

# 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・5・10

## 実証実験を開始

## ▽特許庁▽

### 特許審査にAIを活用へ

特許庁は、AI（人工知能）を使った特許審査の実証実験を始める。NTTデータと共同で、どのような作業でAIが使えるかを検証し、将来的にはAIを活用して審査の効率化を図り、特許の権利化までの期間を短縮したい考えだ。

特許庁によると、特許や実用新案、意匠、商標は年間50万件を超える出願があり、膨大な文献にあたって過去に同じ発明がないかどうかを調べるなど労力がかかる作業が多く、業務量は増加傾向にあるという。このため特許庁は、人による作業の一部をAIに任せ、業務を効率化するシステムを導入する方針。実証実験では業務の精度や費用に見合う効果があるかどうか検証する。

AIの活用を想定しているのは、出願内容を技術分野ごとに分類したり、書類不備などの発見。また、世界中で発行されている特許文献を検索して類似の出願がないかどうかチェックし、審査官による特許の判断材料を収集する。出願内容の新規性や進歩性などを評価する業務は従来通り人が担当する。

また、近年、中国や韓国など英語圏以外での出願が増えて審査で使う文献の言語も多様化していることから、AIを使った精度の高い翻訳なども検討する。

## 45年ぶり全面改訂

## ▽特許庁▽

### 「商標審査基準」を大幅に改訂

特許庁は、「商標審査基準」を大幅に改訂したと発表した。商標審査基準は、商標審査実務における商標法の適用についての基本的な考え方（解釈・運用など）をまとめたもので、審査の指針としての位置付けに加え、出願人や代理人が特許庁の審査実務に対する理解を深めるために広く利用されている。

商標審査基準は、昭和46年に初版が発表され

て以降、全面的な改訂は45年ぶり。改訂は今年度と来年度の2か年計画で進められる予定。

改訂のポイントは、内容面の観点からは、各条項における用語の定義・解説や事例を追加、構成面の観点からは各項目に係る見出しの追加、用語の統一などとなっている。

改訂「商標審査基準」は、平成29年4月1日以降の審査に適用される。

詳細は特許庁HPを参照。

[http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/13th\\_kaitei\\_h29.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/13th_kaitei_h29.htm)

## 平成29年度中小企業向け

## ▽特許庁▽

### 海外侵害対策支援事業の公募開始

特許庁は平成29年度の中小企業等海外侵害対策支援事業（模倣品対策支援、冒認商標無効・取消係争支援、防衛型侵害対策支援）の公募を開始した。

#### ◇模倣品対策支援事業

海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業者に対して模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配し、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の2/3（上限額：400万円）を助成する。

#### ◇冒認商標無効・取消係争支援事業

中国等海外で現地企業から、商標を冒認出願（海外でブランド名等を悪意の第三者が先取出願）された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判請求などにかかる経費（採択から2017年12月31日までに発生する費用）の2/3（上限額：500万円）を助成する。

#### ◇防衛型侵害対策支援事業

海外で産業財産権に係る係争に巻き込まれている中小企業等に対し、当該対策にかかった係争費用（補助金交付決定した日から2017年12月31日までに発生する費用）の2/3（上限額：500万円）を助成する。

各支援事業の詳細はジェトロ（日本貿易振興機構）HP

<https://www.jetro.go.jp/services/>

解説

均等論の第5要件 (特段の事情)  
 最高裁判所 平成28年 (受) 第1242号  
 特許権侵害行為差止請求事件  
 判決言渡 平成29年3月24日

第1 事案の概要

被上告人は、角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許権 (特許第3310301号) (本件特許) の共有者である。

上告人らは、マキサカルシトール原薬の輸入販売及び、前記原薬を含有するマキサカルシトール製剤の販売を行っていた (前記原薬に係る製造方法を「上告人らの製造方法」という)。

被上告人が、上告人らの製造方法は、本件特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等 (最高裁平成6年 (オ) 第1083号「ボールスプレー軸受」事件 平成10年2月24日判決 (以下「平成10年判決」)) なもので、その特許発明の技術的範囲に属すると主張し、上告人らに対して、当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求めた。

上告人らは、本件では、平成10年判決という、特許権侵害訴訟における相手方が製造等をする製品又は用いる方法 (対象製品等) が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存する (均等の第5要件) から、上告人らの製造方法は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものではないと主張した。

上告人らの製造方法を特許請求の範囲に記載された構成と比べると、目的化合物を製造するための出発物質等が、特許請求の範囲に記載された構成ではシス体のビタミンD構造のものであるのに対し、上告人らの製造方法ではトランス体のビタミンD構造のものである点において相違するが、その余の点については、上告人らの製造方法は、特許請求の範囲に記載された構成の各要件を充足する。

被上告人は、特許出願時に、特許請求の範囲において、目的化合物を製造するための出発物質等としてシス体のビタミンD構造のものを記載していたが、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造のものには記載していなかった。

特許出願の願書に添付した明細書には、トランス体をシス体に転換する工程の記載など、出発物質等をトランス体のビタミンD構造のものとする発明が開示されているとみることができる記載はなく、明細書中に、前記発明の開示はされていない。

第2 判決

本件上告を棄却する。  
 上告費用は上告人らの負担とする。

第3 理由

特許法70条1項は、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないと規定する。しかるところ、特許権侵害訴訟における相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部をこれと実質的に同一なものとして容易に想到することができる他の技術等と置き換えることによつて、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、特許法の目的 (発明の奨励、産業の発達 (特許法1条)) に反し、

衡平の理念にもとる結果となることなどに照らすと、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、所定の要件 (平成10年判決にいう均等の第1~第5要件) を満たすときには、対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するといふべきである。

そして、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとき (均等の第5要件) は、上記のような均等の主張は許されないものと解されるが、その理由は、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないといふところにある (平成10年判決参照)。

しかるに、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは、特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず、出願人に対し、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいえない。

また、上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで、特許権侵害訴訟において、対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると、先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方、明細書の開示を受ける第三者においては、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとなり、相当とはいえない。

そうすると、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないといふべきである。

もつとも、前記の場合であっても、出願人が、特許出願時に、その特許に係る特許発明について、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、明細書の開示を受ける第三者

も、その表示に基づき、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから、出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものといえることができる。

また、以上のようなときに上記特段の事情（均等の第5要件）が存するものとするのは、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかなない、出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって、相当なものといえるべきである。

したがって、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外された

ものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。

本件の事実関係等に照らすと、被上告人が、本件特許の特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき、客観的、外形的にみて、上告人らの製造方法に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。

#### 第4 考察

均等論侵害を認めた平成10年判決は、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存在する場合であっても、所定の5つの要件が満たされるときには、対象製品は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものとするのが相当であるとしている。今回の第二小法廷判決（裁判官全員一致）ではこの5つの要件の中の第5要件についての判示がされた。

本件は4月号の一面に速報で紹介したが事案の重要性に鑑みて詳細に解説した。

以上

## 第4次産業革命視野に 知財の在り方で報告書

■特許庁検討会■

特許庁の有識者検討会は、「第4次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方」の報告書を取りまとめ、公表した。

報告書では、ICT（情報通信技術）やデジタル・ネットワーク技術の急速な発展に伴って、センサなどを使って集積されるビッグデータなどの新たな情報財が次々と生み出されている現状を指摘。そのうえで、あらゆるモノがネットにつながるIoT関連技術やビッグデータの利用促進と法的保護とのバランスが取れた法制度の見直しが必要と指摘した。

今後実施することが適当とされた主な項目は以下のとおり。

#### ●データの利用について●

不正な手段によりデータを取得する行為等に対し、損害賠償や差止請求を行えるようにすることなど、不正競争防止法の改正を視野に入れ、方向性を取りまとめる。

データの種類に応じ、企業間におけるデータの利活用や契約の実態に即し、保護の在り方や契約等のルールについて検討。契約で利用権限を適正かつ公平に取り決め、明確化するための契約ガイドラインを策定する。

#### ●産業財産権システムについて●

特許の対象となるデータ構造について権利取得の予見性を高める。

IoTを活用したビジネスモデルを支える知財システムの整備の観点から、ソフトウェア関連

#### ●第4次産業革命に対する知財の主な対応●

- データの取り扱いで不正な手段でデータを使用する行為に対し、損害賠償や差止請求を可能にするなど不正競争防止法の改正
- 標準必須特許をめぐる紛争で行政が適正なライセンス料を決定するADR制度の導入の検討
- ライセンス契約や特許権侵害紛争で中小企業等が使いやすいADR制度の導入の検討

発明の審査基準の点検、ビジネス関連特許の活用方法の整理、新設した特許分類の活用及び分野横断的な審査体制の整備を行う。

将来的なAI（人工知能）による発明等の産業財産権上の取り扱いや3Dプリンティング用データの産業財産権上の取扱いについては、現時点では、現行法による保護を行う。

#### ●ADR制度の導入の検討●

ADR(Alternative Dispute Resolution)「調停、斡旋等の裁判以外の方法による紛争解決手段」制度の導入を検討する。

標準必須特許をめぐる紛争を対象とし、特許法の改正を視野に入れ、行政が適正なライセンス料を決定するADR制度（標準必須特許裁定）の導入を検討する。平成30年の特許法改正を目指す。

ライセンス契約や特許権侵害紛争を対象とし、中小企業が使いやすいADR制度（斡旋）の導入について検討する。民間ADR（日本知的財産仲裁センター等）との関係を整理した上で制度設計を検討する。

# 審 決 紹 介

本願商標「オーガニック」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号には該当しない、と判断された事例（不服2016-13911号、平成29年2月14日審決、審決公報第207号）

## 1 本願商標

本願商標は、「オーガニック」の文字を標準文字で表してなり、第5類「紙製幼児用おしめ、使い捨て（紙製）乳幼児用おしめ（パンツ式のものを含む）」を指定商品として、平成28年2月25日に登録出願されたものである。

## 2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『オーガニック』の文字を標準文字で表してなるが、当該文字は、『有機の』意）有機農業による生産物であること。』の意味を有する外来語として知られている語であるところ、本願指定商品を取り扱う業界においては、例えば、有機農法により栽培された綿（オーガニックコットン）などのように、主に赤ちゃんの肌を考慮して、有機栽培による素材を用いた商品が多数取り扱われている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中『有機栽培による素材を用いた商品』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第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、「オーガニック」の文字を標準文字で表してなり、該文字は、『有機の』意）有機農業による生産物であること。』（『広辞苑』（第六版）株式会社岩波書店発行）の意味を有するものとして一般に知られているものである。

そして、当審において職権により調査したところ、本願商標の指定商品である「紙製幼児用おしめ、使い捨て（紙製）乳幼児用おしめ（パンツ式のものを含む）」については、有機農法により栽培された綿（オーガニックコットン）など、有機栽培による素材を使用した商品が一般的に製造販売されていると認めるに足る事実は発見できなかった。

また、「オーガニック」の文字が、本願商標の指定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も発見することができず、他に本願商標の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示するものと認識するというべき事情も見いだせなかった。

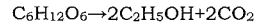
以上のことから、本願商標は、原審示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちにその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に理解されるものとはいえないものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

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（別掲）は、商標法第3条第1項第6号には該当しない、と判断された事例（不服2016-17500号、平成29年2月14日審決、審決公報第207号）

別掲（本願商標）



## 1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成からなり、第33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27年11月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同28年4月20日付け手続補正書により、第33類「泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、清酒、直し、みりん、洋酒、果実酒、酎ハイ、中国酒、薬味酒」に補正されたものである。

## 2 原査定の拒絶の理由（要旨）

原査定は、「本願商標は、『C6H12O6→2C2H5OH+2CO2』の文字を書き添えてなること、その構成中の『C6H12O6』は、『グルコース（ぶどう糖）』の化学式を表し、『2C2H5OH』は、『エチルアルコール』の化学式を表し、『2CO2』は、『二酸化炭素』の化学式を表すから、全体として、『ブドウ糖からエタノール（エチルアルコール）と二酸化炭素（炭酸ガス）を生成する反応（アルコール発酵）』を表したものである。そして、本願の指定商品は、いずれもアルコール飲料（酒）であり、その醸造には、一般にアルコール発酵が応用されている実情がある。そうすると、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、需要者は、本願商標から「アルコール発酵の応用されたもの』ほどの意味合いを認識、理解するにとどまり、また、本願商標には格別自他商品の識別標識として把握し得る部分があるとも認め難いから、これをもって自他商品の識別標識とは認識し得ない。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6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「C6H12O6→2C2H5OH+2CO2」の文字を書き添えてなること、該文字が特定の化学反応式を表すものであるとしても、これに接する需要者が直ちに原審が示す意味合いを認識、理解するとまではいい難い。

また、当審において職権で調査したが、化学反応式がその指定商品について自他商品の識別標識として機能しないといえるほど、一般に使用されている事実は発見できなかった。

以上からすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとし、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32年	商標登録第 508031号～第 509530号
42年	商標登録第 757219号～第 760965号
52年	商標登録第 1301530号～第 1307600号
62年	商標登録第 1988501号～第 1995999号
平成9年	商標登録第 2723080号～第 2723452号
平成9年	商標登録第 3348765号～第 3356510号
平成9年	商標登録第 4061381号～第 4078336号
平成19年	商標登録第 5080998号～第 5087403号

各年の10月1日～10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。

平成26年6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5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
29年2月分	26,367	18,238
前 年 比	100%	144%

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](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm)