

知的かけはし



弁護士法人 クレオ国際法律特許事務所

編集発行人 弁護士 西脇 怜史

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町 1-39-5 水天宮北辰ビル9階

TEL 代表 03-6821-9510

法務部 03-6821-9520

商標部 03-6821-9540

FAX 共通 03-6821-9550

2021・12・10

就活サイト名の商標権 ▼大阪高裁▼

「Re就活」と「リシュ活」が和解

就職支援サービスに関する2つのサイトの間で、表記は異なるが呼び方が似た商標権を巡る訴訟が大阪高裁であり、和解が成立した。

裁判は「Re就活」を運営する就職情報会社「学情」と、「リシュ活」を運営する一般社団法人履修履歴活用コンソーシアムにより争われた。2018年に就職情報会社側が、「求人を出す企業が混同する」として商標使用の差し止めと1億円の損害賠償を一般社団法人側に求め提訴していた。

社団法人側は「業務が異なり誤認は生じない」と主張。「リシュ活」は19年に商標登録され、特許庁は学情側の異議申し立てを退けていた。

今年1月の大阪地裁判決は、検索エンジンは不正確な表記に対応しており、「求職者は外観よりも呼称をより強く記憶してサービス利用に至ることが多い」と判断。就職支援サービスのサイトを利用する学生は混同しやすいとし、侵害を認め、商標の使用差し止めと44万円の賠償を命じた。

一方、大阪高裁では和解協議が進展。和解条項で学情側は、商標権侵害がないことを認め、社団法人側はインターネット上の住所であるドメイン名の使用を取り下げた。

ノーベル賞の本庶教授と小野薬品工業 がん治療薬の特許使用料めぐり和解

ノーベル医学・生理学賞を受賞した京都大学の本庶佑特別教授が、開発に関わったがんの治療薬の特許使用料をめぐる小野薬品工業を訴えた裁判は、小野薬品が、本庶特別教授に50億円を支払うとともに、京都大学に230億円の寄付を行うことで、和解が成立した。

3年前にノーベル医学・生理学賞を受賞し

た本庶特別教授は、自ら開発に関わったがんの治療薬「オプジーボ」を製造販売する小野薬品に対して、特許使用料の配分が異常に低いなどと主張して、262億円の支払いを求める訴えを大阪地方裁判所に起こしていた。

小野薬品は、裁判で、①本庶特別教授に「解決金」などとして50億円、②京都大学に設立される、小野薬品と本庶さんがつくる研究基金に230億円の寄付を行うことで和解が成立したと発表した。

京都大学によると、基金は、生命科学などの研究に携わる若手研究者の育成を目的に設けられ、研究者の雇用や研究費などに活用されるとしている。

軍事転用が可能な技術 ▼政府▼

経済安保法案、特許非公開制度も

政府の「経済安全保障推進会議」の初会合が開かれ、岸田首相は、経済安保を強化する法案の準備を急ぐよう関係閣僚に指示した。

軍事転用が可能な機微技術の流失防止や半導体など重要物資の安定確保などが狙い。

法案は、①特許の公開制限、②サプライチェーン（供給網）の強化、③先端技術の研究開発支援、④重要インフラの安全確保の4本を重点項目としている。

特許の公開制限は、兵器開発などに転用できる民生技術の流出を防ぐ目的がある。日本の特許制度は一定期間の経過後、出願内容が公開されているが、安全保障面で重要な機微技術の特許については非公開とする方針。非公開対象に指定された場合、公開により得られるはずの特許料収入を国が補償する仕組みも検討する。

このほか、半導体など重要物資の国内製造強化に補助金を出す仕組みをつくるほか、基幹インフラの設備に安全保障上のリスクがある外国製品が含まれていないか政府が事前審査する制度を新たに設ける方針。

解説

進歩性の判断 (一致点、相違点の認定)
知的財産高等裁判所 令和2年(行ケ)
第10123号 審決取消請求事件
判決言渡 令和3年10月7日

第1 事案の概要

原告は、発明の名称を「燃料電池システム」とする特願2016-511135号(本願)の出願人である。本願に拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判請求(不服2019-4325号)したところ、特許庁が、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)を下し、原告が本件審決の取り消しを求めて出訴した。

本件審決は、甲3(特表2002-520779号公報。本件審決における引用例1)に記載された発明(引用発明)と、本願発明とは、次の一致点で一致し、相違点1及び2で相違すると認定した。(一致点)(本判決が認定した一致点と異なるところに下線を引いた)

燃料電池システムであって、

第1の燃料電池スタックと、

前記第1の燃料電池スタックと直列の、第2の燃料電池スタックと、

前記第1の燃料電池スタックと並列の、第1の整流器と、

前記第1の燃料電池スタックの水和レベルを増加させる再水和間隔を提供するために、所定条件で、かつ前記燃料電池システム上の電流需要とは独立して、前記第1の燃料電池スタックを通る気体流動を調節するように構成される、制御装置と、を備える、前記燃料電池システム。

(相違点1)

所定条件に関し、本願発明は、「定期的に」であるのに対し、引用発明は、「燃料電池の出力電圧が約0.4Vより低くなる場合」である点。

(相違点2)

気体流動の調節に関し、本願発明は、気体は空気であるのに対し、引用発明は、気体は燃料ガスである点。

このように認定した上で、本件審決は、「本願発明は、引用発明及び甲4(特開2004-47427号公報。本件審決における引用例2)記載の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとした。

第2 判決

1 特許庁が不服2019-4325号事件に対して令和2年6月5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。

第3 理由

知財高裁判決では本願発明と引用発明との間の一致点を次のように認定し、相違点に関しては、本件審決と同一内容の相違点1、2を認定した上で、更に、以下の相違点3、4が存在すると認定した。

(一致点)(本件審決が認定した一致点と異なるところに二重下線を引いた)

燃料電池システムであって、

第1の燃料電池スタックと、

前記第1の燃料電池スタックと直列の、第2の燃料電池スタックと、

前記第1の燃料電池スタックと並列の、第1の電子部品と、

前記第1の燃料電池スタックの水和状態を調整するために、所定条件で、かつ前記燃料電池システム上の電流需要とは独立して、前記第1の燃料電池スタックを通る気体流動を調節するように構成される、制御装置と、

を備える、前記燃料電池システム。

(相違点3)

第1の電子部品に関し、本願発明は、電子部品は整流器であるのに対し、引用発明は、電子部品は電界効果トランジスタである点。

(相違点4)

燃料電池スタックの水和状態を調整するために、本願発

明は、水和レベルを増加させる再水和間隔を提供するためであるのに対し、引用発明は、負の水和降下現象を防止するためである点。

上記のように認定した上で、知財高裁判決では、後述する「容易想到性の判断」の点も踏まえ、少なくとも相違点4の看過は、本件審決の取消事由に当たるといふべきである、とした。

知財高裁判決での「容易想到性の判断」

(1) 相違点1、2及び4は、いずれも本願発明の「制御装置」又は引用発明の「短絡制御回路」に関するもので、技術的構成として相互に関連するものといえるから、以下、一括して検討する。

(2) ア 引用発明が「燃料電池の出力電圧が0.4Vより低くなる場合」に「燃料ガス」を調節する目的は、主として熱の発生を抑えることで「負の水和降下現象を防止する」ためであり、これは、甲3にいう「第1の動作条件」(甲3の段落[0024])に係るものである。

他方で、甲3には、「第2の動作条件」として、燃料電池の特性パラメータを回復させる構成が記載されている(甲3の段落[0025]～[0027])。

このように、二つの条件に係る構成があることに加え、甲3の段落[0001]、…及び[0030]の記載並びに[図4]に照らし、上記「第1の動作条件」が、基本的に、「燃料電池が故障した際」(同[0001]。[図4]にいう「欠陥は重大」である場合である。)に係るものとみられることからすると、相違点1、2及び4に係る引用発明の構成は、燃料電池の故障を示すものとみ得る状態を具体的に検知し、負の水和降下現象を防止するために、燃料ガスの供給を停止して熱の発生を抑えるためのものと解するのが相当である。

(2) イ 上記のような燃料電池の故障を示すものとみ得る状態を具体的に検知したとの引用発明に係る「燃料電池の出力電圧が0.4Vより低くなる場合」の動作について、実際の出力が閾値以上に変化しているか否かにかかわらず、これを「定期的に」行うことを想到することが、当業者において容易であるとは言い難いといふべきである。

甲3に、引用発明に係る燃料ガスの供給の停止を定期的に行うこととする動機付けや示唆があるとは認められない。

甲3の段落[0024]には、第1の動作条件について、「約0.4Vより低い範囲に低下する場合」以外の記載があるが、そこで挙げられている他の特性パラメータも、燃料電池の故障を示すものとみ得る状態の検知の範疇に止まるものである。

燃料電池の保湿レベルを周期的に増加させることに係る周知の事項(甲4、甲5(特表2009-528657号公報))を参照しても、上記判断は左右されない。

(2) ウ また、引用発明が、主として熱の発生を抑えることを目的としたものであることを考慮すると、「気体流動を調節することについて、引用発明から、燃料電池の乾燥につながり得る一方で冷却効果をも有する空気の流れ(本願明細書の段落[0006]参照)を停止することを、当業者が容易に想到し得たということも困難である。甲3に、空気の流れを調節することの動機付けや示唆があるとは認められない。

(3) 以上によると、相違点1、2及び4に係る本願発明の構成が引用発明に基づいて容易に想到できたものとは認められないから、相違点1及び2について容易想到と判断した点において、本件審決には誤りがあるといふべきである。

第4 考察

特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で、争点は、進歩性についての認定判断の誤りの有無である。本判決では、審決における引用発明との相違点の判断に誤りがあるとともに、容易想到性の判断にも誤りがあるとして、審決が取り消された。本願発明及び、引用文献に記載されている引用発明の認定と、両者の間における一致点、相違点の認定が進歩性の判断において大切であることを認識させる判決である。

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

新型コロナ治療薬と「医薬品特許権プール」

■米・ファイザーなど■

アメリカの製薬大手ファイザーは、新型コロナ用飲み薬「バクスロビド」について、国連が支援する公衆衛生組織「MPP」(医薬品特許プール)との間でライセンス契約を締結したと発表した。

この合意によって各国の医薬品メーカーは、特許料の支払いなしでバクスロビドの製造が可能になり、世界95カ国、全人口の53%が低価格で購入できるようになった。

アメリカの製薬大手、メルクもMPPと新型コロナ用飲み薬のライセンス契約を締結している。

また、世界保健機関(WHO)は、新型コロナウイルスの感染者やワクチン接種者に抗体ができたかどうかを調べる血液検査の技術や特許の無償提供について、スペイン国立研究評議会との間で合意したと発表した。WHOは各国や製薬会社に特許の一時放棄を求めている。

「医薬品特許権プール」は、製薬会社や研究機関などが、自ら所有する医薬品の特許権を第三者に安く利用できるようにし、その医薬品の生産や普及などを可能にさせる仕組み。

医薬品の開発には膨大な予算と長い時間が必要なため、特許権を保有する製薬企業は特許の有効期間の間(一般的には出願日から20年間)、製造や販売を独占する権利が認められている。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

AIを活用した画像検索技術 特許庁が初のコンペを実施

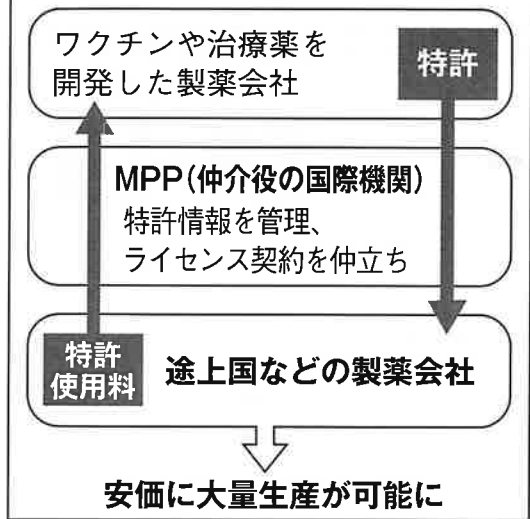
■優秀モデルは審査に採用■

特許庁は初の試みとして機械学習のコンペティションを開催している。実際に商標審査に用いる画像データを提供し、AI技術を用いた予測モデルの精度を競うコンペ。優れたモデルは特許庁が試験的に導入しているAI技術を利用した先行図形商標検索ツール(イメージサーチツール)に搭載する予定。

具体的には、類似する図形商標のデータを学習し、大量に存在する図形商標から類似画像を予測するモデルを開発するというもので、審査では、その精度が問われる。

参加資格は特になく、個人、団体いずれの参加も可能。実施事業者(Nishika株式会社)へのアカウント登録(無料)を行い、同社の運営するコンペティション案内ページから参加する。

●「特許権プール」の仕組み●



他の企業が製造する場合などは、特許使用料を支払う必要がある。製薬企業は通常、特許の有効期間に得られる収益を新薬の開発費などに充てている。一方、特許で保護された医薬品の販売価格が高止まりし、発展途上国の患者に行き渡りにくい問題点も指摘されている。

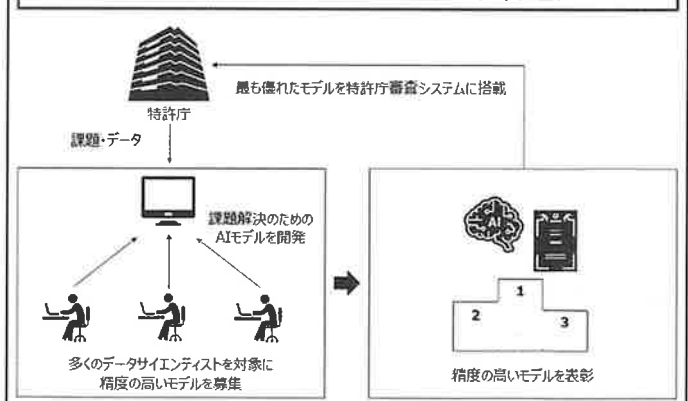
MPPに特許権が提供された医薬品については、特許の有効期間が満了するものを待たずに、ジェネリックの生産が可能となる。これまでにアフリカ諸国に対する抗エイズウイルス(HIV)薬の提供にこの手法が利用されている。

特許庁では、優れた技術やアイデアを有する人材を新たに発掘し、政府のシステム開発に参画する機会を創出することで、効率的なシステム開発及びイノベーションも期待している。

詳細は特許庁HP

https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/ai_action_plan/ai_action_plan-image.html

AI×商標：イメージサーチコンペティション



出典：特許庁HP

審 決 紹 介

本願商標(別掲1)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2020-15191、令和3年8月18日審決、審決公報第262号)

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり構成からなり、第16類「文房具類、ステッカー、印刷物」を指定商品として、令和元年5月14日に登録出願されたものである。

別掲1(本願商標)



別掲2(引用図記号)



※色彩については原本参照

本願は、令和2年2月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月30日に意見書が提出されたが、同年7月29日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年11月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、日本産業規格の案内用図記号(JIS Z8210)で制定されたAED(自動体外式除細動器)を表示する図記号(以下「引用図記号」という。)とその構成の軌を一にするものと認められるところ、この日本産業規格による図記号は広く一般に使用され、極めて公共性の高いものであるから、これを一人私人である出願人が商標として採択することは總当ではない。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

(1) 本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、黒色の四角形内に、いずれも白抜きで、上段には「AED」の欧文文字を、下段にはハート状の図形と右に向けて幅が広がるジグザク状の図形とを重ねてなる図形を配し、略四角形の輪郭線で囲んだ構成からなるものである。そして、構成中の「AED」の文字は、「自動体外式除細動器。」を意味する語(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店発行)である。

(2) 引用図記号について

引用図記号は、「AED(自動体外式除細動器)」を表す案内用図記号(JIS Z8210)の一つであり、別掲2のとおり、オレンジ色の略四角形内に、いずれも白抜きで、上段には「AED」の欧文文字を、下段にハート状の図形を配し、その図形内にオレンジ色の稲妻状の図形を配した構成よりなるものである。

(3) 商標法第4条第1項第7号該当性について

本願商標と引用図記号とを比較すると、両者は、いずれも四角形内にハート状の図形及び「AED」の欧文文字を有する点において共通するものの、本願商標は、輪郭線及びハート状の図形を重ねて右に向けて幅が広がる特徴的なジグザク状の図形を有するのに対し、引用図記号は、輪郭線がなく、ハート状の図形内に収まるように稲妻状の図形が表されてなるから、看者に与える印象が大きく異なるものである。

したがって、本願商標は、引用図記号とは明らかに異なるものというのが相当であるから、これを登録することが、社会公共の利益に反するものとはいえない。

また、当審による職権調査によっても、本願商標について、その

構成自体が非道徳的であったり、その指定商品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ものであることを示す事実は見出せない。

(4) まとめ

以上のとおり、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ではないから、商標法第4条第1項第7号に該当するものではなく、同項同号に該当するとして原査定は、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「RC100」は、商標法第3条第1項第5号に該当しないと判断された事例(不服2021-2819、令和3年8月24日審決、審決公報第262号)

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、「RC100」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年3月18日に登録出願されたものである。

原審では、令和2年3月18日付けで拒絶理由の通知、同年7月2日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年11月24日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年3月3日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。

本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第1類「堆肥」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「RC100」の文字を標準文字で書してなるところ、これは欧文文字2字と数字とを組み合わせて一般的に用いられる書体で書してなり、特段、特徴を有するものでもない。

そのため、本願商標は、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、商品の型式及び規格などを表示するための記号・符号の一類型として認識、把握するにとどまるから、自他商品の識別標識としての機能を有しない。

したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「RC100」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品(堆肥)を取り扱う業界において、「RC100」又はそれに類する文字が、商品の品番や型番、等級等を表示する記号、符号として取引上一般的に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品と関連して、原審認定のような商品の品番や型番、等級等の表示であると認識される可能性が高いとはいえず、その構成態様や取引の実情を考慮すれば、むしろ、まとまりよく表された一連一体の造語として看取、理解されるものというのが相当である。

したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいえず、商標法第3条第1項第5号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、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。

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37(1962)年	商標登録第 585812号～第 587799号の1
〃 47(1972)年	商標登録第 961974号～第 966073号
〃 57(1982)年	商標登録第1512306号～第1517194号
平成4(1992)年	商標登録第2409501号～第2419493号
平成14(2002)年	商標登録第3371438号～第3371439号
平成14(2002)年	商標登録第4564803号～第4574214号
平成24(2012)年	商標登録第5490891号～第5497070号

各年の5月1日～5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なっており、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ば、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ならない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31年1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12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3年9月分	24,081	15,836
前 年 比	90%	108%

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