

Oslaw News Letter

vol.62

2022年1月28日発行

目次

Contents

● 論文	NFTの可能性	弁護士 井深 大	1
● 商標・意匠News	サーキュラーエコノミーと商標権・意匠権の衝突	弁護士 土生 真之	6
● 海外 News	Minerva V. Hologic事件(米国連邦最高裁 2021年6月29日判決)	弁護士 津田 理	7
● 特許入門		弁護士 大木 信人	9
● 判例紹介			11

論文

Thesis

NFTの可能性

弁護士 井深 大

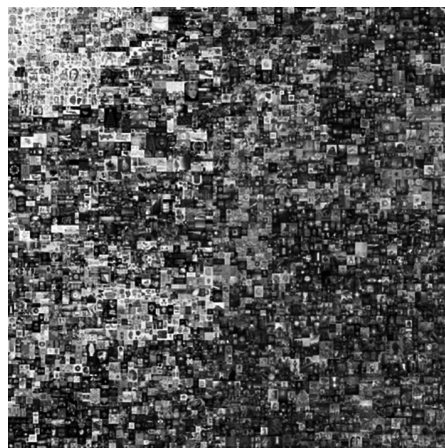
1 はじめに

本稿では、最近巷でよく耳にするようになった NFT について取り上げる。2021 年 3 月、大手オークションにおいて、Beeple (ビープル) のデジタルアート作品「Everydays : the First 5000 days」¹ が 6934 万 6250 ドル (日本円にして約 75 億円) で落札されたことにより²、NFT が話題となったのが記憶に新しく、そこで初めて NFT の存在を知ったという方も多いのではないだろうか。このように、NFT 自体が比較的新しい概念であることを踏まえ、NFT とは何なのかについて、まず一般的な説明を行ったうえ、今後の可能性について考察していく。

2 NFT とは

(1) 一般的意義

NFT とは、“Non-Fungible Token” の略語であり、直訳すれば「非代替性トークン」ということになる。NFT はブロック



「Everydays : the First 5000 days」脚注 1 より引用

〈脚注〉

¹ <https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-b-1981-1/112924>

² <http://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ186GZOY1A310C2000000/>

チェーンの技術を利用してデジタルデータを流通させる仕組みであるが、同じくブロックチェーンの技術を用いたトークンとしては、ビットコインをはじめとする暗号資産が存在する。この暗号資産が“Fungible Token”、すなわち代替可能なデジタル資産であるのに対し、NFTは代替が不可能なデジタル資産である。

具体例を述べると、例えば、自分の持つ1ビットコインは、他人の持つ1ビットコインと同価値で交換可能であるように、暗号資産は唯一無二のものではない。他方、例えば、NFTとして発行されたスポーツ選手のトレーディングカードにおいても、選手の人気度によって価値が全く異なるように、同じNFTとして発行されたトレーディングカードだからといって同価値のものとして交換することはできない。すなわち、NFTはひとつひとつに固有の価値があり、個性の付加されたデジタル資産であるところに特色がある。

NFTが固有の価値を有する点は、改ざんができないというブロックチェーンの性質により担保されており、そのデータが本物であるという証明がなされるところに意義があると思われる。

(2) 技術的な仕組み

NFTはブロックチェーンの技術を用いていると述べたが、前提として、ブロックチェーン技術について簡単に解説する³。

ブロックチェーンとは、ブロックと呼ばれるデータの単位を一定時間ごとに生成し、まさにチェーンのように連結していくことによりデータを保管するデータベースであり、ビットコインの中核技術を原型とする。ブロックには、スマートコントラクトの実行などの取引データ（このような取引データを「トランザクション」という。）が複数まとめられており、このブロックが連なるように保存された状態がブロックチェーンである。

ブロックチェーンの特徴としては、銀行のように中央主権的な管理者を持たず、利用するユーザー同士で管理する構造であるため、システム障害に強いと同時に低コストでサービスが運用できるという強みを有する。ブロックに記録される取引データ（トランザクション）はオープン化されており、誰もが確認できる一方、トランザクションの具体的な取引内容はハッシュ関数によって暗号化されている。前置きが長くなったが、このハッシュ関数による暗号化の仕組みはNFTの特徴に密接に関連するものである。

ハッシュ関数とは、元データから一定の桁数の不規則な文字列（ハッシュ値）を生成する関数である。ハッシュ値は入力されたデータに固有な値であり、同一のデータであれば同じハッシュ値が生成される一方、少しでも異なれば全く異なるハッシュ値が生成される。そのため、あるブロック内の元データに手を加えられると、全く異なるハッシュ値が算出され、正しいハッシュ値と比較することで容易に改ざんを検出することができる。また、各ブロックには、ハッシュ関数によって暗号化されたトランザクションと直前のブロックデータのハッシュ値が含まれているため、後続するブロックのハッシュ値についてもすべて書き換える必要が出てくる。しかし、ハッシュ関数は生成された文字列から元データを読み取ることができないという不可逆性を有しており、総当たりでハッシュ値を確認する以外にハッシュ値を求める方法がないため、ハッシュ値を求めること自体、非常に困難であり、それゆえ後続するブロックすべてのハッシュ値を書き換えることは事実上不可能である。このように、ブロックチェーン技術の下では改ざんができないのである。

以上述べたようなブロックチェーンの技術を用いることに

よって、NFTに改ざんができないという性質が備わるのである。

なお、NFTに用いられるブロックチェーンの規格として最も多いのはイーサリアム財団の提供するERC-721であるが、技術的な観点のみでいえば、同一の規格や互換性のある規格であれば、アプリケーションやプラットフォームの垣根を越えてNFTを移転できるという点にもNFTの魅力があり、これもブロックチェーン技術を用いているからこその特徴である。

(3) NFTの法的評価

NFTを保有すると、そのNFTの対象となるデータを保有していることの証明がなされることから、データを所有しているといった表現が多くなされている。しかし、民法206条、85条によれば、所有権の対象となるのは有体物に限定されるため、無体物であるデータは所有権の対象とはならない。したがって、NFTについても所有権の対象となることはなく、NFTを所有しているといった表現は、法律的には正確なものではない。

また、NFTはコピーができないとよく耳にするが、この表現についても注意が必要である。NFTがコピーできないという表現の真意は、NFTが唯一無二であるとの証明がなされる点にある。具体的に述べると、ブロックチェーン技術を用いると、データとその保有者との紐づけを改ざんできないことから、データとその保有者を紐づけている関係性が唯一であるとの証明がなされるのであり、いわばブロックチェーン上の証明書として機能するわけである。筆者は本稿冒頭で「Everydays : the First 5000 days」を引用したが、このようにNFTはコンテンツ自体のコピーを技術的に防ぐものではなく、コピーができないという表現に惑わされないことが重要である。したがって、あるコンテンツがNFTとして発行された場合、コンテンツ自体のコピーは技術的には可能であるため、著作権法の観点でいうと、コンテンツの複製が許諾されているのか否かといった事柄について、別途ライセンス条項として規定する必要がある。この点については後記5にて詳しく述べる。

3 NFTの活用領域

NFTが活用される領域は様々である。今現在NFTが活用されている場面というと、前述のアートに限らず、ゲーム、スポーツ、コレクターズアイテムなど多岐にわたる⁴。NFTは固有の価値を有するデータを流通できるところに特徴があるため、基本的にアートのように転々流通を予定したコンテンツがNFTとして発行される傾向にある。

また、流通させることに目が行きがちなNFTだが、その逆の用途もあり得る。その一例がチケットだ。例えば、野球の観戦チケットは、ダフ屋の横行により、チケットを購入できないという事態が生じている。この際、チケットをNFTとして発行すれば、取引の記録が残るため、転売の記録がある場合には入場を規制するといった形で、悪質な転売の多くは防げるだろう。このようにNFTは流通させない方向での運用も可能である⁵。

さらに、クラウドファンディングのような使い方も可能である⁶。ある人がリターンとしてNFTを発行したうえで出資を募り、その後の成功によって有名になった場合には、資金援助を行ったNFT購入者はNFTの価値の上昇に係る利益を獲得できる。

以上述べたとおり、NFTには様々な用途があるわけだが、その中でも筆者が特に可能性を感じているのは、メタバース（ネットワーク上に構築された仮想現実空間）である。例えば、メタバース

〈脚注〉

³ 酒谷誠一著『知財実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 [第2版]』168頁以下参照。

⁴ <https://coincheck.com/ja/article/454>

⁵ <https://cham.money/en>

⁶ <https://coinpost.jp/?p=280643>

⁷ 世界的ブランドBURBERRYはメタバース上のアバターNFTを発行している。(<https://www.burberryplc.com/en/news/brand/2021/Blankos.html>)

スを用いたゲームにおいて、アバター⁷やアイテムが NFT として発行された場合、それ自体に資産価値が生まれ、そのデータを販売することで対価を得ることも可能である。デジタルアートやアバターの着せ替えに用いるファッションアイテムを作成・販売することで、利益を生むのも良いだろう。このように、メタバースと NFT を掛け合わせることで、新たな経済圏が生まれるのであり、ゲームで稼ぐことをはじめ、現実世界ではなく仮想世界のみで生計を立てるといった新たな可能性を示すものである。



"BURBERRY DROPS NFT COLLECTION
IN MYTHICAL GAMES' BLANKOS BLOCK PARTY"
脚注 7 より引用

4 NFTとプラットフォーム

(1) プラットフォームの類型

NFT プラットフォームはそれぞれで構造が異なるが、大きくオープン型、キュレーション型、プロプライエタリ型の3つに分類されることがある⁸。

1 つ目はオープン型である。オープン型のプラットフォームにおいて、クリエイターは、ウォレットに接続すれば、特段の制約なく NFT を発行できる。オープン型に位置付けられるものとしては、OpenSea (Ozone Networks, Inc.)⁹ と Rarible, Inc.¹⁰ が挙げられる。

2 つ目はキュレーション型である。キュレーション型のプラットフォームにおいては、どの NFT を発行し、掲載し、直接販売することを許可するかをプラットフォームが決定しており、オープン型に比べ、より限定的で排他的である。有名なキュレーション型に位置付けられるものとしては、SuperRare¹¹、Foundation Labs, Inc.¹²、Known Origin Labs Ltd¹³、Nifty Gateway, LLC¹⁴、MakersPlace (Onchain Labs, Inc.)¹⁵ などが挙げられる。

3 つ目はプロプライエタリ型である。上記2つのタイプのプラットフォームでは、クリエイターが NFT の背後にある知的財産についての権利を有しており、プラットフォームはクリエイターに NFT の作成を促進しているにとどまる。これに対し、プロプライエタリ型においては、プラットフォーム自身が作成した NFT のみを提供し、プラットフォーム以外が作成した NFT は販売されることがないため、当該 NFT に独占性と希少性があり、非常に高い需要と高値が生じることが多い。プロプライエタリ型の例としては、NBA Top Shot (Dapper Labs, Inc.)¹⁶、Vee Friends, LLC¹⁷、Bored Ape Yacht Club (Yuga Labs LLC)¹⁸ などが挙げられる。

(2) 事例を用いた検討

NFT にまつわる法的論点は数多く存在するが、以下ではプラットフォーム関連の法的論点を主に取り上げる。ここではキャラクター¹⁹のライセンスプラットフォームを例に解説する。

[事例] キャラクタークリエイターである A がプラットフォーム X において、A の著作物であるキャラクターの NFT を発行し、B に販売した。

ア このような事例において、キャラクター NFT の販売契約は AB 間で成立している。しかしながら、販売契約が成立したからといって、キャラクター表現についての著作権が A から B に移転するものではなく、そのキャラクターを利用したいと考える B は A から一定の許諾（ライセンス）を受ける必要がある。キャラクターのライセンスプラットフォームなので、X や A の利用規約²⁰ ないし NFT 販売契約の内容として、キャラクター NFT の購入者にキャラクター表現についての一定のライセンスが与えられることは当然盛り込まれているだろうが、ライセンスされる範囲には広狭があり、どの範囲での利用が許されるのかについては別途確認する必要がある。この点は後記 5 にて詳述する。

イ 次に、上記事例において、キャラクター表現が A ではなく他人の著作物であった場合について考える。この場合、A が勝手に発行したキャラクター NFT を購入した B は、キャラクター表現についての利用権を取得できないため、当然のことながら、このキャラクターを利用することができない。こうした事態に対処するため、X の利用規約においては、NFT 発行者に自らが正当な権利者であることを表明保証させる規定²¹などを設けているはずだが、それでも無権利者による NFT 発行を完全に防ぐことは難しいだろう。また、この場合も、A が B に対して利用規約違反を理由とした損

【脚 注】

⁸ James G. Gatto, "NFT License Breakdown: Exploring Different Marketplaces and Associated License Issues", National Law Review, Volume XI, Number 264 (September 21, 2021).

⁹ <https://opensea.io/>

¹⁰ <https://rarible.com/>

¹¹ <https://superrare.com/>

¹² <https://foundation.app/>

¹³ <https://knownorigin.io/>

¹⁴ <https://niftygateway.com/>

¹⁵ <https://makersplace.com/>

¹⁶ <https://nbatopshot.com/>

¹⁷ <https://veefriends.com/>

¹⁸ <https://boredapeyachtclub.com/#/>

¹⁹ 著作権法 2 条 1 項 1 号が「著作物」について、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいうと規定しているように、著作権は「表現」を対象に発生する。したがって、頭の中にイメージされる抽象的概念であるキャラクターには著作権が発生しないと考えられており、小説や漫画など、実際に描かれたキャラクターの表現に著作権が発生する。本事例のようなプラットフォームにおいては、プラットフォームに登録する時点でキャラクターの画像などを載せるはずなので、キャラクターの表現が存在しないことはまず考えられず、個々の表現にそれぞれ著作権が発生する。

²⁰ 利用規約は、NFT 発行者、NFT 購入者を含むプラットフォーム X の利用者のすべてが同意していることを前提とする。

²¹ キュレーション型のプラットフォームである Nifty Gateway の利用規約 (2021 年 9 月 23 日最終修正版) の第 5 条は、"You represent and warrant that (1) you own and control all rights in and to your User Content and have the right to grant such licenses to us and our affiliates and our respective licensees, successors, and assigns; and (2) all of your User Content do and will comply with these Terms of Use." と規定している。(<https://niftygateway.com/termsofuse>)

害賠償責任を負うのか、キャラクター NFT の販売契約当事者間 (A 及び B) で解決される問題なのか、それとも X が一次的に損害を補填すべきなのか、さらに、損害の範囲はどこまでか (直接損害に限るのか、間接損害まで含まれるのか) など、法的問題は数多く残り、それに対する解決は、以下に述べるように利用規約ないし NFT 販売契約の定め方に委ねられると思われる。

第 1 に、利用規約の違反が常に NFT 販売契約の債務不履行を構成するとは限らない。なぜなら、NFT を移転し、その対価の支払いがなされてさえいれば、基本的には販売契約の債務は履行されているとも評価し得るからである。このような疑念を生じさせないためにも、やはり利用規約ないし NFT 販売契約の内容として、利用規約違反が当事者間の NFT 販売契約の債務不履行を構成するとの点を明示的に規定する必要があるだろう。

第 2 に、利用規約の違反者が債務不履行責任を負うことを前提として、これを専ら NFT 販売契約の当事者同士で解決させるのか、それとも一次的にプラットフォームが損害を補填するのといったことも必ず問題となるだろう。プラットフォームの信用を保つという観点だと一定の損害の補填は合理的であるという見方もある一方、ほとんどのプラットフォームはこうした場合に責任を負わないように対処する規定を置いている。仮にプラットフォームが損失を補填するとなると、抱えるリスクが大きく運営に支障をきたすことから、こうした規定を置くことは重要だと思われる。

第 3 に、仮にプラットフォームが一次的に責任を負うとした場合、賠償する損害の範囲も問題となる。外資系の IT 企業の多くは、契約書において損害を直接損害に限るとのスタンスを取っている。これは、例えば、納入したシステムの障害によりユーザーの業務が停止してしまったケースで考えた場合、システムの停止期間中に、こういった取引で利益が得られたはずであるなどと言われてしまうと、法外な賠償額となり得るからである。これを仮に賠償範囲を間接損害まで広げるとなれば、当然システムの価格に跳ね返ってくる。こうした視点は、NFT プラットフォームにおいても通ずるところで、損害の賠償範囲と NFT 発行・販売の手数料は相関関係にあると思われる。NFT プラットフォームのようなビジネスモデルにおいては、より多くの人間が自由度をもって取引に参加できる仕組みが望ましいと思われるので、手数料の高騰はやはり避けたいところであり、したがって、利用規約においては、賠償範囲を直接損害に限る旨を定めることになるのではないだろうか。

以上述べてきたように、NFT プラットフォームの法的論点への対応は、利用規約を通じたビジネスジャッジそのものである。こういったビジネスを思い描き、どのようなリスクを許容するかといった戦略次第で、NFT プラットフォームの形はいくらでも変わるだろう。

5 NFTとライセンス条項

前記 4 では主にプラットフォーム事業者の立場から検討したが、以下では NFT の対象となるコンテンツのライセンス条項について、具体的な利用規約を引用したうえで、NFT 販売契約の当事者である売主及び買主の視点から述べる。売主が NFT の対象となったコンテンツにつきどの範囲で利用を許諾するのか、裏を返せば買主が NFT を購入して実際にどのようなことができるかという事項は、NFT の販売・購入の目的や動機と直結するため、

利用規約におけるライセンスの範囲の検討は極めて重要な事柄である。

1 つ目の例として、ASICS が「THE ASICS SUNRISE RED™ NFT コレクション」を OpenSea のオークションで販売した際の ASICS の利用規約²² のうちライセンスに関する規定を紹介する。

3. Rights.

(a) : ASICS grants you a worldwide, non-exclusive, non-transferable (except as specifically provided below in section 3 (b)), royalty-free license to display the Art for your Licensed NFTs, solely for the your own personal, non-commercial use.

(b)(ii) : ASICS is paid ten percent (10%) of the gross amounts paid by such party relating to the Licensed NFT, including but not limited to any transfer price and any other related compensation (e.g., (1) if the transfer price is the Equivalent of \$100,000 then ASICS will be entitled to the Equivalent of \$10,000 or (2) if the transfer price is Equivalent to \$100,000 and an additional \$50,000 is paid as related use fee then ASICS would be entitled to \$15,000) and such payment shall be paid on the same terms and at the same time as you are paid

4. Restrictions.

You agree that you may not, nor permit any third party to do or attempt to do any of the following without express prior written consent from both ASICS in each case:

(i) modify the Licensed NFT, Name and Likeness and/or Art for your Licensed NFT in any way, including, without limitation, the shapes, designs, drawings, attributes, or color schemes;

(ii) use the Licensed NFT, Name and Likeness and/or Art for your Licensed NFTs to advertise, market, or sell any product or service;

(iv) use the Licensed NFT, Name and Likeness and/or Art from Your Licensed NFTs in movies, videos, or any other forms of media, except solely for Your own personal, non-commercial use;

(v) sell, distribute for commercial gain (including, without limitation, giving away in the hopes of eventual commercial gain), or otherwise commercialize merchandise that includes, contains, or consists of the Licensed NFT, Name and Likeness and/or Art from Your Licensed NFTs;

(vii) otherwise utilize the Art from your Licensed NFTs for Your or any third party's commercial benefit.

上記利用規約第 3 条 (a) によれば、NFT 購入者は、第 3 条 (b) に規定されるものを除いて当該 NFT を販売することが認められていない。第 3 条 (b) において、NFT 購入者は当該 NFT を転売するに当たり、転売の支払総額の 10% を ASICS に支払うことが定められているが、これはいわゆる追及権²³の考え方を取

〈脚注〉

²² <https://nft.asics.com/terms/>

²³ 小川明子著「文化のための追及権」84 頁において、「追及権は、すでに人に売り払ってしまった作品が、転売される時、著作者が取引額の一部を支払ってもらえるという権利」との説明がある。EU 各国をはじめ、追及権を導入している国はあるが、日本の著作権法においては導入されていない。

り入れたものである²⁴。

また、第3条(a)、第4条(ii), (iv), (v), (vii)はNFT購入者の商業的な利用を制限し、第4条(i)は改変を制限しており、上記利用規約において、NFT購入者に認められる使用の態様は具体的に定められている。

ここで取り上げた利用規約はNFT販売者であるASICSの利用規約であり、オープン型のプラットフォームであるOpenSeaの利用規約 Terms of Service (June 8, 2021)はNFT購入者に認められる権利に関して詳細に規定していない。

次の例としては、キュレーション型のプラットフォームであるFoundation Labs, Inc.の利用規約²⁵を紹介する。

Collectors have the right to sell, trade, transfer, or use their Digital Artwork, but Collectors may not make "commercial use" of the Digital Artwork. The Collector agrees that it may not, nor permit any third party, to do or attempt to do any of the foregoing without the Creator's express prior written consent in each case: (i) modify, distort, mutilate, or perform any other modification to the Work which would be prejudicial to the Creator's honor or reputation; (ii) use the Digital Artwork to advertise, market, or sell any third party product or service; (iii) use the Digital Artwork in connection with images, videos, or other forms of media that depict hatred, intolerance, violence, cruelty, or anything else that could reasonably be found to constitute hate speech or otherwise infringe upon the rights of others; (iv) incorporate the Digital Artwork in movies, videos, video games, or any other forms of media for a commercial purpose, except to the limited extent that such use is expressly permitted by these Terms or solely for your Collector's personal, non-commercial use; (v) sell, distribute for commercial gain, or otherwise commercialize merchandise that includes, contains, or consists of the Digital Artwork; (vi) attempt to trademark, copyright, or otherwise acquire additional intellectual property rights in or to the Digital Artwork; (vii) attempt to mint, tokenize, or create an additional cryptographic token representing the same Digital Artwork, whether on or off of the Foundation Platform; (viii) falsify, misrepresent, or conceal the authorship of the Digital Artwork; or (ix) otherwise utilize the Digital Artwork for the Collector's or any third party's commercial benefit.

ここで、"Collectors have the right to sell, trade, transfer, or use their Digital Artwork, but Collectors may not make "commercial use" of the Digital Artwork." との規定があるように、NFT購入者は、デジタルアート作品を販売、取引、譲渡、又は使用する権利を有する一方、デジタルアート作品を商業利用することはできない。商業利用が認められない点は、上記

ASICSの利用規約と同様であるが、Foundation Labs, Inc.では、許される販売の範囲が広い点や禁止される改変が限定的である点でASICSの利用規約と異なっている。

以上述べてきたとおり、NFTの売主がいかなるライセンスを付与するかは、プラットフォーム毎に異なっており、NFT販売者の定める利用規約やプラットフォームの利用規約の内容次第である。したがって、NFTの売主の視点だと、売主が思い描くビジネスに応じて、適宜適切なライセンスの範囲を見極めていけばよい。特に、OpenSeaのように、プラットフォームの利用規約においてライセンスの範囲が詳細に定めていないプラットフォームにおいては、売主は、自らの利用規約でライセンスの範囲を決定できるので、自由度をもって自己の経営判断により、NFTを用いたビジネスモデルを構築できると考えられる。ただし、自由度があるからこそ適宜適切な規定を考える難しさがあるとの評価も可能であろう。

一方で、Foundation Labs, Inc.のようにプラットフォームの利用規約においてある程度詳細にライセンスの範囲が決まっている場合、売主がライセンスの範囲を決定する場面は制限される反面、プラットフォームの決定したビジネスモデルを前提できる点で、NFTを用いたビジネスに参入しやすいとも評価できる。

したがって、NFTの売主は、一定のコンテンツをNFTとして発行するに当たって、どのプラットフォームにおいて発行するかを見極めていく必要があるだろう。

以上はライセンスの範囲について、NFTの売主の視点で述べたが、裏を返せばNFTの購入者に与えられる一定の許諾がどの範囲であるかという問題でもある。したがって、NFTの購入者としては、当該NFTを購入した目的が果たせるかどうかを確認するうえでも、NFT販売者ないしプラットフォームが定める利用規約の内容を購入前に十分検討することが要求される。

6 最後に

NFTの活用方法は無数にあるとともに、各プレイヤーが利用規約の規定を通じて企図するビジネスモデルを構築できることが示せたのではないだろうか。今後IPコンテンツを生かす一手段としてNFTの活用が期待されるところである。特に、例えば漫画の世界でいえばONE PIECEに代表されるように、日本には世界に誇れるコンテンツが数多く存在する。こうした素晴らしいコンテンツを世界に発信していくうえで、各プレイヤーがビジネス戦略の一手段としてNFTを利用していくことには大きな可能性があり、日本にとっても絶好の機会であると思われる。

一方で、あくまでNFTはコンテンツを生かす手段であって、主役は各コンテンツである。したがって、魅力的なコンテンツの存在が不可欠であるのは間違いない。NFT関連の市場が拡大するほどに、NFTにまつわる制度がブラッシュアップされていくのと同時に、魅力的なコンテンツが生まれることも期待できる。こうしたことから、コンテンツとNFTは、車の両輪の関係にあるといえよう。NFTの発展、そして、更なる魅力的なコンテンツの出現を切に願い、今後もこのテーマに注視していきたい。

〈脚 注〉

²⁴ 同様の規定を設けた利用規約としては以下の各リンクを参照。

<https://delorean40nft.com/terms-and-conditions.html>

<https://nft.bucks.com/terms/>

<https://www.bentley.edu/nft-terms-conditions>

²⁵ <https://foundation.app/terms>

サーキュラーエコノミーと 商標権・意匠権の衝突

弁理士 土生 真之

1. はじめに

近年、「サーキュラーエコノミー（循環型経済）」という言葉を目にする機会が増えている。これは、従来からある「3R(Reduce・Reuse・Recycle)」の概念を更に推し進めて、原材料の調達・設計段階から、資源の回収・再利用を前提とし、廃棄ゼロを目指すものである。今日、持続可能な環境・社会の観点から経済モデルの転換の必要性が広く認識されてきており、ライフサイクルを終えた製品を廃棄してしまう従来のリニアエコノミー（直線型経済）からサーキュラーエコノミーへの変化の潮流が生じている。

しかし、サーキュラーエコノミー活動と知的財産権が衝突することがあるため、事業者としてサーキュラーエコノミー活動に参加するには、知財についても留意が必要である。

本稿では、特にアップサイクル製品（再生利用製品）の販売における商標権・意匠権との関係について整理してみたい。

2. アップサイクル製品と商標権・意匠権侵害

ライフサイクルを終えた製品をリサイクルする際に、デザインやアイデアという新たな価値を付加して新しい製品に再生することがある。アップサイクリングと呼ばれる手法であるが、中には図1の製品¹（「チキンラーメン」の包装フィルムを使ったバッグ）のように廃棄品のブランドロゴをそのままデザインとして活かす手法も見られる。

図1



しかし、一旦流通した製品に改変を加えたものに元の商標が表示されている場合には、元の製品との同一性を欠き、商標の出所表示機能、品質保証機能を害するとして、商標権侵害と認定されることがある。例えば、内部を改造したゲーム機に「HACKER JUNIOR」という自己の商標を付したが、商標権者の商標「Family Computer」の商標を残したまま販売した行為について、商標権侵害が認められている²。

販売時にアップサイクル製品であることの明示やアップサイクル製品自体の商標の表示等があれば、それが出所の混同を否定する所謂「打ち消し表示」として評価され、侵害が否定される余地もないわけではないが、そのような評価がされることは例外的である。また、元の製品の商標が著名である場合には、混同が要

件とならない「著名表示冒用行為」（不競法2条1項2号）に該当する可能性もある³ため、アップサイクル製品を手掛ける際には、廃棄品の商標を不用意に用いないように注意を払う必要がある。

また、アップサイクル製品と関係する知財は商標権に限らないため、他の知財にも注意を払う必要はある。例えば、図2のようにバッグの持ち手の部分の意匠が登録されている場合、当該意匠の実施品の廃棄品から持ち手部分を流用して新たなデザインのバッグに再生すると、権利消尽の成立は否定され、意匠権侵害となる可能性がある⁴。仮に、製品が一旦廃棄されるに至った後も市場での効用を終えていないと社会通念上認識されている場合には、前記事例の場合も消尽が成立すると解される余地はあるかもしれないが、現在のところそのような社会通念が形成される状態には未だ至っていないと思われる。なお、リサイクル品について、特許権の消尽を否定しつつも、権利濫用を認めた裁判例⁵もあり、注目される。

図2（意匠登録1696572号）



3. 結び

現行の知的財産法は、大量生産大量消費による経済拡大を是とするリニアエコノミー時代の価値観の下で立法された法律であり、法律上、再生利用製品の取り扱いについての明文規定はない。これらの製品の扱いについて正面から検討すべき時期が来ているのかもしれないが、立法的解決にはまだまだ時間を要するであろう。

その間は、法解釈による対応以外に、私的なルール作りでの対応も考えられる。社会の価値観が変化中、今後は、アップサイクル製品に寛容な態度を示すことがむしろ企業の価値を高めることに繋がるかもしれない。二次創作物利用の原則自由を規約で謳い、人気コンテンツに成長した初音ミクのように、アップサイクルフリー宣言（無論、身体生命の危険を伴う製品や競合品は認めない等の留保はあって然るべきである）をすることで、再生利用製品との共存を図る企業が出てくるかもしれない。

何れにせよ、経済環境の変化に対応して、事業者は知的財産権と上手に付き合っていくことが必要である。

〈脚注〉

¹ 出典：https://ideasforgood.jp/glossary/upcycle/ 当該製品は日清食品自身が発関与しているため、商標権侵害の問題は生じない。

² HACKER JUNIOR 事件（東京地裁平成4年5月27日判決・昭和63年（ワ）第1607号）参照

³ JUNK MANIA 事件（知財高裁平成30年10月23日判決・平成30年（ネ）第10042号）参照

⁴ 使い捨てカメラ事件（東京地裁平成12年8月31日判決・平成8年（ワ）第16782号）参照

⁵ 情報記憶装置事件（東京地裁令和2年7月22日判決・平成29年（ワ）第40337号）参照

Minerva V. Hologic 事件¹ (米国連邦最高裁 2021 年 6 月 29 日判決)

弁理士 津田 理

1. 事件の概要

本事件では、譲渡人禁反言が制限されるか否かが争われた。

Truckai 氏は、1990 年代の後半に、異常な子宮出血を治療するデバイス（「NovaSure システム」とも呼ばれる。）を発明した。NovaSure システムでは、透湿性のアプリーターヘッドが用いられている。Truckai 氏は、連邦特許商標庁（USPTO）に特許出願（US Appl. No.: 09/103,072。以下、「Truckai 出願」という。）を行い、将来の継続出願も含めて Truckai 氏の会社（Novacept 社）に譲渡をした。USPTO は、デバイスの特許を発行した。その後、Novacept 社は、特許出願のポートフォリオとともに Hologic 社に買収された。

2008 年、Truckai 氏は、Minerva 社を設立し、異常な子宮出血を治療する新しいデバイス（「Minerva 子宮内膜切除システム」とも呼ばれる。）を開発した。Minerva 子宮内膜切除システムでは、水分不透性のアプリーターヘッドが用いられている。

一方、Hologic 社は、NovaSure システムの特許出願に基づいて継続出願（US Appl. No.: 13/962,178。以下、「Hologic 継続出願」という。）を行った。Hologic 継続出願では、透湿性であるか否かに関係なくアプリーターヘッドを一般的に含むという内容でクレームされており、USPTO は、Hologic 継続出願について特許（US 9,095,348 B2）を発行した。

その後、Hologic 社は、Minerva 社の特許侵害で訴えた。地方裁判所では、Minerva 社は、Hologic 継続出願で新しく追加されたクレーム（透湿性であるか否かに関係なくアプリーターヘッドを一般的に含むというクレーム）が、もとの特許出願に記載された範囲を超えているとして特許の無効を主張した。これに対し、Hologic 社は、譲渡人禁反言の法理により、特許無効を主張できないと反論した。

譲渡人禁反言について、地方裁判所は、Hologic 社の主張を認めた。連邦巡回控訴裁判所では、譲渡人禁反言に関連する部分の確認が行われた。

2. 最高裁の判断

最高裁は、譲渡人禁反言には制限があり、公平な取引の原則が機能する場合にのみ適用されるとした。例えば、譲渡人が、特許クレームが有効であることを保証する場合に、その後にその有効性を否定することは公平な取引に反するが、譲渡人が特許無効の主張と矛盾する明示的または暗黙的な表明

を行わなかった場合には、不公平はなく、譲渡人禁反言を適用する理由はないとした。

そして、最高裁は、特許無効の主張と矛盾する明示的または暗黙的な表明の例として、以下の 3 つを挙げた。

- (1) 発明者が特許クレームに関して有効性の保証を行う前に譲渡が行われた場合（例えば、従業員が雇用中に開発する可能性のある将来の発明の特許権を雇用主に譲渡した場合）
- (2) 後の法整備により、譲渡時に与えられた保証が無関係になった場合
- (3) 特許クレームが譲渡後に変更され、譲渡人禁反言を適用する理由が失われた場合（例えば、発明者が特許出願を譲渡した場合、譲受人は特許のクレームを拡大することができるが、新しいクレームが古いクレームよりも実質的に広いと仮定すると、譲渡人は新しいクレームの有効性を保証しておらず、譲渡人がそのような表明をしなかった場合）

3. 考察

Truckai 出願（Truckai 氏が Novacept 社に譲渡をした特許出願）には、次のようなデバイスのクレームがある（以下、「出願クレーム 16」という。以下で紹介するクレームにおいて、下線、太字および和訳は筆者が付加した。）。

16. An ablation and/or coagulation apparatus for use in delivering energy to tissue for ablation, the apparatus comprising:

an electrode array carried by an elongate member, the array including a **fluid permeable** elastic member having insulating and conductive regions thereon 細長部材によって担持される電極アレイが、電極アレイ上に絶縁および導電性領域を有する **流体透過性**の弾性部材を有する, the electrode array configured to permit moisture generated during ablation to pass actively and/or passively into the electrode array and away from underlying tissue;

a source of radio frequency energy electrically coupled to the conductive regions of the array.

この出願クレーム 16 では、「細長部材によって担持される電極アレイが、電極アレイ上に絶縁および導電性領域を有する **流体透過性**の弾性部材を有する」ことが特徴とされている。

〈脚 注〉

¹ https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20-440_9ol1.pdf

これに対し、Hologic 継続出願のデバイスのクレーム (Minerva 社を特許侵害で提訴したデバイスのクレーム。以下、「継続クレーム 1」という。) は、以下のとおりである。

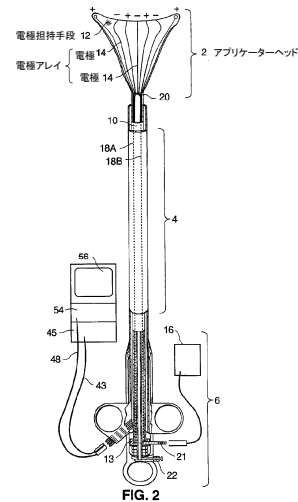
1. A device for treating a uterus comprising:
 an elongate member having a proximal portion and a distal portion, the elongate member comprising an outer sleeve and an inner sleeve slidably and coaxially disposed within the outer sleeve;
 an applicator head coupled to the distal portion, the applicator head defining an interior volume and having a contracted state and an expanded state, the contracted state being configured for transcervical insertion and the expanded state being configured to conform to the shape of the uterus, the applicator head including one or more electrodes for ablating endometrial lining tissue of the uterus (アプリーケーターヘッドが、子宮の子宮内膜内膜組織を切除するための 1 つまたは複数の電極を含む);
 a handle coupled to the proximal portion of the elongate member, wherein the handle comprises a frame, a proximal grip and a distal grip pivotally attached to one another at a pivot point and operably coupled to the applicator head so that when the proximal grip and the distal grip are moved closer together, the applicator head transitions from the contracted state to the expanded state;
 a deflecting mechanism including flexures disposed within the applicator head, the flexures including first and second internal flexures and first and second external flexures, the first and second external flexures being coupled to the outer sleeve and the first and second internal flexures being coupled to the inner sleeve, wherein the deflecting mechanism is configured so that translating the inner sleeve relative to the frame causes the applicator head to transition from the contracted state to the expanded state; and
 an indicator mechanism operably coupled to the inner sleeve, the indicator mechanism configured to indicate a dimension of the uterus.

この継続クレーム 1 では、「アプリーケーターヘッドが、子宮の子宮内膜内膜組織を切除するための 1 つまたは複数の電極を含む」ことが規定されているものの、電極が流体透過性を備えているか否かについて何ら限定されていない。

したがって、「流体透過性」については、新しいクレーム (継続クレーム 1) が古いクレーム (出願クレーム 16) よりも実質的に広いと考えることができる。

一方、Truckai 出願には、以下のようなデバイスのクレーム (以下、「出願クレーム 31」という。) もある。

特許 (US 9,095,348 B2) の図 2 (符号の説明は筆者が付した。)



31. An ablation and/or coagulation apparatus for use in delivering energy to tissue for ablation, the apparatus comprising:
 an elongate member;
 a deployment mechanism carried by the elongate member, the deployment mechanism moveable between a retracted position and a plurality of laterally expanded positions;
an electrode array carried by the deployment mechanism (展開機構によって担持される電極アレイ);
 a sheath slidably disposed over the electrode array;
 a handle coupled to the sheath and deployment mechanism, the handle moveable between an insertion position in which the sheath is disposed over the electrode array and the array is in an unexpanded condition, and a deployment position in which the electrode array extends from the distal end of the sheath and is in one of its expanded positions;
 limiting means for selectively limiting lateral expansion of the deployment mechanism and for selectively limiting longitudinal extension of the array from the sheath; and
 a source of radio frequency energy electrically coupled to the array.

この出願クレーム 31 では、「展開機構によって担持される電極アレイ」とだけ規定されており、「流体透過性」について何ら限定されていない。

したがって、新しいクレーム (継続クレーム 1) が古いクレーム (出願クレーム 31) よりも実質的に広いとは必ずしも言えないとも考えられる。

Hologic 社の新しいクレームが、Truckai 氏が譲渡した古いクレームよりも実質的に広いかどうかについては、連邦巡回控訴裁判所に差し戻されたため、連邦巡回控訴裁判所の判断が待たれるところである。

弁理士 大木 信人

Q.拒絶理由通知書に、＜特許法第50条の2の通知を伴う拒絶理由通知＞と記載がありました。これはどのようなものなのか、教えてください。

1. 特許法第50条の2の通知とは

特許法第50条の2の通知（以下、「本通知」と記載する）は、分割出願等の審査において、審査官が拒絶理由を通知しようとする場合に、その拒絶理由が原出願等（以下、「他の特許出願」と記載する）において既に通知されたものと同一であるときに、その情報が併せて通知されるものです。

本通知は、拒絶理由を通知しようとする特許出願（以下、「本願」と記載する）が、以下の〔1〕から〔3〕までの全てに該当していると判断される場合に通知されます。

〔1〕 本願及び他の特許出願の少なくともいずれかが分割出願であること

・「少なくともいずれかが分割出願」とされていますので、本願が他の特許出願の分割出願（子出願又は孫出願）である場合、本願が他の特許出願の親出願である場合、本願と他の特許出願がいずれも同じ特許出願の分割出願である場合等が例示されます。

〔2〕 本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知における拒絶理由と、根拠条文及び具体的な内容が同一であること

・補正の却下の決定、拒絶査定等は「拒絶理由通知」ではないため、それらのみに記載されている拒絶理由の内容と同一であっても、本通知は通知されません。

・本願に複数の拒絶理由が存在し、他の特許出願の拒絶理由通知にも複数の拒絶理由が存在する場合、本願の拒絶理由の一つでも他の特許出願の拒絶理由通知における拒絶理由と同一であれば、本通知が通知されます。

〔3〕 他の特許出願の拒絶理由通知が、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったこと

・知り得る状態にあったとは、本願の出願審査の請求前に、他の特許出願の拒絶理由通知が本願の出願人の下に到達している場合、他の特許出願が出願公開される等して他の特許出願の拒絶理由通知を、本願の出願人が閲覧できた場合等が例示されます。

なお、特許法第50条の2は、平成18年の特許法改正で新設され、本通知の対象となるのは、平成19年（2007年）4月1日以降の出願となります。

2. 特許法第50条の2の通知を伴う拒絶理由通知への対応

(1) 補正の制限

本通知を伴う拒絶理由通知への応答において、補正は以下に掲げる要件¹を全て満たすものに制限されます。特に、当該拒絶理由通知が本願における「最初」の拒絶理由通知に該当するとしても、特許請求の範囲についてする補正の目的が制限される点にご注意ください²。

- (i) 新規事項を追加する補正でないこと
- (ii) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正でないこと
- (iii) 特許請求の範囲についてする補正であって、(a) から (d) までに掲げる事項を目的とする補正であること（目的外補正でないこと）
 - (a) 請求項の削除
 - (b) 特許請求の範囲の限定的減縮
 - (c) 誤記の訂正
 - (d) 明瞭でない記載の釈明

さらに、上記 (b) を目的とする補正については、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が独立して特許を受けることがで

〈脚注〉

¹ 特許法第17条の2第3項から第6項まで

² 特許法第17条の2第5項

きるものでなければなりません（独立特許要件）。

(2) 特許法第 50 条の 2 の通知をすることが不適当であった場合

本通知をすることが不適当であった場合には、出願人は意見書等においてその旨主張することが可能です。

本通知をすることが不適当である場合とは、例えば、他の特許出願の拒絶理由と同一でない場合や、本通知の対象とならない拒絶理由が通知された場合等が挙げられます。本通知の対象とならない拒絶理由としては、他の特許出願の審査において適切でないと判断されたものが挙げられ、例えば、他の特許出願の審査において、拒絶理由として通知されたものの、その理由が適切でない旨の主張が意見書等でなされたことによって解消された拒絶理由等が例示されます。

本通知を伴う拒絶理由通知に対して補正がされた場合において、意見書等における出願人の主張を勘案して再検討した結果、本通知をすることが不適当であったと審査官が判断する場合には、審査官は補正却下の決定をすることなく補正を受け入れ、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、またその補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合（「最後の拒絶理由通知³⁾」）であっても、再度「最初の拒絶理由通知」として通知します。

ただし、本通知をすることが不適当であった場合において、出願人が意見書等において、本通知をすべきでなかったことを主張し、それを前提に補正をしていると審査官が認める場合には、本通知は行われなかったものとして取り扱われます。したがって、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合には、拒絶査定となり、また、その補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合には、「最後の拒絶理由通知」が通知されます。

なお、本通知を伴う拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」である場合には、本通知をすること、及び「最後の拒絶理由通知」とすることのいずれもが不適当であった場合に限り、上記と同様に扱われます⁴⁾。

3. 特許法第 50 条の 2 の通知を受けないために

第 50 条の 2 の規定の趣旨は、出願人に対し他の特許出願の審査において通知された拒絶理由を十分に精査することを促すことにあり、それにより他の特許出願において既に拒絶理由通知がされている発明について、その拒絶理由を解消しないまま分割出願を行うことを抑止することにあります。

一方で、他の特許出願の審査において拒絶理由通知がなされた発明について、分割出願を行い再度、権利化を目指すことは一般的に行われていることです。このような分割出願において本通知を伴う拒絶理由通知を受領した場合には、たとえそれがその出願における最初の拒絶理由通知であったとしても、上述のとおり特許請求の範囲の補正に制限がかかりますので、実質的に「最後の拒絶理由通知」を受けたに等しいものとなります。この結果、応答の選択肢や機会を失い、結局十分な対応ができず、さらなる分割出願を繰り返すような事態を招く虞があります。このような分割出願を行う際には、本通知を受領しないように十分な対策をとっておくことが特に重要です。

審査官は、上申書において、本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由を解消している旨の説明がなされている場合には、その内容を参酌して、本通知を行うか否かを判断するとされています⁵⁾。分割出願を行う際に出願人に要請される上申書⁶⁾のなかで、本願の発明が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由に該当しないことを明らかにしておくことは、非常に有効であるといえます。

また、特許請求の範囲の記載は、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由に該当しないことが明らかでない限り、当該拒絶理由が解消されていると考えられる範囲に減縮して記載するのが好ましいといえます。さらに、本通知を伴う拒絶理由通知を受領した場合には、上記目的外の補正を行うことができませんので、必要に応じて、請求項の追加・補充を行っておくと良いと思います。

いずれにしても、第 50 条の 2 の規定の趣旨に沿って、他の特許出願において既に通知された拒絶理由について十分に精査検討を行うことが肝要といえます。

〈脚 注〉

³⁾「最後の拒絶理由通知」とは、原則的に「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知をいいます。

特許・実用新案審査基準第 1 部第 2 章第 3 節 2.2

⁴⁾特許・実用新案審査基準第 VI 部第 1 章第 2 節 4.2.2

⁵⁾特許・実用新案審査基準第 VI 部第 1 章第 2 節 3.1

⁶⁾特許・実用新案審査ハンドブック第 VI 部第 1 章 6104

**特 単なる補助者とはいえない者の発明者としての認定基準 知財高裁令和3年3月17日判決
(令和2年(ネ)第10052号 特許権持分一部移転登録手続等請求控訴事件)>>控訴棄却**

本件は、癌治療剤に係る特許発明について、控訴人が大学院在籍中に行った実験から得られた知見をまとめた論文に基づくものであるから、控訴人は同発明の共同発明者であり、本件特許は、共同出願違反によりされた旨主張して、本件特許権の持分の移転登録手続を請求等し、上記共同出願違反の特許出願が控訴人に対する不法行為を構成するとして、共同不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。原判決は、控訴人の本件発明における役割は補助的なものであったとして、発明者であるとは認めず、上記特許権一部移転登録手続請求及び損害賠償請求を棄却した。控訴人はこれを不服として、本件控訴を提起した。

控訴審では発明者の判断基準について、「特許発明の『発明者』といえるためには、特許請求の範囲の記載によって具体化された特許発明の技術的思想（技術的課題及びその解決手段）を着想し、又は、その着想を具体化することに創作的に関与したことを要するものと解するのが相当であり、その

具体化に至る過程の個々の実験の遂行に研究者として現実に関与した者であっても、その関与が、特許発明の技術的思想との関係において、創作的な関与に当たるものと認められないときは、発明者に該当するものということとはできない。」と判示した。その上で、控訴人は特定の細胞の組合せを用いた実験を行うことを提案し、指導教授の指導、助言を受けながら、自らの研究として本件発明を構成する個々の実験を現実に行ったものと認められるから、単なる補助者にとどまるものとはいえないとした一方で、控訴人は上記特定の細胞の組合せを使用してどのような実験を実施するかというアイデアや、上記組合せ実験の後の展望を有していなかったものと認められると指摘した。このため、上記実験の遂行に係る控訴人の関与は、本件発明の技術的思想との関係において、創作的な関与に当たるものと認めることはできないと述べ、控訴人を発明者として認めず、控訴を棄却した。

**特 クレームにおける用語の解釈 東京地裁令和3年5月18日判決
(平成31年(ワ)第2675号 侵害差止等請求事件)>>請求認容**

本件は、発明の名称を「吹矢の矢」とする特許権の特許権者である原告が、被告製品が本件特許の技術的範囲に属するものであると主張して、差止請求等を求めた事案である。本件明細書に「楕円形」の意義につき本件特許明細書内に特段の定義はなかったところ、クレームに記載されている「楕円形」という用語の解釈が争点になった。

裁判所は、「楕円」とは一般的に「円錐曲線（二次曲線）の一。幾何学的には一平面上で二定点（ F 、 F' ）からの距離の和（ $FP+F'P$ ）が一定であるような点 P の軌跡。」を意味すること、また辞書によれば「楕円形」について「楕円状をなす形、あるいは、それに近い形。」等と説明されたりすること、長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状のこたつの天板について、「楕円形こたつ」等と記載されたり、長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状の水色の画像について、「楕円形ブルー水滴」と記載されたりしたものがあることを挙げた上で、「楕円形」は、一般的には、幾何

学的意味での楕円の形のほか、水滴などともいわれるそれに近い形も含むものであり、また、長手方向の端が同じ曲率ではない形状も楕円形と呼ばれることがあるといえると判断した。

また、本件特許の図面で示された楕円の形状は、直線の上辺、下辺を有していて、幾何学的な楕円ではなく、楕円に近い形といえるとも判断した。

さらに、本件発明の先端部を「楕円形」にした技術的意義に関し、本件発明では「かえし」がないために矢が抜きやすいこと、上下方向の重心が均等であり、また、従来技術の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり、矢全体の長手方向の重心を前寄りに寄せることにあるといえることを示した上で、被告製品の先端部も本件発明と同じ効果を奏するものであると判断し、結論として、被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると判断した。

商 ㊦「他人の氏名」を含む商標該当性 知財高裁令和3年8月30日判決
(令和2年(ネ)第10126号 審決取消請求事件)>>請求認容(審決取消)

本願商標は、音楽的要素及び「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音商標で、本件は、拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟である。知財高裁は、商標法4条1項8号の趣旨に照らせば、「音商標を構成する音が、一般に人の氏名を指し示すものとして認識される場合には、当該音商標は、『他人の氏名』を含む商標として、その承諾を得ているものを除き、同号により商標登録を受けることができないと解される」が、商標法4条1項8号は、「出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名、名称等に係る人格的利益の調整を図る趣旨の規定であり、音商標を構成する音と同一の称呼の氏名の者が存在するとしても、当該音が一般に人の氏名を指し示すものとして認識されない場合にまで、他人の氏名に係る人格的利益を常に優先させることを規定したものと解することはできない」として、「音商標を構成する音と同一の称呼の氏名の者が存在するとしても、取引の実情に照らし、商標登録出願時において、音商標に接した者が、普

通は、音商標を構成する音から人の氏名を連想、想起するものと認められないときは、当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものといえないから、当該音商標は、同号の『他人の氏名』を含む商標に当たるものと認めることはできないというべきである」と判示した。そして、「本願商標の登録出願当時（出願日平成29年1月30日）、本願商標に接した者が、本願商標の構成中の『マツモトキヨシ』という言語的要素からなる音から、通常、容易に連想、想起するのは、ドラッグストアの店名としての『マツモトキヨシ』、企業名としての株式会社マツモトキヨシ、原告又は原告のグループ会社であって、普通は、『マツモトキヨシ』と読まれる『松本清』、『松本潔』、『松本清司』等の人の氏名を連想、想起するものと認められないから、当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものとはいえない」として、本願商標の「他人の氏名」を含む商標該当性を否定し、審決を取り消した。

商 ㊦商標の類否判断と取引の実情 知財高裁令和3年9月21日判決
(令和3年(行ケ)第10028号 審決取消請求事件)>>請求認容(審決取消)

本件は、「ヒルドイド」の商標権者（原告）による商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。被告商標「ヒルドマイルド」（5類）の商標法4条1項11号該当性及び15号該当性が争われた。原告は、(i)「ヒルドイド」が60年に亘り販売され高い売上占有率を有していること、(ii)原告商標は造語であり、「ヒルド」を冠した薬剤は平成11年以降原告商品のみであること、(iii)市場において原告商品と「ヒルド」を冠する商品との間で実際に誤認混同が生じている事実等（以下「原告主張事実」という）を主張した。裁判所は、被告商標のうち「マイルド」の語は識別力が弱く、さらに上記(ii)より「ヒルド」部分が要部であると認定した。また原告主張事実を斟酌し、需要者の間で「ヒルド」は「ヒルドイド」を意味するものと認識されていたと認定し、被告商標は4条1項11号に該当する旨判断された。なお、同項15号については判断されていない。

一方、同時期に本件とは別の部で「ヒルド」を含む別商標についても争われたが、以下のとおり異なる判断が下さ

れた。(1)知財高裁令和3年8月19日判決 令和3年(行ケ)10030号では、被告商標「ヒルドソフト」（5類）は不可分一体の造語であり、原告商標とは非類似と判断された。また、4条1項11号で考慮される「取引の実情」とは、商標の指定商品又は指定役務一般に係る取引に関する実情であるとして、原告主張事実は考慮されなかった。また、同項15号については、原告主張事実を考慮しても、原告商標が「ヒルド」と認知されているとはいえず、出所の混同を生じる虞があるとは認められないとして該当性が否定された。(2)知財高裁令和3年10月6日判決 令和3年(行ケ)10032号では、被告商標「ヒルドプレミアム」（3類）の要部は「ヒルド」だが、一体不可分の造語である原告商標とは非類似と判断された。また原告主張事実は上記(1)と同様の理由により4条1項11号の判断においては考慮されなかった。同項15号についても、原告商標は「化粧品」の分野で周知著名であったとまではいえないとして該当性が否定された。

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