

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



2020・7・10



令和二年盛夏

解説

ビジネスモデル特許の進歩性判断
知的財産高等裁判所 令和元年(行ケ)
第10072号 審決取消請求事件
判決言渡 令和2年3月17日

第1 事案の概要

原告は、発明の名称を「ホストクラブ来店勧誘方法及びホストクラブ来店勧誘装置」とする発明について特許出願(特願2017-79818)を行ったところ拒絶査定を受け、不服審判請求するとともに(不服2018-3578号)、特許請求の範囲を補正(本件補正)した。これに対して、特許庁は、本件補正を却下し、「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本件訴訟を提起した。

原告は、発明の名称を「ホストクラブ来店勧誘方法及びホストクラブ来店勧誘装置」とする発明について特許出願(特願2017-79818)を行ったところ拒絶査定を受け、不服審判請求するとともに(不服2018-3578号)、特許請求の範囲を補正(本件補正)した。これに対して、特許庁は、本件補正を却下し、「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本件訴訟を提起した。

原告は、取消事由として、進歩性判断の誤りを主張し、知財高裁は、引用発明から容易に想到できたものではないと判断して本件審決を取り消した。

ここでは、本件補正発明と、引用発明との相違点1'、2'に関する知財高裁の判断部分についてのみ紹介する。

第2 判決

- 1 特許庁が不服2018-3578号事件について平成31年4月8日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は、被告の負担とする。

第3 理由

(一致点)

本件審決が認定した本件補正発明と引用発明との一致点は次のとおり。所定の場所に向向かなければ体験できないサービスを顧客となり得る者である潜在顧客がその場所に向向くことなく仮想体験できるようにする販売促進活動の方法であって、

顧客となり得る者である潜在顧客に販売促進のための配布物を提供するステップを含んでおり、

当該配布物は、スマートフォンを装着することにより仮想体験サービス提供サーバーに記憶された仮想現実動画ファイルを当該仮想体験サービス提供サーバーが再生することによって仮想現実動画を視聴し得るようにする、紙製の仮想現実ゴーグルを備えており、

当該仮想体験サービス提供サーバーにはスマートフォンからの操作により実行可能とされて仮想現実動画ファイルをスマートフォンに送って視聴させるプログラムである仮想体験サービス提供プログラムが実装されており、当該サーバーの記憶部には仮想現実動画ファイルが記憶されている、方法。

相違点

本件訴訟において、本件補正発明と引用発明との間に以下の相違点1'、2'が存在することについては当事者間に争いが無い。

(相違点1')

本件補正発明は、所定の場所に向向かなければ体験できないサービスが「ホストクラブ」で、また、事前体験が「来店」の「勧誘」のためであるのに対し、引用発明は、所定の場所に向向かなければ体験できないサービスが「ホストクラブ」ではなく、また、事前体験が「来店」の「勧誘」のためであることが明示されていない点。

(相違点2')

本件補正発明は、仮想現実動画ファイルが、「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル」であるのに対し、引用発明は、かかる構成を備えていない点。

相違点1'について

引用発明は、「広告代理店による販促支援に係る、テーマパークの事前体験などが想定された、サービスなどの疑似体験による販促の方法」であるところ、引用例1には、「実際に向向かないと分からない感覚を

時や場所を選ばず疑似体験できる」との記載があり、具体例として、「自動車の新商品体験、マンションの内覧、テーマパークの事前体験など」、「その場に居るかのような体験ができる(水族館の映像)」、「三菱自動車は、多目的スポーツ車(SUV)の運転席で「星空を見ながらのドライブ」を疑似体験するデモを実施。」、「明治もカップアイスのキャンペーンに活用した。」等の記載がある。

したがって、引用発明は、VR映像によるサービスの疑似体験により、実際に当該体験をしてみたいと思わせて、来園、来場につなげるものを広く含むものであると解され、「来店」の「勧誘」も含まれることは自明である。

また、引用例1には、サービスの内容として、自動車の新商品体験、マンションの内覧、テーマパークの事前体験、水族館、星空を見ながらのドライブ、カップアイスなどが挙げられていることに照らすなら、引用発明の販売促進の対象には限定はなく、VR映像による疑似体験をできるものであれば、何でもよいと解され、特定の業種を除外する旨の記載や示唆はないから、「ホストクラブ」も含まれる。よって、引用発明における販売促進の対象を「ホストクラブ」のサービスとし、「来店」の「勧誘」に用いることは、当事者が容易に想到し得た事項である。

相違点2'について

本件補正発明の「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル」の意義は、請求項の記載自体から一義的に明らかとはいえないので、本件明細書の記載を参酌する必要がある。

本件明細書の記載によれば、本件補正発明の「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル」との記載は、「潜在顧客」がホストクラブに行く動機付けとなる「心理状態」にそれぞれ対応した「ホストとの会話により顧客をリラックスさせたり」、「ストレスを解消させたり」、「癒したりする」などの異なる「メンタルケア」を行うべく、「ホストクラブ」に入店してホストから接客のサービスを受け、店を出るまでの状況」をそれぞれ撮影した「複数の異なる仮想現実動画」のファイルであることを意味するものと理解される。

相違点2'の容易想到性について

引用発明の販売促進の対象を「ホストクラブ」のサービスとし、ホストクラブへの「来店」の「勧誘」の目的で使用した場合、「仮想現実動画」は、潜在顧客を対象とした、ホストクラブで提供するサービスを疑似体験する動画となり得ると解される。

しかしながら、引用例1には、「仮想現実動画」について、「メンタルケア」を行うものとする点や、「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なる」仮想現実動画ファイルとすることについて、記載も示唆もない。

また、かかる事項が周知であったと認めるに足りる証拠もない。

そうすると、引用発明に基づき、相違点2'に係る「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル」の構成を当事者が容易に想到し得たとはいえない。

よって、相違点2'に係る本件補正発明の構成は、当事者が容易に想到し得たものではない。

よって、本件補正発明は、引用発明及び周知技術に基づいて、当事者が容易に発明をすることができたものではないから、本件補正を却下した本件審決の判断には誤りがあり、原告主張の取消事由は理由がある。

第4 考察

本願発明は国際特許分類(IPC)でG06Qが付与される、いわゆる、ビジネス関連発明(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)である。

相違点1'のように、取り扱う情報やサービスの内容・種類を、従来公知のものから変更するだけなら簡単・容易で進歩性欠如とされるが、相違点2'のように、従来公知の事項から簡単・容易に発想できる程度に変更したに過ぎない情報・サービスを提供するものであっても、提供形式・形態などに従来の手法・やり方と異なっている点があれば、新規性が認められるだけでなく、進歩性が認められて特許成立することもある。ビジネス関連発明の特許性検討に特有な視点であると思われる。実務の参考になるとと思われるので紹介した。以上

知的財産推進計画2020を決定

～新型コロナ後の「ニュー・ノーマル」に向けた知財戦略～

政府の知的財産戦略本部は、「知的財産推進計画2020～新型コロナ後の「ニュー・ノーマル」に向けた知財戦略～」を決定した。

新型コロナ後のニュー・ノーマル（新たな日常）の下で「脱平均」「融合」「共感」及び「デジタル革新」を進めるために必要な政策の基本方針を示した。

推進計画では、新型コロナの感染拡大の影響で社会全体のデジタルトランスフォーメーションが加速していることから、新型コロナ後の「ニュー・ノーマル」においては、医療、教育、行政など、あらゆる分野でデジタルトランスフォーメーションを一気に進める好機だとしている。

また、現在、国内外の大学やグローバル企業等が新型コロナ対策に利用可能な特許を無償開放する動きが広がっている。オープンソースソフトウェアや特許の無償開放は、新型コロナ対策をはじめとする公益目的のた

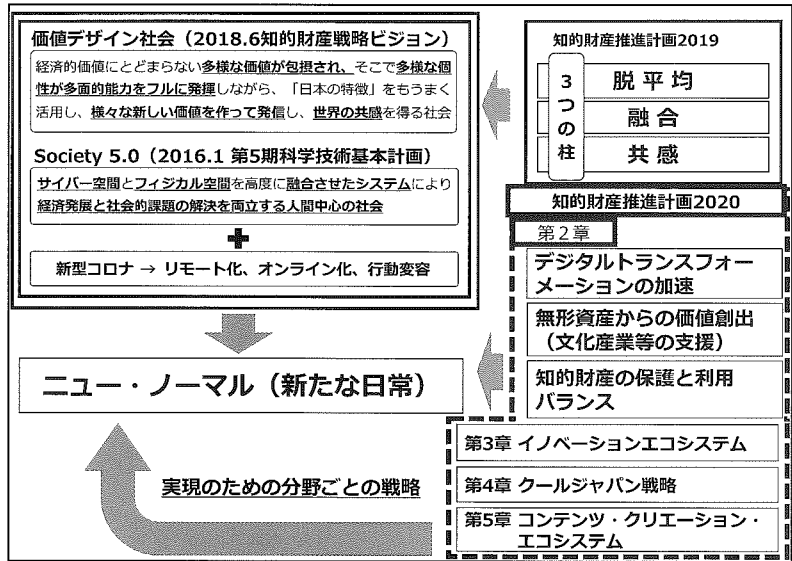
め、知的財産に係る排他的独占権の行使を控え、知的財産の利用促進を図る動きであると評価している。

オープンイノベーションや協働・共創は、価値デザイン社会を支える柱の一つである「融合」のための中核的な手法だとしている。こうした取り組みについては従来、我が国は世界の潮流に後れをとっていると指摘されてきたが、新型コロナ対策を契機として、社会実装が進むことが期待されるとしている。

◇知的財産推進計画2020（首相官邸HP）

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikaku20200527.pdf>

●これからの知財戦略と「知的財産推進計画2020」●



(知的財産推進計画2020より抜粋)

改正著作権法が成立 違法DLの対象拡大

■2021年1月1日施行■

インターネット上の「海賊版サイト」の対策を強化するための著作権法の改正案が成立した。2021年1月1日に施行される。

改正著作権法では、違法なダウンロード（DL）の対象範囲を音楽や映像だけでなく、漫画や書籍、論文など、すべての著作物に拡大した。著作権者に許可なく違法に公開されたものとして知らず漫画や写真、論文などの著作物をダウンロードすると、私的な目的であっても違法となる。

一方、利用者の萎縮を避けるため、規制対象の除外を設けている。例えば、スマートフォンのスクリーンショットやライブ配信などの映像などに映り込んだ著作物は対象外としたほか、二次創作物やパロディー作品も対象から除外した。

また、文化庁は「軽微な場合」も規制対象か

ら除外するとして、具体的な線引きを指針でまとめている。それによると、論文や記事は半分程度を引用した場合に違法とし、漫画では数十ページの1コマは軽微と判断されるが、1話の半分程度や4コマ漫画の1コマのダウンロードは規制対象としている。

●改正著作権法の主なポイント●

- ◇漫画、書籍、論文など全著作物を対象に無断で掲載されたとして知らずダウンロードする行為を違法化
- ◇二次創作物やパロディー作品、無断掲載の画像がスマートフォンのスクリーンショットに写り込んだ場合は対象外
- ※規制の対象
漫画の1話の半分程度、4コマ漫画の1コマ、論文や記事の半分程度
- ※軽微なものとして除外
漫画では数十ページの1コマ、長文の論文や新聞記事の1行～数行、数百ページの小説の1ページ～数ページ

審 決 紹 介

本願商標「不動産経営力鑑定士」は、商標法第4条第1項第7号に該当しないと判断された事例（不服2019-11352、令和2年3月19日審決、審決公報第245号）

1 本願商標

本願商標は、「不動産経営力鑑定士」の文字を横書きしてなるところ、第35類「経営に関する診断又は経営に関する助言、経営に関する情報の提供、市場調査又は分析、商品の販売に関する情報の提供、ホテルの事業の管理、職業のあっせん、輸出入に関する事務の代理又は代行、書類の複製、広告用具の貸与、求人情報の提供」を指定役務として、平成30年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定 of 拒絶の理由の要点

本願商標は、前記1のとおり、「不動産経営力鑑定士」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「不動産」の文字は、「民法上、土地およびその定着物（建物・立ち木など）の」と、「経営」の文字は、「継続的・計画的に事業を遂行すること。特に、会社・商業など経済的活動を運営すること。」を、「力」は、「能力。」を、「鑑定」の文字は、「物の真偽・良否などを見定めること。」を、「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。」をそれぞれ意味する語であるから（「広辞苑第六版」岩波書店）、その構成全体として、「不動産事業を運営する能力を鑑定する資格を有する者」程の意味合いを想起させるものである。

また、本願商標の構成中の「士」の文字は、末尾に配されて、一定の国家資格をもった者又はそれらの資格自体を表すものとして理解される場合もあるものである。

しかしながら、当審において、職種により調査したところによれば、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や国家資格を想起させるような事情及び本願商標と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実は見出せなかった。

そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、これより直ちに国家資格を表すものであるかのように誤認するおそれがあるということではできず、また、国家資格の制度に対する社会的信頼を失わせるものと認めることもできない。

したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということではできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7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「一番酒場」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2019-9895、令和2年3月31日審決、審決公報第245号）

1 本願商標

本願商標は、「一番酒場」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成30年2月13日に登録出願されたものである。

2 原査定 of 拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「一番酒場」の文字を書してなり、その構成中の「一番」の文字は、「同種のものの中で最もすぐれたもの。この上もなく。」の意味を有し、また、「酒場」の文字は、「酒を飲ませる店。居酒屋・バーの類。」の意味を有するので、全体よりは、「最もすぐれた居酒屋、この上もない居酒屋」程の意味を理解させるものである。そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、顧客の吸引、役務の提供促進等のためのキャッチフレーズを表示したものと理解させるものといえ、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、前記1のとおり、「一番酒場」の文字からなるところ、その構成中の「一番」の文字が、「同種のものの中で最もすぐれたもの。」を意味し、「酒場」の文字が、「酒を飲ませる店。」（いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第六版」）を意味する語であるとしても、これらの文字を一連一体に結合した「一番酒場」の文字が、その指定役務との関係において、直ちに原審説示のような役務の宣伝広告を表示したものとして理解、認識されるとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語であると認識するとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「一番酒場」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、その指定役務の宣伝広告を表示するものとして、一般に用いられ、取引上普通に使用されていると認め得る事情は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、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商標とはいえないものであり、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。

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135年	商標登録第 561058号～第 563938号
〳 45年	商標登録第 881423号～第 885894号
〳 55年	商標登録第1446329号～第1449868号
平成2年	商標登録第2286902号～第2294594号
平成12年	商標登録第3371388号～第3371392号
平成12年	商標登録第4436046号～第4442564号
平成22年	商標登録第5372178号～第5380069号

各年の12月1日～12月末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年間こととなります。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29年8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7月中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2年4月分	20,789	14,150
前 年 比	88%	68%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoukei/syutugan_toukei_sokuho.htm