

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



2024・4・10

進歩性など10事例

▽特許庁▽

AI関連技術に関する審査事例を追加

特許庁は、AI関連技術が様々な技術分野で発展しているに伴い、進歩性、記載要件及び発明該当性についての判断のポイントを示すことを目的として、AI関連技術に関する特許審査事例を作成、公表しているが、このほど、これまで以上に幅広い分野において、創作過程におけるAIの利活用の拡大が見込まれることから、さらに10事例を追加した。

追加された事例の内訳は、進歩性について4件、実施可能要件およびサポート要件について1件、サポート要件について2件、発明該当性について2件、明確性要件について1件。明細書中にどのように記載されていれば、特許要件を満たすかなどについて、具体例を示している。

また、特許庁は「特許・実用新案審査ハンドブック」を改訂し、AI関連技術に関する新たな特許審査事例（10事例）を附属書に追加した。

令和5年知財侵害物品の差止状況 ▽財務省▽

輸入差止、過去2番目に多い摘発

財務省関税局は、2023年に全国の税関で偽ブランド品など知的財産侵害物品の輸入を差し止めた件数が前年比17.5%増の31,666件だったと発表した。

3年ぶりに3万件を超え、1987年に統計を取り始めて以降、2番目の多い摘発となった。22年10月に改正商標法、意匠法、関税法が施行され、海外の事業者から日本に模倣品（商標権または意匠権を侵害するもの）が送付された場合は、個人使用の場合でも、税関で没収の対象となり、摘発範囲が拡大した影響とみられる。

品数は1,056,245点（同19.7%増）に上り、財務省は、差し止めた物品が全て正規品だった場合の金額は約171億円に相当すると推計している。

種類別では衣類が最も多く10,401件と全体の28%を占め、次いで財布やハンドバッグなどのバッグ類、靴類などとなっている。

違法なコピー品の中には、ドジャース・大谷選手のユニフォームも多数含まれている。大谷選手の移籍が決定したのは2023年の12月半ばにもかかわらず、年末にはすでに偽造ユニフォームが差し止められている。

輸送形態別では、郵便物による輸入が9割を占めている。財務省は、国境を越えた電子商取引（EC）の発達などを背景に「模倣品輸入の小口化が進んでいる」と分析している。

蚊類防除用エアゾールの特許

▽大日本除虫菊▽

蚊防除スプレーでアース製薬を提訴

「金鳥（KINCHO）」ブランドで知られる「大日本除虫菊」は、スプレーで噴霧する「蚊類防除用エアゾール」の発明に関する特許権（特許第7026270号）に基づき、アース製薬に対し、同種製品の製造・販売の差し止めを求める訴訟を東京地裁に起こしたと発表した。

大日本除虫菊は、蚊は飛んでいる時間よりも壁などに止まっている時間の方が長いという習性を自社の研究開発で発見。「蚊類防除用エアゾール」の噴射力や、噴射容量などを調整することにより、室内空間の露出部に付着させ、蚊に対し、優れた防除効果を持つ「蚊類防除用エアゾール」の発明について特許権を取得。2010年から「蚊がいなくなるスプレーシリーズ」として発売している。

大日本除虫菊によると、アース製薬の「おすだけノーマットスプレータイプ」などは、「蚊がいなくなるスプレーシリーズ」の基本となる特許を侵害していると訴えている。

解説

進歩性の判断(引用発明の認定、相違点についての判断)
知的財産高等裁判所 令和5年(行ケ)第10052号
特許取消決定取消請求事件
令和6年3月11日判決言渡

第1 事案の概要

原告は、発明の名称を「アシスト装置」とする特許第6890407号(本件特許)の特許権者である。本件特許に対する特許異議の申立て(異議2021-700972号)で取消理由通知(決定の予告)を受けた原告は、本件特許の特許請求の範囲を訂正する訂正請求(本件訂正)を行った。特許庁は、本件訂正を認めた上で、本件特許の請求項1~5に係る特許を取り消すとの異議の決定(本件決定)を下し、原告が、本件決定のうち、本件特許の請求項1~5に係る特許を取り消すとした部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。

本件決定は、本件訂正後の本件特許発明1~5は、いずれも主引用例である甲1(特開2015-217440号公報記載の発明(甲1発明))及び周知の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と判断した。

本件決定が認定した本件特許発明1と甲1発明との間の一致点及び相違点は次の通りである。

【一致点】

人体の第一部分と第二部分の間の関節の動きをアシストするアシスト装置であって、

前記第一部分に装着される第一部材と、

前記第二部分に装着される第二部材と、

前記第一部材と前記第二部材の間に介装される減速機と、を備え、

当該減速機は、前記第一部材に連結される固定部材と、前記第二部材に連結される出力部材と、前記固定部材と前記出力部材の間に配置される主軸受と、を有し、

前記固定部材と前記出力部材との間には主軸受のみが配置されるアシスト装置。

【相違点】

本件特許発明1では、主軸受は、「1つの単列式転がり軸受(クロスロー軸受は含まない)のみにより構成されるか、1つの滑り軸受のみにより構成されるか、前記固定部材と前記出力部材を直接的に摺接する一箇所の滑り軸受のみにより構成されている(構成B1)」のに対し、甲1発明では、主軸受である1つのベアリングについて具体的に特定されていない点。

ここでは甲1発明に基づく本件特許発明1の容易想到性に関する判断部分のみを紹介する。

第2 判決

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

第3 理由

原告は取消事由1(本件特許発明1の進歩性判断の誤り)として、後述する取消事由1(1)、取消事由1(2)、取消事由1(3)を主張した。

<取消事由1(1)(甲1発明の認定の誤り)について>

原告は、甲1発明における「1つのベアリング」がクロスロー軸受であり、本件決定が当該ベアリングについて具体的に特定されていないとしたことは誤りであると主張する。

しかし、本件決定が甲1発明として認定した改良型モータユニット(【0024】のハウジングケース34(固定部材に相当)とサーキュラースプライン32a(出力部材に相当)の間に配置されている「1つのベアリング」がどのような軸受であるのかは、甲1の記載上、不明というほかない。

原告は、甲1の「従来型モータユニット」に関する記載として「減速機32としてシルクハット型のハーモニックドライブ(登録商標)減速機SHG-17-50を使用し」たとの記載があり(【0021】)、減速機SHGシリーズはいずれも1つのクロスローラのみにより主軸受を構成しているから(甲30、31)、改良型である甲1発明も同様にクロスローラ軸受を使用していると主張するが、甲1発明が従来型モータユニットと同じ減速機を使用しているかどうかは明らかでない。

ところで、被告が主張するとおり、甲1の図3の主軸受の中央には「円」の記載があるところ、軸受の技術分野において設計等で断面略図として記載する際には、玉軸受の玉を図中では「円」で示すのが一般的であり(乙1~3)、クロスローラ軸受を表す場合には菱形が用いられていること(甲13、30)も認められる。

しかし、上記図3の主軸受の図示がこれを意識したものでどうかは判然とせ

ず、これをもって甲1発明における「1つのベアリング」が玉軸受であるとまで断定することはできない。そうであっても、当該「1つのベアリング」がクロスローラ軸受であると即断できないことには変わりはない。

また、原告は、甲1の出願があった当時、アシスト装置である甲1発明に用いられる波動減速機の技術分野において、クロスローラ軸受又は一对の軸受により主軸受を構成することが一般的であったとも主張するが、この主張を裏付ける証拠はない。

よって、甲1発明に関し、主軸受である1つのベアリングについて具体的に特定されていないとする本件決定の認定に誤りはない。

<取消事由1(2)(本件特許発明1と甲1発明との相違点の認定の誤り)について>
上記のとおり、本件決定における甲1発明の認定に誤りはなく、甲1発明においては、本件特許発明1と異なり、主軸受である1つのベアリングについて具体的に特定されていないとする本件決定の相違点の認定も相当である。

原告は、「主軸受に関する構成を本件特許発明1と甲1発明との相違点とする上では、アシスト装置に用いられる減速機の主軸受に着目した前提となる構成A【(アシスト装置の)減速機は、…前記固定部材と前記出力部材の間に配置される主軸受と、を有し。】と、その主軸受の種類に関して規定した構成B1とを合わせたまとまりのある構成を相違点として認定すべきである。」と主張する。

この主張は、構成B1に係る相違点について判断するに当たり、当該相違点は構成Aが前提となっているという技術的コンテキストを踏まえた判断が必要という趣旨をいうものと理解される。よって、そのような趣旨の主張として、後記取消事由1(3)において、これを踏まえた判断をすることとする。

<取消事由1(3)(本件特許発明1と甲1発明との相違点についての判断の誤り)について>

原告は、甲1発明における「1つのベアリング」がクロスローラ軸受であることを前提に、本件決定がした容易想到性の判断の誤りを主張するが、前記のとおり本件決定における甲1発明の認定に誤りが無い以上、原告の主張はその前提を欠く。

また、原告は、本件特許発明1の容易想到性を判断するに当たって考慮すべき当業者は、アシスト装置向けの減速機の技術分野に属する当業者とすべきであると主張する。

しかし、そうだととしても、甲1発明のアシスト装置に触れた当業者が、適切な軸受を選択するために、軸にかかる荷重の方向や大きさを計測し、その計測結果に基づいて、周知の軸受の選択肢の中から最適、安価な軸受に設計変更しようとするのは、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないというべきである。このことは、原告の主張する当業者の対称いかんによって異なるものではない。

そもそも、甲1発明のアシスト装置は、両端を人体に取り付けて使用されるものであり(甲1)、産業用ロボットとは使用形態及び構造が大きく異なる。のみならず、アシスト装置において予測される動作に伴う負荷の程度を考えれば、片持式に先端部を支持する産業用ロボット(甲15の図2、甲26の図7、甲29の3頁「産業用ロボット」の例)に比較して、主軸受にかかる荷重が小さいことは構造上明らかである。産業用ロボット向けの減速機に関する技術常識がアシスト装置にそのまま妥当だと当業者が考える根拠はない。

原告は、前提となる構成Aを抽象して、アシスト装置用減速機の主軸受と無関係な単なる機械要素としての単列式転がり軸受が周知技術であること(乙1、2)を根拠に容易想到性の判断をするのは不当であるとこの趣旨の主張をする。

しかし、本件決定の判断も、当裁判所の上記判断も、単なる機械要素としての単列式転がり軸受の周知性を根拠とするものではなく、アシスト装置用減速機と産業用ロボット用減速機の違いを踏まえて、アシスト用減速機においていかなる主軸受が選択されるかという点に着目した議論を述べているところであり、原告の主張する構成Aの前提(技術的コンテキスト)を十分踏まえたものである。

原告は、産業用ロボット向けの減速機の技術常識からすれば、耐荷重の低下により耐久性を損ないかねない改変をしようという動機付けは生まれないう主張する。

しかし、アシスト装置用減速機が、産業用ロボット向けの減速機において要求されるような大きなラジアル荷重、アキシャル荷重及びモーメント荷重に対応しなければならないという技術常識を認めるに足りる証拠はなく、原告の主張は、乙7等に関するものも含め、その前提を欠くものである。

よって、取消事由1に関する原告の主張(1)~(3)は、いずれも採用することができない。

第4 考察

引用発明の認定、相違点についての判断に関する判断が行われている。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

「企業価値担保権」を創設へ 特許権など無形資産を担保に

■金融庁が新たな融資制度■

政府は、独自技術や特許などの無形資産を含む事業全体を担保にできる「企業価値担保権」の創設に向け、事業性融資推進法案を閣議決定し、国会に提出した。

「企業価値担保権」は、従来の不動産担保や経営者保証に偏重した融資を見直し、企業の事業性に着目した融資制度。これまで「事業成長担保権」の仮称で金融庁が創設を検討してきた。

現在、金融機関が企業へ融資する際の担保権の対象は、不動産、動産（工作機械、在庫品等）などが中心となっている。こうした有形資産を持たない企業にも資金提供の機会を広げるため、金融庁は、「企業価値担保権」の

導入を検討してきた。

企業の独自の技術をはじめ、特許、ノウハウ、顧客基盤などの無形資産を含めた事業全体が担保権の対象となれば、土地などの不動産を持たないスタートアップなどが融資を受けやすくなる。金融庁は、有形資産の担保を前提にした日本の融資慣行を見直し、事業の将来性が高ければ融資が受けられるよう環境を整備する方針。

企業価値担保権を使う新たな仕組みでは、企業は銀行などの信託会社と信託契約を結び、事業全体を担保として設定する。信託契約を基に、信託会社が指定した金融機関が企業に融資を行う。

また、融資の際、経営者自身が会社の連帯保証人となる「経営者保証」については、紛争があった場合などを除き制限される。

新法が今国会で成立すれば、2026年中にも新制度が始まる見通し。

無形資産

(特許権、著作権、ノウハウ、独自技術、ブランド、企業が有する顧客ネットワークなど)

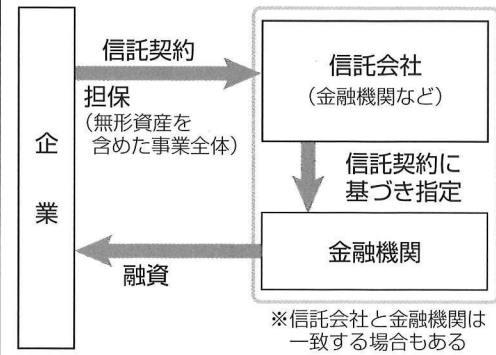
有形資産

(土地・工場など)

↑従来の担保↓

↑無形資産を含む事業全体↓

●企業価値担保権のイメージ●



■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

スタートアップに対する 「プッシュ型支援」を開始

■特許庁■

特許庁は2024年4月より、特許を出願したスタートアップ企業に対して特許庁側から積極的に連絡を取り、支援策の活用などをサポートする「プッシュ型支援」(PASS: Push-type Assistance Service for Startups)を開始する。

従来のスタートアップ向け支援策は、出願人側からの求めに応じて行われていたが、「プッシュ型支援」では、特許を出願したスタートアップやその代理人に対して、特許庁側から電話やメール等で積極的に連絡を取り、各種支援策を紹介し、それらの活用を促す。

特に支援策の一つである「スタートアップ対応面接活用早期審査」では、特許審査官がきめ細やかなサポートを提供し、事業に即した質の高い権利の早期取得に向けて支援する。

これまでは、スタートアップ対応面接活用早期審査を希望する際、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要だったが、「PASS」に基づく特許庁からの連絡を受けた出願人は、事情説明書を提出せずとも、利用の希望を特許庁側に電話で伝える等の簡易的な手続により早期審査を受けることができる。これにより、通常より早期の審査や事業戦略に即した権利取得が可能になる。

制度の概要は特許庁HP

<https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240308003/20240308003.html>

審 決 紹 介

本願商標「MIRACLE COACH」は、商標法4条第1項第15号に該当しない、と判断された事例（不服2022-20739、令和5年11月14日審決）

1 手続の経緯

本願は、令和3年10月25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3月24日付：拒絶理由通知書
令和4年5月18日：意見書の提出
令和4年11月16日付：拒絶査定
令和4年12月21日：審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「MIRACLE COACH」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」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（要点）

本願商標は、「MIRACLE COACH」の欧文文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「COACH」の欧文文字は、アメリカ合衆国ニューヨーク州所在の「コーチ アイビー ホールディングス エルエルシー」以下「コーチ社」というのが、本願商標の登録出願前から商品「香水」等に使用して著名な商標「COACH」（以下「引用商標」という。）と類似するものである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、その商品があたかも上記会社の業務に係る商品であるかのように、あるいは上記会社と、組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断

(1) 商標法第4条第1項第15号について

ア 本願商標と引用商標の類似性の程度

(ア) 本願商標は、「MIRACLE COACH」の文字を標準文字で表してなるところ、「MIRACLE」の文字と「COACH」の文字との間に一文字程度のスペースがあるものの、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中「MIRACLE」の文字は「奇跡」の意味を、「COACH」の文字は「コーチ、指導員」の意味を有する英語（いずれも「ジーニアス英和辞典第5版」大修館書店）として、それぞれ我が国において親しまれているものであるから、両語を結合した本願商標全体として「奇跡のコーチ」程の意味合いを認識させるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミラクルコーチ」の称呼を生じ、「奇跡のコーチ（指導員）」の観念を生じる。

(イ) 引用商標は、「COACH」の文字からなるところ、上記（ア）のとおり、当該文字は「コーチ、指導員」の意味を有する英語として、我が国において親しまれているものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「コーチ」の称呼を生じ、「コーチ（指導員）」の観念を生じる。

(ウ) 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、識別上重要な要素である語頭において「MIRACLE」の文字の有無という明らかな差異があるから、両商標は、外観上、区別し得るものである。

また、称呼においては、称呼上重要な要素である語頭において「ミラクル」の音の有無という明らかな差異があるから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。

さらに、観念においては、本願商標からは「奇跡のコーチ（指導員）」の観念が生じるのに対し、引用商標からは「コーチ（指導員）」の観念が生じるから、互いに相違するものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれがあるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標といえるべきものである。

イ 本願の指定商品と引用商標の使用に係る商品の関連性の程度

本願の指定商品は、前記2のとおり、化粧品であり、一般消費者を需要者とするものである。

他方、引用商標の使用に係る商品は、当審における職権調査においては、「化粧品類」を中心とする服飾関連商品であり、一般消費者を需要者とするものである。そうすると、本願の指定商品と引用商標の使用に係る商品とは、需要者の範囲が一部共通する場合があるとしても、商品の生産部門、販売部門、原材料、品質及び用途等において共通するとはいえないものであるから、商品間の関連性の程度は低いものである。

ウ 小括

以上のとおり、本願商標と引用商標は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標であること、本願の指定商品と引用商標の使用に係る商品の関連性の程度は低いものであることなどを鑑みれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、コーチ社又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように認識することはなく、その商品の出所について混同を生じるおそれはないものというべきである。

その他、本願商標が出所の混同を生じさせるおそれが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、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(2) まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第15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。

本願商標「Benjamin Brown」は、商標法4条第1項第8号に該当しない、と判断された事例（不服2023-4642、令和5年11月9日審決）

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、「Benjamin Brown」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年2月7日に登録出願されたものである。

原審では、令和4年7月15日付けで拒絶理由の通知、同年9月5日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年12月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年5月30日に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25類「ティッシュ、帽子、被服、ガーター、靴下留め、スポーツバンド、ベルト、保温用フェイスマスク、履物」他（※一部記載省略）、及び第28類「遊園地用機械器具、愛玩動物用おもちゃ、おもちゃ、人形」他（※一部記載省略）と補正された。

2 原査定拒絶の理由（要旨）

本願商標は、「Benjamin Brown」の文字を標準文字で表してなるが、これは、イスラエルにあるヘブライ大学の准教授の人名を表したものであり、かつ、その他人の承諾を得ているものとは認められない。

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。

3 当審の判断

本願商標は、「Benjamin Brown」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Benjamin」の文字は「ベンジャミン（男の名）」の意味を、「Brown」の文字は「茶色の」又は「ブラウン（氏）」の意味を有する英語（参照：「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店）であることができず、また、それが当該人物の略称などとして我が国において著名であることを裏付ける具体的な証拠は発見できない。

そうすると、本願商標は、他人の氏名又は著名な雅号、芸名若しくは筆名を含む商標とはいえず、商標法第4条第1項第8号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8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 651421号～第 654599号
49(1974)年	商標登録第1084282号～第1091095号
59(1984)年	商標登録第1711112号～第1718079号
平成6(1994)年	商標登録第2694001号～第2696899号
平成6(1994)年	商標登録第3003675号～第3006375号
平成16(2004)年	商標登録第4798821号～第4806200号
平成26(2014)年	商標登録第5698923号～第5706038号

各年の9月1日～9月30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ます。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5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4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6年1月分	19,575	11,305
前 年 比	101%	101%

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。