

# 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 伶史

〒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



2023・2・10

## 不正競争防止法を改正へ ▽政府▽

### 仮想空間でも模倣品を規制

政府は、インターネット上の仮想空間「メタバース」での模倣品の販売などについても、不正競争行為として差し止め請求を認めるよう、不正競争防止法の改正案を今国会に提出する方針だ。

「メタバース」の空間では、「アバター」と呼ばれる自身の分身を使って人と交流したり、サービスを体験することができ、近年、急速に市場が拡大している。

一方、アバターに着せる衣服や小物など、有名ブランドの模倣品が販売されるおそれが指摘されていた。

現行の不正競争防止法は、真正品と酷似した「デッドコピー」商品の販売をオリジナル商品の発売から3年間禁じているが、仮想空間での模倣は想定していなかった。このため、改正法では、模倣品の規制対象を実体のある「物」からインターネット上の仮想空間で販売される「デジタル上の模倣品」まで広げ、仮想空間においても模倣品の販売・譲渡の差し止め請求を可能にする。

## 出願件数の24% ▽欧州特許庁など▽

### 水素関連の特許、日本が首位

欧州特許庁（EPO）と国際エネルギー機関（IEA）は、水素に関連する世界各国の特許の出願状況をまとめた共同報告書を公表した。

報告書は水素の製造から貯蔵、流通などすべての段階に関連する技術を対象とし、2011～20年までに2カ国・地域以上で出願された特許を中心に分析した。

日本は全体の出願件数の24%を占め、国別で首位となった。2位は米国（20%）、3位

はドイツ（11%）。欧州連合（EU）加盟国全体では28%。中国は4%。

日本は水素の「製造」に関する特許で20%、「貯蔵」などで22%、「最終用途」で28%を占めている。

報告書では「日本は水素分野で強力な革新者であり、技術的に優位であることを示している」と高く評価している。

詳細は欧州特許庁（EPO）

<https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230110.html>

## スタートアップをめぐる取引 実態調査の結果公表（公取委）

公正取引委員会は、スタートアップを巡る取引に関する実態調査の結果を公表した。

未上場のスタートアップ及び事業連携企業、出資企業を対象に行った調査の結果、スタートアップに対する営業秘密の開示要請や知財ライセンスの無償提供など、独占禁止法上問題となる不利益行為の事例が多数報告された。

調査結果によると、秘密保持契約（NDA）を結ばずに営業秘密の開示を要請していた事例、共同研究の成果にもかかわらず、スタートアップの知的財産を一方的に自社のものにした事例、契約で定めていないのに無償での作業を要請していた事例などが報告された。

また、「秘密保持契約に反して営業秘密を盗まれ、競合商品・サービスを販売された」「PoC（技術検証）の成果ややり直しに対する報酬が払われなかった」などの事例も報告された。

公取委は取引実態に関する情報収集を進め、スタートアップとの取引で独占禁止法違反に該当する事案については厳正に対処する方針。

## 解説

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの拒絶・無効理由  
知的財産高等裁判所 令和3年(行ケ)  
第10140号 審決取消請求事件  
判決言渡 令和4年11月16日

## 第1 事案の概要

被告は、発明の名称を「電鍍管の製造方法及び電鍍管」とする特許第3889689号(請求項の数:9)(本件特許)の特許権者である。

原告が本件特許の請求項1、5、6及び9に係る発明について特許無効審判(無効2019-800099号)を請求したところ、特許庁は本件特許の請求項1、5、6及び9に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告を行い、被告は、本件特許の請求項5及び9に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った。

特許庁は、「特許第3889689号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項5及び9について訂正することを認める。特許第3889689号の請求項1、5、6及び9に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をし、原告が、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

知財高裁は、製造方法の発明に係る請求項1、5については原告の請求を棄却した本件審決を維持し、プロダクト・バイ・プロセス・クレームである請求項6及びこれを引用する請求項9に係る部分については原告の請求を棄却した本件審決を取り消した。ここでは、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(請求項6及び9)について原告の請求を棄却した本件審決と、本件審決を取り消した本件判決の判断部分についてのみ紹介する。

特許請求の範囲の請求項6の発明(本件発明6)は以下の通りである。  
<請求項6>

外周面に電着物または圍繞物とは異なる材質の金属の導電層を設けた細線材の周りに電鍍により電着物または圍繞物を形成し、前記細線材の一方または両方を引っ張って断面積を小さくなるよう変形させ、前記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を形成して前記変形させた細線材を引き抜いて、前記電着物または前記圍繞物の内側に前記導電層を残したまま細線材を除去して製造される電鍍管であって、

前記導電層は、前記電着物または前記圍繞物より電気伝導率が高いものとし、前記細線材を除去して形成される中空部の内形状が断面円形状又は断面多角形状であって、前記電着物または前記圍繞物の肉厚が5μm以上50μm以下であることを特徴とする、

電鍍管。

## 第2 判決

- 1 特許庁が無効2019-800099号事件について令和3年10月18日にした審決中、請求項6及び9に係る部分を取り消す。
- 2 原告のその余の請求を棄却する。
- 3 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告の、その余を被告の各負担とする。

## 第3 理由

## (1) 本件審決

本件審決の理由の要旨は以下のとおりである。

「本件明細書の記載を踏まえると、『細線材を一方または両方から引っ張って断面積が小さくなるよう変形させて、細線材と電着物または圍繞物の間に隙間を形成し、掴んで引っ張る』との抜き取り方法に関する記載は、電鍍管がコンタクトプローブ用の管等として使用可能な程度の内面精度を有しているとの構造又は特性を表している」と解釈することができる。

上記内面精度の構造又は特性を、どのように直接特定すれば確実に表現できそうであるかを想定することができないし、かつ、本件発明の出願時において、これら構造又は特性を確実に直接特定することが一般に知られていたとも認められないから、当該電鍍管をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際のでない事情が存在したともいえる。そうすると、本件発明6の物の製造方法を特定する記載により、発明の内容が不明確になるとはいえない。」

## (2) 本件判決

本件発明6について明確性要件を充足しないとして本件審決を取り消した本件判決の理由は次のとおりである。なお、審決取消訴訟の審

理過程で、被告特許権者は、不可能・非実際の事情が存しないことを認めている。

「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際のでないという事情が存在するときに限られる(最高裁判所平成24年(受)第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁)。

もっとも、上記のように解釈される趣旨は、物の発明について、その特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)、当該発明の技術的範囲は当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定される(前掲最高裁判決)。一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのか、又は物の発明であってもその発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているか不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がその範囲において独占権を有するののかについて予測可能性を奪う結果となり、第三者の利益が不当に害されることが生じかねないところにある。

そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、出願時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義的に明らかでない場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不可能・非実際の事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないと解される。」

「特許請求の範囲の記載から本件発明6の製造方法により製造された電鍍管の内面精度が明らかでないことはいうまでもなく、また、本件明細書には、本件発明6の製造方法により製造された電鍍管の内面精度について、何ら記載も示唆もされていない。」

そして、本件明細書には、細線材を除去する方法として、①電着物等を加熱して熱膨張させ、又は細線材を冷却して収縮させることにより、電着物等と細線材の間に隙間を形成する方法、②液中に浸して又は液をかけることにより、細線材と電着物等が接触している箇所を滑りやすくする方法、③一方又は両方から引っ張って断面積が小さくなるよう変形させて、細線材と電着物等の間に隙間を形成したりして、掴んで引っ張るか、吸引するか、物理的に押し遣るか、気体又は液体を噴出して押し遣る方法、④熱又は溶剤で溶かす方法が記載されているが、これらの方法と、製造される電鍍管の内面精度との技術的關係についても一切記載がなく、ましてや、本件発明6の製造方法(上記③の方法に含まれる)が、他の方法で製造された電鍍管とは異なる特定の内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もない。さらに、上記各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在したとも認められない。

そうすると、本件発明6の製造方法により製造された電鍍管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。」

「以上のとおりであるから、本件発明6が明確であるといえるためには、本件出願時において、本件発明6の電鍍管をその構造又は特性により直接特定することについて不可能・非実際の事情が存在するときに限られるところ、被告はこのような事情が存在しないことは認めている。」

## 第4 考察

特許庁は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合)に関する最高裁判決(平成24年(受)1204号、同2658号)の判示内容を踏まえて、「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が『不可能・非実際の事情(=出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際のでないという事情)』があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であるという拒絶理由を通知」することにしている。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて明確性要件(特許法36条6項2号)が満たされているとした特許庁審決が知財高裁で取り消されたものである。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

## 欧州統一特許裁判所協定 本年6月1日に発効予定

欧州統一特許裁判所(UPC: Unified Patent Court)の準備チームは、統一特許裁判所協定(UPCA: Unified Patent Court Agreement)の発効時期および「サンライズペリオド」(sunrise period)の開始時期の延長を発表した。

統一特許裁判所協定制度とは、欧州単一特許(UP: Unitary Patent)と統一特許裁判所を組み合わせた制度。

単一特許では、欧州特許条約(EPC)に基づく出願を行うことによって欧州特許庁(EPO)により付与された欧州特許について、統一特許裁判所協定を批准した国(協定が発効された際の17カ国: 参加国)の登録、年金納付が一本化され、単一の権利となる。従って、権利の効果は参加国全てに及ぶことになる。

新制度開始後は、欧州単一特許だけでなく、従来の欧州特許もUPCの管轄下となり、無効訴訟や

侵害訴訟もUPCに統一される。

制度開始から7年間(+最大延長7年)の移行期間中は、各国毎の裁判所とUPCの両方における裁判が併存する。移行期間が終われば、従来型欧州特許の訴訟管轄はUPCのみとなる。

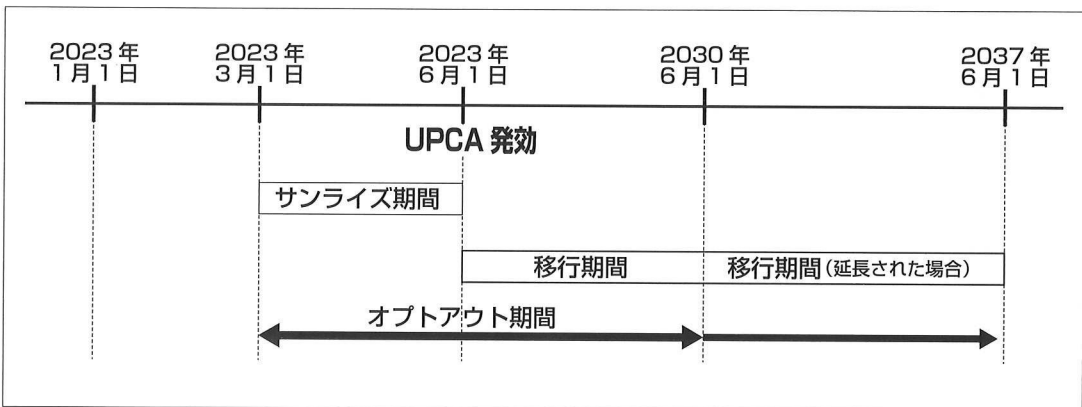
### ■サンライズ期間とオプトアウト■

「サンライズペリオド」とは、既存の欧州特許を統一特許裁判所の専属管轄から除外するための手続(オプトアウト: Opt-out)を、UPCAの発効前に可能とするための期間のこと。

オプトアウト手続により、従来の欧州特許を新制度開始後も各国裁判所の管轄下に置くことができ、UPC協定の全批准国で一度に無効判決となるリスクを回避することができる。

一旦オプトアウトを行っても、再度UPCの管轄に入ること(オプトイン: Opt-in)はできるが、再度のオプトアウトは認められていない。

これまでの計画では、サンライズペリオドの開始時期は、2023年1月1日、UPCAの発効時期は、2023年4月1日であったが、これらが2ヶ月延期され、サンライズペリオドの開始時期は、2023年3月1日、UPCAの発効時期は、2023年6月1日となる予定。



### ■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

## 商標の「コンセント制度」導入へ 他人の類似商標に関する同意

### ■特許庁■

特許庁は、商標の「コンセント制度」の導入に向けて検討を進めている。

「コンセント(Consent: 同意)制度」とは、他人の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、その登録商標の権利者による同意があれば、その出願された商標を登録し、同一又は類似の商標の併存登録を認める制度。

米国や欧州など多くの国・地域で導入されているが、日本では、当事者間で合意がされただけでは、併存する商標について需要者が商品又は役務の出所について誤認・混同するおそれが排除でき

ないととして、導入されていない。

このため、特許庁では、「コンセント制度」の導入に際しては、先行登録商標の権利者の同意があっても、なお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない「留保型コンセント」を想定している。

具体的には、登録時の審査で先行登録商標の権利者による同意及び出所の混同が生じないことを説明する資料に基づき、出所混同のおそれの有無を実質的に審査して登録の可否を判断するとしている。

また、登録後は、一方の権利者による使用の結果、他方の権利者の業務上の利益が害されるおそれがある場合、混同防止表示の請求を可能にして、当事者のいずれかが不正競争目的で使用し、現実に出所混同が生じている場合には、取消審判の請求を可能とする規定を設ける方針だ。

# 審 決 紹 介

本願商標「WASERIN」は、商標法第3条第1項第3号に該当する、と判断された事例（不服2021-17662、令和4年9月27日審決）

## 1 手続の経緯

本願は、令和2年6月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。  
令和3年5月10日付け：拒絶理由通知書  
令和3年6月29日：意見書の提出  
令和3年9月14日付け：拒絶査定  
令和3年12月21日：審判請求書の提出

## 2 本願商標

本願商標は、「WASERIN」の文字を標準文字で表してなり、第3類「ワセリンを配合した口臭用消臭剤、ワセリンを配合した動物用防臭剤、ワセリンを配合したせっけん類、ワセリンを配合した歯磨き、ワセリンを配合した化粧品、ワセリンを配合した香料、ワセリンを配合した重料、ワセリンを配合したつけまつ毛、ワセリンを配合したつけまつ毛」を指定商品として登録出願されたものである。

## 3 原査定拒絶の理由(要旨)

本願商標は「WASERIN」の文字をローマ字(標準文字)で表示してなり、指定商品第3類「ワセリンを配合した化粧品」などを含む商品とするものである。

本願商標「WASERIN」の文字は、英語その他化粧品関連の業界で普通に用いられている外国語(フランス語など)において、「WASERIN」とつづる一般的な語が見当たらず、また、「ワセリン」と呼称する一般的な語は「Vaseline」と掲載されていることから、「Vaseline」の文字をローマ字で「WASERIN」と表したものと容易に認識し得るものである。

ところで、「ワセリン(Vaseline)」は、石油から分離された非結晶性軟膏(なんこう)様物質で、軟膏基剤、化粧品基剤として常用されており、薬用として手足のひび・あかぎれに塗布剤として用いられており、工業的に機械潤滑のさび止めにも使われており、及び粘膜や皮膚の保護剤としても有効であることが確認できる。

また、ワセリン(Vaseline)を配合した、保湿ジェル、化粧水が販売されていることが認められる。

そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば「ワセリンを配合した化粧品」に使用するとき、これに接する取引者、需要者が、当該商品を「ワセリン(Vaseline)を配合した化粧品」であると容易に認識し得るものであるから、本願商標は、その商品の品質(配合物質)を普通に用いられる方法で表示する標準のみからなる商標である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

## 4 当審の判断

### (1) 本願商標について

本願商標は、「WASERIN」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成文字から、「ワセリン」と容易に呼称されるものである。

そして、「ワセリン」は、「石油から分離された非結晶性軟膏様物質」を意味する語であるところ、該文字に対応する欧文字表記は「vaseline」(いずれも「コトバンク」)であるものの、我が国において該欧文字表記の綴りは、直ちに想起できはとど一般に親しまれたものとは認められないことから、本願商標に接する取引者、需要者は、その呼称から「ワセリン」の意味合いを容易に認識するものというが相当である。

また、本願指定商品はいずれもワセリンを配合してなるものである。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、「ワセリン」の意味合いを認識させるに過ぎず、これをその指定商品に使用するとき、その取引者及び需要者を、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したものと認識、理解させるに過ぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

### (2) 請求人の主張について

ア 請求人は、「ワセリン」を「WASERIN」と表示することは我が国において一般的に行われておらず、「ワセリン」をローマ字表記する場合であっても、「WASERIN」が一義的に導かれるものではない旨を主張している。

しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それゆえに登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実で使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるところ、上記(1)のとおり、本願商標は「ワセリン」の呼称を容易に認識できるとあり、「ワセリン」の欧文字表記である「vaseline」の綴りも直ちに想起できるはと一般に親しまれたものとは認められたいことからすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者は、「ワセリン」であることを表したものであると理解されるものといえ、ワセリンを配合してなる本願指定商品との関係においては、商品の品質、原材料を表したものと認識さ

れるというのが相当である。

イ 請求人は、商標の構成中に「WASERIN」の文字を含んだ過去の登録例、審査例を挙げて、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨を主張する。

しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するかどうかは、当該商標の査定時又は審査時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事象を異にするものであり、それらの過去の登録例、審査例が存在することをもって、本願商標の上記判断が左右されるものではない。ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。

### (3) まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。よって、結論のとおり審決する。

本願商標「松尾研発スタートアップ」は、商標法第4条第1項第8号に該当しない、と判断された事例（不服2022-1119、令和4年11月9日審決）

## 1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、「松尾研発スタートアップ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する「福書記載の」とりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年10月30日に登録出願されたものである。

本願は、令和3年4月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月30日付けで意見書が提出されたが、同年10月21日付けで拒絶査定がされた。これに対して令和4年1月25日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定商品及び指定役務については、同日付けで補正書により、別掲(※記載省略)のとおりに補正されたものである。

## 2 原査定拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、他人の氏名と認められる「松尾研」の文字を含んでなること、例えば、インターネット情報によれば「松尾研」と称する他人が複数存在する事実が認められる。そして、これらの者の承諾を得ているものは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8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、「松尾研発スタートアップ」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、商標法第4条第1項第8号においては、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは若名な雅号、若名若しくは若名若しくはこれらの若名な略称を含む商標(その他の承諾を得ているものを除く)は、商標登録を受けることができない」と規定されているところ、同号の「含む」は、単に物理的に「包含する」状態をもって足りるとするのは適切でなく、問題とされる商標において、その部分が他人の略称等として客観的に把握され、当該他人を想起、連想させるものであることを必要とすると解するべきである(知的財産高等裁判所平成21年(行ケ)第10074号)。

そこで、本願商標の構成のうち、「松尾研」の文字部分が他人の氏名として客観的に把握され、当該他人を想起、連想させるものであるか否かを検討する。

まず、当審における職権調査によれば、「発」の文字が「出立すること」(出典：広辞苑第七版)の意味を有すること、また、研究室等の研究機関から、スタートアップやベンチャーが設立することも一般的であり、それらが「〇〇研発スタートアップ」「〇〇研発ベンチャー」と称されている実情が認められる(東京大学加藤研究室発のスタートアップであること、「東大加藤研究室スタートアップ」と称する例、高西・石井研究室発のスタートアップであること、「高西・石井研究室スタートアップ」と称する例、慶應義塾大学先端声明研究所発のスタートアップであることを「慶大先端生命研究スタートアップ」と称する例、樋口研究室発のベンチャーであることを「樋口研発ベンチャー」と称する例)。

次に、「氏+研究室」の構成からなる文字を、「氏+研」というように略すことが慣例的に行われていることが認められる(「鈴木研」「田中研」)。

そうすると、「松尾研発スタートアップ」と表した場合、「松尾研究室から出立したスタートアップ」を理解させるというのが自然であるから、「松尾研」の文字部分は、「松尾研究室」の略と認識されるというのが相当であり、他人の氏名として客観的に把握され、当該他人を想起、連想させるものであるとはいえない。

以上のとおり、本願商標は、他人の氏名を含む商標ということではできないから、商標法第4条第1項第8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。なお、令和4年10月17日付けで審理再開申立書が提出されたが、審理に影響しない内容であるから、本件審判事件に係る審理の再開は行わないこととした。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で確認下さい。)

昭和38(1963)年	商標登録第 619711号～第 622398号
48(1973)年	商標登録第1020684号～第1023674号
58(1983)年	商標登録第1599701号～第1607580号
平成5(1993)年	商標登録第2553501号～第2563498号
平成15(2003)年	商標登録第4687580号～第4695520号
平成25(2013)年	商標登録第5595367号～第5603220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、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。

令和2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4年11月分	23,889	13,732
前 年 比	104%	90%

詳しくは特許庁HP⇒資料・統計⇒統計資料⇒特許出願等統計速報でご確認下さい。