

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
弁理士

〒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・9・10

山形県天童市

▽特許庁▽

「人間将棋」の商標出願に拒絶理由通知

伝統工芸品である「将棋の駒」の産地として知られる山形県天童市が出願していた「人間将棋」の名称の商標登録について、特許庁は拒絶理由を通知した。

甲冑姿の武者駒が巨大な盤上を動き、棋士が対局する「人間将棋」というイベントは、特定のイベントではなく、人間を駒に見立てた将棋イベントを広く意味する商標になっていると判断されるので登録は認められないとされた。

「人間将棋」と銘打ったイベントは、天童市のほか兵庫県姫路市、岐阜県関ヶ原町、岡山県倉敷市など全国3カ所で行われている。このため、登録が認められるためには、「人間将棋」と言えば山形県天童市が行っているイベントであるという認識を現時点で世の中の人々が持っている」ことを立証する必要がある。

天童市のイベントは1956年から行なわれている。特許と異なり商標には新規性という概念はないが、早めに出願しないと、他人の使用により登録が困難になったり、さらには、他人に先に出願されてしまったりするリスクがある。

京都造形芸術大学と京都市立芸術大学

「京都芸術大学」の名称めぐり提訴

京都市の京都造形芸術大学が来年度から「京都芸術大学」に名称を変更するとしていることに対し、京都市立芸術大学は、名称が似ていて混乱を招くおそれがあるとして、造形芸術大を運営する学校法人「瓜生山学園」に名称の使用差し止めを求め、大阪地裁に提訴した。

造形芸術大は2021年に開学30周年を迎えることから、来年4月に校名を変更することを発表。文部科学省にも届け出た。

一方、市立芸術大学は「本学の名称や略称と同一あるいは酷似しており、受験生や市民に混

乱を招く。大学のブランドも損なわれ、運営上の混乱も生じている」と反発していた。

提訴について市立芸大は、「混乱を最小のものにするために、明確な司法判断を求めたい」とコメント。造形芸術大学は「市立芸術大学に面談の日程を調整したいと連絡していたが返答がなかったので、提訴には驚いている。名称変更は法的に一切問題ないと考えている」とコメントを発表した。

新たな分類を追加

▽特許庁▽

IoT関連技術に関するIPC新設

IoT関連技術に関して、2020年1月から新たな国際特許分類（IPC）が新設されることになった。この分類に、IoT関連技術に関する分類「G16Y」が追加されることになった。IoTに関するファセット分類ZITは日本固有の特許分類であるが、こちらはIPCのため、世界共通の分類となる。

G16Yは、ZITの付与観点に対応する「業種」に加え、「モノにより探知または収集された情報」「IoTインフラストラクチャ」「情報処理の目的に特徴があるIoT」という新たな観点で分類されている。

G16Yの定義については、ZITの本質的な定義を維持しつつ各国の意見を踏まえ採択された経緯から、ZITの定義から以下のように変更されている。

(1) ZITでは、ネットワークに接続されたものであるのに対して、G16Yでは、インターネットに接続されたものに限定

(2) ZITでは「新たな価値・サービスを創造する」との観点から、単にネットワークと接続している技術を排除しているのに対して、G16Yでは、上記観点を採用せず、汎用の計算機および通信機器、単なる監視または単なる制御といった汎用的な機器や機能を付与対象から除外

詳細は特許庁HP
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/bunrui/ipc/ipc_iot_kanren.html

解説

進歩性の判断 特有の効果
 審決取消請求事件 知的財産高等裁判所
 平成30年(行ケ)第10145号
 令和元年7月18日判決言渡

第1 事案の概要

被告らは、発明の名称を「海生生物の付着防止方法およびそれに用いる付着防止剤」とする特許第5879596号(本件特許)の特許権者である。原告は、本件特許について特許無効審判を請求した(無効2017-800145号)。特許庁は、平成30年9月11日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をし、原告が本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

本件審決の理由の要旨

本件発明は、甲1(特公昭61-2439号公報)に記載された発明(甲1発明)及び甲2(特公平6-29163号公報)ないし7、9ないし18に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず、甲1を主引用例とする進歩性欠如(特許法29条2項違反)の無効理由は理由がないというものである。

本件発明と甲1発明

本件審決が認定した本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点は、以下のとおり。

(一致点)

「海水冷却系の海水中に、過酸化水素を添加して、海水冷却水系への海生生物の付着を防止する海生生物の付着防止方法」である点。

(相違点)

本件発明は、海水中にさらに「二酸化塩素」を「この順もしくは逆順または同時に添加して、前記二酸化塩素と過酸化水素とを海水中に共存させ」ているのに対して、甲1発明は、海水中にさらに「有効塩素発生剤」を「同時または交互に注入する」点。

ここでは、原告が主張した取消事由1-1(甲1を主引用例とする本件発明の進歩性の判断の誤り)についての知財高裁の判断の部分のみを紹介する。

第2 判決

- 1 特許庁が無効2017-800145号事件について平成30年9月11日した審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告らの負担とする。

第3 理由

相違点の容易想到性の有無について

甲1には、二酸化塩素に関する記載はなく、過酸化水素と二酸化塩素を組み合わせて使用することについての記載及び示唆はない。

しかるところ、本件優先日当時、二酸化塩素は、塩素含有の化合物であるが、水への溶解度は塩素よりも高く、酸化力が塩素よりも強い上、塩素剤の添加により生成する有害なトリハロメタンが発生しない、海生生物の付着防止剤として知られていた。

そして、甲2の記載事項によれば、甲2には、①甲2記載の水中生物付着防止方法は、塩素の代わりに、塩素の2.6倍の有効塩素量を有し、水溶性の高い二酸化塩素又は二酸化塩素発生剤を用いることにより、薬品使用量の減少を図り、ひいては、毒性のあるTHM(トリハロメタン)の生成を防止しつつ、海洋中などの水中における生物付着を防止すること、②二酸化塩素は、実施例1の結果(表2)が示すように、有効塩素発生剤である次亜塩素酸ナトリウムと比較し少量で効果があり、更にトリハロメタンの発生がなく、環境汚染がない、反応生成物は海水中に存在するイオンのみで構成され、残留毒性、蓄積毒性がないという効果を奏することの開示があることが認められる。

加えて、甲3(特開平6-153759号公報)の記載事項によれば、甲3には、甲3記載の水路に付着する生物の付着防止又は除去方法は、低濃度の二酸化塩素水溶液を連続的に水路に注入することによって、冷却系水路の内壁に付着するムサキイガイ等の生物を効果的に付着防止し、又は除去することが可能であり、また、二酸化塩素は有害な有機塩素化合物を形成しないことから、海や河川を汚染することもないという効果を奏することの開示があることが認められる。

前記によれば、甲1ないし3、5(特開平8-24870号公報)に接した当業者は、過酸化水素と有効塩素剤とを組み合わせて使用する甲1発明には、有効塩素剤の添加により有害なトリハロメタンが生成するという課題があることを認識し、この課題を解決するとともに、使用する薬剤の濃度を実質的に低下せしめることを目的として、甲1発明における有効塩素剤を、トリハロメタンを生成せず、有効塩素発生剤である次亜塩素酸ナトリウムよりも少量で付着抑制効果を備える海生生物の付着防止剤である甲2記載の二酸化塩素に置換することを試みる動機付けがあるものと認められるから、甲1及び甲2、3、5に基づいて、冷却用海水路の海水中に「二酸化塩素と過酸化水素とをこの順もしくは逆順または同時に添加して、前記二酸化塩素と過酸化水素とを海水中に共存させる」構成(相違点に係る本件発明1の構成)を容易に想到することができたものと認められる。

以上によれば、本件審決における相違点の容易想到性の判断には誤りがある。

本件発明の予期し得ない顕著な効果の有無

表1から、濾過海水に二酸化塩素と過酸化水素を添加した場合の二酸化塩素の残留率は、過酸化水素及び二酸化塩素の濃度条件及び添加の順序に応じて広範囲に変化することを理解できるところ、本件発明の特許請求の範囲(請求項1)は、過酸化水素及び二酸化塩素の特定の濃度条件及び添加の順序を発明特定事項とするものではないから、上記の実施例1及び比較例1、実施例2及び比較例2の対比の結果は、本件発明1の特許請求の範囲全体の効果を示したものと認めすることはできない。そうすると、試験例1の上記対比の結果から、本件発明1が顕著な効果を奏するものと認めすることはできない。

前記のとおり、海水に二酸化塩素と過酸化水素を添加した場合の二酸化塩素の残留率は、過酸化水素及び二酸化塩素の濃度条件及び添加の順序に応じて広範囲に変化し、この変化に伴って、スライムを主体とする汚れの付着防止効果も変化するものと理解できることからすると、表4の実施例1及び比較例4の対比の結果は、本件発明1の特許請求の範囲全体の効果を示したものと認めすることはできない。

以上によれば、本件発明は当業者が予期し得ない格別な効果を奏するとして本件審決の判断は、誤りである。

以上によれば、本件発明は、甲1発明及び甲2ないし7、9ないし18に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、これを否定した本件審決の判断は誤りである。したがって、原告主張の取消事由1-1は理由がある。

第4 考察

進歩性の判断において、審査を受けている特許請求の範囲の請求項記載の発明によって発揮される有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素として検討される。本判決では審決が行っていた効果の判断についても検討されている。

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

「知財調停」制度を導入 非公開で短期間の解決を図る

■東京・大阪地裁■

特許など知的財産をめぐるトラブルを迅速に解決するため、東京、大阪両地裁は10月から「知財調停」の新制度を導入する。原則3回程度の非公開の話し合いによって最短3カ月程度での決着を図る。訴訟を起こして争うより費用や時間が抑えられるほか、紛争が表に出ることによる経営リスクを避けられるメリットがある。

新たに始まる両地裁の「知財調停」は、当事者から提出された資料などに基づき、知財裁判の経験が豊富な裁判官1人と弁護士や弁理士などの調停委員の計3人が審理にあたる。

東京地裁が示した審理モデルによると、原則3回の審理で期間は3～6ヶ月程度での紛争解決が見込まれている。

調停が成立すれば、合意内容は裁判の確定判決や和解合意書と同じ法的拘束力を持つ。当事者間で合意できなければ調停は不成立となり、通常の裁判に移行することもある。

東京地裁では、知財調停に適した事案として、当事者間の交渉中に生じた紛争であり、争点が過度に複雑でないものや、交渉において争点が特定されており、当事者双方が話し合いによる解決を希望している事案などをあげている。例えば、以下のようなものを想定している。

- ①商標の類否に関する紛争事例
- ②商標の先使用権の有無に関する紛争事例
- ③著作権侵害の有無に関する紛争事例

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

AI関連発明と ビジネス関連発明

ビジネス関連発明とは、ビジネス方法がICT（情報通信技術）を利用して実現された発明といえる。特許制度では、販売管理や生産管理に関する画期的なアイデアを思いついたとしても、アイデアそのものは特許の保護対象にならない。一方、そうしたアイデアがICTを利用して実現された発明は、ビジネス関連発明として特許の保護対象となる。

近年、スマートフォンやSNSの普及に加え、AI、IoT技術の進展により、ICTを活用した新たなサービスが創出される分野（金融分野やヘルスケア分野など）が拡大している。

また、ビジネス関連発明はAI（特に

●知財に関する裁判と調停●

裁 判
<ul style="list-style-type: none"> ・公開 ・平均審理期間：1年超 ・審理：書面中心 ・裁判官3人、原告・被告
知財調停
<ul style="list-style-type: none"> ・非公開 ・期間：3～6ヶ月程度 ・審理：所定の期日までに提出された書類などに基づく話し合い中心 ・裁判官1人と弁護士・弁理士などの専門家2人、合計3人の調停委員、申立人・相手方

- ④知的財産権の侵害による損害額に争いがある事例
- ⑤営業秘密の不正取得等の有無に関する紛争事例
- ⑥形態模倣の有無に関する紛争事例
- ⑦特許権侵害の有無に関する紛争事例（ただし、争点がシンプルであるものや交渉等を通じて争点が特定されている事案等）
- ⑧特許権の帰属に関する紛争事例
- ⑨ライセンス料に関する紛争事例

具体的には「他社と製品の共同開発中に特許トラブルになったが、協力関係を維持したまま解決したい」など、訴訟を起こせば相手と敵対関係になることを恐れ、訴訟にまでは踏み切れないケースなどが想定される。

調停制度ができれば、非公開で短期間での紛争解決が期待でき、知財トラブルに司法を利用する企業が増えると見込まれている。

データの学習に基づいて判断を下す機械学習技術）と親和性が高く、AIを活用してビジネス上の課題解決を図るケースが増えている。

ビジネス関連発明の上位5分野におけるAI関連発明の出願件数をみると、いずれの分野においても、2015年以降、AI関連発明が増加している。特にAIの適用が目立つ分野は「管理・経営」と「ヘルスケア」であり、対象の予測、最適化、診断、検知等をAIによって実現する発明が増加しているものと考えられる。

●各分野におけるAI関連発明の出願件数の推移●

産業（分野）	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
管理・経営	3	17	6	20	60
ヘルスケア	10	11	17	24	48
EC・マーケティング	16	15	11	27	41
サービス業一般	14	18	14	17	31
金 融	1	0	3	10	20

特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向」

審 決 紹 介

本願商標「おいしいって、金メダル。」は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しない、と判断された事例(不服2018-11169、令和1年5月30日審決、審決公報第235号)

1 本願商標

本願商標は、「おいしいって、金メダル。」の文字を標準文字で表してなり、第35類「広告、市場調査又は分析、インターネット・郵便・電話・ファクシミリを利用した商品の販売に関する情報の提供、商品の販売に関する情報の提供、飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「宿泊施設の提供、飲食物の提供、飲食物のレシビに関する情報の提供、インターネットによる飲食物のレシビに関する情報の提供、会議室の貸与、展示施設の貸与」を指定役務として、平成29年4月4日に登録願されたものである。

2 原査定拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『おいしいって、金メダル。』の文字を標準文字で表してなること、飲食物を提供あるいは小売や卸売を行う業界においては、その構成中、『おいしい。』の文字は、普通に使用されている語であり、『金メダル。』の文字は、第一位の順位にあることを指称するものと普通で使用されているというべきであって、その構成全体から『おいしいことが一番である』の意味を容易に理解させるにとどまるものである。そうすると、本願商標は、その指定役務中、飲食物に関する役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『役務の提供に係る飲食物・飲食料品が一番おいしいものである』と、その一番おいしい飲食物・飲食料品に関する役務であることと理解するにとどまり、結局、需要者をして何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため、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、前記1のとおり、「おいしいって、金メダル。」の文字を標準文字で表してなること、当該文字は、「美味しい」という意味を有する形容詞の「おいしい」に助詞の「って」を続け、その後、「金メダル」は金めっきのメダルの意味を有する名詞の「金メダル」を組み合わせてなるものであり、その組合せからは、原審が示した「おいしいことが一番である」との意味を表した語句などとして理解されるとまではいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、上記意味を表した語句などとして、広く一般に使用されてい

るといった事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務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役務であることを認識することができないものとはいえず、かつ、役務の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「CREPE BAUM」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、と判断された事例(不服2018-15643、令和1年6月5日審決、審決公報第235号)

1 本願商標

本願商標は、「CREPE BAUM」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶、コーヒー、ココア、菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ビザ、ホットドッグ、ミートパイ、調味料、穀物の加工品、チョコレートスプレッド、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ」を指定商品として、平成29年4月11日に登録願されたものである。

2 原査定拒絶の理由(要点)

原査定は「本願商標は、『CREPE BAUM』の文字を標準文字で表してなること、その構成中、『CREPE』の文字は、『小麦粉・牛乳・卵などを混ぜ、鉄板などでごく薄い円形に焼いたもの』を、『BAUM』の文字は、『バター・砂糖・卵・小麦粉・コーンスターチなどを混ぜ合わせて、切り口が木の年輪に似た層を表すように、太い棒に少しずつ塗り重ねながら焼いた菓子』を指称する『バウムクーヘン』の略称と認められることから、本願商標は全体として『クレープを使用したバウムクーヘン』といった意味合いを認識させる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『菓子』に使用するときは、単に商品の品質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、上記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、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、前記1のとおり、「CREPE BAUM」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、本願商標は、「CREPE」及び「BAUM」の各文字を結合してなるものと認識し得るもの、原審説示の「クレープを使用したバウムクーヘン」であることを直ちに認識するものとはいえない。

また、当審において職権をもって調査するも、「CREPE BAUM」の文字が、上記指定商品との関係において、商品の品質を具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、かつ、当該文字に接する取引者、需要者が、それを商品の品質を表示したものとして認識するとするべき事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示する標準のみからなるものとはいえず、また、商品の品質について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。

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35年	商標登録第 547580号～第 548594号
45年	商標登録第 845101号～第 847192号
55年	商標登録第 1406407号～第 1410378号
平成2年	商標登録第 2208911号～第 2215292号
平成12年	商標登録第 2724365号
平成12年	商標登録第 3371346号～第 3371359号
平成12年	商標登録第 4357752号～第 4363770号
平成22年	商標登録第 5298509号～第 5305407号

各年の2月1日～2月28(29)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受け付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10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9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
令和1年6月分	25,305	15,698
前 年 比	96%	110%

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