

# 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



2024・3・10

## 適用件数に上限

## ▽特許庁▽

### 審査請求料の減免制度を改正

特許庁は、中小企業等が利用できる特許出願の審査請求料の減免制度について、件数制限を設けると発表した。本年4月1日以降に審査請求した出願における審査請求料の減免申請に対して、本制度が適用される。

改正後は、中小企業等に対する審査請求料の減免制度の適用件数の上限が、一年度（毎年4月1日から翌年3月31日）あたり180件となる。

特許出願の審査請求料は、減免措置の適用を受けることによって、その費用が半額以下となるが、近年、一部の企業が審査請求料の減免を、制度の趣旨にそぐわない形で利用している実態があり、件数制限を設けることにした。

ただし、小規模・中小スタートアップ企業、大学・研究機関等には、この上限は適用されない。

## 棋譜は「公表された客観的事実」▽大阪地裁▽

### 将棋の棋譜、著作権認めず

将棋の指し手を記録した「棋譜」を再現した動画が著作権侵害を理由に削除されたのは不当だとして、男性ユーチューバーが動画の削除を申請した「囲碁・将棋チャンネル」に損害賠償などを求めた訴訟で、大阪地裁は「棋譜情報は公表された客観的事実で、自由利用の範囲に属する」と判断して、囲碁・将棋チャンネル側に削除申請の撤回と約120万円の支払いを命じた。

男性ユーチューバーは、「囲碁・将棋チャンネル」が放送する将棋の実況中継を基に、自身が作成した盤面に指し手を表示する動画をユーチューブなどで配信。これに対し、チャ

ネル側は「フリーライドで動画を配信し、広告収入を得ている」として、著作権侵害を理由にユーチューブ運営会社に削除を要請し、配信が一時停止された。

著作物（著作権が認められるもの）は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」と著作権法で定義されている。棋譜は、対局者がどのように将棋を指したかという事実の記録と考えられる。そのため、棋譜をインターネットに再現した場合、著作権侵害となるかが注目された。

大阪地裁の判決では「動画に利用された譜面の情報は、対局者の指し手であり、公表された客観的事実」とし、著作権侵害を否定した。そのうえで、「動画は著作権侵害でないにもかかわらず、真実に反する内容を告知した」と認定し、チャンネル側の削除申請は不当で、賠償責任があると判断した。

## 生成AIめぐりリスク

## ▽経済産業省▽

### AIの安全性評価の研究機関を設立

経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、AIの安全性の評価手法などを研究する専門機関を設立した。

新たな研究機関「AIセーフティ・インスティテュート（AISI）」は、AI開発や著作権侵害、偽情報の拡散などといったリスクに対する安全性の評価や指標を調査・研究し、国際連携を行うことを目指している。

所長には、元日本IBMのAI研究者で、現在は損保ジャパンCDO（チーフ・デジタル・オフィサー）で京都大学防災研究所客員講師の村上明子氏が就任した。

今後、国内外のネットワークを活用して、安全性評価に関する調査や基準の検討、実施手法に関する検討、および他国の関係機関との国際連携などを進める方針。

## 解説

進歩性の判断(周知技術1を適用した引用発明への周知技術2の適用)  
 知的財産高等裁判所 令和5年(行ケ)第10013号  
 審決取消請求事件 令和5年12月26日判決言渡

## 第1 事案の概要

原告は発明の名称を「磁極ハウジングの製作方法、電動機用磁極ハウジング、および、電動機」とする特願2019-510750号(本件出願)の特許出願人である。本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求(不服2021-10198号)で特許庁が「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、原告がその取り消しを求めて出訴した。

本件審決は、本願発明は、国際公開第2012/113432号(甲5)に記載された発明(引用発明)及び、実開平5-50962号(甲6)、実開昭61-165058号(甲7)、実開昭52-75009号(甲8)等に記載されている周知の事項(周知の事項1)、特開平4-112640号公報(甲9)等に記載されている周知の事項(周知の事項2)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたとしていた。

原告は、引用発明に周知の事項1及び2を適用し、相違点に係る本願発明の構成に容易に想到し得たということではできないとの取り消し理由を主張した。

## 第2 判決

- 1 原告らの請求をいずれも棄却する。
- 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
- 3 原告らのため、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

## 周知の事項1の引用発明への適用について

甲5に本件審決が認定した引用発明が記載されていることは当事者間に争いが無い。甲6から8までに本件審決が認定した周知の事項1が記載されていること自体は原告らもこれを積極的に争うものではなく、十分認めることができる。

## 周知の事項1の引用発明への適用

## 技術分野

引用発明は、電動機用の磁極ハウジングの技術分野に属する発明である。他方、甲6から8までの記載内容によると、周知の事項1も、電動機に用いられる円筒状のカバー等又は円筒状のカバー等を用いた電動機の技術分野に属する技術であると認められる。したがって、引用発明と周知の事項1とは、その属する技術分野を共通にするということができる。

## 引用発明の課題

引用発明は、「前記チューブ・シース2の前記縦方向のエッジ3がレーザーによる溶接の継ぎ目5を用いて接続され、溶接された前記ボールチューブ1を形成し、液体及びガスを透過させない継ぎ目エッジが保証され。」との構成を有し、また、甲5には、引用発明のチューブ・シース2の縦方向の2つのエッジ3が溶接により流体封止的に連結される旨の記載がある。

このように、引用発明は、シリンダー状のボールチューブ1を形成するに当たり、チューブ・シース2の両端(縦方向)である2つのエッジ3を流体封止的に固定することを前提とするものであるが、2つのエッジ3の流体封止的な固定が実現されても、ボールチューブ1のチューブ末端6aとベアリング保護板7とが流体封止的に固定されなければ、電気モーターのためのボールケーシングの全体としては流体封止的な密封が実現されないことになり、2つのエッジ3の流体封止的な固定の趣旨が没却されることになる。

以上によると、引用発明には、ボールチューブ1のチューブ末端6aとベアリング保護板7とを流体封止的に固定するとの課題が内在しているものと認めるのが相当である。

## 引用発明の課題の解決手段

周知の事項1は、甲6から8までに記載されている技術であるところ、甲6の記載及び弁論の全趣旨によると、周知の事項1(要するに、ハウジングの全周にわたってハウジングの端部に段付き部を形成し、ハウジングのカバーを当該段付き部に配置し、ハウジングの全周にわたって当該端部の環状薄肉部を變形させて加締め加工を施す

旨の技術)を用いてハウジングのカバーを当該ハウジングに取り付けた場合、ハウジングの内部に外部から水分等が浸入しないようにすること、すなわち、ハウジングとカバーとの流体封止的な固定を実現することができるものと認められる(なお、流体封止的な固定までがされているかは不明であるものの、甲7にも、ブラケット9の被挟持代部10及びベース46の被挟持代部47が巻き締め部6と段付部7との間で共締めされて強力に挟持固定される旨の記載がある。)

そうすると、周知の事項1は、引用発明に内在する上述した課題を解決することができる手段(技術)であるといえる。

## 周知の事項1を引用発明に適用する動機付け等

以上によると、引用発明に周知の事項1を適用する動機付けがあったものと認めるのが相当である。

## 周知の事項2の引用発明への適用について

## 周知の事項2の認定

甲9、乙1及び乙2の記載並びに弁論の全趣旨によると、本件審決が認定した「管状部材の管端部に段付き部を形成する際、プレス装置を用いること」(周知の事項2)は、本件優先日当時の周知技術であったものと認めるのが相当である。

原告らは、本件審決は引用発明に周知の事項1を適用した結果なお残る相違点に係る本願発明の構成を埋めるため、甲9に記載された技術的事項を都合良く切り取って周知の事項2を認定したが、このような認定は後知恵又は事後分析的なものであると主張する。

しかしながら、進歩性の判断の対象となる発明と主引用発明との相違点に係る当該対象発明の構成の容易想到性の判断に当たり、当該相違点に係る当該対象発明の構成を念頭に置きながら、同様の構成を有する副引用発明、周知技術等の存在について検討することは、発明の進歩性の判断において通常採用されている手法であり、これが後知恵又は事後分析的な判断として排除されるべきであるということではできない。

## 周知の事項2の引用発明への適用

## 動機付けの有無

## 技術分野

引用発明は、電動機用の磁極ハウジングの技術分野に属する発明であり、周知の事項1は、電動機に用いられる円筒状のカバー等又は円筒状のカバー等を用いた電動機の技術分野に属する技術である。他方、甲9並びに乙1及び乙2の記載内容によると、周知の事項2も、電動機に用いられる管状のハウジング等又は管状のハウジング等を用いた電動機の技術分野に属する技術であると認められる。したがって、周知の事項1を適用した引用発明と周知の事項2とは、その属する技術分野を共通にするものといえる。

## 周知の事項1を適用した引用発明の課題

周知の事項1は、電動機のハウジングの端部に段付き部を形成することを前提とする技術であるから、周知の事項1を適用した引用発明においては、当然のことながら、当該段付き部の形成をどのような方法により行うかについて検討する必要が生じるところ、これは、周知の事項1を適用した引用発明が有する課題であるといえる。

## 周知の事項1を適用した引用発明の課題の解決手段

周知の事項2は、管状部材の管端部に段付き部を形成するための具体的な方法(プレス装置の使用)を示す技術であるから、周知の事項2は、周知の事項1を適用した引用発明が当然に有する前記の課題を解決することのできる手段(技術)であるといえる。

## 小括

以上によると、周知の事項1を適用した引用発明に周知の事項2を適用する動機付けがあったものと認めるのが相当である。

## 取消事由についての結論

本件優先日当時の当事者は、引用発明に周知の事項1及び2を適用し、相違点に係る本願発明の構成に容易に想到し得たものと認めるのが相当である。したがって、相違点についての本件審決の判断の誤りをいう原告ら主張の取消事由は理由がない。

## 第4 考察

周知技術1を適用した引用発明が当然に有する課題を解決する手段として周知技術2を適用することで、相違点に係る本願発明の構成に容易に想到し得たという論理付けがなされている判決である。

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

## 商標の「コンセント制度」 本年4月1日から導入

### ■留保型の併存合意制度■

「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(知財一括法)により、本年4月1日から商標の「コンセント制度」が導入されることとなった。

「コンセント (consent:同意) 制度」とは、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、先行登録商標の権利者による同意があり、なおかつ、先行登録商標との間で混同を生じるおそれがないならば、両商標の併存登録を認める制度(留保型の併存合意制度)。コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行される。

これまで日本では、単に当事者間で合意がなされただけでは併存する類似の商標に関し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等の理由から導入が見送られてきた。一方、海外においては既に多くの国や地域で、コンセント制度が導入されている。

#### ◆アサインバック制度◆

また、日本ではコンセント制度に代わり、「アサインバック」(出願人と先行登録商標権者の名義を一時的に一致させる手法)制度が利用されていたが、アサインバックは、一時的に名義を一致させて拒絶理由を解消させた後、名義を元に戻す名義変更をもう一度行う必要があることから、手続が煩雑となり、時間的・費用的負担も課題となっていた。

そこで、中小企業等のブランド選択の幅を広げる必要性や、国際的な制度調和の観点から、本年4月1日よりコンセント制度が導入されることになった。

日本のコンセント制度は、先行登録商標の権利者の同意があれば両商標の併存登録を認める制度を採用しつつ、他方で、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」となっている。

改正商標法が施行される令和6年4月1日以降に出願が行われたものについては、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標(両商標)との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることとなる。また、同日に2つ以上の商標登録出願があった場合にも、コンセント制度の利用が可能となる。

#### ◆登録後の混同防止◆

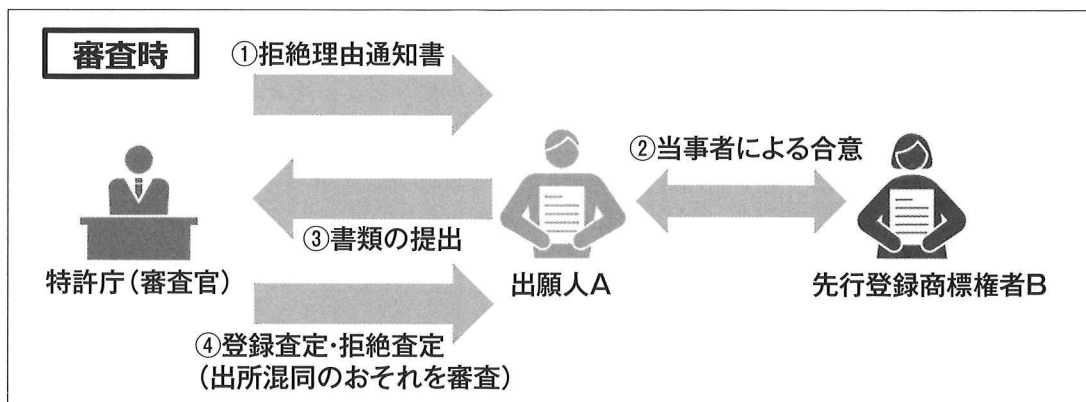
コンセント制度が導入されると、商標や商品・役務が同一・類似の先行登録商標と後行登録商標の2つが併存するケースが想定される。そのため、併存登録された商標については、登録後の混同防止を担保するため、一方の権利者の使用により他の権利者の業務上の利益が害されるおそれのあるときに、当該使用について両商標間における混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを他の権利者が請求できる「混同防止表示請求」(第24条の4第1号及び第2号)の規定や、一方の権利者が不正競争の目的で他の権利者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる使用をしたときに、何人もその商標登録を取り消すことについて審判請求できる「不正使用取消審判」(第52条の2第1項)の規定が設けられた。

なお、上述した混同防止表示請求及び不正使用取消審判の規定は、設定登録前のアサインバックにより、改正法施行時点で併存登録されている商標に対して、改正法施行日である令和6年4月1日から適用されることになっている。

・特許庁「コンセント制度に関するQ&A」

[https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/consent\\_qa.html](https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/consent_qa.html)

#### ●コンセント制度のイメージ●



# 審 決 紹 介

本願商標(別掲)は、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例(不服2022-20500、令和6年1月9日審決)

## 1 手続の経緯

本願は、令和4年1月17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4年4月1日 : 刊行物等提出書
- 令和4年6月21日付け : 拒絶理由通知書
- 令和4年8月4日 : 意見書の提出
- 令和4年9月14日付け : 拒絶査定
- 令和4年12月19日 : 審判請求書の提出

別掲 本願商標



## 2 本願商標

本願商標は、別掲の構成よりなり、第30類「小麦粉、食用粉類」を指定商品として登録出願されたものである。

## 3 原査定・拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、ありふれた図形である円形内に「赤」の文字を配してなるところ、そのデザイン化の程度は格別特異なものともいえず、普通に用いられる方法の域を脱していない。そして、その構成中の「赤」の文字は、「色の名。三原色の一つで、新鮮な血のような色。」を意味する色彩表示の一つとして広く一般に認識されている。また、本願の指定商品を取り扱う業界においても、「赤」の文字が、「赤小麦」等のように商品的小麦等の原材料の色彩等を表すものとして、一般的に使用されているから、本願商標全体として、「赤色の商品」程度の意味合いを容易に理解、認識させる。そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用したときは、「赤色の商品」ほどの意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるものであって、単に該商品の品質を表示するにすぎない。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。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

## 4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、円輪郭内に「赤」の文字を配してなるものであるところ、我が国においては、古くから円輪郭内に平仮名、片仮名又は漢字の1字を配してなる標章が、商家等の屋号を表すいわゆるのれん記号として、広く典型的に用いられているというのが実情であるから、上記構成態様からなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これをのれん記号の一類型として看取、理解する場合も決して少なくないと思われる。

また、当審において職権をもって調査を行うも、本願の指定商品を取り扱う業界において、小麦の種類の一つに「赤小麦」が存在するものの、当該赤小麦が商品の原材料であることを表示するものとして「赤」の文字又は円輪郭内に「赤」の文字を配した標章が使用されている事実は見いだせず、加えて、本願の指定商品に赤色の色彩を有する商品が存在する事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、単に円輪郭内に色彩を表す「赤」の文字を配してなるものというよりは、むしろ、その構成全体をもって、商品の出所識別標識たり得るのれん記号の一として認識されるものというべきであり、これをもって、本願商標から、「赤色の商品」という商品の品質を表示したものと認識し得るとはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

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「ASCIDIAN」は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない、と判断された事例(不服2022-650060、令和5年6月22日審決)

## 1 手続の経緯

本願は、2020年(令和2年)11月18日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

- 2021年(令和3年)10月20日付け : 暫定拒絶通報
- 2022年(令和4年)2月2日 : 意見書の提出
- 2022年(令和4年)3月31日付け : 拒絶査定
- 2022年(令和4年)7月6日 : 審判請求書の提出
- 2022年(令和4年)8月17日 : 手続補正書の提出

## 2 本願商標

本願商標は、「ASCIDIAN」の文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第5類に属する「Biological preparations for medical use in medical and clinical gene therapy and cell therapy.」を指定商品として、2020年5月26日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、当審における上記1の手続補正により、第5類「Biological preparations for medical use in medical and clinical gene therapy and cell therapy using messenger RNA trans-splicing (excluding those containing ascidians or ascidian products).」と補正されたものである。

## 3 原査定・拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「ASCIDIAN」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、当該文字は英語で「ホヤ類」程の意味合いを有する語である。

そして、新聞記事やインターネット情報によれば、近年、本願商標の指定商品「医療用生物学的製剤」を取り扱う分野において、ホヤ類又はそれらの生成物質を原料とした各種製剤が研究・開発、製造されている実情が窺える。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「ホヤ類あるいはホヤ類の生成物質を成分とする、医療用及び臨床用遺伝子療法及び細胞療法における医療用生物学的製剤」であること、すなわち、商品の原材料、品質を表示したものと認識するにすぎないというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するとき、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

## 4 当審の判断

本願商標は、「ASCIDIAN」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、当該文字が、「ホヤ類」の意味(『ランダムハウス英和大辞典 第2版』(株式会社小学館)を有するとしても、当該意味を有する語として一般に知られているものとはいえない。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標「ASCIDIAN」の訳語である「ホヤ類」について、抽出される成分あるいは遺伝子発現に関連した研究が行われていることが窺われるものの、研究者の範囲は限定的とみられる上、本願の指定商品(参考訳:メッセンジャーRNAトランススプライシングを用いた医療用及び臨床用遺伝子療法及び細胞療法における医療用生物学的製剤(ホヤ類あるいはホヤ類生成物質を含むものを除く。))に関連する分野(製剤分野)での研究はより限定されるものとみられ、実効性を伴う現実的な使用例は確認できなかった。また、「ASCIDIAN」の文字(語)が、医薬分野及びバイオ分野において、広く使用される文字であるといった事実も見いだせない。

さらに、「ASCIDIAN」の文字及びその訳語の「ホヤ類」が、商品の具体的な品質を表示するものとして一般に使用されている事実はもとより、本願商標に接する取引者、需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということではできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16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39(1964)年	商標登録第 649217号～第 651379号
49(1974)年	商標登録第1079360号～第1089598号
59(1984)年	商標登録第1705602号～第1711088号
平成6(1994)年	商標登録第2691101号～第2693974号
平成6(1994)年	商標登録第3001532号～第3003666号
平成16(2004)年	商標登録第4791683号～第4798817号
平成26(2014)年	商標登録第5689506号～第5698922号

各年の8月1日～8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3年4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3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5年12月分	27,043	13,993
前 年 比	99%	96%

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。