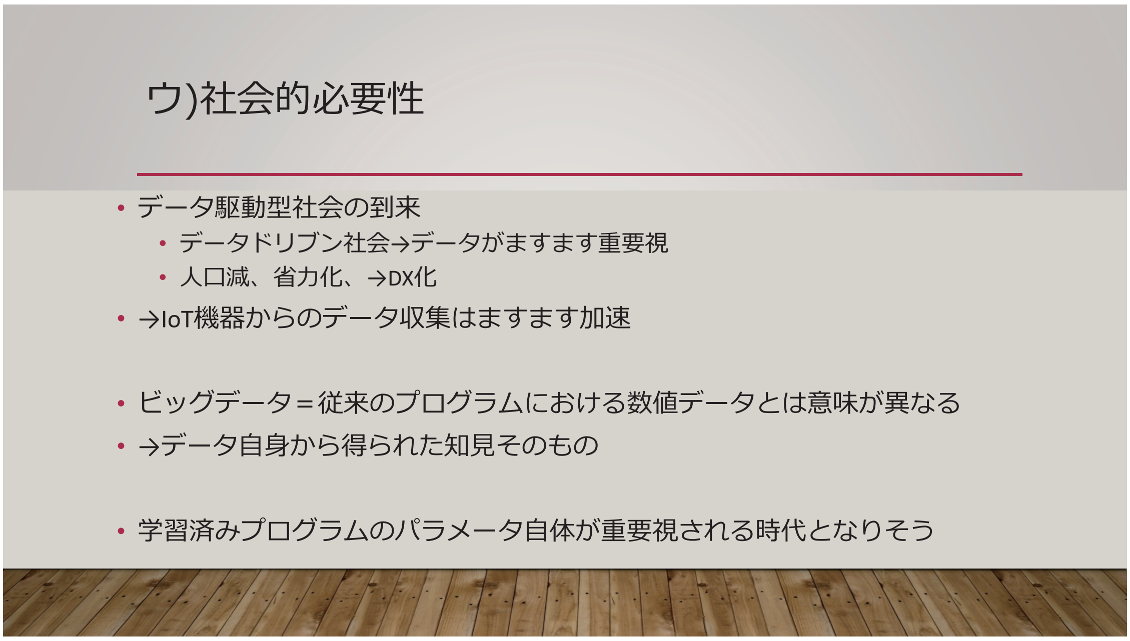
このようにプログラムを発明として認めたのは，歴史的な経緯があります。昔は，プログラムそれ自体は，コンピューターの演算手順が記載されたものであり，保護対象ではなかったわけです。それがプログラム単独の取引がなされるのが一般的になっていく中で，プログラムも特許法上の「物」にしていったという流れがあります。このような経緯からすると，プログラムの中核部品であるパラメータもそういう流れで保護対象としてもよいのではないかということです。




次に，前記パラメータに発明適格性を認める社会的な要請があるのかです。これはデータ駆動型社会との関係で考えるべきでしょう。今日，AI に基づく処理になりつつあり，今後は，よりデータに基づき様々な処理がなされるデータ駆動型社会となるといわれています。

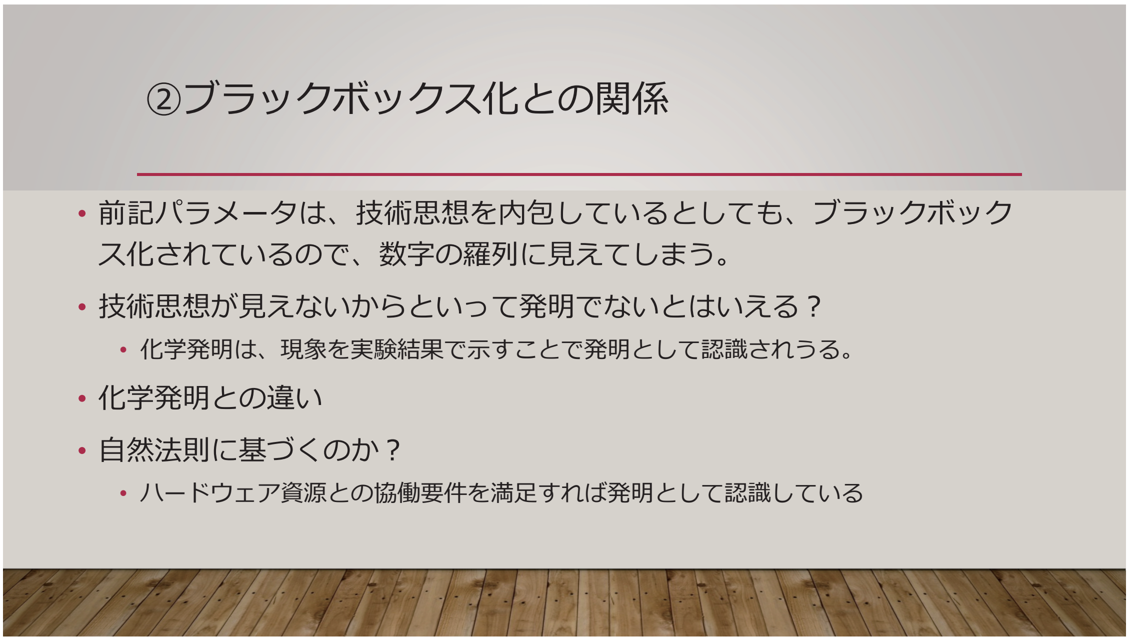
つまり，今までは，人間が自らプログラミングをして，ある結果を得ているという時代でした。これがデータ駆動型社会では，いろいろなデータを与えて，機械がこういう結果を出したいのだったら，こういうふうな演算をすればよいですよという仕組みをコンピューター自身が考えてくれるようになります。このように，ビッグデータを与えることによって，今まで人間が思いつかなかったことができるようになるわけです。それが，上記疑似関数で実現されている時に，それを保護しなくてもいいのかということです。

もちろん AI の中で実はこういうアルゴリズムが判断されていると判断基準を抽出できるのであれば，そのプログラムは従来の考え方で，アルゴリズムを特定して発明適格性の有無を判断すればいいのです。これらはパラメータではなく，アルゴリズムを特定して発明になります。この点は分けて考える必要があります。




もう一つ，これは結構いわれることですが，前記パラメータというのは，技術思想を内包しているとしても，一見，数字の羅列であり，技術思想がブラックボックス化されているので発明適格性があるのかという指摘です。要するに，技術思想が全く見えない，何か入力データを与えたら答えが出るけれども，実際に内部でどのような演算が行われているのか全く分からないという場合に，保護すべきかということです。

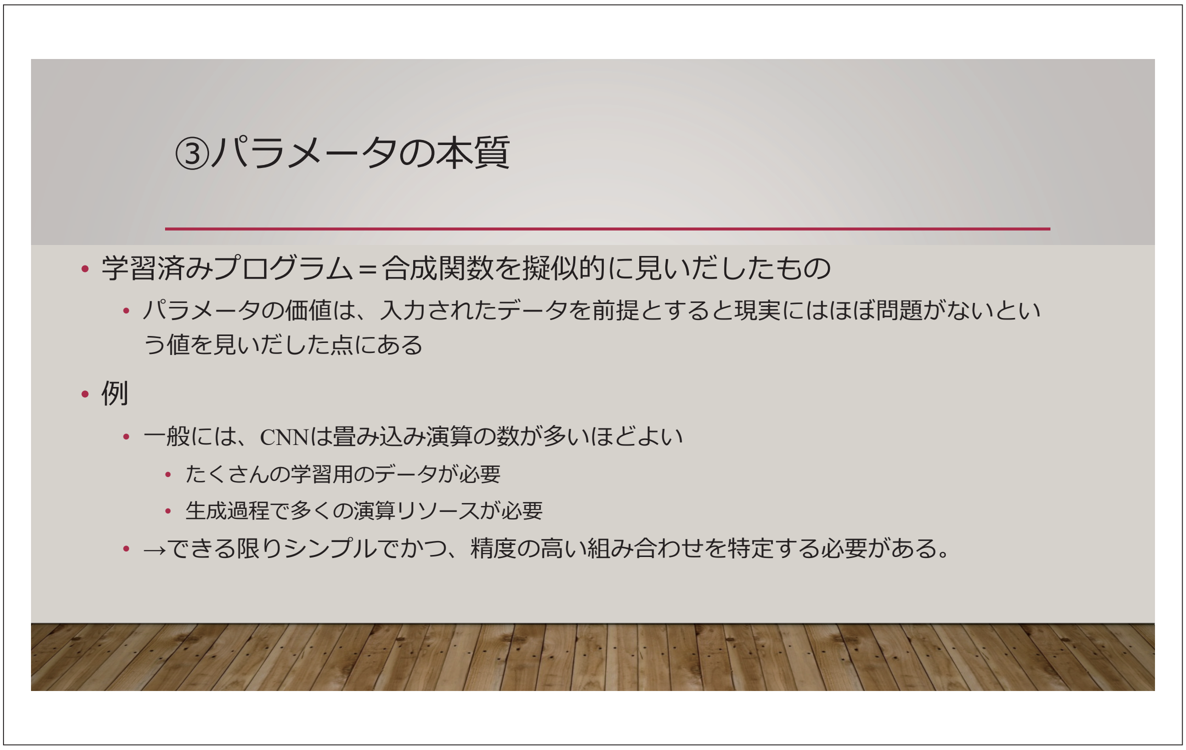
技術思想が見えないからといって発明ではないと本当にいえるのかですが，そもそも，理屈が分からないと駄目なのだというのも変な話です。例えば，化学発明は現象を実験結果で示すことによって発明として認識されます。そのような発明との違いは何かというと，自然法則に基づいているのかどうかです。ただ，これが障害なのであれば，それはハードウエア資源との協動要件を満足する，すなわち，こういうふうに使うパラメータなのだというところをきちっと特定すれば，発明適格性を満たすと考えてもよいのではないでしょうか。特定の仕方は当然あると思うのですけれども。そうすると，ブラックボックスになっているという理由で，発明適格性がないというのは少し変かなということです。




繰り返しになりますが，パラメータの本質から見たとき，学習済みのプログラムというのは，合成関数を擬似的に見いだしたものです。ここで，パラメータの価値はどこにあるかというと，擬似的な関数が，実は入力されたデータの傾向から，現実的にはほぼ問題とならないような結果が出るというところを見いだした点にあると評価できます。

これは何かといいますと，先ほどCNNという畳み込み演算の処理の話をしましたが，一般的には，CNNというのは畳み込み演算の数が多いほどより精度が高いといわれています。しかし，そのためには，膨大な学習用のデータが必要となってきますし，そのための演算能力のあるハードウエアが必要となります。これは学習させるための時間がかかるということにもつながります。

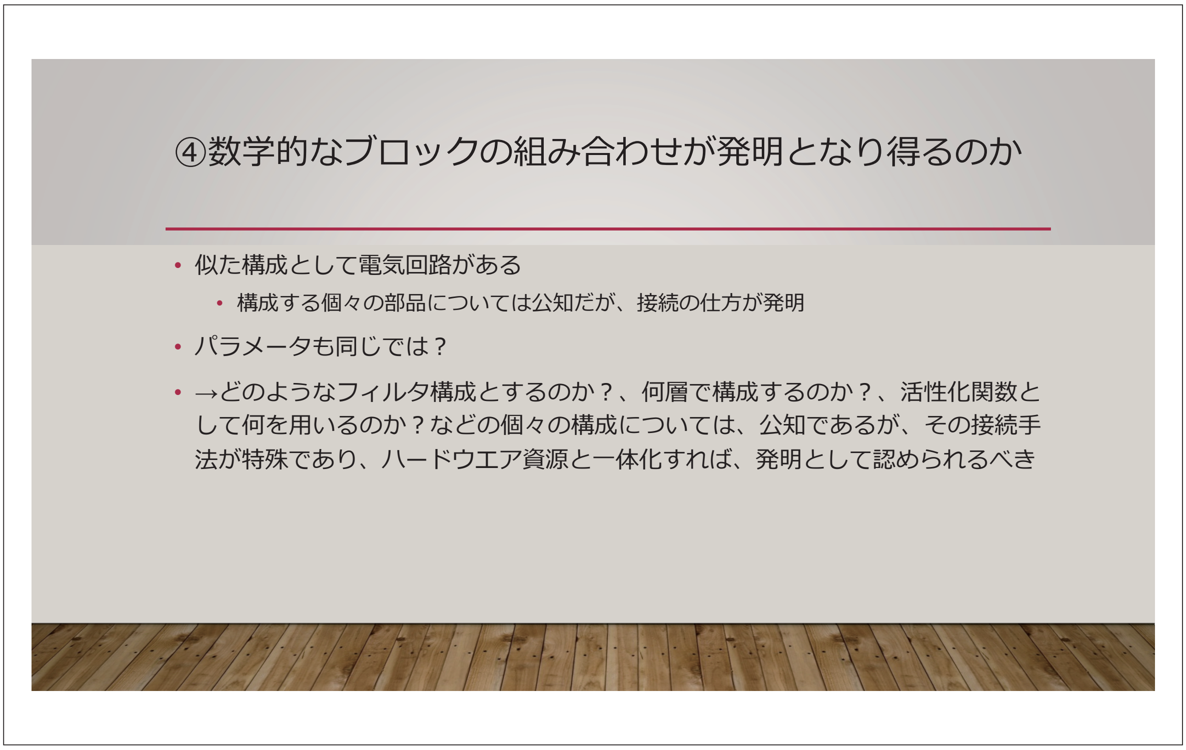
これを，ある程度のリソースでそれができるようにしたという，できる限りシンプルで，かつ，一般の使用に耐え得るような精度の高い組み合わせを見いだした点にパラメータの意義があるといえます。もちろん，このような判断は人間がやっても100％にはならないので，精度が高いといっても，例えば80％で高いのか，95％でも高くないのかというのは，論点としてあると思います。いずれにしても，ある程度の精度の組み合わせで，それが現実的な精度でそのような近似式を見いだしたというところが，このパラメータの本質にある，そこを見いだしたということで保護してあげてもいいのではないかということです。



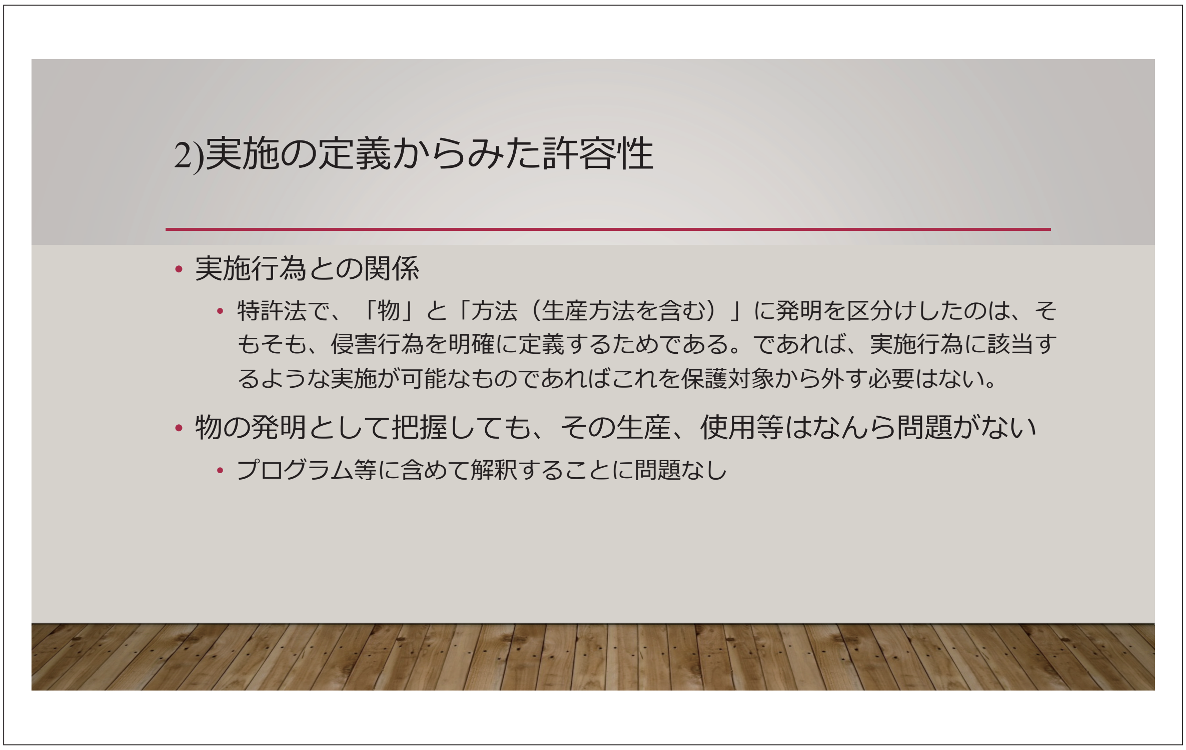

もう一つ考えるべきこととして，前記パラメータは数学的なブロックの組み合わせにすぎないのではないかという点です。AIの基本技術というのは，先ほど説明しましたように既に存在するわけです。

今，論点となっているのは，「AIコア発明」ではなく，「AI適用発明」におけるパラメータです。「AI適用発明」は，AI技術を用いて，ある入力に対してある出力結果が得られるというものです。そのパラメータの意義を考えると，数学的なブロックをどう組み合わせたら，現実的に演算が可能になったのかという点にあります。そうすると，数学的ブロックの組み合わせを特許にしていいのかという論点があり得ます。

これは電気回路の発明と同様に考えられます。つまり，電気回路の個々のブロックは公知であり，これらをどう接続するのかというところに発明適格性があるわけです。そういう意味では，前記パラメータも同じです。どのようなフィルタ構成にするのか，何層で構成するのかなどを，特定しています。これらは単体は公知ですが，その接続手法が今までになく，未学習プログラムと一体化して用いられるという前提であれば，発明適格性を認めてもいいのではないでしょうか。




あと，仮に必要性があるとしても，条文に反するわけにはいきません。条文上，許容されるのかについてみてみます。特許法 2 条 3 項には，「物の発明」と「方法の発明」の実施が定義されています。ただ，そもそも発明を「物」と「方法」に区分けしたのは，侵害行為を明確に定義するためです。そうであれば，実施行為に該当するような実施が可能であれば，それを保護対象から外す必要性は全くないともいえます。パラメータ自体を「物」の発明，すなわち部品として把握しても，その生産とか使用は一応観念できます。そうすると，発明の実施の定義自身でこれを禁止する必要はないだろうといえます。

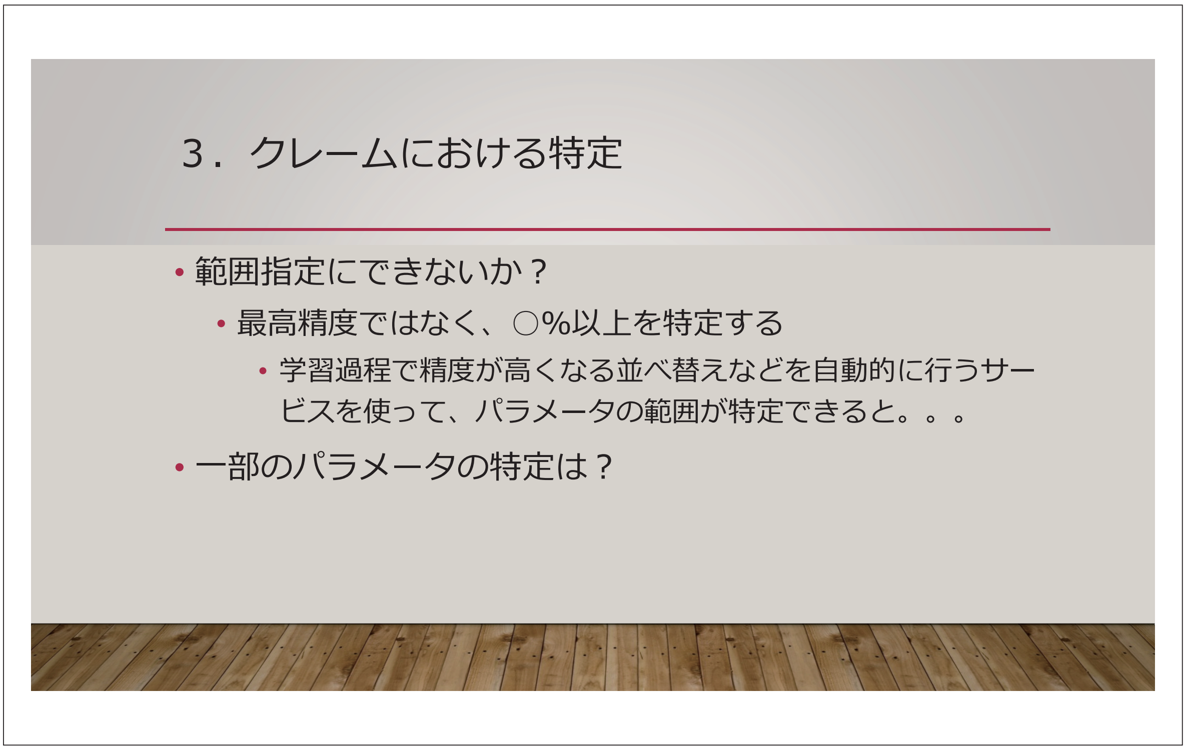


最後に，クレームにおける特定について検討します。繰り返しになりますが，前記パラメータの意義はどこにあるかというと，ある適正値を見つけましたという点です。それを特定するとなると，ある意味，点の発明となってしまいます。そうすると，あまりにも権利範囲としては狭くなってしまいます。この点については，範囲指定みたいな形でできるのではないでしょうか。

すなわち，最高精度の 1 点ではなくて，例えば，与えられたデータの中で一番いい結果が精度 95％だとして 95％以上のものという範囲で特定するのではなくて，もう少し低い範囲も含む形で特定するということです。例えば，こういうパラメータの範囲であれば，7 割以上の効果があって，かつ，構造もこうやってシンプルですよという形です。範囲の特定については，学習過程で精度がだんだん高くなっていくわけですが，途中で，精度が一定以上となる組み合わせは何かをシミュレーションさせて，パラメータの範囲を特定するというやり方を考えればよいということです。

一般には，学習が進んでいくたびに精度は上がっていきます。そうすると，その途中過程において候補として，ある組み合わせも当然出てきます。もちろん，最終的には，精度がよいパラメータが選ばれるわけですけれども，その手前のところから，実はこういうパラメータの範囲だったら行けるという特定をするということです。化学発明でいうと，最良の実験データだけでなく，一定の効果のある範囲として把握して特定しています。これと同じです。

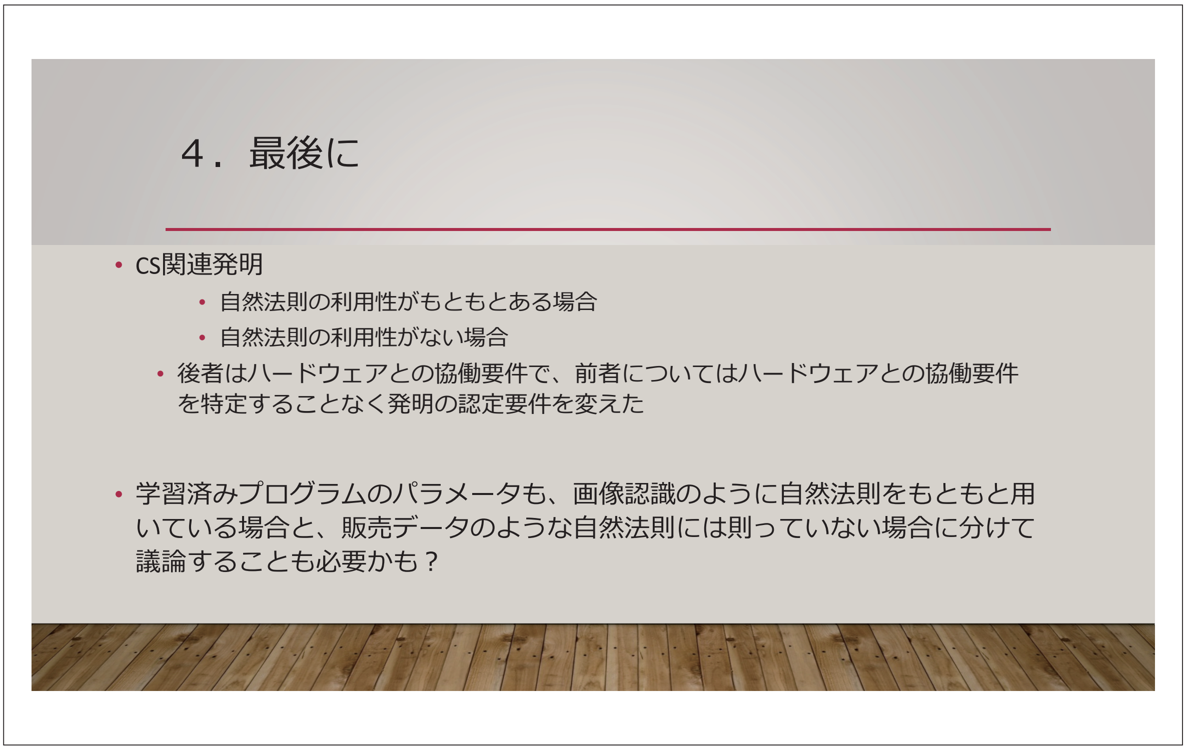
もう一つは，全部のパラメータを特定するのではなくて，あるパラメータがこうなっていることによって，こういう効果があるというところを何らかの形でうまく特定できるかもしれません。これは全く思いつきレベルで実際はできるかどうか分かりません。ただ，こういうのも考えていけないかということです。




まとめますと，現在，CS（コンピューターソフトウエア）関連発明の発明適格性判断は，大きく 2 つに分けられています。1 つは，自然法則の利用性がもともとあるような場合です。もう一つは，単独では自然法則の利用性がないような場合です。ここで，前者は CS 関連発明として特別な扱いをする必要はありません。たまたまコンピューターで処理をしたというだけで，通常の発明と同様に扱われます。これに対して，後者はハードウエアとの協働要件を具備すれば発明適格性ありとされます。今回の AI 適用発明のパラメータに関しても，同様に考えられるのではないでしょうか。すなわち，学習済みのプログラムのパラメータも，

画像認識のように自然法則をもともと用いている場合と，例えば販売データのような自然法則にはのっとっていない場合，これらに分けて議論すべきなのかなと思います。この辺は，私の中で整理がまだ十分できていません。

私からの報告はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。




**【鈴木】**松下研究員，ご講演，どうもありがとうございました。

早速ですが，質問が出ています。パラメータが機械学習によって得られるものとすれば，機械学習の方法自体に進歩性がなければ，パラメータについても進歩性は否定されるべきではないか。逆に，学習方法自体に進歩性があれば，その方法自体に特許を認めればいいので，パラメータに進歩性を認める必要性があるのでしょうかというご質問です。

**【松下】**パラメータを組み込んだ最終的な学習済みプログラムに関して進歩性がないのであれば，やはり進歩性はないと思います。ただ，先ほど申し上げたように，最適値を導き出したという点を考慮すると，結論が異なるかもしれません。

今回のテーマを考えたときに，今の実務としては，AI 適用発明の入力値の属性が何で，出力値の属性が何かを特定すれば，「その中はブラックボックスでいいですよ，それで進歩性は認めます」ということになっています。ということは，同じようなものがあれば進歩性なしとなってしまいます。

もしパラメータをある程度，特定することができたとすると，それを初めて見いだしたということになります。もちろん，きちっと特定できるという前提ですけれども，もし，それが可能なのであれば進歩性がある可能性はあると思うのです。なぜかというと，それがなかったら，すごい量の演算をさせないとそういう擬似関数にならないからです。このような回答で大丈夫でしょうか。

**【鈴木】**ありがとうございました。

さらに，同じ方から２つ質問が出ております。１つ目が，権利行使の観点からということですけれども，パラメータ発明は特許になった場合，どのように侵害を検知，証明するのでしょうかというご質問。

もう一つが，侵害者がチューニングすることによってパラメータを変更すると，クレームの発明を回避できてしまうのではないでしょうか，という質問です。いずれも侵害の局面に関するご質問ですけれども，い

かがでしょうか。

**【松下】** ありがとうございます。

パラメータがどうなっているかという点は，イ号装置を提供している人たちも分かっていない可能性もあるわけです。そうすると，イ号装置を出してもらっても，本当にそれが侵害しているのかどうかというのが分からないということもあり得ます。

これは解析技術がどう進化するのかにかかると思います。理屈上できそうなのかということと，AI のすごく複雑なもの，パラメータが 1 億あるというものに関して，実際に特定できるのかという問題はもちろんあるわけです。今日の私の報告は，パラメータだから一律，発明適格性はないですよと判断していいのかという問題提起です。ご指摘のように，では侵害を本当に追及できるのかというと，現在の技術では，かなり難しいと思います。ただ，コンピューター技術が発達すれば，それは解析できる可能性もあるのではないかなと思っています。

一つは同じものを入力して出力結果がある程度出たら，それはそのパラメータではないのかというところを推測させるしかないのかなとも思います。そのあたりは実際に裁判でどうなるかということかと思います。現時点では結論として，こうですねというのをいえる段階ではありません。申し訳ありません。

2 つめの質問は，パラメータをちょっと変更すると非侵害となってしまうのではないのかというご質問ですけれども，これに関して，先ほど申し上げたように，点ではなく，範囲を特定できないのかなというのを考えてみたら問題はないのではと考えています。

私も AI に関して実際にやっているわけではないので，本当にどこまでできるのかというのは分かりません。ただ抽象論でいえば，範囲指定，何％以上の効果があるというところをうまく特定できるのではないかなと思っています。

以上です。

**【鈴木】** ありがとうございました。

今日は一つの試論として松下研究員のお考えを述べていただいたのですけれども，これを特許庁が受け入れる可能性についてはどのようにお考えでしょうか。あるいは，ご自身のご経験から，ここまでは特許庁はいいと言ってくれるのではないか，でもその先は分からないとか，実務的な感覚ではいかがでしょうか。

**【松下】** 今の段階で，パラメータが独立取引されている，つまり，具体的にそれを商売にしているところはまだないと思うのですね。現段階では，実際は学習済みプログラムとして納入するからです。ただ，単独取引がされるようになったら可能性はあると思います。なぜなら，今日，私は社会的な必要性という論点を挙げていたと思うのですけれども，特許庁も，プログラムクレームを最終的に認めた経緯を考えると，社会的必要性からパラメータを登録対象とすべきではないのかを当然考えてくるからです。

単にブラックボックス化していると全くパラメータが分からないので，保護しようがないのですが，何らかの特定を入れて，権利範囲もそんなに限定しないけれども，全くのブラックボックスではないというあたりに落としどころがあり得るのではないかなと個人的には思っています。ただ，特許庁が審査基準のような形でパラメータ自体を発明として認めるのかというと，それは分かりません。裁判所が判決を出さないと無理かもしれません。

**【鈴木】** ありがとうございました。

新しい質問で，データ構造が一定範囲で発明と認められると理解していますが，今回，松下先生がお話しになったパラメータは別物なのでしょうかというご質問が出ています。

**【松下】** ありがとうございます。

データ構造に関しては，現時点の，特許庁の審査基準では，そのデータ構造がどういうふうな演算がされるというところまで限定しないと，登録になりません。本質的には私は同じだと思うのですけれども，もしその考え方を使うとすると，今回のパラメータを使用方法まで本当に限定してできるかについては疑問です

が，一つの方向性としてはありかなと思います。ご質問ありがとうございます。

**【鈴木】**パラメータの関係の内容のご質問が出ております。パラメータ自体を請求項にする場合，特許権者自身，そのパラメータを具体的に特定することが難しいことが多いと思いますが，そういう場合に，例えばこういうデータを使って，こうやって学習させたパラメータというような形の請求項も可能でしょうか，というご質問です。

**【松下】**これは，いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームと同じような書き方ができないかということだと思います。通常，その種のものの場合は，こういうふうな製法ステップを明確に特定できます。これに対して，AIの処理の場合，入れるデータもおそらく特定できないと思うので，そうすると，単に学習処理でやったぐらいしか特定できないわけです。その意味では，プロダクト・バイ・プロセス・クレームでは特定しにくいのではないでしょうか。

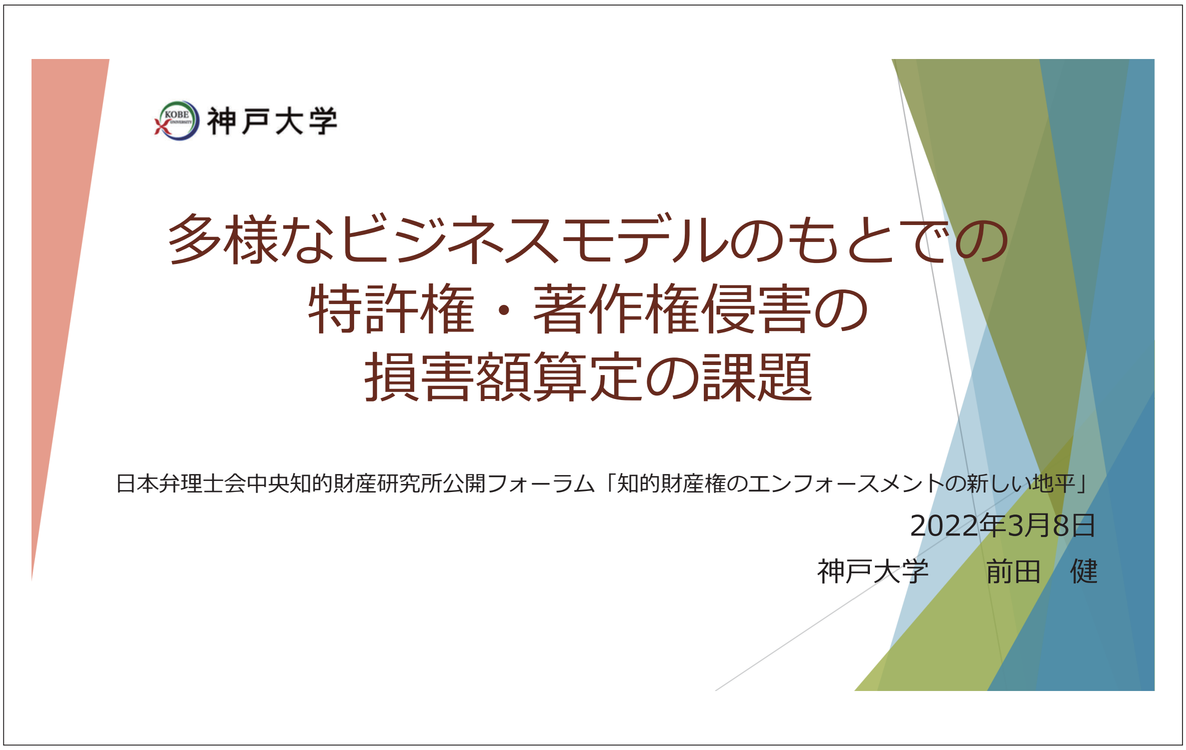
**【鈴木】**ありがとうございました。

ほぼ時間となりましたので，松下研究員のご講演は以上とさせていただきます。

**【司会者】**続きまして，講演2に移らせていただきます。前田健研究員，よろしくお願いいたします。

**【前田】**神戸大学の前田です。どうぞよろしくお願いします。

私は，このようなタイトルで，侵害が成立した場合の損害額の認定についてお話をしたいと思います。近時，単に物を一つ一つ販売するとは必ずしも限らない，多様なビジネスモデルが増えているということで，主にそれらについて侵害が認められた場合にどのように損害を算定すべきなのかということについてお話をしたいと思います。



## 目次

1. **はじめに**
2. 新たなビジネスモデルの分類
   - ① 複数の商品・サービスの組み合わせ
   - ② 複数の顧客グループの組み合わせ
   - ③ 同一顧客グループ内での価格差別
3. 新たなビジネスモデルに係る裁判例の紹介
   - 旅nesPro事件
   - Yahoo!JAPAN地域ターゲティング広告・天気予報事件
   - LINE「ふるふる」機能事件
   - 釣りゲータウン２事件
   - 大熱狂プロ野球カード事件
4. 損害額算定上の課題
   - ① 知的財産権侵害における損害の意義
   - ② 売上減少の逸失利益
   - ③ ライセンス料相当額
5. おわりに

今日の目次はこのような感じになっております。最初に問題意識を明らかにした上で，ビジネスモデルとしてどういったものを想定しているのかということを具体的に説明した後，幾つか裁判例をご紹介したいと思います。その上で，私の考えるところについてお話をするという順番で進めたいと思います。

まず，問題意識ですけれども，今日のお話の目的は，侵害が認められた場合の損害額の算定方法について検討をすることです。ただ，前提を幾つかに絞っておりまして，一つは，今日は特許権及び著作権のみを想定します。創作物が商品の一部に組み込まれて，その商品の価値を基礎づけているという状況を想定するということです。

より重要なものとして，損害額算定の場面として，古典的な取引状況と呼ばせてもらいますけれども，1つの商品とかサービスがあって，それに対して1回的に対価が支払われるという状況ではなくて，「新たな」と呼ばせていただきますが，そういうビジネスモデルによる場面を想定するということになります。今日のお話は，特許法や著作権法がそういった新たなビジネスモデルにどこまで対応できるのかということを検討することにあります。

## はじめに　-　本報告の目的

- 知的財産権の侵害が認められた場合の損害額の算定方法
  - 特許権・著作権侵害の場合に限定
    - ー　創作物が商品・サービスの価値を基礎づけている場面に限定
  - 「1つの商品・サービスが提供され、それに対する対価が1回的に支払われる」という古典的な取引状況ではない、新しいビジネスモデルの場合を想定
    - ー　従来の特許法・著作権法は、古典的な取引状況を前提としてきたようにも思われるため。

もう少し問題意識を明確にするために，新たなビジネスモデルとは何なのだということについて明確にしておきたいと思います。まず一つに，「モノ消費からコト消費へ」という言葉がありますけれども，1つの物に対してお金を払うというよりは，ユーザーごとの個々の体験があって，それに対して対価が支払われているという状況を想定するということです。もう一つは，そういった形のビジネスモデルは実は様々なものがあって，フリーミアムとかプラットフォーム型ビジネスという言葉がありますけれども，こういった様々なビジネスモデルを想定するということになります。

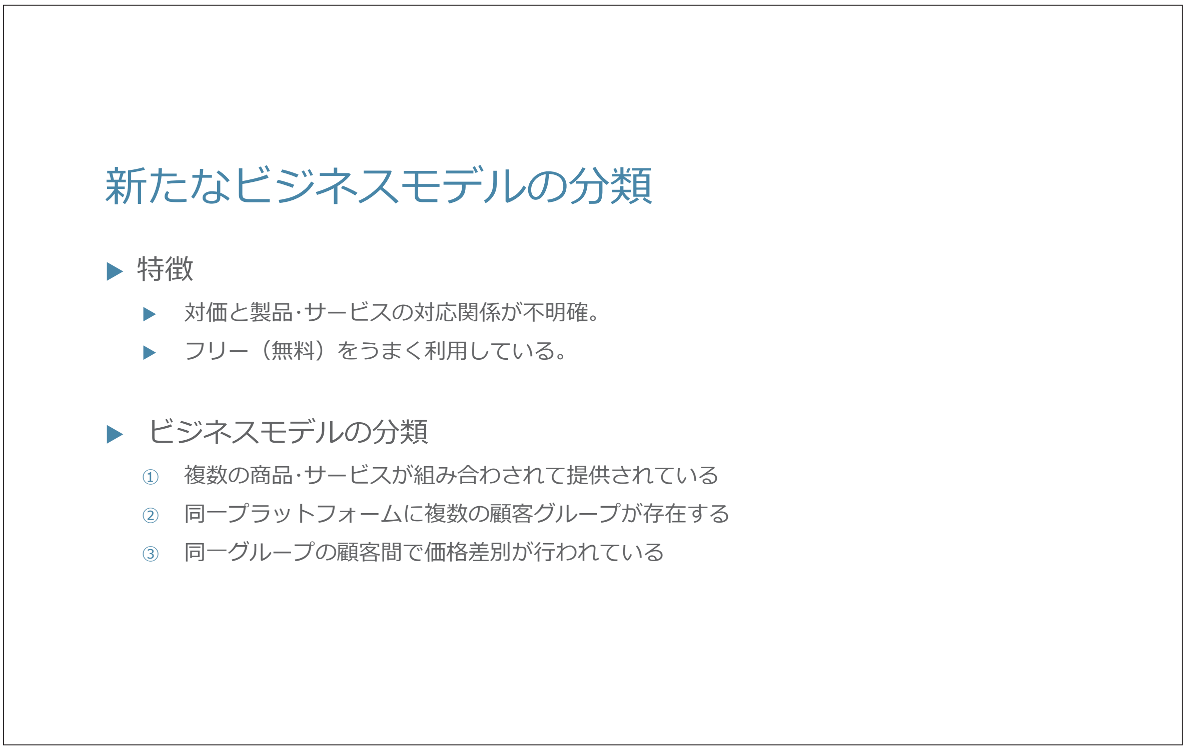
## 問題意識　ー　新たなビジネスモデルの特徴

① モノ消費からコト消費へ
- 有体物やサービスの１つのまとまったパッケージが対価支払いの対象となっているというより、ユーザごとの個々の体験が対価支払いの対象となっている。
- 何に対して対価を支払っているかを客観的かつ明確に特定することが容易ではない

② ビジネスモデルの多様化
- フリーミアム、プラットフォーム型ビジネス

具体的にどういうビジネスモデルを想定するのかということをまずお話ししたいのですけれども，簡単に分類をしてみたいと思います。問題となるのは，何に対してお金を払っているのかということが不明確な点と，無料，フリーの商品が組み合わされているということに特徴があるのではないかと思っています。

今日は３つに分類してみまして，１つ目は，提供される商品の側に注目した分類で，様々な商品・サービスが組み合わされて提供されているため，対価との対応関係が曖昧になるということを想定しています。もう一つは，顧客の種類がたくさんいるという点に着目したもので，広い意味では同じ商品・サービスを利用しているという顧客であっても，対価の支払いが異なる場合があって，全体としてその商品・サービスの収益構造がどうなっているのか，整理が難しい場合があるということです。この①～③についてもう少しさらに説明させていただきます。




ビジネスモデル①で想定するのは，複数の商品・サービスを組み合わせて販売するというもので，例えばある商品が表面的には無料ということになっているけれども，実態としてはほかの商品に支払っている対価が別の商品に対する対価を含んでいることが想定されます。典型例として挙げられるのは，例えばプリンターの本体が，実際にはないかもしれませんけれども，無料もしくは極めて安い価格で販売されていて，それ専用のインクタンクが高い価格で提供されて，トータルで収益を上げるというビジネスモデルがここで挙げられると思います。

## ビジネスモデル①　：複数の商品・サービスの組み合わせ

- ある商品・サービスが無料とされているが、実態としては他の商品・サービスに支払っている対価が、別の商品･サービスに対する対価も含んでいる。
  - ある商品・サービスが無料ではなく廉価なだけであり、実態として対価をまとめて徴収する趣旨のものも含む。

- 例
  - プリンタ（本体は低価格、インクタンクは高価）
  - ネット通販（5000円以上購入で送料無料）
  - とんかつ屋（ご飯、味噌汁、キャベツのおかわりは無料）

2 つ目として考えるのがプラットフォームです。ある顧客のグループと別のグループが出会う場を想定して，それぞれの顧客について異なった料金を課すというものが考えられます。顧客の一方のみが有料という場合もあります。顧客グループ同士でも取引があって，それは有償の場合も無償の場合もある。例としてこういうものがあるのですけれども，テレビというのは古くからある例だと思います。テレビ放送というプラットフォームには，視聴者という顧客と出稿者という 2 種類の顧客グループがいて，視聴者は無料でテレビ番組を視聴しているわけですけれども，広告枠という商品は有料で販売されているということになります。

## ビジネスモデル②　：複数の顧客グループ

- ある顧客グループと別の顧客グループが出会う（取引を行う）場としての1つのプラットフォームにおいて、それぞれに異なった料金を課すものである。
  - 無料の顧客グループが存在する場合も少なくない。
  - 顧客グループ同士の取引は、有償の場合も無償の場合もある。

  - 例
    - 広告収入（テレビ）：　視聴者は無料、広告出稿者は有料。
    - クレジットカード：消費者は年会費○円（あるいは無料）、加盟店は手数料。
    - ECサイト　：利用者はサイト自体の利用は無料、出品者は手数料。

３つ目に考えるビジネスモデルは，同じ商品・サービスを同じように利用する顧客の間で価格差別が行われているという状況です。フリーミアムと呼ばれているものはその典型であり，無料で商品・サービスを利用する顧客もいれば，有料で利用する顧客もいるし，その顧客の間で支払う価格も異なるというものです。

## ビジネスモデル③　：同一グループの顧客間での価格差別

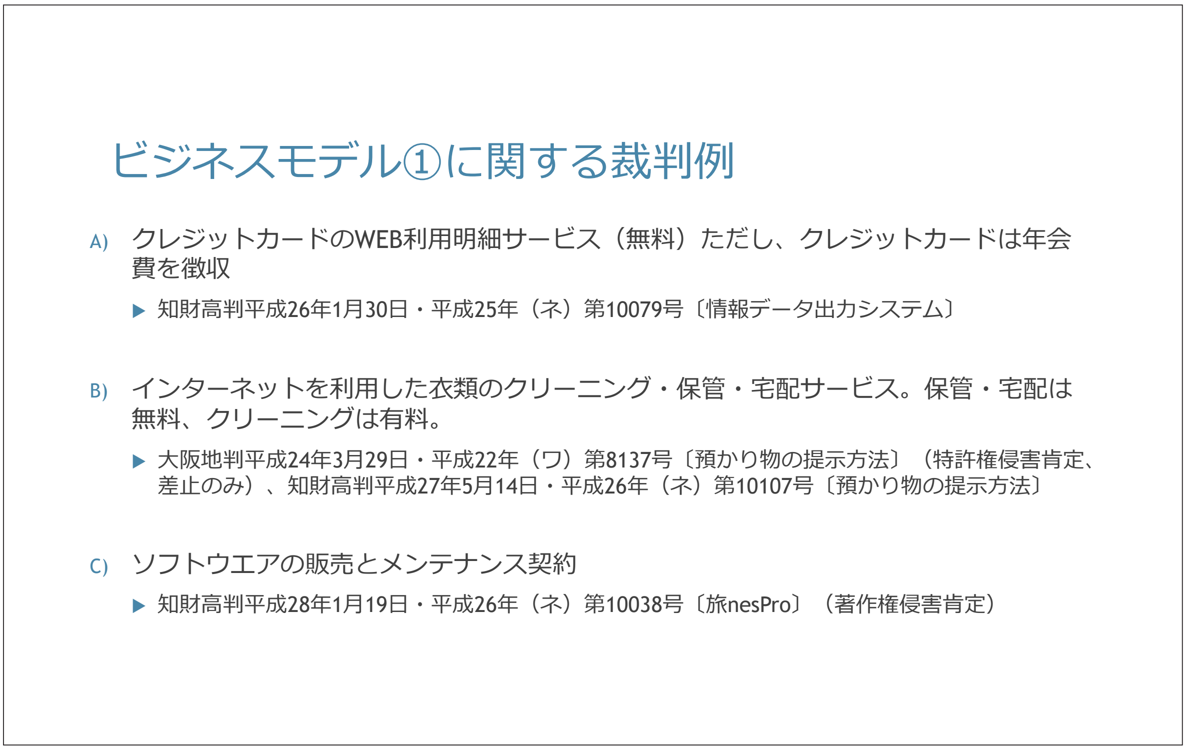
- 同じ商品･サービスを同じように利用する同一グループの顧客の間で価格差別を行う。
  - 各顧客の支払意思額が異なることを利用し、様々な手法を用いて、顧客間の価格差別を行う。
  - その結果、無料でサービスを利用できる顧客と、有料の顧客とが生じる。

  - フリーミアム、プラットフォーム型ビジネス

このビジネスモデルは，最近ではいろいろなところで使われていると思うのですけれども，典型例として挙げられるのはオンラインゲームとか各種スマホアプリなどがあると思います。基本，無料でサービスは利用できるけれども，より支払意思額が高いユーザーには，例えばゲーム中で使用するアイテムを有料で販売したり，あるいはより高度なサービスを受けるユーザーにはプレミアム会員として月額課金をするというビジネスモデルです。アイテムの売り方としても，いわゆるガチャという抽選購入の形で課金をするものがあります。

ここまでのビジネスモデルの分類の話を踏まえまして，裁判例の紹介をしたいと思います。今紹介したような新たなビジネスモデルが問題となった裁判例は多数あるのですけれども，今日はその中でも実際に侵害が認められた例を取り上げてお話をしたいと思います。

最初にお話ししたいのは，ビジネスモデル①に関するものですが，ここで挙げたようなものがありますけれども，侵害肯定例としては，下記のC）があります。これはビジネスモデル①と呼んでいいかどうかは微妙な部分はあるのですけれども，ほかに適切なものが侵害肯定例としてはないので，これをお話ししたいと思います。




この事件は，被告が「旅 nesPro」という旅行業務システムを販売していたのですけれども，そのうちのCCDBと呼ばれるデータベースがありまして，そこに係るデータベースの著作権の侵害が問題になった事例です。

侵害が認められ，損害額の算定が行われたのですけれども，この事件では原告もCCDBを含む旅行業務システムを販売していたので，著作権法114条1項に基づいて売上減少の逸失利益の賠償が認められました。具体的にはここに書いてあるとおりの計算式で計算されていて，原告システム全体に係る単位数量当たりの利益をまず計算して，そこにCCDBの寄与割合を乗じて，これをベースに譲渡数量を掛けて計算したということです。システム全体の単位数量当たりの利益額にCCDBの寄与割合を乗じたものが，単位数量当たりの利益になります。

## ビジネスモデル①に関する裁判例

**知財高判平成28年1月19日・平成26年（ネ）第10038号〔旅nesPro〕**

侵害が認められたのは「旅nesPro」（被告システム）という旅行業務システムのうちの「検索及び行程作成業務用データベース」（CCDB）と呼ばれる部分に係るデータベースの著作権。判決は、まず、著作権法114条1項に基づき、

被告システム譲渡数量(397本)
×原告システム（CDDBを含むシステム全体）に係る単位数量当たりの利益額
×CDDBの寄与割合(50%)

の損害を認めた。

さらに、**データメンテナンス契約１年分の利益額**を損害と認めた（民法709条）。

ご参考までに判旨も載せています。

## ビジネスモデル①に関する裁判例

**知財高判平成28年1月19日・平成26年（ネ）第10038号〔旅nesPro〕**

著作権法114条1項：　単位数量当たりの利益額について

「１審原告は，原告ＣＤＤＢを単体では販売することはなく，原告ＣＤＤＢを含む原告システムを一体のシステムとして販売しており，そのため，原告ＣＤＤＢ単体についての市場価格は形成されていないものと認められる。」

「被告ＣＤＤＢを含む被告システムと原告ＣＤＤＢを含む原告システムとは，市場において競合関係にあるものと認められるから，原告ＣＤＤＢを含む原告システムのシステム全体についても，被告ＣＤＤＢとの関係で，１審原告が「侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たる」

「「…単位数量当たりの利益額」は，原告ＣＤＤＢを含む原告システムの１本当たりの利益額全額ではなく，データベース部分である原告ＣＤＤＢの上記貢献ないし寄与の割合（以下，単に「寄与割合」という。）に応じて算出するのを相当と認める。」「寄与割合は，**５０%**と認めるのが相当である。」

この判決が興味深いのが，データメンテナンス契約というのが別途あったのですけれども，それに係る利益額についても逸失利益だと認めた点です。データメンテナンス契約というのは，データ更新のためのメンテナンスCDを提供するという契約です。

判決は，旅行業者が原告システムを購入するに当たって，少なくとも購入時から１年はこの契約を継続するのが通常だから，相当因果関係が認められると判断しています。侵害部分であるCCDBが寄与している

売上げだから逸失利益だと認めたということだと思いますけれども，侵害部分を直接含まないサービスにまで損害の範囲を拡張したことは注目に値すると思います。この判決は，逸失利益の算定の基礎とすべき商品・サービスの範囲をどう捉えるべきかという問題を提起していると思います。

## ビジネスモデル①に関する裁判例

**知財高判平成28年1月19日・平成26年（ネ）第10038号〔旅nesPro〕**

データメンテナンス契約に係る損害について

「旅行業者が原告ＣＤＤＢを含む原告システムを購入するに当たっては，適宜の時期に情報の更新等を行い，できる限り最新の情報をデータベースに格納しておくことを希望するものと認められるから，原告システムの購入時にデータメンテナンス契約を締結し，少なくとも１年間は上記データメンテナンス契約を継続するのが通常であるものと認められる。

そうすると，１審被告らによる被告ＣＤＤＢを含む被告システムの販売に係る著作権の侵害行為とその販売数量に対応する１審原告のデータメンテナンス契約に係る１年分の利益額に相当する損害との間には相当因果関係が認められ，１審原告は，上記損害を被ったものと認めるのが相当である。」

次に，ビジネスモデル②に関する判決として 2 件お話ししたいと思います。EC サイトに関する事件とか SNS に関する事件などがあるのですけれども，これらは全部侵害が否定されているので，実際に損害の算定が行われたヤフーの事件とラインの事件をお話ししたいと思います。

## ビジネスモデル②に関する裁判例

A) ECサイトにおいて、購入者は利用料無料、出品者からは手数料を徴収。
- 知財高判平成27年2月26日・平成26年（ネ）第10114号〔ネット広告システム〕、知財高判平成27年5月21日・平成27年（ネ）第10006号〔ネット広告システム〕、知財高判平成28年4月27日・平成27年（ネ）第10127号〔Web-POS方式〕、知財高判平成28年6月29日・平成28年（ネ）第10017号〔Web-POS方式〕、知財高判平成28年11月24日・平成28年（ネ）第10027号〔電子ショッピングモールシステム〕

ECサイト全体からの売上×実施料率（3~5%程度）が請求されている。いずれも非侵害

B) SNS（ミクシィ）　利用料無料、広告収入。
- 知財高判令和元年9月11日・平成30年（ネ）第10071号〔人脈関係登録システム〕

C) LINE pay：送金・決済サービス。決済については、加盟店から手数料徴収。その他のサービスは利用料無料。
- 知財高判令和2年8月26日・令和2年（ネ）第10023号〔ホワイトカード使用限度額引上げシステム〕

1 件目はヤフーの事件ですけれども，この事件では原告はページを閲覧しているユーザーの発信地域を判別して，それに応じた情報を送るという技術についての特許の特許権者でした。被告はヤフーです。今言った技術がヤフージャパンのサイトの中の天気予報と地域ターゲティング広告に用いられていたということです。

ヤフーのビジネスモデルというのは，ヤフージャパンのサイトについて言うと，サイトの利用者として一般の閲覧者と広告出稿者という 2 種類の顧客がいて，閲覧する人は無料ですけれども，広告は有料だということで，ビジネスモデル②が取られていたと言うことができると思います。一方で，広告枠の販売というところを考えると，単に一つの商品である広告枠が出稿者に販売されるという古典的なビジネスモデルだという捉え方もできるということは注意が必要です。

広告と天気予報はあったのですけれども，広告のほうで損害額がどのように算定されたかですが，102 条 3 項を用いて算定しています。裁判所は，広告枠の売上高をベースとして実施料相当額を算定しているのですけれども，どの範囲の売上高をベースとすべきかが争点となりました。

裁判所は，まず，広告枠の売上げのうち特許技術が用いられているところを特定して，用いられていないところを除きました。広告の種類はいろいろあるのですけれども，スポンサードサーチというのと，Wi-Fi ではなくてスマホからモバイル接続するときにはこの技術が使われないということで，そこに相当する売上げを除くという作業をしています。さらに，これらの広告では地域以外のターゲティング機能も使われていたのですけれども，地域ターゲティングが中心的な機能だということで，売上高の全額を対象にしていいという判断をしています。

## ビジネスモデル②に関する裁判例

**東京地判令和3年1月20日・平成29年(ワ)第24942号**
**〔ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置〕**

地域ターゲティング広告について（特許法102条3項）

| 基礎とされた売上高 |
| --- |
| ◆ Yahoo!プロモーション広告<br>➢ **Yahoo!ディスプレイアドネットワーク（ＹＤＮ）**<br>~~➢ スポンサードサーチ~~<br>◆ **Yahoo!プレミアム広告** |

×

| 相当実施料率 |
| --- |
| ライセンス例を参考にして計算 |

※ スマートフォンからの利用は、モバイル接続を利用した場合は除き、Wi-Fi接続した場合のみを含める。
※ 「年齢」、「性別」、「行動履歴」など「地域」以外のターゲティング機能に対する部分の売上げも含める。

計算された額は次のスライドにあるのですけれども，9 億円以上になります。一方，天気予報については，損害は僅か 120 万円ほどの計算になっています。

なぜこうなったかというと，ロイヤリティーの基礎となる天気予報の売上高がゼロ円だからということです。確かに天気予報の売上げを観念するのは難しいのですけれども，ヤフー天気予報は，私も使っていますけれども，非常に多数の人が利用する価値が高いものだと思います。そうだったときに，何らかの方法で売上げ，あるいはそれに相当する額を観念して，ライセンス料を計算することはできなかったのだろうかということが問題になると思います。

## ビジネスモデル②に関する裁判例

**東京地判令和3年1月20日・平成29年(ワ)第24942号**
**〔ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置〕**

天気予報について（特許法102条3項）

| 基礎とされた売上高 |
| --- |
| **0円** |

→

| ライセンス例を参考にして計算 |
| --- |
| 合計119万4000円<br>（年間10万円） |

※ ライセンス例では、基本利用料＋売上×所定の実施料率となっている。売上げが0なので、基本利用料のみという計算となる。

**実施料相当の損害金ないし不当利得金の合計額：９億８１０９万２３６１円**

もう一件，別のものとして紹介したいのがラインの「ふるふる」機能に関する事件です。原告は，個人情報を通知することなく連絡先の交換ができるというコンピューターシステムについての発明の特許権者でした。被告がラインです。被告アプリ中の「ふるふる」と呼ばれる友達追加の機能が本件特許を侵害しているとされて，損害額の算定が問題になりました。この事件でも，特許法の102条3項を使って損害を計算しています。

どの範囲の売上げをロイヤリティー算定のベースとすべきかというのが問題になります。スライドにラインの収益構造を示しているのですけれども，ラインはアカウント広告とコミュニケーションという2つの売上げがあって，前者は，例えば企業が販売促進のためにアカウントをつくるといったもので，ここからの収益がある。後者は，一般ユーザーがスタンプを買ったり，そういったものです。判決は，このスライドで赤字にしたところの売上げ，つまりスタンプと絵文字の売上げだけを実施料算定の基礎とするという判断をして，それ以外の売上げは認めませんでした。こういう形で損害額を算定するということになります。

## ビジネスモデル②に関する裁判例

**東京地判令和3年5月19日・平成29年(ワ)第36506号〔コンピュータシステムおよびプログラム〕**

LINEの収益構造　（アプリは無償配信）

| ➢ アカウント広告 | ➢ コミュニケーション |
|---|---|
| •〔1〕公式アカウント | •〔ア〕ＬＩＮＥスタンプ |
| •〔2〕ビジネスコネクト | •〔イ〕ＬＩＮＥ着せ替え |
| •〔3〕ＬＩＮＥ@ | •〔ウ〕ＬＩＮＥ絵文字 |
| •〔4〕スポンサードスタンプ | •〔エ〕クリエイターズスタンプ |
| •〔5〕セールスプロモーション | •〔オ〕クリエイターズ着せ替え |
| •〔6〕広告 | •〔カ〕クリエイターズ絵文字 |
| •〔7〕〔8〕（詳細不明） | •〔キ〕ＬＩＮＥスタンププレミアム |
| •〔9〕限定スタンプ | •〔ク〕ＬＩＮＥ　Ｏｕｔ |

LINEの「ふるふる」機能が特許権侵害と認められた。
　特許法102条3項に基づき損害賠償

これに対しては，「ふるふる」という機能がどこに関わるかということですけれども，「ふるふる」はライン全体に関わるものともいえます。こういう形で友達登録が可能だからこそ人が集まるプラットフォームになっていて，企業がそれゆえに広告宣伝活動を行う理由が生じていると考えるとすると，アカウント広告を本当に損害額算定の基礎にしなくていいのだろうかという疑問があります。また，コミュニケーションに係るほかの売上げについても同様の議論ができると思います。

また，友達登録割合を掛けているのですけれども，これをどう評価すべきか。「ふるふる」機能が利益に貢献した程度を認定する必要があったのだとしても，友達登録割合にどれぐらい意味があったのかということについては議論の余地があるように思います。

## ビジネスモデル②に関する裁判例

**東京地判令和3年5月19日・平成29年(ワ)第36506号**
**〔コンピュータシステムおよびプログラム〕**

「コミュニケーション」のうち、スタンプ、絵文字による売上高

×　「ふるふる」による友だち登録割合

×　相当実施料率　（本件各発明の貢献の度合いはかなり限定的）

＝　１４０４万７５７６円

詳細な判決文も引用させていただいたのですけれども，基本的には今ご説明したとおりですので，ご参考までにご覧いただければと思います。

## ビジネスモデル②に関する裁判例

**東京地判令和3年5月19日・平成29年(ワ)第36506号〔コンピュータシステムおよびプログラム〕**

「本件においては，被告アプリが無償で配信されており，被告アプリのユーザが友だち登録をし，友だち等との間で被告システム等によるメッセージの送受信等のサービスを享受すること自体により被告に売上げは発生しない…から，「侵害品の売上高」をどのように確定すべきかがまず問題となり，次いで，実施に対し受けるべき料率（相当実施料率）の算定が問題となる。」

「原告は，被告の事業のうち，本件特許権侵害の対象となる事業は，コア事業中の「アカウント広告」と「コミュニケーション」の売上げであり，…「本件損害算定期間」…の売上高（アカウント広告につき合計１５１９億５８００万円，コミュニケーションにつき７６７億２８００万円）に基づいて損害額を算定すべきであると主張する。

　一方，被告は，…アカウント広告の売上げは損害賠償額算定の対象とならず，仮に，コミュニケーションの売上げが損害賠償額算定の対象となり得るとしても，対象となるのは本件機能と関係のある部分に限られると主張する。」

## ビジネスモデル②に関する裁判例

**東京地判令和3年5月19日・平成29年(ワ)第36506号〔コンピュータシステムおよびプログラム〕**

アカウント広告の売上げについて

「アカウント広告の売上げは，企業等からの売上げに関するものであるところ，一般ユーザは，かかる企業等との間でも「ふるふる」による友だち登録をなし得るものの，この場合は，企業等が住所の位置情報をあらかじめ登録している必要があり，また，その際，企業等はスマートフォンを操作するとは考え難いから，そもそも，この場合に，「近くにいるユーザ同士がスマートフォン（２）を操作して友だち登録することによりコンピュータ（１４）を利用してコミュニケーションによる交流」（構成ａ等）を具備するとは認め難く，他にこの場合の被告システム等が本件各発明の技術的範囲に属するという的確な主張立証はない。

また，前記イ（ア）ａに記載されたアカウント広告を構成する各売上げの内容に照らすと，**これらの売上げは，いずれも，一般のユーザ同士の本件機能による友だち登録との関係がないか，関係があっても希薄である**というべきである。

そうすると，アカウント広告の売上げは，本件の損害賠償の対象とならないと解するのが相当である。」

## ビジネスモデル②に関する裁判例

**東京地判令和3年5月19日・平成29年(ワ)第36506号〔コンピュータシステムおよびプログラム〕**

コミュニケーションの売上げについて

「…コミュニケーションの売上げのうち，**着せ替え**…は，ユーザ自身の被告アプリの背景を変更するものであるから，本件機能による友だち登録及びその後の交流とは関係がないか，関係があっても希薄であるというべきである。

また，**ＬＩＮＥ　Ｏｕｔ**…については，被告アプリのユーザ同士であれば，被告アプリ内での無料通話の利用が可能であることからすれば，ＬＩＮＥ　Ｏｕｔのサービスを利用するのは，被告アプリのユーザがユーザでない者に対して電話を掛ける場合であることが通常であると推認されるから，同様に，本件機能による友だち登録及びその後の交流とは関係がないか，関係があっても希薄であるというべきである。」

「一方、**スタンプ**…と**絵文字**…については，友だち登録したユーザ間でトークルームにおけるコミュニケーションを図る際に，互いに送信するなどして利用されるものであって，「ふるふる」による友だち登録及びその後の交流の際に利用されるものであるということができるから，その売上高は，被告の侵害行為と関連するものというべきである」

## ビジネスモデル②に関する裁判例

**東京地判令和3年5月19日・平成29年(ワ)第36506号〔コンピュータシステムおよびプログラム〕**

コミュニケーションの売上げについて

「…被告の侵害行為は，「ふるふる」による友だち登録に関するものであるから，被告の侵害行為と相当因果関係にある売上高は，上記売上高に，本件損害算定期間中の「ふるふる」による**友だち登録割合**を乗じて算出するのが相当である。」

## ビジネスモデル②に関する裁判例

**東京地判令和3年5月19日・平成29年(ワ)第36506号〔コンピュータシステムおよびプログラム〕**

相当実施料率について

「相場等につきみるに…電子計算機に係るロイヤルティ…「技術分類　コンピュータテクノロジー」，「対象となる製品・技術例　計算；係数，チェック装置等」におけるロイヤルティ料率の相場は…とされている。…しかし、本件においては，被告アプリは無償で配信され，被告アプリのユーザが「ふるふる」を使用して友だち登録をし，その後の交流を行うといった行為自体による被告の売上げは発生しないという特殊性があることからすれば，上記の相場等を重視することはできない。」

「このような発明には一定のニーズが存在するものと考えられるから，本件各発明には相応の価値があるものと認められる。... もっとも...本件特許に関する無効審判請求において，特許庁は，本件特許が進歩性を欠く旨の職権審理結果通知をしているところ，このことは，実際に本件特許が無効となるか否かはともかく，類似の技術が存在することを示すものということができる。」

「被告による企業努力が大きく貢献しているとうかがわれる」

「そうすると，被告システム等に係る売上げや利益についての本件各発明の貢献の度合いは，かなり限定的なものである」

次に，ビジネスモデル③に関する裁判例をお話ししたいと思います。このスライドのとおり，判決はたくさんあるのですけれども，実際に損害額の算定が行われた事件は，釣りゲータウンの事件とプロ野球カードの事件だけだと思いますので，それをご紹介したいと思います。

## ビジネスモデル③に関する裁判例

i.　**アイテム課金制**

a.　**抽選購入（「ガチャ」）**

- 知財高判平成27年6月24日・平成26年(ネ)第10004号〔大熱狂プロ野球カード〕（著作権侵害肯定）、東京地判平成26年6月6日・平成23年(ワ)第29178号〔ネットワークゲーム用サーバ装置〕。

b.　**個別購入**

- 東京地判平成24年2月23日・平成21年(ワ)第34012号〔釣りゲータウン２〕（著作権侵害肯定）、知財高判平成30年6月19日・平成29年(ネ)第10096号〔携帯端末サービスシステム〕。

ii.　**月額課金（プレミアム会員）**

- 東京地判平成29年7月27日・平成28年(ワ)第35763号〔会計処理装置〕

まず，釣りゲータウンの事件です。これは高裁判決のほうが著作権侵害の事件として有名だと思うのですけれども，今日お話しするのは侵害が肯定された地裁判決のほうです。

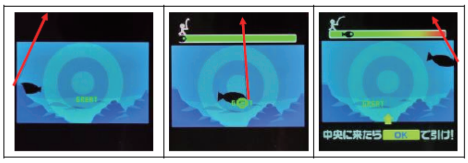
原告はグリー，被告はモバゲーで，両者とも両プラットフォームにおいて携帯電話機用釣りゲームを運営していました。著作権侵害が認められたのですけれども，ここに載せました「魚引き寄せ画面」と呼ばれる部分について侵害が認められています。

## ビジネスモデル③に関する裁判例

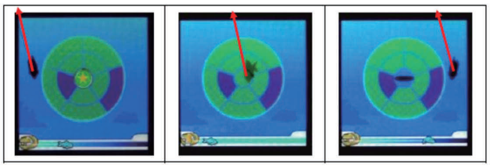
**東京地判平成24年2月23日・平成21年(ワ)第34012号〔釣りゲータウン２〕**

GREE　釣り★スタ!　mobage by DeNA　釣りゲータウン2

【原告作品】




【被告作品】



「魚引き寄せ画面」について著作権侵害を肯定

両者のビジネスモデルはこのようなものでして，ゲームは原則無料でプレーすることができるのですけれども，釣り具などのアイテムを使うと有利に魚を引き寄せることができます。

アイテムは仮想通貨と引き換えることなどによって入手できるのですが，モバゲーの場合は仮想通貨は対価を支払うことで購入することになっていて，この販売の収益がゲームの収益になるということです。これはアイテムを販売している，アイテム課金ということでビジネスモデル③ということかと思います。

グリーはもうちょっと複雑でして，仮想通貨は直接購入することができず，グリーの別の商品・サービスを有償で利用した場合におまけでもらえる，あるいはグリー内の他社広告を通じて他社サービスに登録した場合に獲得することができるということです。だから，グリーはビジネスモデル③を単純に取っているだけではなくて，ビジネスモデル①とか②を組み合わせているという状況かと思います。

この状況で，損害額を裁判所はこのスライドのとおりに算定しました。著作権法の 114 条 2 項を用いまして，被告作品の配信から得られる全利益をベースにして，そこに侵害部分の寄与度を掛けるという形で計算しております。

そもそも両者のビジネスモデルは大分違うわけですけれども，それなのに 114 条 2 項を使えるのかということが問題になります。判決は，両者は利益を得るための基本的な構造が同じだと言って適用を認めています。この判断は，著作権侵害と関係のある収益の範囲を幅広く柔軟に捉えているところが特徴と言えると思います。もう一つ，寄与度も問題になりまして，「魚引き寄せ画面」が被告の利益にどれほど貢献しているのかということを認定して，30％という認定をしております。

## ビジネスモデル③に関する裁判例

**東京地判平成24年2月23日・平成21年(ワ)第34012号〔釣りゲータウン２〕**

著作権法114条2項により損害額を算定

限界利益（被告作品の配信による全売上げ－製造原価及び変動費）

× 侵害部分の寄与度(30%)

＝ ２億１３６０万円

## ビジネスモデル③に関する裁判例

**東京地判平成24年2月23日・平成21年(ワ)第34012号〔釣りゲータウン２〕**

著作権法114条2項適用の可否

「被告らがユーザーに被告作品のアイテムを使用させることにより利益を得る方法と，原告がユーザーに原告作品のアイテムを使用させることにより利益を得る方法とは，いずれも，それぞれの作品の魅力により，ユーザーにアイテムを取得するための仮想通貨を入手したいと思わせることを通じて，ユーザーに対価の支払を促し，これによって利益を得るものである点において，**利益を得るための基本的な構造を同じくするもの**といえる。

したがって，原告は，被告らが被告作品の魚の引き寄せ画面を製作しこれを公衆送信することによって，原告作品のアイテムを取得しようとする者が減少し，その結果，上記サービスの対価や広告収入等を失うという損害が生じているものといえ，この損害は著作権法１１４条２項の「損害」に当たるというべきである。」

## ビジネスモデル③に関する裁判例

**東京地判平成24年2月23日・平成21年(ワ)第34012号〔釣りゲータウン２〕**

寄与度について

「携帯電話機用釣りゲームにおける魚の引き寄せ画面は…釣りゲームをプレイする者が必ずたどる画面であり，原告作品においても不可欠かつ重要な画面である」
「他方，被告作品は，魚の引き寄せ画面のみによって構成されるものではなく，トップ画面，釣り場選択画面，キャスティング画面，釣果画面（釣り上げ成功時），釣果画面（釣り上げ失敗時）などの画面も存在し，これらの画面も，ユーザーが被告作品をプレイする際には基本的にたどる場面であり，被告作品にとって不可欠で重要なものである」
「被告作品の配信による被告らの売上げは，被告作品をプレイすることにより当然に生じるものではなく，被告作品のアイテムの販売によるものであることからすると，被告作品の魚の引き寄せ画面を用いて被告製品をプレイすることの魅力のほかに，アイテム自体の魅力というものも一定程度寄与している」

「これらの事情を総合的に考慮すると，被告製品の売上げに対する被告作品の魚の引き寄せ画面の寄与度は，**３０%**とするのが相当である。」

次に，プロ野球カードの事件についてお話をしたいと思います。これもグリーとモバゲーの間の事件です。プロ野球のトレーディングカードゲームについてのものです。侵害は，全部で1,000枚ぐらいある選手カードと呼ばれるもののうち2枚のデザインが類似しているという判断です。

## ビジネスモデル③に関する裁判例

**知財高判平成27年6月24日・平成26年(ネ)第10004号〔大熱狂！！プロ野球カード〕**

GREE　プロ野球ドリームナイン Professional Baseball Dream Nine

mobage by DeNA　大熱狂!! プロ野球カード

「2選手カード」について著作権侵害を肯定

ビジネスモデルは基本的には先ほどの事件と同じですけれども，ちょっとだけ違いがありまして，アイテムがいわゆるガチャの形で販売されていたということです。「レアパック」というのが希少な選手カードを入手するためのガチャでして，基本的にはここからの売上げだったようです。売上げ全体の9割がこれだったということです。

## ビジネスモデル③に関する裁判例

**知財高判平成27年6月24日・平成26年(ネ)第10004号〔大熱狂！！プロ野球カード〕**

GREE　プロ野球ドリームナイン Professional Baseball Dream Nine　　mobage by DeNA　大熱狂!! プロ野球カード

- ビジネスモデルについては、釣りゲームの事件と同様。
- 本件で問題となったアイテムは「レアパック」と呼ばれるガチャ
  - 「スタミナ丼」（体力回復剤）と呼ばれるアイテムも販売されていたが、Mobageの売上げの9割がレアパックと認定。

この事件でも114条2項で損害額を算定しておりまして，スライドに示したとおりの計算になっています。先ほどの事件とちょっと違うのは，まずゲーム全体からの利益ではなくて，「レアパック」販売による利益のみを算定の基礎にしているところが違います。8％掛けて，さらに10％掛けているのですけれども，1つ目は，いわゆる寄与率での計算で，著作物が利益にどれぐらい貢献しているかというところで8％掛けていて，さらに，選手カード以外の表現が売上げに結びついているから，被告が侵害をやめたからといって原告にどれぐらい需要が戻るのかみたいな計算をしていて，1項でいうところの販売することができなかった寄与に相当するような推定覆滅をしています。その結果として損害はたったのこれぐらいしか認められていないということです。

## ビジネスモデル③に関する裁判例

**知財高判平成27年6月24日・平成26年(ネ)第10004号〔大熱狂！！プロ野球カード〕**

著作権法114条2項により損害額を算定

被告ゲームにおける「レアパック」販売による利益
（ゲーム配信により受けた利益の額1712万8125円　×　90%）

×８%（2選手カードの販売により受けた利益）　≒寄与率

×推定覆滅（選手カードの表現の寄与　10%）　≒販売することができないとする事情

＝　12万3322円

判決文もご紹介しているのですけれども，詳細は先ほど言ったとおりなので省略させていただきます。

一言だけコメントすると，この判決の特徴は，原告も被告もあたかも「レアパック」という一つの商品があって，それが販売されていることを前提に売上げを計算しているかのようなところが特徴的かと思います。当事者がそういう主張をしていたからそういう判断に至ったという部分は大きいのですけれども，先ほどの釣りゲータウンのように，ビジネスモデルをざっくりと捉えるというよりは，「レアパック」というものが商品だったという，ある種の捉え直しをして損害額を計算しているという点が少し違うと思います。

## ビジネスモデル③に関する裁判例

**知財高判平成27年6月24日・平成26年(ネ)第10004号〔大熱狂！！プロ野球カード〕**

著作権法114条2項にいう「その侵害の行為により」受けた利益

「著作権法１１４条２項は，著作権を侵害した者が「その侵害の行為により」利益を受けているときは，その利益の額を著作権者が受けた損害の額と推定するものである。レアパックは，開けてみるまでどのカードが入っているか分からないものであり，したがってレアパックの販売とは，本件２選手カード以外のカードの販売にも当たるものであるが，本件では，本件２選手カードの著作権侵害のみが認められるから，上記レアパックの販売利益のうち，本件２選手カードによって得られた利益に相当する額のみが当該著作権侵害の行為により被控訴人が受けている利益に当たるというべきであり，その点の立証責任は控訴人にあるものとして，判断する。」
「レアパックにより入手できる選手カードは，希少性に応じて，キラ，グレート，スター，スーパースター，レジェンド，レジェンド＋に分類される合計９９６枚であったことが認められる。しかし，①...利用者がレジェンド及びレジェンド＋を期待してレアパックを購入した可能性は低いというべきこと，②レアパックを購入する利用者は，グレードのより高いカード（すなわち，スター，スーパースター）の入手を期待しているのが通常であること，③スターカードは１４３枚，スーパースターカードは６１枚の合計２０４枚が存在した...配信時に公開されていたのは各球団１名，合計１２名のみで，そのうち２名が中島選手及びダルビッシュ選手...これを見て被控訴人ゲームの内容を確認した利用者も相当程度いると推認されること，④上記２選手は人気の高い選手であり，特にダルビッシュ選手の選手カードについては...チュートリアル（ゲームの練習）において必ず一度付与され，チュートリアル終了後に保有カードから削除されるものであり...利用者がレアパックを購入してスーパースターの選手カードを入手したいという気持ちを誘発するために利用されていること，⑤前記レアパックの販売利益は，配信開始のごく初期の９日間の売上のみについてのものであること，からすれば，前記レアパックの販売利益のうち少なくとも８%が，本件２選手カードの販売により被控訴人が受けた利益と認めるのが相当である。」

## ビジネスモデル③に関する裁判例

**知財高判平成27年6月24日・平成26年(ネ)第10004号〔大熱狂！！プロ野球カード〕**

著作権法114条2項の推定の覆滅　（選手カードの表現（著作権の侵害）以外の事情の寄与）

「本件２選手カードの販売により被控訴人が受けている利益のうち，選手カードの表現（著作権の侵害）以外の事情が寄与したという被控訴人の主張については…控訴人の損害と推定される額のうち，被控訴人の著作権侵害がなかったとしても控訴人が控訴人ゲームのレアパック（選手カード）の販売により得たとは認められない額の有無，すなわち，著作権法１１４条２項の推定を一部又は全部覆滅する事由の有無として、その立証責任は被控訴人にあるものとして判断するのが相当である。」
「・・・選手カードの表現（デザイン）は，利用者に選手の迫力や戦闘力を伝え，ゲームの魅力を増し，利用者にゲームの利用を選択させる上で一定の寄与があると認められることが考慮されるべきである。他方，…両ゲームはそもそも提供されるプラットフォームが異なり，「ＧＲＥＥ」を重複利用していない「Ｍｏｂａｇｅ」利用者が，選手カードの表現のみを理由として被控訴人ゲームに代えて同ゲームと同様のプロ野球を題材とするトレーディングカードゲームである控訴人ゲームを選択する可能性は低い上，被控訴人が選手カードの表現を変更した平成２３年８月２６日（同日時点での登録会員数は５０万人）以降も，被控訴人ゲームの登録会員数は増加し続けており，配信開始後３１日で１００万人，平成２４年６月１４日で３４０万人に達していること…，被控訴人ゲームは，実在のプロ野球という人気の高いコンテンツの選手の実名や写真を使用し，利用者が自分の理想とするメンバーを集めて強いチームを作り上げていくというものであるから，利用者が入手を欲する選手カードは，現実に人気があるプロ野球選手や好きな球団の選手，又はゲーム上の能力が高く設定されている選手として決まっていることがほとんどであり…，また，現実に有体物としてのカードが入手できるものでもないから，当該選手が選手カード上においてどのように表現されているかという点が利用者のゲームの選択の有無に影響する程度は低い。これらを総合すると，被控訴人ゲームと控訴人ゲームとの選択に際し，選手カードの表現以外の要素が寄与している割合，すなわち，被控訴人の著作権侵害がなかったとしても，控訴人が控訴人ゲームのレアパックを販売することができたとは認められない割合は，少なくとも９０％であると認めるのが相当である。」

以上を踏まえまして，本報告の結論的なところに入っていきたいと思います。

こういった裁判例を見ていって出てくる課題は，私は２つほどあるのかなと思います。１つ目は，損害額を算定する際に，基礎とすべき権利者もしくは侵害者の売上げがあるわけですけれども，その範囲をどう画するのかということが問題になります。もう一つは，そうやって確定された売上げに対して侵害が認められた知的財産がどれぐらい寄与しているのかということだと思います。

## 論点

① 損害算定の基礎とすべき権利者又は侵害者の売上げの範囲

② 関係する売上げに対する知的財産の寄与度の認定

議論の前提として，知的財産権侵害における損害とは何かということを整理しておく必要があると思います。伝統的な通説である差額説と呼ばれるものによりますと，知的財産権侵害における損害は，知的財産権侵害がなかった場合の財産状態と侵害があった現実の財産状態との差額です。そして，侵害がなければより多くの利益を得られたであろうと言えるから，逸失利益の損害があるということになります。

逸失利益の損害というのはさらに２つに分けられて，一つは売上減少の逸失利益です。単に逸失利益と言った場合はこちらだけを指している場合も少なくないと思います。これは知的財産権侵害がなければ権利者の商品をより多数，もしくはより高い価格で販売できたはずで，それゆえに得ることができなかった利益だということです。特許法 102 条 1 項，2 項の損害は，通説的な理解はこちらということになります。

もう一つが逸失ライセンス料です。特許法 102 条 3 項はこれに対応すると思います。これは，知的財産権侵害がなければ，侵害者は許諾を受けて知的財産を利用したはずだ，そのときにライセンス料を支払ったはずだということで，それゆえに得ることができなかった利益があるという話です。

なお，3 項については，逸失利益とは違うという理解が有力で，学説ではもしかしたら通説なのですけれども，その説明は今日は省略したいと思います。

## （1）知的財産権侵害における損害の意義

**不法行為における損害**

① 差額説　　損害とは、不法行為によって生じた財産上の差額である。
② 事実説　　損害とは、被害者に生じた一定の不利益という事実自体である。

**2種類の逸失利益**

① 売上減少の逸失利益（販売数減少の逸失利益＋単位利益減少の逸失利益）

② 逸失ライセンス料

- 特許法102条（著作権法114条）3項の損害は、逸失利益ではなく、権利者の市場を利用する機会の喪失という損害事実を規範的に金銭評価するものと解する理解も有力である。

以下で，この 2 種類の逸失利益のそれぞれについて何が具体的に問題になるのかということを，今日の裁判例等々を踏まえて整理したいと思います。

売上減少の逸失利益を算定する際に問題になるのは，商品・サービスの単位をどう捉えるか，つまり，権利者製品あるいは侵害者製品は何なのかを把握することだと思います。今日問題にしている新たなビジネスモデルの場合だと，ここが曖昧だということがあると思います。

例えば先ほど見た釣りゲータウン事件の場合，判決はゲーム全体を侵害した製品だと捉えて，そこからの売上げ全てを逸失利益算定の基礎にしていると思います。権利者についても同じで，ゲーム全体を権利者製品だと捉えて，広告収入を含めた全ての収入を逸失利益の範囲に含めているわけです。ゲーム自体は無料で，アイテム課金とか広告収入により収益を上げるというビジネスモデルが取られていたわけですけれども，その点を捨象しているというのが特徴かと思います。

私はこの判決がそうしたように，柔軟に，独立したもの，完結したものとして成立し得る一つの商品・サー

ビスというのを観念して，それに支払われる一連の対価が密接不可分の範囲と言えるものを全て一つの商品・サービスと捉えることが求められるのではないかと思います。

## (2) 売上減少の逸失利益を算定する上での論点

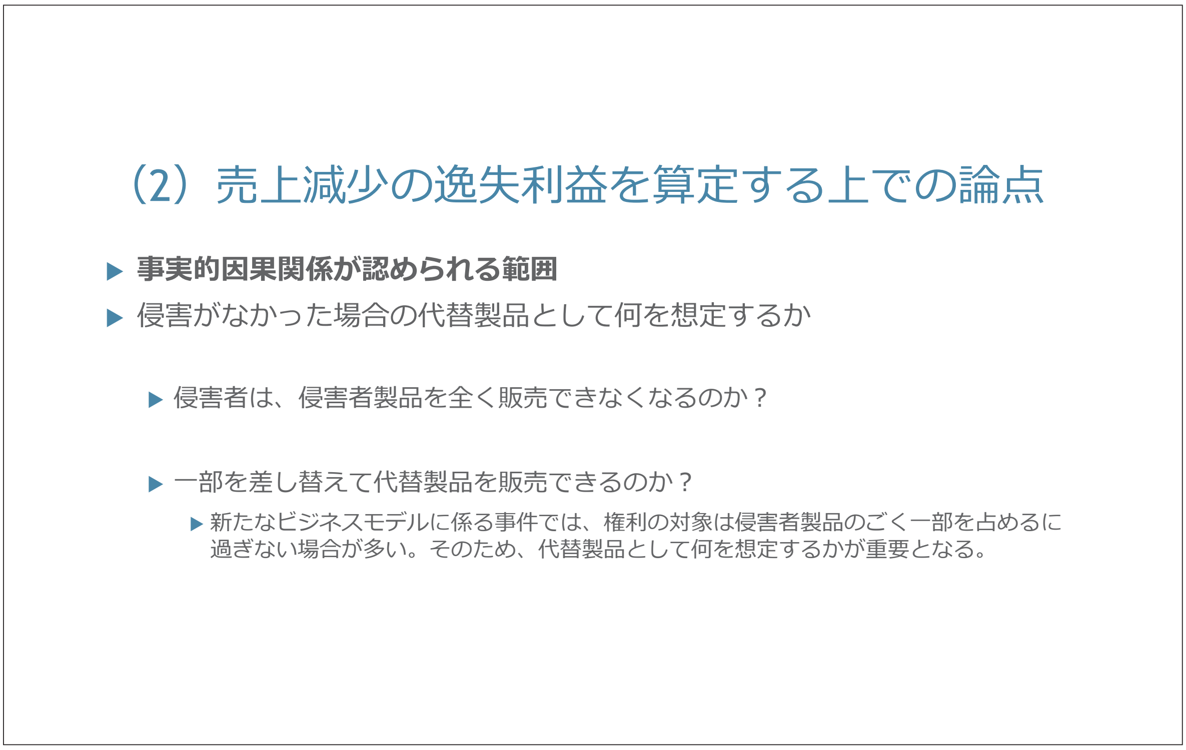
- **商品・サービスの単位（権利者製品または侵害者製品の把握）**
  - 逸失利益を正確に捉えるためには、現実に顧客が支払っている対価とそれに対応して提供される製品との関係を実質的に把握することが必要となる。
  - 独立かつ完結したものとして成立する1つの商品・サービスであって、それに支払われる一群の対価が密接不可分といえる範囲のものを、一つの侵害者製品及び権利者製品と捉えられる。
    - 新たなビジネスモデルの場合、この評価が単純ではない。

| 釣りゲータウン２事件 |
|---|
| **侵害者製品**<br>• 魚引き寄せ画面？<br>• 釣りゲーム全体<br>• プラットフォーム全体？ |

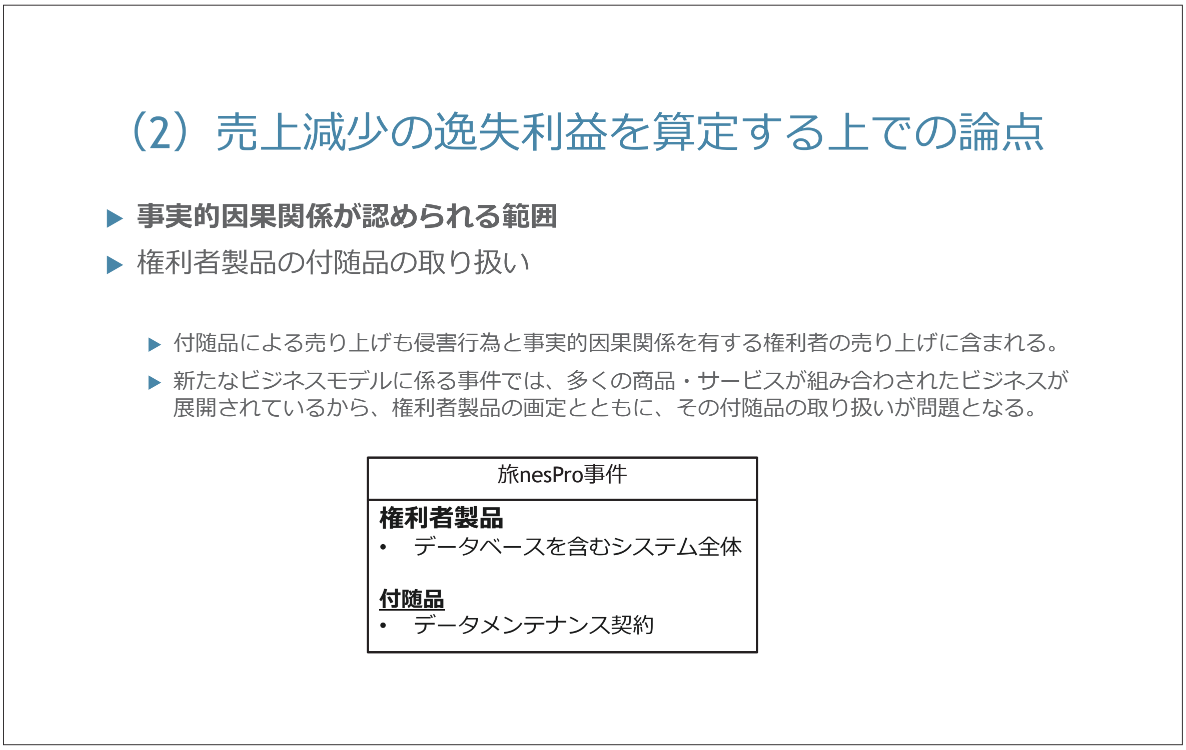
| 大熱狂!!プロ野球カード事件 |
|---|
| **侵害者製品**<br>• 選手カード？<br>• レアパック<br>• カードゲーム全体？<br>• プラットフォーム全体？ |

もう一つ問題になるのが，侵害と事実的な因果関係を有する逸失利益の範囲をどう捉えるかです。つまり，侵害がなければ起きたであろうと事実の問題として言える範囲をどう捉えるかということです。事実的因果関係が認められる範囲全てを賠償の対象とすべきかということには議論があるのですけれども，いずれにしろそこを考える必要があります。

具体的には，侵害がなかったら侵害者は代わりに何ができたかということを想定するところが問題になります。先ほどのプロ野球カードの事件でも，2枚のカードの侵害が認められたわけですけれども，侵害がなかったらゲーム自体が提供できなくなるわけではなくて，別のカードに差し替えてゲームを提供できただろうという前提で損害を計算しているのですけれども，そういった作業が求められるだろうということです。




もう一つ問題があるのが付随品の取扱いで，権利者製品の範囲を画定した後に，その範囲の外に出た製品であっても損害の対象にできるのかということで，これも侵害がなければ独占できたであろうと言える範囲であれば基本的には含まれることになりまして，「旅 nesPro」の事件でもそういうことが前提になっていたということです。

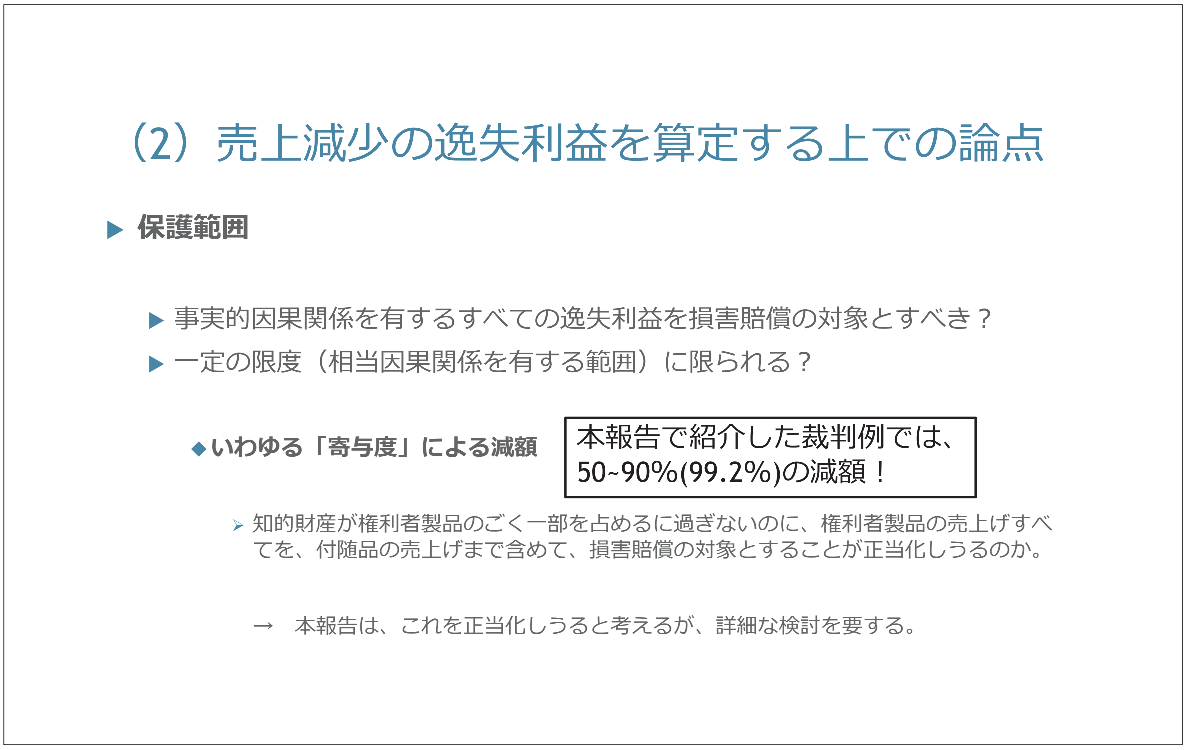



より問題なのは，侵害がなければ上げられたであろうという売上げの範囲が決められたとして，その全てを損害賠償の対象とすべきかということです。ここは実は議論があり得て，認めるべきだという考え方と一

部に限るべきだという考え方があります。これは結局，知的財産法が何を保護するためにあるのかということに依存することになります。

従来も実は寄与度という議論がありまして，美容器事件大合議判決とかでも問題になっていましたけれども，裁判例は，特許権侵害の保護範囲は特許権が寄与したことによって上げられた収益に限られるのではないのかという発想を取っているように思います。

これに対しては，私は，知的財産権というのは排他権で，他人の知的財産の利用を禁止して独占を築くことができる。それが正当であると認められる以上は，売上減少の逸失利益はおよそ保護範囲に含まれると考えていいのではないかと考えています。つまり，裁判所のように保護範囲を限定的に考える必要はないのではないかということです。確かに，直感的には損害の額が高くなり過ぎるのではないのかという意見もあって，それも分からなくもないのですけれども，直感以上にそれを正当化する議論は出てきていないように思います。




次に，ライセンス料についてです。そもそもライセンス料相当額をどう考えるかということです。今日は逸失利益の一種だという整理でお話ししているのですが，そうは言っても，侵害がなかったらどういう世界になっていっただろうかということで考えている世界は，かなり仮想的なものです。ここで仮定しているのは，侵害がなければ，権利者と侵害者が全ての情報を知った上で侵害開始前にライセンス料の交渉を行って，許諾を与えただろうというものです。

細かい説明がいろいろ書いてあるのですけれども，時間があまりないので省略しますが，結局，ライセンス交渉をしたら，侵害者が上げられたはずの利益というのがあって，それを分け合うようにライセンスするはずではないのかということです。理論的にはそういうふうに考えられるので，侵害者の利益の一部を権利者に与えるという形でライセンス料の額を決めるというのが理論的には正しいのではないかという話です。ただ，そうは言っても，実際には侵害者製品の売上げに実施料率を掛けてライセンス料を計算するというのが実務かと思います。

## (3) ライセンス料相当額を算定する上での論点

- **逸失ライセンス料の損害の性質**
  - 逸失利益であるとしても、そこで想定する「侵害なかりせば」の世界はきわめて仮想的。
    - 権利者と侵害者が、すべての情報を知ったうえで、侵害開始前にライセンス交渉を行い、当該侵害行為について許諾を与えたという仮定。

| | X（権利者）の利潤 | Y（侵害者）の利潤 |
|---|---|---|
| 侵害なし | $\Pi_M$ | $\Pi_A$ |
| 侵害あり | $\Pi_D$ | $\Pi^A_D$ |

$L = \Pi_M - \Pi_D$ 　 $G = \Pi^A_D - \Pi_A$

Yの侵害によって増加する利益を分け合うようにライセンス料が決まるはずなので、

**L ＜ ライセンス料 ＜ G+L**

もし、Xが自己利用からはまったく利益を上げることができなかったとすると、L=0

ライセンス料は、侵害をしなかった場合と侵害をした場合とを比較して、侵害者製品の利益がどの程度上昇したかを認定し、その全部または一部を権利者に分配するという発想で算定すべき。

これ自体は実務的にはこういうことでいいと思うのですけれども，侵害者の利益の一部を分け合うという発想は，どの範囲の売上げをベースにすべきかとか，実施料の率を具体的にどういうふうに算定すべきかというところで問題になると思います。

## (3) ライセンス料相当額を算定する上での論点

- **ライセンス料相当額算定のベース**
  - 実務的には、侵害者製品の売上高 × 実施料率 で算定
  - 逸失利益と同様に、下記が論点となる。
    - **商品・サービスの単位（侵害者製品の把握）**
    - **侵害者製品の付随品の取り扱い**

LINEふるふる機能事件

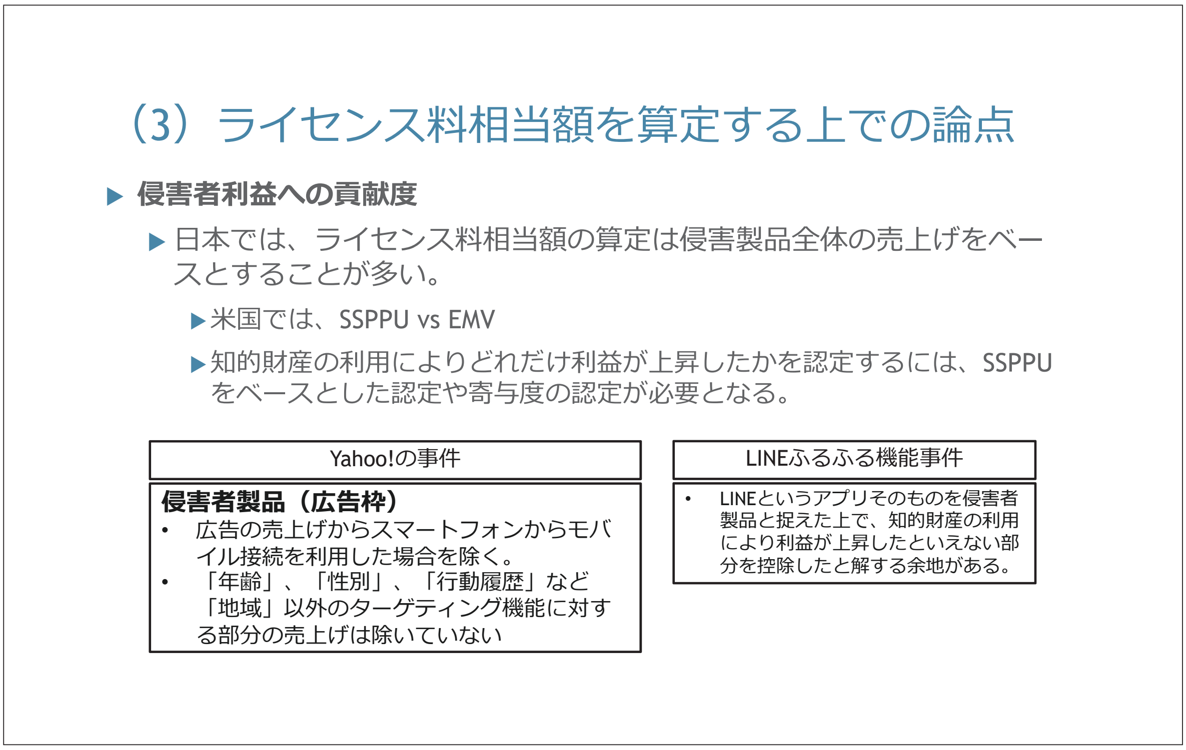
**侵害者製品**
- スタンプ、絵文字、着せ替え、広告枠...
- LINEというアプリそのもの？

ラインの事件では，売上げのうちごく一部だけを算定のベースにしました。この作業も，結局，特許技術が売上げに貢献した部分はどこだったのだろうかという発想で作業していたのだとしたら正当化し得るのかなと思います。

ただ，本当にスタンプや絵文字には特許技術が貢献しているけれども，ほかのところには貢献していなかったという認定でいいのかというところは，実態的なものとしては議論の余地はあると思いますけれども，考え方としてはそういうことなのかなと思います。

同様に，ライセンス料相当額を計算する場合，日本の場合だと，侵害成否を決めたら，その売上げ全体をベースにすることが多いのですけれども，ご存じの方も多いと思いますが，アメリカでは smallest salable patent practicing unit という考え方があって，特許技術が貢献した部分を特定して，そこの売上げだけを見るべきではないのかという議論があります。これは先ほど申し上げた議論と親和的なのかなと思います。

先ほどのラインの事件もそうですし，ヤフーの事件でも売上げを細かく見ていまして，これは 102 条 3 項の事件だったので技術が貢献した売上げと言える部分を特定したということで説明ができるのではないかと思います。




まとめますけれども，ここまでの議論でこういう主に 3 点，これも含めたら 4 点が問題になるのではないかということが分かったということです。

結局，重要なことは，まずはビジネスの実態を捉えて，何が製品として供給されているのかということを柔軟に広めに捉えることが必要かと思います。

その上で，売上減少，逸失利益の問題においては，どこまでが知的財産権侵害による保護範囲なのかということを踏まえる必要があって，私はあまり限定する必要はないと思いますけれども，裁判例では限定がかかることがあるので，そこを意識することが必要だと。

ライセンス料相当額の算定については，特許や著作物が利益にどれだけ貢献しているかという要素が重要なのではないかと思います。

## （4）ここまでのまとめ

- **新たなビジネスモデルが関わる場合の損害額算定上の課題**

  ① 権利者製品または侵害者製品の全体をどう画するのか。

  ② その売上げに加えてそれらと抱き合わされて取引されている付随品の売上げも損害額算定の基礎としてよいのか。

  ③ それらの売上げに対して知的財産が貢献している寄与度を考慮して控除を行うべきか。

  - 侵害がなかった場合、侵害者はいかなる代替製品を提供し得たか。

今日のお話は，主に問題提起が目的でして，具体的な解釈論の話が十分にできていない部分が多いかと思いますけれども，今日の議論に触発されてさらなる検討が進めば幸いだなと考えております。

長くなりましたけれども，私からの話は以上です。ご清聴ありがとうございました。

## おわりに

- 重要なこと
  - 権利者製品・侵害者製品の範囲を、柔軟に、広めに捉えること。
  - 売上減少の逸失利益の算定において、知的財産権により保護される損害の範囲をどう考えるか。
  - ライセンス料相当額の算定において、知的財産の利益への貢献度を考慮すること。
- 本報告では検討できなかったこと。
  - 保護範囲論の詳細な理論的検討。
  - 特許法102条（著作権法114条）の解釈論への落とし込み。
    - 2 項の位置づけ。
    - 5 項（逸失利益の軽過失減額の規定）の意義の見直し。
  - 立法論は必要なのか。

**【鈴木】**前田研究員，ご講演，どうもありがとうございました。

売上減少の逸失利益を算定する関係で，スライド 42 では代替製品を想定するというお話が出ていました。それに対してスライド 44 のところでは，特許による寄与を考えて，逸失利益のうちでも侵害者が特許を使っ

たことによって与えた損害という部分に限定をするという考え方を裁判所は基本的に持っている。それに対して，そういう限定をしなくてもいいのではないかというお話もありました。そこで，特許発明を使わない代替品を想定するという話と，特許を使ったことによる損害に限定しなくていいのではないかという話の関係をどういうふうに考えたらいいのかという点について，お尋ねします。

**【前田】**ご指摘ありがとうございます。

私が言った代替品を想定するというのは，事実の問題として当時の技術水準を前提としたときに，特許権侵害をしなかったときに，著作権でも同じですけれども，そのときに代わりに何ができただろうかということを考えて，それで計算するという話です。

裁判所の場合は，事実の問題として考えているというよりは，そもそも特許権というものの保護範囲を法的な問題として考えているような気がして，事実から離れて，裁判所の価値判断といったところで損害賠償をすべき範囲を決めているということなのかなと思っています。

**【鈴木】**ありがとうございました。

この辺は議論し始めるとこれだけで長時間を要してしまうので，このぐらいにしますけれども，代替品を考えるというのは，代替品を想定することによって特許権が貢献している部分はどこかというのを考えるという手法かと思うので，その話と，先ほどの相当因果関係で限定するという話とは，限定するのであれば整合すると思うのですけれども，それはあまり限定しなくていいのではないかという話と，どういうふうに代替品の話がつながるのかなという観点から，お伺いしました。

**【前田】**重なる部分は多いと思うので，限定するためには代替製品が具体的にどれぐらい利用可能であったかという，きっちりとした根拠が求められるという趣旨です。

**【鈴木】**分かりました。

会場からご質問があります。102条4項，新しい改正で加わった規定ですね，これによって3項の賠償額を増額する方向に導いていますが，侵害の成否は最後まで分からないことを考えると妥当なのか疑問ですというご質問が出ております。

**【前田】**では，私からお答えします。

確かに102条4項が増額する方向を向いているかと言われたら，そうだと思うのですけれども，102条4項というのは新しくできた規定ですけれども，102条3項を以前改正して「通常」という文言を取ったときに，既に決まっていたことを明文化したという趣旨が強いのではないかと思います。

4項は，いわゆる侵害プレミアムと呼ばれるものを考慮するということを正面から認めているわけですけれども，これは3項が改正されたときからそれはできると言われていたし，裁判例を見てもそういった計算をしてきたものは以前からあったと思うのですね。実際，大合議判決も厳密には，これの改正前だったと思いますけれども，4項と同じようなことを言っていたので，全体として増額する傾向にはあると言われたらそうなのかもしれませんが，4項がそれを特に変えたのかと言われると，必ずしもそうではないのかなと思います。

**【鈴木】**ありがとうございます。

補足させていただくと，裁判実務では侵害論と損害論を大きく分けており，侵害の成否の判断と同時並行で損害の判断をするという形には，原則としてなっていないと思いますので，そういう意味で，侵害の成否は最後まで分からないということが損害認定に影響するという問題は，裁判実務ではあまりないのではないかと私は思います。横からお答えをしてすみません。

前田研究員，そんなところでよろしいでしょうか。

それでは，前田研究員のご講演は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。

**【司会者】**引き続きまして，講演3に移りたいと思います。重富貴光研究員，よろしくお願いいたします。

**【重富】**重富です。どうぞよろしくお願いいたします。

私，重冨からは，方法の特許の消尽論に関して報告させていただきます。

本日の報告テーマですけれども，「方法特許の消尽論」としまして，今般のいわゆる「モノ」から「コト」への産業構造の変化を踏まえつつ，方法の特許の消尽論の在り方について検討するということで話をさせていただきます。

中央知的財産研究所主催 第１９回公開フォーラム

方法特許の消尽論
「モノ」から「コト」への産業構造変化を踏まえて

2022年3月8日(火)

弁護士・弁理士 重冨　貴光

4 点ほど報告テーマの大項目をここに掲げております。

**本日の報告テーマ**

【方法特許の消尽論】
「モノ」から「コト」への産業構造変化を踏まえつつ、方法特許の消尽論の在り方を検討する。

1. 問題の所在

2. 海外動向

3. 我が国の裁判例・学説

4. 検討

早速ですが，まず，問題の所在について報告をさせていただきます。近時，いわゆる第4次産業革命として AI･IoT 技術が進展し，産業構造が「モノ」から「コト」に急激に変化していることが指摘されています。このような状況の中，様々なソリューションを実現するサービス（「コト」）に向けた技術開発が従来にも増して活性化している状況があろうと思います。

このような状況の下で，「コト」の提供，方法の使用として，方法の特許の効力をどのように考えるべきかという問題が生じていると思います。とりわけ，「コト」のサービスの提供によって収益を上げるビジネスモデルに関する特許権の効力論，及びこれに伴っての実施料の支払いの経済的利益分配の公平性の問題点の指摘が重ねて行われるようになっています。

**問題の所在－産業構造の変化**

- 近時、いわゆる第４次産業革命としてAI・IoT技術が進展し、産業構造が「モノ」から「コト」に急激に変化している。
- 技術開発活動に目を向けるに、とりわけ、様々なソリューションを実現するサービス（「コト」）に向けた技術開発が従来にもまして活発化している。

↓

- サービス（「コト」）の提供に向けた特許として、方法特許の効力をどのように考えるべきかという問題が生じている。
- 特許権の消尽に関する考え方を含め、「コト」の提供により収益を上げるビジネスモデルに関する特許権効力論及びこれに伴う実施料支払等の経済的利益分配の問題提起が重ねて行われるようになっている。

実際に，特許制度小委員会においても，私が指摘した問題意識が示されています。

## 行政庁における問題提起

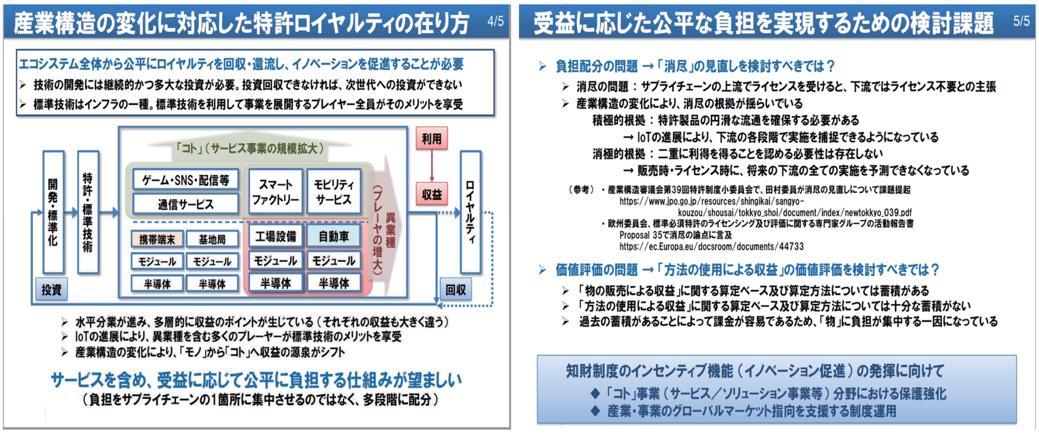
特許制度小委員会
「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方-中間とりまとめ- 」
（２０２０年７月１０日）
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/200710_aiiot_chukan/01.pdf

> （まとめ）
>
> こうした議論を踏まえると、引き続き、世界各国における SEP を巡る裁判の動向に注目し事例を収集、分析する必要がある。また、SEP を利用することにより創出される付加価値の恩恵は、製造業のみならず広くサービス産業等にも享受されていることから、その恩恵の程度に応じたライセンス料の在り方について、様々な関係者を巻き込んで議論を進める必要がある。SEP の議論に限らず、「モノ」から「コト」への産業構造の変化により「モノ」の売買に加え「コト」の提供により収益を上げるビジネスモデルが増加していることを受けて、適正かつ公平なライセンスの在り方については、特許権の消尽に関する考え方の整理を含めて検討を進めていくことが適当である。

昨年の知的財産戦略本部の構想委員会においても同様に，いわゆる「コト」のサービスの事業規模の拡大，プレーヤーの増大，業種の垣根を越えたビジネス・サービスの提供に伴って，収益に基づく特許の実施料の負担の配分の問題として消尽の見直しを検討すべきではないのかと指摘されています。ここでは，いわゆる方法の特許の使用による収益の価値評価を検討すべきではないかということが指摘されています。

## 行政庁における問題提起

知的財産戦略本部構想委員会第５回
「産業構造の変化に対応した特許ロイヤルティの在り方 」（２０２１年３月２９日）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2021/dai5/siryou4.pdf




このような指摘に基づいて，私のほうで問題の所在について次のようにまとめてみました。事業環境の変化に伴ってサービスの提供手段の「使用」によって生み出されるサービスが極めて多くのユーザーからの対

価の支払いを受けることによって売上・利益を得る市場が急成長し，かつ，その市場が極めて大規模な市場を形成するに至っているということがございます。

一方で，そのような市場に直接的に向けられた技術開発というのは，サービスを提供する手段としてのモノに関する技術開発として行われているということも言えるかと思います。

このような状況の下で，サービスによって売上・利益を収受する者，これをサービス（コト）提供者としての主体と，技術開発を行う主体との間で，それぞれの主体が乖離する現象がこれまで以上に起きている事情がございます。本報告では，これを「主体の乖離」と呼ばせていただきますが，この主体の乖離によって，いわゆる開発をした主体が実際に市場で多くの売上・利益を得られている者との関係で，その利益に手が届かないという問題が生じているのではないかと思っております。

## 問題の所在 –「主体の乖離」問題

- 急激な事業環境変化に伴い、サービス提供手段の「使用」により生み出される「サービス（コト）→対価支払→売上・利益」市場が急成長し、極めて大規模な経済的市場を形成するに至っている。この市場の急成長に伴い、従来では考えられなかった「サービス（コト）」市場に直接的に向けられたサービス提供手段（モノ）の技術開発活動重要性の認識も急激に高まっている。
- しかしながら、「サービス（コト）」市場に直接的に向けられたサービス提供手段（モノ）の技術開発活動を活性化し、そのインセンティブを促進するためには、克服しなければならない大きな問題点が存在している。この問題点とは、「新たに開発された技術によって売上・利益を収受する者（サービス（コト）提供者）と、サービス提供手段（モノ）の新たな技術開発を行う者（モノ開発製造業者）の主体が乖離し（以下、これを「**主体の乖離**」という。）、新たな技術開発を行う者が開発成果により生じる収益に対して手が届かない」という問題である。

以上のような問題の所在を指摘した上で，本報告では，いわゆる方法の特許の消尽論の在り方について検討したいと思います。

検討の問題設定としまして，新たな技術を搭載した物（モノ）の発明をした場合に，その発明に基づいて，新技術搭載の物（モノ）の特許を取得する。これに加えて，新技術を搭載した物（モノ）を使用する方法の特許も取得する。このように，物（モノ）の特許と方法の特許の2つの特許を取得した場合を事例として念頭に置きたいと思います。

これらの2つの特許の関係ですけれども，いわゆる物（モノ）は方法の特許における方法の使用にのみ用いる物である，いわゆる専用品に該当する事案を念頭に置きたいと思います。このような事例において，特許権者が新技術を搭載した物（モノ）の発明の実施品を譲渡し，あるいは物（モノ）の発明の実施許諾をした場合において，方法の特許が消尽するのかという点を取り上げたいと思います。

## 本報告での問題設定（論点）

- 特許権者が新技術を搭載した物（モノ）の発明をした場合において、①新技術を搭載した物（モノ）の特許と、②新技術を搭載した物（モノ）を使用する方法（コト）の特許のいずれをも取得した事例を念頭におく。
- 物（モノ）の特許と、方法（コト）の特許との関係であるが、物（モノ）は方法の使用にのみ用いる物としていわゆる専用品に該当する場合を主に念頭に置くこととする。
- 特許権者が新技術を搭載した物（モノ）の発明の実施品を譲渡し、又は、当該物（モノ）の発明の実施許諾をした場合において譲渡先又は実施許諾先及びその取引先による当該物（モノ）の使用行為について、方法の特許は消尽するか？

ここで，検討事例としまして２つほどご紹介させていただきたいと思います。一つは，基地局に利用される新たな通信技術についての特許を念頭に置きます。通信サービスに利用される新たな通信技術を搭載した基地局という「モノ特許」と，新技術を搭載した基地局における通信方法，これを「コト特許」と呼んでいますが，このモノ特許とコト特許を取得したという事例を念頭に置きます。

特許権者（ライセンサー）は，基地局メーカーに対してモノ特許のみのライセンスを行ったという事例とします。基地局メーカーはモノ特許のライセンスに基づいて基地局を製造し，通信事業者に販売し，通信事

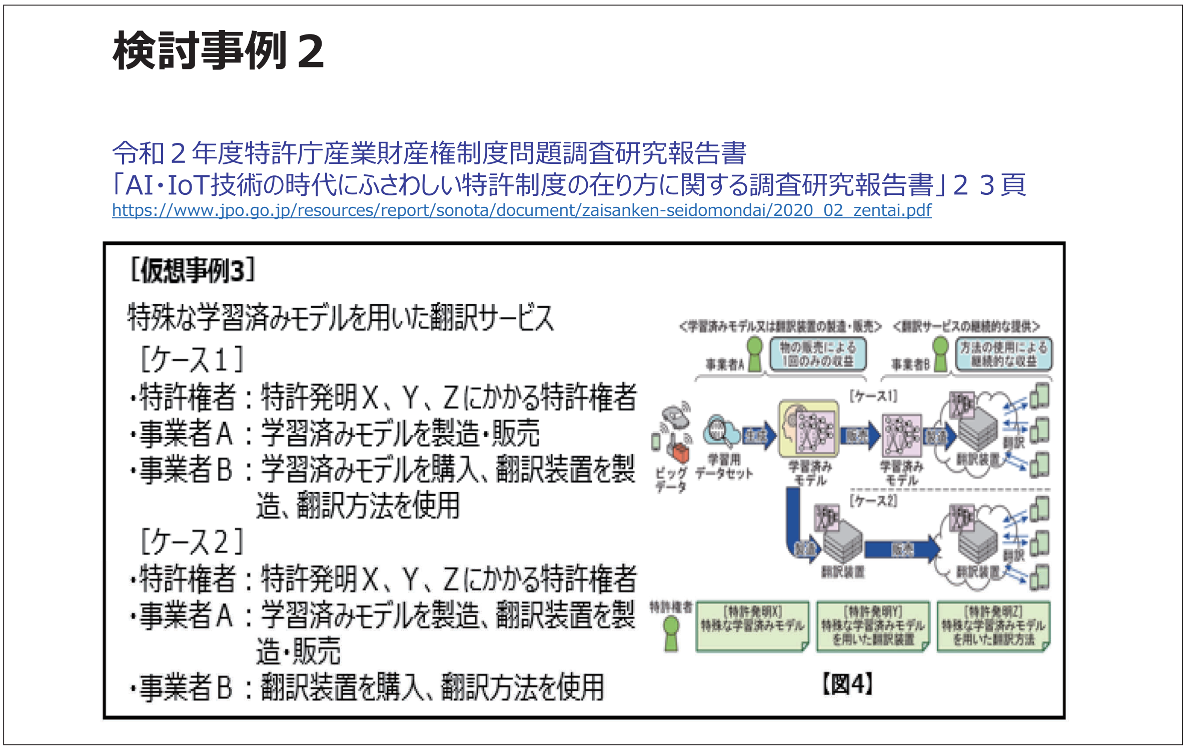
## 検討事例１

- 特許権者(ライセンサー)は、新たな通信サービスに利用される通信技術(「新技術」)を開発し、①新技術を搭載した基地局に係る特許(モノ特許)と、②新技術を搭載した基地局における通信方法の使用(コト特許)を取得した。
- ライセンサーは、基地局メーカーにモノ特許のライセンスを行った。
- 基地局メーカーは、モノ特許のライセンスに基づいて新技術を搭載した基地局を製造し、通信事業者に基地局を販売した。
- 通信事業者は新技術に係る通信方法を使用して多大な収益を上げている。

業者が通信サービスを提供して，サービス提供による多大な収益を上げているというケースを念頭に置きたいと思います。

もう一つは，令和 2 年度の特許庁産業財産権制度問題調査研究でのアンケート仮想事例 3 のケース 2 の対象となったものになります。

特許 X は AI に搭載される学習済みモデルについての特許，特許 Y は学習済みモデルを用いた翻訳装置に係る物の特許，特許 Z は学習済みモデルの翻訳装置を用いた翻訳方法に係る方法特許という 3 つの特許があり，特許権者がいずれの特許についても取得しています。特許権者は，事業者 A が学習済みモデル及び翻訳装置を製造して事業者 B に翻訳装置を譲渡し，事業者 B が翻訳装置を使って方法特許を使用して翻訳サービスを提供して収益を上げているというケース 2 を取り上げたいと思います。このような事例において，それぞれ方法の特許が消尽するかという点を検討したいと思います。




ここで，消尽との関係で指摘しておくべき論点に絡む事情について指摘させていただきます。第 1 に，物（モノ）に搭載される技術を開発した主体はモノ開発・製造業者です。第 2 に，モノ開発・製造業者はサービスを提供しません。第 3 に，サービスを提供して莫大な売上・収益を上げるのはサービス提供者です。このような事情の下，サービス提供者が収受する収益に，モノ開発・製造業者が手を届かせることができるのかというと，決してそうではありません。実態として，モノ開発・製造業者がサービスの提供による売上・利益から実施料の収受を得ることを実現できる機会は実質的には保障されていないという点があろうかと思います。

とりわけ，先ほどご説明しました通信事業者との関係では，上流にいる特許権者が通信事業者との関係で，通信事業者が上げるサービスから得られる売上・収益をベースに特許の実施料を取得することは事実上できていない現状があろうかと思います。

そういった問題意識の下，方法の特許の消尽をどのように考えることができるかを検討したいと思います。方法の特許の消尽が否定されることになれば，実施料の公平な分担が可能になり得るという点が本報告の問題意識になります。

## 各検討事例に内在する事情

- 多大なる技術開発の時間・費用・労力を投じてサービス（コト）を実現するために必要となる技術を開発する主体は、サービス（コト）提供者ではなく、サービス（コト）に係る方法に使用される物（モノ）を開発・製造する者である。
- 技術開発の成果物は、新たな方法に使用される物（モノ）であるが、新たな技術開発をした者（モノ開発製造業者）は、自らサービス（コト）を提供しない。
- 技術開発の成果物（新たな方法に使用される物（モノ））を使用してサービス（コト）を提供し、莫大な売上・利益を上げるのは、サービス（コト）提供者である。
- 技術開発の成果物（新たな方法に使用される物（モノ））は、新たな技術開発をした者（モノ開発製造業者）からサービス（コト）提供者又は中間業者に譲渡又はライセンスされるが、譲渡又はライセンス取引に際し、「サービス（コト）→対価支払→売上・利益」を勘案した対価の設定・支払がなされる実態はなく、かような条件設定を行う機会は実質的に保障されていない。サービス（コト）提供によって売上・利益を上げる者（サービス（コト）提供者）の企業規模が大きく、取引上、強い立場にあることが少なくない。そのため、新たな技術開発を行う者（モノ開発製造業者）との取引においても、方法に使用される物（モノ）の譲渡又はライセンスに際し、新たな技術開発をした者（モノ開発製造業者）は十分な利益回収の機会が実質的に確保されていない実態が存在する。

以上の方法特許の消尽論に関する問題の所在を踏まえまして，本格的な検討に入る前に，海外及び我が国の議論の状況を簡単にみておきたいと思います。

まず，海外の動向ですが，ドイツとアメリカはそれぞれ異なる考え方を採用しています。ドイツは，方法の特許の消尽を否定する考え方を採用しています。すなわち，方法の特許は消尽しませんので，特許の効力を主張し得るという考え方が採用されています。こちらに挙げている 2 つの判決がそれを判示していることになります。

## ドイツにおける方法特許の消尽論

【方法の特許消尽－否定】

- ドイツでは、裁判例上、物の発明を実施した製品を特許権者が販売したとしても、当該物を使用する方法の発明は消尽しないとの判断がなされている 。
  - デュッセルドルフ高裁判決（２０１０年１月２８日）
    Dusseldorf Court of Appeals (MPEG-2) of Jan. 28, 2010, 2 U 124/08
  - デュッセルドルフ地裁判決（２０１３年１２月１２日）
    Dusseldorf Regional Court (Qimonda) of Dec. 12, 2013, 4b O 88/12 U
- この判断は、製品が専用品であるか、他の非侵害用途があるかによって特に区別されていない。

ドイツの考え方は，専用品であろうと，他の非侵害用途がある物であろうと，特に区別せずに方法の特許は物の譲渡によっては消尽をしないという考え方がとられています。その考え方のエッセンスとして指摘できるのは，譲渡によって流通に乗せられているのは製品であって方法ではないという事項が挙げられます。すなわち，方法というものは流通されるものでなく，消尽を肯定する一つの理由として，流通における取引の安全という消尽法理が適用されることはないという考え方がドイツで採用されている状況にあります。

## ドイツの判例

デュッセルドルフ高裁判決（２０１０年１月２８日）Dusseldorf Court of Appeals (MPEG-2) of Jan. 28, 2010, 2 U 124/08

- 特許権者自身又は特許権者の同意を得た第三者が、方法特許を実施する（のに適した）製品を譲渡したとしても、方法特許の消尽は生じない。なぜなら、流通に乗せられているのは、方法それ自体ではなく、製品であるからである。したがって、たとえ譲渡者が同時に方法特許の特許権者であったとしても、当該製品によって当該方法特許に定められている方法が用いられることが、当該方法特許の消尽につながるわけではない。

- 当該製品の目的に応じた使用方法が、方法特許で保護されている方法を含む場合には、（物の）特許（クレーム）に対して適用される消尽理論は、方法特許（同一の特許内又は別の特許における方法クレーム）の保護との間でコンフリクトが生じる。しかしながら、このコンフリクトは、特許権者が方法特許を実施する製品を流通に乗せたことによって方法特許で保護される方法の実施を禁止する権限が消尽したとの見解によって解消されるものではない。このような状況（当該製品の目的に応じた使用方法が、方法特許で保護されている方法を含む場合）においても、方法特許によって保護される方法自体は流通に乗せられておらず、また、方法特許の直接の実施がなされているわけでもない。方法特許に関する限り、当該製品はパテントフリーではない（方法特許において消尽理論は適用されない）。

一方で，アメリカは方法の特許について消尽を肯定するという考え方がとられています。専用品を譲渡した場合には，基本的には方法の特許は消尽をする考え方が採用されています。すなわち，ここで言う専用品として，方法の特許の使用以外に合理的な非侵害用途を有さず，かつ，その物の使用が方法の特許の工程の全ての実施に該当するような場合には方法の特許の消尽を認めるという考え方を採用しています。

もっとも，アメリカにおいても，方法の特許について，物の特許では評価し尽くされていない異なる技術的な要素がある場合には，そのような方法の特許は消尽しないと考えられています。

## 米国における方法特許の消尽論

【方法の特許消尽ー肯定】

■ 米国では、方法特許の使用を不可避的に生じる物（専用品）を特許権者が販売した場合には、方法特許の使用に対して特許権の効力は及ばない。
特許権者が物の特許の実施品を譲渡した場合において
①当該物が方法特許の使用以外に合理的な非侵害用途を有さず、かつ
②その物の使用が方法特許の工程全ての実施に該当する場合には、
方法特許は消尽する。
Keurig, Inc. v. Sturm Foods, Inc., 732 F.3d 1370, 1373 (Fed. Cir. 2013) (citing Quanta, 553 U.S.at 613).
Quanta Comput., Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 621 (2008).

■ 特許権者は、消尽の効果について制限を課すことはできない。
Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 137 S. Ct. 1523, 1531 (2017)

■ もっとも、物の発明によっては評価し尽くされておらず、異なる技術的要素を有する方法特許は消尽せず、そのような方法特許の権利行使は許容される。
Helferich Patent Licensing, 778 F.3d at 1294.

続きまして，我が国における裁判例・学説の状況をみておきたいと思います。我が国の裁判例をみるに，本報告で取り上げる，いわゆる専用品を譲渡した場合における専用品を使用した場合の方法の特許の消尽論に関しては，これを直接的に，かつ，本論として判断をした裁判例はいまだ存在しないと認識しております。

ただ，参考になる事件はございます。いずれも知財高裁の大合議事件ですけれども，こちらを簡単にみておきます。まず，平成18年のインクカートリッジ事件の大合議判決は，101条3号の専用品，4号の不可欠品を譲渡した場合に，その譲受人ないし転得者がその物を用いて方法の発明に係る方法を使用する行為については，特許権に基づく権利行使は許されないと判断している部分があります。これは一見するに，専用品の譲渡により方法の特許の消尽を認めたかのように評価できなくもありませんが，この判示の理由の詳細をみるに，物の譲渡を受けて，譲渡を受けた物を使用して物を生産していく場合を問題にしておりまして，この判示部分が意味するところは，物を生産する方法の発明に関して，物を譲り受けて，譲り受けた物を使用して物を生産する場面に関する消尽成否判断であると理解されますので，本報告で検討する論点そのものに対して直接的かつ本論として解釈を示したものとまではいえないと思っております。加えて，この事件で実際に検討対象となっていた発明は物を生産する方法の発明ですので，この点からも，本報告でご報告する単純方法の特許とは異なる点も指摘できるかと思います。

## 裁判例①

知財高判平成１８年１月３１日インクカートリッジ事件
（知財高裁大合議判決）判時１９２２号３０頁

特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法１０１条３号）又はその方法の使用に用いる物（我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの（同条４号）を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行使することは許されないと解するのが相当である。

続いて，もう一つの大合議事件判決であるアップルサムスン事件です。この事案は，専用品を譲渡した場合に，その専用品を使って最終製品（完成品）を生産するという行為について，物の特許の消尽が成立するかが争われた事案になります。これについては，消尽が成立するわけではないという考え方が示されています。

## 裁判例②

知財高判平成２６年５月１６日アップルサムスン事件
（知財高裁大合議判決）判時２２２４号１４６頁

【物の特許における専用品を譲渡した場合の物の特許の消尽成否】

特許権者…が、我が国において、特許製品の生産にのみ用いる物（第三者が生産し、譲渡する等すれば特許法１０１条１号に該当することとなるもの。以下「１号製品」という。）を譲渡した場合には、当該１号製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該１号製品の使用、譲渡等･･･には及ばず、特許権者は、当該１号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては、当該１号製品について特許権を行使することは許されないと解される。
しかし、その後、第三者が当該１号製品を用いて特許製品を生産した場合においては、特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから、当該生産行為や、特許製品の使用、譲渡等の行為について、特許権の行使が制限されるものではないとするのが相当である･･･。
なお、このような場合であっても、特許権者において、当該１号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には、特許権の効力は、当該１号製品を用いた特許製品の生産や、生産された特許製品の使用、譲渡等には及ばないとするのが相当である。

なお，この事件では，消尽の論点ではなく，黙示的承諾（黙示のライセンス）成否に関する論点を判断する際の事情検討部分ではありますけれども，消尽法理の趣旨の一つである特許権者による対価取得の機会の

実質的な保障があったかという点に共通する検討部分がみられます。この事案では，ベースバンドチップという部品が特許権者によって譲渡された部品ですけれども，この部品と最終製品の価格の大きな差や，譲渡対象となった部品以外に，組み合わされる他の部品の機能等の技術的・経済的な重要性などを勘案しています。実際に特許権者による部品の取引場面において，最終製品の生産及び販売との関係で，どの程度の考慮がされているのかは分からず，特許権者にはいわゆる二重の利得が得られたと評価できないという事情が考察されていますので，この部分は本報告で検討する消尽論に関して検討の一助にはなろうかと思います。

## 裁判例②

知財高判平成２６年５月１６日アップルサムスン事件
（知財高裁大合議判決）判時２２２４号１４６頁

【（黙示的承諾の成否に関する認定判断の事情であるが）
消尽法理の趣旨の１つである「対価取得の機会の実質的保障の有無」に関連する事情】

インテル社が譲渡した本件ベースバンドチップを用いて「データを送信する装置」や「データ送信装置」を製造するには、さらに、ＲＦチップ、パワーマネジメントチップ、アンテナ、バッテリー等の部品が必要で、これらは技術的にも経済的にも重要な価値を有すると認められること、本件ベースバンドチップの価格と本件製品２及び４との間には数十倍の価格差が存在すること…、いわゆるスマートフォンやタブレットデバイスである本件製品２及び４は「インテル・ライセンス対象商品」には含まれていないことを総合考慮するならば、控訴人が、本件製品２及び４の生産を黙示的に承諾していたと認めることはできない。
なお、このように解したとしても、本件ベースバンドチップをそのままの状態で流通させる限りにおいては、本件特許権の行使は許されないのであるから、本件ベースバンドチップを用いて本件製品２及び４を生産するに当たり、関連する特許権者からの許諾を受けることが必要であると解したとしても、本件ベースバンドチップ自体の流通が阻害されるとは直ちには考えられないし、控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約が、契約の対象となった個別の特許権の価値に注目して対価を定めたものでないことからすると、控訴人に二重の利得を得ることを許すものともいえない。

続きまして，学説の状況です。学説は，時間の関係上，ごく簡単にご紹介させていただきます。

田村先生が2005年，若干古いですけれども，この時期にいわゆる専用品の譲渡においては方法の特許は消尽すると書いておられるご論考がありますが，一方で，近時は消尽法理については，消尽の積極的な根拠・消極的な根拠ともに揺らぎが生じているので，今後検討を要するというご意見も提示されていると認識しています。

それから，愛知先生のご論考ですけれども，愛知先生のご検討のアプローチは，特許権者による製品の譲渡時点で，実際に特許製品を用いた特許方法の使用に対する対価の取得機会があったのか（対価取得機会の有無）について，特に専用品と特許方法との経済的な価値の差に着目して検討するというアプローチを提案されています。

さらに，横山先生のご論考では，特許権者が譲渡した物品と特許発明の技術的な関係に着目して消尽の成否を検討するということで，実際に譲渡した物に具現化された技術が，実際に方法の特許にも実質的に具現化されていると評価して良いという場合には，消尽を肯定するというお考えであろうと思います。

詳細は割愛しますが，学説状況をみますと，以下のとおり，3点ほどアプローチが指摘できるように思います。

## コメント

学説をみるに、以下のアプローチを採用するものに整理可能か？

1. 専用品のみで方法の発明の全工程を実施することができるか否かを考慮するアプローチ。
2. 製品の譲渡段階で、その製品を用いた特許方法の使用に対する対価の取得機会があったか否か（専用品と特許方法の経済的価値の差）に着目するアプローチ（愛知）。
3. 特許権者が譲渡した物品と特許発明の技術的関係に着目するアプローチ（横山）。

以上を前提に，これより，方法の特許の消尽の在り方について具体的に検討していきたいと思います。

以下は私の現時点における検討に基づく一つの試論ではありますけれども，冒頭でご報告したいわゆる「主体の乖離」問題を解消し，サービス（コト）市場に直接的に向けられたサービス提供手段の物（モノ）の技術開発活動を活性化し，その技術開発インセンティブを促進するためには，技術開発の成果物としての物（モノ）を使用する方法の発明については方法特許が消尽しないという考え方を明らかにしていくことが重要ではないかと思料します。これが持つ意味としましては，下流のサービス提供者が方法の特許を使用して収益

## 消尽否定の明確化の必要性について

■「主体の乖離」問題を解消し、「サービス（コト）」市場に直接的に向けられた技術開発活動を活性化し、そのインセンティブを促進するためには、技術開発の成果物（モノ）を使用する方法の発明の実施については方法特許が消尽しないことを明らかにすることが重要である。

↓

■これにより、新たな技術開発をした者（モノ開発製造業者）は、サービス（コト）提供を行う者に対して、技術開発の成果物（モノ）を使用する方法の発明の実施について実施許諾をすることにより、実施料（代償）を得る仕組みが実現できることとなる。

を上げる点について，特許権の効力が及ぶという考え方の下で，上流の特許権者が実施料取得の機会を実現できることになると思います。

ここで考えるべき消尽法理として，消尽が認められる根拠を確認しておきます。消尽が認められる根拠としては，いわゆる積極的な根拠（譲渡された特許製品の取引の安全を図るべきであるという点）があります。それから，いわゆる消極的根拠（特許権者において特許製品の譲渡時点で特許の発明の公開の代償を確保する機会が保障されているといえる）があります。この２つの根拠との関係で，方法の特許の消尽が認められるべきであるかについて検討したいと思います。

まず，前提として現行法の解釈に基づいて私見を述べます。消尽法理は裁判例によって構築されている法理であるところ，現行の最高裁判決の法理に照らしても，本報告で扱う方法特許が消尽しないという解釈は導けるのではないかということを指摘させていただきます。

第１に，形式的・理論的な考察として，物の特許と方法の特許の別個性が指摘できます。両者の特許は別個の特許であるとともに，方法特許の処分というのは物の譲渡によっては生じないという理論的な説明は可能であろうと思います。すなわち，ドイツの裁判例と同じような考え方が指摘できると思います。

## 検討

本論点を検討するに、新たな技術開発の成果物（モノ）を使用する方法の発明の実施については方法特許が消尽しないとの解釈には、最高裁判決の法理に照らしても、十分な合理性・正当性が見出せる。

【第１：形式・理論的考察ー「物の特許」と「方法の特許」の別個性】

- 少なくとも形式的にみれば、物の特許と方法特許は別個の特許であることから、物（モノ）の特許の実施許諾をしたとしても、方法特許が実施許諾を含めて処分されたということはできないため、方法特許の消尽の基礎となる特許権者による方法特許の処分が存しないとの理論的説明は可能である。
- ドイツの裁判例においても、物（モノ）の特許を実施した製品を譲渡し又は実施許諾したとしても、それはあくまで流通に乗せられた物（モノ）が消尽するに過ぎず、方法自体が消尽するわけではないとして、方法特許について消尽理論が適用されないとしているのは、この考え方に軌を一にするものと考えられる。

一方で，従来の学説が消尽を認めるべきと考えている根拠としては，物（モノ）特許における専用品の使用と，物（モノ）を使った方法特許の使用は１対１対応の関係にあるので，実質的には同一であるとみるべきなのではないかという点があります。特に，消尽法理の趣旨に照らした実質的考察に照らせば，消尽を肯定すべきだという考え方であろうと思いますので，この実質的考察との関係でも検討が必要であろうと考えています。

## 検討

【第２：実質的考察−消尽法理の趣旨に照らした考察】

- もっとも、物（モノ）の特許の実施品を使用する場合に、当該使用行為に伴って方法特許の使用が不可避である（いわば、物（モノ）の特許の実施品の使用と、方法特許の使用が１対１対応の関係にある）場合には、学説で指摘されるように、実質的にみて方法特許の消尽を正当化すべきとの考え方がありうることから、消尽を正当化する実質論についても考察が必要となる。

- そこで検討するに、我が国の消尽法理は、前述したとおり、取引の安全を図る見地（消尽法理を認める必要性）に加えて、特許権者が①特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、②特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているといえる場合に（消尽法理を認める許容性）、消尽を肯定するものである（BBS事件最判、キヤノンインクタンク事件最判参照）。

実質的考察との関係で指摘させていただくべきは，消極的な根拠（物（モノ）の特許の実施品を譲渡した場合に，方法の特許の使用についてまで実施許諾をして実施の対価を取得し得たというような実施料取得機会が保障されていたといえるか）が特に重要な考慮要素であろうと考えております。

先ほどの基地局メーカーの例を挙げて考えてみますと，特許権者が通信事業者による通信サービス提供の結果として得られる収益に対して，実施料の請求をし得るのかどうかという点については，以下の２点が考慮事情として指摘できると思います。

第１に，物（モノ）の特許の実施許諾をするに当たって，特許権者が当該実施許諾によって取得し得た実施料と方法の特許を実施許諾した場合において得られるであろう実施料（物（モノ）特許実施料と方法特許実施料）の経済的な価額の質的・量的相違があるのではないかというのが１点目の指摘です。

第２に，物（モノ）特許の実施許諾先である基地局メーカーと方法特許の使用者である通信事業者は別個の主体であることも指摘できます。基地局メーカーとの実施許諾取引局面においてはサービス提供主体は存在していませんので，そういった観点からも，特許権者が物（モノ）特許の実施許諾をする際に，方法の特許の実施料を勘案しつつ実施料を収受する機会が保障されているとはいえないのではないかという点が挙げられます。

## 検討

【第２：実質的考察ー消尽法理の趣旨に照らした考察（続き）】

- 本件においても、特許権者が基地局メーカーに対して物（モノ）の特許の実施許諾をした場合に、当該実施許諾に基づいて製造・販売等された基地局の取引の安全を図るべき利益は否定されないため、消尽の成否は、特許権者が基地局メーカーに対して物（モノ）の特許の実施許諾をした場合に、当該物（モノ）の特許に関連する方法特許の発明についてまで、当該方法の特許の実施許諾についての実施料取得の機会が保障されているといえるかが重要な考慮事項となろう。

- ここで、特許権者が基地局メーカーに対して物（モノ）の特許実施許諾をする場合において方法特許の使用に係る実施料取得の機会が保障されているとはいえない場合には、消尽法理を認める許容性が失われ、消尽を否定する考え方が正当化されることになる。この点に関しては、①物（モノ）の特許の実施許諾に伴う実施料と、方法特許の実施許諾に伴う実施料の経済的価額の質的・量的相違、②物（モノ）の特許の実施許諾先（基地局メーカー）と方法特許の使用者（通信事業者）の主体の相違に着目し、特許権者が基地局メーカーに対して物（モノ）の特許実施許諾をする場合において方法特許の使用に係る実施料取得の機会が保障されているとはいえないと評価できれば、消尽しないとの帰結を導くことは正当化されよう。

以上の話を具体的に整理して考えたのがこのスライドになります。物（モノ）特許の実施料水準と，方法特許を使用する通信事業者の売上高に基づく実施料水準を比較し，前者が後者に比して著しく僅少であり，質的・量的に相違するといえれば，方法特許の使用に係る実施料取得の機会を物（モノ）特許のライセンス時点で得られたとはいえないだろうと評価されると思います。

## 検討

【第２：実質的考察ー消尽法理の趣旨に照らした考察（続き）】
①物（モノ）の特許の実施許諾に伴う実施料と、方法特許の実施許諾に伴う実施料の経済的価額の質的・量的相違

- ①に関しては、特許権者が基地局メーカーに対して物（モノ）の特許を実施許諾する際の実施料水準と、通信事業者が方法特許を使用することによって得られる売上高及び当該売上高に対して方法特許の使用に伴う実施料率を乗じて算定される方法特許実施料の水準を比較することが考えられる。
- そのうえで、物（モノ）の特許の実施許諾に伴う実施料と方法特許の実施許諾に伴う実施料は、前者が後者に比して著しく僅少であり、質的・量的に相違するといえれば、方法特許の使用に係る実施料取得の機会が保障されているとはいえないと評価できるであろう。

もう一点ですが，物（モノ）の特許の実施許諾先と，方法特許の使用者が主体として異なるため，特許権者は物（モノ）の特許の実施許諾場面において，方法の特許の使用によって使用者がどのような売上・収益

を上げるのかは定かでなく，それを前提に実施料を算定し得ないという事情があります。物（モノ）の特許のライセンシーである基地局メーカーとしても，基地局の販売先である通信事業者の売上を把握していない事情もあろうかと思います。

## 検討

【第２：実質的考察ー消尽法理の趣旨に照らした考察（続き）】
②物（モノ）の特許の実施許諾先（基地局メーカー）と方法特許の使用者（通信事業者）の主体の相違

②に関しては、物（モノ）の特許の実施許諾先（基地局メーカー）と方法特許の使用者（通信事業者）の主体が異なることから、物（モノ）の特許の実施許諾先（基地局メーカー）が方法特許を使用するわけではない。

1. そもそも、特許権者は物（モノ）の特許の実施許諾先（基地局メーカー）が方法特許を使用することによって売上を上げることを前提に物（モノ）の特許の実施許諾に伴う実施料を算定し得ない
2. 物（モノ）の特許の実施許諾先（基地局メーカー）としても、方法特許使用者（通信事業者）の売上を把握していない

物（モノ）の特許の実施許諾局面において方法特許使用に基づく実施料の水準を勘案しつつ実施料を策定し得ないことが指摘可能であろう。

このような事情を踏まえますと，現行法の解釈によっても，検討事例 1 のような場合においては方法の特許の消尽を否定するとの解釈を採用することは正当化されるのではないかと思われます。

以上のように，方法の特許の消尽を否定するという考え方は，検討事例 1 では十分に合理性，正当性を見いだし得ると考えられます。他方で，方法の特許の消尽を一律に否定することが妥当であるのかという点に関しては，とりわけ伝統的な方法の特許との関係で検討すべき問題であろうと思います。

伝統的な方法の特許については，従来の学説と同様に，方法の特許の消尽を認めるという考え方は十分あり得るのではないかと思っています。

とりわけ，単純方法の特許において，例えば測定装置を購入し，測定装置を使用して測定を行う場合には測定装置の譲渡時点で方法の特許の使用をも捕捉し得るという考え方があり得ると思います。方法の発明を実施する者（使用主体）が，方法の発明を実施した事業によって莫大な売上・利益を上げることは予定されていない類型に係る方法の特許においては，本報告の問題意識の射程外になり得ると思います。こういった場合には，消尽を否定しなくてもよいのではないかと思われます。

**方法の特許消尽否定を一般化すべきか？**

伝統的な方法特許の類型

①測定方法・分析方法等の単純方法の特許

②方法の発明を実施する者（使用主体）が、方法の発明を実施した事業によって莫大な売上・利益を上げることは予定されていない類型に係る方法の特許
（例）新たな燃焼機構を採用したエンジン（物）の発明と、当該エンジンの燃焼方法の発明を出願し、エンジンの燃焼方法特許を得る類型

↓

これらの伝統的な方法特許については、消尽を否定すべき事情は存しないように思われる。

そうしますと，本報告で検討する方法の特許の消尽の在り方については，本報告の前提となっているいわゆる「主体の乖離」の問題が生じている局面において，特許権者にしかるべき開発インセンティブに値する代償を与えるべきであるといえるような方法の発明類型を抽出して，そのような発明について消尽を否定していく仕組み作りを行うことが適切であると考えます。

一方で，消尽する方法の特許と，消尽しない方法の特許があり得るということであれば，その区別をどのようにするのかという点について予測可能性を担保した解釈論を構築する必要があると思われます。

そのうえで，私自身も現在継続検討中であり，最終報告書では本報告からさらに深掘りして分析結果をご報告する予定ですが，本日時点での一つの試論のご紹介として，消尽が否定される方法の発明の類型として，以下のスライドの①から④の要件を備えた方法の発明類型についてご紹介をします。

## 消尽否定が正当化される方法の発明について

【試論】
　考えられるアプローチとして、①「モノ」から「コト」への事業環境変化に伴うニーズによって技術開発される発明、②サービス（コト）提供者がサービス提供手段（モノ）（例：新たな通信方法に使用される物（モノ））を使用して莫大な売上・利益を上げることが想定される発明、③「主体の乖離」問題が存在する発明、を念頭に、以下のような方法の発明類型を抽出することが考えられるのではなかろうか。

【消尽が否定される方法の発明類型】
サービス（コト）提供者が、サービス提供手段（モノ）に係る物（モノ）の発明の実施品を購入し、又は、当該物（モノ）の発明の実施許諾に基づいて実施品を製造した場合において、サービス（コト）提供者が当該実施品を使用して<u>①同時に、②２以上の複数拠点で、③不特定多数（註）の者に対して、④有償で役務提供を行うことを可能にする方法の使用に係る発明類型</u>

（註）特定多数を含むとの解釈もあり得るが、サービス（コト）提供者がサービス提供手段（モノ）を使用して莫大な売上・利益を上げることが想定される発明を抽出する観点からは、不特定多数であることを要件とすることが適切であると思料する。

上記スライドの①から④の４要件を導く理由ですが，本報告でご説明しているとおり，事業構造の変化に伴ってサービス提供者が方法の特許の使用によって莫大な売上・収益を上げることが想定され,「主体の乖離」問題が生じているような発明の類型を抽出することにあります。すなわち，サービスの提供者が物（モノ）の専用品を使用して，同時に，２以上の複数拠点で，不特定多数の者に対して有償で役務提供を行うことを可能にする方法の使用に係る発明の類型について，方法の特許の消尽を否定していくというアプローチが考えられるのではないかと思います。

このアプローチに照らして検討事例１をみますと，この事例では，通信事業者が基地局を使用して，同時に，多数の拠点で，不特定多数の者に対して有償で役務提供を行っているといえ，実際にも莫大な売上・収益を上げているといえます。このような場合に，方法の特許の使用について消尽しないという考え方はあり得るのではないかと思われます。

一方で，先ほどご紹介しました従来の伝統的な方法の発明については，同時に，２以上の複数拠点でという要件を充足しませんので，このような場合には従前の学説のように消尽を肯定するという考え方もとれると思います。

## 検討事例１へのあてはめ

- 上記アプローチに照らして事例１についてみるに、通信事業者は、新技術を搭載した基地局を使用して、①同時に、②２以上の複数拠点（多数の通信サービス利用者の拠点）で、③不特定多数の者に対して、④有償で役務提供を行っており、これが方法の使用行為となるため、上記のような方法の発明は消尽しないと整理される。

- 上記のような方法の発明について消尽しないことを明確化したとしても、伝統的な方法の発明（例えば、エンジンの燃焼方法の発明）に係る方法の使用については、発明類型抽出アプローチにおける上記①乃至④の要件を充足しないため 、そのような方法の発明については、消尽否定を明確化する対象とはならず、従前の消尽法理に則って解釈判断することとなり、影響は生じないのではないか。

次に，先ほどの検討事例２のケース２です。特許が特許 X，特許 Y 及び特許 Z の３種類ありますが，いずれも特許権者が保有し，物（モノ）の特許の実施品である翻訳装置を譲渡した場合に，事業者 B が翻訳装置を使用して翻訳サービスを行う行為について，事業者 B が特許料を負担すべきかという論点です。

## 検討事例２

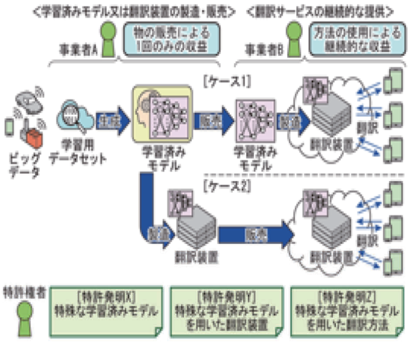
令和２年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書
「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方に関する調査研究報告書」２３頁
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2020_02_zentai.pdf

［仮想事例3］

特殊な学習済みモデルを用いた翻訳サービス

［ケース1］
・特許権者：特許発明X、Y、Zにかかる特許権者
・事業者A：学習済みモデルを製造・販売
・事業者B：学習済みモデルを購入、翻訳装置を製造、翻訳方法を使用

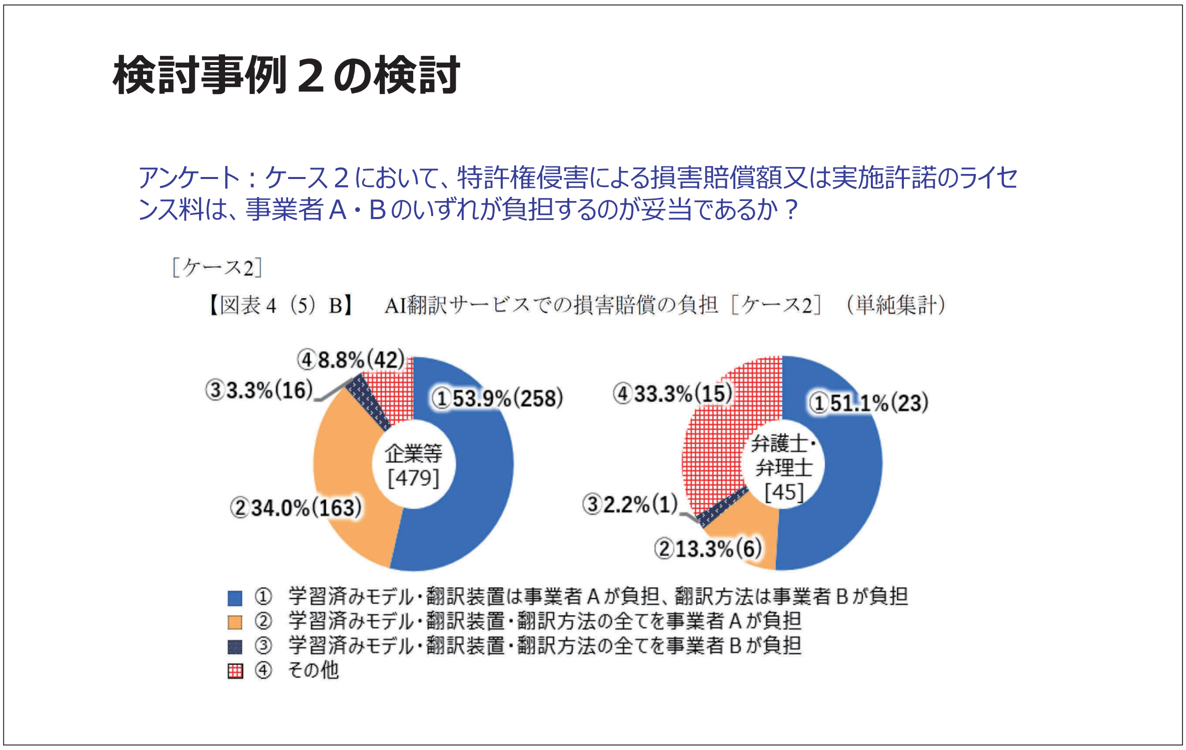
［ケース2］
・特許権者：特許発明X、Y、Zにかかる特許権者
・事業者A：学習済みモデルを製造、翻訳装置を製造・販売
・事業者B：翻訳装置を購入、翻訳方法を使用




【図4】

このケース２について，私がご報告した上記アプローチの当てはめとしては，事業者 B も同時に２以上の複数拠点で，不特定多数の者に対して有償で翻訳サービスを提供をしているということになりますので，方法の特許が消尽しないという考え方が正当化され得るのではないかと思われます。

この調査研究報告書をみると，アンケートが実施されておりまして，事業者Ｂ（方法の特許の使用者）が特許料を負担すべきかどうかという点について，回答者の過半数において事業者Ｂが負担してしかるべきと回答しています。その理由としては，本報告で指摘したとおり，方法の特許の発明を実際に使用して直接的に収益を上げる者が負担すべきという指摘がされているところです。

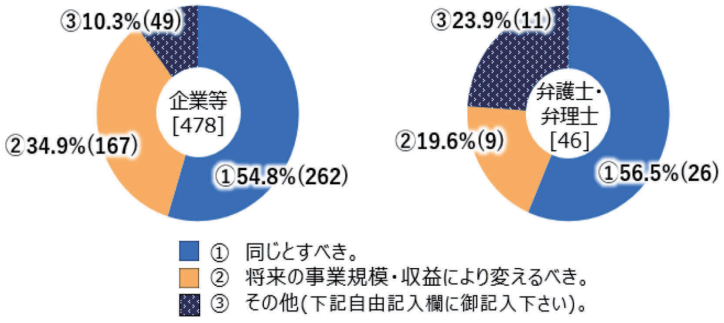



さらに，上記ケース２の事例で，翻訳装置を事業者Ｂに譲渡する時点で，事業者Ｂがどの程度の事業規模で翻訳サービスを提供し，どの程度の収益を上げることが予測されるかという事情を消尽成否判断に取り込んで考慮すべきかという点についてもアンケートが実施されています。このアンケートについても弁護士・弁理士の回答者の過半数が，そのような事情を考慮すべきではないと回答されています。一方，企業の回答者においては，一定程度（34.9％），そのような事情を考慮すべきという意見が出されています。

## 検討事例２の検討

アンケート：ケース２において、事業者Ａが事業者Ｂへ翻訳装置を販売する時点で
事業者Ｂの将来の事業規模・収益が予測できない場合も同じとするべきであるか？

【図表4（6）A】　将来の事業規模等に応じた負担（単純集計）




私見としましては，上記アンケートに関しては，青の「同じとすべき」という考え方を採りたいと思っています。個別の事案によって消尽するか否かの結論が変わることは予測可能性の問題があり得ることをも踏まえれば，方法の特許として消尽しない発明類型を適切に設定し，その設定によって抽出された発明に該当する場合には消尽しないとの考え方を採ることが適切ではないかと考えます。

私からの報告は以上です。

**【鈴木】**重冨研究員，ご報告どうもありがとうございました。

方法特許について，重冨先生の現時点のお考えとして，消尽するものと消尽しないものを類型化するというアプローチをご提案されていましたけれども，いっそのこと，方法特許は消尽しないというふうにして，ご報告の中にありました対価獲得機会などは個別のケースごとに黙示の許諾論の中で考えるというアプローチは，いかがでしょうか。方法特許については消尽しないということに割り切ってしまうのも，単純でいいのではないかなと，私なんかは思うのですけれども，いかがでしょうか。

**【重冨】**ご指摘ありがとうございます。

鈴木先生がおっしゃるとおり，私も，理論的には方法の特許は一律に消尽しないという整理をする考え方はあり得ると思っています。本日の報告でも指摘しましたとおり，物（モノ）の特許と方法の特許は別個であり，かつ，実際に方法の特許の使用まで評価し尽くされた状況で物（モノ）の特許の取引がされているわけではないという整理はあり得ると思っています。

物（モノ）の特許の実施品の譲渡のみで，別途，方法の特許の権利処理をしていない場合には，鈴木先生がおっしゃるとおり，黙示のライセンスが成立している，特許権者が方法の特許の使用について不問に付しているといえる実態があり得ますので，一律の消尽を否定する考え方を採用した場合でも不測の混乱が起きないという整理も考えられるかと思います。

他方で，本日ご報告させていただいたとおり，測定装置を譲渡した事案で，測定装置を購入した後の測定方法の使用について使用料を取りたいと特許権者が考えた場合であっても，購入者（ユーザー）の立場としては，消尽してしかるべきではないかと考えることもあろうと思料します。購入者（ユーザー）の立場ですと，特許権者による方法特許使用に対する対価の取得機会は，このような事例であれば１対１の当事者間の

譲渡契約時点で確保されていたといい得るため，消尽が肯定されてもしかるべきではないかという考え方があろうかと存じます。また，特許のクレームドラフティングのテクニックにも関わりますが，方法の特許が物（モノ）の特許との関係で別個の新たな技術的思想であると評価されるものがないような場合に，形式論を貫いて，あくまでも別個の特許なので消尽を一律しませんとまでいい切ってしまってよいのかどうか。その辺りが問題意識としてはあるかと思っています。

**【鈴木】** ありがとうございました。

1つご質問が出ております。

方法特許について消尽というのはなじまないのではないかというお立場からのご質問のようですけれども，「一般的に消尽とは，特許製品を流通に置いた場合を想定しているのではないか，単に所有権を移転すれば消尽するというのではなく，流通に置いた後における規制が，二重の利得論等からも，特許法上不合理であるから消尽が認められるということだと思っていました。所有権移転による理由づけをしたり，方法特許についても消尽を認めたりする米国流の考え方には，納得のいかないところがあります。その意味で，消尽の場合を限定する重冨説には賛成ですが，方法特許について別異に考える必要はないように思います。」という趣旨のご質問ないしコメントです。

**【重冨】** 今のご指摘を拝聴して思いましたのが，ご指摘のとおり，流通に置くという物（モノ）との関係では，消尽が当てはまるといえる一方で，方法の特許は本来的・理論的には流通が観念できず，消尽が当てはまらないのではないかなと思いますので，そのようなご指摘であるとの私の理解が正しければ，私も同じ理解をしております。

従前のアメリカの裁判例では，ファーストセールドクトリンとして，所有権の移転を絡めて議論を行うとともに，消尽を否定するためには反対合意によって消尽成否をコントロールできる考え方を採用していた時期があると理解しております。その後にアメリカでは最高裁判決によって消尽の考え方を転換し，特許発明の実施品を譲渡した場合には一律に特許権の効力を及ぼすべきでないという考え方を採用したと理解しております。個人的には，アメリカの消尽法理について理論的分析がされてしかるべきではないかと思っております。

**【鈴木】** ありがとうございました。

続いて，消尽を認めてもいいのではないかという趣旨で伝統的な方法特許の類型について触れられた，その関係だと思うのですけれども，物のクレームがなく，方法クレームしかない特許の場合については，どのように考えたらよいでしょうか，というご質問が出ております。

**【重冨】** ありがとうございます。

物の特許がない場合も，方法の特許の消尽の成否に関しては，本日ご報告した考え方について特に変わるところはないと思っております。問題の所在としまして，物の特許の実施品を譲渡した場合には，物の特許は消尽します。この点は判例に照らして明らかです。問題はその先でして，物の発明のクレームがある場合もない場合も，いずれも，特許権者が方法の特許を取っている場合に，当該方法の特許が消尽をするかということを考えることになると思います。その意味では，検討としては変わるところはないと思います。

**【鈴木】** ありがとうございました。

次に，ご講演の検討事例2の関係と思いますが，事業者Ｂの立場から，将来的な特許権者からの権利行使のリスクを回避したいだろうと。そうすると，事業者Ｂの立場として特許権者の権利行使を回避する対策としてはどんなことがあるでしょうかというご質問がございます。

**【重冨】** 少なくとも現時点においては，裁判例において，本日ご報告した方法の特許の消尽が認められるか否かは必ずしも明らかではないと考えております。事業者Ｂとしては，一つの解釈論（スタンス）として，方法の特許は消尽するというスタンスで交渉する等の対応が考えられると思います。実務上重要なこととして，翻訳装置を購入する際に，購入した翻訳装置の方法の使用について特許権者が別途対価を請求しない合

意（取決め）をしておくことが考えられます。そのような対応をBは講じることができると思います。

**【鈴木】**ありがとうございました。

もう一つ，ご質問が出ております。方法発明が特許になっている場合を想定して，その方法の使用に用いる専用品を特許権者が譲渡をしている，ただし，その専用品自体は特許権の対象にはなっていないという場合について，黙示の許諾等で方法特許の権利行使ができないという考えはあるのでしょうかというご質問です。

**【重冨】**先ほどのご質問とほぼ重なるかと思います。方法の特許を有している状況の下で，特許権者が専用品を譲渡した場合に方法の特許が消尽するかという問題です。消尽しない場合には，おっしゃるとおり，特許権者は黙示のライセンスをしないということを明確に意思表示しておければ，方法の特許の権利行使は可能になると考えます。もっとも，実務上は，方法の特許が消尽しないと考えられたとしても，特許権者が専用品を譲渡した場合は，方法の特許の使用について黙示的に承諾しているのではないかという指摘を受け得ます。その意味では，特許権者としては，方法特許の使用について黙示的に承諾していないことを明確に意思表示していなければ方法特許の権利行使ができなくなってしまうおそれはあると思います。

**【鈴木】**ありがとうございました。

重冨研究員のご発表は以上にさせていただきます。

**【司会者】**引き続き講演4を始めさせていただきます。

森本純研究員，よろしくお願いいたします。

**【森本】**森本でございます。

テーマ「特許権の延長登録制度の考察」について，40分ほどお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

本日は，延長登録制度の概要について簡潔に説明をさせていただいた上で，令和3年に判決言渡しがなされた止痒剤事件知財高裁判決にも言及しながら，政令処分の内容の実質判断について整理をしたいと思います。

## 1　はじめに

- 延長登録制度は，特許法と薬機法上の処分とが交錯しており，制度の理解が難しいなか，裁判例が少なく，事例集積がなされない
- そのなかで，令和3年，止痒剤事件（知財高判）の判決言渡しがなされた
- 同事件での論点は多岐にわたるが，その中で，知財高判は，有効成分について，処分の内容を実質解釈して，延長登録を認める判断をした
- 延長登録制度の趣旨は判例でも理論的にも示されているところだが，<政令処分を受けることが発明の実施に必要>であることについて，これまで，実質的な判断や検討は進んでいない
- 同事件について，実務への影響，関連論点との整合性等も検討する必要がある

申し上げるまでもなく，延長登録制度は，特許法に基づく法律上の問題と薬機法上の政令処分の問題とが交錯していて，制度の理解が非常に難しい上，裁判例が少なく，事例集積もなかなか進まないところです。そのような中で，令和3年に止痒剤事件知財高裁判決の言渡しがなされましたが（知財高判令和3年3月25日（令和2年（行ケ）第10096号ほか）），同事件で，知財高裁は，有効成分について政令処分の内容を実質解釈して，延長登録を認める判断をいたしました。

延長登録制度の趣旨は，ベバシズマブ事件最高裁判決において「特許権の存続期間の延長登録の制度は，政令処分を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることができなかった期間を回復すること」とされていますが，＜政令処分を受けることが発明の実施に必要である＞ことの意義が，この制度趣旨から要件の解釈が一義的に導かれるわけではなく，処分内容の認定判断の在り方，どこまで実質的な判断が認められるのか，どのようにして実質的な判断をするのが妥当かについては，なかなか検討が進んでいない状況と思われます。ベバシズマブ事件最高裁判決では，先行処分と後行処分の比較という局面について，医薬品としての実質的同一性という判断基準が示されましたが，単体の処分内容そのものを実質的にどう捉えるのかについて判断が示されているわけではありません。止痒剤事件では，単体の処分のレベルで，処分内容の実質判断に踏み込んでおり，この点に注目をしたいと思います。この事件が判示した処分内容の実質判断につきましては，実務に対する影響や，関連論点との整合性についての考慮も必要かと考えます。そういったところを，本日は検討してまいりたいと考えております。

まず，議論の入り口として，これまでの延長登録制度の変遷について整理をしたいと思います。

## 2　延長登録制度に関する判例等のこれまでの経緯

- 昭和62年に延長登録制度創設
- 制度創設以来の特許庁実務・裁判例
  - 延長が認められる範囲（67条の7第１項）＝延長特許の効力範囲（68条の2）
  - 政令処分対象物＝有効成分（物）と効能・効果（用途）で特定
    →同一の有効成分と用途を有する医薬品につき既に処分がなされている場合には，延長不可（同一有効成分・用途について，延長は1回のみ）
  - 医薬品開発では，新規な有効成分こそが重要という考え方
- しかし，DDSをはじめ，剤型，用途，用法用量に特徴のある発明が重要に
  これらの発明は，＜有効成分＋用途＞の基準では，期間延長の対象にならない

昭和62年に延長登録制度が創設されましたが，制度創設以来の特許庁の実務・裁判例では，政令処分により禁止が解除される特許発明の実施の範囲と，延長登録が認められた特許権の効力範囲とは，基本的に一致するものとされていました。そして，政令処分対象物は，有効成分と効能・効果で特定がされるものとされていました。ですから，同一成分と同一用途を有する医薬品について，既に処分がなされている場合には，さらなる延長は認められず，有効成分及び用途を単位として，延長は１回のみとされていました。これらの当時の実務は，医薬品開発では新規な有効成分こそが重要なのだという考え方が底流にあったわけですが，その後，DDSをはじめ，剤型，用途，用法用量に特徴のある発明が重要になってきて，従来の有効成分や

用途の基準だけでは，延長登録制度の制度趣旨を実現することができないという事態になりました。

その中で，平成 23 年 4 月にパシーフカプセル事件の判断がなされました。

## 2　延長登録制度に関する判例等のこれまでの経緯

□最判H23.4.28「パシーフカプセル事件」（民集65巻3号1654頁）

「特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法14条1項による製造販売の承認（以下「後行処分」という。）に先行して，後行処分の対象となった医薬品（以下「後行医薬品」という。）と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品（以下「先行医薬品」という。）について同項による製造販売の承認（以下「先行処分」という。）がされている場合であっても，先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは，先行処分がされていることを根拠として，当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったとは認められないということはできないというべきである。」

・先行処分も後行処分も，
　有効成分：塩酸モルヒネ，効能・効果：中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛
・後行処分の対象物：徐放性カプセルに詰めた医薬品の特許発明（本件特許発明）の実施品

・従来：同一有効成分・用途の先行処分がなされていれば，後行処分に基づく延長不可
・パシーフカプセル最高裁判決：先行処分の対象医薬品が当該特許発明の技術的範囲に属しないときは，先行処分によって発明の実施の禁止は解除されていない→延長可

条文の文言「特許発明の実施に第67条第3項の政令で定める処分を受けることが必要であった」との整合が図られた

この事件は，先行処分と後行処分とで，有効成分と効能・効果（中等度から高度の疼痛を伴う各種がんにおける鎮痛）が同一でしたが，後行処分対象物は，先行処分対象物とは異なり，徐放性カプセルに詰めた医薬品でした。この事件での特許発明は，放出制御組成物についての発明でして，先行処分対象物は特許発明の実施品ではないが，後行処分対象物は特許発明の実施品というものでした。

このような事案について，裁判所は，後行処分と有効成分並びに効能・効果を同じくする医薬品について先行処分がなされている場合であっても，先行医薬品が延長登録出願に係る特許権の特許発明の技術的範囲に属さないときは，先行処分がなされていることを根拠として，特許発明の実施に後行処分が必要であったとは認められないということはできないと判断しました。

要するに，従来であれば，同一の有効成分・用途の医薬品について先行処分がなされていれば，後行処分に基づく延長は不可とされていたのですが，パシーフカプセル事件最高裁判決は，先行処分の対象医薬品が当該特許発明の技術的範囲に属しないときは，先行処分によって発明の実施の禁止は解除されていない，だから後行処分に基づく延長登録は認められるべきだ，という判断を示したのです。従来は，先行処分と後行処分との同一性比較において，医薬品の有効成分と用途だけが着目されていましたが，発明の内容や技術的範囲も考慮されるようになったわけです。

このパシーフカプセル事件最高裁判決を受けて，平成 23 年 12 月 28 日に審査基準が改訂されました。

## 2　延長登録制度に関する判例等のこれまでの経緯

**□パシーフカプセル事件最高裁判決を受けて，H23.12.28審査基準改訂**

・67条の３第1項1号の「特許発明の実施」：

処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為と捉えるのではなく，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当するすべての事項（「発明特定事項に該当する事項」）によって特定される医薬品の製造販売等の行為

・68条の2が定める延長特許の効力範囲としての「当該特許発明の実施」：

処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち，特許発明の発明特定事項に該当するすべての事項及び用途に該当する事項（「発明特定事項及び用途に該当する事項」）によって特定される医薬品の製造販売等行為

★67条の３第1項1号の「特許発明の実施」と68条の2の「当該特許発明の実施」は原則一致

★従前の医薬品の有効成分・効能効果を判断要素とする判断から，特許発明の発明特定事項に基づく判断へ

改訂後の審査基準は，「特許発明の実施」を「処分の対象となった医薬品の承認書又は農薬の登録票等に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項（「発明特定事項に該当する事項」）によって特定される医薬品の製造販売等の行為又は農薬の製造・輸入等の行為」と捉えたものでして，これにより，パシーフ事件最高裁判決との整合性を図ろうとするものでした。

ところが，その後，平成27年11月17日にベバシズマブ事件最高裁判決の言渡しがなされました。

## 2　延長登録制度に関する判例等のこれまでの経緯

**□最判H27.11.17「ベバシズマブ事件」（民集69巻7号1912頁）**

・先行処分の対象医薬品が本件特許発明の実施品であり，先行処分と後行処分とで，用法用量が異なる事案

・従前の審査基準の判断手法を否定

特許発明の発明特定事項に基づく判断（審査基準）→　政令処分対象物に基づく判断へ

・政令処分対象物とは，承認された医薬品の成分，分量，用法，用量，効能，効果によって特定される医薬品

・上記の特定要素において相違があれば，新たな延長の対象となりうる＝6要素に基づく実質判断

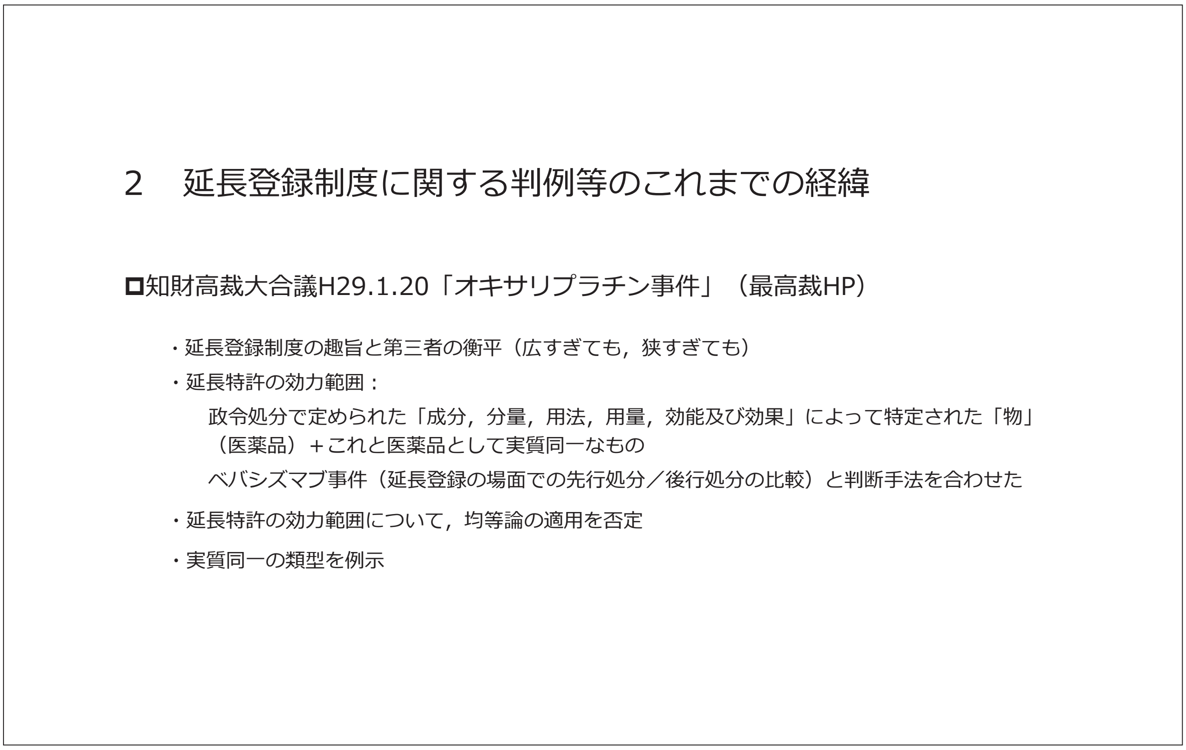
・用法用量が異なる医薬品について延長の途が拓かれた／「細切れ短冊状，あるいは虫食い状態の延長」（中山信弘「特許法〔第4版〕」601頁）

・上記最高裁判決を受けて，H28.3.23審査基準改訂

このベバシズマブ事件最高裁判決で大事なのは，先行処分がなされた後に後行処分がなされ，後行処分に基づく延長登録の可否が問題となった場合について，医薬品としての実質的同一性に直接関わることになる審査事項につき，両処分を比較して判断すべきとした点です。パシーフ事件最高裁判決を受けて改訂がなされた当時の審査基準では，特許発明の発明特定事項を基準として判断がされていましたが，ベバシズマブ事件最高裁判決は，医薬品としての実質的同一性に直接関わることになる審査事項について両処分を比較した結果，先行処分の対象となった医薬品の製造販売が，出願理由処分の対象となった医薬品の製造販売を包含すると認められるときは，延長登録に係る特許発明の実施に出願理由処分を受けることが必要であったとは認められないとして，医薬品の成分を対象とする物の発明について，医薬品としての実質的同一性に直接関わることとなる両処分の審査事項としていわゆる6要素，有効成分，分量，用法，用量，効能，効果を挙げました。

このベバシズマブ事件最高裁判決により，用法用量等が異なる各種医薬品について延長登録の道が開かれたものの，中山信弘先生の『特許法』のお言葉を借りれば，細切れ短冊状，あるいは虫食い状態の延長という事態となったわけです。

その後，平成29年には，オキサリプラチン事件について知財高裁大合議判決がなされました。この事件は，延長登録の効力範囲について，延長特許の効力は，医薬品としての実質同一の範囲に及ぶとしたものです。




このオキサリプラチン知財高裁大合議判決は，延長登録が認められた特許権の効力が医薬品としての実質同一の範囲に及ぶとすることで，特許権者と第三者との衡平を図り，要するに，広過ぎても狭過ぎても駄目だ，というところでバランスをとったものといえます。

そういったこれまでの裁判例の積み重ねがあった中で，令和3年に止痒剤事件知財高裁判決の言渡しがなされたところです。

## 3　止痒剤事件

- 知財高判R3.3.25（R2(行ケ)10096,10097,10098,10063,10041，最高裁HP，確定）
  東京地判R3.3.30（H30(ワ)38504ほか，最高裁HP）
- 止痒剤に関する特許発明の延長特許についての事案（延長登録無効審決の取消訴訟，延長登録請求拒絶審決に対する取消訴訟，侵害訴訟ほか）
- 政令処分の対象となった医薬品の有効成分（IF記載）は，ナルフラフィン塩酸塩
  本件特許発明の医薬品は，ナルフラフィンのフリー体（塩化合物ではない）を含有するものとして特定
- 塩酸塩とフリー体とは，通常のクレーム記載では別物
  ナルフラフィン塩酸塩は，ヒトに投与されると体内で直ちにフリー体であるナルフラフィンと塩化物イオンに解離し，ナルフラフィンが吸収され，薬効を示す
  塩酸塩の塩酸部分は，原薬の溶解性・安定性の改善のために付されたもの
- 侵害訴訟（第１審判決）では，被告製剤の有効成分は，ナルフラフィン塩酸塩と認定された

止痒剤事件知財高裁判決の事案は，政令処分の対象となった医薬品の有効成分（インタビューフォームの記載）がナルフラフィン塩酸塩であるのに対して，特許発明で特定された医薬品はナルフラフィンのフリー体（塩化合物ではない）として特定されていて，実際の医薬品の有効成分と特許発明の内容との間に，塩酸塩であるか，フリー体であるかというズレがあったというものです。特許実務においては，通常のクレーム記載では，塩酸塩とフリー体とは別物として捉えられているかと思います。

しかし，作用機序を見ますと，ナルフラフィンの塩酸塩は，ヒトに投与されると体内で直ちにフリー体であるナルフラフィンと塩化物イオンに解離して，ナルフラフィンが薬効を示すとされています。塩酸塩は原薬の溶解性・安定性の改善のために付されたものです。

一連の止痒剤事件では，侵害訴訟も提起されていたわけですけれども，侵害訴訟（第１審判決）では，クレームの記載に従い，有効成分はナルフラフィン塩酸塩と認定されています。他方，延長登録の可否について争われた審決取消請求事件では，特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったか否かについて，延長登録制度の趣旨に基づき，承認書の有効成分の記載内容から形式的に判断すべきではなく，本件処分の内容の認定について実質判断がなされるべきだと判示しました。そして，この事案について，本件処分の対象となった医薬品の有効成分は，承認書に記載された塩酸塩と形式的に決するのではなく，実質的には承認審査において効能・効果を生ぜしめる成分として着目されていたフリー体と原薬形態の塩酸塩の双方であるとして，延長登録に当たって，塩酸塩のみを有効成分と解し，ナルフラフィンは有効成分ではないと認定して，発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとはいえないと判断した審決の認定判断は誤りである，と判断しました。

すなわち，承認書に記載の有効成分については実質的な認定判断がなされるべきであり，フリー体であるか塩酸塩であるかの違いは実質的な差異はない，という判断をしたことになりますが，この判決を踏まえますと，今度は，政令処分の内容自体について実質判断するというのは，一体どういうことなのか，あるいは，どのようにして実質判断をすべきかについて考えていく必要が生じるところです。

止痒剤事件知財高裁判決の判決理由中に示されたベバシズマブ事件最高裁判決は，先行処分と後行処分の医薬品の対比という局面において，医薬品としての実質的同一性について判断したものです。これに対して，

止痒剤事件知財高裁判決は，処分単体の内容について実質的判断をすべきだと判断したものです。ですから，そもそも，理屈上，ベバシズマブ事件の最高裁の論理がそのまま本件に当てはまるかどうかという点には疑問があるところですが，知財高判に対する上告・上告受理申立てについては棄却・不受理決定がなされております。その上においては，まさに，処分単体の内容の実質判断とは，という点が問題となってくるところです。

以下，政令処分の内容の実質判断について検討を深めるため，処分内容の実質判断について判断を示した裁判例を概観したいと思います。パシーフ事件最高裁判決やベバシズマブ事件最高裁判決以前のものもございますが，ここでは，処分内容の実質判断という観点から取り上げたいと思います。

まず，最初はイレッサ事件を取り上げます。

## 4　政令処分の内容の実質判断－延長登録要件の局面

□知財高判H26.9.25「イレッサ事件」（最高裁HP）

・発明の名称「キナゾリン誘導体，その製造法および該キナゾリン誘導体を含有する抗癌作用を得るための医薬調剤」

・先行処分の効能効果：「手術不能又は再発非小細胞肺癌」（記載上は，化学療法既治療／未治療を問わない）

後行処分の効能効果：「EGFR遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌」

・原告(特許権者)の主張：

・先行処分の「使用上の注意」には，＜効能・効果に関連する使用上の注意＞として，「本薬の化学療法未治療例における有効性及び安全性は確立していない。」と記載

・この記載をすることなしには，先行処分を得ることはできなかった

・上記注意の記載の下では，化学療法未治療例の治療を用途として本件医薬品の製造販売を業として行うことはできなかった

→本件注意に係る上記記載の内容は，本件先行処分の承認書自体には直接記載されていないものの，その内容を特定するものであり，実質的に本件先行処分の一部を成すものである

## 4　政令処分の内容の実質判断－延長登録要件の局面

□知財高判H26.9.25「イレッサ事件」（最高裁HP）

・判決：

・使用上の注意は，先行処分を受けた原告において記載するものであって，直ちに厚生労働大臣による先行処分の内容を成すものであるとは認めがたい

・添付文書の性質上，「使用上の注意」の記載は，処分内容とは別の位置付けである

・審査過程（原告の意思も厚生労働大臣の承認の内容も，先行処分の効能効果を化学療法既治療例に限定するものではないとの事実認定）

→先行処分による禁止の解除の範囲は，本件処分による禁止の範囲を包含するから，67条の3第1項1号の要件に該当するとした審決の判断の結論に誤りなし

★審査過程に関する事実認定をみると，本件事案の限りでは，判決の結論は妥当と考えられる

★しかし，使用上の注意の記載は機構との調整のもとで定められるのであって，処分内容と一体となるという原告の主張にも一理はある

★とはいえ，第三者の予測可能性を勘案すると，効能効果の文言の記載を超えて，そこまで実質判断すべきものかは疑問（延長登録の可否について，特許庁実務として現実的とも考えにくい）

このイレッサ事件は，先行処分における「使用上の注意」の意義が問題となった事件でして，この「使用上の注意」では，化学療法未治療例における有効性及び安全性は確立していない，との記載がなされていました。そのため，特許権者からは，化学療法未治療例において有効性・安全性が確立していないとの「使用上の注意」の記載なくして，先行処分を得ることはできなかった，それ故，この「使用上の注意」の記載の下では，未治療例の治療を用途として本件医薬品の製造販売を業として行うことはできなかった，との主張がなされました。

ところが，判決は，「使用上の注意」は，あくまで先行処分を受けた原告において記載するものであって，直ちに厚生労働大臣による先行処分の内容を成すものではない，また，添付文書の性質から見ても，「使用上の注意」の記載は処分内容とは別の位置付けである，さらに，審査過程を見ても，原告の意思も厚生労働大臣の承認の内容も，先行処分の効能効果を既治療に限定するものではない，という理由付けがなされて，延長登録を認めなかった審決の判断の結論に誤りはないとの判断がなされました。

判決の審査過程に関する事実認定を見ると，少なくとも，この事案の限りでは，判決の結論は妥当だと私も考えます。しかし，一般的には，機構との調整の下で「使用上の注意」の記載がなされるわけでして，「使用上の注意」が政令処分の一内容であるとする特許権者の主張にも一理あるといえるところです。

とは言いながらも，事案を一般化して，「使用上の注意」を政令処分の一内容として読み込むことが可能かどうかとなれば，第三者の予測可能性の確保や特許庁の判断実務の在り方も問題となるところでして，効能効果の文言の記載を超えて，そこまで処分内容の実質を読み込むことは難しかろうと，私は考えます。

次に，ジドブジン事件を取り上げます。

## 4　政令処分の内容の実質判断－延長登録要件の局面

□知財高判H23.3.28「ジドブジン事件」（最高裁HP）

・先行処分：ラミブジンが有効成分として記載されるエピビル錠について，効能効果を「下記疾患患者におけるジドブジンとの併用療法 HIV感染症」から「下記疾患患者における他の抗HIV薬との併用療法 HIV感染症」と変更する一部変更承認

・硫酸アバカビル：先行処分当時に既に販売されていた医薬品，効能効果はHIV感染症，通常他の抗HIV薬と併用

→ラミブジンと硫酸アバカビルとの併用療法が行われていた

・本件処分：この2種類の抗HIV薬を合剤化することについてのもの

・審決：先行処分と本件処分とは，処分の対象となった物・用途において重複し，本件発明の実施に本件処分が必要であったとは認められないとして，延長登録を認めなかった（但し，ベバシズマブ事件最高裁判決以前の事件）

このジドブジン事件では，先行処分として，ラミブジンが有効成分として記載されるエピビル錠について，効能効果を「下記疾患患者におけるジドブジンとの併用療法 HIV 感染症」から「下記疾患患者における他の抗 HIV 薬との併用療法 HIV 感染症」に変更する一部変更承認がなされていました。また，この先行処分がなされていた当時既に販売されていた他の抗 HIV 薬として，硫酸アバカビルがあり，ラミブジンと硫酸アバカビルとの併用療法が行われていました。

これに対して，本件処分は，これらの2種類の抗 HIV 薬を合剤化した配合剤についてのものでした。そして，本件発明は，この2つの有効成分を含む医薬組成物として特定がされているものです。

併用療法が従前なされていて，それに対して本件処分は配合剤に対するものだというこの事案について，審決は先行処分と本件処分とは処分となった物・用途において重複していることを理由として，延長登録を認めませんでした。

この事件で特徴的なのは，延長登録出願人が主張した試験期間が，単剤・併用についてなされた先行試験の期間だったという点です。すなわち，配合剤についての臨床試験が実施されたわけではなくて，単剤及び併用について先行試験がなされ，その後に，非臨床試験によって生物学的同等性を示して，配合剤について製造承認がされたというものです。

そうすると，この単剤・併用についてなされた試験が，本当に配合剤についての処分のために必要だったのかという点が問題になってくるところです。そのため，審決取消訴訟において，被告（特許庁長官）は，処分の目的や手続から見て，処分を的確に行うために相当の期間を要する処分だったとはいえない，との主張をしていました。

これに対し，知財高裁は，そういった内容は条文上の要件ではないから延長登録出願は拒絶されないとの判断をしました。

## 4　政令処分の内容の実質判断－延長登録要件の局面

□知財高判H23.3.28「ジドブジン事件」（最高裁HP）

★条文上の要件ではないから，延長登録出願は拒絶されない，という裁判所の判断

★実質的に保護されるべき期間があるのか，という視点

★しかし，配合剤の効果の基礎として，併用の試験結果にも一定の意味はある

★試験と承認との実質的関連性→これを問題とするのであれば，試験・処分内容の実質的な精査が必要

★「事後的にみれば，その主張の趣旨を同項3号の拒絶理由とし，裁判所の判断を仰ぐべきであったと指摘できる事案である」（清水紀子「医薬品等の特許権存続期間延長登録出願における「特許発明の実施をすることができなかった期間」を算定するために参酌すべき試験―特許法第67条の7第1項第3号の解釈―」知的財産法政策学研究55巻（2020）174 頁）

・3号「その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。」

・審査基準第Ⅸ部第2章3.1.3：「この期間は，政令で定める処分を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日から，承認又は登録が申請者に到達した日，すなわち申請者が現実にこれを了知し又は了知し得べき状態におかれた日の前日までの期間である」

・最高裁H11.10.22民集53巻7号1270頁：「旧法六七条の三第一項四号にいう「特許発明の実施をすることができなかった期間」は，医薬品に関しては，承認を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日から，承認が申請者に到達することにより処分の効力が発生した日の前日までの期間である」（終期について争われた事案）

★しかし，併用の試験結果あっての配合剤の承認となれば，全体期間が必要であったという論理も成り立つ余地はあるが，その場合には，試験と承認との実質的関連性はあるものの，関連性は薄い

しかし，処分の内容の実質から考えると，果たして実質的に保護されるべき期間があるのかについては疑問があるところです。と言いつつ，他方で，配合剤の効果の基礎として，併用の試験結果にも一定の意味がある，ということはいえようと思います。

そうすると，処分の内容の実質を考えるのであれば，試験と処分との間の実質的関連性も問題とすべきではないか，ということが問題となるところです。

この点，併用の試験結果があってこそ配合剤が承認されたのだ，という捉え方も可能ですが，そうすると，試験と承認との間に実質的関連性は認められるとはいえ，薄い関連性しか認められないところでして，今度は，試験と処分との間にどこまでの実質的関連性があればよいのか，という点も，議論となるところです。

ジドブジン事件は，そういった問題を残した事案ということができます。

次に，タケプロンOD錠事件を取り上げます。

この事案の特許発明は，急速崩壊性多粒子錠剤（OD錠）についての発明でして，この事案は，先に別用途についてカプセル剤について承認がなされ，その後，OD錠とカプセル剤について生物学的同等性の確認がなされることにより，OD錠について承認がなされたという経緯がありました。そして，その上において，カプセル剤で新用途である「非びらん性胃食道逆流症」について試験がなされ，カプセル剤及びOD錠の双方について，この新用途につき効能効果が追加されたというものでした。そして，延長登録出願人は，このカプセル剤の新用途についてなされた試験期間を基礎としてOD錠について延長登録を求め，これが認められたという事案です。

つまりは，別用途についてですが，先に，カプセル剤とOD錠について生物学的同等性の確認がされていたので，カプセル剤の新用途について試験がなされれば，OD錠の新用途について試験を行う必要はないとされたわけですが，このカプセルの新用途の確認のための試験に要した期間が，OD錠に係る特許権の存続延長期間として認められたというわけです。

これについては，真辺朋子裁判官からも，「特許権の存続期間延長登録」（「知的財産訴訟実務大系Ⅰ」（青林書院）248頁～）において，このカプセル剤で行った治験に要した期間がそのまま錠剤の特許権の存続の延長期間として認められるという事態が，そもそも特許の存続期間の延長制度が設けられた趣旨に合致する

ものなのかという問題提起がなされているところです。また，清水紀子先生が書かれた「医薬品等の特許権存続期間延長登録出願における「特許発明の実施をすることができなかった期間」を算定するために参酌すべき試験―特許法第67条の7第1項第3号の解釈―」知的財産法政策学研究55巻（2020）172頁では，保護の長さに関する議論として論じられているところです。

## 4　政令処分の内容の実質判断－延長登録要件の局面

◘知財高判H22.12.22「タケプロンOD錠事件」（最高裁HP）

★新用途の医薬品のための特許発明の実施において，政令処分が必要であったことは事実

★しかし，発明の内容はOD錠についてのもの，OD錠としての発明の実施は，旧用途の承認時に可能になっている

★先に，カプセルとOD錠との生物学的同等性試験がなされていたことを以て，カプセル新用途についての試験で足りるとされている

★新用途のために政令処分が必要であったとはいえるが，OD錠についての発明の実施のために政令処分が必要だったと，どこまでいえるのか？

★試験内容と処分との実質的関連性をどこまで求めるのが相当か

処分の実質を考慮するとなれば，試験と承認との関係の実質的な関連性も問題となり得るところでして，このタケプロンOD錠事案は，この点について難しい問題があることを示した一例といえます。新用途のカプセル剤について試験がなければ，新用途のOD錠の承認はなかったわけですが，新用途のカプセル剤についての試験をもって，OD錠についての発明に係る特許権について延長登録が認められるという違和感は払拭できないところです。

次に，クラビット錠事件（知財高判平成21年10月28日）を取り上げます。これは，延長登録についての一部無効審決に対する取消訴訟ですが，特許権存続期間の延長登録がされた期間のうち，データ収集のために行われた本件米国臨床試験にかかる期間について，これが，承認を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることができない期間には該当しないと判断された事案です。

この事件では，米国での臨床試験について，米国初回臨床試験と，その後でなされた本件米国臨床試験とがありまして，特許権者は，本件米国臨床試験の期間についても延長登録が認められるべきだという主張をしましたが，裁判所は，審査の内容を見ていけば，米国初回臨床試験があれば，本件米国臨床試験データがなくても，日本での本剤の効能効果の承認がされただろうと合理的に推認できる，との判断をしました。

つまりは，最初になされた米国初回臨床試験の結果でもって，日本での本剤の効能追加の承認については足りたのだ，後になされた米国臨床試験のデータがなくてもいいのだろうというところで，試験と承認との実質的関連性に立ち入った判断をしたという一面があります。

それぞれ事例判断ではありますが，試験や審査内容にどこまで踏み込むのかということについて，これまで見たところでも，裁判例によって温度差は相当にあるように考えます。

以上の裁判例も含めて，処分内容の実質判断について考察をしてまいりたいと思います。

## 4　政令処分の内容の実質判断－延長登録要件の局面

□ 考察（その１）・・・処分内容の実質判断について

- 止痒剤事件知財高判では，処分の内容（有効成分）について実質判断（拡大方向）を示し，本件医薬品の有効成分は，フリー体と塩酸塩の「双方」と認定

- 判決は，処分の内容の認定について実質判断をすべきとする理由について，延長制度の趣旨，ベバシズマブ最高裁判決を挙げた
  →しかし，延長制度の趣旨だけでは，理由として不十分
  ベバシズマブ最高裁判決は，先行処分と後行処分との比較において，実質判断をしたものであって，処分そのものの実質判断ではない

- これに対し，単体の処分について，実質判断による処分の内容の認定は，一般的に容易ではない

- 処分によって禁止が解除されたのは，政令処分対象物そのものであって，ここに実質判断が働く余地があるのか
  また，政令処分対象物と特許発明の間にズレがある場合に，禁止の解除や失われた期間を，どのように捉えるのか

- 止痒剤事件知財高判は，処分内容の実質判断について，当該事案についての検討を示すのみであり，実質判断について指針を示していない

- 処分内容の実質について判断を示したこれまでの裁判例でも，個々の事案の特性はあるものの，処分内容の実質に基づき具体的妥当な結論を導くことに成功していない

  →止痒剤事件知財高判を以て，今後の延長登録出願に対する審査実務への影響が直ちに生ずるというものではない
  処分の内容について実質判断（拡大方向）を示した一事例と位置付けるのが相当，但し，そのような判断の途を示したものとしては重要

先ほど申し上げたとおり，止痒剤事件知財高裁判決は，有効成分について実質判断をすべき理由として，延長登録制度の趣旨とベバシズマブの最高裁判決を挙げています。

しかし，延長登録制度の趣旨は，政令処分を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することというものでして，こういった抽象的な趣旨のみで，延長登録の要件について「その特許発明の実施」の解釈が一義的に導かれるものではありません。

また，ベバシズマブ事件最高裁判決は，先行処分と後行処分の比較という局面において医薬品について実質同一の判断を示したものであって，処分単体についての実質判断を示したものではない，ということがいえます。

先行処分と後行処分の比較となれば，その医薬品について特にいかなる要素が大事なのかという問題を具体化することができます。その中で医薬品の成分を対象とする物の発明の場合について，実質判断のための判断要素として，有効成分，分量，用法，用量，効能，効果の 6 要素が示されたわけです。すなわち，処分と処分の比較なので，何に基づいて実質判断をすべきかという判断要素の抽出もしやすい。しかし，単体の処分ということになると，その内容を実質判断することは容易ではなくて，何を判断要素として，どこまで，どのようにして判断すべきかは，容易に定めることができるものではないと思います。

そういった中で，政令処分そのものについて実質判断が働くべきかどうか，あるいは，止痒剤事件のように政令処分対象物と発明の間にずれがある場合に，禁止の解除や失われた期間をどのように捉えるのかというところが問題になっているところです。

先ほど挙げました他の裁判例を見ても，個々の事案の特性はあるものの，処分内容の実質を見て具体的な妥当な結論を導くことについては相当な苦労がなされているところです。

ですから，止痒剤事件知財高裁判決は，あくまでこの事案限りで実質判断を導入したものであって，同事件をもって，今後の延長登録出願に対する審査実務に対し影響が直ちに生ずる，あるいは審査手法が変更される，というものではなかろうと考えます。また，処分内容について実質判断をするとなれば，他方で，第三者の予測可能性を確保する必要があることを忘れてはならないところです。第三者の予測可能性の確保の観点からは，判断要素を明確に打ち立てることが可能な特定の類型でなければ，処分内容の実質的判断の導

入については慎重にあるべきと考えます。

また，仮に，処分内容そのものの実質を捉えるというのであれば，発明と試験と処分内容の実質的関連性についても考えるべきではないか，という問題も派生してくるところです。

## 4　政令処分の内容の実質判断－延長登録要件の局面

- 考察（その２）・・・政令処分の内容の精査，発明と試験と処分内容との実質的関連性の問題
  - 処分内容の実質をみるのであれば，（1号の問題か3号の問題かは措いて）発明と試験と承認との間の実質的関連性も問題となり得る
  - 複数処分が繰り返されるなか，発明・試験・処分内容の間に，実質的な因果関係・関連性が認められない場合・乏しい場合の処理が問題となり得る
    - ・延長制度が制定された当初は，有効成分，効能効果のみでみていたので，実質的な因果関係・関連性が認められない場合・乏しい場合は想定されていなかった
  - 実質的な因果関係・関連性が乏しい場合，所定期間のすべてを延長の対象とするのが相当か？
    - ・一定の関連性があれば期間侵食があったことに変わりはない／期間に寄与率的なものを乗じて割合的に捉える
    - ・形式的な関連性で足りる／直接実質的な関連性が必要
    - ・失われた期間の回復について，如何なる保護が相当かの実質論
    - ・制度が複雑化しないことの要請・予測可能性の保護の観点
    - ・失われた期間について実質的回復を図る／制度的に保護を付与する
    - ・侵食された期間の保護が＜侵食の事実＋フィクション＞の上に成り立っている上でのバランス論
  - 実質判断の困難さを考えると，一定の関連性が認められれば，延長そのものは認める（一定のフィクションが入ることは不可避とする），但し，効力範囲は政令処分対象物と実質同一の範囲に限定，というのが現行制度の解釈としてのぞましいのではないか

これについては，先ほども幾つか裁判例を見たところですけれども，試験と処分内容との間に実質的な関連性が認められない場合，あるいは認められるとしても乏しい場合の処理をどうするのかということが問題となろうと思います。また，実質的な関連性が乏しい場合に，所定期間の全てを延長の対象とするのが相当なのかという問題も出てくるところです。

一定の関連性があれば期間の侵食があったことに変わりはない中，期間に寄与率的なものを乗じて割合的に捉えて，相当な延長期間を認定するという手法も考えられますし，試験と処分との間に形式的な関連性があれば足りるという考え方も，また，直接実質的な関連性が必要だという考え方もあろうと思います。これらは，失われた期間の回復についていかなる保護が相当なのかという根本的な問題にも関わる議論です。

そもそも，侵食された期間の保護といっても，侵食の事実とそれの回復という中に一定のフィクションがあるところは否めないところです。フィクションの上に成り立っているこの延長登録制度において，発明と試験と処分内容の実質的関連性を見るとなれば，どのように特許権者の保護と第三者の利益の保護とのバランスを取るのが相当かという制度設計そのものが問題になるところです。

これまでお話しいたしましたように，予測可能性を確保しつつ処分内容について実質判断することの難しさを考えると，試験と処分内容の間に一定の関連性があれば延長そのものは認めて，だけれども，延長された特許権の効力範囲は限定的に考える，というのが，現行制度の中での解釈としては望ましいのではないかと考えます。

その他，他の論点への波及という点についても，一点指摘をしたいと思います。止痒剤事件知財高裁判決では，実質的に見て，フリー体と塩酸塩の双方が有効成分だとの判断がなされましたが，これを前提とすると，先行処分があって，塩違いで後行処分がされた場合に延長登録が認められるのか否か，という問題も出てこようと思います。

## 4　政令処分の内容の実質判断－延長登録要件の局面

**□考察（その３）・・・他の論点への波及**

○止痒剤事件知財高判は，処分内容の実質判断のもと，有効成分がナルフラフィン（フリー体）とナルフラフィン塩酸塩の双方であると認定したが，このような有効成分の実質判断は，先行処分がある場合の後行処分に基づく延長登録の可否の場面にも適用されるのか？

（例）Ａ塩酸塩について先行処分がなされている場合に，Ａ酢酸塩についての後行処分に基づく延長登録の可否

- 止痒剤事件知財高判の処分内容の実質判断や付加塩についての考え方に基づけば，先行処分においてＡ（フリー体）を有効成分とする処分がなされていて，この点は，後行処分でも同じであるから，後行処分に基づく延長登録は不可，という考え方も成り立つことになる
- 塩違いのケースについて，先行処分と後行処分の比較において，実質同一は，どのように判断されることになるのか，拒絶理由については審査官が立証責任を負担する
  - なお，塩違いについては，韓国大法院2019.1.17言渡2017ダ245798が，塩変更医薬品が延長特許権の権利範囲に属するか否かについて，有効成分，治療効果及び用途の同一性を中心に判断すべきであり，（１）通常の技術者が当該塩を容易に選択できるかどうか，及び（２）人体に吸収される有効成分の薬理作用により示される治療効果や用途が実質的に同一かどうか，によって決定されるとして，当該事案について，物質発明について存続期間が延長された特許権の効力が，塩変更の後続医薬品に及ぶ旨判断

例えば，A 塩酸塩について先行処分がされていて，その後，A 酢酸塩について後行処分がなされた場合に，後行処分に基づく延長登録が認められるのか否かという問題です。この問題は，先行処分と後行処分の対比という局面で，有効成分をどのように捉えるべきかという問題に帰着するところです。

止痒剤事件知財高裁判決の理由書きのみを見ると，体内動態を重視するのであれば，先行処分がある場合の塩違いの後行処分については延長登録が認められない，という判断が成り立つ可能性があろうと考えますが，審査官が拒絶理由の立証責任を負担する中，個々の事案の審査において，体内動態等について，どこまでの立証が必要なのか，という点も問題となってくるところです。

なお，塩違いについては，韓国大法院 2019 年 1 月 17 日言渡 2017 ダ 245798 が，塩変更医薬品が延長特許権の権利範囲に属するか否かについて，有効成分，治療効果及び用途の同一性を中心に判断すべきであり，(1) 通常の技術者が当該塩を容易に選択できるかどうか，及び（2）人体に吸収される有効成分の薬理作用により示される治療効果や用途が実質的に同一かどうか，によって決定されるとして，当該事案について，物質発明について存続期間が延長された特許権の効力が，塩変更の後続医薬品に及ぶ旨判断しています。

「最後に」として，まとめに入りたいと思います。

## 5　最後に

- これまで，そもそも延長特許について裁判例が少ないこともあるが，処分の実質的内容について踏み込んだ判断はされていない
- 止痒剤事件知財高判が示した実質判断は，通用的に他の事件に直ちに適用されるものとは考えにくく，同事件によって，審査実務が変わる，というものではない，と考えられる
- しかし，延長登録の判断において，実質論に踏み込むべき理由がある場合も考えられる，とはいえ，そもそも論として，単体の処分について処分の実質とは何か，処分の実質をどのように具体的に認定することができるのか，という問題がある
- また，他の論点についての従来からの解釈等との整合性も考える必要がある
- 処分の実質に関しては，失われた期間の回復について，如何なる保護が具体的に図られるのが相当か，という問題もある
- 他方，制度が複雑化しないように，予測可能性が確保されることも重要
- 止痒剤事件知財高判は，事例判断とはいえ，処分内容の実質について新たな問題を提起し，様々な問題を残したといえる，処分内容の実質に照らし，延長登録制度のもと，特許権者に対し，如何なる限度で保護が図られるのが相当か，については，さらなる検討が必要である

裁判実務では，一般的に，形式判断ではなく実質判断をすることにより，具体的妥当性を実現することが求められますが，延長登録制度は，特許法と薬機法に基づく処分が交錯するため，実質判断をすれば直ちに具体的妥当性を実現する結論が導かれる，というものではないという難しさがあります。延長登録の判断において実質論に踏み込むべき理由がある場合があるとしても，これまでの従前の裁判例から見ても，ベバシズマブ事件最高裁判決のような先行処分と後行処分との比較の場面以外では，明確な規範が打ち立てられているわけではありません。延長登録制度では，特許権者の保護と第三者の予測可能性の確保の双方が求められるわけでして，現行制度のもとでは，延長登録の可否の場面では，実質判断の導入は限定的にして，そして，延長された特許権の効力範囲の場面では，オキサリプラチン事件知財高裁大合議判決が示したような実質考慮（実質同一）で，特許権者と第三者の利益衡量を実現する，というのが，現状では望ましい制度の在り方ではないか，と私のほうでは考えます。

ありがとうございました。

**【鈴木】**森本研究員，どうもありがとうございました。

ご質問が１つ出ております。

処分の内容の実質的判断について，欧米での延長登録の場面ではどのように扱われているのでしょうか，というご質問です。欧米の実情についてお分かりになりますでしょうか。

**【森本】**そこは私のほうでも追いかけができておりません。この機会に，私のほうでもさらに検討してまいりたいと思います。ご指摘ありがとうございます。

**【鈴木】**森本研究員のご講演は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。

**【司会者】**引き続きまして，最後のご講演，講演５に移らせていただきます。青木大也研究員，お願いいたします。

**【青木】**ただいまご紹介にあずかりました大阪大学の青木でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

私が本日お話しさせていただきますのは，「新意匠に係る意匠権の権利行使をめぐる一考察」ということで，令和元年改正で新たに登録が認められるようになりました建築物の意匠，内装の意匠と画像の意匠に関する

権利行使について少し検討してみたいと思います。

本日の内容でございますが，新意匠の登録例は，徐々に増えていっております。一方で，司法判断はまだないようです。指針としまして，権利取得の場面では意匠審査基準が存在していますが，権利行使の場面についてはどうなるのかというのは，必ずしも明らかになっていないように思われますところ，今般，研究部会のテーマがエンフォースメントということで，新意匠に関する上記の点を検討してみたいと思っております。

簡単に，今回問題になりそうな意匠権侵害の要件についてお話しします。ここでは権利行使に関してということで，まず原告が意匠権を有している，これは当然としまして，被告側の業としての実施があり，かつ，原告・被告意匠の同一または類似が要求される，というのが意匠権侵害の要件論としてよく指摘されるかと思います。

ただ，実際には，比較される被告意匠というのは取引対象性のあるものに限られていたり，あるいは被告意匠で視認できない部分については意匠と扱わなかったりといった，ルールが幾つかあるのかなと思います。これは要件論としては，実施ないし意匠の類似にて扱われるものと思われますが，これらも踏まえて，新意匠の権利行使の場面を少し見てみたいと思います。

### （従来の）意匠権侵害の要件

- X意匠権の保有
- Y業としての実施
- XY意匠の（同一又は）類似

＞Y意匠の取引対象性→場合によっては利用関係
＞Y意匠における視認性

早速，建築物の意匠について見ていきたいと思います。改正の趣旨等は，おそらくお聞き及びかと思います。条文としましては，2条1項に物品の意匠と建築物の意匠，そして，後で触れます画像の意匠という3本立てで新たに登録意匠の対象を認めていったということです。なので，ここでは，建築物の形状等であって視覚を通じて美感を起こさせるものが保護の対象になる意匠ということになります。

一方，何をすると侵害になるのか，という点で，実施については，2条2項2号に書かれています。建築，使用，譲渡もしくは貸渡しまたは譲渡若しくは貸渡しの申出ということで，物品の意匠と比較して輸出入が欠けるということになっております。

まず建築との関係で少し指摘をしておかなければならないことは，建築の前段階である設計が実施に含まれていないということです。これは以下でも参照しますが，最近，寒河江孝允＝峯唯夫＝金井重彦編著『新版意匠法コンメンタール』（勁草書房，2022）の谷口登先生のご執筆箇所でもご指摘があったところでございます。もちろん物品の意匠でも同じことは言えるはずですけれども，設計と施工が分離するということも

相当程度あると思われる当該業界などでは悩ましい問題だというご指摘もあり得るでしょう。

この点については，おそらく間接侵害で規律できる可能性はあると思うのですけれども，例えば設計図，つまり物品となっていればまだ検討の余地もあるのでしょうが，例えばCADファイルのような形で電子的に扱われていると，そもそも（間接侵害規定の及ぶ広義の）プログラム等と言えるか，言えたとしても，なお，間接侵害の規定の書き方の関係で，CADファイルは画像だという扱いを受ける，あるいは画像を表示する機能を有するプログラムだという扱いを受けてしまうと，条文上，建築物の間接侵害品には該当しないということもございます（37条2項参照）。

そういう意味で少しハードルが高いのかなということで，設計事務所やデザインコンペの参加者など，設計だけをするという相手に対する差止請求は少々厳しいのかなと思われます。もちろん建築に関わった関係者をまとめて主体として考えられればいいですけれども，共同侵害を認定できるかという問題が残ります。同時に，実施に当たらないのだとしますと，（事業準備に該当すればともかく）先使用など，ほかの実施の場面でも少し問題が出てくるのかなというところであります。

## 建築物の意匠の実施：設計との関係

- 実施：意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為（物品の意匠と比較して、輸出入が欠ける）。
- 前段階の「設計」は含まれていない（寒河江孝允＝峯唯夫＝金井重彦編著『新版意匠法コンメンタール』135-136頁［谷口登］）。
→物品の意匠にあっても同様であるが、設計と施工が分離することも多い建設業界では悩ましい問題との指摘も。
- 間接侵害の可能性自体はあるが…設計図ならまだしも、CADで行われると手が出ない可能性がある（プログラム等と評価できるか、プログラム等に該当し得たとしても、画像関係のプログラム等が間接侵害品に含まれないことにも留意）。
- 設計事務所やデザインコンペ参加者に対する請求は困難が伴うか（設計と建築が同一主体/共同主体でなければ予防請求も困難と推測）。

※先使用等との関係でも留意が必要。

続いて，意匠の類似の場面ですけれども，この辺りは既に意匠審査基準でも明らかにされているところですが，建築物の用途の共通性を物品の類似と同じように要求することになるのだろうと思われ，しかし，これについてはかなり広めでいいのではないかということが言われているかと思います。

建築物特有の事情としてもう一つ挙げられそうなのは，土地との関係かと思います。頻度がどの程度あるかは，私はあまり詳しくないので分からないところではあるのですが，例えば公知意匠，ないし被疑侵害意匠が特定の土地の形状等に規律された形状になっている場合にどう評価するかということでございます。

登録意匠の場合は，実際の実施を待つ必要がありませんので，もちろん出願される際に考慮されることは多いと思うのですけれども，理屈の上では，どういう土地に建てるのか，あるいは建たないのかといったことはひとまず二の次になり得ます。もちろん，工業上の利用可能性要件に引っかかる可能性はあります。

そうしますと，意匠登録を受ける側は実際の土地の制約をあまり考慮しないで済むと思われる一方，使う側は土地にかなり制約を受けるという事情があるのだろうと思います。

被疑侵害者側の回避可能性を考えますと，土地に規律された形状等はどのぐらいあるか分かりませんが，

そういったものが共通したとしても，それを根拠として侵害にするというのは若干ためらうところです。一方，特定の土地に規律されてこのような形状等になっている建築物の公知意匠がある場合には，土地に規律されたか否かを遠慮せず引例としてよろしいだろうと考えております。

それから，取引対象性というところで，要は土地と一緒に建売という形で売られるケースも多いのではないかと思いますけれども，そういう場合に建築物の意匠の権利行使ができるかということですが，これは当然できるだろうと思われます。土地は意匠ではございませんので，おそらく直接侵害という形で整理ができるのではないかと思っております。

続いて視認性との関係で，被疑侵害意匠の内部構造を考慮できるかという問題です。もちろん橋などであれば内部構造は視認できませんということで，あまり気にしないでいいかもしれませんが，店舗や住宅の場合には，当然，被疑侵害意匠は外観だけではなくて内部構造もあるわけでして，これは視認可能なものであるということになるかと思います。

その場合に，内部構造が違う，あるいは内部構造で新たに何か創作をしているのだから非類似であるという主張ができるかということですけれども，おそらく外観しか登録されていない建築物の意匠というのは一種の部分意匠の扱いになるのだろうと思われます。つまり，内部構造については（建築物と言える限りは）何でもありという登録の仕方になっているのではないかと思われますので，外観が共通しているということをもって意匠権侵害として，あとは賠償額などで調整することになるのではないかと思っています。

以上のようなベースとなる問題に加えて，幾つか見てみたいと思うのですが，まず建築物の修繕等の問題です。ご案内のとおり，建築物の場合は修繕やリノベーションといったことが多々行われます。これは，物品の意匠よりも寿命が長くて，かつ，全く同じものに戻すとも限らないということで，様々な態様が考えられるのかなと思います。

既にこの点につきましても，先ほど掲げました書籍で谷口先生は，修繕の場合には建築には当たらず，一方，模様替えで権利範囲に収まるということであれば，これは建築該当の余地があるのではないかというご指摘をされていらっしゃいます。

ここで申し上げたいのは別の観点といいますか，意匠だとこういうことも問題になるのかなということで，以下すべて業としての要件を満たすことを前提にご説明します。例えば，当初ある住宅の意匠αがありまして，そちらが壊れてしまった。これをもう一回元の意匠αに戻すという場合，これはおそらく，通常，特許でよく説かれる問題として，考え方によって実施か，あるいは消尽か，そういった辺りの話になってくるのだろうと思うのですけれども，例えばαというデザインから模様替えをする，色を変えるとか，何かを足すとかして，同じく相手方の権利者の意匠権の範囲内である別のα’という意匠にするという行為，あるいは一旦壊れた後，同じようにαに戻さずα’にするという行為も想定されるわけであります。

特許法の場合，おそらくクレームなりその本質的部分なりを再度踏むかどうか，あるいは製品の寿命といったところが議論になると思うのですけれども，意匠の場合はもう一要素といいますか，類似範囲内で意匠を変えることがどういう影響を与えるかというのも，もしかすると論点として一つ立てられるのかなということを考えております。もちろん，経年劣化で塗装がはげてしまったとか，そういう場合で同一の範囲ではなくなって類似になったときに，それは侵害であるということにはならないのでしょうから，そういう意味で，全く当初譲渡したものと同一の意匠でなければセーフにならないということはないと思うのですけれども，一方で，権利者側が様々なバリエーションを商品として展開している中で，購入した方が別のバリエーションに変えていくという行為についてどう評価するかというのは，また一つ論点になり得るかもしれないという気がしております。

## 建築物の修繕等の問題

- 修繕・リノベーション…etc.
  →物品の意匠よりも、寿命が長く、また様々な態様が考えられる。
  （『新版コンメ』137頁［谷口］は修繕につき「建築」該当性否定、模様替えにつき「建築」該当余地ありとの指摘）

e.g., 当初権利範囲内の意匠αがあり、その後権利範囲外となったものをもう一度当初の意匠αにする行為

e.g., 当初権利範囲内の意匠αがあり、その後別の権利範囲内の意匠α'にする行為

e.g., 当初権利範囲内の意匠αがあり、その後権利範囲外となったものを別の権利範囲内の意匠α'にする行為

- 特許法での議論に加え、もう一段階（一要素？）、α→ α'をどう考えるかという論点を立てることができるかも。少なくとも経年劣化でα→ α'はセーフと思われるが…。

また，侵害の主体につきましても様々ございます。個人の指示による注文住宅の場合は誰が実施主体なのかといった，色々なパターンがグラデーションとしてございますので，この辺りはどの時点で誰が侵害主体になるのかというのはケースバイケースになるのではないかなと思われます。

続いて，8条の2に定められている内装の意匠に入ってまいります。

本報告，エンフォースメントとの関係では，内装の意匠というのはまず何をしたら侵害なのかということについて明文の規定がないということから検討の必要があるのだろうと思います。

この点，組物の意匠についても従来規定はございませんでしたが，全て物品の意匠でできておりましたので，実施行為自体は物品の意匠のものに，つまり，製造や譲渡ですけれども，これに統一されていたと考えられます。そのため，それを前提に，例えば彼我の構成物品が少し違う場合にどうなるか，また同時に製造されなければいけないのか，そういった点が議論の対象になっていたということで，例えば田村先生はご著書『知的財産法（第5版）』（有斐閣2010年）でこの点をご説明されていたところかと思います。

一方，内装の意匠は，物品，建築物，画像の複合になり得ますので，そもそも実施行為が統一されていません。これは改正後の組物の意匠も同じことになりました。内装が出来上がった後の実際の「使用」はおそらく全部ひっくるめた「使用」になっているということで整理がつきそうなのですけれども，使用する人とは別に，内装を作り上げる人を規制したいという場面もあるかと思いますので，内装を作り上げる段階から規制できるのか，どういう行為が実施行為になるのかということが問題になってまいります。谷口先生は，内装のうち「店舗，事務所のその他の施設」が建築物に該当する場合，「建築」の有無という形で整理をされていらっしゃいました。

内装を作り上げる行為も，例えば本当に一から物品を作っていって，内装にするというような，車両の内装のようなケースから，製造済みの椅子や机を送ってきてオフィスを作るという態様まで様々ございますし，かつ，並べなければ内装にならないだろうということも含めて考えてみる必要があるのだろうと思っています。

もちろん，内装についても，物品の意匠や建築物の意匠の実施を類推するような形で「実施」にするという手もあるのかなとは思うのですけれども，書いていないものを権利侵害の行為の内容にするのも少々懸念さ

れるということもございまして，個々の構成物の実施が全部満たされた場面で内装全体としての侵害になり得るという整理をしておくほうが安心かなという気がしております。あまり差はないかもしれないのですが。

具体的には，例えばその内装のために作られているような物品等でなくて，持ってきて置くという場面であれば，それは構成物としての物品に関しては「使用」があったといった具合で，そういった形で一つ一つ実施が満たされているという段階で，全部そろったところで内装の意匠が成立していればその実施があったという説明をしていくことになるのかなと思っております。これによって，内装の施工業者が侵害をした，もちろんその前段階からおそれがあるという整理もあると思うのですけれども，そういう整理が可能となるものと思います。これは，建築物の意匠の場合と同様，どういう段階から先使用を言えるのかということにも絡んでくると思います。

## 内装の意匠の「実施」

- 明文規定なし。
- 組物の意匠についても規定は無かったが、従来は全て物品の意匠だったので、実施行為自体は物品の意匠のものに統一されていたと考えられる。
  →その上で、彼我の構成物品の差異や、同時に製造、譲渡等される必要があるか、という問題の立て方がされていた（田村善之『知的財産法（第5版）』384頁）。
- 内装の意匠は、物品、建築物、画像の複合となり得るため、そもそも実施行為が統一されていない（この点は改正後の組物の意匠も同様）。
  →内装が作り上げられた後の実際の「使用」はそれほど問題なさそうだが、内装を作り上げる段階から規制できるか？（『新版コンメ』137-138頁［谷口］では建築物の意匠との関係で組物・内装とも「建築」の有無で整理。レイアウト変更も「建築」とする）
- 内装を作り上げる行為も、物品の製造と同じような態様から（e.g., 車両の内装）、製造済みの物品等を集めて並べる態様（e.g., オフィスの内装）まで様々。
- おそらく配置して初めて内装となることにも留意。

## 内装の意匠の「実施」

- 考え方の一つとして、内装を一意匠としつつも、その構成物品等の個々の意匠の実施が全て満たされる場合に、内装の意匠の実施があったとする。
- 具体的には、新たに製造等された物品等でなければ「使用」に落とし込む、また画像の意匠が他人によって外部から提供されている場合にやはり「使用」に落とし込む等して、内装の意匠が「製造/建築/作成/使用」されれば、実施があったとする。

→内装施工業者による侵害/先使用等が認められる…か。

一方，個々の物品を作ったり，あるいは譲渡したりというだけではおそらく内装の意匠の実施にはならないだろうと思われます。特に組物と比較して，配置の要素がありますので，相対的によりなりにくいだろうなという印象がございます。

そうなりますと，おそらく間接侵害が期待されることになるかと思うのですが，椅子や机ですと別途使い道があるということがむしろ一般的かと思いますので，どのぐらい信頼できる攻撃方法かというのは悩ましいところではないかと思います。

## 内装の意匠の「実施」：被疑侵害意匠側

- 組物の意匠と異なり、内装の意匠は配置も含めた意匠。
- そのため、個々の構成物品等の製造・譲渡等について意匠権の直接侵害を肯定するのは、（配置を要素としない）組物の意匠と比較して相対的に難しいはず。
- 構成物品等をばら売りしている者があったとしても、組物の意匠では場合によっては規制できる余地があるかもしれないが、内装の意匠では難しいかも（同じ内装の意匠であっても、要部が配置にあるかないかで分けるか…？）。
- 間接侵害への期待。

内装の意匠の類似につきましても，建築物の意匠の類似と大体同じようなことになるのかなと思っています。こちらも審査基準がございますので，基本的にはそれに共通してということでよろしいかと思っています。

むしろ権利行使，エンフォースメントの場面では，意匠法ではよく要部を認定して，それが共通するかという勝負の仕方をするわけですけれども，内装の意匠に関しては一体どこが要部になるのかというのは理論的な問題になるだろうと思っています。

下のスライドの「内装の意匠の保護対象性をめぐり」というところですけれども，統一的なデザインがなければならないのだという立場からしますと，統一的なデザインを発揮させている部分がおそらく要部になってくるだろうと思いますし，内装全体として見て，普通の意匠と同じような扱いでいいのではないかということになりますと，要部は必ずしも統一的なデザインを発揮している場所に限られないということになるのかなと思われます。おそらく大体同じような帰結になるのではないかと推察されますが，理論的にはそういった違いも生まれるのかなという気がいたします。

## 内装の意匠の類似

- 要部はどこか。
- 内装の意匠の保護対象性をめぐり、
  厳格に統一的なデザインが要求されるとする立場（田村善之「画像デザインと空間デザインが意匠登録の対象となることの影響」ビジネスロージャーナル2019年10月号19頁参照）と、
  通常の意匠と同じような美感があれば足るとする立場（「特集：空間デザインの法的保護」高林龍＝三村量一＝上野達弘編『年報知的財産法2019-2020』44-45頁［茶園成樹発言］）
  とで、若干の論点化が見られる。
- 前者であれば、統一感を導く箇所を要部とする必要があるように思われる。
- 後者であれば、上記に限らない可能性がある（ただし限定的か）。

以上，建築物の意匠，内装の意匠のエンフォースメントに関して，簡単にご紹介してまいりました。各々の特色によって，物品の意匠を前提とした従来の議論との関係で様々な点で整理が必要になるというものかと思われます。

さて，ここからご紹介する画像の意匠は，従来の物品の意匠と比較して物品性がないという点で，より幅広い検討が必要になってくるのだろうと思います。

改正の趣旨につきましては，これもお聞き及びかと思いますので，簡単にですけれども，従来，物品の中に画像を含む意匠という形で，画像を物品の意匠の一部として権利取得するというケースがあったわけですが，物品表示要件，物品記録要件と俗に言われますけれども，原則として物品に表示しなければいけない，物品に記録しなければいけないという要件がありました。それは物品性が原因なのだということで，改正で勢いよくそれを取っ払ってしまったというのが今回の改正の結果ということになります。

冒頭に申しましたように，条文としましては，画像であって，視覚を通じて美感を起こさせるものとなります。そして，画像は，機器の操作の用に供されるもの，または機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限るとされています。操作画像と表示画像と呼んでいます。

画像の意匠に係る実施は，大きく2種類に分かれます。すなわち，下にありますとおり，画像自体に係る実施行為と，画像を記録した記録媒体や機器を実施する行為というものであります。「画像実施」と「記録媒体等実施」と勝手に名付けておりますが，2つの実施態様があるということになります。加えて，画像そのものだけではなくて，それを表示するプログラムも実質的に同じものだという整理がされ，その両方が規制の対象になっているということで，プログラム等を含むという形で整理をされています。

## 画像の意匠の実施

- 画像の意匠に係る実施は、大きく二種類に分けられる。また、画像とその表示プログラム等の両方が規制される（2条2項3号）。
- 「意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出（提供のための展示を含む。以下同じ。）をする行為」（画像実施）
- 「意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器（以下「画像記録媒体等」という。）の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」（記録媒体等実施）

まず，画像実施のほうを見ていきたいと思うのですけれども，画像の「作成」が規制の対象に挙がっています。こちらは，特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第21版）』（発明推進協会 2020年）1220頁によれば，物品の意匠に係る製造に代わるものという説明がされています。

後に述べますように，これは媒体に記録するような行為についても「作成」になるのだろうと思われるわけですけれども，例えばウェブ上の画像を登録意匠として，そちらをクライアントでキャッシュをする，メモリ等に一時的に記録をする，こういった行為も「作成」になってしまうのかという議論があり得るかと思います。

ただ，改正前の段階から既にそういった行為は侵害にしないほうがいいのではないかということは指摘されていました。次のスライドにありますとおり，情報処理の過程で不可避的に生ずるもので，しかも，物品との一体性もない，継続的に使われるものでもないということで，画像を含む物品の意匠との関係では，規制の対象としないという整理がされていました。

改正後の画像の意匠については，物品との一体性は問われず，パソコンと一体化している必要はないと思われるわけですけれども，情報処理の過程で不可避的に生じる，かつパソコン単体等で継続的に使うことが予定されていないという意味からしますと，おそらくまだこの段階で画像が「作成」されたという整理をしないということも不可能ではないように思われます。もちろん，結局，クライアントで使用しているではないかという問題は残ってしまうのですけれども，「作成」自体には入らないという整理も可能かと思います。

## 画像の意匠の実施

- 画像の「作成」
  →製造に代わるものとの説明（『逐条解説』1220頁）。
  →ウェブ上の画像（や表示プログラム）のクライアントにおけるキャッシュ等は「作成」に該当するか？
- 改正前の状況につき、「あくまでもパソコンにおける情報処理の過程で不可避的に生じるものに過ぎず、物品との一体性を意匠成立の前提とする現行意匠法の制度趣旨に鑑みれば、当該画像は、物品の外部からの信号によって表示される画像と同様、当該パソコン単体で継続的に表示、使用することが予定されたものではないため、当該パソコンと一体化したもの、すなわち、当該パソコンの意匠（物品の部分の形状等）を構成するものとはいえない」との説明あり（「画像を含む意匠に関する意匠審査基準改訂の方向性を踏まえた実施・侵害行為等についての考え方」7頁）。

続いて，画像の意匠の「使用」が出てまいりました。物品の意匠と同じように，画像の用途に沿った使用が想定されているということであります。この点，令和元年改正前に，話題の一つとして，画像の意匠について物品に依拠しない形で保護するとすればどうなるかが議論された報告書がございます。産業構造審議会知的財産分科会「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」では，仮に物品性を外すというのであればということで，エンドユーザーへの配慮から使用を実施行為から除くことが考えられるということが指摘されていました。なので，ユーザーが使うということも，これはおそらく使用になってしまうことを前提に，それは実施から外したほうがいいということを書かれていたのだろうと思います。

なお，みなし侵害という形で，おそらく画像を提供している側かもしれないのですけれども，一定の場合に規制をかけたほうがいいということも書かれているところであります。

ただ，今回の改正ではこの点を採用しませんで，使用そのものを普通に実施行為として掲げていて，制限をかけていないという状況になります。

## 画像の意匠の実施

- 画像の「使用」
→物品の意匠と同様、画像の用途に沿った使用が想定される。
- 産業構造審議会知的財産分科会「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」（平成２６年）24頁
「エンドユーザーへの配慮から使用を実施行為から除くことが考えられる」。「なお、使用を実施としない一方で、譲渡等に性質的に近しい使用行為（例えば、ＡＴＭで顧客にＧＵＩを使用させる行為。）はみなし侵害として規定し、権利の実効性を調整することが考えられる」。
→今回の改正ではこの考え方を採用せず。

そうしますと，例えばクラウド型アプリ，あるいはウェブサイトが意匠とされた場合，被疑侵害者側の提供者は「電気通信回線を通じた提供」を行っている，エンドユーザーは「使用」を行っているということで，おのおの意匠権侵害を構成することになるのかなというところであります。

さらに，画像とプログラムを両方規制の対象としていますので，プログラムの所在は問わない侵害構成が可能になるのだろうと思われます。例えば，プログラムがサーバー上で走っていて，その結果の画像だけを送るという場合であっても，クライアント側でその画像を触るということになりますと，使用者の「使用」は認定されてしまうのかなというところであります。画像とプログラムは実質的に同じものだという整理が冒頭でされていたかと思いますので，本当にこのようにばらしてしまっていいのだろうかというのも少し気になるところでありますが，素直に考えるとそのようになるかと思われます。

また，そもそも画像を表示するプログラムと一言で言っても，これもなかなか難しいところかと思いまして，サーバー側単体で走っているパターン，クライアント単体で走っているパターンは分かりやすいと思うのですけれども，共働しているパターンも結構多いのではないかと思われます。要は，プログラムが分散されていて，それが連動して使われるというケースであります。そうなりますと，一体誰がどのプログラムを使っているのかというのも含めまして，「使用」に限らず，プログラムの「実施」というものに関しては，特許法を参考にしながらも詳細な検討が必要になってくるのだろうと思われます。私自身，これを論じるほどの力がないといいますか，実態に関する知識がないということもございまして，引き続き検討はしてみたいと思っております。

## 画像の意匠の実施

- ウェブサイトやクラウド型アプリの場合、提供者は「電気通信回線を通じた提供」、エンドユーザーである使用者は「使用」を行ったとして、各々意匠権侵害を構成することになるか。
- 画像とプログラムを両方規制しているので、プログラムの所在如何を問わない侵害構成が可能と思われる（e.g., プログラムはサーバー上で動き、その結果の画像だけ送るにしても、クライアント側で画像が表示される以上は、使用者の「使用」は認定し得るように思われる）
- そもそも画像を表示するためのプログラム自体、サーバーとクライアントに分散されていることもあると思われる。
  →使用に限らず、プログラムの実施については詳細な検討が必要と思われる。

一方，記録媒体等実施のほうについては，条文上，画像の記録媒体等の「製造」が含まれていないということが指摘できます。当然ながら，令和元年改正前の画像を含む物品の意匠の段階から同じような行為が侵害とされていたはずで，そういう意味では規制の対象となるだろうと思われます。明確な説明はないようなのですけれども，媒体等に画像を記録するというのは，画像のほうの「作成」で処理できるという整理があるのだろうと思われます。

## 画像の意匠の実施

- 記録媒体等実施において、画像の記録媒体等の製造が含まれていない。
  →改正前の規制状況を考えると、これは規制の対象とされるはず（「画像を含む意匠に関する意匠審査基準改訂の方向性を踏まえた実施・侵害行為等についての考え方」5頁等）。
  →明確な説明はされていないが、媒体等への画像の記録＝画像実施に含まれる画像の「作成」という整理があるからと思われる。

同じように，記録媒体等実施のほうには媒体の「使用」も入っていません。単純に考えますと，明確な説明はないようなのですけれども，記録媒体等の「使用」というのが画像の実施の「使用」になるのではないか，「作成」と同じように画像の実施をスライドできるのではないか，と思うわけですが，画像の使用がない記録媒体等の使用というのもかなり想定されるだろうと思います。典型的にはスマホをイメージしていただければいいのですが，問題の画像を表示するアプリ以外を使った場面は別にその画像を使用していないことになるでしょう。記録媒体等は使用しているかもしれませんが。そういう意味では，あくまで画像の使用が認められる限りで規制を及ぼす趣旨と考えておいたほうがいいのだろうと思われます。前掲コンメンタールの峯先生のご指摘もそのように解されると思われます。

そういう意味で，記録媒体等であるスマホを使うことは規制せずに，実際に画像が出て，画像が使われているというところをもって画像の「使用」と捉えるという整理になっているのだろうと思います。

これは画像の意匠の価値からするとそうなるのではないかと思う反面，翻って，今も可能ですけれども，画像を含む物品の意匠の「使用」について，これは画像を実際に使っているときだけ「使用」として整理されるということだったのかどうかというのは少し気になるところであります。部分意匠としてそういう出願をされている以上は，そういう画像が出てきたところで初めて部分意匠としての物品の意匠がある，問題の意匠に係る物品の使用があるということになるのだと思うのですけれども，あまりその辺りがはっきり書かれていることがなかったかなという気もしまして，今回の改正との関係を考えますと，画像が出ている段階の使用というのを，意匠の価値が発揮されているということで規制の対象にする，そういう整理になるのかなと思っております。

## 画像の意匠の実施

- 記録媒体等実施において、画像の記録媒体等の「使用」が含まれていない。
  →明確な説明はされていないが、上記の考えをスライドさせると、画像の記録媒体等の使用＝画像実施に含まれる画像の「使用」ということか…？
- しかし、当該画像の使用がない記録媒体等の使用も想定される（e.g., 別機能の使用、手動使用、別画像の追加差替）。あくまで画像の使用が認められる限りで規制を及ぼす趣旨と考えられそう（『新版コンメ』144頁［峯唯夫］参照）。

※翻って、旧画像を含む物品の意匠の「使用」はどうだったのか…？（「画像を含む意匠に関する意匠審査基準改訂の方向性を踏まえた実施・侵害行為等についての考え方」8頁参照）

それから，画像の意匠の類似については，これも既に審査基準もございますので，今回はあまり言及しませんが，機器等の機能によって一定の限定がかかるようにするとしつつ，一方で用途を書かせるという形で，意匠制度小委の報告書の段階でどういう形で権利範囲をリミットするのか，サーチの範囲をリミットするのかというのは微妙な書かれ方になっていて，様々指摘されているところであります。私も別稿でこういったところを少し扱ったのですけれども，結局，今回は機器を書いて出願する必要がない状況になっていますので，機器を基準にするのはなかなか難しいのかなということで，画像の用途ないし，それを可能にする機能とで共通性を見ていく，そういう整理になるのかなと思われます。

その上で，まず取引対象性の観点から見たときに，登録意匠を何と比較するのかということが次に問題になってまいります。

## 画像の意匠の類似

- 画像の保護にあたっては、「画像意匠の権利範囲について、その画像が関連する機器等の機能により、一定の限定がかかるようにすることが考えられる。すなわち、画像意匠の出願に際し、画像の用途が分かるように記載させることにより、機器等の機能と画像との関係について確認することが考えられる」との立法趣旨（「意匠制度小委員会報告書」3頁）。
- 用途による制限を指摘する立場（田村善之「画像デザインの保護に関する2019年意匠法改正の概要と課題」日本工業所有権法学会年報43号192頁、黒田薫「新しい意匠の類否判断についての一考察」別冊L&T 7号94頁等）。

極端な話ですけれども，被疑侵害者側が侵害画像を記録したスマホを売っているというときに，画像の登録意匠とスマホを比較しても類否判断としては実益がないように思われます。そういう意味では，実際の取引の対象となっている媒体，機器ではなく，比較すべきはその中に入っている画像になるかと思います。したがって，どういった媒体や機器に記録されているかという事情は，基本的には類似の判断においては影響しないという整理をすることになるのかなと思っております。これは，画像を表示する機能を有するプログラムについても言えるかと思います。ただ，それらによって画像の用途･機能が影響を受ける場合であれば，判断に影響を与えるだろうということはあるのですが，そのもの自体を評価する必要はないのだろうと思います。

## 取引対象性：記録媒体やプログラム如何

- 登録意匠である画像の意匠と比較するのは、あくまで記録媒体等に記録された画像の意匠と考えられる。その意味で、実際の取引の対象は媒体やプログラムかもしれないが、媒体の意匠やプログラムの内容を検討する必要は無いはず（用途に関係する限りで画像の意匠の類否に影響を与えるのみ）。

また，特に相手方の記録媒体等やプログラムにあっては複数の画像や用途機能を有している場合もおそらく多いと思います。そういうときに，どうやって登録意匠との対比を行うかということも問題になりそうです。あまり詰めて検討する必要はないのかもしれないのですが，一つの方法としては，相手方の記録媒体等やプログラムに係る画像全体を比較の対象として，その中に権利者側の特定の用途･機能に係る画像と同一･類似のものが含まれているということで，いわゆる利用関係のような整理をして侵害にする方法が考えられます。あるいは，相手方の画像を用途・機能で分解して，そこにひもづく画像を取り出してきて，それと登録意匠を直接対比して侵害を肯定する方法も考えられます。おそらく，整理の問題で，あまり区別する意味がないかなと思うのですけれども，やるべきことは被疑侵害者側に原告側の用途機能に基づく画像が含まれているかというのをチェックすることですので，そういう対比の仕方になるのかなと思われます。

## 取引対象性：比較対象となる画像

- 相手方記録媒体等やプログラムが複数の画像や用途機能を有している場合に（こちらの方がメジャーと思われる）どうやって比較するか。
- 取引対象性は比較対象を明らかにするための概念。物品の意匠にあっては、取引対象となる物品で画した。
- 一つの方法としては、相手方記録媒体等やプログラムに係る画像全体を対象として、特定の画像・用途機能が含まれることを根拠に、利用関係によって侵害を肯定する方法。
- もう一つは、相手方記録媒体等やプログラムについて、用途機能で分解して、紐づく画像と比較し侵害を肯定する方法。

※侵害の場面で両者を区別する意味はあまりないかも。

続いて，視認性のところで，意匠権侵害の場面では，問題の意匠が一部視認されない態様の場合，その部分は類似の判断から除かれるという整理がされていました。極端な話ですけれども，部品として内蔵されているものに対して権利行使ができないということも指摘されていました。

ただ，画像にあっては，多くの場合はおそらく電源を入れないと表示されないということも当然前提とされているかと思われます。そうなりますと，例えば（カタログ等も含めて）取引時に視認されているかというと，疑問もあります。最終的に，使うときに見えていればいいのではないかというところかと思います。

また，大きさも，特に拡大できるようなものであれば，あまり無理して肉眼での視認を問う必要はないように思われます。最終的に，操作画像や表示画像ですから人間が見える形で表示されると思いますので，たまたま小さく表示されているところを捉えて問題視する必要はないのではないかと思われます。アイコンなども，例えば集められると小さくなるといったこともあり得るかと思いますので，通常の操作で拡大して視認できるのであれば，問題ないのではないかと思います。

## 視認性：画像の視認性

- 意匠権侵害を認めるには、外観から視認されなければならないとされてきた。
- 旧法下での運用に加えて、表示画像、操作画像に限定される関係上、機器使用時に表示されるはずであること、プログラム等についても直接実施が規定されていることからすると、必ずしも画像が取引時に外観から視認される必要もなさそう。
- 肉眼での視認等、大きさも（操作画像や表示画像である限りは）あまり影響がないものと思われる。

ただ，これはもう極端な話ではございますが，全く画像が視認されないような場合については，意匠の価値が発揮されているとは言えないでしょうということで，意匠権侵害を認めるのはためらわれるところかと思います。特に，画像自体はおそらく視認されて使用されることが念頭にあるケースが多いと思うのですけれども，そのプログラムの側面だけを利用するという場合にあっては，たとえそのプログラムを実際に機能させると画像が出るという場合であったとしても，そのプログラムについて画像を見るような使い方をしていないということであれば，視認性がないという形で侵害が否定されるケースもあり得るかもしれないと思っております。例えば，あるか分かりませんけれども，次のスライドの２つ目ですと，解析のために相手方のウェブサイトのプログラムを複製したというときに，形式的にはプログラム等の作成があったということになるかもしれませんが，画像自体は見ないということであれば，単にプログラムとして利用しているだけであるということで，侵害にしないという整理も可能性としてはあり得るかと思っております。

## 視認性：画像の視認性

- 一方で、使用時に至るまで一貫して画像が視認されない場合、実質的に見て、意匠の価値が発揮されていないため、物品における内蔵の場合と同様、意匠権侵害を肯定するのは、従来の議論からすると躊躇われる。
- たとえ画像・プログラムの形式的な実施があっても、視認性がないとして、侵害とはできないのではないか？（特にプログラム面は画像の使用がなくても利用され得る）

e.g., 画像表示プログラムの学習用データとして集積される場合。

e.g., 解析のため，相手方のウェブサイトのプログラムを複製する場合。

以上，何分かなりテクニカルな条文構造になったのもありまして，考えなければいけないことが増えたのかなと思います。もちろん，特許法の応用で対応できる可能性のある問題も相当数あると思うのですけれども，一方で，意匠法特有の考慮が必要な場面や，意匠法においてのみ処理しなければならない問題もご紹介させていただきました。今回，本当に雑駁で，かつ問題提起のようなところで終わってしまうのですけれども，引き続き検討してまいりたいと思っています。

私の報告は以上になります。ご清聴ありがとうございました。

**【鈴木】**青木研究員，ご講演，どうもありがとうございました。

ご質問が出ております。著作権との関係についても研究されているのでしょうか，著作権との関係で重視しなければならない点がございましたらご教示願います，というご質問です。

**【青木】**ご質問ありがとうございます。

著作権法で保護しようとしますと，現状では，例えば建築物ですとかなり限られたものしか保護されませんし，例えばオフィスアプリの画面デザインなどですと，仮に保護されたとしても本当に限定的な範囲でしか権利が及ばないということもございますので，意匠であればそういった辺りはより広めに権利を確保できるのかなと思いますが，一方で，意匠の場合は出願も必要ですし，新規性や創作非容易性などをクリアする必要もあるということで，本当に実際にお使いになる方の使い分けによってくるのかなというところであります。

とはいえ，私自身も抽象的にはこういうことを言えますけれども，実際の事例を前にどちらがいいのかという話に関しては，対象毎のプラクティスが重要になってくるのかなと思います。

**【鈴木】**ありがとうございました。

以上で，講演，質疑応答を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。