

知財法務の勘所Q & A（第73回）

商標法、不正競争防止法の令和5年改正の概要

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
弁護士 白根 信人

Q1 先の通常国会で成立した不正競争防止法等の一部を改正する法律（令和5年法律第51号）による改正の概要について教えてください。

A1 不正競争防止法等の一部を改正する法律案は、令和5年3月10日に第211回通常国会に提出され、6月7日に可決・成立し、6月14日に令和5年法律第51号として公布されました（「令和5年改正法」）。

令和5年改正法による改正内容は多岐にわたりますが、主として、以下のような措置をその内容としています。

1 商標法関連

- ① いわゆるコンセント制度を導入し、他人の先行登録商標と同一又は類似の商標の登録出願について、先行商標権者の同意がある場合に、登録を可能となります。
- ② 他人の氏名を含む商標について、登録要件を緩和し、一定の場合に、他人の承諾なく登録可能となります。

2 不正競争防止法関連

- ① 形態模倣行為について、デジタル空間における形態模倣商品の提供行為についても、不正競争防止法の保護を受けられることとなります。
- ② 限定提供データの範囲が拡大され、秘密として管理されているデータについても、営業秘密に該当しない場合には、限定提供データとして不正競争防止法の保護を受けることが可能となります。
- ③ 損害賠償額の算定に関する規定が改正され、特許法102条1項の規定と同様に、被侵害者の販売能力等を超える部分についても使用許諾料相当額を損害の額とできるなど、特許法などと同様の拡充がされました。
- ④ 国際的な営業秘密侵害事案について、国際裁判管轄及び不正競争防止法の適用範囲に関する規定が設けられました。

3 意匠法関連

- ① 意匠の新規性喪失の例外適用手続において、意匠登録を受ける権利を有する者による複数の公開行為があった場合であっても、最先の日に行われた公開についてのみ証明書を提出すれば足りることとなります。

上に掲げるもののほか、令和5年改正法では、オンライン発送制度の見直し、公示送達の見直し、書面手続のデジタル化等のための見直し、手数料減免制度の件数制限などについても改正がされています。

令和5年改正法は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。本稿の執筆時点においては、施行日を定める政令は制定されていません。

本稿では、商標法及び不正競争防止法に関する改正を中心に、改正内容についてご説明します。

Q2 〔商標法〕他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和について教えてください。

A2 令和5年改正により、他人の氏名を含む商標についても、一定の要件に該当しない限り、登録可能となります。

現行の商標法4条1項8号は、他人の氏名を含む商標については、その他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができない旨を規定しています。この規定は、人の氏名に関する人格的利益の保護を趣旨とするものと理解されており、したがって、他人の氏名を含む商標については、他人の氏名の周知性の有無にかかわらず商標登録を受けることができないとされてきました。

この点については、他人の氏名を含むことを理由として出願が拒絶される事例があり、主としてファッション業界におけるブランドの保護の観点から緩和の要望があったほか、国際的な制度の調和の観点からも見直しが検討されてきました¹。

これを受け、令和5年改正では、他人の氏名を含む商標であっても、以下の①又は②のいずれかに該当しない限り、他人の承諾なく、登録可能となります（令和5年改正法による改正後の商標法（「改正商標法」）4条1項8号）。

- ① 商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名を含むもの
- ② 政令で定める要件に該当しないもの

1 産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会『商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて』（令和5年3月10日）（「商標制度小委員会報告書」）6頁以降

このうち、①については、他人の氏名が「需要者の間に広く認識されている」場合、すなわち周知である場合には、引き続き不登録事由に該当することとなります。需要者の範囲としては「商標の使用をする商品又は役務の分野」とされています。

また、②の「政令で定める要件」については、その具体的な内容は政令に委ねられています。この点、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会の議論においては、無関係な者による濫用的な出願を防止するために出願人の側の事情を考慮する必要があるとして、より具体的には、「出願人と商標に含まれる氏名との関連性（出願商標中に含まれる他人の氏名が、出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、既に使用している店名である場合等）」や「出願人の目的・意図（他人への嫌がらせの目的の有無、先取りして商標を買い取らせる目的の有無等）」などを考慮要素として想定するとされています²。

したがって、今後、商標法施行令の改正により、濫用的な出願に該当しない具体的な要件が示されることが想定されます。

Q3 「商標法」令和5年改正法によるコンセント制度の導入について教えてください。

A3 米国や欧州などでは、他人の先行登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合であっても、当該他人の同意があれば、商標の登録を認める制度を採用しており、このような制度は、一般に「コンセント制度」と称されています。

他方、日本においては、コンセント制度は採用されておらず、商標審査基準において、出願人と引用商標権者に支配関係がある場合に限り4条1項11号に該当しないとの取扱いがされている³のみでした。そのため、実務的には、出願の名義人を一時的に引用商標権者に変更し、登録査定後に再度名義変更するなどの、いわゆるアサインバックの方法が用いられてきました。

この点について、令和5年改正では、4条1項11号に該当する商標であっても、

- ① 先行商標権者の同意があること、及び
- ② 先行商標権者（並びに専用使用権者及び通常使用権者）の業務に係る商品又は役務との間で混同を生じるおそれがないこと

を要件として、登録可能となります（改正商標法4条4項。先願については8条1項ただし書き、2項ただし書き）。

「混同を生じるおそれ」の審査について、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会の議論においては、「現在の両商標の使用状況」、「将来的に混同が生じないことの取決め」及び「その他、審査官が出所混同が生じないと判断できる合理的な説明」を総合的に考慮するとされています。また、「引用商標が著名商標である場合や、商標が同一・酷似する場合等、出所混同のおそれが極めて高いものについては、[4条1項11号]の適用を維持して拒絶することが想定されている」ともされています⁴。

2 商標制度小委員会報告書9頁脚注4

3 商標審査基準（改訂15版）第3十（第4条第1項第11号）の13（出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い）

4 商標制度小委員会報告書14頁脚注10

「混同を生じるおそれ」の考慮要素や判断基準については、今後、審査基準等において明確化されることが想定されます。

また、コンセント制度の導入に伴い、コンセント制度により登録された商標（及びアサインバックの方法により登録された商標）については、登録後の措置として、①他の商標権者による登録商標の使用により業務上の利益が害されるおそれがあるときの混同防止表示の請求（改正商標法24条の4）及び②不正競争の目的での使用で混同が生じた場合の取消審判の請求（改正商標法52条の2第1項）の対象とすることとされました。現行の商標法では、商標権が移転された結果同一又は類似の登録商標に係る商標権が異なる商標権者に属することとなった場合に同様の規定が設けられていますが、その適用をコンセント制度により登録された商標にも拡大するものです。

なお、商法制度小委員会報告書においては、コンセント制度による登録された商標であることは、J-Platpatで公示をする等の方法により開示するべきとされており、今後、令和5年改正法の施行までに、開示についても手当てがされるものと思われます。

Q4 [不正競争防止法] メタバース等のデジタル空間におけるデザインの保護に関する不正競争防止法の改正について教えてください。

A4 令和5年改正法では、デジタル空間における商品の形態模倣行為についても不正競争となることが明確化されます。

不正競争防止法における形態模倣行為（2条1項3号）は、他人の「商品の形態」を模倣した商品の「譲渡」や「貸渡し」等を不正競争としています。また、「商品の形態」とは、「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう」（2条4項）とされています。

この点については、主としてメタバース等のデジタル空間における形態模倣行為を念頭に、現行の不正競争防止法は、その文言上、形態模倣商品の「譲渡」などを不正競争と定義しており、「電気通信回線を通じた提供行為」が掲げられていないことから、ネットワーク上の形態模倣行為に対応できないのではないか、また、「商品」は有体物に限られ、無体物であるデジタル商品は形態模倣行為から保護されないのではないか、との指摘がありました⁵。

これを受けて、令和5年改正法では、形態模倣行為の定義において、他人の商品の形態を模倣した商品を「電気回線を通じて提供する行為」についても不正競争とされ（令和5年改正法による改正後の不正競争防止法（「改正不正競争防止法」）2条1項3号）、ネットワーク上での形態模倣商品の提供行為も適用対象とすることが明確化されました。

「商品」に無体物を含むという点については、令和5年改正法では、対応する改正はされていません。

5 産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会『デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方』（令和5年3月）（「不正競争防止小委員会報告書」）7頁以降

この点について、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ける議論においては、逐条解説等において「商品」には無体物が含まれると記載することで解釈を明確化することも提案されており⁶、今後、経済産業省から公表されている不正競争防止法の逐条解説⁷において、無体物であるデジタル商品も2条1項3号の「商品」に当たる旨の記載が追加されることが想定されます。

Q5 「不正競争防止法」限定提供データの保護についての不正競争防止法の改正について教えてください。

A5 令和5年改正法により、秘密として管理されているデータについても、営業秘密を除き、限定提供データとして保護を受けうることになりました。

平成30年改正により導入された限定提供データの保護に関する規律では、相手方を限定して業として提供するデータの不正な取得、使用及び開示を不正競争として、不正競争防止法の保護の対象としています。取引等を通じて第三者に提供するデータ（ビッグデータ等）については、必ずしも秘密として管理されているとはいえ、営業秘密として不正競争防止法の保護を受けられない場合があることから、そのような相手方を限定して提供されるデータについても「限定提供データ」として保護することを目的としたものです。

現行法における「限定提供データ」の定義では、営業秘密に関する保護との重複を避けるため、限定提供データは「秘密として管理されているものを除く」とされています（2条7項）。

この点については、「秘密として管理されている」ものの「公然と知られている」情報については、営業秘密にも、限定提供データにも該当しないが、このような情報についても保護が図られるべきではないかとの指摘がありました⁸。より具体的な例として、不正競争防止小委員会報告書は、保有者において秘密管理をしていたデータについて、ライセンサーが秘密保持義務に違反して開示し、その結果、当該データが公知となってしまったような場合を挙げています。この例では、現行の不正競争防止法の規定では、公知であるため営業秘密に該当せず、また、「秘密として管理されている」ため限定提供データにも該当しないこととなり、不正競争防止法による保護を受けられないこととなり、秘密として管理していない場合には（公知である場合であっても）限定提供データとして保護を受けられることと比較して、保護に間隙があると指摘されました⁹。

そのため、令和5年改正法では、限定提供データの定義のうち、「秘密として管理されているものを除く」との要件を「営業秘密を除く」と改めています（改正不正競争防止法2条7項）。

これにより、秘密として管理されているものの営業秘密には該当しないような情報（すなわち、公然と知られている情報）についても、限定提供データとして保護が及ぶこととなります。

6 不正競争防止小委員会報告書8頁。

7 最新のものは、経済産業省 知的財産政策室編『逐条解説 不正競争防止法（令和元年7月1日施行版）』である。

8 不正競争防止小委員会報告書11頁以降。

9 不正競争防止小委員会報告書11頁脚注9。

Q6 〔不正競争防止法〕 損害賠償額の算定についての不正競争防止法の改正について教えてください。

A6 ①令和5年改正により、損害賠償額の算定に関する規定が改正され、5条1項の適用される場合において、被侵害者の販売能力等を超える損害分も使用許諾料相当額として請求可能となります。また、②営業上の秘密の侵害行為についても、5条1項の適用が拡大されます。さらに、③5条1項の適用対象が、侵害の行為を組成した物の譲渡だけではなく、電磁的記録の譲渡や役務の提供にも拡大されました。最後に、④許諾料相当額の損害を認定するにあたっては、不正競争があったことを前提とした許諾料を考慮できることとされます。

それぞれ、以下に詳述します。

（使用許諾料相当額の請求）

現行の不正競争防止法では、5条1項において、侵害者の販売数量と単位数量当たりの利益額に基づく損害賠償額の算定について規定を設けています。具体的には、2条1項1号から16号まで又は22号に掲げる不正競争については、侵害製品の販売数量に、権利者が侵害行為がなければ販売できた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額について、「被侵害者の当該物の販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において」逸失利益として損害の額とすることができる旨を定めています（5条1項本文）。ただし、被侵害者の「販売することができないとする事情」を侵害者が主張・立証すれば、その範囲で覆滅されます（同項ただし書）。

侵害者の販売数量と単位数量当たりの利益額に基づく損害賠償額の算定について、特許法では、令和元年改正により、侵害者の譲渡数量のうち、権利者の実施の能力を超える数量、又は販売することができない数量については、実施料相当分の賠償が認められる旨の規定が設けられています（特許法102条1項2号）。

令和5年改正では、特許法102条1項の規定と同様に、不正競争防止法5条1項による損害賠償額の算定において、販売等の能力を超える数量及び販売することができない事情に相当する数量について、許諾料相当額の賠償を認める規定が設けられます（改正不正競争防止法5条1項2号）。

（営業上の秘密の侵害行為についての5条1項の適用拡大）

現在の不正競争防止法では、損害賠償額の算定についての5条1項の規定の適用は、2条1項4号から9号までに掲げる不正競争については、「技術上の秘密」に関するものに限るとされています（5条1項本文）。したがって、営業秘密に関する不正競争のうち、営業上の秘密の侵害については、5条1項は適用されません。

現行の不正競争防止法が5条1項を営業上の秘密には適用していないことの原因としては、技術上の秘密については、不正に取得した技術上の秘密を使用した商品を市場で譲渡することにより、被侵害者がその商品を販売することができないという因果関係があると考えられるものの、顧客名簿等の営業上の秘密については、技術上の秘密とは異なり、「営業上の秘密が化体された商品を譲渡したわけではなく、顧客名簿の情報を使用することにより本来成立するはずであった契約の受注を逸失したものであることから、必ずしも経験則上」侵害行為と損害の間に因果関係

が成立しているとはいえないとの理由によるものとされていました¹⁰。

しかしながら、消費動向データ等のデータセットの販売などについても5条1項の適用が認められるべきであるとの意見があり、技術上の秘密に限らず、営業上の秘密についても、5条1項の適用範囲に含まれることとなりました（改正不正競争防止法5条1項本文）。

（5条1項の適用対象の拡大）

令和5年改正法では、5条1項の適用対象に、①侵害行為により生じた役務を提供したとき、及び②侵害行為を組成した電磁的記録を譲渡したときも加えられました。

これにより、営業秘密を侵害する物の譲渡だけではなく、例えば、営業秘密を侵害するデータを販売したような場合や、役務を提供している場合にも、5条1項が適用されるよう、その適用範囲が拡充されます（改正不正競争防止法5条1項本文）。

（許諾料相当額における考慮要素の明記）

特許法では、令和元年改正により、損害賠償における実施料相当額の算定において、「侵害があつたことを前提として当該特許権・・・を侵害した者との間で合意をすとしたならば、当該特許権者・・・が得ることとなるその対価を考慮することができる」との規定が設けられました（特許法102条4項）。

これは、①特許権侵害訴訟において特許侵害が認められた場合には、特許が有効かどうかや特許発明を実施しているかどうか確定していない段階で決定される通常の実施料率と比較して、より高い実施料率を認めることができること、②通常のライセンス交渉とは異なり、権利侵害の場合には、侵害者は権利者の許諾なく特許発明を実施しており、権利者には許諾の有無を決定する機会が与えられなかったことも、実施料相当額の増額要因として考慮されること、③侵害者はライセンス契約に伴う種々の制約を負わずに実施していることも、実施料相当額の増額要因として考慮されることを明らかにすることを趣旨とするものとされています¹¹。

これまで、不正競争防止法には特許法102条4項に相当する規定はありませんでしたが、令和5年改正により、特許法102条4項と同様の規定が追加されます（改正不正競争防止法5条4項）。

Q7 [不正競争防止法] 使用等の推定規定の拡充に関する不正競争防止法の改正について教えてください。

A7 令和5年改正では、営業秘密を取得した時に善意無重過失であった場合における営業秘密の不正使用行為や営業秘密保有者から正当に示された営業秘密を不正に使用する行為に関して、生産等の推定の規定が適用されるようになります。

現行の不正競争防止法では、技術上の秘密のうち物の生産方法及び政令で定める情報（情報の分析や評価に係る技術情報）について、2条1項4号、5号及び8号に該当する営業秘密の不正な取得行為があつた場合であつて、侵害者が非侵害者の営業秘密を用いて生産することのできる

10 経済産業省 知的財産政策室編『逐条解説 不正競争防止法（令和元年7月1日施行版）』166頁

11 特許庁『令和元年法律改正（令和元年法律第3号）解説書』11頁以下。

物を生産等しているときには、侵害者による営業秘密の不正使用行為が推定されます（5条の2）。

5条2項の推定規定の趣旨は、営業秘密の使用行為は侵害者の工場等の内部領域で行われることが多く、立証が困難である一方、技術上の営業秘密を不正取得した者は当該営業秘密を使用するのが通常であることから、使用の立証責任を侵害者に転換するものです。

現行法の5条の2の推定規定は、2条1項4号、5号及び8号に該当する営業秘密の不正取得行為、すなわち、営業秘密の取得時点において、営業秘密不正取得行為や営業秘密不正開示行為について侵害者が悪意又は重過失があるケースに限って適用されます。営業秘密の取得時において善意・無重過失の場合には、5条2項は適用されません。これは、「営業秘密の取得時点で、それが営業秘密であることについて悪意又は重過失がないケース」については、「営業秘密を不正使用する蓋然性が相対的に低いと考えられるため」とされていました¹²。

令和5年改正では、5条の2の推定規定の適用範囲を拡大し、①侵害者とその取得時において営業秘密不正取得行為や営業秘密不正開示行為について善意無重過失である場合、及び②営業秘密保有者から正当に示された営業秘密を不正に使用、開示する行為についても推定規定を適用することとしています。

すなわち、①（取得時に善意・無重過失の場合）については、悪意又は重過失で技術の秘密が記載された文書や記録媒体、技術上の秘密が化体された物件又は技術上の秘密が記録されているサーバーのURL等を保有している場合には、営業秘密を使用した生産等をしたものと推定されます（改正不正競争防止法5条の2第2項、4項）。

また、②（保有者から正当に開示を受けた場合）については、図利加害目的による領得行為、すなわち21条1項3号において刑事罰の対象とされている営業秘密記録媒体等の横領行為、複製行為又は不消去行為があった場合に、営業秘密を使用した生産等したものと推定されます（改正不正競争防止法5条の2第3項）

以上を表にすると、以下のとおりとなります。

12 経済産業省 知的財産政策室編『逐条解説 不正競争防止法（令和元年7月1日施行版）』178頁

	営業秘密を使用した生産等が推定される要件	
	現行法	令和5年改正法
不正取得類型（2条1項4号） 営業秘密保有者から不正な手段で取得した営業秘密を使用する行為	営業秘密不正取得行為	同左
信義則違反類型（2条1項7号） 営業秘密保有者から正当に示された営業秘密を不正に使用する行為	推定なし	図利加害目的での営業秘密の領得行為（営業秘密記録媒体等の横領、複製、不消去等）
転得類型①： 取得時悪意転得類型（2条1項5号、8号） 営業秘密不正取得行為の介在又は営業秘密不正開示行為の介在等について知って、又は重過失により知らないで取得した営業秘密を使用する行為	悪意又は重過失による営業秘密の取得	同左
転得類型②： 取得時善意転得類型（2条1項6号、9号） 営業秘密を取得した後に、営業秘密不正取得行為の介在又は営業秘密不正開示行為の介在等について悪意又は重過失で営業秘密を使用する行為	推定なし	悪意又は重過失での営業秘密記録媒体等、技術上の秘密が化体された物件、又は営業秘密記録媒体等に係る送信元識別記号（URL等）の保有

Q8 [不正競争防止法] 国際的な営業秘密侵害事案に関連する不正競争防止法の改正について教えて下さい。

A8 令和5年改正法では、営業秘密の侵害に関する民事上の請求について、日本の裁判所に管轄を認める規定が設けられました。すなわち、①日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であること、②当該営業秘密が日本国内において管理されていること、③当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものではないことを要件として、2条1項4号、5号、7号又は8号に掲げる不正競争を行った者に対する訴えについては、日本の裁判所に提起できる旨の規定が設けられました（改正不正競争防止法19条の2第1項）。

同様に、日本国外で行われた2条1項4号、5号、7号又は8号に掲げる不正競争についても、上の①、②及び③の要件を満たす場合には、不正競争防止法の規定を適用する旨、適用範囲に関する規定が整備されました（改正不正競争防止法19条の3）。

以 上