

TMI Associates Newsletter

SPRING 2018

Vol.35

TMI 総合法律事務所

CONTENTS

- | | |
|--|--|
| <p>P.1 TMIロンドンオフィスの設立について</p> <p>P.4 働き方改革関連法案について</p> <p>P.7 会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案～実務上の留意点を踏まえて～</p> <p>P.10 平成30年著作権法改正(案)の概要</p> <p>P.13 十分性認定を踏まえたGDPRの実務対応</p> <p>P.15 ゲノム編集技術として注目を浴びているCRISPR技術の日本における特許の状況</p> <p>P.18 次世代医療基盤法の概観</p> | <p>P.21 Connected Carに関する法務上の留意点</p> <p>P.23 2017年における商標法・意匠法・不正競争防止法の裁判例</p> <p>P.26 部分意匠制度の活用—第3回意匠権侵害に基づく損害賠償請求</p> <p>P.29 商品の形状等のみからなる立体商標の識別力に関する近時の判断傾向</p> <p>P.33 並行輸入(商標)に関する裁判例の紹介(「Swimava」事件/東京地判H29.9.27)</p> <p>P.36 TMI月例セミナー紹介、書籍紹介</p> |
|--|--|

TMIロンドンオフィスの設立について

— 弁護士 絹川健一 —

2018年1月、日本の大手法律事務所としては初めて英国当局の正式認可を受け、コモン・ローの中心地であるロンドンにてオフィスを開設した。ロンドンオフィス常駐責任者として、オフィスの概要について御説明する。

第1 ロンドンオフィスの概要について

■ 場所

世界一の金融街であるロンドンのシティの中心地、地下鉄4線と鉄道が直結するMoorgateが最寄りの駅となる。同駅から徒歩1分の位置にあるランドマークCity Pointの3階に所在する。Bank駅、Liverpool Street駅からも徒歩数分の距離にあり、極めて至便である。このエリアには、英国経済を支える銀行、保険、証券等の金融業の他、多くの

日本の金融機関、総合商社、メーカーの欧州拠点が集中している。世界を動かす経済の心臓部ともいえる絶好のロケーションに新オフィスは所在する。

② 特徴

City Point の地下 1 階から 5 階まで占有している Simmons & Simmons (以下 S&S) ロンドンオフィスの受付前に、TMI 専用のオフィススペースを確保している。S&S は、英国系の大手国際法律事務所であるが、TMI とは 2001 年から特定共同事業を開始し、2005 年から外国法共同事業の関係にあるなど、対等の提携関係にある。新オフィスは、Limited Liability Partnership (有限責任組合) という独立した法人格として英国登記局に登録されており、英国当局からも独立した法律事務所として認可されている。その一方で、長年にわたる S&S との提携関係を最大限に活用し、法的には独立性を保ちつつ、受付やカンファレンスルーム、セミナーームなど各種サービスを共用している。これにより、管理コストを抑えつつ、クライアントに対して洗練されたサービスを提供することが可能となっている。

③ 人的体制

開業当初は、英国法曹資格 (ソリシタ) も有する小職が、責任者として常駐し、現地職員 2 名とともに 3 名体制からスタートしている。今後、新オフィスとして就労ビザの sponsorship を取得することにより、今夏から、英国での勤務を希望する TMI の若手弁護士数名の出向を常時受け入れることができるように、現在準備を進めている。また、現地スタッフも増員するなどして一層の体制の充実を図りたいと考えている。

一方、東京オフィスをはじめとした TMI の他のオフィスには、英国留学・研修経験者が多数勤務しており、英国経験者が中心となって、TMI グローバル事業部の統括下にある欧州法プラクティスグループを構成している。そのため、リソースが必要な場合には、電話・メール一本でいつでも集めることができるし、欧州との時差をうまく活用すれば、日本から英国、英国から日本にバトンタッチして業務を継続することにより、グローバルレベルではどこかが必ず業務を行う体制をとることができ、充実したサービスをより迅速に提供することもできる。このように、バックアップ体制が充実し、「不夜城体制」でサービスを提供できることも、大手事務所の海外オフィスならではの強みである。

第2 ロンドンオフィス開設の経緯

英国法は、コモン・ロー発祥の地であり、英連邦諸国の法制度の形成・発展に大きな影響を及ぼしてきた。また、

英国法は、クロスボーダー案件でも準拠法として選択されることが多く、国際紛争でも、仲裁地は別の場所になったとしても、準拠法は英国法とされる頻度は多い。今後も英国法の需要は増加することが見込まれる。そのため、TMI では、グローバル戦略の一環として、かねてから、長期的視点にたって、英国及び欧州への事業進出の可能性を探ってきた。

英国で法律事務所を正規に開業するためには、英国のソリシタ監督機構 (Solicitor Regulations Authority) の認可を受けなければならない。その認可を受けるためには、最低でも 1 名ソリシタの資格を取得する者が必要である。近年になり、資格転換制度 (QLTS) はできたものの、米国と比べると、日本人弁護士が英国のソリシタ資格を取得するためには、ある程度の時間を要するのが実情である。

また、英国で安定して活動するためには、長期間就労可能なビザを取得することが不可欠であるが、年々、英国での就労要件のハードルは上がっており、弁護士であっても、日本人が英国で長期間就労可能なビザを取得することは容易なことではない。

そのため、多くの日本人弁護士は、米国を留学先として米国を選ぶことが多く、英国に留学する場合も資格取得を目指さずに現地事務所にて短期間研修をして帰国することがほとんどである。

このように事実上の参入障壁があるため、日本の大手事務所でも英国当局から正式に認可を受けてロンドンに拠点を構えている事務所はこれまでなかった。

TMI では、かねてから、今後の欧州における長期的な事業展開を見据えて、小職を業務提携先である S&S に長期駐在させて実務経験を積ませるとともに、ロンドン及び欧州において幅広い顧客層を開拓する一方、ソリシタ資格を取得させるとともに、英国の永住権も取得させるなどして活動基盤を固め、ロンドンオフィス開業に向けて着実に準備を進めてきた。

このような経過を経て、2017 年 10 月 TMI Associates London LLP を法人として設立登記し、同年 12 月英国当局から、日本の大手事務所として初めて、英国法をアドバイスするための認可を正式に受けた。その後、所要の開業準備を経て、2018 年 1 月、ロンドンオフィスを正式開業する運びとなったものである。

第3 業務分野

小職は、約 10 年間の英国での法律実務経験を有し、日英両方の法曹資格を有しているが、そのような両国資格者で実務経験のある日本人弁護士が常駐するのは、TMI ロ

ンドンオフィスだけである。英国・欧州に進出する日系企業のあらゆる法務ニーズに対し、ワンストップサービスを提供する。特に労務および贈収賄・独禁法・現代奴隷法などのコンプライアンス案件に精通しており、日本の常識との違いを踏まえた的確なアドバイスにより企業の適法かつ健全な運営をサポートする。

英国では、コンプライアンス分野の随所で、リスクベース・アプローチをとっており、それが実務として社会に浸透している。法律やガイドラインが全て正解を教えてくれるわけではない。個々の企業は、様々な問題について、自社の直面するリスクを特定し、そのリスクを最小化するための方策を考えて実施し、その効果を測定し、更に対策を向上することが求められる。リスクを査定し、対策を検討し、的確な防止措置を実施する。そのような経験・ノウハウ・リソースがなければ、弁護士やコンサルなど、外部の専門家を関与させることが求められる。クライアントとともに、現状を分析し、実現可能なコンプライアンス・プログラムを検討、導入する。制度を作ってもそれが使われなければ意味がない。そこで、クライアントの依頼を受けて、過去の実例に即した実践的な迫力のあるケーススタディーを用いて社内研修を行なっている。駐在員向けに日本語で実施することもあれば、企業によっては現地職員も一同に会して英語で実施することを選択されることもある。将来問題が起こった場合に雇用者としての会社の責任を追及された際、会社を守る盾になるのは、問題を引き起こさないようにするために会社として合理的な措置を採ってきたことを証明できるか、であり、その際に、リスクベース・アプローチの各段階を経てきたのか、その証拠を残してきたのか、が問われることになる。

また、コンプライアンス関係の調査や M&A など専門性と多くの人的リソースが必要な案件も、提携関係にある Simmons & Simmons (S&S) や他の英国法律事務所のリソースを、必要に応じて適材適所で投入することにより、日本の企業にとって真に必要なサービスを、高いクオリティを維持しつつ、一層、機動的で競争力の高い形で提供する。

さらに、ロンドンに駐在しているからこそ構築できるネットワークを最大限活かし、欧州にとどまらず、欧州・中東・アフリカ地域（いわゆる EMEA 地域）各地の法律事務所とも連携し、クライアントのニーズにも幅広くお応えしていく。

いわゆる Brexit をめぐる欧州法制についての情報発信にも力を入れている。クライアント向けに定期的に欧州法制の動き、Brexit の動き、欧州発コンプライアンス情報の動きをアップデートするサービスも提供している。外からではなく、大きな変革の渦の中にいるからこそ発信できる情報があり、そこに価値があると考えている。

第4 今後の展望

今年は、ロンドンオフィスの活動基盤をしっかりと固めることをまず優先したい。次世代を担う TMI の若い法曹の方々がよりグローバル市場で活躍できるようにするため、ロンドンオフィスをプラットフォームとして活用してもらえようようにしたい。留学でも研修でもいいので、ロンドンを選択肢として考え、是非とも、英国法曹資格の取得にもチャレンジしてもらいたいし、そのための全面的なサポート体制を整えていきたいと思う。

また、ロンドンに物理的な拠点を設けたことを契機として、日系企業だけでなく、欧州所在の外資系企業からも、飛び込みで、日本進出に関する相談や日本法についての質疑が入っている。今後はこうした日本にとってのインバウンド案件についても TMI の他のオフィスと連携しながら積極的に取り込んでいきたいと考えている。

以上

弁護士／英国法ソリシタ

絹川 健一

(1968年生)

Kenichi Kinukawa

直通 / 03-6438-5352

MAIL / kkinukawa@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

一般企業法務 / コーポレートガバナンス / 広報法務 / リスクマネジメント / 不正調査 / 反社会的勢力対応 / 刑事訴訟 / 行政訴訟 / 国際訴訟・仲裁・調停・ADR / カルテル・談合 / 国際カルテル / 私的独占・不公正な取引方法 / 企業結合 / 人事制度の構築・運用 / その他国際法務 / 医療 / ヘルスケア / バイオ / IT・通信 / 銀行・証券・保険・信託

【登録、所属】

第一東京弁護士会(2008) / 英国ソリシタ協会(The Law Society of England & Wales, 2013)

働き方改革関連法案について

— 弁護士 近藤圭介

第1 働き方改革関連法案の経緯

政府は、4月6日、働き方改革関連法案を閣議決定した。この法案の内容は、長時間労働を是正する残業規制や非正規労働者の処遇改善などが盛り込まれ、労働基準法が施行されて以来の歴史的な大改革といわれ、今国会の最重要政策と位置付けられている。なお、裁量労働制の適用業種の拡大は野党の強い反対もあり、見送られた。本稿執筆時点では、政府は6月20日の今国会の会期末までの成立を目指している。本稿では、働き方改革関連法案の概要を説明するとともに、TMI 総合法律事務所において設置した「働き方改革サポートデスク」を紹介する。

第2 働き方改革関連法案の概要

■ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

(1) 労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法）

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定

する。現行の限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせる。

現在は、臨時的な特別な事情がある場合として労使協定によって労使が合意した場合には、上限なく時間外労働が可能となっていたが、改正法では、上回ることでできない上限を設定する。なお、自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制適用等の例外を設けている。また、新たな技術、商品や役務の研究開発業務については、医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。さらに、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企業への猶予措置を廃止する。

(2) 年次有給休暇の付与義務

使用者は、10日以上年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して年次有給休暇を与えなければならない。

(3) 勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）、産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法等）

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法を改正し、事業主に、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を課し、勤務間インターバル制度の普及促進に向けて、政府は労使関係者を含む有識者

<厚生労働省HP参照>

【適用猶予・除外の事業・業務】

自動車運転の業務	改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。上限時間は、年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。
建設事業	改正法施行5年後に、一般則を適用。（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1か月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。）
医師	改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。 具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的なあり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業	改正法施行5年間は、1か月100時間未満・複数月80時間以内の要件は適用しない。（改正法施行5年後に、一般則を適用）
新技術・新商品等の研究開発業務	医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。 ※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。（労働安全衛生法の改正）

※行政官庁は、当分の間、中小事業主に対し新労基法第36条第9項の助言及び指導を行うに当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態等を踏まえて行うよう配慮するものとする。（経過措置）

<参照条文：改正後の労働基準法第36条>

7 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

9 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

検討会を立ち上げる。

また、産業医の選任義務のある労働者数 50 人以上の事業場における事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告しなければならないこととする。また、当該事業者は、産業医に対し、産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければならないこととする。

(4) 高度プロフェッショナル制度の創設

職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも 1,000 万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、年間 104 日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働基準法における労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

(5) フレックスタイム制の改正

フレックスタイム制の清算期間の上限を 1 か月から 3 か月に延長する。

2 雇用形態にかかわらず公正な待遇の確保

(1) 不合理な待遇差を解消するための規定の整備 (パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)

短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化する(均衡処遇)。また、パートタイム労働法の対象に有期雇用労働者を含めることから、法律の名称が「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「非正規法」という。)に変更される。

また、有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保を義務化する(均等処遇)。

すなわち、有期雇用労働者について、均衡処遇(現労働契約法 20 条)だけでなく均等処遇の規定も適用されることになった。

(現行法)

短時間労働者：パートタイム法 8 条(均衡)、9 条(均等)

有期雇用労働者：労働契約法 20 条(均衡)

↓

(改正後)

短時間労働者・有期雇用労働者：非正規法 8 条(均衡)、9 条(均等)

<参考>

非正規法8条(均衡=不合理な格差禁止)

「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。」

非正規法9条(均等=差別的取扱いの禁止)

「事業主は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。」

さらに、派遣労働者については、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、又は、②一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化する。

(2) 労働者の待遇に関する説明義務の強化 (パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)

短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化する。

(3) 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政 ADR)の整備

(1)の義務や(2)の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政 ADR を整備する。

3 施行期日

1の改正については、平成 31 年 4 月 1 日(ただし、中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正規定の適用は平成 32 年 4 月 1 日、中小企業における割増賃金率の見直しは平成 35 年 4 月 1 日)、2の改正については、平成 32 年 4 月 1 日(ただし、中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用は平成 33 年 4 月 1 日)となる。

第3 「働き方改革サポートデスク」の設置

TMI 総合法律事務所では、今後、働き方改革法案に関するクライアントニーズに応えるため、人事労務に精通している弁護士約 20 名による専門組織「働き方改革サポートデスク」を立ち上げることとし、法律事務所としてのリーガル支援に加え、人事コンサルティング、社会保険労務士などの協力も得ながら、働き方改革関連法案に対応した人事制

度構築に至るまでのワンストップ支援を目指すとともに、今後は、働き方改革関連法案に対する実務的な対応を解説するセミナーも実施する予定である。

働き方改革関連法案に関するご相談については、働き方改革サポートデスク専用アドレス（hatarakikata@tmi.gr.jp）にご連絡いただきたい。

以上

弁護士

近藤圭介

(1982年生)

Keisuke Kondo

直通 / 03-6438-5436

MAIL / kkondo@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

人事制度の構築・運用 / 労働審判・労働関係訴訟等への対応 / 組合対応等 / M&A、IPOにおける労務デュー・ディリジェンス / M&A / アライアンス / 反社会的勢力対応 / 商事関連訴訟 / リスクマネジメント / 一般企業法務

【登録、所属】

東京弁護士会(2007)

会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案 ～実務上の留意点を踏まえて～

— 弁護士 池田賢生

第1 はじめに

法制審議会の会社法制(企業統治等関係)部会において、平成30年2月14日、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」(以下「本中間試案」という。)が取りまとめられている。本中間試案では、①株主総会に関する規律の見直しとして、株主総会資料の電子提供制度及び株主提案権、②取締役等に関する規律の見直しとして、取締役への適切なインセンティブの付与(会社補償、D&O保険等)及び社外取締役の活用等、③その他として、社債の管理及び株式交付等の改正が検討されているが、本稿では、実務の取扱いにも大きく影響する、株主総会資料の電子提供制度、会社補償、及び株式交付制度について、実務上の留意点を踏まえ、解説する。

第2 株主総会資料の電子提供制度

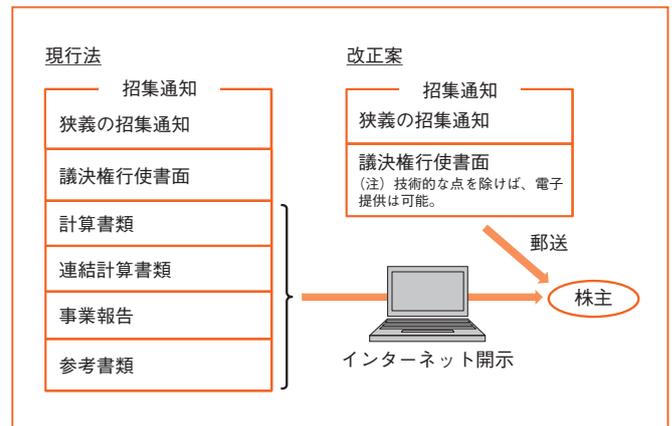
■ 株主総会資料の電子提供制度の改正理由・内容

現行法上、株主総会資料の提供は、書面によることが原則であり、インターネットを利用するためには、株主の個別の承諾が必要とされている。また、みなし提供制度も、実質的にはインターネットでの提供を可能としているものの、提供できる範囲が限定的である。

しかしながら、株主総会資料を、インターネットで提供することができるようになれば、株式会社にとっては、印刷や郵送のために生ずる費用を削減することができるようになる。他方、株主(特に海外機関投資家)にとっても、印刷や郵送が不要となることに伴い、従来よりも早期に充実した内容の株主総会資料の提供を受けることができるようになることが期待される。

そこで、本中間試案では、株式会社は、定款で規定することにより、以下の書類を、物理的な交付に代えて、電磁的方法(インターネット)により提供することができるとされている。

(表1)電子提供が可能となる書類



■ 株主総会資料の電子提供制度の実務上の留意点

本中間試案では、振替機関は、株主総会資料の電子提供制度の定款の定めがある株式会社の株式でなければ、取り扱うことができないとされているため、上場会社は、すべて株主総会資料の電子提供制度が義務付けられることとなる。ただし、振替株式を発行している株会社は、会社法改正の施行日を効力発生日として当該定款の定めを設ける定款変更の決議をしたものとみなされるため、上場会社の場合、定款を変更する必要はない。上場会社の場合、コーポレートガバナンスコード(以下「CGコード」という。)の要請により、招集通知をWEBで開示していることもあり、電子提供制度の義務付け自体は大きな影響はないものと想定される。

しかしながら、本中間試案では、電子提供措置開始日として、【A案】では、株主総会の日(株主総会の招集の通知を発送した日)の4週間前の日又は株主総会の招集の通知を発送した日のいずれか早い日、【B案】では、株主総会の日(株主総会の招集の通知を発送した日)の3週間前の日又は株主総会の招集の通知を発送した日のいずれか早い日とされている。また、狭義の招集通知の発送期限としても、【A案】では、株主総会の日(株主総会の招集の通知を発送した日)の4週間前まで、【B案】3週間前まで、【C案】では2週間前までとされている。CGコードの招集通知の早期発送の要請により、約39%の上場会社が3週間以上前に招集通知を発送し、約1%の上場会社が4週間以上前に招集通知を発送しているが、この現状に照らすと、いずれもB案ならともかく、A案が採用され、4週間前の招集通知の確定が求められるとすると、多くの上場会社が、招集手続の事務フローの見直しを迫られることが想定される。

第3 会社補償

■ 会社補償の改正理由・内容

株式会社としては、役員等として優秀な人材を確保するとともに、役員等がその職務の執行に伴い損害賠償の責任を

負うことを過度に恐れることによりその職務の執行が萎縮することがないようにする必要があり、また、役員等が第三者から責任の追及に係る請求を受けた場合には、当該役員等が適切な防御活動を行うことができるようにそれに要する費用を負担することが株式会社の損害の拡大の抑止に資すると指摘されている。

そこで、本中間試案では、株式会社は、以下の費用・損失等を株式会社が補償する契約を役員等と締結することができると思われる。

(表2)会社補償の範囲

事由	補償内容
<ul style="list-style-type: none"> 役員等が、その職務の執行に関し、責任の追及に係る請求を受けたとき 役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われることとなったとき 	<ul style="list-style-type: none"> 左記事由に要する費用(相当と認められる額に限る)
<ul style="list-style-type: none"> 役員等がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う場合において、善意でかつ重大な過失がないとき 	<ul style="list-style-type: none"> 損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失 損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該和解に基づく金銭の支払により生ずる損失(注)代表訴訟の対象となる責任に係る部分は除く。

2 会社補償の実務上の留意点

株式会社は、原則として、役員等との契約において会社補償の条件を個別に定めることができるが、役員等の職務の適正が損なわれたり、役員等の責任及び刑罰等を定める規定の趣旨が損なわれたりするものについては、制約を受けることとなる。

このため、例えば、役員等が責任追及に係る請求を受けた場合、弁護士費用を事前に求償することができるようにする補償契約を定めることは可能と考えられるが、他方、上記表2に抵触する内容や、刑事罰や課徴金を補償することを定めることはできない。なお、特別法の規定に基づく損害賠償責任は、当該規定の趣旨を損なうかどうかという観点から判断されるとされているが、金融商品取引法に基づく役員損害賠償責任(いわゆる証券訴訟)は、会社補償により同法の趣旨が害されるわけではなく、また、会社補償の主たる目的の一つといえる類型でもあるため、会社補償の対象となると思われる、そのように取り扱われることが期待される。

第4 株式交付制度

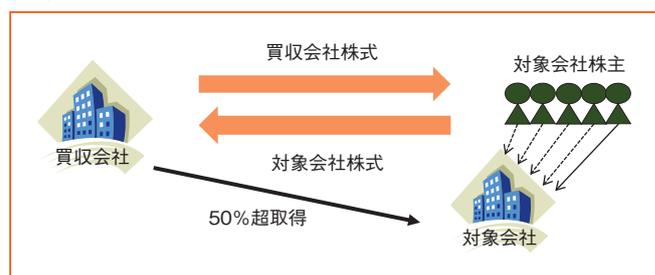
1 株式交付制度の改正理由・内容

現行法上、買収会社が、その株式を対価として対象会社を買収する場合、対象会社の株式を現物出資財産として株式の募集をすることが考えられるが、当該手法については、

原則として検査役の調査が必要となり、時間と費用を要し、かつ、引受人である対象会社の株主及び買収会社の取締役等が財産価額填補責任を負う可能性があることなどから、諸外国と比較し、自社株対価公開買付けはほとんど実施されていない。

そこで、本中間試案では、買収会社が、対象会社となる株式会社(これと同種の外国会社を含む。)をその子会社(総議決権の50%超)とするために当該対象会社の株式を譲り受け、その譲渡人に対して買収会社の株式を交付する制度を新たに創設することとしている。

(表3)株式交付制度



2 株式交付制度の実務上の留意点

株式交付制度は、部分的な株式交換としての組織法上の行為と同様の性質を有しているため、買収会社側から見た場合、現物出資と異なり、①対象会社が株式会社(これと同種の外国会社を含む。)でなければならないこと(すなわち、持分会社には利用できない。)、②対象会社の総議決権数の50%超を取得する場合に限り利用できること、及び③買収会社においては、株式交換と同様の手続(簡易手続の要件を満たさない限り、株主総会の決議による承認や反対株主の株式買取請求等)を要するといった制約がある。

一方、株主側から見た場合、株式交付制度は、対象会社株式の個別の譲受けとも整理されていることから、買収会社は、(公開買付規制が適用されない場合を前提とすると)株式交付により、株式交付計画に定めた下限を下回らない範囲で、申込みを行った株主からの取得を取捨選択できるため、株主は別途株式譲渡契約を締結しない限り、手残り株が生じる可能性がある。

何より、自社株対価公開買付けは、産業競争力強化法上の認定を受ければ、実施は可能であるものの、現状、譲渡人となる株主において課税の繰延が認められていないため、結局のところ、自社株対価 TOB は実施されていない。ただ、平成30年度税制改正大綱において、一定の事業活動については、改正産業競争力強化法に基づく計画認定による支援制度の対象とし、認定計画に基づく買収について課税繰延措置が講じられる予定であるが、株式交付制度導入時に

同様の課税繰延措置が講じられるかによって、株式交付制度の実際の利用可能性に影響が生じることになると考えられる。

以上

(1) 経済産業省による平成30年2月28日付け「第9回株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」資料4参照

弁護士
池田賢生
(1981年生)

Kensei Ikeda
直通 / 03-6438-5701
MAIL / keikeda@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

一般企業法務 / M&A / アライアンス / コーポレートガバナンス / 起業・株式公開支援 / コーポレートファイナンス / 商事関連訴訟 / M&A、IPOにおける労務デュー・ディリジェンス / 事業承継

【登録、所属】

第一東京弁護士会(2006)

平成30年著作権法改正(案)の概要

— 弁護士 稲垣勝之

第1 はじめに

平成30年2月23日、著作権法の一部を改正する法律案(改正案)が閣議決定され、国会に提出された。今後、(国会審議等により内容に変更が生じる可能性はあるが)衆参両院によって審議され、今国会で成立する予定である。本稿では、紙幅の都合上、今回の改正法で特に注目されている「柔軟な権利制限規定」に関する改正部分を中心に、今回の改正案の概要と改正の背景、改正案が成立した場合の実務への影響について、簡単に解説する。なお、具体的な条文案については、文部科学省のHP⁽¹⁾をご参照いただきたい。

第2 改正案の概要とその背景

1 改正の全体像

今回の改正案は、以下の4つの改正項目から成る。

- ① デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備
- ② 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備
- ③ 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備
- ④ アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等

なお、改正法の施行期日は平成31年1月1日(但し、上記②については公布日から起算して3年を超えない範囲で政令が定める日)の予定である。

2 デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備について(30条の4、47条の4、47条の5等)

(1) 改正案に至る背景

本項は、従前から議論されてきたいわゆる「日本版フェアユース」に関する事項であり、今回の改正法の中で最も注目された改正項目である。日本の著作権法には、米国著作権法107条が定めるフェアユース⁽²⁾(Fair Use)に相当する一般的な権利制限はなく、個別具体的な目的や場面を想定した制限規定(個別的権利制限規定)が多数設けられている状況⁽³⁾で、従来より、新たな技術の進歩やニーズ等に的確に対応できないといった批判があった。今回の改正法では、IoT、ビッグデータ、人工知能等の技術革新を背景とす

る新たなニーズに対応し、大量の情報を集積、解析して付加価値を生み出すというイノベーション創出を志向して、ある程度柔軟性をもった権利制限規定が設けられることになった。具体的には、文化審議会著作権分科会報告書(平成29年4月)⁽⁴⁾の整理を踏まえ、権利制限の内容を、権利者に及び得る不利益の度合いに応じて以下の3つの層に分類し、第1層と第2層については、ある程度柔軟性を持った規定を設けることとした。

第1層：権利者の利益を通常害さないと評価できる行為類型(例：システムのバックエンドで行われる複製等)

第2層：権利者に及び得る不利益が軽微な行為類型(例：所在検索サービス等)

第3層：著作物の市場と衝突する場合があるが、公益的政策実現等のために著作物の利用の促進が期待される行為類型

(2) 改正案の概要

第1層に分類される現行の30条の4(技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用)や47条の7(情報解析のための複製等)を削除した上で、これらを包含する新たな権利制限規定として新30条の4を設ける。新30条の4の要旨は、以下のとおりである(下線は筆者による。以下同じ)。

【要旨】新30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受することを目的としない場合には、必要と認められる限度で利用できる。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は、この限りでない。

- ① 著作物の利用に係る技術開発又は実用化の試験
- ② 情報解析
- ③ ①②のほか、人の知覚による認識を伴わない利用

また、同じく第1層に分類される現行の47条の4(保守、修理等のための一時的複製)、47条の5(送信の障害の防止等のための複製)、47条の8(電子計算機におけるキャッシュのための複製)、47条の9(情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用)を削除した上で、これらを包含する新たな権利制限規定として、新47条の4を設ける。新47条の4の要旨は、以下のとおりである。

【要旨】新47条の4(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)

- 1 次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該利用に付随して利用することを目的とする場合には、必要と認められる限度で利用できる。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は、この限りでない。
- ① 電子計算機におけるキャッシュのための複製
 - ② 送信障害防止のための複製
 - ③ 情報提供の準備に必要な情報処理のための利用
- 2 次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を行うことができる状態の維持・回復を目的とする場合には、必要と認められる限度で利用できる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
- ① 保守・修理のための一時的複製
 - ② 機器の交換のための一時的複製
 - ③ サーバの滅失等に備えたバックアップのための複製

さらに、第2層に分類される現行の47条の6(インターネット検索のための複製等)を削除した上で、これを包含する新たな権利制限規定として、新47条の5を設ける。新47条の5の要旨は、以下のとおりである。

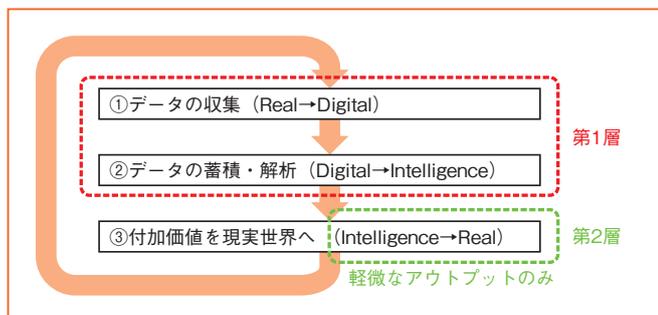
【要旨】新47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)

電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによって著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(政令で定める基準に従う者に限る)は、必要と認められる限度で、当該行為に付随して軽微な利用を行うことができる(軽微か否かは利用される部分の割合、量、表示の精度その他の要素を総合考慮して判断)。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は、この限りでない。

- ① 所在検索サービス(例:書籍、音楽、テレビ番組等の著作物の所在を検索するサービス)
- ② 情報解析サービス(例:論文剽窃検出サービス等、大量の情報を解析し結果を提供するサービス)
- ③ ①②のほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出し、その結果を提供する行為であって、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの

(3) 実務への影響等

今回の改正法は、既存の個別的権利制限規定を統廃合するとともに、技術革新に伴って生じている新たなニーズについても、ある程度包括的に権利制限の対象とすることにより、①データの収集(インプット)→②データの蓄積・解析→③結果の提供(アウトプット=新たな知の創出)という価値創造サイクル(CPS/サイバーフィジカルシステム)によるイノベーションの促進とデータ駆動型社会の実現に向け、その過程で生じる著作物の複製、翻案、公衆送信等を広く権利制限の対象とするものといえる。



【産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会中間取りまとめ(平成27年5月)6頁を元に作成】

具体的には、今回の改正法が成立した場合、AIによる深層学習(ディープラーニング)や機械翻訳システムの開発

等のための著作物(テキスト、画像等)の複製・改変、セキュリティ確保等のためのソフトウェアの調査解析(リバース・エンジニアリング)など、人の知覚による認識を伴わない形での著作物の複製等が広く可能になると考えられる(第1層)。また、Googleブック検索に代表されるような書籍検索サービスや楽曲検索サービス、番組検索サービス等の所在検索サービス、論文剽窃検出サービスや各種の評判・口コミ等の情報分析サービス、医療情報等の解析サービス等も、検索結果の表示の態様等が軽微といえる場合は、適法とされることになる(第2層)。ただし、軽微かどうかは、利用された著作物の割合、分量、程度等を総合的に考慮して判断されることになるため、今後、ガイドライン等による明確化等が期待される。例えば、書籍検索の場合、検索結果として、著者、題号、出版年等の基本情報のほか、小説の本文を数行程度表示するものであれば適法とされる場合が多いであろうが、全文又は相当数のページを表示したり、数行であっても短歌や俳句等の場合には、結果として作品全体を表示することになるため、軽微とはいえないと判断される可能性が高いものと考えられる。

③ 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備について (35条関係)

従来、教育機関において対面授業で使用する資料の複製や、対面授業の講義映像の他会場への同時中継での送信については現行の35条により権利者の許諾なく無償で可能であったが、ITを利用した教育の情報化が進展する中、それ以外の利用(例えば、オンデマンド授業での講義や資料の配信、対面授業の予習・復習用の資料のメール送信等)について、原則どおり権利者の許諾を要するとすると、権利処理の煩雑さ等から教育上必要な著作物が円滑に利用できないという批判があった。

そこで、今回の改正法では、教育機関による授業の過程における著作物の公衆送信による利用については、広く権利制限の対象とすることで、権利者の許諾を不要とした。ただし、現行の35条で無償とされてきた行為は引き続き無償とするものの、それ以外の公衆送信での利用については、補償金の支払を要するものと整理された。

今回の改正法により、教育現場におけるIT化は一定程度進展するものと思われるが、具体的な補償金の額は、今後設立される補償金徴収分配団体が教育関係者からの意見聴取を経て申請し、文化庁長官が認可することになる。この点、権利制限(補償金)の対象となる著作物は、書籍や文献等の言語の著作物にとどまらず、音楽の著作物や映像等の映画の著作物など多岐に及ぶため、補償金徴収分配団体の設置も含め、今後の調整が難航することも予想される。

4 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備について (37 条関係)

視覚障害者等の書籍の点字化や音訳等は 37 条により権利者の許諾なく可能であったが、マラケシュ条約締結のため、⁽⁵⁾ 肢体不自由のため書籍を保持したりページをめくれない人など、障害によって書籍を読むことが困難な者についても受益対象者に含める措置を講じる必要があった。

今回の改正法により、肢体不自由者や身体的障害により書籍を読むことが困難な者への提供のための複製等が権利者の許諾なく行えることになる。

5 アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等について (31 条、47 条、67 条関係)

従来より、著作物のアーカイブの利活用に関連して、より一層の権利制限規定の整備が要求されてきたことを受け、今回、新たに次の 3 点について、権利制限の対象が拡大されることになった。

① 作品の展示に伴う美術・写真の著作物の利用 (47 条関係)

美術館等が作品の解説・紹介のためにタブレット端末等の電子機器に美術・写真の著作物を掲載することや、美術館等が展示する作品情報をインターネットで紹介する際に作品のサムネイル画像を合わせて提供することを可能とする。

② 著作物の裁定制度の見直し (67 条関係)

著作物利用の円滑化のため、著作権者不明等の場合の裁定申請に係る事前の供託金を、国や地方公共団体等の場合は不要とする。

③ 国立国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の送信 (31 条関係)

外国での日本研究の発展等に貢献するため、国会図書館が外国の図書館にも絶版等資料を送信できるようにする。

第3 最後に

今回の改正法の目玉である「柔軟性のある権利制限規定」により、世の中にある大量の情報やデータを収集、解析して新たな価値創造を生み出すというイノベーションの実現に向けた著作権法上の懸念は、大きく解消されることになると考えられる反面、米国型のフェアユースと比較した場合、やはり両者は大きく異なるものと考えられる。また、「軽微」な利用など、必ずしも基準として明確でない文言も見られるが、日本の場合、米国などとは異なり、このような曖昧な文言を含む条項の適用については、積極的に裁判手続等で明

らかにするのではなく、リスクを恐れて保守的に行動する傾向が強いことが予想されることから、基準の明確化に資する裁判例の集積には、相当の時間を要するものと考えられる。そのため、これらの懸念点については、今後策定が予定されているガイドライン等によってどこまで明確に整理され、予測可能性が確保できるかが注目される。

以上

(1) http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1401718.htm

(2) 大要、①使用の目的及び性質、②著作物の性質、③著作物全体との関連における使用部分の量及び実質性、④著作物の潜在的市場又は価値に対する使用の影響等の要素を考慮して「公正な使用」と認められれば、著作権侵害は成立しないとする包括的な権利制限規定。

(3) 平成21年著作権法改正により追加された第47条の5～第47条の8、平成24年著作権法改正により追加された第30条の2～第30条の4など。

(4) http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/h2904_shingi_hokokusho.pdf

(5) 視覚障害者や判読に障害のある者のための著作権の制限及び例外等について国際的な法的枠組みを構築し、視覚障害者等による発行された著作物の利用機会を促進することを目的とする条約(平成28年9月発効)

弁護士
稲垣勝之
(1981年生)

Katsuyuki Inagaki
直通 / 03-6438-5702
MAIL / kinagaki@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

メディア / エンタテインメント / スポーツ / 意匠 / 商標 / 特許 / IT・通信 / ブランド / 景品表示法 / 下請法 / 私的独占・不公正な取引方法 / 知財訴訟・審判 / 不正調査・リスクマネジメント / 広報法務 / 著作権 / 一般企業法務

【登録、所属】

東京弁護士会(2006) / ニューヨーク州(2015)

充分性認定を踏まえたGDPRの実務対応

— 弁護士 野呂悠登

第1 はじめに

本稿は、平成 30 年 5 月 25 日に適用開始となる「EU 一般データ保護規則（General Data Protection Regulation）」（REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC）（以下「GDPR」という。）について、日本が保護に関して十分なレベルを保障していると欧州委員会が決定すること（以下「充分性認定」という。）⁽¹⁾を想定した上で、GDPR の実務対応を解説する。

第2 GDPRの概要

GDPR は、個人データの取扱いに係る自然人の保護に関する規定及び個人データの自由な移動に関する規定を定めるものである（GDPR 第 1 条第 1 項）。

これまで EU においては、EU データ保護指令によって EU 各国の個人情報保護法制が規律されてきたが、平成 28 年 4 月 14 日に欧州議会において GDPR が採択され、同月 27 日に成立したことにより、GDPR が EU 各国⁽²⁾に直接適用されるデータ保護のルールとなった。

欧州委員会によると、GDPR の制定においては、特に以下の点に重点が置かれている⁽³⁾。

- ・個人の権利の強化
- ・EU 域内市場の強化
- ・規則の強化の保証
- ・個人データの国際移転の簡素化
- ・グローバルなデータ保護水準の設定

なお、本稿執筆時点において未承認のものを含めれば、29 条作業部会（Article 29 Working Party）は、GDPR の適用開始に向けて、①データポータビリティの権利、②データ保護オフィサー、③主務監督機関、④データ保護影響評価及び高いリスクの判断、⑤制裁金、⑥自動的な意思決定及びプロファイリング、⑦個人データ侵害の通知、⑧同意、⑨透明性、⑩特定の状況における移転の例外、⑪認証機関による認定に関するガイドラインを公表している。

第3 GDPRの地理的範囲

GDPR において、その適用が及ぶ地理的範囲は次のとおりとされている。

EU域内に拠点を有する場合	EU域内の管理者又は取扱者の拠点の活動に関連してなされる個人データの取扱い *取扱いがEU域内でなされるか否かについては問わない。
EU域内に拠点を有しない場合	EU域内のデータ主体に対する商品又はサービスの提供に関する個人データの取扱い EU域内で行われるデータ主体の行動の監視に関する個人データの取扱い

GDPR の適用が及ぶ地理的範囲は、EU 域内に「拠点」があるか否かで考え方が異なる。「拠点」とは、安定的な仕組みによる実効的で現実的な活動の実施を意味し、法人格のある子会社であるか法人格のない支店であるかという法形式によって判断されるものではないため（GDPR 前文第 22 項）、EU における活動の実態に基づき判断されることになる。

EU 域内に拠点を有する場合、EU 域内の管理者又は取扱者の拠点の活動に関連してなされる個人データの取扱いに GDPR が適用される（GDPR 第 3 条第 1 項）。例えば、EU 域内で「拠点」として活動している子会社においては、当該活動に関連してなされる個人データの取扱いに GDPR が適用される。

EU 域内に拠点を有しない場合、個人データを取り扱う活動が次の①又は②に関連する場合に GDPR が適用される（GDPR 第 3 条第 2 項）。

- ① EU 域内のデータ主体に対する商品又はサービスの提供に関する個人データの取扱い（同項（a））
- ② EU 域内で行われるデータ主体の行動の監視に関する個人データの取扱い（同項（b））

例えば、日本の企業において、一つ以上の EU 加盟国において一般的に用いられており、その言語を用いて物品・役務の注文をすることができる言語・通貨が利用されている場合や、EU 域内に居住する消費者・利用者に関する言及がある場合は、①に該当し得る（GDPR 前文第 23 項）。また、日本の企業において、EU 域内の自然人をインターネット上で追跡しているような場合は、②に該当し得る（同第 24 項）。

第4 GDPRのルール

GDPR の第 2 章～第 5 章において、管理者又は取扱者について主に次のようなルールが定められている。

GDPRにおける主なルール	
諸原則(第2章)	<ul style="list-style-type: none"> 個人データの取扱いに関する原則(①適法性、公正性及び透明性の原則、②目的の制限の原則、③データの最小化の原則、④正確性の原則、⑤保存期間の制限の原則、⑥完全性及び機密性の原則)(第5条第1項) 説明責任の原則(第5条第2項) 個人データの取扱いが適法とされるためのルール(第6条) 特別な種類の個人データに関する取扱いのルール(第9条) 有罪判決及び犯罪に関する個人データの取扱いのルール(第10条)
データ主体の権利(第3章)	<ul style="list-style-type: none"> データ主体の権利行使のための透明性のある情報、通知及び手続(第12条) 個人データを直接・間接取得する場合のデータ主体への情報提供(第13条、第14条) アクセス権(第15条) 訂正の権利(第16条) 消去の権利(忘れられる権利)(第17条) 取扱いの制限の権利(第18条) 個人データの訂正若しくは消去又は取扱いの制限に関する通知義務(第19条) データポータビリティの権利(第20条) 個人データの取扱いに対して異議を唱える権利(第21条) プロファイリングを含む自動化された取扱いのみに基づいた決定に服しない権利(第22条)
管理者及び取扱者(第4章)	<ul style="list-style-type: none"> 管理者による適切な技術的及び組織的対策(第24条) データ保護バイデザイン及びデータ保護バイデフォルト(第25条) EU域内に拠点のない管理者又は取扱者の代理人の選任義務(第27条) 取扱者の利用等に関する義務(第28条) 取扱い活動の記録義務(第30条) リスクに見合った記述的及び組織的対策の実施(第32条) 個人データ侵害の監督機関への通知(第33条) データ主体への個人データ侵害の通知(第34条) データ保護影響評価の実施及び事前協議(第35条、第36条) データ保護オフィサーに関するルール(第37条～第39条)
第三国又は国際機関への個人データ移転(第5章)	<ul style="list-style-type: none"> 移転に関する一般原則(第44条) 十分性認定に基づく移転(第45条) 適切な保護措置に従った移転(第46条) 拘束的企業準則(第47条) 特定の状況における例外(第49条)

第5 十分性認定を踏まえたGDPRの実務対応

本稿執筆時点において、個人情報保護委員会と欧州委員会は、双方の制度間の関連する相違点に対処するため、EU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関するガイドライン(以下「EU十分性認定ガイドライン」という。)を策定することとし、①要配慮個人情報の範囲、②保有個人データの範囲、③利用目的の特定、④日本から外国への個人データの再移転、⑤匿名加工情報について、日本の個人情報保護法の規律に上乗せをすることで十分性認定について合意を得る方向で進められている⁽⁴⁾。

これまで、日本企業におけるGDPRの基本的な対策として、データ・マッピングと、GDPRと現状のコンプライアンスの状況に関するギャップ分析を行うことが提案されてきたが、日本が十分性認定を受けた場合、日本企業によるGDPRの実務対応は次のような影響を受けると考えられる。

①日本企業にGDPRが適用される場合

①の場合、GDPR対応のためにデータ・マッピングやギャッ

プ分析を行う必要性は依然として存在すると考えられる。

②日本企業にGDPRが適用されない場合

②の場合、EU域内の企業から日本企業に個人データが移転されるとしても、EU十分性認定ガイドラインの適用を受ける日本企業においては、移転に関するGDPRのルールに対して特段の対応をする必要がなくなるため、日本企業においてGDPR対応のためにデータ・マッピングやギャップ分析を行う必要性はなくなると考えられる⁽⁶⁾。

以上のように、日本が十分性認定を受けた場合、自社の事業を把握し、GDPRの適用があるか判断することが対応のポイントとなってくるように思われる。このように、十分性認定の有無によって、GDPRの実務対応に大きな影響があるため、日本企業においては、欧州委員会の動向を注視しつつ、GDPR対応を進めるのがよい。

以上

(1) 欧州委員会が平成30年5月24日までに十分性認定をする場合、同日まではEUデータ保護指令95/46/EC(Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data)(以下「EUデータ保護指令」という。)が有効に存続しているため(GDPR第94条第1項)、EUデータ保護指令第25条第6項に基づき十分性認定をすることになり、GDPRの適用開始以降は当該十分性認定が有効に存続することになる(GDPR第45条第9項)。

(2) GDPRは、「Text with EEA relevance」(欧州経済領域関連文書)とされているので、欧州経済領域協定によって、28か国のEU加盟国だけでなく、アイスランド、リヒテンシュタイン及びノルウェーにも適用される。

(3) European Commission-Fact Sheet-“Questions and Answers - Data protection reform package”(Brussels, 24 May 2017)(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1441_en.htm)

(4) 第53回個人情報保護委員会「資料1 EU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関するガイドラインの方向性について」1・2頁(平成30年2月9日)(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/300209_siryou1.pdf)参照。

(5) 日本貿易振興機構「『EU一般データ保護規則(GDPR)』に関わる実務ハンドブック(入門編)」21頁(平成28年11月)。

(6) もっとも、日本企業が取扱者となる場合、EU域内の企業が取扱者の利用等に関する義務(GDPR第28条)を遵守するため、データプロセッシング契約の締結を求めてくることがあり、この場合は日本企業において契約上要求される対応が必要になることがある。

(7) なお、個人情報保護委員会は、平成30年4月25日に「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(EU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱い編)(案)」の意見募集を開始している。同ガイドライン(案)は、EU域内から十分性認定により移転を受けた個人データについて、①性生活、性的志向又は労働組合に関する情報が含まれるものを要配慮個人情報と同様に取扱うこと(3・4頁)、②消去期間にかかわらず保有個人データとして取扱うこと(5頁)、③取得の経緯を確認・記録し、当初又はその後提供を受ける際に特定された利用目的の範囲内において、利用目的を特定し、その範囲内で取扱うこと(6・7頁)、④外国にある第三者への提供に係る規制の例外となる場合を限定すること(8頁)、⑤匿名加工情報に関する加工方法等情報を削除すること(9・10頁)を求めている。

弁護士
野呂悠登
(1989年生)

Yuto Noro
直通 / 03-6438-4504
MAIL / ynoro@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】
消費者関連法 / 著作権 / 特許 / 商標 / IT・通信 / 商事関連
訴訟 / 知財訴訟・審判 / 国際訴訟・仲裁・調停・ADR / 消費者
対応 / その他国際法務

【登録、所属】
第一東京弁護士会(2014)

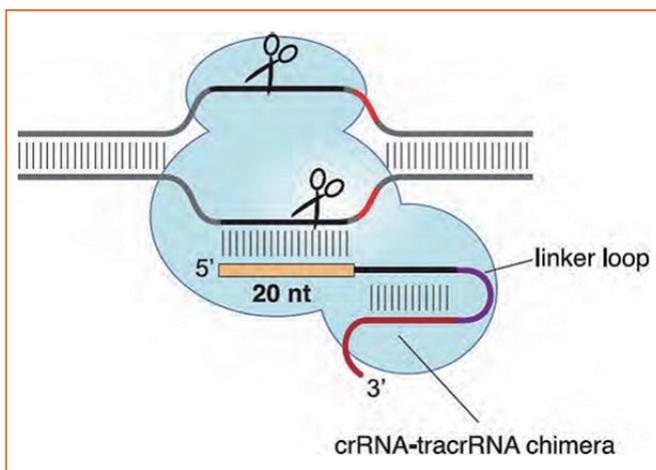
ゲノム編集技術として注目を浴び ているCRISPR技術の日米における 特許の状況

— 弁理士 伊東有道
— 弁理士 白石真琴
— 弁理士 北谷賢次
— 弁理士 山田 拓

第1 CRISPRの概要

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat; クリスピー) は、2012年にカリフォルニア大学バークレー校 (以下、UC バークレー) のジェニファー・ダウドナ博士らにより発明されたゲノム編集技術である。CRISPR は、DNA を切断するハサミ役として Cas9 とよばれる DNA 切断酵素とともにしばしば CRISPR-Cas9 とも称される (図 1)。

図1 CRISPR-Cas9の模式図



M.Jinek et al., Science (2012) vol.337, issue 6096, 816-821

CRISPR という名前は知らなくても、「ゲノム編集」という言葉はもはや一般の人でもよく耳にするほど世の中に浸透してきている。遺伝子組換え食品が最たる例であるが、遺伝子を操作する「遺伝子組換え」という技術自体は 1970 年代から存在していた。しかしながら、CRISPR などのゲノム編集技術が登場するまでの遺伝子組換え技術は「偶然」に頼らざるを得ないような極めて精度の低い技術であった。CRISPR が画期的であるのは、狙った遺伝子を極めて高確率で書き換えられるだけでなく、高校生でも簡単に習熟できるような極めて簡単な技術であるからである。

一方、後述のとおり、その特許を巡る争いは複雑化している。CRISPR に関する科学論文を先に発表したのはダウドナ博士等のチームだったが、ブロード研究所 (以下、ブロー

ド研) に所属するフェン・チャン博士らによる特許出願がダウドナ博士等の特許出願より先行して米国特許庁で審査され、特許されたためである。

CRISPR 以外にもゲノム編集技術は多数存在しているが、いずれも標的 DNA に二本鎖切断 (Double Strand Break : DSB) を導入する点で共通している。CRISPR が極めて簡便な技術としてゲノム編集のスタンダードとなりつつある理由の一つとして、標的部位を探すガイド役として従来使用されていたタンパク質に代えて、扱いやすい RNA (ガイド RNA) を用いた点が挙げられる。つまり、ガイド RNA の塩基配列さえ変えれば、ゲノム編集を行う部位を自在に決めることができるのである。

しかしながら、CRISPR にも問題がないわけではない。ガイド RNA が認識する DNA 配列は 20 塩基程度であるが、高確率な方法であるが故に、目的としない配列にまで変異を導入してしまう可能性があるためである (いわゆる「オフターゲット」問題)。そのため、現在でも CRISPR の精度を更に高め使いやすくするなど、多くの改良や技術開発が世界中で繰り返されている。

第2 米国での特許の状況

米国においては、UC バークレーとブロード研が激しい特許紛争を繰り返している。UC バークレーは 2013 年 3 月に生物種を限定しない CRISPR-Cas9 の利用を広範にクレームする特許を出願した。UC バークレーの出願は、4 つの仮出願に基づく優先権を主張している。最先の優先日は 2012 年 5 月 25 日である。最先の優先日に出願された仮出願には真核細胞の記載はあったものの、真核細胞の実施例はなかった。2013 年 1 月 28 日に出願された優先権主張の基礎となる仮出願には真核細胞の実施例があった。

ブロード研は 2013 年 10 月に真核細胞における CRISPR-Cas9 の利用を広範にクレームする特許を出願した。ブロード研の出願は、6 つの仮出願に基づく優先権を主張している。ブロード研の出願の最先の優先日は 2012 年 12 月 12 日である。最先の優先日に出願された仮出願には真核細胞の実施例があった。したがって、UC バークレーの出願の最先の優先日のほうがブロード研の出願の最先の優先日より前であるが、真核細胞について適用される優先日は、ブロード研の出願のほうが UC バークレーの出願より前とみなしうる。

ブロード研は出願を早期審査にかけ、2014 年 4 月に特許登録された。UC バークレーの出願はまだ審査中であった。米国は 2013 年 3 月に先願主義に移行したが、これらの出願の優先日はいずれもそれ以前であったため、先発明

主義が適用される。そこで、UC バークレーは、両出願の発明は同じであり、UC バークレーの発明の方が先に発明をしたとして、米国特許商標庁 (USPTO) にインターフェアレンスを提起した。これに対し、ブロード研は、真核細胞における利用を特定している点で彼らの特許発明は UC バークレーの出願発明と異なり、インターフェアレンスは存在しないと主張した。2017 年 2 月、USPTO は、ブロード研の主張を認め、インターフェアレンスは存在しないと決定した。UC バークレーはこれを不服として、連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) に控訴した。当該訴訟は現在も係属中である。

UC バークレーの出願は、審査経緯において許可可能と判断されたクレームを含んでいるため、将来的には特許になる可能性が高いものと考えられる。裁判所がインターフェアレンスをどう判断するかはまだ分からないが、仮に裁判所もインターフェアレンスが存在しないと判断した場合は、両者の特許が存続することとなる。UC バークレーの特許になると見込まれる発明のほうが範囲が広いが、真核細胞で CRISPR-Cas9 を利用する場合には、ブロード研の特許発明を実施することになるので、医療分野で CRISPR-Cas9 を実施する者は、ほとんどの場合、両者からライセンスを受ける必要が生じるものと思われる。

第3 日本での特許の状況

米国において特許紛争が繰り広げられた特許出願に対応する日本出願として、UC バークレーは、発明の名称「RNA 依存性標的 DNA 修飾および RNA 依存性転写調節のための方法および組成物」とした特許出願 (特願 2015 - 514015 号、最先の優先日: 2012 年 5 月 25 日、出願日: 2013 年 3 月 15 日) を、ブロード研は、発明の名称「遺伝子産物の発現を変更するための CRISPR-Cas 系および方法」とした特許出願 (特願 2015 - 547555 号、最先の優先日: 2012 年 12 月 12 日、出願日: 2013 年 12 月 12 日) を行っている。

日本特許庁の審査においては、UC バークレーの出願に対しては、2 度の拒絶理由が通知されており、それらに回答した結果、下記の請求項 1 の内容で特許庁に係属しているが、出願経過を確認するに、下記クレームにて、権利化される可能性が高いものと考えられる。以下、日米における最新のクレームを対比して示す。

図2 UCバークレーの日米の特許出願における最新のクレーム(抜粋)

日本特許出願(特願2015-514015号)の最新クレーム(請求項1)	米国特許出願(US13/842,859)の最新クレーム165
<p>標的DNAを修飾する方法であって、該標的DNAを複合体と接触させることを含み、 該複合体は、 (a) Cas9ポリペプチド並びに (b) 単一分子DNA標的化RNAであって、 (i) 該標的DNA内の配列に対して相補的なヌクレオチド配列を含むDNA標的化セグメントおよび (ii) 前記Cas9ポリペプチドと相互作用するタンパク質結合セグメントであって、該タンパク質結合セグメントは、ハイブリダイズして二本鎖RNA(dsRNA)を形成する、2つの相補的な一続きのヌクレオチドを含み、前記dsRNAは、tracrRNAおよびCRISPR RNA(crRNA)の相補的なヌクレオチドを含み、 前記2つの相補的な一続きのヌクレオチドは、介入ヌクレオチドによって共有結合的に連結されている、該タンパク質結合セグメントを含み、 前記DNA標的化セグメント、前記crRNAのヌクレオチド、前記介入ヌクレオチド、前記tracrRNAのヌクレオチドは、この順に5'側から3'側に配置されている、単一分子DNA標的化RNAを含む複合体であり、 該接触は、インビボのヒト細胞ではなく、ヒト生殖細胞ではなく、およびヒト胚細胞ではない細胞内で行われ、 該修飾は標的DNAの切断である、 前記標的DNAを修飾する方法。</p>	<p>A method of cleaving a nucleic acid comprising contacting a target DNA molecule having a target sequence with an engineered and/or non-naturally-occurring Type II Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) - CRISPR associated (Cas) (CRISPR-Cas) system comprising a) a Cas9 protein; and b) a single molecule DNA-targeting RNA comprising i) a targeter-RNA that hybridizes with the target sequence, and ii) an activator-RNA that hybridizes with the targeter RNA to form a double-stranded RNA duplex of a protein-binding segment, wherein the activator-RNA and the targeter-RNA are covalently linked to one another with intervening nucleotides, wherein the single molecule DNA-targeting RNA forms a complex with the Cas9 protein, whereby the single molecule DNA-targeting RNA targets the target sequence, and the Cas9 protein cleaves the target DNA molecule.</p>

一方、ブロード研の出願においては、特許紛争が繰り広げられた米国での最先の出願に基づいたクレームとはなっておらず、欧州での分割出願に対応したクレームにより審査に係属している。以下、日米における最新のクレームを対比して示す。

図3 ブロード研の日米の特許出願における最新のクレーム(抜粋)

日本特許出願(特願2015-547555号)の最新クレーム(請求項1)	米国特許(US8,697,359)のクレーム1
<p>クラスター化等間隔短鎖回分りビット (CRISPR) - CRISPR 関連 (Cas) (CRISPR-Cas) ベクター系であって、 a) 1 つ以上のエンジニアリングされた CRISPR-Cas 系ガイド RNA をコードする 1 つ以上のヌクレオチド配列に作動可能に結合している第 1 の調節エレメントであって、前記ガイド RNA が、真核細胞中のポリヌクレオチドにおける標的配列にハイブリダイズし、前記ガイド RNA が、ガイド配列、tracrメイト配列及び tracr配列を含み、前記 tracr配列が、30 以上のヌクレオチドの長さを含む、第 1 の調節エレメント; b) II 型 Cas9 タンパク質をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第 2 の調節エレメント; を含む 1 つ以上のベクターを含み、 成分 (a) 及び (b) が、前記系の同じ又は異なるベクター上に位置し、 それによって、真核細胞におけるインビボでの前記ガイド RNA の転写及び前記 Cas9 タンパク質の発現が、前記標的配列における CRISPR 複合体の形成を促進し、前記標的配列が、前記 CRISPR 複合体によって認識される PAM (プロトスペーサー隣接モチーフ) 配列と会合し、 それによって、前記標的配列における前記 CRISPR 複合体の形成が、前記ポリヌクレオチドを改変し、並びに、 前記 Cas9 タンパク質及び前記 1 つ以上のガイド RNA は、いっしょに天然に存在しない、CRISPR-Cas ベクター系。</p>	<p>A method of altering expression of at least one gene product comprising introducing into a eukaryotic cell containing and expressing a DNA molecule having a target sequence and encoding the gene product an engineered, non-naturally occurring Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) - CRISPR associated (Cas) (CRISPR-Cas) system comprising one or more vectors comprising: a) a first regulatory element operable in a eukaryotic cell operably linked to at least one nucleotide sequence encoding a CRISPR-Cas system guide RNA that hybridizes with the target sequence, and b) a second regulatory element operable in a eukaryotic cell operably linked to a nucleotide sequence encoding a Type-II Cas9 protein, wherein components (a) and (b) are located on same or different vectors of the system, whereby the guide RNA targets the target sequence and the Cas9 protein cleaves the DNA molecule, whereby expression of the at least one gene product is altered; and, wherein the Cas9 protein and the guide RNA do not naturally occur together.</p>

日本では、審査部からの最初の査定となる特許査定又は拒絶査定が出されるまでは、分割出願を行うことができるため、本稿作成時において、分割出願を行っておく必要性はないものの、UC バークレーは、分割出願の存在を確認できない一方、ブロード研は、既に、分割出願を行っている点が興味深い。

第4 今後の展開

このように、簡便で応用範囲の広い CRISPR 技術に関連して、現在世界各国で多数の特許出願がなされている。ある統計⁽¹⁾によれば、毎月 100 件程度の CRISPR 特許ファミリーが新たに⁽¹⁾出願され、現在把握できるだけでも 2200 の特許ファミリーが存在する。出願者としても、700 もの研究機関が存在し、米国内に限っても、18 もの異なる団体が 60 件以上の CRISPR-Cas9 特許を有している。よって、現状、CRISPR 技術の商業化に際しては、これらの特許網の回避や、ライセンス取得を検討する必要がある。

そこで、非独占的な単一のライセンスを得れば、ビジネスを開始できるという環境整備を目指して、現在 CRISPR-Cas9 技術についてパテントプールを構築する動きも進んでいる。かつて MPEG 技術のパテントプールを成功させた会社である MPEG-LA, LLC が、このパテントプールをとりまとめることが 2007 年 4 月に公表され、少なくとも、ブロード研、ハーバード大学、ロッカフェラー大学、マサチューセッツ工科大学が所有する特許が、このパテントプールのプラットフォームとして検討されている⁽²⁾。これが軌道に乗れば、無用な特許紛争を回避でき、CRISPR 技術に基づく製品や事業の実用化が促進されることが期待される。

しかしながら、医薬・ライフサイエンスの分野においては、ある程度市場を独占できなければ、通常は企業が開発に投資した費用が回収できない構造となっており、独占的ライセンスの提供とならないパテントプールの過去の成功事例は非常に少ない。CRISPR-Cas9 パテントプールについても、ブロード研以外の機関はパテントプールへの参加を公表しておらず、機関毎の温度差が既に感じられるし、キープレイヤーの一員である US バークレーが未参加であることも成功への大きな障壁となっているとみられる。

一方で、農業分野の特許は、デュポン社を中心に、ライセンス関係が集約しつつあるようであり、今後の進展が注目される。このように非常に多くの特許が出願されている状況下、特許紛争に巻き込まれた場合の対抗手段とできるよう、自社技術の出願も積極的に検討すべきであろう。

以上

- (1) IP Studies(スイス)による、2018年1月公表の統計。
<https://www.ipstudies.ch/2018/01/january-2018-crispr-update/>
 (2) <https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/49835/title/Major-CRISPR-Patent-Holders-Agree-to-Patent-Pool/>
 (3) <http://www.dupont.co.jp/corporate-functions/media/press-releases/newsrelease-20171031.html>

弁理士
伊東有道
(1973年生)

Arimichi Ito
直通 / 03-6438-5332
MAIL / arito@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】
特許 / 知財訴訟・審判

【登録、所属】
日本弁理士会 (JPAA) (2004) / 日本弁理士会パイオ・ライフサイエンス委員会委員 (2015-2017) / 特許庁 審判実務者研究会メンバー (2015)

弁理士
白石真琴
(1978年生)

Makoto Shiraishi
直通 / 03-6438-5341
MAIL / mshiraishi@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】
特許 / 知財訴訟・審判

【登録、所属】
日本弁理士会 (JPAA) (2004)

弁理士
北谷賢次
(1975年生)

Kenji Kitatani
直通 / 03-6438-5644
MAIL / kkitatani@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】
特許 / 知財訴訟・審判

【登録、所属】
日本弁理士会 (JPAA) (2010)

弁理士
山田 拓
(1972年生)

Taku Yamada
直通 / 03-6438-5591
MAIL / tayamada@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】
特許 / 知財訴訟・審判

【登録、所属】
日本弁理士会 (JPAA) (2007)

次世代医療基盤法の概観

— 弁護士 柴野相雄
— 弁護士 野呂悠登

第1 はじめに

「次世代医療基盤法」は、正式名称を「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」（以下「次世代医療基盤法」という。）といい、一定の措置を講じて特定の個人を識別することができないように医療情報⁽¹⁾を加工して得られる個人に関する情報であって、当該医療情報を復元することができないようにしたもの（以下「匿名加工医療情報⁽²⁾」という。）に関する規律を定めた法律である。同法は、このような匿名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報等及び匿名加工医療情報の取扱いに関する規制等について定めることにより、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を促進し、もって健康長寿社会の形成に資することを目的としている（同法第1条）。

次世代医療基盤法は、平成29年4月28日に成立し、同年5月12日に公布されたものであり、施行はその一年後となる平成30年5月11日とされている。本稿執筆時点（平成30年5月9日）において、「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する基本方針」、「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の施行令」、「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の施行規則」については公表されているものの、「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律についてのガイドライン（案）」については意見募集手続の結果公示がされておらず、施行に向けた最後の準備が進められている。

第2 次世代医療基盤法のメリット

次世代医療基盤法のメリットは、医療情報の利活用について、個人情報保護法と比較することで明確となる。そこで以下、両法における医療情報の利活用について説明する。

① 次世代医療基盤法における医療情報の利活用

次世代医療基盤法の制度を利用して医療情報を利活用する場合、医療情報は以下の①～③のように取り扱われることになる（なお、利活用のイメージ図は、図1のとおり。（*）は本文の記述と対応する図1の記述を示している。）。

①収集（*患者・国民→医療機関等→認定事業者）

本人（*患者・国民）が受診した医療情報取扱事

業者（*医療機関等）は、保有する医療情報について、本人又はその遺族の求めがあるときは認定医療情報作成事業者（*認定事業者）への提供を停止することとし、一定の事項について、本人に通知するとともに、主務大臣に届け出た上で、当該医療情報を当該認定匿名加工医療情報作成事業者（*認定事業者）に提供する（次世代医療基盤法第30条第1項）。

②加工

認定匿名加工医療情報作成事業者（*認定事業者）は、匿名加工医療情報を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる医療情報を復元することができないようにするために必要なものとして主務省令で定める基準に従い、当該医療情報を加工する（次世代医療基盤法第18条第1項）。

③提供（*認定事業者→情報利用者）

認定匿名加工医療情報作成事業者（*認定事業者）は、匿名加工医療情報を匿名加工医療情報取扱事業者（*情報利用者）⁽⁵⁾に対して提供する。

④ 個人情報保護法における医療情報の利活用

一方、次世代医療基盤法の制度を利用せずに、個人情報保護法が適用される民間の医療機関が医療情報を利活用する場合、医療情報は以下の①～③のように取り扱われることになる（なお、利活用のイメージ図は、図2のとおり。（*）は本文の記述と対応する図2の記述を示している。）。

①収集（*患者・国民→医療機関等）

本人（*患者・国民）が受診した医療機関等において、当該本人の個人情報を取得する。

②加工（*自ら個人情報を匿名加工又は匿名加工の委託）

医療機関等が、自ら匿名加工情報を作成し、又は他の事業者⁽⁵⁾に匿名加工情報の作成を委託する。

③提供（*医療機関等→情報利用者）

医療機関等が、匿名加工情報を情報利用者に対して第三者提供する。

⑤ 次世代医療基盤法と個人情報保護法における医療情報の利活用の差異

個人情報保護法においては、本人の求めに応じて第三者への提供を停止することとしている場合であって、一定の事項について本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、本人の同意を得ることなく個人データ⁽⁶⁾を第三者に提供することができる（以下、当該提供を「オプトアウトによる第三者提供」という。）、要配慮個人情報が含まれる場合には、オプトアウトによる第三者提供はできない（個人情報保護法第23条第2項）。

この点、医療機関等が保有する医療情報には、要配慮個人情報が含まれることから、個人情報保護法の下では、オプトアウトによる要配慮個人情報の第三者提供をすることができない。そのため、個人情報保護法の下（図2）においては、匿名加工情報（個人情報保護法第2条第9項）という制度を用いて、要配慮個人情報が含まれた医療情報を匿名加工情報に加工し、医療機関等が情報利用者に対して匿名加工情報の第三者提供を行うこととなる。

しかし、匿名加工情報の制度を用いる場合、情報利用者は、個別の医療機関等が作成した匿名加工情報を取得することになるが、一旦匿名加工情報にした後は他の情報と突合することができないので、個人情報保護法の下では、結果として複数の医療機関等の医療情報を基にした匿名加工情報を利用することができない。これに対し、次世代医療基盤法の制度を用いる場合、オプトアウトによる第三者提供と同様の方法で医療情報を第三者提供することができるため（次世代医療基盤法第30条第1項）、情報利用者は、複数の医療機関等の医療情報を基にした匿名加工医療情報の提供を受け、利用することができる。したがって、次世代医療基盤法の制度を利用した場合、個人情報保護法の下で匿名加工情報の制度を利用するよりも、有用性が高い情報を情報利用者が利用することが可能となる。

また、図2においては、医療機関等として個人情報保護法が適用される民間の医療機関等が念頭に置かれているが、独立行政法人等個人情報保護法や各地方公共団体の個人情

報保護条例が適用される医療機関等の場合は、各医療機関等に適用される法令を踏まえた個別の対応が求められる。これに対し、次世代医療基盤法の下で医療情報の利活用をする場合、医療機関等の種類・性質を問わず、同法に基づく一律の対応で済むため、情報利用者にとっては医療機関等ごとに個別の対応を検討する必要がなくなるという利点がある。

第3 次世代医療基盤法の今後

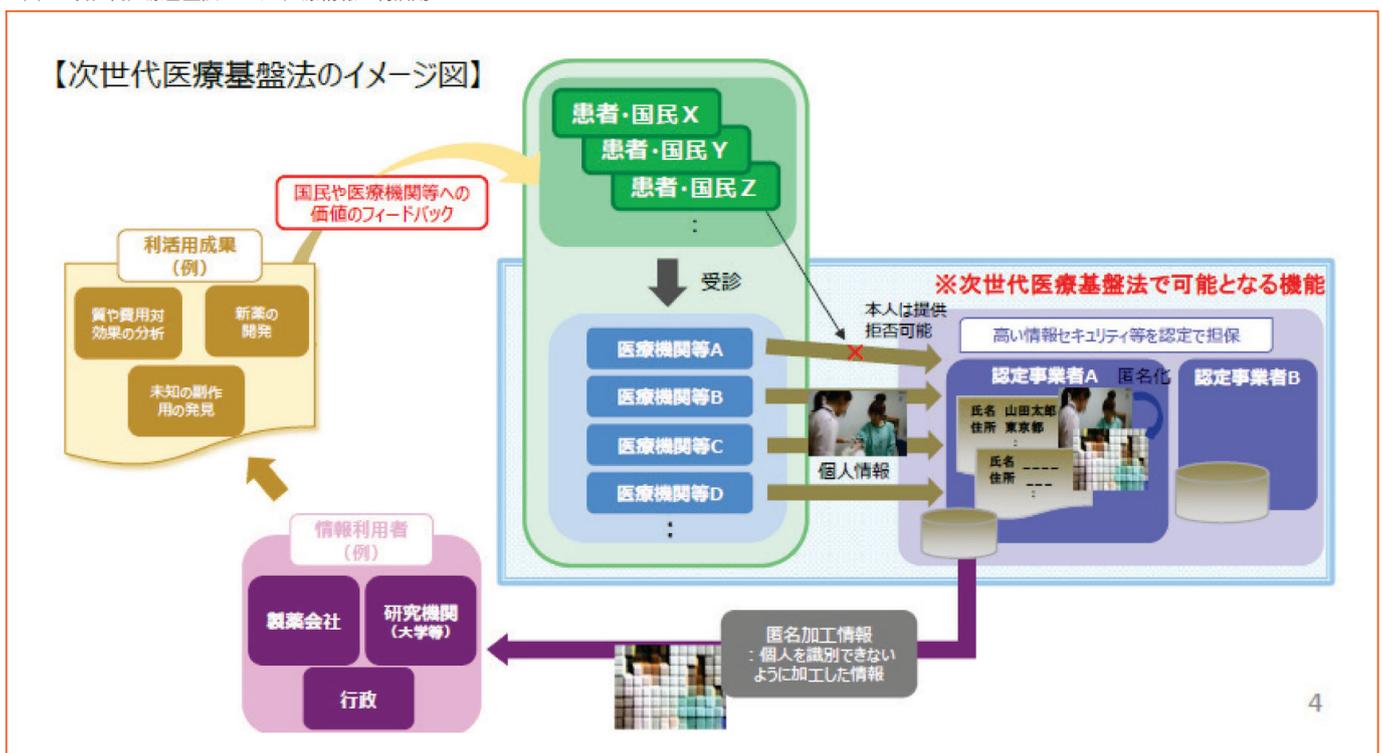
政府は、健康・医療・介護分野における具体的施策として、団塊の世代が全て75歳以上となる「2025年問題」に間に合うよう、オールジャパンでのデータ利活用基盤を構築することを目標とし、2020年には新しいシステムを構築し、国民が安心できる医療・介護が2025年に国民生活に定着していることを目指している⁽⁸⁾。

次世代医療基盤法は、このようなオールジャパンでのデータ利活用基盤の構築に向けた取組の一環として位置付けられる。

今後は、医療等分野に用いる識別子（ID）の導入等が検討されており、これらの新しい制度と次世代医療基盤法が一体となり、オールジャパンでのデータ利活用基盤が充実していくと考えられるため、同法に関連する他の制度の動向も注視する必要がある。

以上

<図1 次世代医療基盤法における医療情報の利活用>⁽⁴⁾



- (1) 次世代医療基盤法は、第2条第1項において、「医療情報」の定義を以下のとおり規定している。
- 「特定の個人の病歴その他の当該個人の心身の状態に関する情報であって、当該心身の状態を理由とする当該個人又はその子孫に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等…であるものが含まれる個人に関する情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- ①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
- ②個人識別符号が含まれるもの」
- (2) 次世代医療基盤法は、第2条第3項において、「匿名加工医療情報」の定義を以下のとおり規定している。
- 「次の各号に掲げる医療情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように医療情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該医療情報を復元することができないようにしたものをいう。
- ①第1項第1号に該当する医療情報 当該医療情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
- ②第1項第2号に該当する医療情報 当該医療情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)」
- (3) 次世代医療基盤法は、日本再興戦略2016(平成28年6月2日閣議決定)において、「来年中を目途に所要の法制上の措置を講ずる」とされたことを受け、次世代医療ICT基盤協議会の医療情報取扱制度調整ワーキンググループ(WG-B)のとりまとめが公表され、この内容を踏まえて法律案が作成され、成立・公布されるに至った。
- (4) 平成29年度第1回 医療情報取扱制度調整ワーキンググループ(WG-B)資料1:「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律について」4頁の抜粋(URL:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/jisedai_kiban/iryoyujoho_wg/dai1/siryou1.pdf)
- (5) なお、匿名加工医療情報について、認定匿名加工医療情報作成事業者が作成する場合は個人情報保護法第36条が、匿名加工医療情報取扱事業者が取り扱う場合は同法第37条～第39条が適用されない(次世代医療基盤法第18条第4項)。
- (6) 個人情報保護法は、第2条第6項において、「個人データ」の定義を以下のとおり規定している。「個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。」
- (7) 前掲・資料1:「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律について」3頁の抜粋
- (8) 平成29年6月9日閣議決定「未来投資戦略2017—Society 5.0の実現に向けた改革—」39頁

弁護士
柴野相雄
(1975年生)

Tomoo Shibano
直通 / 03-6438-5562
MAIL / tshibano@tmi.gr.jp



【登録、所属】
第二東京弁護士会(2002)

【主な取扱分野】
IT・通信 / メディア / エンタテインメント / スポーツ / ブランド / 著作権 / 特許 / 商標 / 不正競争 / 広報法務 / リスクマネジメント / 不正調査 / 商事関連訴訟 / 知財訴訟・審判 / 国際訴訟・仲裁・調停・ADR / その他国際法務 / 人材・教育・福祉 / 一般企業法務

弁護士
野呂悠登
(1989年生)

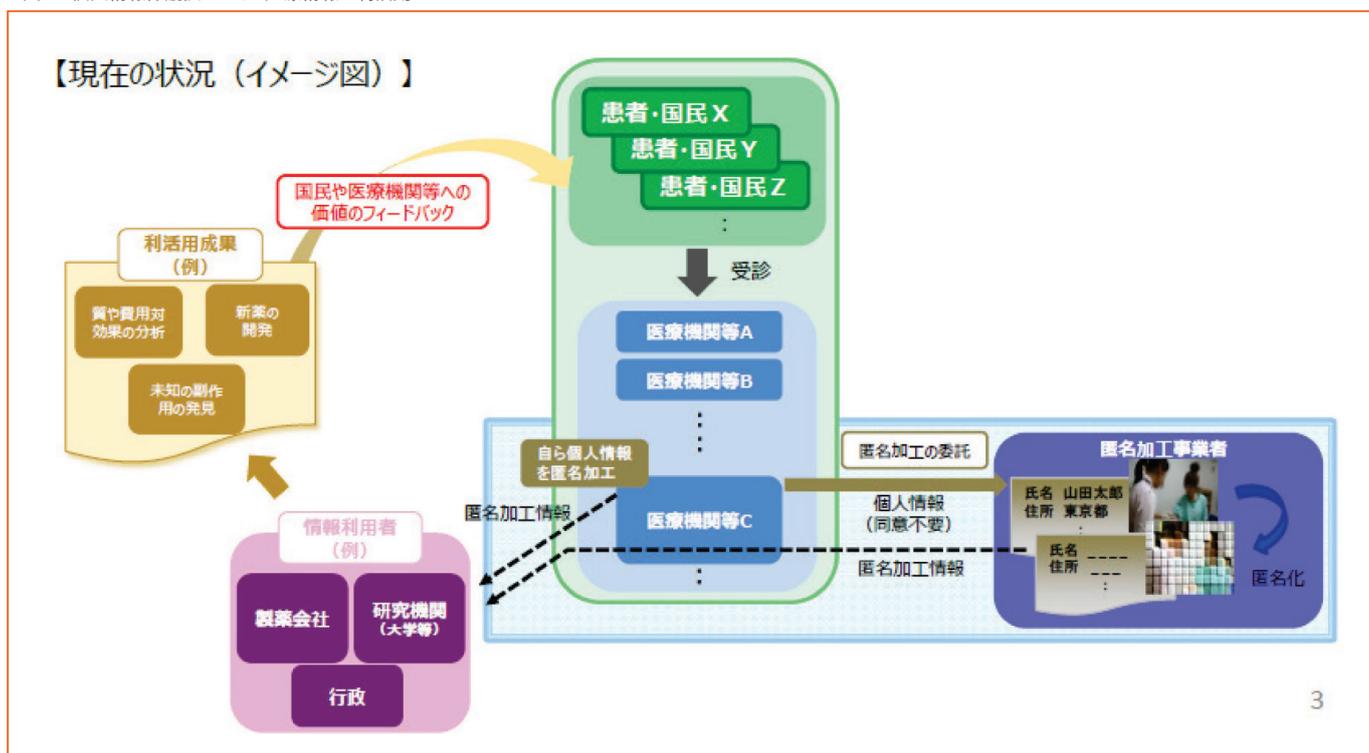
Yuto Noro
直通 / 03-6438-4504
MAIL / ynoro@tmi.gr.jp



【登録、所属】
第一東京弁護士会(2014)

【主な取扱分野】
消費者関連法 / 著作権 / 特許 / 商標 / IT・通信 / 商事関連訴訟 / 知財訴訟・審判 / 国際訴訟・仲裁・調停・ADR / 消費者対応 / その他国際法務

<図2 個人情報保護法における医療情報の利活用>



Connected Carに関する法務上の留意点

— 弁護士 永田幸洋
— 弁護士 岩田幸剛

第1 はじめに

自動車業界を変化の波が襲っている。この変化の波は、「コネクティッド (Connected)」、「自動化 (Autonomous)」、「シェアリング (Sharing)」及び「電動化 (Electric Vehicle)」の4つであり、その頭文字をとってCASEと呼ばれているが、本稿は、そのうち「コネクティッド (Connected)」に関する法務上の留意点について説明するものである。

Connected Car (コネクティッドカー) とは、常時インターネットに接続している状態にある自動車を意味する。家電その他のあらゆる物がインターネットとつながり、IOT デバイスが爆発的に増加しているが、Connected Car は、かかるIOT デバイスの本丸ともいわれる。また、自動運転社会の前段階において Connected Car 社会が到来し、2025年には、国内普及台数は約1000万台になるとも予測されている(富士経済予測)。

従来の自動車は、ETC やカーナビシステムなどで外部との連携はあったが、基本的には自動車単体で機能が完結していた。他方で、Connected Car は、常時接続されたネットワークを通じて、自動車から運転や部品に関する各種データを常時発信する一方で、送信されたデータを利用したサービスがネットワークを通じて自動車にフィードバックされる双方向性、多方向性に特徴がある。このような特徴は、単に従来のカーナビ機能の向上 (リアルタイムな周辺情報の提供等) のみならず、安全確保の向上 (遠隔地からの部品不具合診断、事故時の自動緊急通報)、新たな自動車ビジネスの拡大 (運転情報を活用した自動車保険 (いわゆるテレマティクス保険)、位置情報を活用したカーシェアサービス)、さらには自動運転技術の発展 (車車間通信による周辺自動車との連携等) や物流の効率化などを可能にするものである。

加えて、自動車から送信された情報が集積されてビッグデータ化し、それを分析することにより新たなサービスやビジネスの開発などに活用することも期待されている。

すなわち、Connected Car とは単なる自動車の機能向上だけでなく、自動車を通じて新たなサービス、ビジネスを生み出す大きな可能性を秘めるものである。他方、Connected Car を発展させるためには、自動車メーカーだけでなく、ICT 事業者、関連サービスを提供する保険、旅客運送、物流、エンターテインメントその他様々な事業者との

連携が必須となる。以下、Connected Car に関する自動車メーカーと他事業者との連携に関し、法的に留意する必要がある点を中心に論じていく。

第2 他業種との連携において留意が必要な事項

1 一般的な留意事項

Connected Car の分野においては、自動車メーカーは、ICT 事業者などこれまで取引の少なかった事業者と連携することとなるが、事業分野が異なればビジネスの進め方も異なり、従来当然と思っていたことが通用しないことがままある。したがって、新しい事業者との連携の際には、双方の役割・責任を明確にした契約書がより重要といえよう。

2 出資を伴う場合の留意事項

出資を伴う場合には、例えば、連携先の事業が新規性の高いものである場合、異業種であることも相俟って、当該事業に関する法規制等の理解が十分ではないまま、出資を実行してしまうことも想定される。また、そもそも、戦略的目的を明確にしないまま、新しい事業者と提携することも避けるべきである。仮に、連携先からの情報の取得が目的なのであれば、その目的の実現が担保されるように、オブザーバーを派遣する権利を確保するなど適切な契約を締結すべきである。

また、連携先がベンチャー企業である場合には、ベンチャー出資に関する実務に配慮することも忘れてはならない。例えば、連携先による資金調達ラウンドに、フォロー投資家として参加する場合には、投資契約及び株主間契約とは別途サイドレターを締結する方法によることも考えるべきであろう。また、ベンチャーにおいては、ある特定の役職員の有するノウハウや人脈等が重要であることも多いが、当該役職員のリテンションをいかに確保するかが重要な検討事項になることもある。

3 システムセキュリティの確保

Connected Car のシステムに対して、不正アクセスによる遠隔操作が行われる可能性が指摘されている。Connected Car は、ハッキングされた場合には事故により人命が失われる可能性もあるため、製造物責任法3条における「欠陥」の有無の判断において、他のIOT デバイスよりもより高度なセキュリティ対策が求められることになる。

4 データの第三者提供

Connected Car のもう一つの可能性としては、自動車から収集した膨大な情報をビッグデータとして利用することが考えられる。ビッグデータは、自動車メーカーが自ら利用するのみならず、第三者に提供し、運転性向などを踏まえた商品開発やマーケティング戦略の立案に生かす可能性が考え

られる。しかしながら、このような第三者提供にあたっては、以下の法的規制に配慮する必要がある。

①日本の個人情報保護法下での規制

日本の個人情報の保護に関する法律における「個人情報」は、氏名など直接個人を識別できる情報だけではなく他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別することができるものも含まれる。Connected Carの場合、契約者の氏名などに加えて、車両のVIN (Vehicle Identification Number) など、別段の情報と照合して個人を識別できる情報も含まれると考えられる。

したがって、日本国内において Connected Car から収集した情報を第三者に提供する場合には、個人情報の保護に関する法律に従った第三者提供の手続を踏むか、又は匿名化する必要がある。

②海外での利用及び域外移転

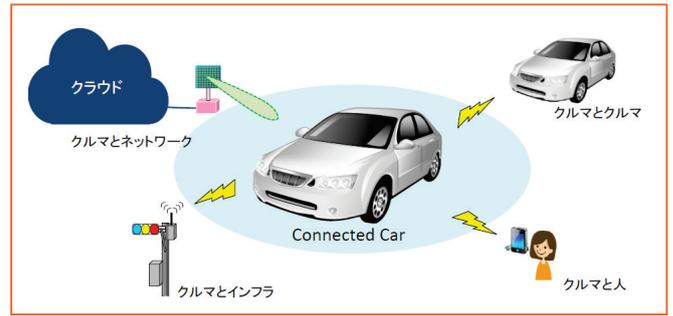
データプライバシー規制については、国・地域ごとに適用される規制が異なる。したがって、データの提供等を行う場合には、どの法令が適用となるのか確認することが重要である。特に、ロシアや中国など、自国内等で収集した個人情報について、自国内で保存・処理を義務づけるデータローカライゼーション規制をとっている国もあるため注意が必要である。また、個人情報を、国境を越えて第三者提供することが規制されている場合もある。例えば 2018 年 5 月から施行予定の EU 一般データ保護規制 (General Data Protection Regulation “GDPR”) では、欧州経済領域 (EEA) の外で、かつ欧州委員会が適切なデータ保護レベルにあると認めた国以外に個人データを移転する場合には、適切な保護措置を⁽¹⁾とらなければならない。例えば、収集した個人データを一旦、他国のサーバーに保管するような場合についても第三国移転となるため注意が必要である。

以上を踏まえると、Connected Car から収集した情報を第三者に提供する場合には、同一国内において匿名化した上で提供する方法が妥当と考えられる。

第3 最後に

以上のように、Connected Car の分野においては、ICT 業界等の異業種との連携が不可避であり、自前主義が主流であった自動車業界から見れば、馴染みの薄かった ICT 業界等に関する法務やベンチャー出資、セキュリティの問題に加えて、ビッグデータの利活用に係る法規制の理解が重要になる。また、紙面の制約上触れられなかったが、プライバシーの保護も重要な法務問題である。本稿が、自動車業

界と ICT 業界等の連携を円滑に進める上での一助になれば幸いである。



平成29年7月13日付け総務省Connected Car社会の実現に向けた研究会公表の「Connected Car社会の実現に向けて(概要)」より抜粋

以上

(1) 適切な保護措置としては、例えば、拘束的企業準則 (Corporate Binding Rule) の制定や標準契約条項 (Standard Contractual Clause) の採用などが挙げられる (GDPR Art.42, 46(2))

弁護士
永田幸洋
(1978年生)

Yukihiko Nagata
直通 / 03-6438-5704
MAIL / ynagata@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】
一般企業法務 / M&A / その他国際法務 / アライアンス / コーポレート・ファイナンス / コーポレートガバナンス / 起業・株式公開支援 / 商事関連訴訟 / 医療 / ヘルスケア / バイオ

【登録、所属】
第二東京弁護士会 (2006) / カリフォルニア州 (2014)

弁護士
岩田幸剛
(1980年生)

Yukitaka Iwata
直通 / 052-219-2625
MAIL / yiwata@tmi.gr.jp



【登録、所属】
愛知県弁護士会 (2014) / ニューヨーク州 (2016)

2017年における商標法・意匠法・不正競争防止法の裁判例

— 弁護士 佐藤力哉
— 弁理士 茜ヶ久保公二
— 弁理士 栗下清治

本稿は、裁判所ウェブサイトの裁判例検索システムにおいて、2017年1月1日から同年12月31日までの期間について、「商標権」、「意匠権」及び「不正競争」を権利種別とする民事訴訟ないし行政訴訟を対象に検索したところに基づき、それぞれの分野の裁判例について概観するものである。

第1 商標法

事件類型	件数	
民事訴訟(侵害訴訟)関係	23件	
行政訴訟関係	識別力(3条関係)	5件
	類似・混同(4条関係)	21件
	不使用(50条関係)	13件
	その他	2件

商標に関する裁判例は延べ64件であり、2016年の80件からは減少した。事件別の内訳は上のとおりである。以下、民事訴訟（商標権侵害訴訟）と行政訴訟に分けて裁判例を概観する。

1 商標権侵害訴訟関係

商標権侵害訴訟は23件あり、商標権侵害が認められたものは8件であった。特筆すべきものとしては、最判平29・2・28 [エマックス事件] があり、除斥期間経過後の商標登録無効の抗弁の主張を否定しつつ、無効事由が商標法4条1項10号の場合、自己が周知商標使用者本人であれば、除斥期間経過後であっても、なお、権利濫用の抗弁が認められるとされた。また、大阪高(8)判平29・4・20 [石けん百貨事件] は、検索連動型広告での商標の使用につき、検索連動型広告のリンク先の表示画面に実際に商品が陳列表示されるか否かも考慮しつつ、被告の責任の判断にあたり、侵害状態へ事後的でも適切な対応をとったか否かを考慮した。

2 行政訴訟関係

行政訴訟は41件あり、うち10件は審決が取り消され、審決が維持されたものは31件であった。以下、根拠条文別に、いくつか概観する。

(1) 商標法3条関係（識別力）

商標の識別力に関する商標法3条の該当性が問題となったものとして、知財高判平29・2・23 [NYLON

事件] は、「NYLON」が、被服等の小売等役務との関係で、「(合成繊維の) ナイロン」を表すに過ぎないとして、自他役務の識別力を否定した。また、知財高判平29・9・27 [カードシュー事件] では、カジノ等で使用されるトランプ繰り出し装置に係る立体商標に関し、使用による特別顕著性が問題となり、使用標章と本件立体商標の同一性は比較的ゆるやかに判断されたが、出所表示としての認知度は全国的なものであることが必要であるとして、使用による特別顕著性は否定された。

(2) 商標法4条関係（類似・混同）

商標の類否に関する商標法4条1項11号の該当性が問題となったものとして、知財高判平29・3・23 [トマトシステム事件] は、「TOMATO SYSTEM (標準文字)」のうち、「SYSTEM」の部分は、指定商品の属する情報処理の分野では、出所識別表示としての機能がないか又は極めて弱いとしたうえで、商標「TOMATO (標準文字)」と類似すると判断した。これに対して、知財高判平29・1・24 [ゲンコツメンチ事件] は、「ゲンコツメンチ (標準文字)」のうち、「メンチ」の文字部分からも、出所識別標識としての称呼、観念が生じうるとして、商標「ゲンコツ (標準文字)」とは非類似と判断した。

また、出所の混同に関する商標法4条1項15号の該当性が問題となったものとして、知財高判平29・9・13 [ミズノ・ランバード事件] では、取引の実情として、スポーツシャツ等に刺繍やプリントなどで表される商標であるから、その内側における差異が目立たなくなることが十分に考えられるとして、著名なスポーツブランドであるミズノのロゴマークと、全体的な配置や輪郭等に共通性を有する商標について、混同のおそれを認めた。また、知財高判平29・12・25 [レッドブル事件] も、主にエナジードリンクのブランドとして著名なレッドブル社の雄牛から成るロゴマークの自動車関連の商品分野における周知性を肯定して自動車関連商品等についての雄牛から成る商標との混同のおそれを認めた点で興味深い。

(3) 商標法50条関係（不使用取消）

登録商標と使用商標の同一性が問題となったものとして、知財高判平29・6・28 [新潮クレスト・ブックス事件] があり、使用商標の要部を認定したうえで、登録商標との同一性を判断しており、興味深い。そのほか知財高判平29・12・25 [ベガス事件] は、折込チラシ上の「ベガス発寒店ファンのお客様へ」

という表示における「ベガス」の使用は商標的使用ではないとされた。

第2 意匠法

事件類型		件数
侵害訴訟関係		6件
拒絶審決 取消関係	新規性違反 (3条1項3号)	4件
	画像意匠の成立性 (3条1項柱書)	4件
無効審決 取消関係	新規性違反 (3条1項3号)	3件
その他(職務創作対価請求)		1件

意匠法に関する裁判例は延べ18件であり、2016年の23件からはやや減少した。事件別の内訳は上のとおりである。以下、職務創作対価請求事件を除き、事件類型別に、裁判例を概観する。

① 意匠権侵害訴訟関係

意匠権侵害訴訟の判決は、合計で6件あり、いずれも類似性が否定され、意匠権の侵害が否定された。このうち大阪地判平29・5・18〔植木鉢事件〕は、給水容器の保持部がその内側に入り込んでいる植木鉢というデザインコンセプトが新規であるとされ、公知意匠にない新規な構成を広く認定しつつ、本件意匠の要部は、その具体的形状にあるとされ、結果としては当該具体的形状における相違点が大きく評価され非類似とされたものであり、意匠出願等に当たって参考となる事例であった。

② 拒絶審決取消関係

拒絶審決取消事件は、意匠法3条1項3号の新規性違反に関し4件、意匠法3条1項柱書の画像意匠の要件違反に関し4件の計8件であり、いずれも4件ずつ、同一の出願人によるものであった。このうち、知財高判平29・5・30ほか3件の〔映像装置付き自動車事件〕は、意匠法2条2項の立法経緯や趣旨について触れたうえで「物品の操作…の用に供される画像」の解釈について判示しており、意匠法においてどのような画像デザインが保護されるかを整理するのに参考になる。

③ 無効審決取消関係

無効審決取消請求事件は全部で3件であった。このうち、知財高判平29・1・24〔箸の持ち方矯正具事件〕は、「意匠における美観とは、需要者による通常の使用状態を前提とするものである」とし、2本一対の箸にそれぞれ取り付けられる本件意匠と対比すべき部分は2本一対の箸のそれぞれの部分でなければならないとの認定を基礎として類否判断を行った点は参考になる。なお、類似性を認めた事案と

して、知財高判平29・1・11〔バケツ事件〕がある。

第3 不正競争防止法

事件類型	件数
商品等表示関係(2条1項1・2・13号)	15件
デッドコピー関係(3号)	2件
営業秘密関係(4～10号)	12件
品質等誤認表示関係(14号)	2件
信用毀損関係(15号)	8件

不正競争防止法(不競法)に関する裁判例は延べ39件であり、2016年の43件からはやや減少した。事件類型別の内訳は上のとおりであり、商品等表示関係と営業秘密関係が多い傾向は踏襲されている。以下、事件類型別に概観する。

① 商品等表示関係

商品等表示に関連する不競法2条1項1号、2号又は13号に関する事件は、15件であり、そのうち3件はドメイン名に関する13号の事案(ただしうち2件は同一事件の地裁と高裁)、1号・2号に関する事案12件のうち、7件は企業グループの名称や屋号等の表示に関するものであり、残り5件は商品の形態に関するものであった。

商標やロゴ等でなく、商品の形態それ自体が商品等表示として保護されるハードルは高いが、東京地判平29・8・31〔ユニットシェルフ事件〕は、シンプルな形態の原告(無印良品)のユニットシェルフについて商品等表示性を認め、被告(カインズ)の商品販売の差止めを認めたことが注目されている。その他商品の形態については、東京地判平29・6・28〔テラレット事件〕、知財高判平29・2・23〔観賞用水槽吸水パイプ事件〕及び大阪地判平29・11・28〔バイクリフター事件〕も技術的機能に由来する形態の考え方について等参考になる。

② デッドコピー関係

デッドコピー規制に係る不競法2条1項3号に関するものは、実質的同一性が問題となった大阪地判平29・1・19〔Chaomis事件〕と、後続品の保護が問題となった東京地判平29・2・24〔タープテント事件〕がある。

③ 営業秘密関係

営業秘密に係る不競法2条1項4～10号に関する12件のうち認容されたものは2件であり(東京地判平29・2・9〔靴の木型事件〕、大阪地判平29・10・19〔アルミナ長繊維技術情報事件〕)、その他は棄却されているが、営業秘密性は認めつつ不正行為の立証に至らなかった大阪高判29・7・20〔介護サービス利用者情報事件〕、共同開発契約に関して営業秘密の帰属が問題となった知財高判平29・

2・23 [PS フェリチン製造情報事件] も実務上参考となる。
 なお、刑事事件であるが、東京高判平 29・3・21 [ベネッセ情報漏えい事件] が、秘密管理性について客観的認識可能性を重視する判断を行った点も注目される。

4 品質等誤認表示関係

品質等誤認表示に係る不競法 2 条 1 項 14 号については、それを装着すると「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」と表示されるリサイクルカートリッジ品の販売に関し、当該表示を品質等誤認表示と認めた大阪地判平 29・1・31 [京セラリサイクルカートリッジ事件] と、帆布製品の販売に際して「工楽松右衛門」(帆布に係る特定の技法を考案・普及させた人物であると認定されている。) 等の表示をすることは品質等誤認表示にあたらなかった大阪地判平 29・3・16 [工楽松右衛門事件] があり、いずれも極めて興味深い。

5 信用毀損行為関係

信用毀損行為に係る不競法 2 条 1 項 15 号に関しては、小売店等に対する特許侵害訴訟を提起に係る知財高判平 29・1・18 [発光ダイオード事件]、知財高判平 29・3・22 [マイクロニードル事件]、プレスリリースの記載内容につき前掲発光ダイオード事件、通知書等の記載等につき知財高判平 29・12・7 [歯列矯正ブラケット事件]、プレスリリースについて過失を否定した前掲観賞用水槽給水パイプ事件など、権利行使にまつわる告知等に関する事案が多く、事例として参考となる。

以上

弁理士
栗下清治
 (1978年生)

Seiji Kurishita
 直通 / 03-6438-5785
 MAIL / skurishita@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】
 商標 / 意匠 / 知財訴訟・審判 / 不正競争 / ブランド

【登録、所属】
 日本弁理士会(JPAA) (2002)

弁護士
佐藤力哉
 (1977年生)

Rikiya Sato
 直通 / 03-6438-5488
 MAIL / rsato@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】
 IT・通信 / 商標 / 意匠 / ブランド / その他国際法務 / 商事関連訴訟 / 国際訴訟・仲裁・調停・ADR / 著作権 / 景品表示法 / 一般企業法務 / メディア / エンタテインメント / スポーツ

【登録、所属】
 第二東京弁護士会(2005)

弁理士
茜ヶ久保公二
 (1977年生)

Koji Akanegakubo
 直通 / 03-6438-5329
 MAIL / kakanegakubo@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】
 特許 / 意匠 / 知財訴訟・審判

【登録、所属】
 日本弁理士会(JPAA) (2002)

部分意匠制度の活用—第3回意匠権侵害に基づく損害賠償請求

— 弁護士 佐藤力哉
— 弁護士 茜ヶ久保公二
— 弁護士 林 美和

第1 はじめに

前号では、権利行使という局面において、部分意匠がどのように活用され、実際に訴訟においてどのように争われているかを紹介したうえで、実務上の留意点について解説した。引き続き、権利行使という側面における部分意匠の活用についての議論を深めたいと考えているが、その前に、本稿では意匠権侵害に基づく損害賠償請求に関する全体的な傾向及び法律上の規律を概観したうえで、意匠権侵害事件において特に高額な賠償が認められた事例を紹介する。そして、次号では部分意匠の意匠権侵害における損害賠償請求について説明する予定である。

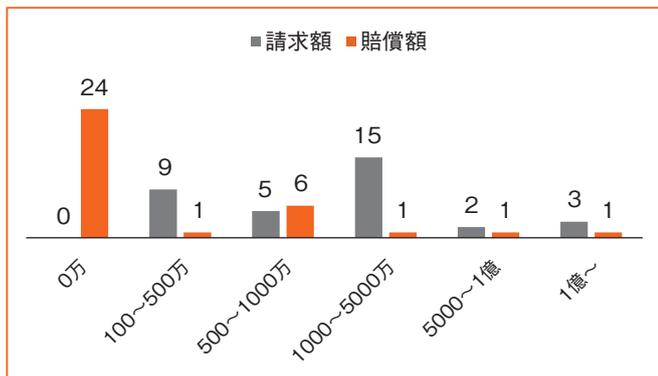
第2 意匠権侵害に基づく損害賠償請求

1 近年の意匠権侵害に基づく損害賠償請求の請求額と認められた賠償額

過去 11 年間（平成 19（2007）年から平成 29（2017）年末まで）の意匠権侵害に基づく損害賠償請求事件において判決に至った地裁判決件数は計 34 件あり、このうちその請求について一部又は全部認められた件数は 10 件であった。また、損害賠償の請求額と実際に認められた賠償額との関係は、以下のとおりである。

[2007年から2017年まで判決に至った意匠権侵害訴訟における損害賠償額(円)]

	0万	100万～500万	500万～1000万	1000万～5000万	5000万～1億	1億～
請求額件数	0	9	5	15	2	3
賠償額件数	24	1	6	1	1	1

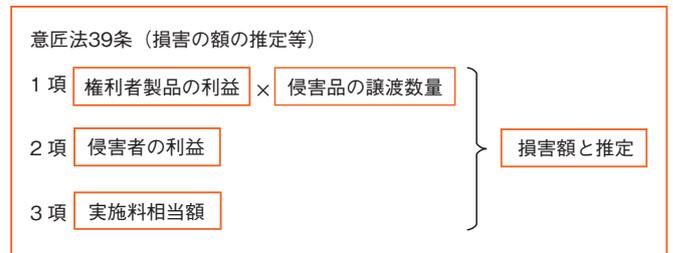


(裁判所HPにおける検索結果に基づく)

これによれば、意匠権侵害事件における損害賠償請求においては、1000万円～5000万円を損害額として請求される場合が多く、一方で認められる賠償額は500万円～1000万円の範囲であることが多いことがわかる。他方、5000万円以上又は1億円以上の損害賠償額が認定されるケースも存在する。

2 意匠権侵害に基づく損害賠償請求における損害額の算定

意匠権侵害に基づく損害賠償請求は、民法709条に基づいて行うものであるが、特許権侵害の場合などと同様に、意匠権者の立証負担を軽減し、十分な賠償を受けることができるよう、意匠権侵害があった場合の損害額の算定方式として、意匠法39条において以下の3つの推定規定が定められており、意匠権者等は、これに基づいて損害額を主張することが可能である。



意匠法39条1項は、侵害品の譲渡数量に、意匠権者等の製品の1つ当たりの利益額を乗じた額を、意匠権者等の実施能力に応じた額を限度として、損害額と推定する規定である。この規定は、知的財産権侵害の救済の適正化を目的として、平成10年改正により新たに設けられた。なお、侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を意匠権者等が販売することができない事情が存在する場合には、その事情に応じた額が控除される。すなわち、侵害者の営業努力や代替品の存在等の事情が存在し、侵害品のすべてを意匠権者等が販売することができたとはいえない場合に、それらの事情を考慮して控除したうえで、妥当な逸失利益の賠償を可能とするものである。

意匠法39条2項は、侵害者が侵害の行為により受けた利益の額を損害の額と推定する規定である。例えば、侵害者が侵害品を販売して利益を上げた場合に、当該販売数量に侵害者の1つ当たりの利益額を乗じた額が損害額と推定されることになる。

意匠法39条3項は、「登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」、すなわち、実施料相当額を損害賠償として請求することができるという規定である。なお、平成10年の一部改正前において

は「登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し『通常』受けるべき金銭の額に相当する額」とされていたが、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な実施料相当額を認定しやすくするため、平成10年の一部改正において「通常」という文言が削除された。

③ 意匠権侵害事件において高額賠償が認められた事例

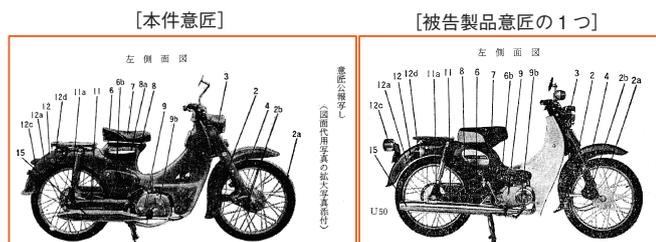
続いて、意匠権侵害事件における損害賠償請求において、比較的高額の賠償額が認められた事件を3つ紹介する。

①「スーパーカブ事件」(東京地判昭和48年5月25日昭和43年(ワ)11385号)

この事件は、意匠権者である本田技研工業(原告)が、鈴木自動車工業(被告)に対し、原告の意匠登録第146113号に係る意匠権が侵害されたことによる損害の額を21億6194万円と主張したうえで、その内の一部請求として7億6100万円について請求した。裁判所は、原告の主張する損害額をそのまま認めるとともに、その請求額すべてについて認めたものである。

本件では、上述した侵害者利益の推定規定(意匠法39条2項。ただし、本件当時は平成10年改正前意匠法39条1項)を用いて損害額が算定された。すなわち、被告製品の販売台数合計26万6663台に、原告の利益を乗じた額が21億6194万円とされ、そのうち原告が請求する一部である7億6100万円が損害額とされた。

鈴木自動車工業が販売した被告製品の販売台数が約26万台と多かったこと、本田技研工業の登録意匠がその出願前に例を見ない特に新規なものであったこと、被告の利益の額がそのまま損害額とされ、利益に対する意匠の貢献度・寄与度等について判断されなかったことなどから、高額な賠償金額が認定されたと解される。判決当時の大卒初任給が3万円程度であり、現在の貨幣価値に換算すると損害額は50億円程度に及び、わが国における意匠権侵害事件において、この賠償額を上回る判決はないものと思われる。



(いずれも判決別紙より引用)

②「自走式クレーン事件」(東京高判平成10年6月18日平成9年(ネ)404号)

この事件は、意匠権者である株式会社神戸製鋼所が、株式会社加藤製作所に対し、神戸製鋼所の意匠登録第766928号に係る意匠権が侵害されたことによる損害賠償額として10億6056万円を請求し、判決において4億5117万円が損害額として認められたものである(第1審における請求額は5億3224万円で、認容額は1億4256万円であった。)

裁判所は、原告意匠の要部を、キャビン、機器収納ボックス及びブームの構成態様及び配設関係といった基本的な構成にあると設定した上で、この点が被告製品にも共通するとした一方、相違点はいずれも両意匠の共通の美感を凌駕するものではないことから、両意匠は類似すると判断した。

本件では、上述した損害額を実施料相当額とする規定(意匠法39条3項。ただし、本件当時は平成10年改正前意匠法39条2項)を用いて損害額が算定された。すなわち、裁判所は、損害額の算定にあたっては、「ホイールクレーンは大型の耐久事業用機械であって製造台数も限られ、各種工事現場等で汎用される機種であるが、反面、一台当たりの価格が高額であるうえ、需要者は自己の目的とする作業内容や現場の状況を前提として、大きさも含めたホイールクレーンとしての性能を重視して機種を選択するものであって、一般消費者向けの商品等とは異なり、需要者の選択に当たってデザインが影響する度合いはさほど高くないものと推認される。」とし、本件意匠の実施に対して通常受けるべき金銭の額に相当する額(改正前意匠法)は、「イ号物件の定価1.5パーセントの実施料率を乗じて算出するのが相当である。」とした。

このように、本件は、本件意匠権侵害に対する損害額の算定における実施料率は必ずしも高率とはいえなかったものの、被告製品の1台当たりの単価が高価であり、売上高も高額に上ったために、損害賠償額が高くなった事案である。



(いずれも判決別紙より引用)

③「体組成計事件」（東京地判平成 27 年 2 月 26 日 平成 24 年（ワ）33752 号）

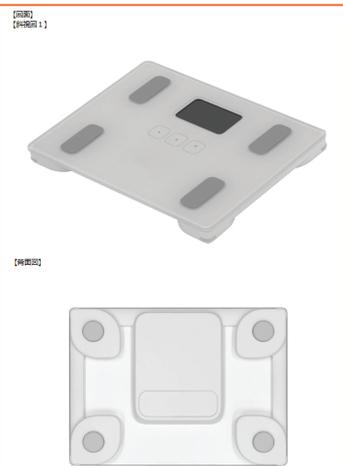
この事件は、意匠権者であるオムロンヘルスケア株式会社（原告）が、株式会社タニタ（被告）に対し、原告の意匠登録第 1425652 号（本件意匠権 1）及び意匠登録第 1425945 号（本件意匠権 2）が侵害されたことによる損害請求額として約 2 億 8900 万円を請求し、判決において約 1 億 2900 万円が損害額（意匠法 39 条 1 項）として認められたものである。

なお、本件意匠権 1 と本件意匠権 2 は本意匠と関連意匠との関係にあり、意匠権侵害が認められたのは本件意匠権 2 についてのみであり、また、原告は本件意匠権 1 に対応する製品（原告製品 1）と本件意匠権 2 に対応する製品（原告製品 2）とを販売していた。

本件では、上述した侵害品の譲渡数量に、意匠権者等の製品の 1 つ当たりの利益額を乗じた額を、意匠権者等の実施能力に応じた額を限度として、損害額とする規定（意匠法 39 条 1 項）を用いて算定された。すなわち、裁判所は、被告の譲渡数量と、原告製品 1 及び 2 の 1 台当たりの利益の額を算出したうえで、さらに、原告が被告製品の譲渡数量の全部又は一部を譲渡することができないとする事情として、被告ブランドの顧客吸引力等を考慮して被告製品の譲渡数量の 50% を控除し、損害額を 1 億 2915 万 3662 円と認定した。

本件では、裁判所は、本件意匠権 1 についての意匠権侵害を否定しつつ、本件意匠権 1 に対応する原告製品 1 についても、「原告が被告による本件意匠権 2 に係る意匠権の侵害がなければ販売することができた物品に当たるといふべき」として損害額算定の根拠とし、これが損害額を高額にした理由のひとつになったとも考えられる。

【本件意匠権 2：登録第 1425945 号】



【被告製品 1】



（本件意匠は J-PlatPat より引用し、被告製品 1 は判決別紙より引用）

第 3 まとめ

本稿では、意匠権侵害に基づく損害賠償請求という視点から、近年の裁判例における認容額を俯瞰するとともに、損害額の算定方法について説明し、さらに意匠権侵害事件において高額賠償が認められた事例を紹介した。意匠権侵害に基づく損害賠償請求においても、侵害製品の譲渡数量が多い場合や単位数量当たりの利益額が高い場合等には十分に高額な賠償が認められる可能性があることがわかる。

次号においては、以上を踏まえ、部分意匠の意匠権侵害における損害賠償請求について説明する。

以上

弁護士
佐藤力哉
(1977年生)

Rikiya Sato
直通 / 03-6438-5488
MAIL / rsato@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】

IT・通信 / 商標 / 意匠 / ブランド / その他国際法務 / 商事関連訴訟 / 国際訴訟・仲裁・調停・ADR / 著作権 / 景品表示法 / 一般企業法務 / メディア / エンタテインメント / スポーツ

【登録、所属】

第二東京弁護士会(2005)

弁理士
茜ヶ久保公二
(1977年生)

Koji Akanegakubo
直通 / 03-6438-5329
MAIL / kakanegakubo@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】

特許 / 意匠 / 知財訴訟・審判



【登録、所属】

日本弁理士会(JPAA)(2002)

弁理士
林 美和
(1971年生)

Miwa Hayashi
直通 / 03-6438-5662
MAIL / mhayashi@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】

意匠 / 商標 / 知財訴訟・審判 / 不正競争 / ブランド

【登録、所属】

日本弁理士会(JPAA)(2004) / AIPPI[ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究]アドバイザー(2012) / 一般財団法人 知的財産研究所「国際協定への加盟に向けた意匠制度の在り方に関する調査研究」委員(2012) / 日本弁理士会意匠委員会委員長(2013) / 日本弁理士会意匠委員会委員(2008~現在), 同会副委員長(2009~2012) / 日本商標協会デザイン委員会 委員(2009~現在) / 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会 委員(2013~現在) / 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会意匠審査基準ワーキンググループ 委員(2014~現在)



商品の形状等のみからなる立体商標の識別力に関する近時の判断傾向

— 弁理士 佐藤俊司

— 弁理士 阪田至彦

第1 はじめに

立体商標とは、立体的な形状からなる商標（商標法2条1項柱書）をいい、平成8年の法改正（平成8年法律第68号）によって、文字や図形等からなる平面商標に加えて、商標法上の保護対象とされることになったものである。

制度の導入から20年以上が経過し、近時は審決レベルで登録が認められる商品の形状等のみからなる立体商標も増加している。本稿では、商品の形状等のみからなる立体商標についての近時の裁判や特許庁審決を通じて登録・拒絶された例を紹介する。

第2 近時の裁判例（「くい」事件、「バカラ電子シュー」事件）

近時の裁判例では、平成30年1月15日知財高裁判決（平成29年（行ケ）第10155号「くい」事件）、及び平成29年9月27日知財高裁判決（平成28年（行ケ）第10266号「バカラ電子シュー」事件）が、当該立体商標について、商品の形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるとして識別力がなく（商標法3条1項3号）、使用による識別力（商標法3条2項）を獲得したともいえないと判断している。



「くい」事件では、知財高裁判決は、原告商品の立体的形状は、他の同種商品にはない特徴的なものとはいえないこと、原告の商品（くい）は、23年間にわたって形状を変えことなく継続的に販売され、一定程度の販売実績を挙げてきたものの、そのシェアは不明であり、実用新案権や意匠権が存在していたこと、原告の商品（くい）は、「くい丸」の文字商標を付して使用されており、その立体的形状のみ

が出所識別標識として機能していたとはいえないことを理由に、使用による識別力を否定している。また、「バカラ電子シュー」事件では、知財高裁判決は、原告の商品（バカラ電子シュー）は、出願にかかる立体商標と実質的に同一性を有するものの、輸出専用の商品であって国内で流通しておらず、商品の取引に関係する者も国内の販売代理店という限られた範囲にとどまり、全国的に存在していると認められないこと、諸外国のカジノ関係者に知られているとしても、その周知性が我が国に及んでいると認めるに足りる証拠はないことを理由に、使用による識別力を否定している。

両事件は、それぞれ異なる理由で使用による識別力を否定しているが、くい事件では、総合的に考察して、当該立体商標に蓄積された信用が不十分又は不明と判断されたものと思われる。当該立体商標が同種商品に関して高い周知著名度を獲得しているか否かは、他社商品との相対的な評価となるから、同種商品に関する市場占有率などが重要な判断要素になりうるが、それが不明であると認定された以上、使用による識別力を否定した知財高裁判決は妥当なものといえる。

これに対してバカラ電子シュー事件では、需要者が限定的で全国的に広く知られていないとの認定により、使用による識別力が否定されている。需要者の範囲が国内販売代理店のみであっても、そのみで全国的な周知著名性が必ずしも否定されるものではないが、輸出専用商品ということであれば、需要者や流通経路等は当然に限られたものとなるから、国内での実績の蓄積自体が困難なケースであったと思われる。

第3 近時の立体商標の登録例

裁判例では、平成23年6月29日知財高裁判決（平成22年（行ケ）第10253号「Yチェア」事件）、及び平成23年4月21日知財高裁判決（平成22年（行ケ）第10366号「香水容器」事件）を最後に、特許庁の拒絶審決を取り消した判決は出ていない。

なお、近時では、審判で争われることなく、審査段階で使用による識別力が認定され、登録が認められる立体商標も散見される。

1 裁判で登録が認められた例

 <p>平成 22 年 (行ケ) 第 10253 号 商標登録 5446392 号 第 20 類「肘掛椅子」</p>	 <p>平成 22 年 (行ケ) 第 10366 号 国際登録 600167 号 第 3 類「Beauty products (cosmetics), soaps, perfumery, cosmetics.」</p>
---	--

2 審判で登録が認められた例

 <p>不服 2016-1859 商標登録 5922528 号 第 15 類「電気バイオリン, 電子バイオリン」</p>	 <p>不服 2015-764 商標登録 5825191 号 第 11 類「ランプシェード」</p>
 <p>不服 2015-15882 商標登録 5858733 号 第 20 類「パン製品の袋やパン製品の包装をとじるためのプラスチック製クリップ, パン製品の包装用プラスチック製袋口止め具, パン製品の袋用プラスチック製口止具」</p>	 <p>不服 2012-24811 商標登録 5597459 号 第 9 類「警ら車・交通取締四輪車・その他の警察車両に用いられる散光式警告灯」</p>
 <p>不服 2013-9036 商標登録 5674666 号 第 12 類「二輪自動車」</p>	 <p>不服 2010-29677 商標登録 5444010 号 第 16 類「消しゴム」</p>

3 審査で登録を認められた例 (使用による識別力認定)

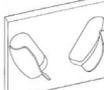
 <p>商標登録 5855350 号 第 28 類「立体パズルおもちゃ」</p>	 <p>商標登録 5789872 号 第 39 類「信書の送達, 物品の送達」</p>
 <p>商標登録 4770984 号 第 18 類「ハンドバッグ」</p>	 <p>商標登録 6017720 号 第 10 類「はり治療用はり」</p>

第 4 近時の立体商標の拒絶例

1 裁判で拒絶された例

 <p>平成 27 年 (行ケ) 第 10003 号 第 10 類「Implants for osteosynthesis, orthoses, endoprostheses and organ substitutions, anchors for endoprostheses and dental protheses, articular surface replacement, bone spacers; hip joint balls, acetabular shell, acetabular fossa and knee joint components.」</p>	 <p>平成 24 年 (行ケ) 第 10346 号 第 9 類「ジョイントボックス」</p>
--	--

2 審判で拒絶された例

 <p>不服 2016-1534 第 30 類「チョコレートを使用してなる団子」</p>	 <p>不服 2015-22053 第 30 類「菓子」</p>
 <p>不服 2016-6268 第 6 類「土木用及び建築工用のハンマードリルの保管用並びに運搬用の容器 (特に金属製のものを。)」第 20 類「工具箱 (金属製のものを除く。)」</p>	 <p>不服 2015-23011 第 10 類「円皮鍼」</p>
 <p>不服 2015-14749 第 25 類「スニーカー」</p>	 <p>不服 2015-20647 第 10 類「温灸具」</p>
 <p>不服 2015-12410 第 36 類「建物の売買, 建物の管理, 建物の貸借の代理又は媒介, 建物の貸与, 建物の売買の代理又は媒介」 第 37 類「建築工事, 建築工事に関する助言, 建築設備の運転・点検・整備, 建築物の保守」 第 42 類「建築物の設計, 建築物のデザインの考案」</p>	 <p>不服 2013-12290 第 9 類「重負荷形リードスイッチ」</p>
 <p>不服 2013-22062 第 11 類「自動車用電球」</p>	 <p>不服 2013-4069 第 20 類「保護帽収納掛け具」</p>



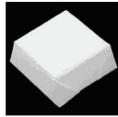
不服 2012-10238
第 7 類「プラスチック製止め輪（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く。）」



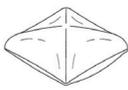
不服 2012-9691
第 11 類「洗面用手乾燥装置」



不服 2012-18633
第 5 類「薬剤、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、耳帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用バンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、胸当てパッド、歯科用材料、医療用腕環、失禁用おしめ、はえ取り紙、防虫紙」
第 31 類「ペットフード、飼料、飼料用たんばく」



不服 2012-10132
第 30 類「チョコレート菓子」



不服 2011-25330
第 10 類「家庭用電気マッサージ器」



不服 2012-3275
第 16 類「あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ホッチキス、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、凸版複写機、文書細断機、名刺裁断機、事務用紙裁断機、郵便料金計器、硬貨の選別用及び計数用のトレイ、輪転謄写機、マーキング用孔開型板、電気式鉛筆削り、塗装工用ブラシ、筆記用具、絵画用材料、印章入れ、鉛筆削り（電気式のものを除く。）、クリップ、消しゴム、定規、状差し、書類挟み、接着テープディスプレイペンサー、筆立て、ホッチキス（電気式のものを除く。）、事務用パンチ、ブックエンド、名刺を整理保存するホルダー、その他の文房具類、卓上式カレンダー、写真立て」



不服 2011-22110
第 28 類「おもちゃ、縁起くまで及びその他の人形、囲碁用具、歌かるた、将棋用具、さいころ、すごろく、ディスクアップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、トランプ、花札、マジック用具、運動用具、昆虫採集用具」

著名性を立証するためには、出願人は、証拠として、①商標の実際の使用状況を写した写真等、②注文伝票、出荷伝票、納入伝票、請求書、領収書又は商業帳簿等の取引書類、③出願人による広告物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビ CM 等）及びその実績が分かる証拠物、④出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事（一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットの記事等）、⑤需要者を対象とした出願商標のアンケート調査の結果報告書などを提出しなければならない（特許庁「商標審査基準 [第 13 版] 商標法 3 条 2 項」）。

「くい」事件や「電子バカラシュー」事件のほか、4 の拒絶例については、判決及び審決によると、概ね以下の理由によって周知著名性が否定されたことが認められる。

・識別力を有する他の文字や図形とともに使用されているなど、出願商標と使用商標の態様が異なる(平成29年(行ケ)第10155号「くい」事件、不服2016-6268等)

・商標の使用期間が短い(不服2012-18633)

・宣伝広告の実績を示す期間、地域、回数等の詳細が不明、又は一部の地域のみによる実績である(平成29年(行ケ)第10155号「くい」事件、不服2015-22053、不服2015-20647、不服2012-3275等)

・アンケート調査は、一部の取引者等のみを対象としている等、対象の範囲の設定等に問題がある(平成24年(行ケ)第10346号「ジョイントボックス」事件、不服2015-23011等)

・多数の同業者が、当該立体商標を指定商品について使用している(不服2016-6268、不服2015-14749等)

制度の導入から 10 年ほどまでは、商品の形状等のみからなる立体商標の使用による識別力の獲得の立証のハードルは高かったものの、「ミニ・マグライト」事件（平成 18 年（行ケ）10555 号）、「コカ・コーラ瓶」事件（平成 19 年（行ケ）10215 号）や、「ヤクルト容器」事件（平成 22 年（行ケ）10169 号）などの画期的な知財高裁判決が相次いだ平成 20 年～平成 22 年頃以降、審判で登録審決となる立体商標や、上記に示したような審査段階で使用による識別力が認定され登録が認められる立体商標も増えている。商品等の立体的形状は、多くの場合、商品等の機能や美感を発揮させるために採用されるものであることからすると、立体商標の審査は厳格に運用すべきではあるものの、商品等の形状は出所識別標識とはならないという原則に固執していた特許庁の登録実務が、ここ 10 年ほどでだいぶ緩やかになったようにも思われる。

とりわけ、従前は、使用している立体商標に文字や図形等の標章が付されている場合、出願商標と使用商標の態様が異なるとして、拒絶されるケースが比較的多くみられたが、平成 28 年 4 月より、特許庁の登録実務（商標審査便覧）は、①使用している商品等の立体的形状部分と出願商標に係る立体的形状が同一であるか、②使用している商品等の立体的形状部分のみが独立して、自他商品又は役務を識別する

第5 考察

使用による識別力（商標法 3 条 2 項）が認められるためには、出願商標と使用商標の同一性、出願商標の指定商品（役務）と使用商標の使用商品（役務）の同一性という要件に加えて、最も重要な要件として、その立体商標が、その商品又は役務の需要者の間で全国的に広く知られているという「周知著名性」の要件を満たす必要がある。周知

ための出所表示としての機能を有するに至っていると認められるかによって判断することを明確にしている。これは、文字、図形、記号等が付された商品の立体的形状を含む他の特徴的部分が、直ちに、商品の出所識別標識として機能する余地がないと解することはできないと述べた「コカ・コーラ瓶」事件（平成19年（行ケ）10215号）が大きく影響したものと思われるが、立体商標が、本来は商品等の機能や美感を發揮させるために採用されるものであることを前提とすれば、通常は識別力のある文字、すなわち商品名や社名等とともに使用するのが通常であろうから、文字等が付されていない立体商標のみによる使用証拠に基づいて使用による識別力を判断することは現実的でなく、この点を考慮するようになったことは好ましいといえる。使用による識別力は認めなかったものの、「電子バカラシュー」事件も、知財高裁判決は、この点について、「本件使用商品は、その上面に、看者の注意を惹くように書された『ANGEL EYE』等の文字が記載されていることが認められるが、商品等は、その販売等に当たって、その出所たる企業等の名称や記号・文字等からなる標章などが付されるのが通例であることに照らすと、使用に係る立体形状にこれらが付されているというこのみで、直ちに本願商標の立体的形状について、商標法3条2項の適用を否定することは適切ではなく、上記文字商標等を捨象して残された立体的形状に注目して、独自の自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを判断するのが相当である。」と述べている。

「コカ・コーラ瓶」事件（平成19年（行ケ）10215号）は、他社が追随できないほどの圧倒的な実績を証拠に、使用による識別力が認められた事案であるが、同事件ほどではないにせよ、最終的に周知著名性が認められるか否かは別として、識別力のある文字や図形等が付されていても、その商品等の立体的形状ないし立体商標が、使用実績にどれだけ寄与したかが評価されるようになってきた。周知著名性の主張立証は、出願人（審判請求人）にとって極めて負荷の大きな作業となることに変わりはないが、特許庁手続の段階で登録が認められる立体商標が増えているという状況は、出願人（審判請求人）にとって、歓迎すべき傾向と言えるのではなかろうか。

以上

弁理士
佐藤 俊司
(1974年生)

Shunji Sato
直通 / 03-6438-5579
MAIL / ssato@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】
商標 / 意匠 / 不正競争 / 知財訴訟・審判 / ブランド

【登録、所属】
日本弁理士会 (JPAA) (2002) / 特定侵害訴訟代理業務付記録 (2005) / 日本弁理士会 商標委員会委員長 (2013)、同副委員長 (2010~2012)、同委員 (2009~2014)、国際活動センター (2015~2017) / 日本商標協会 (JTA) 常務理事 (2012~現在)、国際活動委員会委員長 (2012~現在)、同副委員長 (2010~2011)、委員 (2009~現在) / アジア弁理士協会 (APAA) 商標委員会委員 (2010~現在) / 国際商標協会 (INTA) Board of Directors (2016~現在)、INTA Asia-Pacific Global Advisory Council (2016~現在)、周知・著名商標委員会東アジア・パシフィック地域担当委員会委員長 (2018~現在)、委員 (2016~2017)、INTA's Regional Conference in Tokyo ("Trademarks in Japan") 共同議長 (2015)、ラウンドテーブル委員会委員 (2013~2015)、非伝統的商標委員会東アジア・パシフィック地域担当委員会委員 (2012~2015) / 日本知的財産仲裁センター (JIPAC) JPDメイン名紛争処理パネリスト候補者 (2015~現在) / 中央知的財産研究所「周知・著名商標の保護」研究部会研究員 (2017~現在)

弁理士
阪田 至彦
(1963年生)

Norihiko Sakata
直通 / 03-6438-5483
MAIL / nsakata@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】
商標 / 知財訴訟・審判 / 意匠 / 不正競争 / ブランド

【登録、所属】
日本弁理士会 (JPAA) (2004) / 特定侵害訴訟代理業務付記録 (2006)

並行輸入(商標)に関する裁判例の 紹介(「Swimava」事件/東京地判 H29.9.27)

— 弁護士 関 真也

本件は、本件商標(後掲)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)につき専用使用権(以下「本件専用使用権」という。)を有する原告が、本件商標と同一の標章が付された「スイマーバ」という商品名の乳幼児用首浮き輪(以下「本件商品」といい、原告が輸入、販売する本件商品を「原告商品」、被告が輸入、販売する本件商品を「被告商品」という。)の輸入、販売等が本件専用使用権を侵害し、また、不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して、被告に対し、差止め及び損害賠償等を請求した事案である。

製造と流通のグローバル化がさらに進む昨今において、並行輸入は商標法における重要な問題の1つである。そこで、この問題について判断した新しい裁判例として、本件をご紹介します。



第1 事実の概要

A社(カナダ法人)は、日本において本件商標権を有している。A社は、中国ほか複数の国においても、本件商標と同一の商標につき商標権を有している。原告商品及び被告商品は、いずれも、B社(香港法人)が製造したものである。B社は、A社と代表者が同一であり、同社から本件商品のビジネスを請け負っている会社であり、A社と法律的に又は経済的に一体的な関係にある(以下、A社又はB社を指して「A社等」という。)

原告は、日本における本件商標権の専用使用権者であって、A社等から、本件商品について日本国における販売代理店に指定されている。

原告がB社と締結した販売代理店契約には、原告の販売代理権は日本に限定される旨の規定があり、また、「並行輸

入の規制」として、原告及びB社は、領域(日本)外の国及び地域で既に本件商品の販売者が存在する場合に現行の販売者の市場を守る法的義務があること、原告は、領域(日本)外の団体に在庫を販売してはならず、販売した商品が領域(日本)外で売られることを承知の上、又は、そのように考える理由のある場合に、商品を販売してはならないこと、B社は、そのような手法で商品が販売されたことが判明した場合には、即座に同契約を終了すること等が規定されている。

また、同契約には、浮き輪本体に記載されるべき内容に関する規定はないものの、使用説明書に関し、B社に対し、スイマーバガイドと称する安全と取扱いに関する説明書を、販売する国の言語で、明確に、かつ、正確に翻訳することを義務付けること、原告は、全ての購入者に対して、使用説明書を製品と共に提供しなければならないことが規定されている。

被告は、いわゆる真正商品の並行輸入として実質的違法性を欠くなどと主張した。これに対し、原告は、専用使用権者が商標権者と別個独立の存在であって独自の利益を有するときなどには、専用使用権侵害の違法性を有し、また、A社等が各国の販売代理店との契約に必ず販売地域制限条項を設けてテリトリ制を採用しているのは、乳幼児の安全を確保するために、必ず販売国の母国語で注意事項等が記載された商品を届ける必要があること等によるものであり、A社等は、浮き輪本体に日本語が記載されていない商品を日本で販売することは許容していないから、被告商品にはA社の品質管理は及んでいないなどと主張した。

第2 判旨

請求棄却。

①「商標権者又は専用使用権者以外の者が、我が国における商標権又は専用使用権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権又は専用使用権を侵害する(商標法2条3項、25条)。しかし、我が国の登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為であっても、①当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、②当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、③我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当

該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には、真正商品の並行輸入として、商標権侵害の実質的違法性を欠くと解すべきである（フレッドペリー最高裁判決参照。）

2 「これを本件について見ると、・・・被告商品は、A社と法律的に又は経済的に一体的な関係にあると認められるB社により中国において製造されたものであり、A社は、我が国の登録商標である本件商標の商標権者であるとともに、中国を含む外国における商標権者であるから、本件商標と同一のものである被告標章は、B社によって適法に付されたものであり、本件商標と同一の出所を表示すると認められる。また、被告商品は、A社等の品質管理の下に製造され、A社等によって流通に置かれたものであるから、モントリー社等が直接的に品質管理を行い得る立場にあると認められ、被告商品と原告商品とが本件商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価することができる。」

3 「商標権は、登録商標を指定商品又は指定役務に独占的に使用する権利であり、その一環として当該登録商標について専用使用権が設定されていたとしても、専用使用権者に当該登録商標を使用させることを通じて、自己の出所に係る商品又は役務の品質が維持され、それを通じて商標権者自身の業務上の信用の維持が図られるものであるから、専用使用権を設定した結果として、商標権者自身による当該登録商標の使用が制限されているというだけで、その表示する出所が商標権者でないということではできない」。また、「A社は、我が国及び外国の商標権者であるというだけでなく、同社と法律的に又は経済的に一体的な関係にあるB社をして、本件商品を中国で製造させた上、各国の販売代理店に輸出させているべきであり、原告は、我が国における同社の販売代理店として、原告商品を輸入し、その状態で販売しているにすぎないから、直接的に商品の品質管理をしているのは、A社であるといわざるを得ない・・・そうすると、原告とA社等とが共同で商品を改良し、宣伝、広告等に資金を投入してきたという原告の主張を踏まえたとしても、本件商標が販売代理店である原告独自の出所を表示するものとはいいい難い」。

4 「仮にA社等が各国の販売代理店との間の契約に販売地域制限条項を設けていたとしても、・・・原告との契約においては、並行輸入の規制に係る規定に、既存の販売者の市場を守る法的義務があることが定められている一方で、浮き輪本体に記載される言語については記

載されておらず、契約全体を見ても、浮き輪本体に記載される言語について定める規定はなく、使用説明書について、販売する国の言語で明確、かつ、正確に翻訳し、商品とともに提供することを義務付けるにとどまっているのであって、原告の上記主張・・・は、契約の文言上の裏付けを欠く。また、「A社等が、バーレーン等の湾岸諸国、トルコ、タイについては、各国の言語で記載された使用ガイド書を作成している一方で、浮き輪本体には、各国の言語が記載されていない状態で商品として販売しており、その他の販売代理店がない多くの国等に対しても、それぞれの国等の言語が記載されていない商品を販売していること（略）等からすると、・・・A社等において、販売される国等の言語が記載されていない商品を当該国等で販売することを許容していないとはいえない」。したがって、「A社等が商品の品質管理の一環として上記の販売地域制限条項を設けていると認めることはできないから、仮に被告商品が同条項に違反して日本に並行輸入されたものであったとしても、本件商標の保証する品質において、原告商品との間に実質的な違いはないというべきである。」

第3 コメント

本判決は、フレッドペリー事件最高裁判決（最判平成15年2月27日判時1817号33頁）を参照し、並行輸入の要件をいずれも満たすとして、専用使用権侵害の実質的違法性を欠くと判断した事例である。

本判決は、並行輸入の要件①及び③を検討するに当たって、A社とB社が法律的に又は経済的に一体的な関係にあることを大きな拠り所としている。しかし、かかる一体性の評価は、両社の代表者が同一であること及びB社がA社から本件商品のビジネスを請け負っていることという認定事実に基づくものであるが、A社・B社間の請負関係が具体的に示されていないため、要件①及び③を満たすといえる理由は必ずしも明らかではない。とりわけ要件③に関して、我が国の商標権者であるA社が、いかなる程度・方法で本件商品の品質管理を行い得る立場にあったといえるのかが判然としない。したがって、本判決の存在を前提にしても、問題となっている商品に関するビジネスについての請負関係があるといった類似の事案に対して本判決の考え方が広く及ぶと考えるのではなく、許諾関係の有無（要件①）や品質管理の在り方（要件③）を事案ごとに慎重に検討した方が良いと考えられる。

次に、本判決は、本件商標が販売代理店である原告独自

の出所を表示するものとはいえないと判示した。この点について、クロコダイル事件判決は、国内の商標権者が、海外の商標権者に依存することなく、デザイン、原材料、縫製メーカー、販売方法、広告宣伝方法等を独自に決定して事業を行うことによって「独自のグッドウイル」を形成したといえる場合には、真正品の並行輸入として違法性を阻却されるものではないとした（大阪地判平成8年5月30日判時1591号99頁）。しかし、本件においては、商品そのもののデザイン、原材料等を原告が独自に決定していたのではなく、販売代理店として国内へ輸入し、その状態で販売していたとどまるのであり、品質等に対する原告独自の信用が蓄積していたとはいえないから、原告が独自のグッドウイルを形成したとまでは認めなかった裁判所の判断は正当である。

最後に、販売地域制限条項に関する本判決の判断に注目したい。販売地域制限条項と並行輸入との関係について、従来の裁判例においては、ボディーグローヴ事件判決は、「商品の販売地域がマレーシアに制限される旨の合意があったとしても、ライセンス契約における販売地域の制限に係る取決めは、通常、商標権者の販売政策上の理由でされたにすぎず、商品に対する品質を管理して品質を保持する目的と何らかの関係があるとは解されない。上記取決め違反して商品が販売されたとしても、市場に拡布された商品の品質に何らかの差異が生じることはないから、本件商品の輸入によって、BGIの出所に係る商品の品質ないし信用の維持を害する結果が生じたということとはできない」とした（東京地判平成15年6月30日判時1831号149頁）。本件における原告の主張は、浮き輪本体に記載される注意書きとその言語が果たすべき役割（乳幼児の安全確保）に着目し、販売地域制限条項は本件商品の品質管理上の理由によるものであって、その条項に違反することは専用使用権侵害の実質的違法性を基礎付け得るという形で、ボディーグローヴ事件判決と本件との区別を試みたものと評価できる。本判決は、前記判旨4のとおり、結論として並行輸入による実質的違法性の阻却を認めた。本件における販売地域制限条項がどのような目的で設けられたのかは明らかにされなかったが、同判旨を参考にすれば、例えば本件商品のように安全性が重視される商品に関しては、安全性確保を目的として、商品本体と容易に切り離すことのできる容器や使用説明書等ではなく、商品本体に、許諾された販売地の言語で、注意書きを記載すべきことを、販売地域の制限とともに契約書に盛り込んだ場合には、本判決とは異なる結論が導かれる余地も残されていると思われる。

以上

弁護士

関 真也

(1984年生)

Masaya Seki

直通 / 03-6438-5349

MAIL / mseki@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

メディア / エンタテインメント / スポーツ / 商標 / 特許 / 知財訴訟・審判 / 著作権 / 知財トランザクション / 知財戦略支援

【登録、所属】

第一東京弁護士会(2008) / ニューヨーク州(2016)

TMI月例セミナー紹介

TMIでは、皆様への情報提供の場として、毎月無料にてセミナーを開催しております。2018年2月から2018年4月までに開催しましたセミナーの概要は以下のとおりです。今後のセミナーのご案内等につきましては、セミナー開催日の1か月前を目処にTMIのWebサイト(<http://www.tmi.gr.jp/>)に掲載いたしますので、こちらをご参照いただき奮ってご参加いただければ幸いです。

過去に開催されたセミナーについてご興味のある方は、下記までお問い合わせ下さい。

[email]monthlyseminar@tmi.gr.jp

1 第115回セミナー(2018年2月27日、3月6日開催)

テーマ：「近時の日本企業を巡る紛争と訴訟等への対応と検討ポイント-対アクティビスト、及び、不祥事に伴う外国当局からの命令・訴追等にフォーカスして-」

講師：弁護士 岩倉正和

2 第116回セミナー(2018年3月16日、23日開催)

テーマ：「平成30年定時株主総会の実務対応」

講師：弁護士 鈴木貴之

3 第117回セミナー(2018年4月26日開催)

テーマ：「民事再生手続とM&A~再生会社からの事業の買い方」

講師：弁護士 波里好彦

書籍紹介



『シチュエーション別 提携契約の実務〔第3版〕』

【編著者】 淵邊善彦
【発行日】 2018年3月30日
【出版社】 商事法務
【価格】 4,752円(税込)
【判/頁】 A5判並製/504頁

本書は、企業成長・再生の切り札である「提携」に関する契約実務について、具体的な交渉の中で各契約条項がどのようにまとまり、交渉上どのような点に留意すべきかを流れに沿って解説してあります。第3版では、2014年発行の第2版以降の最新実務や法改正等を反映するとともに、共同開発とエリア・フランチャイズについての章を新たに追加し、提携契約実務全般について解説しています。



『知的財産法』

【編著者】 客員弁護士/小泉直樹
【発行日】 2018年3月2日
【出版社】 弘文堂
【価格】 3,996円(税込)
【判/頁】 A5判/440頁

特許法、著作権法をはじめとした個別の知的財産保護法を、コンパクトに、そしてわかりやすく解説するものです。知的財産法の全体像を短時間で正確に捉え切るのに最適かと思えます。

本ニュースレターで採り上げてほしいテーマなど、是非、皆様の忌憚ないご意見・ご要望を下記までお寄せください。また、今後Eメールでの配信をご希望の方や送付先が変更となる方も、下記までご連絡ください。

(連絡先)編集部:TMI-newsletter@tmi.gr.jp 編集長:tshibano@tmi.gr.jp 03-6438-5562(直通)/TMIニュースレター編集部 編集長 弁護士 柴野相雄