

特別対談

知的財産分野における 研究者と実務家の交流と役割

2025年7月号スタートの「実務からみた知財紛争～実務家の実践と所感～」は、筆者の三山峻司氏が長年携わってきた知財紛争にまつわる経験に基づき、「暗黙知」や「実践的知識」ともいえるものを伝えたいという試みから始まった連載である。その執筆準備を進めるなかで研究者と実務家の視点の違いや、実務家が研究者に協力を依頼する際の留意点など、研究者（学説）と実務家（実務）の関係や交流について改めて思いを巡らす機会があったという。そこで、同連載の派生企画として、読者の一助になればと研究者と実務家それぞれの視点の違いや役割、学説と実務の関係等について語り合う特別対談を行っていただいたので、10月号と11月号の2回にわたって掲載する。

研究者と実務家の研究会

室谷和彦氏（以下、室谷）：本企画は知的財産に関して研究者と実務家の考え方や視点についてどのような違いがあるのか、対談を通じて明らかにすることを目的にしています。

研究者から大阪大学大学院高等司法研究科の茶園先生に、実務家から中之島シティ法律事務所の三山先生にお越しいただきました。司会は室谷法律事務所の室谷が担当します。よろしくお願いします。

最初に研究会について伺います。研究者と実務家が共に研究会を行うことが多いと思いますが、それぞれにとってどのようなメリットがあるのでしょうか。まず茶園先生、お願いいたします。

茶園成樹氏（以下、茶園）：研究者にとっては実務家の関心事を知ることができますし、その反対に、実務家の方も研究者が関心を持っていることに興味を持ってもらえるということにあるのではないのでしょうか。研究者は法の解釈として、一般論への関心が高いですが、実務家の方は具体的な事件が起

こったときにどのようなことになるかということに非常に興味を持って、その点からいろいろと思考され、質問されることが多いと思います。ですから、研究者にとっては、普段あまり考えていない点を教示してもらえるのが、実務家の方も参加されている研究会に加わるメリットではないかと認識しています。

室谷：三山先生はいかがでしょう。

三山峻司氏（以下、三山）：茶園先生がおっしゃったように、まさに実務家は個別の事件に関心があり、臨場的な視点から何かを得ようと研究会に参加します。そこでは体系的な一般論、あるいは諸外国の実情など、より広い知見からのヒントや気づきを与えていただけるのではないかと多くの実務家は期待していると思います。

室谷：視点が違うとのことですが、考え方として実務家と研究者の違いが如実に現れる点はございますか。

茶園：関心のウエートは同じでなくても、全体的に見ると大きな違いはないと思っています。実務家の方が個別の事件に関心があるといっても、そ

れを考えるうえでは一般論があるはずで、研究者にとっても一般論が使われるのは、まさに個別の事案なので、当てはめの結果が妥当であることが重要です。ですから、結局、一般論と個別事案における結論が両方とも適切なものであることが必要となります。

室谷：研究者の方は規範重視、弁護士の方は規範も重視するけれど、事実認定、つまり、どの主張や証拠からどういう事実を導いているのかに興味の中心を持って判決を読んでいるように思うのですが、三山先生、いかがですか。

三山：訴訟を念頭に置くと、実務家はあくまで事実が出発点で、そのうちの何が直接的で重要な事実で、何が間接的な事実かという仕分けをしつつ、主張・立証を組み立て、裁判官を説得できるかを考えます。

ですから事例研究においても、当事者の立場に立って、事実関係から「こういう主張はできなかったのか」「こういう証拠があれば見方は変わったのかな」ということに関心が向きますが、基本的には一般論に即さない組み立て



ちやえん しげき
茶園 成樹氏

大阪大学大学院高等司法研究科
教授

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会・意匠制度小委員会委員、文化審議会委員、農業資材審議会委員等歴任。『特許法〔第3版〕』をはじめ知的財産法関係の編集・執筆多数。

は、裁判官を説得できないことになるので、研究者の視点と実務家の視点は見方が違って、クロスするところがあるのかなと感じております。

室谷：ベース自体は変わらないけれど、目を向ける先が規範か、事実認定かという差があるということですね。

判例研究についてですが、実務家は裁判官ごとの傾向分析についてもよくやりますけども、研究者の方はそういう観点はいかがでしょうか。

茶園：研究者はどちらかというと、判決は所与のものとして研究する傾向が強いのではないのでしょうか。ある裁判官はこういうフレーズをよく使うようだということはありますから、意見の違いは見えますが、解釈論が大きく異なるというのは、あまり意識したこと

はありません。

むしろ、一般論をきちんと提示してから当てはめをする判決もあれば、短くパッと「当てはめたらこうなる」だけで、終わらせるものもあり、裁判官の判決文の書き方には違いがあると感じています。

三山：担当裁判官によって判断が大きく変わるのは困る。これは当たり前です。とはいえ、実務家は当事者に有利な判決を得たいので、代理人の違いや担当する裁判官によって「変数」がどう働くかは、どうしても考えてしまうものです。ですから、担当裁判官がどんな論文を過去に書かれたか、どんな判決をされたかを見る場合が多々あります。

裁判官によって訴訟指揮のやり方にも違いが出てきます。そうしたことで大きく結論が変わるのは困りますけれども、実務家としては気にかけるのも仕方ないのかなと。

裁判例がないところ、あるいは解釈が分かれるところで結論が大きく変わった事例も過去にはあって、実務家のなかでは「どの部に当たった」「どの部の裁判官がどう書いた」などと話題になることもあります。限られた局面ですが、そういう場面が出てくるとも現実です。

室谷：随分オブラートに包んでお話しされているようです。実務家としては「どの部にかかるとこんな判決が出るだろう」というイメージは持っているように思います。

茶園：先ほど裁判官であり解釈論の

違いは意識しないと申しましたが、実際には、特定の論点、例えば応用美術について違いがあることは認識しています。とはいえ、知財分野一般については規範が大きく異なる場面は多くないのかなと。

三山：今は法律が改正されましたが、かつて職務発明対価請求の認容額について係属部によって結論が大きく変わる可能性があるといわれたので、特に気になりましたね。当時の条文の解釈問題は、裁判所が事実認定のうえで有権的に解釈して決められることになるので、どの部にかかるかは当事者としては気になって当然です。

室谷：以前だと、進歩性の判断の緩い固いは、部によって随分違ったという印象を持っています。



みやま しゅんじ
三山 峻司氏

中之島シティ法律事務所
弁護士・弁理士

日本弁護士連合会知的所有権委員会副委員長・大阪弁護士会知的財産委員会委員長・工業所有権審議会委員等を歴任し、現在は大阪地方裁判所調停委員・日本知的財産仲裁センター調停人を務める。

次に、判決書のあり方、分量について、伺いたいと思います。今後、民訴一般でも判決書がインターネット上で公表されますが、研究者の立場から、判決書のあり方にご要望などありますでしょうか。

茶園：判決書の内容は、裁判の実際に即していて、著しく乖離^{かいり}したものではないように思っています。

ただ、一般論の当てはめにおいて、実際に問題になったものが分からないと、判決を評価できません。特許権侵害事件でしたら、対象は特許公報に掲載されていますし、被告物件も通常は別紙として載ります。商標や意匠も大体そうですが、著作権の場合、対象物件が別紙として載らないことが多いので、それを明確に示してもらいたいと思っています。

三山：判例研究は当事者の主張・立証を煮詰めた上澄みとしての判決を対象にしますが、判決後はその判決文が独り歩きするので、自分が担当した事件が判例評釈の対象になると、いろいろな見解のあるのを目にして、楽しくもあり、考えるところもあるのですが、主張過程で深掘りしたところが、判決文の新様式でいう「当事者の主張」に非常に簡略化して書かれていて、当事者として「あれ？」と感じるときもあります。

そういう面から見ると、茶園先生がおっしゃった別紙の問題も含め、判決がもう少し親切に書かれると、評釈の対象としても資するし、判決を受ける当事者にも納得感が出てくるのではな

いかと思います。そのへんは実務家からも積極的に問題意識を発信していかないといけないですね。

専門家による鑑定書・意見書

室谷：話を変えまして、鑑定書・意見書に移りたいと思います。まず、実務家が研究者にこれをお願いする場合は、どのような場面でしょうか。

三山：3つの場面があるかと思います。1点目はこれまでにあまり事例がない、当てはめ例が少ないといった場合にどう考えたらいいのかをお尋ねしたいとき。2点目は体系的に見て据わりのいい解釈なのかどうかがよく分からず、先生方の力をお借りして肉付けをしたいとき。そして、3点目は先生方の鑑定書には説得力があると思いますので、裁判所への説得力を高めるという場面ですね。

室谷：研究者から見て、どういう場面で依頼され、また作成にあたってどんな点に気を付けておられるでしょうか。

茶園：三山先生がおっしゃった1点目や2点目ですね。他方、3点目は、研究者の鑑定書にどれぐらい説得力があるかは、私自身は自信がありません。

自分の意見と違うものは書けないので、自分の考えでは依頼者に不利な鑑定書になるような場合にはお断りするのですが、いざ書くとなった際に困るのは、前提とすべき事実がよく分からない場合です。控訴審に係属している事件の場合は、一審で事実認定がされていますので、一応その事実を前提にして書けます。ですが、一審段階と



むらたに かずひろ
室谷 和彦 氏

室谷法律事務所
弁護士

日本弁護士連合会知的財産センター副委員長・大阪弁護士会知的財産委員会委員長・産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会委員

か、まだ訴訟が行われていない段階では、何を基礎にすればいいのかが分からなくて、そういう場合は書くのが難しいと感じます。

ですから、どういう事実を前提にすればよいのかを依頼される方から詳しくお話いただけると大変書きやすくなると思っています。

結合商標の類否

室谷：続きまして、具体的なケースにおける研究者と実務家の視点の違いに入っていきたいと思います。

その一例として、まずは結合商標、すなわち複数の文字・図形等の結合によって構成される商標における類否判断について伺います。

結合商標の類否判断にあたり、構成

要件の一部を抽出して対比することを分離観察や要部抽出といますが、この可否の基準について3つの最高裁判決があります（下表）。これらの関係性をどう捉えるかについて定説はなく、下級審においてさまざまな基準を提示している状況です^{※1}。この状況について研究者としてどのように感じているかお伺いしたいと思います。

茶園：研究者として決まった意見があるわけではないため、私の個人的な見解になりますけれども、これら3つの判決は各事件を解決するために述べたものにとどまり、これらの関係性を突

き詰めても、建設的なものは出てこないのではないかと考えています。3つの判決の関係を検討して、規範のようなものを導こうとするのではなく、むしろ一応これらを前提にしつつも、新たな統一的なものを考える作業をしたほうがよいのではないかと。

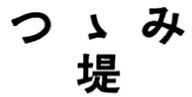
室谷：確認ですが、3つの最高裁判決をどう組み合わせるのかではなくて、また別の最高裁判決で明確な基準を作ったほうがいいという趣旨ですか。

茶園：はい。今、知財高裁などで、関係性をどう取り扱うかとか、いろいろな規範が述べられていますけれども、

ある規範があって、それを当てはめて結論を出そうとしているというより、最初に結論があり、それを説明するために規範を作っているという色彩が強くて、規範としての意味はあまり大きくないように思っています。

室谷：現状は、メルクマールとして十分には機能していないということですね。三山先生、実務家の立場からお願いします。

三山：規範となっていないという指摘の裏返しの意見になるかもしれませんが、実務家は担当している個別のケースに都合よく、3つの最高裁判決

概 要	商標と類否
最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁（リラタカラヅカ） 「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標」については、分離観察できる。	■出願商標：  LYRATAKARAZUKA ■引用商標：  寶塚 類似
最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁（SEIKO EYE） 「引用商標が指定商品である眼鏡に使用された場合には、『SEIKO』の部分が取引者、需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるから、それとの対比において、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である『EYE』の部分のみからは、具体的取引の実情においてこれが出所の識別標識として使用されている等の特段の事情が認められない限り、出所の識別標識としての称呼、観念は生じず、『SEIKOEYE』全体として若しくは『SEIKO』の部分としてのみ称呼、観念が生じる」	■出願商標：  ■引用商標： SEIKO EYE 非類似
最二小判平成20年9月8日集民228号561頁（つつみのおひなっこや） 結合商標について「商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されない」	■出願商標：つつみのおひなっこや（標準文字） ■引用商標：  つつみ堤 非類似

※1 下級審において提示されたさまざまな基準

A 説 つつみのおひなっこや事件判決の2類型を「取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標」の一例と捉える。

B 説 不可分に結合していない場合は分離観察可能（リラタカラヅカ）、不可分に結合している場合は原則として分離観察できないが、例外的につつみのおひなっこや事件の2類型の場合は、要部抽出可能。商標審査基準と同様であり、結論的には、C説と同じ。

C 説 リラタカラヅカ事件判決における「商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合」との類型を、構成要素の一部抽出を認める3つ目の類型として整理する。

を取捨選択しています。相手方も反論するときに都合よく最高裁判決を持ち出して判決になっていきますから、茶園先生が言われるように、一体どの最高裁判決がどの規範になっているのかというのが分かりにくくなっているのかもしれない。

茶園先生の言われる統一的な基準があれば、それに越したことはないと思いつつ、現状それがないから非常に困っているかといえ、そうでもないかという気がします。

茶園：商標は全体観察するのが原則であり、一部だけを取り出すのは本来適切ではないけれども、一部だけで混同が発生することもあり得て、それがどういう場合かというのが、この分離観察の問題ではないでしょうか。これら3つの判決の関係性を考えることで、混同防止という分離観察の目的を達成することは難しいように思います。それぞれの裁判所はその目的を考えて、結論を出しているはずですが、3つの判決の関係性とか規範が、それと明確に結びついていないのではないかという印象を持っています。

室谷：実務家とすると、裁判で主張するような場面では、三山先生がおっしゃったように、自分に都合のいい判決を元に、都合のいい当てはめをして、割と立派な主張が出来上がること自体はいいんですけど、それで勝てるのかどうか分からないのは、とても怖いと

ころです。その意味では、紛争の予防にはなっていないのかもしれない。

茶園：そうですね。どのような結果となるのか分からないのが一番問題ですね。出願が登録されるかどうかで問題になることが多いですが、侵害訴訟でも同じ問題が起こります。侵害訴訟では出願の場合以上に予測可能性がないと事業者としては困りますので、もう少し予測が容易になる方向でやっていくべきではないかと思います。

秘密管理性の一要件説

室谷：次の話題ですが、営業秘密の秘密管理性は客観的認識可能性とアクセス制限という2つの要素で考えます。これらについては、両者を総合判断するという見解（二要件説）と、アクセス制限は客観的認識可能性を担保する一手段にすぎず、独立の要件ではないという見解（一要件説）がございます。一要件説は平成27年の営業秘密管理指針で採用されて、最近では裁判例も一要件説を採用するものが登場しております^{※2}。一要件説は学説から生まれてきているので、学説が実務を変えた一例と見ることもできますが、そのあたり、茶園先生、いかがでしょうか。

茶園：一要件説と二要件説で結論に違いが生じるのは、アクセス制限が不十分であった場合ですね。二要件説でしたら、例えば「アクセス制限が十分でないから、認められない」となるよう

な場合に、一要件説であれば「アクセス制限は不十分であっても、別のもので補充することによって認められる」ということも起こりうるのでしょうか。

秘密管理性要件は、0か1かという問題ではなくて、企業の大きさとか、不正競争行為者が従業者なのか、産業スパイのような外部者なのかといったことを考慮して、ケース・バイ・ケースで判断されるものですから、アクセス制限だけを別個に要求するのはそもそも無理があったのではないのでしょうか。それを学説が言ったとすれば、実務もそのほうが適切な解決につながるとして学説の考え方を受け入れたと評価できるかと思っています。

室谷：三山先生、いかがでしょうか。

三山：アクセス制限は会社規模などによって、随分対応が違うので、アクセス制限の位置付けだけを見て、決めてしまうのは乱暴です。判例を踏まえ集約した結果が、学説の一要件説になっているのではないのでしょうか。

一要件説のほうが柔軟な当てはめになると実地で感じています。実務と学説がうまくかみ合い、実務家が学説の示す議論に恩恵を受けているところかと思っています。

茶園：ただ、秘密管理性はケース・バイ・ケースですから、分かりにくいという問題があります。アクセス制限についてある程度画一的なものを要求することは、予測可能性の点からはあり

※2 一要件説を採用する裁判例

大阪地判平成30年3月5日平成28年(ワ)648号〔配置薬販売業〕、名古屋高判令和3年4月13日令和2年(ウ)162号〔塗料配合刑事〕など

得るので、もともとはそう考えていたのかもしれないと思っています。

三山：被告からは多分「アクセス制限の位置付けが甘い」と反論が来て、それに対して原告が「客観的認識可能性から、アクセス制限はこの程度でいい」と主張するなどのやり取りがあって、論争の焦点が次第にきっちり見えるようになってくるのではないかと思います。最初から客観的認識可能性とアクセス制限の要件だけがあるわけではなくて、議論のなかで代替手段の有無とか、いろいろな問題も出てくるのが実際のところだと思います。

室谷：アクセス制限がほぼ認められない場面というのは、例えばパスワードをつけていない、紙媒体についてはキャビネットに鍵もかけていないといった状態だと思いますが、そのようなものを本当に営業秘密として保護すべきなのかという気もします。朝礼で部長が「これは勝手に持ち出してはいけません」とは言っているけど、パスワードはついていないような場合でも、認識可能性はクリアできるのでしょうか、これを営業秘密として保護しなければならない場面はあまりないような気がします。

茶園：確かに、アクセス制限が不十分なのだけでも保護しなければいけないものが、どれくらいあるのかという疑問もありますね。

営業秘密で問題になるのは、従業者による漏洩^{ろうえい}がほとんどです。従業者の立場に立てば、客観的認識可能性の判断が難しいので、外側からすぐに判断

できるものが存在しないのであれば、保護されないという一種の割り切りも選択肢としてありますが、室谷先生がおっしゃった敗者復活みたいなものを認めるためには、一要件説が理屈としてはあり得ると思います。

三山：一要件説・二要件説は訴訟になった際に出てくる考え方の違いです。

訴訟ではなく、例えば営業秘密管理規程の作成のお手伝いをする際には会社の実態がどうなっているか、「アクセス制限はどうしているの?」「認識できるの?」と確認します。どちらかというとアクセス制限をまずはきっちり見ますから、必ずしも秘密管理性の実務が全て一要件説で動いているわけではありません。

また、訴える場合でも、最初から一要件説は念頭にあっても、相手方の対応をみて一要件説に触れるかもしれません、実際の主張の組み立てとしては客観的認識可能性とアクセス制限をまずはベースにします。このときも、どちらかというと、物理的に分かりやすいアクセス制限をまずスクリーニングするのが実務における多くの対応ではないかなと思います。

室谷：この点については、刑事事件でも問題になります。刑事事件では、明確性がなければ、罪刑法定主義から問題になります。秘密管理性は、条文上は「秘密として管理している」と規定されており、「管理」は必須です。その情報に接する人を制限していないのに「秘密として管理している」と言っているのか、疑問が残ります。

実務では、このあたりは適当に動いているようですが、憲法的視点からすると、本当にこれでいいのかな、という印象を持っています。

三山：刑事罰となると、弁護士の手を離れて、警察とか検察の領域になるので、そこで違った問題が出てくるのは整合しませんね。

立法過程での研究者と弁護士

室谷：続いて、立法過程における議論の場面について伺いたいと思います。

立法過程における議論において、弁護士や企業の方の意見が、研究者とどういう点で異なるか、お教えいただけますでしょうか。

茶園：研究者と企業の方の意見は明確に違います。企業の方は所属企業あるいはその企業が属している業界団体の利益を代表して出てこられて、その利益を主張し、意見を述べられる。この点、特定の利益を述べることは、決して悪いことではありません。法が現実^{現実}にそれに携わる人の利益を無視して作られることこそ、不当でよろしくないわけですから、特定の利益に基づく意見を聞き、きちんとそれを考えていくことは重要です。

一方、研究者にも、主義主張が強い方もおられるかもしれませんが、たいいていの場合、特定の利益と結びついておらず、その人の考えるままに意見を述べられる点が違うのでしょうか。

弁護士の方も団体から出てこられるのかもしれませんが、弁護士としての利益というよりも、その人が法とし

て、何が適切と思うかに基づいて意見を述べられることが多いように見えますので、この点では、研究者と弁護士はあまり違いがないように感じます。

室谷：日弁連知財センターで法改正等について議論するときには、肯定説と否定説、両論が出てまとまらないことも多くあります。そのような場合は、例えば、産構審で意見を述べるときも、両論を述べることになると思います。そのような点も、中立的である原因かもしれません。

三山：大企業もあれば中小企業もあり、個人の相談に乗ることもあれば、争いが顕在化して訴訟になることもあり、攻める側・守る側いろいろな形で関わるので、そういう多様な立場が反映されるのかなと思います。

視点の違いを生かして切磋琢磨

室谷：今までの議論を踏まえて、繰り返しになるかもしれませんが、研究者が実務家に求めること、実務家が研究者に求めることについて伺いたいと思います。

茶園：最初に申しましたように、研究者があまり意識しない、十分考えることがないものについて、意見を言ってもらえただけだと、研究者もそれを踏まえて自分の思考を深めることができますので、実務家の方にはそういう点を発信していただきたいと思います。

室谷：ありがとうございます。三山先生、いかがでしょうか。

三山：茶園先生のお言葉の裏返しで、我々実務家は個別の事件に近寄り過ぎ

てしまい離れた位置から実務を俯瞰するのが難しいことに気づきます。しかし、やはり我々も積極的に異なる視点から研究会などで発信していくべきです。

ところで、茶園先生は判決を「所与のもの」と先ほどおっしゃっていましたが、私は判決を見て「もしも論」つまり「もしも〇〇だったら」という仮定に基づいて思考実験するようなことをします。判例研究の在り方として、このようなものについてどう思われますか。

茶園：「もしも〇〇だったら」といったことを考えることは、規範自体の適切性や規範の射程の検討のために有意義なことであり、それは珍しくありません。

室谷：研究者にとってのもしも論は「こういう事実が認められればこういう結論である」というようなことですね。実務家にとってのもしも論は「こういう証拠があればこういう事実も認められる可能性があるんじゃないか」とかそういうイメージですね。

三山：判決を受けた当事者の立場に自分の身を置いてみて、考えますね。

茶園：どんな場合にも研究者が共感できるかは分かりませんが、ある事実を決め手にすると、こんな不都合が生じる、よって別の規範に変える

べきかといったことを検討するとき、当事者の立場も考慮して考える場合もあるので、実務家の意見は非常に参考になると思います。

三山：研究会の場合では、判決で認定された事実の枠を離れた議論になるのはよくないと思ってしまい、もしも論を控えることも多々あります。

茶園：知的財産法の場合は特定の主義があまり多くないといえますか、法の目的が促進するにはどうすればよいかを考える傾向が強いと思います。ですから、自分の思っていることと違う意見が出たからどうのこうのということにはならないのではないかと。

三山：確かに民事訴訟法、憲法、刑法など分野によっては立場が非常に鮮明な分野もあります。知財と他の分野との違いですね。実務家もいろいろな気づきを得られるので、積極的に研究会にも出て交流し、臆せずに発言して、議論を深めていければありがたいです。

※本号に収めきれなかった内容を次号でご紹介します。

