

# Oslaw News Letter

vol.66

2023年1月31日発行

## 目次

## Contents

- 論文 仮想空間（メタバース）と知的財産権 ..... 弁護士 小林 英了 1
- 商標 News コンセント制度の導入に向けた検討状況 ..... 弁護士 中村 仁 6
- 海外 News 欧州単一特許制度と統一特許裁判所の概要 ..... 弁護士・カリフォルニア州弁護士 木村 宏行 弁護士 榎間 城作 7
- 判例紹介 ..... 11

## 論文

Thesis

## 仮想空間（メタバース）と知的財産権

弁護士 小林 英了

### 1. はじめに

近年、様々なメディアにて「仮想空間（メタバース）」という言葉が聞かれるようになってきている。「メタバース」とは、「超（Meta）」と「世界（Universe）」を組み合わせた造語であり、確立した定義はないものの、「リアルタイムに大規模多数の人（アバター）が参加してコミュニケーションや経済活動を行うオンライン上の三次元仮想空間」を意味するとされる。図1の画像は、Cluster というアプリで利用できる仮想空間「バーチャル大阪」<sup>1</sup>からのスクリーンショットであり、大阪を模した仮想空間においてアバターを動かしたり、他のユーザ（アバター）とコミュニケーションをとったりすることができる。



図1 バーチャル大阪

通信速度や関連機器の性能の進化に伴い、仮想空間で様々なビジネス、イベントや研究（例えば、バーチャルオフィス、住宅展示場、デジタルツインなど）が可能となってきており、様々な企業が本格的に参入しており、市場規模は年々増加している。

## 〈脚注〉

<sup>1</sup> <https://www.virtualosaka.jp/>

その一方、仮想空間（メタバース）は近年急激に発展してきた分野であり、知的財産権による保護が十分に追いついていない状況にある<sup>2</sup>。以下では、仮想空間における知的財産権保護につき若干の検討を行う。

## 2. 特許権侵害について

### (1) 問題の所在

仮想空間上で多数のアバターを活動させるには、仮想空間の管理者が保有するサーバ装置と、ユーザが保有するコンピュータ端末（ユーザ端末）とがネットワークで接続されたシステムが必要となる。ユーザ端末は、アバターを操作するためのコントローラ（例えば、ユーザ端末に外付けされた入力デバイス）と、仮想空間を表示するディスプレイ（例えば、ユーザ端末に外付けされたヘッドマウントディスプレイ）を備え、ユーザからの入力情報（位置情報、モーションデータ、コメント等）をサーバ装置へ送信し、サーバ装置から仮想空間の情報を受信してディスプレイに表示する。サーバ装置側では、複数のユーザからの入力情報を受信し、仮想空間上でこれらを管理するためのプログラムや、個々のユーザデータを管理する記憶装置が備えられる。

このように、複数のユーザ端末とデータサーバとが通信ネットワークで接続された構成により、仮想空間でのアバターの活動が実現される。ここで、ユーザ端末とサーバ装置がいずれも日本国内に所在する場合は全ての処理が日本国内で完結しているといえるが、サーバ装置が海外にある場合には、サーバ装置での処理が海外で行われることになる（図2参照）。

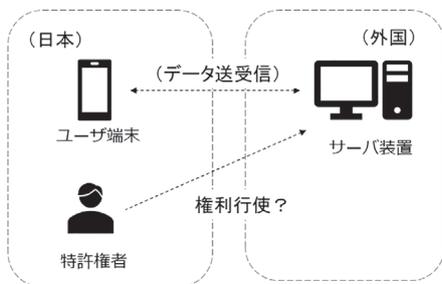


図2

日本では、特許権について属地主義の原則が採用され、日本の特許権は日本国の領域内でのみ効力を有する（BBS事件最高裁判決<sup>3</sup>）。この点は、実施行為の一部が外国で行われている場合も同様とされている。例えば製パン器事件大阪地裁判決<sup>4</sup>において、大阪地裁は「日本の実用新案権は日本国内においてしか効力を有さないから、当該物品が日本国外に存在する場合は、そこに具現された技術思想に対しては、日本の実用新案権の支配力は及ばない」として、日本国外で譲渡された製品について実用新案権の間

接侵害を構成しない旨判断している。

そうすると、海外に設置されたサーバにより仮想空間でのサービスが提供される場合や、海外から日本に送信されるプログラムに対して特許権を行使するような場合には、権利行使が困難になるという問題が生じうる。

### (2) 関連する最近の裁判例

#### ㉞ 表示装置及びプログラム事件知財高裁判決<sup>5</sup>

原告（控訴人）は、動画配信サービスに関連する特許権（本件特許）を有しており、本件特許は表示装置とプログラムに係る発明を有する。原告は、被告（被控訴人）の動画配信サービスに用いられるプログラム（本件プログラム）とこれがインストールされたユーザ端末（本件装置）が本件特許権を侵害するとして、本件装置の生産等の差止め、プログラムの抹消等を請求した。

本件プログラムは海外サーバから配信されており、日本国内のみでの配信行為（プログラムの譲渡）が存在しないことから、海外での行為につき日本特許の適用の可否が争点の一つであった。一審は、この争点に立ち入ることなく、本件プログラム及び本件装置が本件特許の構成要件を充足していない（非侵害）として請求を棄却した。

知財高裁は、特許の構成要件を充足していると認定した上で、海外サーバからのプログラムの提供に係る争点につき、「当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である」と述べて、本件でのプログラムの配信行為につき、「提供」に該当すると判断した。

一方、本件端末におけるプログラムの使用については、主体がユーザー（個人）であって被告らではない（業としての実施に当たらない）と判断して特許権侵害を否定した。

#### ㉟ コメント配信システム事件東京地裁判決<sup>6</sup>

上記2.(2)㉞の事件と当事者を同じにする別件訴訟であり、原告が保有する特許は、サーバと複数の端末装置とがネットワークで接続されたコメント配信システムの発明に係るものであり、サーバ及び端末装置の処理が組み合わされていた。原告は被告に対し、被告の動画配信サービスの提供にあたり海外サーバから国内ユーザの端末に特定のファイ

### 〈脚注〉

<sup>2</sup> 内閣府知的財産戦略推進事務局は、「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議」を2022年11月21日に設置し、メタバースにおける知的財産権保護等に向けた法整備の検討を始めている。

<sup>3</sup> 最高裁判決平成9年7月1日（民集51巻6号2299頁）

<sup>4</sup> 大阪地裁判決平成12年10月24日（判タ1081号241頁）

<sup>5</sup> 知財高裁判決令和4年7月20日（平成30年（ネ）第10077号）。上告受理の申立てがなされており、2022年12月の時点で最高裁に係属中である。

<sup>6</sup> 東京地裁判決令和4年3月24日（令和元年（ワ）第25152号）。控訴がなされており、2022年12月の時点で知財高裁において審理中である。

ルを送信することにより特許発明に係るシステムが「生産」されるとして、特許権侵害を主張した。

東京地裁は、被告の動画配信サービスが原告特許の構成要件を充足していると認定した上で、海外サーバの論点につき、「生産」に当たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきである」と述べて、本件では、(米国内に存在する)動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと(日本国内に存在する)ユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システムが作り出されるが、日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは全ての構成要件を充足しないことになり、特許発明の対象となる「物」である「コメント配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることができないと判示した。

なお、東京地裁は、米国法人である被告において「本件特許権の侵害の責任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論として著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められない。」と述べており、特許侵害を回避する目的でサーバを国外に移した場合には特許権侵害となり得ることを示唆している。

### (3) 若干の検討

上記2.(2)の裁判例で異なる結論となったのは、特許クレームの形式や被疑侵害行為の違いに加えて、属地主義に対する考え方(厳格に適用すべきか否か)につき、事件を担当した裁判官の見解に相違があることも、要因の一つと思われる。BBS事件最高裁判決が出された平成9年当時は、通信技術が発達しておらず実施行為が各国で終結していたのに対し、現在は通信ネットワークの発達に伴い、複数の国で実施行為を分担することが容易となっている。

上記2.(2)の判決はいずれも、サーバを海外に置くことで特許権侵害を回避することの問題意識を踏まえてなされたものであり、BBS事件最高裁判決が出された当時とは状況が異なっているといえる。2.(2)の判決はいずれも確定していないため、上訴審において異なる判断がなされる可能性もある。今後の動向に注視する必要がある。

今のところ、実行行為(の一部)が海外で行われる場合に日本特許権の効力が及ぶかにつき確定した判例はなく、今後、異なる判断がなされる可能性も否定できない。また、上記2.(2)の判決と同様の判断枠組みが採用されるとしても、どのような場合に「実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われた」といえるのかは、今後の裁判例の蓄積が待たれる。このため、仮想空間での利用を想定した特許の権利化にあたっては、サーバ/端末の組み合わせからなるシステムのクレームのみならず、方法クレーム、サーバ/端末それぞれの構成を対象としたクレームや、プログラムのクレームなど、様々なカテゴリーのクレームを作っておく必要があるかと思われる。

## 3. 著作権侵害について

仮想空間において、ユーザ端末のディスプレイ上に著作物が再生表示されれば、当該著作物に係る複製権の侵害となる。また、当該著作物に係る画像データがサーバから送信される場合には、公衆送信権(又は送信可能化権)等の侵害となる。漫画のキャラクターを仮想空間でアバターとして表示させた場合には、当該キャラクターに係る複製権、公衆送信権、著作人人格権等の侵害となる。さらに、現実世界における著名人のアバターを仮想空間で表示させる場合には、肖像権侵害の問題が生じうる。

このように、仮想空間での利用においても、現実世界と同様に著作権等の権利処理は必要となるが、下記のように、仮想空間に固有の問題もあり得る。

### (1) 付随的著作物の利用

いわゆる「写り込み」に関する規定であり、著作権法30条の2に規定する要件を満たす限り、いずれかの態様によらず、複製伝達行為に伴って付随的に著作物を利用することができる。図1の「バーチャル大阪」を例にすると、両手を挙げたランナーのイラストにつき、それを背景として表示させるような場合に適用されうるが、著作権法30条の2の要件のうち、特に、複製等される著作物が軽微な構成部分であるか(軽微性)、正当な範囲内での複製等に当たるか(正当な範囲)が問題となり得る。

軽微性の要件は、作成伝達物に占める著作物が占める割合、複製の精度等の要素を考慮して判断される。図1の「バーチャル大阪」では、仮想空間のエリアが広がるほど、複製等される著作物の占める割合が小さくなる。また、アバターが著作物から離れている場合には当該著作物が表示される精度は低くなるが、アバターが近づいた場合には著作物が高精細で表示されるため、軽微性の要件を満たさないと見える。

正当な範囲の要件は、著作物の利用により利益を得る目的の有無、分離困難性の程度、著作物が果たす役割といった要素が考慮される。仮想空間の街の背景の一部として表示される場合には正当な範囲内と思われるが、店舗や美術館として集客目的で著作物を表示させるような場合には、正当な範囲を超えるものと思われる。

付随的著作物の利用といえるかはケースバイケースの判断となるが、アバターが仮想空間内を動き回るといった特性を考慮すると、著作権法30条の2が適用されない場面は十分あり得るので、何らかの理由で著作物を利用する必要がある場合には、著作権者との間で権利処理を行っておくことが望ましい。

### (2) 美術の著作物等の再現

美術の著作物でその原作品が屋外(街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所、建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所、著作権法45条2項参照)に恒常的に設置されているもの、又は、建築の著作物は、著作権法46条各号に掲げられる場合を除き、いずれかの方法によらず利用することができる。例えば、現実世界で公園に設置されている彫刻の画像を仮

仮想空間内で利用する場合、現実世界の建築物を仮想空間内で表示する場合に、適用される。

ここで、著作権法 46 条各号のうち、1 号(彫刻の複製)、2 号(建築の著作物の建築による複製)は有体物を前提としている。3 号(屋外の場所に恒常的に設置するための複製)については、仮想空間における公園等のパブリックスペースが「屋外」でない場合には、これも仮想空間を対象としていないといえる。そうすると、(複製物でなく)原作品が屋外に設置されていることを前提とすれば、仮想空間での美術の著作物の利用にあたっては、4 号(専ら美術の著作物の複製物の販売を目的とする複製)に当たるかどうか問題となる。

例えば、仮想空間内で鑑賞用に彫刻等を表示する場合には 4 号に該当しない(著作権法 46 条の権利制限規定が適用される)と思われるが、彫刻等をアイテムとして販売するために仮想空間上に表示する場合には 4 号に該当すると思われる。

### (3) 応用美術

応用美術とは実用に供され又は産業上利用される美的創作物をいい、靴や服飾といったファッションデザインや人形・椅子が含まれるが、それらを著作物として保護すべきかが問題となる。従来は、著作権法 2 条 1 項 1 号にいう「美術」は応用美術を含まず、「美術工芸品」(同 2 項)に限られるという限定説が通説であったものの、現在は応用美術にも著作物性を認めるとする非限定説が主流である。

非限定説の中でも、①純粋美術と同視しうる高度の美的特性を要件とする見解(純粋美術同視説)、②他の著作物と同様に作者の個性が現れていれば足りるとする見解(美の一体性説)、③実用目的に必要な構成と分離して美的鑑賞の対象となる部分を把握できないものは著作物として保護されないとする見解(分離可能性説)があり、最近では③の見解を採用する裁判例が多いとされる<sup>7</sup>。

分離可能性説を前提とした場合、服飾(ファッション)は実用目的(服を着ること)に必要な構成と分離することは極めて困難であり、殆どのファッションデザインについて、著作権としての保護が否定されるものと思われる。その場合、現実世界で創作されたファッションと同じものを仮想空間上でアバターに装着させても(例えば、仮想空間上での試着サービス)、著作権侵害とならない。

服飾等の応用美術について著作権として保護が否定されにくい理由の一つとして、そのような工業デザインは意匠法により保護すべきという考えがある。この点につき、意匠法は、意匠の定義として、「物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合…画像(機器の操作の用に供されるもの又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り、画像の部分を含む。)…」(意匠法 2 条 1 項)と規定

されている。すなわち、物品の形状、機器の操作/機能に関する画像に限定されており、仮想空間での表示は対象とされていない。このため、仮想空間上で同一又は類似する服飾を身につけたアバターが表示される場合に、服飾に関する意匠権に基づく権利行使が困難となる。この点は、現行意匠法が想定していない態様であり、今後の法改正により対応すべきと思われる。

### (4) 仮想空間の管理者の責任

アバター(ユーザー)が仮想空間内で第三者の著作物を販売等した場合には、当該アバターは当該第三者の著作権侵害を構成するとして、仮想空間の管理者(例えば Cluster の運営会社)が侵害の責任を負うかどうか問題となり得る。

この点については、インターネット上のショッピングモール内での侵害行為に関する裁判例が参考となる。

#### (ア) Chupa Chups 事件知財高裁判決<sup>8</sup>

知財高裁は、商標権侵害に関する事案で、「ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備することとどまらず、運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であった、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができる」と判示して、①管理支配性、②受益、③合理的期間内の削除という要件を満たした場合に、損害賠償のみならず差止めが認められる旨、判断している。

#### (イ) 炭酸カルシウム粉末事件知財高裁判決<sup>9</sup>

その一方で、知財高裁は、特許権に関する事案で、「特許権を侵害する者等とは、自ら特許発明の実施(同法 2 条 3 項)若しくは同法 101 条所定の行為をした者又はそのおそれがある者を意味し、特許権侵害の教唆、幫助をした者は、これに含まれないと解するのが相当である」と判示し、ショッピングモールの管理者は幫助者に過ぎず、差止めの対象とはならない旨判断している<sup>10</sup>。

上記 3. (4) (ア) (イ) の 2 つの裁判例は著作権を対象としたものではなく、判断枠組みも相違しているが、少なくとも管理者の不法行為責任を否定するものではないため、仮想空間の

### 〈脚注〉

<sup>7</sup> ①説に立ったとされる裁判例として、仏壇彫刻事件神戸地裁姫路支部判決昭和 54 年 7 月 9 日(昭和 49 年(ワ)第 291 号)、木目化粧紙事件東京高裁判決平成 3 年 12 月 17 日(判時 1418 号 120 頁)等がある。②説に立ったとされる裁判例として、TRIPP TRAPP 事件知財高裁判決平成 27 年 4 月 14 日(判時 2267 号 91 頁)がある。

<sup>8</sup> 知財高裁判決平成 24 年 2 月 14 日(判例時報 2161 号 86 頁)

<sup>9</sup> 知財高裁判決平成 27 年 10 月 8 日(平成 27 年(ホ)第 10097 号)

<sup>10</sup> 損害賠償責任まで否定する趣旨ではないと思われる。

管理者に対しても同様に、著作権を含む知的財産権侵害につき一定の場合に不法行為責任を追求しようと思われる。

## 4. 商標権侵害について

### (1) 商品又は役務の類否

商標とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの」のうち、指定商品又は指定役務（サービス）について使用するものをいう（商標法2条1項）。商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有し（商標法25条）、類似する指定商品又は指定役務での登録商標の使用について禁止権を有する（商標法37条）。

ある商標権を侵害するかどうかは、対象製品（又はサービス）が指定商品又は指定役務と同一又は類似である必要があり、これが非類似であれば商標権侵害を構成しない。仮想空間で商標が表示された場合に、それが指定商品又は指定役務と同一又は類似といえるのかが問題となる。

例えば、指定商品を「靴、衣類」とする「Nike」の商標権がある場合に、仮想空間で「Nike」の文字が付された服を購入して当該仮想空間内でのみ着用する場合を考える。商品又は役務の同一／類似を判断するにあたっては、生産者、販売者、需要者、用途等の共通性を考慮すべきとされているところ<sup>11</sup>、現実世界で（人間が履く）「靴」と仮想空間で（画面上に表示される）「靴」の用途が共通しているとは言い難い（一方で、アバターが履いているという点で用途が共通するという考えもあり得る）。また、仮想空間に関心のある特定の者に利用が限られている場合、現実世界と仮想空間とで需要者が共通しているといえるのかという問題もある。

仮想空間での商標権侵害に関する裁判例は、筆者が知るところ不見当であり、現行の商標法が仮想空間を想定していないことから、既存の商標権による権利行使が奏功しない可能性もある。このため、商標権者としては、仮想空間での利用を想定した指定商品又は役務を含む商標出願を行っておくことが望ましい。例えば、Nike社による商標登録出願（商願2021-132597）では、指定商品として「第9類 仮想商品、すなわち、オンライン上の仮想世界及びオンライン上で使用する履物」、指定役務として「第35類 仮想商品、すなわち、オンライン上で使用する履物」が指定されており、仮想空間を念頭においた出願がなされている。

### (2) 商標の「使用」

商標の使用には、商品に標章を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為（商標法2条3項1号）、電磁的方法で映像面に標章を表示して役務を提供する行為（同7号）、商品／役務に関する広告等に標章を付して電磁的方法により提供する行為（同

8号）が含まれている。仮想空間内で商標を表示することは、電磁的方法（あるいは電気通信回線を通じた提供）にあたり得るから、形式的には2条3項所定の「使用」に該当すると思われる。

しかしながら、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できる態様で使用されていない場合には、指定商品又は役務が同一又は類似である場合であっても、商標権侵害を構成しない（商標法26条1項6号）。例えば、商標が装飾（Tシャツの図柄等）として表示されている場合、キャッチフレーズとしての使用の場合が該当する。仮想空間においては、仮想空間上の店舗にて商標を付すような場合はともかく、先に挙げた「バーチャル大阪」の背景の一部として商標が映り込んでいるような場合には、出所識別標識として用いられていないとして、商標権侵害を構成しないと思われる。

仮想空間上において商標の使用に該当するかという点は、現行の商標法では対応できていない論点であり、また裁判例も見当たらないことから、近い将来、商標法の改正により何らかの手当てがなされる可能性がある。今後の動向を注視する必要がある。

## 5. 準拠法について

以上の議論はいずれも日本法を対象としているが、仮想空間内での活動が日本で行われているとは直ちにいえなため、どの国の法律が適用されるのかを考える必要がある。この点につき、①特定の国からアクセスできる限りその国の法律が適用されるという考え方、②プラットフォーム事業者の利用規約に明示された準拠法を適用すべきという考え方がある<sup>12</sup>。

前者によれば、仮想空間はインターネット経由で利用できるものであるから、知的財産権の登録国（著作権の場合は全世界）のいずれかの法律が適用されることになり、仮想空間のユーザ及び管理者に過度な監視負担を強いることになりかねない。一方、後者の場合は、プラットフォーム事業者において、知的財産権の保護に緩やかな（あるいは未成熟な）国を準拠法として利用規約に定めてしまうと、仮想空間における知的財産権の実効的な保護に欠けることになる。

この点に関する裁判例は存在しないが、知的財産権の保有者は（仮想空間のユーザではない）第三者であり、仮想空間の利用規約に縛られるべき理由はないものと思われる。少なくとも、仮想空間の利用者が日本に所在することが明らかな場合（例えば、仮想空間での活動が日本語で行われている）には、日本で被疑侵害行為がなされているとして、日本法が適用されるべきかと思われる。

### 〈脚注〉

<sup>11</sup> 例えば、AMG 商標事件知財高裁判決平成30年3月29日（平成29年（行ケ）第10211号）では、「本願指定商品と引用指定商品とは、原材料及び用途を同じくし、両指定商品を製造販売している事業者が相当数存在し、同一の製造者又は販売者のもとで取り扱われているものであること、両指定商品の需要者は、飲食品の製造メーカーや一般の個人消費者において共通する場合がある」等の事情を認定して、指定商品が類似する旨判断されている。

<sup>12</sup> 小塚荘一郎「仮想空間の法律問題に対する基本的な視点－現実世界との「抵触法」的アプローチ」情報通信政策研究6巻1号1B-11～12頁

# コンセント制度の導入に向けた検討状況

弁理士 中村 仁

## 1. はじめに

コンセント制度とは、引用商標の商標権者の同意（コンセント）があれば、それと類似する後願の商標の登録を原則として認める制度です。多くの国で採用されていますが、日本の商標法では採用されていない制度ですので、馴染みのない方もいらっしゃるかもしれません。

コンセント制度導入はこれまで何度も議論されてきましたが、出所混同のおそれ、審査処理の遅延、商標調査の不便などの課題が指摘され、未だ導入には至っていません。

そんな中、令和4年9月29日、11月22日及び12月23日に開催された産業構造審議会知的財産分科会の第9回、第10回及び第11回商標制度小委員会において、特許庁からコンセント制度に関する検討の再開が提案され、賛成意見が多い中で、現在、検討が進んでいます。

このような検討経緯からすると、近い将来コンセント制度導入の可能性が十分考えられるので、この機会に、産構審での検討を紹介しつつ、コンセント制度を考えたいと思います。<sup>1</sup>

## 2. コンセント制度の類型

コンセント制度には、大きく分けて「完全型」と「留保型」の二つの類型があります。

「完全型」は、引用商標権者の同意があれば、必ず登録を認める制度です。

「留保型」は、引用商標権者の同意があっても、審査官が出所混同のおそれがあると判断した場合には拒絶できる制度です。

多くの国では、需要者の安全確保などの観点から、留保型を採用しています。

## 3. 克服すべき課題と解決方法

特許庁は、現在までのコンセント制度導入の議論の中で指摘されてきた課題を5つに整理し、これらに対する特許庁の考え方（解決方法）を示しています。

### (1) 出所混同のおそれ

類似商標が併存すると出所混同が生じやすく需要者に不利益が生じる、という問題です。

この点、留保型コンセント制度を採用すれば、審査官により出所混同のおそれを審査することができ、また、登録後の混同防止表示請求や実際に混同が生じた場合の取消審判の規定を設けることで解決できると説明しています。

### (2) 審査の遅延

具体的な出所混同のおそれの審査や、出願人が引用商標権者から同意を得るための交渉期間を考えると、審査の長

期化が懸念されるという問題です。

この点、現在は審査処理の迅速化、効率化が図られており、コンセント制度導入による審査期間への特段の影響はほぼないと説明しています。

### (3) アサインバックの存在

アサインバックにより類似商標の併存が可能なのだから、コンセント制度を導入する必要はないという指摘があります。

この点、アサインバックより簡便・低廉な手続としてのコンセント制度のニーズがあり、アサインバックがコンセント制度の代替として機能しているとはいえないと説明しています。

### (4) 商標法の趣旨との関係

出所の混同を生じる類似の商標が複数登録されることになるため、「需要者の利益保護」を目的の一つに掲げる商標法の趣旨との関係に齟齬が生じる可能性があるという指摘です。

この点、「需要者の利益」の保護については、（アサインバックと異なり）出所混同のおそれを審査で考慮すること等が担保されると説明しています。

### (5) 最高裁判決との整合性

商標法4条1項11号に、当事者の合意により「類似であっても混同は生じないものとする」という概念を追加する場合には、これまでの最高裁判決で示された類否の考え方（最高裁昭和49年4月25日判決（保土谷化学工業社標事件）等）と齟齬が生じる可能性があるという指摘です。

この点、登録査定後にその事情（現在の使用状況等）が変動しないことを担保できるようなものについては、一般的・恒常的な事情に準じたものとして、商標法4条1項11号の類否判断の枠外において、考慮することも許されるのではないかと説明しています。

## 4. コメント

今後、産構審でどのような議論がなされ、どのような結論になるかは不明ですが、上述の特許庁の説明からすると、留保型を前提として課題の克服は可能であり、また、ユーザーからの導入要請という立法事実と国際調和という追い風があるので、導入のための法改正に進む可能性が高いと考えられます。

課題を解決でき導入が可能であっても、類似商標の併存を認めるというコンセント制度の導入が、厳格な登録主義及び審査主義をとる現在の商標法の体系に大きく影響することは明らかであると考えます。ユーザー・ニーズや国際調和も重要かもしれませんが、よりよい商標制度のために、大所高所からの議論が望まれるところです。

## 〈脚注〉

<sup>1</sup> 産業構造審議会知的財産分科会第9回、第10回及び第11回商標制度小委員会における配布資料や議事録を参照しています（但し、令和5年1月5日時点で第11回の議事録は未公開）。

# 欧州単一特許制度と統一特許裁判所の概要

弁護士・カリフォルニア州弁護士 木村 広行  
弁理士 榎間 城作

## 1 はじめに

統一特許裁判所に関する協定（Agreement on a Unified Patent Court : UPC 協定）が、紆余曲折を経て、いよいよ発効されようとしている。これまでに関連する動向につき、本ニュースレター第 43 号の海外ニュース「欧州知的財産制度における英国の EU 脱退の影響」、同第 61 号の海外ニュース「欧州統一特許裁判所の創設と協定批准を巡る英独の動き」にて紹介してきたが、本稿では、開始が間近に迫った欧州単一特許制度の概要について紹介するとともに、単一特許制度の開始にあたり、留意すべき点について述べるものとする。

まず、前提として、欧州では、出願人は、各国特許庁に特許出願することも可能であるが、欧州特許条約（European Patent Convention）のもと、欧州特許庁（European Patent Office）に対して特許出願し、欧州特許庁により付与される欧州特許を取得することが可能である。これにより多くの各国特許庁に個別に特許出願するよりも費用を抑えるとともに、重複した審査手続を回避することが可能となる。もっとも、欧州特許庁により付与された欧州特許について、欧州特許条約の締約国などにおける有効化のために、翻訳文の提出<sup>1</sup>、庁費用の納付などを要することもあり、またすべての欧州特許の侵害は国内法により処理するものとされているなど（欧州特許条約 64 条(3)）、欧州特許は、単一の特許ではなく、各指定国における各国特許の束であるなどと表現されている。

これに対して、欧州における特許取得の新たな選択肢として、単一特許（Unitary patent）を導入するとともに、統一特許裁判所（Unified Patent Court）の運用開始が予定されている。この単一特許制度は、EU における規則（Regulation）に基づく制度であり、具体的には、2021 年 12 月 17 日の（単一特許保護の創設の領域における強化された協力を実施する）規則（EU）第 1257/2012 号及び（適用翻訳の取決めに係る単一特許保護の創設の領域における強化された協力を実施する）規則（EU）第 1260/2012 号に基づく制度である。そして、規則（EU）第 1257/2012 号の 18 条、規則（EU）第 1260/2012 号の 7 条によれば、各規則は既に発効しているが、各規則は統一特許裁判所についての協定（AGREEMENT on a Unified Patent Court : UPC 協定）の発効から適用されるものとされている。

そして、統一特許裁判所準備チームにより、2022 年 10 月に運用開始のロードマップが公表され<sup>2</sup>、これによれば、ドイツが同年 12 月に UPC 協定の批准書を寄託することが見込まれ、2023 年 1 月 1 日から統一特許裁判所の管轄から従来の欧州特許を除外するオプトアウト手続などが可能になるサンライズ期間といわれる準備期間が開始し、2023 年 4 月 1 日から、UPC 協定が発効し、統一特許裁判所の運用が開始されるとともに、上記各 EU 規則も適用が始まり、単一特許制度が開始される見込みとなっていた。

しかし、統一特許裁判所の事件管理システム（Case Management System : CMS）に関する準備のために、サンライズ期間の開始日は 2023 年 3 月 1 日に、UPC 協

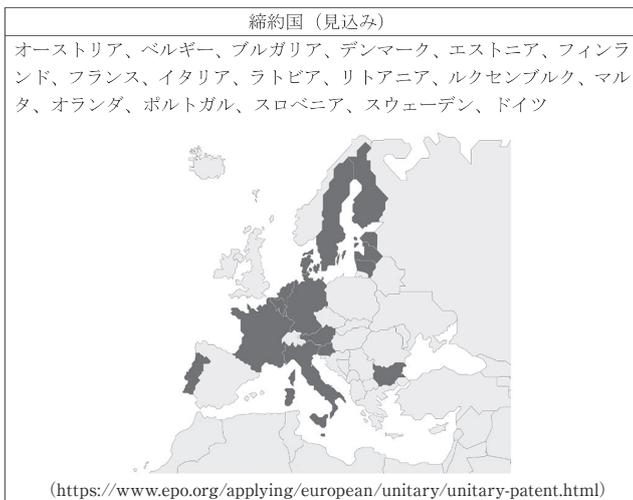
### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 従来の欧州特許では、登録時における EPO へのクレームの翻訳文（手続言語以外の 2 つの EPO 公用語によるクレームの翻訳文）の提出に加え、指定国での有効化手続の際に、EPC65 条の適用に関する 2000 年 10 月 17 日の協定（ロンドン協定）の締約国などを除き、指定国の公用語による明細書等全文の翻訳文の提出が必要とされている。

<sup>2</sup> [https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc\\_documents/upc\\_-\\_exco\\_-\\_upc\\_external\\_roadmap-v0.9\\_edit\\_0.pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/upc_-_exco_-_upc_external_roadmap-v0.9_edit_0.pdf)

定の発効日は2023年6月1日に、それぞれ2か月延期された<sup>3</sup>。

執筆時点においては、EU加盟国の27か国のうち、単一特許制度の参加国は25か国<sup>4</sup>、そのうち、UPC協定発効時点でのUPC協定に批准する締約国（以下、特に断りがない限り、「締約国」とは、UPC協定の締約国をいう。）はドイツを含めて17か国となることを見込まれており<sup>5</sup>、当初はこの17か国の締約国において単一特許の効力が及ぶことになる。



## 2 単一特許制度について

従来の欧州特許は、各国特許の束といえるものであったのに対して、単一特許は、全ての締約国において単一の効力を有する点で大きく異なる。例えば、これまで、従来の欧州特許では、権利行使や特許取消などについて、各指定国の裁判所によって個別に判断されてきたのに対して、単一特許では、権利行使や特許取消などについては、後述の統一特許裁判所の専属管轄とされ、同裁判所によって判断されることになる。

単一特許制度が導入されたあとも、従来と同様に、従来の

欧州特許や各国特許を取得することは可能であり、これらの制度が併存することになる。さらに、従来の欧州特許と単一特許を組み合わせて取得することも可能であり<sup>6</sup>、締約国については単一特許で保護しつつ、締約国以外の欧州特許条約（European Patent Convention : EPC）の締約国等<sup>7</sup>（例えば、EUを脱退した英国）については従来の欧州特許で保護することが可能である。

単一特許を取得するには、従来の欧州特許と同様に欧州特許庁における出願審査手続を経て、許可予告（EPC規則71(3)）があった後、手数料納付とクレームの翻訳文を提出すると特許付与が欧州特許公報に掲載され（the mention of the grant of the European patent is published in the European Patent Bulletin）、原則として特許付与が欧州特許公報に掲載されてから1か月以内に単一効の請求をすることが必要になるが、この単一効の請求をせずに、従来の欧州特許として有効化を行うことも可能である。このように、単一特許を取得しようとする場合も、従来の欧州特許を取得しようとする場合も、特許付与が欧州特許公報に掲載されるまでの手続は同様の手続となる。なお、単一効の請求をしたとしても、締約国以外の欧州特許条約の締約国などについては、従来の欧州特許と同様の有効化などの手続が必要となる。

また、経過措置として、2023年1月1日以降<sup>8</sup>、UPC協定発効日前に許可予告（EPC規則71(3)）のあった欧州特許出願について、単一効の早期請求<sup>9</sup>と特許付与の決定（the decision to grant a European patent）の発行の遅延請求<sup>10</sup>とが可能になることが予定されている。単一効の早期請求の手続は、単一効の要件を満たしている限り、EPOが、UPC協定の発効に応じて、単一特許として登録することを可能にするものである。また、特許付与の決定の発

### 〈脚注〉

<sup>3</sup> <https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023>

<sup>4</sup> <https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html>

<sup>5</sup> <https://www.unified-patent-court.org/en/organisation/upc-member-states>

<sup>6</sup> [https://www.epo.org/applying/european/guide-up/html/e/uppg\\_a\\_iv.html](https://www.epo.org/applying/european/guide-up/html/e/uppg_a_iv.html)

<sup>7</sup> 従来の欧州特許は、EPC締約国の39か国（ベルギー、ドイツ、フランス、ルクセンブルク、オランダ、スイス、英国、スウェーデン、イタリア、オーストリア、リヒテンシュタイン、ギリシャ、スペイン、デンマーク、モナコ、ポルトガル、アイルランド、フィンランド、キプロス、トルコ、ブルガリア、チェコ共和国、エストニア、スロバキア、スロベニア、ハンガリー、ルーマニア、ポーランド、アイスランド、リトアニア、ラトビア、マルタ、クロアチア、ノルウェー、北マケドニア、サンマリノ、アルバニア、セルビア、モンテネグロ）、拡張国の1か国（ボスニアヘルツェゴビナ）及び認証国の4か国（モロッコ、モルドバ、チュニジア、カンボジア）において有効化が可能である。

<sup>8</sup> <https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221206.html>

<sup>9</sup> <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20221114b.html>

<sup>10</sup> <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20221114a.html>

行の遅延請求の手続は、許可予告後のテキストの承認が完了していない場合、特許付与の欧州特許公報への掲載を UPC 協定発効日以降に遅らせることができる手続である<sup>11</sup>。これにより、従来の欧州特許制度下で出願され、UPC 協定発効前に許可予告のあった欧州特許出願を単一特許として権利化することが可能となる。UPC 協定発効前に従来の欧州特許として付与されたものを単一特許に変更することはできないため、UPC 協定発効前に許可予告がされた欧州特許出願については、遅延請求（単一特許の取得）の可否を検討すべきであろう。

締約国の多くの国での特許の取得を予定している場合は、単一特許を取得することで各国における手続が不要になり、維持年金管理の簡素化や権利維持の費用を低減することが可能になる。権利維持の費用については、締約国のうちのおよそ4か国以上で欧州特許を有効化する場合は、単一特許の方が従来の欧州特許よりも維持費用が抑えられると試算されている<sup>12</sup>。また、従来の欧州特許は、指定国での有効化手続の際に、ロンドン協定の締約国などを除き、指定国の公用語による明細書等全文の翻訳文の提出が必要であるが、単一効の請求には、6年の移行期間（最大12年間まで延長の可能性はある。）は、手続言語が英語であるときは、明細書の任意のEUの公用語への完全な翻訳の提出が求められ、手続言語がフランス語又はドイツ語であるときは、明細書の英語への完全な翻訳の提出が求められるにとどまり（なお、この提出された翻訳は、情報提供のためのものであり、法的効果はないとされている（規則(EU)第1260/2012号6条2項。））さらに当該移行期間の経過後は、この翻訳の提出も不要となる（規則(EU)第1260/2012号3条及び6条参照）。もっとも、登録時における手続言語以外の2つのEPO公用語によるクレームの翻訳文の提出は、従来の欧州特許と同様に必要である。

また、単一特許の場合、侵害訴訟は、従来の欧州特許のように各国裁判所に訴え提起するのではなく、後述の統一特許裁判所に訴え提起するのみで締約国における権利行使が可能になる。このため、UPC 協定締約国の各国で並行して訴訟

を提起する場合と比較して訴訟費用や訴訟期間が抑えられることが期待されている。

他方で、単一特許の取消に係る訴訟が統一特許裁判所に提起され、取り消す旨の判決がなされることにより、締約国すべてにおける権利を失うおそれがある（セントラルアタック）。また、単一特許は、締約国の一部においては権利を維持し、他の締約国においては権利を維持しないことにより維持年金を軽減するような柔軟な対応ができない。

### 3 統一特許裁判所について

統一特許裁判所は、締約国における従来の欧州特許及び単一特許についての侵害、特許取消などに係る訴訟について専属管轄を有する裁判所である（UPC 協定 32 条）。統一特許裁判所は、第1審裁判所のうち主に特許取消訴訟が係属する中央部をパリに置き、ロンドンとミュンヘンに支所を設け、主に侵害訴訟が係属する地方部と地域部を締約国の要請によりその締約国に又は複数の締約国のために設け（UPC 協定 7 条、33 条参照）、控訴裁判所をルクセンブルクに設ける（UPC 協定 9 条 5 項）という構成になっていたが、英国が UPC 協定批准を撤回したため、執筆時点において、中央部の支所はミュンヘンのみとなっている。

もっとも、UPC 協定の発効日から7年の移行期間（さらに7年を上限として延長が可能とされている。UPC 協定 83 条(1)及び(5))が設けられており、移行期間中は、従来の欧州特許の侵害、特許取消などに係る訴訟については、各国内の裁判所に対しても訴え提起することができるものとされている（UPC 協定 83 条(1)）。

したがって、単一特許に関しては、統一特許裁判所の専属管轄となるが、締約国における従来の欧州特許（UPC 協定発効日において登録済み特許も含む。）については、移行期間中、統一特許裁判所とともに、各国内の裁判所が管轄を有することになり、移行期間の経過後は、従来の欧州特許についても統一特許裁判所が専属管轄を有することになる。そのため、移行期間中の締約国における従来の欧州特許の特許権

#### 〈脚注〉

<sup>11</sup> <https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html>

<sup>12</sup> <https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/cost.html>

者は、侵害訴訟を統一特許裁判所に提起することも、各国の裁判所に提起することも可能となるが、第三者も特許取消に係る訴訟をいずれかの裁判所に提起することが可能になる。なお、締約国以外の国における従来の欧州特許については、各国の裁判所が管轄を有する。

そして、従来の欧州特許についての統一特許裁判所の効力は、その欧州特許が効力を有する締約国に及ぶと解されるため（UPC 協定 34 条参照）、統一特許裁判所に従来の欧州特許の取消に係る訴訟が提起され、特許を取り消す旨の判決がなされることで、当該欧州特許が効力を有する締約国すべてにおいて特許が取り消されるといったセントラルアタックのおそれがある。例えば、英国、ドイツ、フランス及びイタリアにおいて有効化した従来の欧州特許の取消に係る訴訟が統一特許裁判所に提起され、特許を取り消す旨の判決がなされた場合、EU を離脱した英国に対しては統一特許裁判所の効力は及ばないが、UPC 協定締約国のドイツ、フランス及びイタリアにおいて特許が取り消されるおそれがある。

このようなセントラルアタックを回避するために、移行期間満了の1か月前までは、従来の欧州特許を統一特許裁判所の管轄から除外するオプトアウトの手続をとることが可能である（UPC 協定 83 条(3)）。このオプトアウトの手続をとることができるのは、従来の欧州特許（登録済み又は出願係属中）及び補足保護証明（Supplementary Protection Certificate : SPC）についてであり、単一特許についてはこの手続をとることはできず、また既に統一特許裁判所で訴訟が提起されているときもこの手続をとることができないものとされている。冒頭でも述べたように、UPC 協定の発効前のサンライズ期間からこのオプトアウトの手続をとることができ、オプトアウト後も各国裁判所で訴訟が提起されていない限りオプトアウトを撤回（オプトイン）することも認められている。ただし、オプトイン後に、再度、オプトアウトの手続をとることは認められていない。

なお、オプトアウトの手続は、欧州特許庁に対しては行うことはできず、統一特許裁判所の事件管理システム（CMS）

を介してのみ行うことができる。また、オプトアウトの手続は、すべての指定国に関して行う必要がある（UPC 規則 5 (1) (b)）。<sup>13</sup>

## 4 留意点

単一特許は、費用や手続的負担を抑えながら複数国での欧州特許の有効化が可能であるため、特許取得した国の数が意味を持つ場面（例えば、特許プールやライセンスプログラム、スタートアップ企業の特許ポートフォリオ構築等が考えられる。）においては有益である反面、単一特許の専属管轄となる統一特許裁判所には過去の判決の積み重ねがなく、その判断の見通しを立てるもの容易ではないと解される。

そのため、単一特許の取得については、費用や手続的負担の軽減の観点のみならず、判断の見通しを立てるのが困難な統一特許裁判所でのセントラルアタックのリスクも踏まえつつ、特許の重要性等を考慮して、その取得の適否を検討する必要がある。

また、従来の欧州特許に関しても、重要特許など<sup>14</sup>について、統一特許裁判所でのセントラルアタックを受けることはリスクが大きいとも言え、上で述べたとおり、一旦、統一特許裁判所で訴訟が提起されると最早オプトアウトの手続をとることはできないため、まずはサンライズ期間にオプトアウトの手続をとることによってセントラルアタックを確実に回避し、状況に応じてオプトアウトを撤回するという選択肢を残すことを検討することが望ましいであろう。

さらに、移行期間満了の1か月前を過ぎると、オプトアウトの手続をとることはできず、従来の欧州特許と単一特許の両方について統一特許裁判所が専属管轄を有することとなるため、セントラルアタックを完全に回避するためには、ナショナルルート（欧州特許庁を介さずに各国特許庁に直接出願するルート）による特許取得も検討していく必要があると思われる。

## 〈脚注〉

<sup>13</sup> <https://www.unified-patent-court.org/en/registry/opt-out>

<sup>14</sup> 例えば、特許プールやライセンスプログラム、個別ライセンス契約の対象となっている重要特許や権利範囲が広く無効化の懸念がある特許はセントラルアタックのリスクが高いと考えられる。

**特** 海外サーバから国内ユーザへのプログラム配信による特許権侵害の成否 知財高裁令和4年7月20日判決  
(平成30年(ネ)第10077号 特許権侵害差止等請求控訴事件) >> 原判決変更、請求一部認容

本件は、「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」の特許権を有する控訴人が、被控訴人らが提供するサービスに用いられている被控訴人らプログラム、及び被控訴人らプログラムがインストールされた情報処理端末である被控訴人ら装置が本件特許発明の技術的範囲に属し、被控訴人ら装置及びプログラムの生産等が本件特許権を侵害するとして、差止め等を求めた事案である。知財高裁は、被控訴人らプログラムが、米国内に存在するサーバから日本国内に所在するユーザに向けて配信されるものと認めた上で、「ネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまふところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在す

る現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。」と述べ、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当であるとし、被控訴人らプログラムの生産並びに被控訴人らプログラムの提供及び提供の申出を行うことによる本件特許権の直接侵害と被控訴人らプログラムの提供を行うことによる本件特許権の間接侵害の成立を認めた。

**特** 後発医薬品の申請段階における訴えの利益 東京地裁令和4年8月30日判決  
(令和3年(ワ)第13905号 特許権侵害差止請求権及び損害賠償請求権不存在確認請求事件) >> 訴え却下

日本版パテントリンケージである「二課長通知」(「医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて」(平成21年6月5日付医政経発第0605001号/薬食審査発第0605014号))は、先発医薬品の一部の効能・効果、用法・用量に特許が存在し、その他の効能・効果等を標ぼうする医薬品の製造が可能である場合については、特許が存在する効能・効果等を除いて後発医薬品を承認できると定める。原告後発医薬品の効能・効果は、被告特許の技術的範囲に属すると判断される可能性があった。後発医薬品の承認申請を行った原告は、被告特許権(特許第6466339号及び特許第6678783号)による差止請求権の不存在確認等を求め、二課長通知は行政庁における事実上の規範であってこれに基づく運用によって被告特許権の存在を理由として自社後発医薬品が承認されないこ

とは、法的地位に危険又は不安が現に存在するあるいは現実化することが確実であることだとして訴えの利益を主張した。東京地裁は、現に紛争は存在しておらず、二課長通知に基づく運用によれば近い将来において原告医薬品の承認がなされさらに薬価収載がなされる蓋然性も高いとは認められないから、現時点において原告の有する権利又は法的地位に危険又は不安が存在しているとは認めるに足りないとした。なお、仮に、二課長通知に基づく運用によって原告医薬品の承認がなされないとしてもそのことによって原告と被告との間に差止請求権等の存否に係る法律上の紛争が存在することになるものとは解されないと判断した。後発メーカーは、現に紛争が起きていない限り承認申請段階では訴えの利益が認められず、少なくとも承認を得るまでは差止請求権等の不存在確認の訴えを提起できないこととなった。

● 地図の著作権侵害 東京地裁令和4年5月27日判決  
(令和元年(ワ)第26366号 著作権侵害差止等請求事件)>> 請求一部認容

本件は、被告である有限会社ペーパー・シャワーズら（ペーパー・シャワーズ）が、原告である株式会社ゼンリン（ゼンリン）の作成及び販売する住宅地図を複製し、これを切り貼りする等してポストイング業務を行うための地図を作成する等していたところ、ゼンリンがペーパー・シャワーズらに対して著作権侵害に基づく差止及び損害賠償を請求した事案である。東京地裁は、「一般に、地図は、地形や土地の利用状況等の地球上の現象を所定の記号によって、客観的に表現するものであるから、個性的表現の余地が少なく、文学、音楽、造形美術上の著作に比して、著作権による保護を受ける範囲が狭いのが通例である。しかし、地図において記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法に関しては、地図作成者の個性、学識、経験等が重要な役割を果たし得るものであるから、なおそこに創作性が表れ得るものといえることができ

る。そこで、地図の著作物性は、記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法を総合して判断すべきものである」と従前と同様の規範に立った上で、ペーパー・シャワーズらにおける地図の作成行為等は複製権侵害等にあたるとして、著作権侵害を認めた。損害額に関し、ペーパー・シャワーズらは「公益社団法人日本複製権センターは組織内での利用を目的とした複製に係る使用料を1頁当たり4円と定め、一般社団法人学術著作権協会は内部利用目的の基本複製使用料を1頁当たり2円と定めている」等と主張したが、これらの主張を退け、ゼンリンにおいて複製許諾証が1申請又は1届出につき1枚貼付するものとして1枚200円で販売されていること等を根拠として「1頁当たり200円と認めるのが相当である」とし、損害額の合計が2億1296万0200円であると判断した。

● 他社サービスを紹介するウェブページの商標法26条1項6号該当性 大阪地裁令和4年9月12日判決  
(令和3年(ワ)第6974号事件 商標権侵害差止等請求事件)>> 請求棄却

「セレモニートーリン」等の商標権者である原告は、被告の「安心葬儀」というウェブサイト（本件サービスサイト）において、原告の「セレモニートーリン」との名称の葬儀場（本件葬儀場）の建物の写真や情報を表示させるウェブページは、原告のウェブページであると誤認させ、出所の混同を生じさせる旨を主張して、本件ウェブページに係るhtmlファイル内のタイトルタグ及びディスクリプションメタタグ（記述メタタグ）における被告標章の削除等を請求した。大阪地裁は、「本件サービスサイトは、その構成において、需要者である葬儀希望者に対し、その条件に見合った葬儀社等の情報提供を行い、また希望者には葬儀の依頼や相談、一括見積を行うことなどを通して、葬儀希望者と葬儀社等とのマッチング支援を行うサービス（被告役務）を提供するものであることが容易に看取できる。」として、「本件ウェブページに接した需要者は、『セレモニートーリン』を、葬儀場を紹介するという本件サービスサイトにおいて紹介される一葬儀社

（場）として認識するものであり、原告が本件葬儀場において提供する商品ないし役務に関し、被告がその主体であると認識することはないものというべきである」と判断した。さらに、「『セレモニートーリン』をキーワードとして検索した際の検索結果において基本的に各タグに記載されたとおり表示されると認めることができるが、その内容は、いずれも本件サービスサイトの名称が明記された見出し及び説明文と相まって、原告の運営するウェブサイトとは異なることが容易に分かる」し、需要者が「本件ウェブページに遷移した場合には、」 「被告が運営する本件サービスサイトの一部として本件ウェブページを理解するのであって、やはり、被告標章を本件ウェブページの各タグ内で使用することによって、原告と被告の提供する商品または役務に関し出所の混同が生じることはないというべきである。」として、被告標章の使用は商標法26条1項6号に該当すると認め、請求を棄却した。

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。