

# 知的かけはし

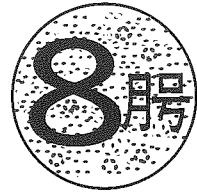
クレオ国際法律特許事務所

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・8・10

## スタートアップの実態調査 ▽公取委▽

### 約15%が知財で不利益な扱い

公正取引委員会は、スタートアップ企業と大企業の取引状況に関する実態調査の中間報告を公表した。

それによると、約15%のスタートアップ企業が、知的財産やノウハウをめぐり、「納得できない行為」を経験し、うち75%が今後の取引への影響を懸念して受け入れざるを得なかったとしている。

公取委のヒアリングでは、「自社の重要な資料（アルゴリズム含む）を取引先が他社に開示することがあった」「スタートアップ側だけが秘密情報を開示するなど、大企業だけに一方的に有利な条項があった」などの訴えがあり、大企業と不利な契約を強いられている実態が浮き彫りとなった。

大企業側が有利な立場を利用してスタートアップに不利益を与えれば独占禁止法の「優越的地位の濫用」にあたるおそれがあり、公取委は詳しく実態調査を進める方針。

## 商標の指定役務 ▽特許庁▽

### 「仮想通貨」は「暗号資産」に変更

「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、「資金決済に関する法律」（資金決済法）に定められた「仮想通貨」の呼称が「暗号資産」に変更となった。

改正資金決済法の施行（令和2年5月1日）に伴い、「暗号資産」に関する役務と認められる表示の例が以下のように変更となった。

出願日が令和3年1月1日以降の商標登録出願においては、採択できない表示として審査されるため注意が必要。

#### <認められる例>

第36類（類似群コード：36A01）

「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換」  
「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ・代理」  
「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に関して行う利用者の金銭の管理」

「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ・代理に関して行う利用者の金銭の管理」

「他人のために行う暗号資産の管理」

<認められなくなる例（令和3年1月1日以降の出願から）>

第36類（類似群コード：36A01）

「仮想通貨交換業に係る仮想通貨の売買」

「仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換」

「仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換の媒介・取次ぎ・代理」

「仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換又は仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換の媒介・取次ぎ・代理に関して利用者の金銭又は仮想通貨の管理」

## 改正特許法 ▽特許庁▽

### 査証制度、10月1日施行

令和元年改正特許法は2020年4月1日に施行されたが、施行が未定だった「査証制度」の創設が10月1日施行と決定された。

査証制度は、裁判所が選定した中立な立場の専門家が、被疑侵害者のオフィスや工場等に立ち入り、特許権侵害の立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書（査証報告書）を提出する制度。

査証による証拠収集は、製品を分解しても分からないような製造方法やプログラム、市場に出回っていないようなBtoB製品、さらには持ち出すことが困難な大掛かりな工場設備などの場合、従来、権利者が入手できなかった証拠が入手しやすくなり、侵害の立証がしやすくなると考えられる。

査証の要件は厳格に設定されており、「侵害行為の立証に必要（必要性）」「特許権侵害の可能性が高い（蓋然性）」「他の手段では証拠が十分に集まらない（補充性）」「相手方の負担が過度にならないこと（相当性）」などが明文化されている。

また、秘密保護の仕組みも含まれ、立ち入りを受ける側からの専門家選定に対する異議申し立て、報告書中の秘密情報の黒塗り、専門家の秘密漏えいに対する刑事罰などが規定されている。

**解説**

**進歩性の判断（一致点・相違点の認定）  
知的財産高等裁判所 令和元年（行ケ）  
第10116号 審決取消請求事件  
令和2年5月20日判決言渡**

**第1 事案の概要**

原告は、発明の名称を「回転ドラム型磁気分離装置」とする発明について特許出願（特願2014-202824号）を行ったところ拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求すると同時に特許請求の範囲を補正した（本件補正）。特許庁は、不服2018-12494号として審理し、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）をした。原告が本件審決の取り消しを求めて出訴した。

本件審決の概要は、本件補正後の請求項1に係る発明（本件補正発明）も、本件補正前の請求項1に係る発明も、実願昭50-104558号（実開昭52-19080号）のマイクロフィルム（引用文献1）に記載されている発明（引用発明）であるから新規性欠如である。新規性が認められるとしても、引用発明及び引用文献1に記載された事項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進歩性欠如というものである。

知財高裁は、「本件補正発明が新規性又は進歩性を欠如するということではできない」として本件審決を取り消した。

**第2 判決**

- 1 特許庁が不服2018-12494号事件について令和元年7月22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**

**本件補正発明と引用発明との一致点**

本件補正発明と引用発明との一致点及び、相違点は以下のとおり。

**一致点**

「複数の磁石を配置した第1の回転ドラムを備え、使用済みクーラント液中の磁性体を分離する回転ドラム型磁気分離装置において、複数の磁石を配置した第2の回転ドラムを備え、前記第2の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと、前記第1の回転ドラム下部に底部材とを備え、前記スクレパーにより掻き取られた磁性体が前記第1の回転ドラムへ誘導される回転ドラム型磁気分離装置。」である点

**相違点**

**相違点1（争いがない）**

本件補正発明は「第2の回転ドラムが使用済みクーラント液中の磁性体を磁化することで、該磁性体を互いに吸着させて大きく」なるものであるが、引用発明は磁性体が互いに吸着して大きくなっているか否かが不明な点

**相違点2（争いがない）**

本件補正発明は、「複数の磁石を配置した第2の回転ドラムを、前記第1の回転ドラムよりも使用済みクーラント液が流入してくる手前側に備え、使用済みクーラント液は、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かって流れ」ることにより、スクレパーにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態のまま「使用済みクーラント液の流れに沿って前記第1の回転ドラムへ誘導される」ものであるが、

引用発明は、マグネットドラム25からマグネットドラム27に向かって混濁液が流れているか否かが明らかでなく、また、カキ取り板39によって掻き取られた鉄粉が大きくなった状態のまま、混濁液の流れに沿ってマグネットドラム25からマグネットドラム27へ誘導されるものであるかが不明である点

**相違点3'**

本件補正発明では、第1の回転ドラムと底部材との間にクーラント液の流路を形成するのに対し、引用発明は、上記のような流路を形成しているか否かが不明な点

これに対し、被告は、引用文献1においては、タンク17の底部が底部材に相当し、マグネットドラム27とタンク17の底部との間に混濁液の流路が形成されるとして、相違点3は存在しないと主張する。

しかし、本件補正発明に係る特許請求の範囲の記載は、「・前記使用済みクーラント液は、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かって流れ、・前記第2の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るス

クレパーと、前記第1の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え、前記スクレパーにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態のまま、前記使用済みクーラント液の流れに沿って前記第1の回転ドラムへ誘導されることを特徴とする回転ドラム型磁気分離装置。」というものであり、同記載からすると、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かうクーラント液は、第1の回転ドラム下部に第1の回転ドラムと底部材との間に形成された流路を流れるものであって、スクレパーによって掻き取られた磁性体を第1の回転ドラムに誘導するものであると解される。そして、このことは、本件明細書に、・・・と記載されていることから、裏付けられているとすることができる。

したがって、本件補正発明の特許請求の範囲の「流路を形成する」とは、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かうクーラント液の流路を形成するものと解すべきである。

引用文献1には、マグネットドラム27（第1の回転ドラムに相当）とタンク17の底部との間にマグネットドラム25（第2の回転ドラムに相当）からマグネットドラム27に向かう混濁液の流れが生じていることは記載されていないから、相違点3'は存在し、被告の上記主張は理由がない。

**相違点2、3'の判断について**

**本件補正発明におけるクーラント液の流れ**

第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かうクーラント液は、第1の回転ドラムの下部に第1の回転ドラムと底部材によって形成された流路を流れるものであり、スクレパーによって掻き取られた磁性体を第1の回転ドラムに誘導するものであると解される。

**引用文献1におけるタンク17内の混濁液の流れ**

引用文献1の記載からすると、・・・、排出口15からタンク17内に投入された混濁液の流れがマグネットドラム27とカキ取り板39の間隙にまで流れ込み、カキ取り板39に沿って不純物をマグネットドラム27に誘導するかどうかは明らかではないというべきである。

引用文献1の記載からすると、・・・、（排出口15からタンク17内に投入された混濁液に含まれる鉄粉等の）不純物がマグネットドラム25からマグネットドラム27に移動するのは、カキ取り板39の表面に沿って送り出されることによるものであり、混濁液の流れに誘導されるものとは必ずしも認められない。

引用文献1の第3図によると、・・・、マグネットドラム25とマグネットドラム27の間にあるカキ取り板39の右側（上側）の部分においては、マグネットドラム27の回転方向である下から上に向かった混濁液の流れが生じる可能性が高く、したがって、カキ取り板39に沿ってマグネットドラム27に不純物を誘導する混濁液の流れが生じているとは必ずしも認められない。

その他、引用文献1には、マグネットドラム27とタンク17の底部の間に、マグネットドラム25からマグネットドラム27に向かう、スクレパーによって掻き取られた磁性体を誘導する混濁液の流れが生じていることを読み取ることができる記載があるとは認められないから、当業者が、引用文献1の記載から、引用発明について、上記の流れが生じていることを読み取ることができず、また、上記の流れが生じる構成とすることを容易に想到するということができないというべきである。

したがって、相違点2、3'は、いずれも実質的な相違点であり、かつ、当業者は、これらを容易に想到することができたと認められない。

以上のとおり、本件補正発明が新規性又は進歩性を欠如するということではできない。したがって、原告の主張する取消事由は理由がある。

**第4 考察**

特許請求している発明（本願発明）の進歩性判断は、本願発明と引用文献記載の発明とを対比し、両者の間的一致点、相違点を認定した上で、引用文献や、その他の副引用文献の記載に基づいて、相違点についての容易想到の論理付けができるかどうか、として進められる。

今回の判決では、本件特許出願の明細書の記載と、引用文献の明細書の記載とを詳細に対比、検討した上で、特許庁審決では認定されていなかった相違点が両者の間に存在していることを指摘し、この相違点について、容易に想到し得たとはできないとして特許庁審決が取り消された。

進歩性の有無を検討・判断する際の参考になるとと思われるので紹介した。

以上

# 『モデル契約書ver1.0』公開 交渉時に留意すべきポイント

■経済産業省■

経済産業省は、研究開発型スタートアップと事業会社の連携を促進するため、共同研究契約やライセンス契約交渉時に留意すべきポイントを解説した『モデル契約書ver1.0』を公開した。

近年、大企業がスタートアップと連携し、新たな価値を創造するオープンイノベーションが重要視されているが、スタートアップには専門部署がないなど、契約に関する知識が不足している面もあることから、経済産業省は、適切な契約を促すための「モデル契約書」を策定した。

モデル契約書には、交渉の際に必要な「秘密保持契約」「PoC（技術検証）契約」「共同研究開発契約」「ライセンス契約に関するモデル契約書」が提示されている。

また、仮想の取引事例を設定して、契約書の取り決め内容を具体化することで、交渉の「勘所」を学ぶことができる。

契約書の文言の意味を逐条解説で補足することで、当該記載を欠いた場合の法的リスクなど、契約に潜むビジネスリスクへの理解を深めることもできる内容となっている。

公正取引委員会による「スタートアップの取引慣行に関する実態調査」の中間報告で明らかになった問題事例にも対応しており、実際の契約交渉で論点となるポイントを知ることができる。

今後、他社と共同開発やライセンス契約を行う際には、どのような点に留意して交渉すべきかを参考になると思われる。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

# 令和元年意匠法改正の 特設サイトを作成

■特許庁■

特許庁は、令和元年意匠法改正の特設サイトを作成し、意匠法改正に関する最新情報を紹介している。

意匠法は大幅に改正され、保護対象の拡充、関連意匠制度の見直し、意匠権の存続期間の変更などが行われた。意匠法改正は令和元年特許法等の一部を改正する法律として公布され、ほとんどの規定は本年4月1日から既に施行されている。

今回の法改正の大きな特徴として、保護対象の拡充があげられる。これまで意匠法の保護対象は「物品」に限られ、不動産や個体以外のものなど「物品」でないものは保護されなかったが、本改正により、「物品」のデザインに加え、物品に該当しない建築物（店舗、ビル、橋）やクラウド上の画像

## ■モデル契約書ver1.0タームシート■ (秘密保持契約（新素材）用)

作成日：●年●月●日

作成者：●●●●

当事者	X社（甲） Y社（乙）
目的	甲が開発した放熱特性を有する新規素材αを自動車用ヘッドライトカバーに用いた新製品の開発を行うか否かを甲乙共同で検討するため
秘密情報	無限定（※オプション1を採用と想定）
義務	秘密保持（複製物含む）
公表	相手方の事前承諾なく下記を公表可能 →甲乙間で、甲が開発した放熱特性を有する新規素材αを用いた共同研究の検討が開始された事実
禁止	目的外使用、リバース・エンジニアリング
次の契約締結	PoC又は共同研究開発契約の締結に向けて最大限努力。乙は、同契約を締結するか否かを、本契約締結後2か月を目処に通知
損害賠償	制限無し
期間	契約期間：1年間 契約期間中に開示された秘密情報：本契約終了後も3年間保護
準拠法	日本法
裁判管轄	●地方裁判所
その他	秘密情報の返還・廃棄、差止め、協議事項

経済産業省：「モデル契約書ver1.0」より抜粋

詳細は経済産業省HP

<https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html>

デザインも保護対象とされ、建築物の内装も登録できるようになった。

具体的には、画像では、商品購入用の画像や時刻表示用画像、建築物では、博物館やホテル、内装では、店舗の内装や渡り廊下の内装などの登録が可能となった。

新たに保護対象となった意匠の出願状況については、多くの企業から高い関心が示されているとして、特許庁はサイトで「画像」「建築物」「内装」の意匠登録出願件数を公表した。

### ◇新たな保護対象についての意匠登録出願件数

画像	建築物	内装
239件	133件	98件

(令和2年7月1日時点で取得可能なもののみ)

詳細は特許庁「令和元年意匠法改正特設サイト」  
[https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou\\_kaisei\\_2019.html](https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html)

# 審 決 紹 介

本願商標(別掲)は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当しない、と判断された事例(不服2019-9671、令和2年4月27日審決、審決公報第246号)

別掲(本願商標)

## 1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成よりなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおり商品として、平成30年3月8日に登録出願されたものである。

その後、当審における令和元年7月22日付けの手續補正書により、その指定商品は、第30類「甘酒、甘酒のもと、こうじ又はこうじで作られた食材を使用したドレッシング、こうじ」と補正された。

## 2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『魚沼醸造』の文字を横書きしてなるところ、その構成中『魚沼』の文字は『新潟県南東部の市』の意味を、『醸造』の文字は『発酵作用を応用して、酒類・醤油・味噌・味酢などをつくること』の意味を認識させるから、全体として『新潟県魚沼市で醸造する』程の意味合いを理解させる。また、食品の分野において、ある地域で醸造される商品であることを示すために、『〇〇醸造』(〇には地名が入る。)の語を用いて、実際に商品を販売している実情がある。そうすると、本願商標は、その指定商品に使用するとき、[新潟県魚沼市で醸造される商品]であることを表したものと理解するにとまり、自他商品の出所識別標識としては認識し得ない。したがって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものだから、商標法第3条第1項第3号に該当し、『新潟県魚沼市で醸造される商品』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、別掲のとおり、『魚沼醸造』の文字を、筆文字風の書体で横書きしてなるところ、その構成中の「魚沼」の文字は「新潟県南東部の市」(『広辞苑 第6版』岩波書店)を示す語で、「醸造」の文字は「発酵作用を応用して、酒類・醤油・味噌・味酢などをつくること」(前掲書)の意味を有する語であるところ、両語を結合しても直ちに特定の意味を認識、看取させるものではない。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標又はそれに類する文字が、商品の品質等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、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するといふべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、全体として特定の意味を有さない一連の造語よりなるものというのが相当であって、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当せず、また、商品の品質(産地)の誤認を生じるおそれはないから、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(別掲)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2019-17735、令和2年5月18日審決、審決公報第246号)

## 1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成よりなり、第30類「焼きおにぎり」を指定商品として、平成29年10月20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、少し丸みを帯びた四角形の図形の内部に、『焼』の文字と『おにぎり』の文字を上下二段で横書きしてなるところ、食品の分野において、焼いたおにぎりのことを「焼(き)おにぎり」と称している実情がある。そうすると、本願商標を本願に係る指定商品に使用したときは、『焼きおにぎり』であること(商品の普通名称)を表したものとして理解するにとまり、自他商品の識別標識としては、認識し得ないものといえる。そして、本願商標は、四角形の図形の内部に、『焼』の文字と『おにぎり』の文字を上下二段で横書きした構成からなるところ、これをもって需要者が自他商品識別標識として認識するとはいい難く、『焼』の文字と『おにぎり』の文字以外に自他商品識別標識として機能する文字や図形は含んでいない。してみれば、本願商標は、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であるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨を認定、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、別掲のとおり、やや丸みを帯びた紺色の四角形の中に、同じく紺色で、極太の「焼」の文字と、小さく「おにぎり」の文字を二段で書いたもの(以下「焼」と「おにぎり」の文字をまとめて「文字部分」という。)を、少し左斜めに傾けた構成よりなるものである。そして、その構成全体を同じ色で着色したうえで陰影をつけていること、また、同じ書体で書かれた上段の「焼」の文字と下段の「おにぎり」の文字が、それぞれの両端を揃えたうえで四角形の内部にバランス良く配置されていることから、四角形と文字部分との一体感が強く、全体として外観上まともよい印象を与えるものであり、図形全体が少し斜めに傾いていることも相俟って、構成全体として印象のごとき印象を与えるものである。

してみれば、たとえ、本願商標の構成中、文字部分が、指定商品との関係において、「焼いたおにぎり」を容易に認識させ、商品の品質を表示するものであって、自他商品の識別標識として機能し得ない場合があるとしても、本願商標は、前述のとおり、全体として、印象のごとき印象を与える商標として需要者に認識されるべきものというのが相当である。

そして、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、本願商標の構成態様で、「焼おにぎり」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えるほどに、取引上一般に使用されている事実は発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、本願商標を自他商品の識別標識と認識することができないといふべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、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續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36年	商標登録第 564018号～第 566000号
46年	商標登録第 885912号～第 887991号
56年	商標登録第1449902号～第1453700号
平成3年	商標登録第2294605号～第2300992号
平成13年	商標登録第4442569号～第4449724号
平成23年	商標登録第5380070号～第5387716号

各年の1月1日～1月31日までに設定登録された商標権

●この手續期間は、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間について

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9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8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5月分	19,579	20,429
前 年 比	90%	154%

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)