

# 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



2019・4・10

## 商標権侵害訴訟

▽大阪地裁▽

### 「ティーコーヒー」の類似性認めず

お茶とコーヒーを融合させた商品「ティーコーヒー」をめぐる、類似の商品で商標権を侵害されたとして、商品企画などを手掛ける「エーゲル」が「アサヒ飲料」に3,300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は請求を棄却した。

判決では、商標の文字部分である「Tea Coffee」は、商品の品質か原材料を示すにすぎないとした上で、「文字のみでエーゲルの商品を示すとまでの認識は得られていない」と指摘。2社の商標に共通するのは文字部分のみで、類似性は認められないと判断した。



中国(5万3,345件)、3位:日本(4万9,702件)。中国が前年比9.1%増と急増しており、首位の米国との差が3,000件を切るまでに迫った。WIPOは2年以内に中国が米国を追い越すとみている。

国際特許出願件数は前年比3.9%増の25万件以上に達し、記録を更新した。うち過半数がアジアからだった。

出願分野では、デジタル通信が全体の8.6%、コンピューター技術が8.1%、電気機械類の7.0%、医療技術の6.7%と続いた。

## 地元の大学生協など

▽特許庁▽

### 「そだねー」の商標出願に拒絶理由通知

平昌冬季五輪カーリング女子で銅メダルを獲得した「ロコ・ソラーレ」の選手たちが、試合中に使って流行語となった「そだねー」というフレーズをめぐる、商標登録を出願していた地元、北海道北見市の大学生協などに対して、特許庁は昨年11月に拒絶理由を通知した。

オリンピックのあと、北海道北見市の北見工業大学生生活協同組合や、帯広市の菓子メーカー「六花亭製菓」などがこのフレーズの商標登録を出願していた。

しかし、特許庁は、「そだねー」が既に流行語として商品や広告に広く使われている点を指摘し、両者に加え、同じ時期に出されていた個人や法人に対しても拒絶理由を通知した。

拒絶理由通知は最終通知ではないため、制度上は追加の申請もできるが、北見工大は「特定企業の独占を防ぐのが目的だったので、結果を歓迎する」とコメント。六花亭も「今後、追加の申請はしない」としている。このため、このまま応答しなければ、拒絶査定となり商標登録されないという結果になる。

## 国際特許出願件数

▽WIPO▽

### 1位ファーウェイ、2位三菱電機

世界知的所有権機関(WIPO)発表した2018年の特許の国際出願件数によると、企業別では中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)が5,405件で、2年連続の1位となった。前年比で約1,400件増と大幅に件数を伸ばし、企業による最多出願を記録した。

日本からは三菱電機が2位(2,812件)につけたほか、12位にパナソニックIPマネジメント、13位にソニーが入った。3位は米半導体大手インテルだった。

国別では、1位:米国(5万6,142件)、2位:

## 解説

進歩性の判断・技術分野の関連性  
知的財産高等裁判所 平成30年(行ケ)  
第10096号 審決取消請求事件  
平成31年2月21日判決言渡

## 第1 事案の概要

被告らは、名称を「台輪、台輪の設置構造及び設置方法」とする発明について特許第4589502号の設定登録を受けた(本件特許)。

原告が本件特許に係る発明についての特許無効審判を請求した(無効2017-800137号)。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決を下し、原告が審決の取消を求めて本訴を提起した。

争点は、進歩性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。本件判決では原告の請求が棄却されて特許庁の無効審決が維持された。争点の中で、本件特許の請求項1記載の発明(本件発明1)と、主引用文献記載の発明(甲1発明)との間の3つの相違点の中の一つ(相違点3)についての判断の部分を紹介する。

## 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

本件発明1と甲1(実願昭58-74578号(実開昭59-181103号)のマイクロフィルムに記載された)発明とを対比すると、審決が認定するとおり、下記的一致点で一致し、下記の相違点1~3で相違する。

## 一致点

基礎と基礎上に構築される建造物本体との間に介在される台輪において、複数の台輪のそれぞれは、前記基礎の長手方向に沿って配置される台輪本体と、この台輪本体の両端部にそれぞれ設けられた接続部とを備え、前記台輪本体の両端部の接続部には、嵌合部と当該嵌合部に嵌合可能な形状の被嵌合部とが配置され、前記両接続部の嵌合部と被嵌合部は、隣接する他の台輪本体の接続部の被嵌合部と嵌合部に嵌合面に沿う方向へ移動しないようにそれぞれ嵌合して接続するように構成されている、台輪。

## 相違点1

本件発明1は「基礎上端に複数接続されて敷き込まれる」台輪であるのに対し、甲1発明はそのような特定がなされていない点。

## 相違点2

本件発明1は、接続部が「台輪本体の長手方向の両端部にそれぞれ設けられ」ているのに対し、甲1発明は、接続部が台座の長手方向の両端部に設けられているのが明らかでない点。

## 相違点3

接続部に関して、本件発明1は「台輪本体の両端部の接続部には、それぞれ嵌合部と当該嵌合部に嵌合可能な形状の被嵌合部とが幅方向に並んで配置され、」[嵌合部と前記被嵌合部との形成位置が前記台輪本体の長手方向の向きを逆にしても接続可能となっている]のに対し、甲1発明はそのような特定がなされていない点。

## 原告主張の周知技術について

甲7(意匠登録第1044570号公報)、甲8(実用新案登録第2586977号公報)、甲10(特開平10-113475号公報)には、それぞれ、「部材の両端部の接続部には、それぞれ嵌合部と被嵌合部とが幅方向に並んで配置され、嵌合部と被嵌合部との形成位置が部材の両接続部を結ぶ方向の向きを逆にしても接続可能となっている部材」という技術事項(本件技術事項)が開示されていると認められるが、甲6(特許第2533417号公報)、甲9(特開平11-100911号公報)には、本件技術事項は開示されていない。

そして、甲7に開示された本件技術事項は、芝生保護材に関するものであり、甲8に開示された本件技術事項は、配線路用ブロックに関するものであり、甲10に開示された本件技術事項は、乗用玩具用レールに関するものであるから、台座(台輪)に関する甲1発明とは、属する技術分野が大きく異なり、属する技術分野の関連性がほとんどないし、甲7、8、10相互の属する技術分野も大きく異なる。

そうすると、台座(台輪)に関する甲1発明の属する技術分野において、本件技術事項が周知技術であると認められないし、わずか3件の知的財産権の公報における開示のみによって、本件技術事項が技術分野を問わず周知技術であるとまでは認められない。

## 相違点3の容易想到性について

甲1には、長手方向の向きを逆にしても、接続部を接続可能とすることについては、記載も示唆もない。

また、甲1発明は、「基礎と土台間に介装する通気用の台座」であって、基盤1の板面中央部にアンカーボルト2の挿通孔Hを形成し、一般の場合は、挿通孔Hより挿入したアンカーボルト2の下端をコンクリート基礎3中等間部に埋設するなどして、この台座を使用することにより、基礎3と土台4間に等間隔の通気孔を形成するものであるから、基盤1が方形の場合はもちろん、長方形の場合であっても、いわゆる長尺物の台輪のように、長手方向の向きを変えることに手間がかかるような長さのものは想定し難く、そのような長手方向の向きを変えることが容易な台座(台輪)において、長手方向の向きを逆にしても、接続部を接続可能とすることが、周知の課題であると認めるに足りる証拠もない。

さらに、前記のとおり、甲7、8、10には、本件技術事項が開示されているが、いずれも、台座(台輪)に関する甲1発明とは、属する技術分野が大きく異なり、属する技術分野の関連性がほとんどないし、また、本件技術事項は、台座(台輪)に関する甲1発明の属する技術分野においても、技術分野を問わないものとしても、周知技術であるとは認められない。そうすると、甲1発明に甲7、8、10に開示されている本件技術事項を適用する動機付けがあるとはいえない。

また、仮に、本件発明1の「嵌合」が甲6の外優位型凹凸条と内優位型凹凸条とが噛み合うことを含むものと解しても、甲1発明が上記のようなものであって、上記の甲1発明の側壁に設けられた突部t及び凹部hと、甲6の前板部及び後板部の各端面に設けられた外優位型凹凸条及び内優位型凹凸条とは、その形状が相当に異なるものであり、甲1発明の接続部において、前者に代えて後者を適用すべき理由も見当たらないことに照らすと、甲1発明に甲6の接続部に係る技術事項を適用する動機付けがあるとはいえない。

甲2~5及び甲11~13には、相違点3に係る本件発明1の構成は開示されていないから、甲1発明に、甲2~5及び甲11~13に開示された技術事項を組み合わせても、相違点3に係る本件発明1の構成には至らない。

以上によると、甲1発明及び甲2~13に基づいて、相違点3に係る本件発明1の構成を容易に想到することができるとはいえない。

## 第4 考察

特許審査基準では、進歩性の判断に関し、「主引用発明に副引用発明を適用したとすれば、請求項に係る発明に到達する場合には、その適用を試みる動機付けがあることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。」としている。ここで、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、(1)技術分野の関連性、(2)課題の共通性、(3)作用、機能の共通性、(4)引用発明の内容中の示唆という動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断されることになっている。

本判決では、主引用発明(甲1発明)と、副引用発明(甲7、甲8、甲10発明)との技術分野、技術分野の関連性が検討されている。

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

# 特許異議申立により 6割超が特許権縮減

## ■特許庁■

特許庁は、特許異議申立の最新の統計情報(申立日が平成27年4月～平成29年9月末)を公表した。特許異議申立の件数は、平成27年4月に特許異議申立制度が開始されて以降、累計で3903件となり、そのうち3049件(約78.1%)が最終処分に至っている。平成30年12月末時点における審理結果は次のとおり。

- ◆登録された特許がそのままの形で維持されたもの(維持(訂正無))が879件(35.0%) ※1
- ◆登録された特許が特許請求の範囲等の訂正を経て維持されたもの(維持(訂正有))が1269件(50.5%) ※2
- ◆異議申立の対象請求項の全て又は一部が取り消されたもの(取消)が284件(11.3%) ※3
- ◆異議申立の対象請求項が全て削除されたことにより異議申立が却下されたもの(却下(訂正有))が23件(0.9%) ※4

太字で囲った62.7%の部分は、請求項に係る特許の全部又は一部が取り消されたもの、請求項が削除又は減縮される等の訂正が認められたものなど、特許権の権利範囲が変更されたものとなる。

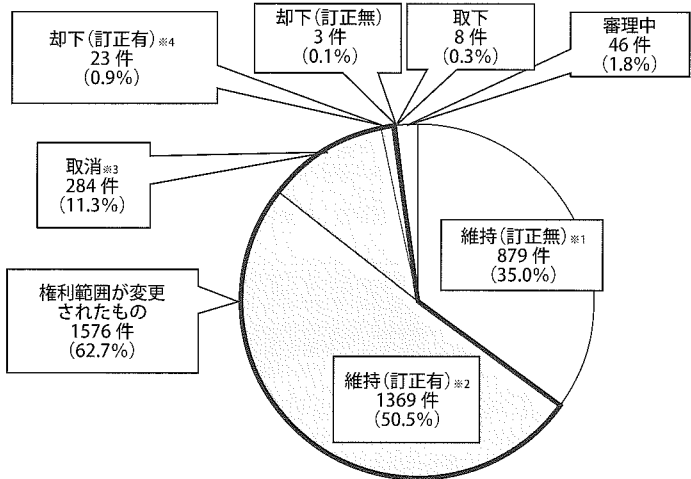
現時点では異議申立によって取消決定が出される率は11.3%と低

いようだが、特許権者が訂正をして維持決定がされた案件と、特許権者が申し立てにより請求項を削除した案件とを加えると、実質的な異議申立ての「成功率」は60%を超えていることがわかる。

特許異議申立は、特許掲載公報発行日から6カ月と期間は限られているが、基本的に特許庁と特許権者の間で手続きが進むため、手間やコストの面において無効審判よりも有利といえる。

今後、競合他社の特許権の範囲を狭めたいと思われる場合には、異議申立制度の活用を検討されたい。

特許異議申立の最新の統計情報は特許庁HP [http://www.jpo.go.jp/system/trial\\_appeal/shubetu-tokkyo-igi/igi\\_moushitate\\_tokei.html](http://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-tokkyo-igi/igi_moushitate_tokei.html)



特許庁「特許異議申立の統計情報」より

# 携帯特許のライセンス契約 排除措置命令を取り消し

## ■公正取引委員会■

公正取引委員会は、第3世代の通信規格「3G」の携帯電話に関する特許の使用許諾契約をめぐる、日本の携帯電話メーカーに不利な条件で契約を結ばせたとして、2009年に独占禁止法違反で排除措置命令を受けた米大手半導体メーカー「クアルコム」が不服を申し立てた審判で、「公正な競争を妨げる証拠はなかった」として命令を取り消す決定をした。

クアルコムは2000年代、3Gの半導体市場をほぼ独占しており、日本国内のメーカーが3Gの携帯電話を開発するには、クアルコムの持つ特許技術が必要不可欠だった。このため、国内十数

社のメーカーが2000年以降、クアルコムと特許技術の使用許諾契約を締結していた。

公取委は、クアルコムがメーカーとの契約に盛り込んだ、相手の特許を無償で使える「無償許諾」や、各社が互いに特許を侵害しても訴訟で争わない「非係争」の条項が独禁法の禁じる「拘束条件付き取引」にあたることを認定した。

クアルコムは、この命令に不服を申し立てていたが、審判では、「クアルコムの知的財産権の実施権の許諾を得ており、クロスライセンスの性質を有するため、対価無しは無償ライセンスではない」「国内業者が負う義務とクアルコムが得られる権利だけを考慮し、国内業者が得られる権利やクアルコムが負う義務を考慮しないもので適切でない」と判断。「研究開発意欲を阻害する恐れがあると推認できるほど不合理とは認められない」として命令を取り消した。

# 審 決 紹 介

本願商標「やばうま」は、商標法第3条第1項第6号に該当しない、と判断された事例（不服2018-4800号、平成30年11月27日審決、審決公報第230号）

## 1 本願商標

本願商標は、「やばうま」の文字を標準文字で表してなり、第30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28年2月25日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成28年9月27日付け手続補正書により、第30類「アイスクリーム、アイスキャンデー、シャーベット、アイスマルク、ラクトアイス、氷菓、茶、コーヒー、ココア」に補正されたものである。

## 2 原査定における拒絶の理由（要点）

原査定は、「本願商標は、「やばうま」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う食品業界においては、危険なくらいおいしい、とてもおいしいほどのおすすめの商品や料理であることを需要者にアピールするために、商品や料理名と結びつけて、「やばうま」の語が使用されている実情にある。そして、本願商標は、人の注意をひくように工夫した宣伝文句といえるものであって、格別要部として把握し得る部分があるとも認め難いことから、その意味合いを看取した需要者は、これをその取扱いに係る特定の商品について使用する商品識別の標識と認識するというよりは、むしろ、出願人の取り扱っている商品に関し、『危険なくらいおいしい、とてもおいしいほどのおすすめの商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識し、理解するとみるのが相当である。そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、需要者、取引者は、顧客の吸引、販売促進等のための宣伝広告の一類型を表示したものと理解するとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識できないもの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、前記1のとおり、「やばうま」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、個人のブログやレシピサイトにおいて使用される場合があることは見受けられるものの、本願の補正後の指定商品との関係においては、原審が示した「危険なくらいおいしい、とてもおいしいほどのおすすめの商品」といった意味合いを表す語句として一般に使用されるものとはいえず、また、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、上記意味合いを表す語句として、広く一般に使用されているといった事実を見出すこともできなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品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るものとみるのが相

当であるから、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ものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するもの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「SX-R」は、商標法第3条第1項第5号に該当しない、と判断された事例（不服2018-3501、平成30年12月26日審決、審決公報第230号）

## 1 本願商標

本願商標は、「SX-R」の文字を標準文字で表してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品、水上オートバイ（パーソナルウォータークラフト）並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成28年6月8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、「SX-R」の文字を標準文字で表してなるものであるが、欧文字2字と欧文字1字の組合せは、一般に商品の品番・型番等を表示する記号として用いられるものであり、本願商標もその一類型にすぎず、本願商標は、極めて簡単に、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5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、「SX-R」の文字からなるところ、その構成は、「SX」と「R」の文字を「-（ハイフン）」で結合したものであって、同書、同大、同間隔でまとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願の指定商品中の「水上オートバイ」を取り扱う業界においては、欧文字と欧文字を「-（ハイフン）」で組合せてなる標章が商品の出所識別標識として使用されている実情にあるうえ、請求人が当審において提出した証拠によれば、同人は、本願商標を商品「水上オートバイ」に使用していることが認められるものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「SX-R」の文字が商品の記号、符号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発見できず、かつ、その他に本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の記号、符号の一類型であることを表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、極めて簡単に、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものであって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5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、政令で定める期間内に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34年 × 44年 × 54年	商標登録第 541231号～第 542474号 商標登録第 830482号～第 833078号 商標登録第 1390525号～第 1394499号
平成11年 平成11年 平成11年 平成21年	商標登録第 2167303号～第 2175399号 商標登録第 2724344号～第 2724344号 商標登録第 3371314号～第 3371320号 商標登録第 4310655号～第 4319333号 商標登録第 5261822号～第 5267687号

各年の9月1日～9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。

平成28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
31年1月分	21,457	22,349
前 年 比	103%	152%

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)