

知的かけはし

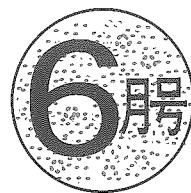
クレオ国際法律特許事務所

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・6・10

国際商標協会と連携 ▽日米欧中韓▽

「悪意の商標」出願事例を公表

有名ブランドなどの商標が海外において無関係な第三者により無断で商標出願・登録される、いわゆる「悪意の商標」出願が世界各国で問題となっている中、日本、米国、欧州、中国、韓国による商標5庁（TM5）は、裁判や審判などで争われた「悪意の商標出願事例」を公表した。

国際商標協会（INTA）と連携し、各国の代表的な事例を公表することで、知名度の高い商標を乱用した類似品の流通を防ぎ、公正な取引を支援する狙い。

事例集は、各国の裁判や審判等で争われた事例を各庁10件ずつ、合計50件を掲載。制度の概要、判決・審決等の要約のほか、各庁の制度運用の比較も盛り込まれている。

「悪意の商標」の具体例としては、スポーツ用品メーカー「PUMA」のイメージ図をクマにし、ブランド名を「KUMA」と置き換えた例や、腕時計メーカーの「Rolex」を類似させて「Polex」にした例を示した。

音楽教室から徴収 ▽音楽教育を守る会 ▽ 著作権料めぐりJASRACを提訴へ

JASRAC（日本音楽著作権協会）が、音楽教室から著作権の使用料を徴収する方針を決めたことに対し、音楽教室大手のヤマハ音楽振興会などは、「音楽教育を守る会」を設立し、支払い義務がないことを確認する債務不存在確認訴訟を7月にも東京地裁に起こすことを決めた。

JASRACは300万曲を超える楽曲の著作権を管理し、コンサートや演奏会などで使われた場合に使用料を徴収しているが、楽器の演奏を教える音楽教室についても著作権が及ぶと判断。楽器メーカーが運営する音楽教室を対象に、演

奏権に伴う著作権料を年間受講料収入の2.5%とする規定案を提示。7月にも文化庁へ使用料規定を提出する予定で、事業者が運営する全国の教室を対象に来年1月から支払いを求めることにしている。

これに対し、ヤマハ音楽振興会などの音楽教室側は「著作権が及ぶのは公衆に聴かせるための演奏で、音楽教室での練習や指導のための演奏は該当しない」と反発。今後、会員となっている団体で原告団を結成した後、7月にも提起する。

IoT活用に重点 ▽知的産財戦略本部 ▽

「知的財産推進計画2017」を決定

政府の知的財産戦略本部は、知的財産を保護、活用するための年次計画「知的財産推進計画2017」を決定した。知的財産をIoTで活用する施策に重点を置いた。6月にまとめる政府の成長戦略に反映させる。

ビッグデータや人工知能（AI）などの技術を産業の競争力強化につなげるため、データを利用する際の契約ガイドラインの策定などを盛り込んだ。

データ利用のガイドラインでは、企業間の方関係によって不当なデータ利用契約を結ばされ、大企業などに偏った利益分配にならないよう、公平な契約とすることを当事者に求める。

企業が持つデータをより有効に活用するため、不正に取得されたデータが第三者に流出した場合などに、利用を差し止めることができるようにするなど、データ保護に向けた不正競争防止法の改正を進めることも明記した。

また、農業分野では、AIを用いて未経験者でも熟練者のノウハウを学べる「スマート農業」のほか、農産品の品種登録や生産地の地理的表示（GI）も推進していくことを盛り込んだ。

解説

構成要件充足性の判断
知的財産高等裁判所 平成28年(ネ)
第10031号特許権侵害差止請求控訴事件
(原審・東京地裁 平成27年(ワ)第12416号)
判決言渡 平成28年12月8日

第1 事案の概要

本件は、発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権(特許第4430229号)を有する被控訴人が、控訴人の製造、販売する被告製品は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術的範囲に属する旨主張して、控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の生産、譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。

原判決は、被告製品は本件発明の技術的範囲に属するものであり、また、本件特許に控訴人主張の無効理由があるとは認められないとして、被控訴人の請求を認容した。控訴人が原判決を不服として本件控訴を提起した。

本件発明を構成要件A～Gに分説すると次の通りである。

- A オキサリプラチン、
- B 有効安定化量の緩衝剤および
- C 製薬上許容可能な担体を包含する
- D 安定オキサリプラチン溶液組成物であって、
- E 製薬上許容可能な担体が水であり、
- F 緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり、
- G 緩衝剤の量が、以下の(a)～(e)(省略)の範囲のモル濃度である、組成物。

争点は多岐にわたるが、本判決では、被告製品の構成要件充足性(被告製品が本件発明の技術的範囲に属する)が構成要件B、F及びGの「緩衝剤」の充足性)についてのみ判断し、原判決を取り消した。

第2 判決

- 1 原判決を取り消す。
- 2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
- 3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。
- 4 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

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(特許法70条1項)から、まずは、「緩衝剤」の意義について、本件発明に係る特許請求の範囲の記載からみて、いかなる解釈が自然に導き出されるものであるかを検討する。

本件発明に係る特許請求の範囲の記載によると、本件発明は、①「オキサリプラチン」(構成要件A)、②「緩衝剤」である「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」(構成要件B、F)及び③「担体」である「水」(構成要件C、E)を「包含」する「オキサリプラチン溶液組成物」に係る発明であることが明らかである。

そして、ここでいう「包含」とは「要素や事情を中にふくみもつこと」(広辞苑〔第六版〕)を意味する用語であるから、本件発明の「オキサリプラチン溶液組成物」は、上記①ないし③の3つの要素を含みもつものとして組成されていると理解することができる。

すなわち、本件発明の「オキサリプラチン溶液組成物」においては、上記①ないし③の各要素が、当該組成物を組成するそれぞれ別個の要素として把握され得るものであると理解するのが自然である。

しかるころ、本件特許の優先日当時の技術常識によれば、「解離シュウ酸」は、オキサリプラチン水溶液中において、「オキサリプラチン」と「水」が反応し、「オキサリプラチン」が自然に分解することによって必然的に生成されるものであり、「オキサリプラチン」と「水」が混合されなければそもそも存在しないものである(当事者間に争いがない)。

してみると、このような「解離シュウ酸」をもって、「オキサリプラチン溶液組成物」を組成する、「オキサリプラチン」及び「水」とは別個の要素として把握することは不合理というべきであり、そうであるとすれば、本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ

酸」とは、解離シュウ酸を含むものではなく、添加シュウ酸に限られると解するのが自然といえる。

「緩衝剤」の用語に着目すると、「剤」とは、一般に、「各種の薬を調合すること。また、その薬。」(広辞苑〔第六版〕・乙49)を意味するものであるから、このような一般的な語義に従えば、「緩衝剤」とは、「緩衝作用を有するものとして調合された薬」を意味すると解するのが自然であり、そうであるとすれば、オキサリプラチンの分解によって自然に生成されるものであって、「調合」することが想定し難い解離シュウ酸(シュウ酸イオン)は、「緩衝剤」には当たらないということになる。

更に、本件発明においては、「緩衝剤」は「シュウ酸」又は「そのアルカリ金属塩」であるとされるから、「緩衝剤」として「シュウ酸のアルカリ金属塩」のみを選択することも可能なはずであるところ、オキサリプラチンの分解によって自然に生じた解離シュウ酸は「シュウ酸のアルカリ金属塩」ではないから、「緩衝剤」としての「シュウ酸のアルカリ金属塩」とは、添加されたものを指すと解さざるを得ないことになる。

そうであるとすれば、「緩衝剤」となり得るものとして「シュウ酸のアルカリ金属塩」と並列的に規定される「シュウ酸」についても同様に、添加されたものを意味すると解するのが自然といえる。

以上のとおり、本件発明に係る特許請求の範囲の記載からみれば、本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は、解離シュウ酸を含むものではなく、添加シュウ酸に限られるものと解するのが自然であるといえる。

特許請求の範囲に記載された用語の意義は、明細書の記載を考慮して解釈するものとされる(特許法70条2項)ところ、本件明細書には、「緩衝剤という用語」について、「オキサリプラチン溶液を安定化し、それにより望ましくない不純物、例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオDACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する。」として、これを定義付ける記載があるので、これとの関係で、いかなる解釈が相当であるかについて検討する。

解離シュウ酸は、水溶液中のオキサリプラチンの一部が分解され、ジアクオDACHプラチンとともに生成されるもの、すなわち、オキサリプラチン水溶液において、オキサリプラチンと水とが反応して自然に生じる平衡状態を構成する要素の一つにすぎないものであるから、このような解離シュウ酸をもって、当該平衡状態に至る反応の中でジアクオDACHプラチン等の生成を防止したり、遅延させたりする作用を果たす物質とみることは不合理というべきである。

本件明細書の記載をみると、実施例に係る成分表には、製造時に加えられたシュウ酸又はシュウ酸ナトリウムの重量とこれに基づくモル濃度のみが記載され、また、これらの実施例に係る安定性試験の結果を示す表においても、上記成分表と同一のモル濃度が記載されており、解離シュウ酸を含むシュウ酸のモル濃度については何ら記載されていない。このような実施例に関する記載からすると、本件明細書においては、「緩衝剤」の量(モル濃度)に関し、解離シュウ酸を考慮に入れている形跡は見当たらず、専ら加えられるシュウ酸等の量(モル濃度)のみが問題とされているものといえる。

以上の検討結果を総合すれば、控訴人主張の「外国における対応特許等の出願経過」を考慮するまでもなく、本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は、添加シュウ酸に限られ、解離シュウ酸を含まないものと解される。

しかるころ、被告製品は、解離シュウ酸を含むもの、シュウ酸が添加されたものではないから、「緩衝剤」を含有するものとはいえず、構成要件B、F及びGの「緩衝剤」に係る構成を有しない。そうすると、被告製品は、その余の構成要件について検討するまでもなく、本件発明の技術的範囲に属しないものと認められる。

第4 考察

構成要件充足性の判断にあたり、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(特許法70条1項)という原則の下、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、明細書の記載を考慮して解釈するものとされる(特許法70条2項)点も検討した上で総合的な判断がなされている。

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

ビジネス関連発明の最近の動向 IoT関連技術の進展などで注目

■特許庁■

特許庁は、最近のビジネス関連発明の出願・審査請求動向などをまとめた「ビジネス関連発明の最近の動向」を公表した。

ビジネス関連発明とは、ビジネス方法がICT (Information and Communication Technology: 情報通信技術) を利用して実現された発明。近年、IoTやAI等の新たな技術が進展する中、ビジネス関連発明の活用に注目が集まっている。

ビジネス関連発明の出願件数は、インターネットの普及などに伴い、日本においては2000年に急増し、19,231件 (前年比4.8倍) となったが、2000年をピークに出願件数は減少し続けてきた。

しかし、2011年からは出願件数が増加傾向に転じ、2015年は約7,111件 (暫定値) となっている。これは、

IoTやAIの進展による第4次産業革命において、再びビジネスモデル特許が注目され始めた可能性を示唆している。

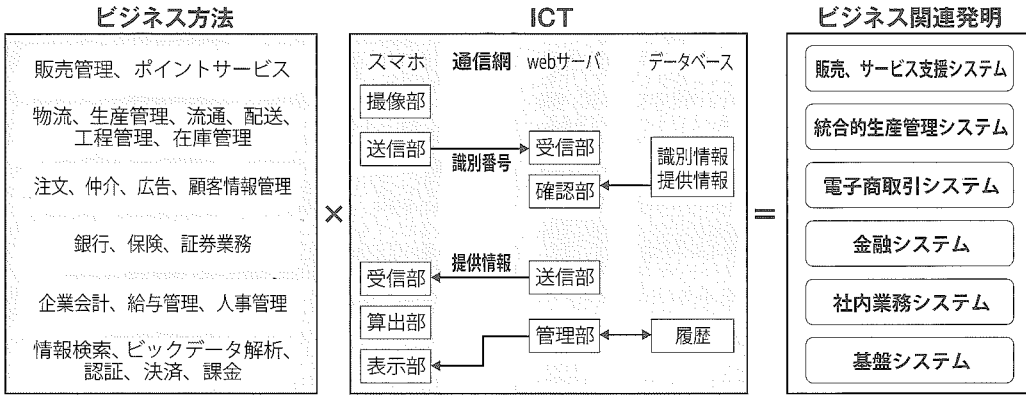
●技術分野別出願動向

ビジネス関連発明の出願のうち、「ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願」の出願件数は、いずれの技術分野も2000年をピークに減少傾向にあったが、2011年以降はサービス業、電子商取引、支払い・決済分野において増加傾向に転じている。

●特許査定率

ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2000年になされた出願では10%を切っていたが、徐々に上昇し、2012年になされた出願では69% (全分野の平均は74%) まで上昇している。

特許査定率の上昇に伴い、特許査定件数も上昇している。特許庁は、この分野の審査が進むにつれ、コンピュータソフトウェア関連発明に関する審査基準、特にビジネス関連発明における審査基準が出願人に浸透し、出願人側で出願の厳選や適切な補正等の対応が進んできたことによるものとみている。



■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

IoT関連技術の特許分類を細分化

■特許庁■

特許庁は、IoT関連技術について、広域ファセット分類記号「ZIT」を12の用途別に細分化した特許分類を発表した。

これに伴い、特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) でこれらの特許分類を用いて検索することにより、IoT関連技術に関する特許情報を用途別に収集することが可能となった。

広域ファセット分類記号とは、各分野にまたがり横断的な観点から文献収集 (検索) を可能とするもので、超電導技術 (ZAA)、環境保護技術 (ZAB)、電子商取引 (ZEC) などがある。ZITは、「モノ」がネットワークと接続されることで得られる情報を活用し、新たな価値・サービスを創造する技術」に付与される。

特許情報プラットフォーム上部の「特許・実用新案」から、「3. 特許・実用新案分類検索」を選択し、「検索式 (必須)」欄に下記の各広域ファセット分類記号を記入し、検索を行うことで、各分類が付与されている用途別のIoT関連技術を抽出できるようになった。

●用途別に細分化された広域ファセット分類記号一覧

ZIT	Internet of Things [IoT]
ZJA	農業用・漁業用・鉱業用
ZJC	製造業用
ZJE	電気、ガスまたは水道供給用
ZJG	ホームアンドビルディング用・家電用
ZJI	建設業用
ZJK	金融用
ZJM	サービス業用
ZJP	ヘルスケア用 (例: 病院、医療または診断、社会福祉事業用)
ZJR	ロジスティックス用 (例: 倉庫、積み荷、配達または輸送)
ZJT	運輸用
ZJV	情報通信業用
ZJX	アミューズメント用・スポーツ用・ゲーム用

審 決 紹 介

本願商標(別掲)は、商標法第3条第1項第3号 本願商標(別掲) 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2016-15887号、平成29年3月2日審決、審決公報第207号)



1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりであり、第44類「整骨、鍼灸、柔道整復、整体、エステティック美容」を指定役務として、平成27年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定での拒絶の理由の要点

本願商標は、上段に「Speed」の文字、中段に「小顔」の文字及び下段にそれら文字よりやや小さく「スピードコガオ」の文字を、普通に用いられる方法で三段に書けるようなところ、「Speed」及び「スピード」の文字は、「はやさ。はやくいこと。」を意味し、「小顔」及び「コガオ」の文字は、「顔が小さいこと。」を意味すること等からすると、本願商標全体からは、「はやく小顔にする」程の意味合いが容易に認識されるというのが相当であり、本願商標をその指定役務中、はやく小顔にするための「整骨、鍼灸、柔道整復、整体、エステティック美容」に使用しても、本願商標は、単に役務の質、効能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号に該当し、前記役務以外の役務に使用するとき、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Speed」、「小顔」及び「スピードコガオ」の各文字を三段に併記してなること、上段と中段に「Speed」及び「小顔」の文字を大字で大きく表し、下段に「スピードコガオ」の文字を中段の「小顔」の文字とはほぼ同じ幅に収まるように小さく表した構成からなり、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中の各語の意味合いから、本願商標全体として「はやく小顔にする」程の意味合いを想起する場合もあるとしても、これが、本願商標の指定役務との関係において、特定の役務の質、効能を、直接的かつ具体的に表したものとはいえないというのが相当である。

また、職権により調査するも、本願商標の指定役務を扱う分野において、「Speed(スピード)」及び「小顔(コガオ)」の組み合わせからなる文字が、役務の質等を表すものとして、取引上、一般に使用されている事実は見当たらない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の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、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。

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。

本願商標「からだの中からキレイ習慣」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2016-16661号、平成

29年3月9日審決、審決公報第207号)

1 本願商標

本願商標は、「からだの中からキレイ習慣」の文字を標準文字で表してなり、第5類「サプリメント」等を指定商品として、平成27年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定での拒絶の理由(要点)

原査定において、「本願商標は、「からだの中からキレイ習慣」の文字を標準文字で表してなること、「体の中から」の文字は「体の内側から」程の意味合いを理解させ、「キレイ習慣」の文字は、「きれいに関する習慣」程の意味合いを理解させるものである。そうすると、「からだの中からキレイ習慣」の文字からは、「体の内側からのきれいなに関する習慣」程の意味合いを理解させるから、需要者、取引者をして、販売促進のための宣伝文句(キャッチフレーズ)を表示したものと理解されるものである。また、「体の中から」「キレイ」「習慣」の文字は、本願指定商品との関係において使用例があり、その使用例からすると、販売促進の宣伝文句・キャッチフレーズとして理解されるものである。これらのことから、本願商標は、それを本願指定商品に使用しても、上記意味合いを認識させ、商品の販売促進の宣伝文句・キャッチフレーズと認められ、需要者、取引者が何人かの業務に係る役務であることと認識することができないものと認める。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、「頭から足までをまとめていう語。身体。」の意味合いを有する「体」の読みを平仮名で表した「からだ」の文字と、「内部」の意味を有する「中」の文字と、「美しいこと。清潔。」の意味を有する「綺麗」の読みを片仮名で表した「キレイ」の文字と、「日常の決まりきった行い」の意味を有する「習慣」の文字(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を、助詞の「の」と「&」で接続したものであり、いずれの語も一般に知られているものであるから、全体として、「体の内部から美しくなる習慣」程の意味合いを理解させるものである。

そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品中の「サプリメント」の分野においては、美容やアトックスを目的とする商品が製造販売され、その広告の商品説明に、「からだの中からキレイ」の文字やこれに類する文字が使用されている事実は認められたものの、「サプリメント」を含む本願の指定商品の分野において、「からだの中からキレイ習慣」の文字やこれに類する「カラダの中からキレイ習慣、体の中からキレイ習慣」等の文字が、商品の説明や、原審提示のように商品の宣伝文句、キャッチフレーズとして一般的に使用されている事実は発見できなかった。

以上のことから、本願商標は、その構成全体から、上記の意味合いを理解させるとしても、どのような商品で使用されている事実は認められたものではなく、本願の指定商品の説明や、宣伝文句、キャッチフレーズとして、取引者、需要者に理解させるとまではいえないものである。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであって、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いうことではできない。

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32年	商標登録第 509544号～第 510587号
〃 42年	商標登録第 761016号～第 763490号
〃 52年	商標登録第 1307635号～第1313289号
〃 62年	商標登録第1996001号～第2004797号
平成 9年	商標登録第2723455号～第2723704号
平成 9年	商標登録第3356514号～第3363816号
平成 9年	商標登録第4078339号～第4087570号
平成19年	商標登録第5087704号～第5095991号

各年の11月1日～11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、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7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6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
29年3月分	41,464	19,343
前 年 比	102%	113%

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