

# 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



2017・2・10

歴史上の人物名

▽浜松市など▽

## 商標「直虎」に異議申し立て

NHKの大河ドラマ「おんな城主 直虎」をめぐる、主人公・井伊直虎ゆかりの地である浜松市と浜松商工会議所は共同で、「直虎」の商標を登録している長野県須坂市と浜松市の業者の登録を取り消すよう、特許庁に異議申立を行った。

浜松市などは観光客の増加を見込んで関連商品の開発を推進しているが、「直虎」の文字の商標が食品類を対象に登録されていることから、菓子やパンなどの商品に使うと権利侵害となる恐れがあるとして、異議を申し立てた。

須坂市の業者は、江戸時代の須坂藩主・堀直虎にあやかって先に「直虎」を登録しており、「直虎は『井伊』だけでない」と反論している。

歴史上の人物名の場合は、当該歴史上の人物の周知・著名性や、出願の経緯・目的、歴史上の人物と出願人との関係など、様々な事情を総合的に判断して公序良俗に違反するか否かが判断される。

歴史上の人物名の商標をめぐるのは、山口県萩市が、東京の会社が取得した「吉田松陰」の商標の取り消しを求めて特許庁に異議申立を行い、登録が取り消された例がある。

大学等の産学連携

▽文部科学省▽

## 共同研究費の受入額が増加

文部科学省は、平成27年度における大学等の産学連携に関する実施状況調査の結果を公表した。

それによると、大学と民間企業の産学連携は増加しており、共同研究費の受入額は初めて450億円を超えた。大学の特許権実施等収入額も初めて25億円を超えた。

民間企業との共同研究実施件数は、前年度比1,751件増の20,821件。共同研究費の受入

額は467億1,900万円と前年度より51億円以上増加した。

民間企業からの受託研究実施件数は、前年度比192件増の7,145件。研究費受入額は約110億円と、前年度より約1億円減となったものの、3年連続で100億円を超えた。

特許権実施等件数は11,872件と、前年度より1,070件の増加。収入額は前年度比約6.9億円増の26億円8,400万円となり、調査開始以来初めて25億円を超えた。

フィンテック (Fintech) 分野の有力2社

## クラウド会計で特許訴訟に

クラウド会計ソフトを提供するfree (フリー) は、自社の勘定科目の自動仕訳に関して保有する特許を侵害しているとして、同じくクラウド会計ソフトを提供するマネーフォワードに対し、特許権侵害を理由とした差止請求訴訟を東京地方裁判所に提起した。

フリーのクラウド会計ソフトは、クレジットカードの利用明細書や銀行などの金融機関から情報を取り込み、それに記述されている文字列を使って自動仕分けするもので、勘定科目の自動仕訳に関する特許第5503795号が2014年3月に登録された。

マネーフォワードの「MFクラウド会計」は、機械学習を活用した自動仕分機能を搭載しており、これがフリーの特許を侵害しているとして訴訟提起された。マネーフォワードは、「特許侵害の事実は一切ない」とコメント。裁判手続きの中で、同社の見解の正当性を主張していくとしている。

クラウド会計ソフトは、金融とIT (情報技術) を融合した「フィンテック」分野の中でも有力な市場。「フィンテック (Fintech)」とは、金融を意味する「ファイナンス (Finance)」と、技術を意味する「テクノロジー (Technology)」を組み合わせた造語で、現在、世界で市場規模が拡大している。急成長しているクラウド会計ソフト市場をリードしてきた有力2社による特許訴訟は業界で波紋を広げている。

## 解説

実用新案の進歩性判断 (動機付け)  
 審決取消請求事件 知的財産高等裁判  
 所 平成28年(行ケ)第10047号  
 判決言渡 平成28年10月31日

## 第1 事案の概要

原告は実用新案登録第3133388号(出願:平成19年3月22日、登録:同年6月20日)の実用新案権者である。被告が実用新案登録無効審判を請求し、特許庁は、無効2014-400004号として審理して、平成28年1月15日、実用新案登録を無効とするとの審決をした。原告が審決の取消を求めて出訴したものである。

請求項1に係る考案(本件考案)は次の通りである。

「高電圧を流した放電針から電子を発生させる放電管の先端に電磁コイルを巻きつけ、その中心部に空気を流し込むことで空気中の酸素分子を励起させることによって一重項酸素などの活性酸素種を生成させることができる空気電子化装置。」

審決では、本件考案は、放電管の先端に電磁コイルを巻きつけ、「その中心部に」「空気」を流し込むことで「空気」中の酸素分子を励起させることによって一重項酸素などの活性酸素種を生成させることができる「空気」の電子化装置であるのに対し、甲1(特開2004-224671号公報)記載の引用考案は、放電管の先端に電磁コイルを巻きつけ、「その中に」「酸素ガス」を流し込むことで「酸素ガス」中の酸素分子を励起させることによって一重項酸素などの活性酸素種を生成させることができる「酸素ガス」の電子化装置であるとし、本件考案において、「空気」は電子化される対象物、「中心部」は空気が流し込まれる場所であって、「物品の形状、構造又は組合せ」ではないから、考案特定事項ではなく、実質的な相違点に当たらないとして新規性を否定した。

また、仮に、これを相違点と認めるにしても、中心部に酸素含有ガスである空気を流し込む空気電子化装置とすることは、甲2(特開昭56-45758号公報)及び甲3(特開昭57-82106号公報)記載の周知技術に基づいて当業者であれば極めて容易になし得ることであるとして進歩性を否定した。

判決で審決が取り消されたものである。ここでは、請求項1に係る考案についての進歩性の判断についてのみ紹介する。

## 第2 判決

特許庁が無効2014-400004号事件について平成28年1月15日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

## 第3 理由

甲1考案は、以下のとおり、認定すべきである(なお、下線部は、審決の認定した甲1考案と相違する箇所である。)

「高電圧を流した針電極28から電子を発生させるイオン化室23の先端に、内部に3重電極33が配設され、コイル18が巻かれたイオン回転室24を設け、イオン化室23の中に流し込まれた酸素ガスを励起して、 $O_2^+$ 、 $O_2(W)$ 、 $O(^1D)$ 、 $O$ 、 $O_2(b^1\Sigma_g^+)$ 、 $O^+$ 、 $O_2(a^1\Delta_g)$ 、 $O_3$ を生成し、イオン回転室24において、生成した $O^+$ に対し、3重電極33及びコイル18によって発生した回転電界及び磁界をかけて回転運動を与え、酸素分子と衝突させてオゾン生成する酸素ガスのオゾン発生装置。」

本件考案と甲1考案の一致点及び相違点は、以下のとおりであると認められる。

## 【一致点】

高電圧を流した放電針から電子を発生させる放電管を有し、活性酸素種を生成させることができる装置。

## 【相違点】

本件考案は、空気中の酸素分子を励起させることによって一重項酸素などの活性酸素種を生成させることができる空気電子化装置であって、励起の手段が電磁コイルであるのに対して、甲1考案は、イオン化室23に流し込まれた酸素ガスを励起して生成した $O^+$ に対し、イオン回転室24において、3重電極33及びコイル18によって発生した回転電界及び磁界をかけて回転運動を与え、酸素分子と衝突させてオゾン生成する酸素ガスのオゾン発生装置である点。

## 新規性について

本件考案と甲1考案は、励起の対象として流し込まれるガスが空気(本件考案)か酸素ガス(甲1考案)か、回転運動をさせる対象となる荷電粒子が電子(本件考案)か $O^+$ (甲1考案)か、課題解決手段が磁界(本件考案)か回転電界及び磁界(甲1考案)かという点で相違するのであって、これらの相違点は、いずれも実質的なものと認められるから、本件考案が新規性を欠くとは認められない。

## 容易想到性について

甲2及び甲3のいずれにも、空気又は酸素ガスに電界と磁界を同時に印加してオゾン等を発生させる装置が記載されていることが認められるものの、磁界のみを単独で印加することは記載されていない。

甲2又は甲3に基づき、磁界のみを単独で印加してオゾン等を発生させるという周知技術は認められない。

そうすると、甲1考案と甲2及び甲3から認められる周知技術を組み合わせても、「回転電界及び磁界をかけて回転運動を与え」という構成が、磁界のみをかけて回転運動を与えるという構成になるとは認められない。

また、甲1の記載から、 $O^+$ に磁界のみをかけた場合にも、現実的な装置設計の範囲内で、3重電極により発生する電界をかけた場合と同程度のオゾンの収率が確保できるのかは明らかではなく、他にこの場合のオゾンの収率を推定し得る技術常識を認めるに足りる証拠はないことを考え併せれば、甲1考案の3重電極33を省略する動機付けは認められない。

甲1考案は、オゾン生成エネルギーを有する酸素原子 $O^+$ に着目し、これを回転電界により強制的に回転させ、ガスの自然拡散の方向と異なる螺旋軌道を描かせることにより、酸素分子との衝突確率を増加させ、オゾン収率の向上を図ることを課題解決手段とするものであって、甲1の記載中に、回転運動の対象となる荷電粒子を、 $O^+$ から電子に変更することにつき、示唆があると認めることはできず、他に前記変更についての動機付けの存在を認める足りる事実はない。

甲1考案において、励起の対象が「酸素ガス」であり、その励起手段が「3重電極」及び「コイル」であるという構成に替えて、励起の対象が「空気中の酸素分子」であり、その励起手段が「電磁コイル」であるという構成を適用することは、動機付けを欠き、本件考案1は、甲1考案並びに甲2及び甲3に記載された周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたとはいえない。

以上のとおり、審決の認定した甲1考案の認定には誤りがあり、本件考案は、甲1考案と同一ではなく、また、甲1考案並びに甲2及び甲3に記載された周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたとはいえない。

## 第4 考察

実用新案の保護対象である「考案」は、「物品の形状、構造又は組み合わせに係るもの」に限定されているが、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である点で特許法の保護対象である「発明」と共通している。そこで、新規性、進歩性、等の判断においては、特許出願の審査基準に準じた判断が行われる。本判決では、引用考案から本件考案に想到する動機付けの有無が進歩性の判断において行われている。

実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。以上

## 後発抗がん剤の特許侵害認めず 延長特許の効力の範囲の基準

■知財高裁が具体例示す■

スイスの製薬会社「デビオファーム社」が、日本の後発医薬品メーカー「東和薬品」に抗がん剤の特許を侵害されたとして、後発品の製造販売の差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁大合議部は、特許侵害を認めず、請求を棄却した1審・東京地裁判決を支持し、デビオ社の控訴を棄却する判決を言い渡した。

医薬品は、製造販売の承認手続きに時間がかかるため、特許の保護期間（20年）を最大で5年間延長できるが、延長された期間における特許の効力が及ぶ範囲は承認を受けた物を、承認を受けた特定の用途について実施する場合のみに狭められるため、訴訟では延長期間中に保護される範囲が争点となった。

デビオ社は、大腸がんなどに用いる点滴薬「オキサリプラチン」を1995年に国内で特許出願し、提携先のヤクルトが2005年に製造販売を開始。その後、東和薬品などが国の承認を受け、後発薬を製造・販売したが、デビオ社は延長された期間中、東和薬品が発売した製品が特許を侵害しているとして提訴した。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト ■

## 秘密情報の保護ハンドブック 企業の対応事例など紹介

■経済産業省が公表■

企業の規模や業種にかかわらず、社内の重要な秘密情報が第三者へ流失することは大きな経営リスクだ。また、新たなアイデアやノウハウが生まれた際に、特許による権利化を行うか、「営業秘密」として秘匿化するかなどといった知財戦略も経営上、重要な課題といえる。

経済産業省は、秘密情報の漏えいを未然に防ぎたいと考える企業が、実際に対策を行う際に参考にしてもらうため、具体的な事例に応じた対策例を紹介する「秘密情報の保護ハンドブックのてびき：情報管理も企業力」を策定し、公表した。

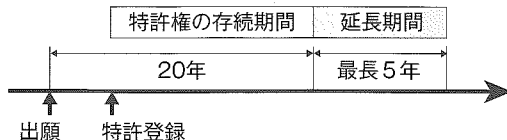
不正競争防止法など法律面だけでなく、企業内の実務面についても詳細に記載されているため、営業秘密マネジメントにかかわる実務対応の参考になると思われる。

### ◆秘密情報の漏えい対策◆

ハンドブックでは、秘密情報の漏えい対策について、具体例を示している。例えば、

- ①秘密情報に「近寄りにくくする」ための対策としてアクセス権の限定や施錠管理、
- ②秘密情報の「持ち出しを困難にする」ための対策として私物USBメモリ等の利用禁止、

### ●特許権存続期間の延長制度●



### ●延長された特許権の効力の及ぶ範囲●

- ①すでに知られていた技術で有効成分以外を加えた
- ②技術的特徴や効果が同一
- ③分量などわずかな差異の範囲での違いにとどまる
- ④用法や用量をみれば同一とみられる



「延長された特許の効力が及ぶ」と判断

医薬品の延長後の効力については、用法や用量など国の承認を受けた範囲に限られると規定されている。判決では、①周知の技術で有効成分以外の成分を付加した、②成分や分量、用法などにわずかな差異や形式的な差異しかない一などは、「実質的に同一なもの」に当たるとし、権利が及ぶ範囲を具体的に示したうえで、技術的特徴や作用効果の違いなどから判断すべきだとした。

判決では、東和薬品の後発医薬品には先発品にはない安定剤を添加物として加えていることを重視し、「実質的に同じものではない」として、特許侵害には当たらないと結論づけた。

### ●営業秘密の3要件●

#### 【秘密管理性】

秘密として管理されていること

#### 【有用性】

有用な営業上又は技術上の情報であること

#### 【非公知性】

公然と知られてないこと

- ③漏えいが「見つけやすい」環境づくりのための対策としてレイアウトの工夫や防犯カメラの設置、
  - ④「秘密情報と思わなかった」という事態を招かないための対策として「マル秘」表示やルールの策定・周知
- 一など様々な対策例が具体的に分類・紹介されている。

### ◆営業秘密の3要件◆

ただし、社内の重要な技術情報・営業情報が法的な「営業秘密」として認められるためには、相応の秘密管理体制が必要だ。具体的には、

- ①秘密として管理されていること（秘密管理性）
- ②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること（有用性）
- ③公然と知られていないこと（非公知性）

以上の3要件をすべて満たす場合のみ、不正競争防止法上の保護対象になるので注意が必要だ。詳しくは経済産業省HP

<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/1701tradesecc.pdf>

# 審 決 紹 介

本願商標「ピワコロッケ」は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号には該当しない、と判断された事例（不服2016-9479号、平成28年10月18日審決、審決公報第204号）

## 1 本願商標

本願商標は、「ピワコロッケ」の片仮名を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年4月20日に登録出願、その後、第29類「コロッケ」と補正されたものである。

## 2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ピワコロッケ』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『ピワ』の文字は、果実の『枇杷』に通じる文字であるから、本願商標全体よりは『枇杷のコロッケ』ほどの意味合いが認められる。そして、指定商品を取り扱う分野においては、枇杷を始め、様々な果実を使用したコロッケが製造、販売されている実情が認められる。こうした状況においては、本願商標をその指定商品中『枇杷を用いたコロッケ』に使用するとき、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、原材料を表示したものと認識、理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。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、『枇杷を使用したコロッケ』以外の商品に使用するとき、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16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、「ピワコロッケ」の片仮名を横書きしてなるところ、本願の指定商品「コロッケ」は、我が国において親しまれている食品であるから、「ピワ」及び「コロッケ」の文字を結合してなる商標であると容易に認識し得るものである。

ところで、コロッケは、その原材料に種々の食材を混ぜることで特徴を持たせたコロッケが販売されている事実又は料理のレシピなどで紹介されている事実は認められるが、果実をその原材料に使用することが一般的である事実を見いだすことはできない。

そして、「ピワ」の文字部分は、果実の名称としての「枇杷」以外に、楽器の名称である「琵琶」を想起させるともいえるものである。してみると、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「ピワ」の文字が「枇杷」を表してなるものと直ちに把握、理解するとはいい難いものであるから、原審説示の意味合いを認識するとはいえないものである。

また、職権をもって調査するも、「ピワコロッケ」の語が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだすことはできなかった。そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではないし、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものでもない。

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。

本願商標「TSUBAKI」は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号には該当しない、と判断された事例（不服2016-2369号、平成28年10月28日審決、審決公報第204号）

## 1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成からなり、第3類「シャンプー、その他のせっけん類、コンディショナー、ヘアトリートメント、美容液、ヘアオイル、頭髮用乳液、乳液状の頭髮用化粧品、ヘアスプレー、その他の化粧品」を指定商品として、平成27年3月31日に登録出願されたものである。

## 2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『TSUBAKI』の文字を普通に用いられる方法により表示してなるが、当該文字は、『椿』の文字に相当するところ、椿は、ツバキ科の常緑高木数種の総称で、種子から椿油を製し（広辞苑第六版）、その椿油がせっけん類や化粧品の原材料に用いられているものである。そうすると、本願商標をその指定商品中、椿油を使用した商品に使用しても、単に「椿油を使用したもの」であること、すなわち商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。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じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16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、別掲のとおり、金色の「TSUBAKI」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字の読みである「つばき」は、「ツバキ科の常緑高木数種の総称。」「氏姓の一つ」及び「唾液。つば」等の複数の意味（ともに「広辞苑第六版」岩波書店発行）を有するものである。

そして、本願の指定商品との関係においては、「ツバキ科の常緑高木数種の総称。」「すなわち、植物としての「椿」の種子から抽出された油が商品の原材料として使用されており、その商品の包装や紹介において、「椿油配合」、「椿油使用」又は「椿オイル配合」等の語が原材料を表すものとして使用されている実情がある。

しかしながら、「TSUBAKI」の欧文字が、椿油が使用された商品の原材料を表示するものとして一般に使用されている事実は見いだすことはできないし、さらには、「椿」や「つばき」の文字のみをもって該原材料を表示する事情も見いだすことはできない。

してみると、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者が、植物としての「椿」であることを連想する場合があるとしても、これが「椿油」であることまでを認識し、それが商品の原材料、品質を表示するものであると把握、理解するとはいい難い。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の原材料、品質を認識させるものではなく、よって、商品の品質の誤認を生ずるともいえないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16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32年	商標登録第 504815号～第 506192号
42年	商標登録第 747002号～第 750175号
52年	商標登録第1280209号～第1288287号
62年	商標登録第1965001号～第1974355号
平成9年	商標登録第2722317号～第2722616号
平成9年	商標登録第 332742号～第3327825号
平成9年	商標登録第4020214号～第4034965号
平成19年	商標登録第5059523号～第5066841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り、存続期間は通常設定登録の日から10年間こととなります。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26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月中旬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
28年11月分	24,871	15,597
前 年 比	106%	119%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

[http://www.jpo.go.jp/shiryu/toukei/syutugan\\_toukei\\_sokuho.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryu/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm)