

知的かけはし

クレオ国際法律特許事務所

編集発行人 弁護士 西脇 怜史

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-16

東京建物八重洲ビル2階

TEL 03(5255)5671(代)

FAX 03(5255)5675



2020・2・10

日本代表のスローガン ▽日本ラグビー協会▽

「ONE TEAM」のロゴを商標出願

日本ラグビー協会は、ワールドカップ (W杯) 日本大会で活躍した日本代表のスローガン「ONE TEAM (ワンチーム)」のロゴを商標登録出願した(商願2019-147864)。



日本代表は初の8強入りを果たす快進撃を見せ、「ONE TEAM (ワンチーム)」は日本チームの代名詞として一気に認知度が上がった。これを受け、日本ラグビー協会は、第三者に悪用されることを防ぐ目的で大会終了後の昨年11月22日に出願した。

「ONE TEAM」は、国籍や人種など、様々な背景の選手たちが思いを一つにし、団結して勝利を目指すスローガンとして、2016年に制定された。史上初のベスト8入りを達成したことで、日本中でラグビーブームが起き、「ONE TEAM」は、「2019 ユーキャン新語・流行語大賞」の年間大賞を受賞した。

第一段階の合意文書に署名

米中が知財保護の強化で合意

米中両政府は、貿易協議をめぐる「第1段階」の合意文書に署名した。

第1段階の合意には、知的財産の保護や技術移転の強要禁止などの項目が盛り込まれた。

米政府が公表した協定書によると、知財分野においては特許、商標、営業秘密、地理的表示などの項目で合意した。具体的には、模造品や偽造品の取り締まりを強化する。オンライン環境での侵害に対し、効果的で迅速な行動を義務付ける。電子商取引プラットフォームへの効果的な行動、偽造医薬品や関連製品への効果的な執行措置、国内や輸出される海賊品や偽造品への執行

措置を強化する。

米国のブランド品の保護を図るため、悪意ある商標登録を無効にしたり、却下したりするような対策を求める。

技術移転に関しては、中国が市場アクセスや行政承認または利益の受け取りを条件に、外国企業に技術移転の圧力をかけることを禁じる。

ただ、米国が問題視していたハイテク産業や国有企業を支援する補助金の見直しなど、中国の構造改革をめぐる問題は先送りされた。

商標審査をより早期に

▽特許庁▽

ファストトラック審査の運用変更

特許庁は、2020年2月から商標のファストトラック審査の新たな運用を開始した。

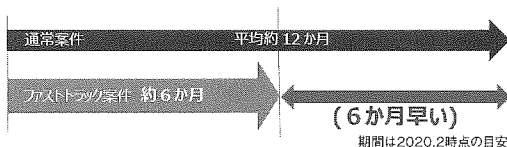
「ファストトラック審査」とは、通常案件より2カ月程度早く最初の審査結果通知を行う審査制度だが、2月1日以降の出願については、出願から6ヶ月で審査開始となり、大幅に短縮される。

対象案件となるのは次の2つ要件をいずれも満たしている商標出願。

- (1) 出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」または「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願
- (2) 審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

ただし、新しいタイプの商標に係る出願(動き商標、ホログラム商標、音商標など)及び国際商標登録出願は除く。

また、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で公表している「審査において採用された商品・役務名」等、「基準等表示」以外の商品・役務が指定されている場合は対象とならない。



解説

進歩性の判断 (相違点の容易想到性)
知的財産高等裁判所 平成31年 (行ケ)
第10049号 審決取消請求事件
令和元年12月11日判決言渡

第1 事案の概要

原告は発明の名称を「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」とする特許第5033756号(本件特許)の特許権者である。被告が本件特許について特許無効審判を請求し(無効2017-800069号事件)、特許庁は、「特許第5033756号の請求項1-7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(本件審決)をした。原告が本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

本件審決の理由は、本件発明は、国際公開第00/72303号公報(甲1)に記載された発明(引用発明1)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないというものである。

ここでは、本件審決が認定している本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本件発明1)と引用発明1との間の「相違点1-3」についての判断部分のみを紹介する。

本件審決が認定した相違点1-3は次の通りである。(相違点1-3)

一致点の「前記トランスミッタを通じて、前記ハンドヘルド装置から空間的に離間した遠隔サーバーに対して第2のコンテンツの表現を送る」に関し、

本件発明1は、「第2のコンテンツの表現」に加えて「少なくとも単独の受信者の識別子」とを送るのに対し、引用発明1は、そのような特定がない点。

これに伴い、一致点の「操作者により決定された関係に従って第1のコンテンツの提示に時間的に重なる第2のコンテンツを前記入力デバイスを通じて操作者から受け取らせ」に関し、

本件発明1は、「第2のコンテンツ」に加えて「少なくとも単独の受信者の識別子を入力デバイスを通じて操作者から受け取らせ」のに対し、

引用発明1は、「少なくとも単独の受信者の識別子を前記入力デバイスを通じて操作者から受け取らせ」ることについて、記載されていない点。

第2 判決

- 1 特許庁が無効2017-800069号事件について平成31年1月17日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

第3 理由

本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本件明細書の記載に鑑みると、本件発明1の「少なくとも単独の受信者の識別子」とは、「遠隔サーバー」が送信する「操作者により決定された…更なる表現」を受信する者を識別するための情報であり、ハンドヘルド装置の操作者が、同装置に前記識別子を入力することで、当該識別子により識別される特定の者を、前記更なる表現を受信する者として指定できる機能を有するものであり、これにより、受信者は、特段の操作を要することなく、上記表現を受信することができるものと解される。

また、本件明細書の「本発明の実施形態」には、操作者が少なくとも1つの受信者を識別する方法として、「1つの電話番号を特定する」方法、「遠隔サーバーに記憶された電話番号又はeメール・アドレスのリストか

ら1つの受信者を選択する」方法があり、当該遠隔サーバーにおいて、上記方法によって指定された受信先に対し、適宜な送達方法により上記更なる表現を送信することが記載されている([0043]、[0044])、このことも、上記解釈を裏付けているものといえる。

甲1には、「このサービス(ウェブ/チャット型サービスによるグループ対話型音楽演奏)を使用するために、人は、HumJam.com ウェブ・サイトに、名前とパスワードを用いてログインした後、オンライン・グループのメンバになる。」と記載されていることから、引用発明1のHumBandTM 楽器において、「パフォーマンス」の「聴衆」となるには、HumJam.com ウェブ・サイトに、名前とパスワードを用いてログインし、所定のランクのオンライン・グループのメンバになる必要があることを理解できる。一方、甲1には、かかる方法のほかに、HumBandTM 楽器において、「パフォーマンス」の「聴衆」となる方法は記載されておらず、その示唆もない。

そうすると、仮に、被告の主張するとおり、甲1において、「演奏者」が「演奏グループ」(オンライン・グループ)の「ランク」を「HumBandTM 楽器」に入力して、自己の参加する「ランク」を選択できることが開示されているとしても、甲1の記載からは、かかる選択によって、当該「ランク」に格付けされた者が当然に「パフォーマンス」の「聴衆」と指定されるものではなく、「聴衆」となるには、上記のような方法で所定のランクのオンライン・グループのメンバになる必要があることを理解できる。

甲1に記載された「ランク」は、本件発明1の「少なくとも単独の受信者の識別子」により実現している機能を果たすものではないから、これに相当するものとはいえない。

そうすると、本件審決が、「ランク」を「少なくとも単独の受信者の識別子」と呼ぶことは任意であるとして、両者が実質的に同一であることを前提に、当業者が相違点1-3に係る本件発明1の構成を容易に想到し得ると判断したことは、その前提を誤るものといえる。

そして、演奏者から受け取った信号と伴奏を組み合わせたパフォーマンスを、サーバーにアクセスしている聴衆に同報通信する構成により、「ウェブ/チャット型サービスによるグループ対話型音楽演奏」を実現した引用発明1において、「少なくとも単独の受信者の識別子」を、演奏者に入力させる構成を採用する動機付けとなる記載は、甲1には見当たらず、また、かかる構成を採用することが、「ウェブ/チャット型サービスによるグループ対話型音楽演奏」における周知技術であるとも認められない。

したがって、相違点1-3に係る本件発明1の構成は、当業者が容易に想到できたものであるとは認められない。

以上によれば、相違点1-1及び1-2の容易想到性について検討するまでもなく、本件発明1は、引用発明1及び周知技術1に基づき容易に発明をすることができたものであるとはいえず、これに反する本件審決の判断は誤りである。

第4 考察

特許庁が行った特許無効の審決について、特許請求されている発明(本件発明)と引用発明との間の相違点についての容易想到性の判断に誤りがあるとして知財高裁が取り消し判決を行ったものである。本件発明と引用発明との間の相違点に係るそれぞれの構成の意味内容をそれぞれの明細書の記載内容に基づいて解釈し、相違点の容易想到性を判断している。

実務の参考になるところがあると思われるので紹介した。以上

特許権侵害訴訟での損害賠償額算定方法の見直し

■改正特許法、4月1日施行■

本年4月1日から施行される改正特許法で特許権侵害訴訟における損害賠償額算定方法が見直される。

特許権侵害訴訟での原告（特許権者）からの損害賠償請求は民法第709条の不法行為による損害賠償の規定に基づいて行う。しかし、特許権侵害では損害の立証が簡単ではないということで、特許法第102条に特許権侵害訴訟における損害賠償額算定方法が定められている。

侵害行為がなければ特許権者が販売することができた逸失利益を損害額と推定する（同条第1項）、侵害者の利益の額を損害額と推定する（同条第2項）、相当実施料額を損害額として請求できる（同条第3項）というもの。

(a) 特許権者の逸失利益の覆滅された部分について相当実施料額の適用

特許法第102条第1項では、「侵害行為がなければ特許権者が販売することができた逸失利益」を原告（特許権者）が立証する。原告（特許権者）の立証によって「侵害行為がなければ特許権者が販売することができた金額」が損害賠償額としての逸失利益に推定されるようになって、特許権者の逸失利益について、侵害者が、「特許権者の実施能力」や「特許権者が販売することができない事情」を反証すれば、推定された逸失利益が覆滅される旨が特許法第102条第1項に規定されている。

この場合、推定が覆滅された部分について、同条第3項による相当実施料額が認められるか否か、裁判例や学説では、肯定、否定、折衷の立場から様々

な議論がなされてきた。

4月1日施行の改正法では、「特許権者の実施能力」がないことによる覆滅部分及び「特許権者が販売することができない事情」による覆滅部分について、以下のイメージ①のように、相当実施料額の請求が認められることになった。これにより、被告（侵害者）が侵害訴訟において「特許権者の実施能力」がないこと等による覆滅部分を立証できたとしても、原告（特許権者）は覆滅が立証された部分について相当実施料額を損害額として請求できることになる。

(b) 相当実施料額の増額

特許法第102条第3項は、特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害額として請求できると規定している。

相当実施料額の算定に当たり考慮すべき要素の明確化について、これまで様々な議論がなされていた。例えば、過去の実施許諾例、業界相場、等といった増額・減額のいずれかに働かざる一般的な考慮要素や、特許が有効であること、交渉の経緯、等といった増額に働かざる事後的な要素など。

4月1日施行の改正法では、裁判所が、相当実施料額について、特許権の侵害があったことを前提として特許権者が侵害者との間で合意をしたならば得られたであろう額を考慮することができる旨規定された。これにより通常の交渉時における相当実施料額より増額される場合があることが期待される。

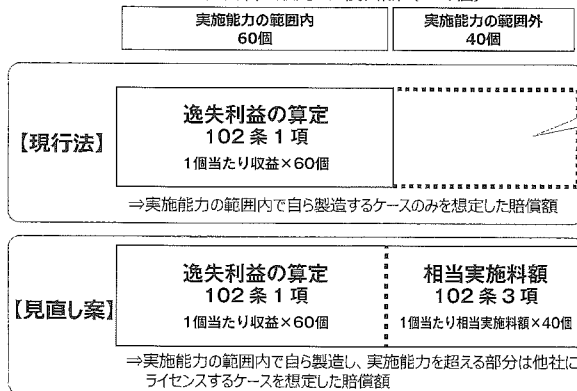
なお、4月1日施行の改正法による上述の特許権者の逸失利益の覆滅された部分についての相当実施料額の適用（特許法第102条第1項）における相当実施料額についても特許権の侵害があったことを前提として特許権者が侵害者との間で合意をしたならば得られたであろう額を考慮することができるようになる。

損害賠償額算定方法見直しのイメージ

- 侵害者が販売した侵害品のうち、賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして損害額に加算できるようにすることを検討（102条1項と3項の重畳適用）。

102条1項と3項を重畳適用が認められるべきと考えられるケースの例

侵害者の販売した侵害品（100個）



102条1項ただし書による覆滅の場合の、重畳適用が考えられるケース

- ・市場における競合品の存在
- ・侵害者の営業努力 など

(参考) 特許法における損害額算定の特例

102条1項	逸失利益の算定方法	侵害者の販売数量に、権利者の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、権利者の実施能力を超える限度において、損害額とすることができる。ただし、権利者が販売することができない事情があるときは、その事情に応じた額を控除する。
102条2項	侵害者利益による算定方法	侵害者がその侵害行為により受けた利益の額（侵害者利益）を損害額と推定する。
102条3項	相当実施料による算定方法	侵害された特許発明の相当実施料を損害額として請求できる。

審 決 紹 介

本願商標「グローバル聖徳太子」は、商標法第4条第1項第7号に該当しない、と判断された事例（不服2019-3330、令和1年11月7日審決、審決公報第240号）

1 本願商標

本願商標は、「グローバル聖徳太子」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具、同時通訳に使用する受信機、電子応用機械器具（「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。）」他（※一部商品の記載を省略）、第41類「翻訳、通訳、通訳に供する装置の貸与、通訳・翻訳・語学に関するセミナー・講演会の企画・運営・開催」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、ウェブサイトの作成又は保守、コンピュータ・システムの設計・作成・保守に関する指導、助言等のコンサルティング」他（※一部役務の記載を省略）を指定商品及び指定役務として、平成29年10月17日に登録出願されたものである。

2 原査定での拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「グローバル聖徳太子」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「聖徳太子」は、冠位十二階及び十七条憲法を定めるなど、我が国において著名な歴史上の人物と認められる。そして、例えば、「聖徳太子」のゆかりの地においても、聖徳太子に関連する文化財を公開するなど、「聖徳太子」の顧客吸引力にあやかっただけでなく、地域の振興を図る施策が行われている実情がある。そうすると、一人である出願人が、歴史上の著名な人物である「聖徳太子」に由来する「グローバル聖徳太子」の文字からなる本願商標を登録し、その指定商品・役務について独占的に使用することは、「聖徳太子」にちなんだ地域おこしや観光振興などの公益的な施策の遂行を阻害し、社会公共の利益に反するものというの相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「グローバル聖徳太子」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりやすいものとして把握し得るものである。

そして、「グローバル聖徳太子」の文字は、一般的な辞書等には載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであって、たとえ、その構成中の「聖徳太子」の文字が、飛鳥時代の推古天皇の摂政であり、冠位十二階や十七条憲法を制定した人物の名称として知られているとしても、かかる構成において、これに接する取引者、需要者は、構成全体で一体不可分の造語として認識するものとするのが自然である。

また、原審説示のように「聖徳太子」のゆかりの地とされる地域等において、観光振興や地域おこしなどの公益的な取り組みが行われているとしても、本願商標の指定商品及び指定役務は、観光振興や地域おこしに関するイベント等において利用される蓋然性の高い、地方の特産物、土産物等の商品等とは、密接な関係性を有するとはいえないものである。

そうすると、請求人が本願商標を出願し、登録を受けることが、公益的な機関による観光振興や地域おこしのための施策等に「聖徳太子」の名称を利用することによって支障を生じさせるおそれがあるとはいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、当該文字を商標として採択、

使用することが、「聖徳太子」のゆかりの地とされる地域等の人々の感情を害すると認め得る具体的な事情は、発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑しい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかであり、また、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するとはいえず、加えて、他の法律によって、その使用が禁止されているものではなく、本願商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあるというべき事情も見いだせないものであるから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

本願商標「Roundish」は、商標法第3条第1項第6号に該当しない、と判断された事例（不服2019-8393、令和1年11月6日審決、審決公報第240号）

1 本願商標

本願商標は、「Roundish」の文字を標準文字で表してなり、第20類「家具」を指定商品として、平成29年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定での拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「Roundish」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は「丸みのある」の意味を有する語であり、その表音である「ラウンディッシュ」の語が、その指定商品と需要者を共通にする家庭用品を取り扱う業界において、丸みのある商品について使用されている実情がある。そうすると、需要者が、「Roundish」の文字から、「丸みのある商品」であると理解するというの相当である。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用されるときでも、これに接する取引者・需要者をして「丸みのある家具」と理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「Roundish」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「丸みのある、やや丸い。」（『ジニアス英和辞典 第5版』大修館書店）の意味を有する英語であるものの、我が国において親しまれた外来語ではないから、特定かつ具体的な意味までを容易に想起させるものではなく、商品の品質を表示する語と直ちに認識されるものではない。

また、当審において職権をもって調査したが、「Roundish」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質又は形状等を示す表示として、取引上普通に使用されているという事実は発見できなかった。さらに、我が国における商慣習として、当該文字が単独で、宣伝広告などにおいて、取引上親しまれて用いられているという事実も見いだすことができなかった。

他に、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

お し ら せ

●商標権存続期間更新登録申請

今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期間に入る商標権
(おおよその範囲となります。詳しくは特許庁HPでご確認下さい。)

昭和35年	商標登録第 552404号～第 553689号
〃 45年	商標登録第 863125号～第 867487号
〃 55年	商標登録第1425839号～第1429398号
平成2年	商標登録第2242812号～第2253999号
平成12年	商標登録第3371374号
平成12年	商標登録第4396965号～第4404747号
平成22年	商標登録第5333964号～第5342627号

各年の7月1日～7月31日までに設定登録された商標権

●この手続期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から期間満了日までと年間っており、存続期間は通常設定登録の日から10年間ごとになります。更新登録申請について疑問点などがございましたら、お知らせ下さい。

(明治、大正時代に設定登録された商標権につきましてはお問い合わせ下さい)

●特許出願の審査請求期限について

特許出願は出願手続と別個に、審査請求手続を行わなければ特許庁審査官による審査を受けることができません。審査請求可能な期間は出願日から3年です。この期間に審査請求されなかった特許出願は取り下げたものとみなされます。

平成29年3月中の特許出願については速やかにチェックされ、必要なものは2月中に審査請求されるようお勧めします。

審査請求の際には特許庁へ審査請求料(特許印紙)を納付します。ご不明の点がございましたらばお問合せください。

●特許、商標の出願状況(推定)

	特 許	商 標
令和1年11月分	24,015	12,659
前 年 比	93%	88%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm