

# 知的かけはし

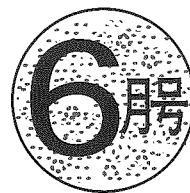
クレオ国際法律特許事務所

編集発行人 弁護士 西脇 伶史

〒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



2018・6・10

## サウンドロゴ

## ▽エバラ食品工業▽

### 「エ・バ・ラ、焼き肉のたれ」が音商標に

エバラ食品工業は、テレビCMなどで使用してきたサウンドロゴ「エ・バ・ラ、焼き肉のたれ」が「音商標」として登録されたと発表した（登録番号 第6039687号）。

「音商標」は、音楽的要素（メロディ、ハーモニー、リズム、またはテンポ、音色など）のみで構成される「音」の登録を認めたもので、例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などがあげられる。

サウンドロゴとは、企業がCMなどにおいて、自社の呼称や商品名などにメロディを付けたりあるいは音声や効果音などの音響でアピールして宣伝効果を高めるブランド手法とされる。

過去に音が商標登録された例は、「ファイトーイッパーツ」（大正製薬）、「ブルーレット置くだけ」（小林製薬）、「正露丸」のラップのメロディー（大幸薬品）などがある。

## 改正著作権法が成立

### 書籍の全文検索、著作者の許諾不要に

情報通信の技術革新に伴う著作物の新たな利用に対応するため、権利者の利益を害さないと判断される場合は許諾がなくても利用を認めるとした、改正著作権法が参議院本会議で可決・成立した。

著作権者の許諾なしに書籍の全文を電子データ化し、特定のキーワードを含む書籍をネットで検索できるようにする規制緩和などを盛り込んだ。一部を除き来年1月1日に施行する。

著作物の電子データ化は、原則として著作権者の許諾が必要だった。法改正により、許諾なしで書籍の内容をスキャンしてサーバーに蓄積できるようになる。本文中のキーワードなどで検索ができるようになり、欲しい書籍が探しやすくなる。閲覧できる部分は本文の数行など一部に限定し、書籍が売れなくなるなどの不利益

を著作権者に与えないよう配慮した。

画像などの著作物をめぐっては、AI（人工知能）の開発など技術革新によって、新たな利用のニーズが高まっているが、これまでは対応する規定がなかった。法改正によりAIの学習のため大量の著作物を読み込ませたり解析したりすることが可能となる。

## 先発品の延長特許

## ▽最高裁▽

### 後発医薬品の特許侵害認めず

抗がん剤の後発医薬品に特許を侵害されたとして、スイスの製薬会社デビオファーム社が東和薬品に後発薬の製造・販売の差し止めを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷は、デビオ社の上告を退けた。デビオ社の敗訴とした二審・知的財産高裁判決が確定した。

訴訟では先発薬の特許が延長された場合、どのようなケースが特許侵害にあたるかが争点となった。

医薬品は製造・販売の承認手続きに時間がかかるため、特許の保護期間の20年に加え、特許庁が認めれば最長5年間、特許を延長できるが、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について争われた。

医薬品の特許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。

知財高裁の大合議判決では、「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場合、実質的に同一とみなされる」との判断基準を示し、技術的特徴や作用効果の違いかなどから判断すべきだとした。

そのうえで、東和薬品の製品には先発品にはない添加物が含まれており、「実質的に同じ物ではない」として、延長特許の効力は及ばないと結論づけ、特許侵害を認めずにデビオ社の請求を棄却した一審・東京地裁判決を支持した。

## 解説

進歩性の判断 相違点の認定  
 知的財産高等裁判所 平成29年(行ケ)  
 第10087号 審決取消請求事件  
 判決言渡 平成30年5月14日

## 第1 事案の概要

原告は、発明の名称を「建築板」とする特許第5717955号(本件特許)の所有者である。被告は、本件特許に対して特許無効審判を請求した(無効2016-800014号)。原告は、本件特許の特許請求の範囲について請求項3の削除を含む訂正請求をした(本件訂正)。特許庁は、本件訂正を認めるとともに、請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする旨の審決(本件審決)をし、原告が、本件審決中、本件特許の請求項1及び2に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。

原告は、取消事由として、本件発明1及び2の進歩性に係る判断の誤り(相違点の認定及び判断の誤り)を主張した。

本判決は、引用発明において、本件発明1と引用発明との間の各相違点に係る本件発明1の構成とすることは、当業者が容易に想到できたものであるなどとして、原告の請求を棄却した。

本判決では、発明の進歩性の判断に関し、本件発明と主引用発明との認定についての考え方が示されている。ここでは、この点に絞って判決を紹介する。

## 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

発明の進歩性が認められるかどうかは、特許請求の範囲に基づいて本件発明を認定した上で、主引用発明と対比し、一致する点及び相違する点を認定し、相違する点が存する場合には、当業者が、出願時の技術水準に基づいて、当該相違点に対応する本件発明を容易に想到することができたかどうかを判断することとなる。

このような進歩性の判断に際し、本件発明と対比すべき主引用発明は、当業者が、出願時の技術水準に基づいて本件発明を容易に発明することができたかどうかを判断する基礎となるべき具体的な技術的思想でなければならない。

そして、本件発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり、主引用発明に副引用発明を適用することにより本件発明を容易に発明することができたかどうかを判断する場合には、主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本件発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。

そうすると、本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当である。

かかる観点を考慮することなく、相違点をことさらに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、本来であれば進歩性

が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得るものであり、適切でない。

本件発明1の課題は、好適な変退色を実現可能な建築板を提供することである。そして、本件明細書において、本件発明1が上記課題を解決できるものであることは、本件発明1に係る実施例と比較例とを対比することで説明されているところ、前記のとおり、実施例と比較例とで実質的に相違するのは、顔料(具体的には、ブラック顔料を除くシアン、イエロー及びマゼンタの3色の顔料のいずれか一つ)であり、紫外線硬化型インクを用いることは、実施例及び比較例の全てにおいて変わらない。

したがって、実施例と比較例との対比からは、顔料の選択が本件発明1の課題解決に寄与することは認められるものの、紫外線硬化型インクを用いることが上記課題の解決に寄与するもの(少なくとも、課題を解決するものとして効果を実証されたもの)とは認められない。また、本件明細書のその他の記載をみても、紫外線硬化型インクについては、「反応性オリゴマーと、反応性モノマーと、光重合開始剤と着色剤としての顔料を含む。」「(0018)」として、紫外線硬化型インクとしての周知の構成(甲8、10、11)が記載されているだけであり、本件発明1の課題解決手段として紫外線硬化型インクを用いることの技術的意義は記載されていない。

よって、本件発明1において、顔料の組合せと、紫外線硬化型インクを用いることは、技術的意義が同一であるとはいえない。また、一般に、インクを構成する顔料は、インクの種類(紫外線硬化型インク、水性インク等)に合わせて選択しなければならないわけではないから(甲6、8、9、11、48)、顔料の組合せと紫外線硬化型インクを用いることが、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成であるということではできない。

以上のとおり、顔料の選択とインクの選択とは、別の相違点として検討されてしかるべきものである。

好適な変退色を実現するという本件発明の課題を解決する上では、各色の顔料の退色を同程度にすることが必要であるから、個々の顔料の選択(顔料の組合せ)は、本件発明の課題解決手段として重要な技術的意義があるといえる。

したがって、本件発明1において、発明の技術的課題の解決の観点からは、顔料の組合せをひとまとまりの相違点として判断するのが相当である。

## 第4 考察

発明の進歩性の存在を主張する際に、本件発明と主引用発明との間の相違点をことさらに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断、主張することがある。本判決では、「本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当である。」との観点が示されている。

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

# 「デザイン経営」宣言 意匠法の改正も提起

## ■特許庁研究会が報告書■

特許庁の有識者会議「産業競争力とデザインを考える研究会」は、デザインによる我が国企業の競争力強化に向けた課題の整理とその対応策の検討を行い、『「デザイン経営」宣言』として報告書を取りまとめた。

報告書では、近年、米アップルや英ダイソンなど、外国企業による「デザイン重視」の製品開発が技術革新や企業競争力につながっていると指摘。日本企業においてもブランド価値を高め、競争力を強化する「デザイン経営」へ向けた意識改革が求められると提言した。

報告書では、「デザイン経営」について、デザインを企業価値向上のための重要な経営資源として活用する経営と定義した。それは、デザインを重要な経営資源として活用し、ブランド力とイノベーション力を向上させる経営だとしている。アップル、ダイソン、良品計画、マツダ、メルカリ、AirbnbなどのBtoC企業のみならず、スリーエム、IBMのようなBtoB企業も、デザインを企業の経営戦略の中心に据えており、「デザイン経営」の実践企業・成功企業とした。

「デザイン経営」の必要条件として、経営チームにデザイン責任者がいることと、事業戦略構築の最上流からデザインが関与することの2つを上げた。この2つの条件を満たした上で、デザイン部門を組織の要に置くことや、デザイン手法により顧客の潜在ニーズを抽出すること、デザイン人材の積極登用などに取り組むことが重要との考えを示した。

## ■商品デザイン保護に向けた意匠法改正■

また、報告書では、デザイン保護の受け皿とな

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒン・ト

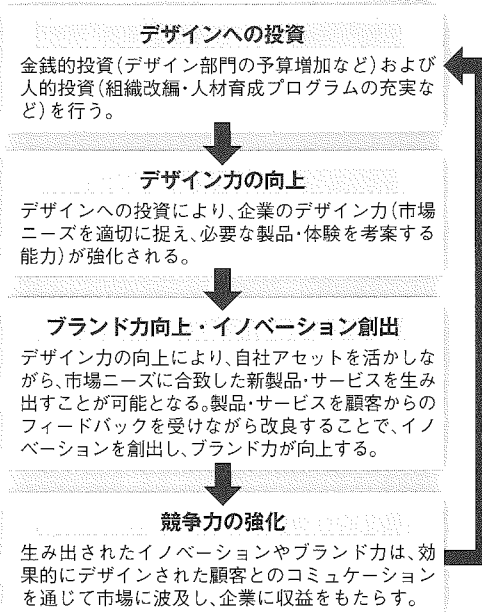
# 海外での模倣品対策や 冒認商標対策を支援

## ■平成30年度中小企業等 海外侵害対策支援事業■

特許庁は、日本貿易振興機構（ジェトロ）を通じて、海外での中小企業の模倣品対策や冒認出願（海外でブランド名等を悪意の第三者が先取出願）対策を支援するため、平成30年度中小企業等海外侵害対策支援事業を実施している。10月31日まで応募を受け付ける。

模倣品対策支援は、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業に対し、模倣品の製造元や流通経路を把握するための侵害調

## ●「デザイン経営」の定義●



出典：「「デザイン経営」宣言」（産業競争力とデザインを考える研究会）

る意匠法の改正についても提起した。

近年、個々の製品について、個別に行われがちであったデザイン開発は、特に欧米の自動車やスマートフォンのデザインを中心に、複数の製品群を一貫したコンセプトに基づいてデザインする手法に移行しつつあるが、現行の意匠制度では、一貫したコンセプトに基づいた製品群のデザインについて、意匠権を取得しようとしても、最初に出願されたデザインが公開されると、後発のデザインは、原則意匠登録を受けることができない。

このため一貫したデザインコンセプトによって創作された後発のデザインについては、最初に出願されたデザインが公開された後であっても意匠登録することができるよう検討すべきだとしている。

査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文の作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除申請等について、その経費の2/3（上限額：400万円）を補助する。

また、冒認商標無効・取消係争支援は、中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認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（例：中国における三年不使用取消）請求など、冒認商標を取消するためにかかる費用の2/3（上限額：500万円）を補助する。

各支援事業の支給対象・要件などの詳細は特許庁HP [http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien\\_kaignaishingai.htm](http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_kaignaishingai.htm)

# 審 決 紹 介

本願商標「生ボディソープ」は、商標法第3条第1項第6号及び同第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2017-5381、平成30年2月7日審決、審決公報第220号）

## 1 本願商標

本願商標は、「生ボディソープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年12月25日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品は、原審における平成28年7月12日付け手続補正書により、第3類「ボディソープ、身体用洗淨剤」に補正されたものである。

## 2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『生ボディソープ』の文字を標準文字により表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、『無添加のボディソープ』程の意味合いで『生ボディソープ』の文字が使用されている実情や『生』の文字が『無添加の商品』であることを表現するものとして多数使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『無添加のボディソープ、無添加の身体用洗淨剤』について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、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号に該当し、また、本願の指定商品中、上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から、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、「生ボディソープ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「動植物を採取したままで、煮たり、焼いたり、乾かしたりしないもの。また、その状態。」等の意味（『広辞苑第六版』、株式会社岩波書店発行）を有する「生」の文字と「ボディソープ」の文字とを結合してなるものとして看取、理解されるとはいえるが、その構成全体から、特定の意味合いを想起させるとはいえない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「生ボディソープ」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、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る。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、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ものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6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「CMS」は、商標法第4条第1項第3号には該当しない、と判断された事例（不服2017-7912号、平成30年2月13日審決、審決公報第220号）

## 1 本願商標

本願商標は、「CMS」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年9月29日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品は、当審における平成29年6月1日受付の手続補正書により、第1類「電子部品製造用の工業用化学品、エレクトロニクス及びコンピュータ産業において用いる工業用化学品、半導体製造用化学品」に補正されたものである。

## 2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『移動性野生動物種の保全に関する条約』の略称である『CMS』を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するもの（平成16年7月20日経済産業省告示第247号）と同一又は類似のものである。そして、該条約は、『渡り鳥など、餌や繁殖場所を求めて、季節の変化などに対応して定期的に長距離の移動を行う野生動物（移動性動物種）を保護するための条約』であって、『具体的には、移動経路を分断する道路や鉄道などの開発事業の評価、密猟や違法取引の根絶、湿地や干潟、沿岸域など移動拠点の再生に取り組む。』ものであるところ、本願の指定商品中には、該条約が取り込むべき事業（湿地や干潟、沿岸域などの移動拠点の再生等）との関連性が高い商品が含まれていることから、本願商標をその指定商品に使用するとき、当該機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第3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、「CMS」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「移動性野生動物種の保全に関する条約」の略称を表示する標章であって経済産業大臣が指定するもの（平成16年7月20日経済産業省告示第247号）と同一のものといえる。

ところで、本願の指定商品は、前記1のとおり、第1類「電子部品製造用の工業用化学品、エレクトロニクス及びコンピュータ産業において用いる工業用化学品、半導体製造用化学品」であるところ、これらの商品は、専ら電子部品や半導体の製造などといったエレクトロニクス及びコンピュータ産業において用いる工業用化学品であるから、その用途に鑑みれば、上記条約が取り込むべき事業との関連があるものとして認識されるとはいえない。

そうすると、本願商標が、上記のとおり、経済産業大臣の指定するものと同一の標章からなるものであるとしても、これをその指定商品に使用したときに、その標章に係る国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第3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33年	商標登録第529816号～第530789号
43年	商標登録第796602号～第798900号
53年	商標登録第1355925号～第1362598号
63年	商標登録第2090010号～第2098067号
平成10年	商標登録第2724203号～第2724217号
平成10年	商標登録第3370665号～第3370840号
平成10年	商標登録第4207078号～第4215899号
平成20年	商標登録第5178076号～第5184917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り、存続期間は通常設定登録の日から10年間となります。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27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
30年3月分	—	—
前 年 比	—	—

※特許庁の公表が遅れたため、今回は未定とさせていただきます。

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)