

目 次

第 1 部 総論

第 1 章	プロ・イノベーションのための市場と法の役割分担： インセンティブ支援型知的財産法の意義 ……田村善之	3
	——限定提供データの不正利用行為規制を素材として	
I	問題の所在	3
II	市場と法の役割分担	6
	1 インセンティブ支援型知的財産法の意義 6 /2 インセンティブ支援型知的財産法の諸相 6 /3 インセンティブ支援型知的財産法のメリット 9 /4 小括 10	
III	ビッグ・データ保護法制導入の際の立法論の紹介	11
	1 概観 11 /2 既存の法制度による保護の可能性 12 /3 立法論の選択肢：客 体アプローチと行為アプローチ 16 /4 2018 年改正不正競争防止法の特徴 20	

第 2 部 不正競争防止法

第 2 章	産業上の創作に関するパブリック・ドメインと不正競争 防止法上の商品等表示としての保護 ……宮脇正晴	23
I	はじめに	23
II	特許制度との調整の要否についてのわが国の議論状況	24
	1 技術的形態の商品等表示該当性に関する一般論 24 /2 特許法等との関係 26	
III	米国最高裁が示した「模倣の権利」アプローチ	29
	1 機能性法理の概要 29 /2 <i>TrafFix</i> 最高裁判決の「模倣の権利」アプローチ 32 /3 デザイン特許と機能性 33 /4 米国法からの示唆 34	
IV	検討	36

1 調整説の再検討	36	／2 競争上似ざるをえない形態除外説の再検討	39	／3 具体的な解釈論	41
V おわりに	43				

第3章 標識法における機能性法理……………小嶋崇弘 45

I はじめに	45				
1 問題の所在	45	／2 日本法の現状	46		
II 米国商標法における機能性法理	49				
1 概説	49	／2 技術的機能性	50	／3 美的機能性	58
III EU 商標制度	59				
1 概説	59	／2 商品それ自体の性質に由来する形状等のみからなる商標	60	／3 技術的結果を得るために必要となる形状等のみからなる商標	61
		／4 商品に実質的な価値をもたらす形状等のみからなる商標	63		
IV 検討	67				
1 商品の技術的機能に由来する形態	67	／2 商品の技術的機能に関係しない形態	76		

第4章 人工知能に特有の知的成果物の営業秘密・限定提供

データ該当性……………奥邨弘司 79

I はじめに	79				
II 営業秘密	80				
1 営業秘密の3要件	80	／2 非公知性	81	／3 有用性	82
		／4 秘密管理性	83		
III 限定提供データ	84				
1 制度新設の背景	84	／2 限定提供データの4要件	85	／3 限定提供性	85
		／4 電磁的相当量蓄積性	86	／5 電磁的管理性	87
		／6 非秘密管理性	87		
IV 具体的当てはめ	88				
1 学習用データの営業秘密としての保護	88	／2 学習用データの限定提供データとしての保護	89	／3 学習方法の営業秘密としての保護	90
		／4 学習方法の限定提供データとしての保護	91	／5 学習成果の営業秘密としての保護	92
		／6 学習成果の限定提供データとしての保護	94		
V 営業秘密および限定提供データとして保護する利点	94				

1 技術中立性 94 /2 パブリック・ドメインとの関係 95

第5章 ビッグデータの法的保護をめぐる欧米の議論動向

.....山根崇邦 99

——データプロデューサーの権利の創設提案を中心に

I 序 99

1 日本 100 /2 欧州 103 /3 米国 104 /4 本稿の検討課題 105

II 欧州 105

1 データベース権 (*sui generis right*) による保護 105 /2 欧州委員会による「データプロデューサーの権利 (*data producer's right*)」の提案 114 /3 営業秘密による保護 130 /4 欧州のまとめ 132

III 米国 133

1 データベース権および「データプロデューサーの権利」に対する懸念 133 /2 営業秘密による保護 135 /3 米国のまとめ 136

IV 結びに代えて 136

第6章 データの集積・加工の促進と知的財産法による

データの保護前田 健 139

I はじめに 139

II データを法的に保護する必要があるのはなぜか 140

1 保護とは何か 140 /2 知的財産を保護する必要はどこにあるか 142

III 知的財産法におけるデータの取り扱い 144

1 データの排他権による保護 144 /2 データの自発的管理の保護 150 /3 不法行為による保護 157 /4 まとめ 161

IV おわりに 163

第7章 不正競争防止法における理由のない特許権侵害警告

.....駒田泰土 165

——特許権者による裁判外の差止請求と市場競争の自由とのバランスのとり方

I 問題の所在 165

II 権利行使説 166

1 権利行使説 I 166 /2 批判 167 /3 権利行使説 II 168 /4 批判 169

III	近年の裁判例	171
IV	ドイツ法の状況	173
	1 営業権侵害に係る判例の確立と批判	173
	/2 2005年BGH民事大部決定	174
	/3 若干の分析	176
V	むすび	177

第3部 商標法

第8章	商標権侵害訴訟における商標の類似性要件の実証的研究	平澤卓人	181
	I 問題の所在	181	
	II 裁判例の分析	184	
	1 対象	184	/2 高等裁判所の判断の傾向 186
			/3 引用最高裁判決 189 /4
	結合商標における分離観察の可否	199	/5 外観・称呼・観念の分析 207 /6 三
	点観察外の事情	227	
	III 結論	256	
	1 本論文の調査結果のまとめ	256	/2 本論文の調査結果として現れた判断方法の
	評価	257	
第9章	商標的使用論の再構成	宮脇正晴	265
	I はじめに	265	
	1 商標的使用論とは	265	/2 本稿の趣旨 266
	II 裁判例における商標的使用論の再構成	268	
	1 概観	268	/2 裁判例にみられる利益衡量 269 /3 小括とさらなる分析 277
	III 商標的使用論を再構成すべき理由	280	
	1 理論の根拠の検証	280	/2 再構成する必要性（出所識別機能や混同のおそれの
	みで保護範囲を画することの危うさ）	282	
	IV 再構成の意義	285	
	1 考慮要素の明確化	285	/2 その他 287
	V おわりに	289	

第10章 メタタグ・検索連動型広告における商標の使用

.....	金子敏哉	291
I	はじめに	291
II	メタタグ・検索連動型広告に関する裁判例の検討	292
1	メタタグ関係裁判例の検討	292
2	検索連動型広告に関する裁判例	298
III	検討	301
1	基本的な考え方	301
2	記述メタタグ・タイトルタグ（検索結果における視認性がある場合）の判断枠組み	305
3	検索結果における視認性を欠く場合と検索連動型広告の取り扱い	306
IV	おわりに	308

あとがき

索引

初出一覧

執筆者紹介

第1章

プロ・イノベーションのための市場と法の役割分担： インセンティブ支援型知的財産法の意義

——限定提供データの不正利用行為規制を素材として

田村善之

I 問題の所在

コンピュータ・プログラム、バイオ・テクノロジー、インターネットなど新たなイノベーションが人々の耳目を集めるたびに、特許権の保護が模索されてきた。近時は、IoT、ビッグ・データ、AIなど、第四次産業革命とも総称されるイノベーションについての知的財産権の保護の適否が論じられており⁽¹⁾、特許制度による対応についても議論がなされている⁽²⁾。

しかし、イノベーションの促進のために特許が果たしうる役割は限定的であり、市場先行の利益や秘密として管理しうる可能性など、特許以外のインセンティブも研究開発投資のインセンティブとして重要な役割を果たしている⁽³⁾。これらの特許以外のインセンティブが相応に機能しているのであれば、あえて新たに特許の保護を与えなくても、あるいは現状以上に特許の保護を強化しなくても、適度の成果が開発されていく可能性がある。

(1) 奥邨弘司「著作権法」THE NEXT GENERATION——著作権の世界の特異点は近いか?」コピーライト666号(2016)2-26頁、同「人工知能における学習成果の営業秘密としての保護」土肥一史先生古稀記念『知的財産法のモルゲンロート』(中央経済社, 2017)211-227頁、上野達弘「自動集積される大量データの法的保護」パテント70巻2号(2017)30-36頁、同「人工知能と機械学習をめぐる著作権法上の課題」知的財産紛争の最前線3号(別冊L&T)(2017)56-65頁、亀井正博「第4次産業革命に向けた知的財産制度に関する検討の視点」知財管理67巻4号(2017)462-479頁。

(2) 特許庁調整課審査基準室「IoT関連技術の審査基準等について——IoT, AI, 3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について」(2017) https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/iot_shinsa/all.pdf

(3) 田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (1)」知的財産法政策学研究35号(2011)31-50頁 [同『知財の理論』(有斐閣, 2019)98-115頁所収]。

その反面、いうまでもなく、当事者が完全な情報と完全な合理性を有しており、取引費用もない（ついでに言えば資産効果もない）という Coasian world（コースの定理が妥当する世界）は、現実には存在しない⁽⁴⁾。排他権を設定することに伴うコストを無視することはできない⁽⁵⁾。物理的には誰もがなしうる行為に対して排他権を設定するということは、その分、排他権がなければなされえたとの利用を制約してしまうというコストが発生することにも留意しなければならない。

さらにいえば、法の介入なしに、市場に存在するインセンティブに委ねるという方策には、自由主義的、民主主義的な利点があることにも着目すべきである。第一に、Friedrich August von Hayek が強調したように、市場原理は必然的に自由の思想を伴っている。市場による選択が機能している場合は、特定の個人が配分を決定するわけではなく、したがって、個人が特定の個人の決定に支配されるわけではないという意味での自由を享受する⁽⁶⁾。第二に、市場は、立法、行政、司法と同じく、決定への参加の一形態であるということが、Neil Komesar によって指摘されている。市場とは、日々の取引の過程を通じて、個々の市場の参加者が、そこで個別的な決定に分散的に参加し、その結果、価格機構を通じて、ある一定の財の供給と需要が交換される決定機構であるというのである⁽⁷⁾。そうだとすれば、市場的な決定にはプロセス的な正統性、もっと踏み込んでいえば民主主義的契機をも内包した決定機構であるということがいえよう。

こうした市場の利点に比して、特許権に代表される知的創作物に対する権利は人の自由を規制するものであるから⁽⁸⁾、その創設に対しては謙抑的であるべきだということになる。しかも、プロセス的に見ても、少数派バイアス⁽⁹⁾

(4) ロナルド・H・コース（宮沢健一ほか訳）『企業・市場・法』（東洋経済新報社、1992）131頁、Mark A. Lemley, *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 TEX. L. REV. 989, 1048 (1997)。

(5) Robert P. Merges & Richard R. Nelson, *On the Complex Economics of Patent Scope*, 90 COLUM. L. REV. 839, 877 (1990)。

(6) F.A. ハイエク（田中真晴＝田中秀夫編訳）『市場・知識・自由』（ミネルヴァ書房、1986）229-230頁、平井宜雄『法政策学（第2版）』（有斐閣、1995）123頁。

(7) NEIL K. KOMESAR, *IMPERFECT ALTERNATIVES: CHOOSING INSTITUTIONS IN LAW, ECONOMICS, AND PUBLIC POLICY* 7-8 (University of Chicago Press 1994)。

(8) 田村善之『『知的財産』はいかなる意味において『財産』か——『知的創作物』という発想の陥穽』吉田克己＝片山直也編『財の多様化と民法学』（商事法務、2014）331-333頁。

(9) 田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (2)」知的財産

がかかるために、知的財産権は過度に強化されたものになりがちである⁽¹⁰⁾。

さらに悪いことには、人工的な制度には、Douglass North が指摘する、「経路依存性 (path dependence)」という問題が随伴する。ひとたび制度ができると、そこに係わる人的な組織というものも形成され、その人的な組織が制度を維持する方向に動く。その組織が、社会全体の効率性という観点から変更したり淘汰したりしたほうがよい制度に対して、特異的にそれを維持する方向に運動する結果、非効率な制度が残存することになりがちである、というのである⁽¹¹⁾。知的財産権も制度である以上は、創設された知的財産権に関わる組織が、それを維持、強化する方向に運動する。その結果、制度が不必要に存続し、拡大することになりかねない。その分、権利の拡張には、なお一層の慎重さが必要であろう。知的財産法の介入を最小限に抑えることができるとすれば、それに越したことはないのである。

そこで、本稿では、市場と法の役割分担という観点から、知的財産法の介入を謙抑的なものとしようとするインセンティブ支援型知的財産法という発想の意義を明らかにしたうえで、その応用例として、2018年の不正競争防止法改正により導入された限定提供データの不正利用行為規制導入時の立法論を紹介することにしよう⁽¹²⁾。

法政策学研究 36 号 (2011) 173 頁 [同・前掲注 (3) 知財の理論 132 頁所収]。

(10) 田村・前掲注 (8) 339-341 頁。

(11) ダグラス・C・ノース (竹下公視訳) 『制度・制度変化・経済成果』(晃洋書房, 1994) 7-11 頁, Douglass C. North, *Economic Performance through Time*, 84 AMERICAN ECONOMIC REVIEW 363-66 (1994); Antonina Bakardjieva ENGBREKT (田村善之訳) 「制度論的観点から見た著作権——アクター・利益・利害関係と参加のロジック (1)」知財法政策学研究 22 号 (2009) 40 頁。

(12) 筆者は、2017年度から、経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室とビッグ・データの保護法制度の具体化に向けて立法論的な相談に応じるようになった。筆者は、2017年7月27日に開催された第1回産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会において一委員として「ビッグ・データの保護——客体に着目するアプローチと行為に着目するアプローチの優劣という観点から」と題する報告を行っているが、その内容は、当時、知的財産政策室に対して筆者が示していた立法論を披露したものである (その内容については、本稿Ⅲにおいて後述するところを参照)。 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/001.html。

あとがき

知的財産法の究極の目標は、パブリック・ドメインの醸成と確保にある。

これは、3冊に及ぶ本書の基となった共同研究（JSPS 科研費 JP18H05216 「パブリック・ドメインの醸成と確保という観点からみた各種知的財産法の横断的検討」。以下、「本共同研究」という）が掲げるテーマである。

一見すると、奇をてらったテーマに映るかもしれない。しかし、よくよく身の回りを見渡してみると、薬局に行けば特許権の存続期間が満了した後発医薬品を勧められるし、本棚には著作権の存続期間が満了した古典作品が並び、スピーカーからはクラシック音楽が流れる。荷物を送るときに複数の宅配便業者から好きな業者を選ぶことができるのも、宅配便というビジネス上のアイデアは独占されていないからである。同様に、男女が入れ替わって恋に落ちるラブ・ストーリーという抽象的なアイデアが独占されないからこそ、そのアイデアを異なる形で表現した多様な作品を楽しむことができる。また、商品を探すときに、その商品の普通名称を手がかりに目的の商品にたどり着くことも多いだろう。購入した製品を分解して用いられている技術を解明し、それを利用することも自由である。

世の中は、パブリック・ドメインにあふれている。消費者である我々がその恩恵を享受していることはいうまでもないが、創作者としての我々も、また、パブリック・ドメインの恩恵を享受している。創作という営為が果たして全くの無から新たなものを生み出すものであるのか、については、創造性とは何かという点と相俟って、様々な見方があるだろう。この点に深入りすることは避けるが、「巨人の肩の上に」乗っているからこそ遠方を見ることができたとのニュートンの有名な言辭が示すとおり、創作活動には、先行する「何か」（その多くがパブリック・ドメインと考えられる）が不可欠であることも否定できないように思われる。

他方、パブリック・ドメインの重要性は、知的財産法の意義を失わせるものではない。知的財産法による保護がなければ、フリーライドし放題となり、いずれパブリック・ドメインに属するであろう創作がそもそも生まれなくなるおそれがある。また、需要者の誤認混同を招く行為を放置すれば、需要者の利益を害し、信用蓄積のインセンティブも失われる。かくして知的財産法には、社会にとって必要な範囲で保護を与える一方、長期的にはパブリック・ドメインをより豊かにするとともに、その自由な領域を守る役割が期待される。

このように考えるならば、パブリック・ドメインを支える知的財産法という発想は、決して奇想天外なものではない。にもかかわらず、そのような発想が奇抜に映るとすれば、それは、知的財産法の世界に浸かった我々の呪縛ではないのか。

一般に、知的「財産権」は、発明や著作物などといった無体物の「客体」に排他権という「財産権」を設定するものと理解されている。そのような観点からは、パブリック・ドメインとは、知的財産権により保護されないものという消極的な位置づけが与えられやすい。しかしながら、無体物という「客体」に着目した議論は、物理的には無体物を自由に利用できる第三者の行為が知的財産権により「規制」されるという側面を見えにくくする。そのため、本共同研究の研究代表者である田村善之教授は、かねてから知的財産法の行為規制的側面を指摘されている。パブリック・ドメインから知的財産法を考えるという本共同研究の発想も、また、知的財産権という概念の理論的陥穽への問題提起であるともいえる。

実務的にも（理論面以上に）パブリック・ドメインの醸成と確保というよりも知的財産権の保護強化が先決であるとの信念は根強いかもしれない。かつて世界一だった特許出願件数は減少を続け、国際競争力ランキングなるものにおける順位低下を見るに付け、日本のイノベーション創出能力に疑問を持ち、創作者の自己の創作に対する熱い思いを聞く一方で、蔓延する侵害品・海賊版やわずかな金額の損害賠償を目にすると、知的財産権の保護を強化すべきとの信念を固くすることも理解できなくはない。

筆者は、実務家としての経験を有しないが、大学に転じる前の公務員時代における最後の部署は、内閣官房知的財産戦略推進事務局であった。折しも、「知財立国」を旗印に知的財産基本法が立法された直後であり、同法に基づい

て知的財産戦略本部が作成する知的財産の創造、保護及び活用に関する推計計画の準備を担当した。むろん、推進計画は、知的財産の保護と並んで活用も柱の一つとしており、保護一辺倒ではない。とはいえ、当時、米国のいわゆる「プロパテント政策」（果たしてそのようなものが存在したのかも疑わしいのであるが）がしばしば参照されていたように、知的財産権（保護）重視という命題が底流に存在していたことも確かであろう。いずれにしても、そこでは、パブリック・ドメインという視点は希薄である。

このように、知的財産の世界に深く浸るほど、我々が、消費者としても、創作者としても、パブリック・ドメインの恩恵を受けていることを忘れがちになる。知的財産権の保護は、それ自体が目的ではなく、豊かなパブリック・ドメインを醸成し、確保することを究極の目的とすべきであるとの田村善之教授の問題提起は、まさに、知的財産法の世界にいる我々が見失いがちな視点を気付かせてくれる。本書は、そのような田村教授の問題意識に呼応し、共鳴した共同研究者達の研究成果の一端である。果たして本書がパブリック・ドメインの観点から見た知的財産法の姿を描き出すことができたかについては、読者諸賢の判断に委ねるほかない。

3冊にも及ぶ本書の出版については、勁草書房の中東小百合さん及び鈴木クニエさんに大変お世話になった。お二人には、『知財のフロンティア1・2』（勁草書房、2021年）に続いて、本書においても、筆が滞りがちになる執筆者達を叱咤激励していただくとともに、きめ細かい原稿確認作業を通じて、執筆者達を大いにサポートしていただいた。改めてお二人に心より感謝を申し上げます。

中山一郎