

# 知的かけはし

弁護士法人 クレオ国際法律特許事務所

編集発行人 弁護士西脇 怜史

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町 1-39-5 水天宮北辰ビル9階

TEL 代表 03-6821-9510

法務部 03-6821-9520

商標部 03-6821-9540

FAX 共通 03-6821-9550



2021・10・10

## 審決取消訴訟

### ▽知財高裁▽

### 「マツモトキヨシ」の音商標認める

テレビCMなどで使用されている「マツモトキヨシ」の音商標出願（商願2017-7811）が「他人の氏名が含まれる」などと登録を拒絶されたとして、ドラッグストア大手・マツモトキヨシホールディングスが、特許庁の審決取り消しを求めた訴訟で、知財高裁は、マツキヨ側の主張を認める判決を言い渡した。

商標法は「他人の氏名」を含む商標を、同姓同名の他人の承諾なしには登録できないと定めている。音商標は2015年に導入され、マツキヨは17年に出願したが、特許庁は、電話帳「ハローページ」に「マツモトキヨシ」と読む別人が複数掲載されていることなどを理由に商標登録を拒絶していた。

これに対し、知財高裁は、マツキヨの音商標は『「マツモトキヨシ」の広告宣伝（CMソングのフレーズ）として広く知られていた」と認定。「通常、容易に連想、想起するのはドラッグストアの店名としての『マツモトキヨシ』であって、普通は、『マツモトキヨシ』と読まれる人の氏名を連想するものと認められない」として、マツキヨの音商標は「他人の氏名」を含む商標に該当しないと判断した。

## 2021年上半期

### ▽財務省▽

### 知財侵害の輸入差し止め67%増

財務省は、2021年1～6月に知財侵害で全国の税関で差し止められた輸入品が前年同期比で67.2%増えたと発表した。

輸入差し止件数は14,600件と前年同期比で5.0%の減少となったが、輸入差し止点数は460,764点で、前年同期と比べて67.2%増と大幅に増加した。地域別の輸入差し止件数では、中国が全体の80.3%（11,721件）を占め、引き続き高水準で推移している。ベトナムやフィ

リピンも増えた。

輸入差し止件数14,600件のうち、偽ブランド品などの商標権侵害物品が構成比96.3%（前年同期比5.3%減）、次いで著作権侵害物品が2.1%（同42.1%増）。意匠権侵害物品が構成比1.1%、特許権侵害物品が構成比0.5%と前年より増加している。

品目別ではイヤホンなど電気製品が17.5%と最も多かった。人気アニメ「鬼滅の刃」関連の偽グッズなどの差し止めも大幅に増加した。

## 審判の口頭審理

### ▽特許庁▽

### 「オンライン出頭」が可能に

特許法等の改正に伴い、10月1日より審判の口頭審理において、当事者等が審判廷に出頭することなく、オンラインで手続きを行うこと（オンライン出頭）が可能になった。

本改正により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けずに口頭審理が開催可能になるとともに、デジタル化に対応するため、審判長の判断により審判廷に出頭することなく、当事者がウェブ会議システムを通じて口頭審理に関与できるようになった。これにより当事者等は移動時間を含めた金銭的、人的負担が大幅に軽減される。

オンラインでの出頭が認められる例としては、当事者・参加人のいずれかが希望し、審判長が認めた場合や感染対策のために審判長が必要と判断した場合があげられている。

オンライン出頭は、すべての当事者がオンラインで関与する場合だけでなく、一部が審判廷に出頭し、一部がオンラインで関与することも認められる。

また、複数の者が、代理人事務所、出願人企業の会議室、自宅など、複数のそれぞれ異なる場所からオンラインで関与することもできる。

証拠の原本や現物の確認を必要とする場合は、審判廷への出頭が必要（一部の者の出頭でも可）となる。

## 解説

特許請求の範囲に記載された用語の意義の解釈  
知的財産高等裁判所 令和2年(ネ)第10044号 特許権  
侵害損害賠償請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成  
29年(ワ)第29228号) 判決言渡 令和3年6月28日

## 第1 事案の概要

被控訴人(一番原告)は「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」の特許第4520670号(本件特許)の特許権者である。

控訴人(一番被告)は、セルフ式ガソリンスタンドにおいて非接触式ICカード(Felica™カード)を用いた代金決済を可能にする被告装置を販売しており、同装置にはそれを動作させるための被告プログラムが格納されている。

被控訴人(一番原告)は、被告装置、被告プログラムは本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとして、差止請求と控訴人(一番被告)に対する損害賠償請求を行った。

原審裁判所は、差止請求を認め、損害賠償請求を元本約4億5000万円の範囲で認容した(令和2年1月30日)。

一番原告、一番被告双方がそれぞれの敗訴部分をそれぞれ不服として控訴した。

複数ある争点の中の第一の争点は、充足論で、被告給油装置において用いられている電子マネー媒体(非接触式ICカード)が、本件特許に係る発明の発明特定事項に含まれる「記録媒体」に当たるか否かである。

知財高裁では、被告給油装置において用いられている電子マネー媒体(非接触式ICカード)は、本件発明にいう「記憶媒体」には当たらないというべきであると、控訴人(一番被告)装置及びプログラムは本件特許を侵害しないと判断した。

ここでは、非侵害という判断がされた充足論の部分のみを紹介する。

## 第2 判決

- 1 一番被告の控訴に基づき、原判決中、一番被告敗訴部分を取り消す。
- 2 上記部分に係る一番原告の請求をいずれも棄却する。
- 3 一番原告の控訴を棄却する。

## 第3 理由

## 非接触式ICカードの「記憶媒体」該当性

本件明細書において、本件発明の「記憶媒体」の具体的な態様としては、磁気ブリベイドカード([0033])のほか、「金額データを記憶するためのICメモリが内蔵された電子マネーカード」([0070])や「カード以外の形態のもの、例えば、ディスク状のものやテープ状のものや板状のもの」([0071])も開示されている。このように、本件発明の「記憶媒体」は必ずしも磁気ブリベイドカードには限定されない。

しかしながら、本件発明の技術的意義に照らして、「媒体預かり」と「後引落し」との組合せによる決済を想定できる記憶媒体でなければ、本件3課題(本件特許の明細書の「発明が解決しようとする課題」の欄に記載されている3つの課題)が生じることはなく、したがって、本件発明の構成によって課題を解決するという効果が発揮されたことにならないから、上記の組合せによる決済を想定できない記憶媒体は、本件発明の「記憶媒体」には当たらない。

かかる見地に基づいて検討するに、被告給油装置で用いられる電子マネー媒体は非接触式ICカードであるから、その性質上、これを用いた決済等に当たっては、顧客がこれを必要に応じて瞬間的にR/Wにかざすことがあるだけで、基本的には常に顧客によって保持されることが予定されているといえる。そのため、電子マネー媒体に対応したセルフ式GSの給油装置を開発するに当たって、物としての電子マネー媒体を給油装置が「預かる」構成は想定し難く、電子マネー媒体に対応する給油装置を開発しようとする当事者が本件従来技術を採用することは、それが「媒体預かり」を必須の構成とする以上、不可能である。

そうすると、被告給油装置において用いられている電子マネー媒体は、本件発明が解決の対象としている本件3課題を有するものではなく、したがって、本件発明による解決手段の対象ともならないのであるから、本件発明にいう「記憶媒体」には当たらないというべきである。

むしろ、電子マネー媒体を用いる被告給油装置は、現金決済を行う給油装置において、顧客が所持金の中から一定額の現金を窓口の係員に手渡すか又は給油装置の現金受入口に投入し、その金額の範囲内で給油を行い、残額(釣銭)があればそれを受け取る、という決済手順(これは乙4公報の【0002】に従来技術として紹介されており、周知技術であったといえる。)をベースにした上、これに電子マネー媒体の特質に応じた変更を加えた決済手順としたものにすぎず、本件発明の技術的思想とは無関係に成立した技術であるというべきである。

一番被告の非侵害論主張⑤は、このことを、被告給油装置の電子マネー媒体は本件発明の「記憶媒体」に含まれないという形で論じるものと解され、理由がある。

一番原告は、本件発明の「記憶媒体」は、(本件発明1における)構成要件IC及び1Fの動作に適した「記憶媒体」であれば足りる旨主張する。

しかしながら、発明とは課題解決の手段としての技術的思想なのであるから、発明の構成として特許請求の範囲に記載された文言の意義を解釈するに当たっては、発明の解決すべき課題及び発明の奏する作用効果に関する明細書の記載を参酌し、当該構成によって当該作用効果を奏し当該課題を解決し得るとされているものは何かという観点から検討すべきである。

しかるに、一番原告の上記主張は、かかる観点からの検討をせず、形式的な文言をとらえるにすぎないものであって、失当である。したがって、一番原告の上記主張は採用することができない。

以上によれば、一番被告の非侵害論主張④及び⑤は理由があるから、その余の非侵害論主張の成否について判断するまでもなく、被告給油装置及び被告プログラムは本件特許を侵害しない。

## 第4 考察

特許権者による差止請求が認められる特許権の効力範囲、すなわち、「特許発明の技術的範囲」については、特許法第70条第1項に「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」と規定されており、特許請求の範囲の記載に基づいて定められるのが原則である。

この上で、「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」と同条第2項に規定され、特許請求の範囲に記載された個々の用語の意義の解釈については、明細書にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して特許発明の技術的範囲の認定を行うことになっている。

本判決は、明細書の記載に基づいて本件特許に係る発明の発明特定事項に含まれる「記録媒体」の意義を解釈し、被告給油装置において用いられている電子マネー媒体(非接触式ICカード)は、本件発明にいう「記憶媒体」には当たらない(控訴人(一番被告)製品は本件特許を侵害しないと判断した)。

特許出願における特許請求の範囲の記載に関しては、サポート要件(特許を受けようとする発明は明細書に記載したものでなければならない(特許法第36条第6項第1号)、明確性要件(特許を受けようとする発明は明確でなければならない(同法同条同項第2号))が要求され、明細書の記載に関しては、実施可能要件(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が特許請求されている発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したものであること(同法同条第4項))が要求される。

明細書、特許請求の範囲の作成実務を行う者にとって参考になるところがあると思われるので紹介した。以上

## ビジネス関連発明 分野別の出願動向

■特許庁■

特許庁はビジネス関連発明の最近の動向についての調査結果を公表した。

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で、いわゆる「ビジネスモデル特許」とも呼ばれる。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が、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。

分野別のビジネス関連発明の出願件数の推移をみると、2019年に出願されたビジネス関連発明のうち上位を占めるのは、以下の3分野。

- ①サービス業一般（宿泊業、飲食業、不動産業、運輸業、通信業等）
- ②EC・マーケティング（電子商取引、オークション、マーケット予測、オンライン広告等）
- ③管理・経営（社内業務システム、生産管理、在庫管理、プロジェクト管理、人員配置等）

「サービス業一般」には、近年流行しているカーシェアリングサービスや民泊ビジネス等が含まれ、スマホやオンライン上で提供されるサービスの多様化を反映していると考えられる。

「EC・マーケティング」の出願増加は、フリマアプリやネットオークションを含む電子商取引の隆盛と、それに伴うマーケティングや広告ビジネスの活発化が要因と考えられる。

2015年以降、特に高い伸び率を示しているのは「管理・経営」であり、社内の業務システムや在庫管理の最適化に人工知能（AI）を活用する発

明が代表例としてあげられる。

第一次、第二次産業関連は、件数自体は少ないが、2013年から2019年にかけて2倍程度に出願が増加しており、幅広い分野でICTを活用した課題解決が図られている傾向がうかがえる。

また、ビジネス関連発明の特許出願件数は、近年増加傾向にあり、2019年は10,769件の出願があった。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（金融分野など）が拡大していることも出願増加の要因として考えられる。

| 産業（分野）               | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| サービス業一般              | 1,412 | 1,486 | 1,849 |
| EC・マーケティング           | 1,365 | 1,580 | 1,754 |
| 管理・経営                | 1,289 | 1,567 | 1,848 |
| 金融                   | 834   | 1,093 | 1,128 |
| 第二次産業<br>（製造業、建設業等）  | 171   | 185   | 256   |
| エネルギー                | 170   | 229   | 242   |
| 第一次産業<br>（農業、漁業、鉱業等） | 96    | 77    | 151   |
| 教育                   | 86    | 91    | 83    |
| 公共サービス               | 81    | 102   | 105   |

出典：特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向」より抜粋

## 中国と台湾が TPPに加入申請

中国と台湾が、日本をはじめとする11カ国が参加するTPP（環太平洋経済連携協定）への加盟を相次ぎ申請した。

中国は米国が脱退したTPPに加わることで、成長が続くアジア太平洋地域の通商分野で影響力を高める狙いがあるとみられる。

台湾はTPPに加盟することで、中国への経済依存度を引き下げる狙いがある。仮に中国の加入が実現した場合、台湾の参加は事実上不可能となるため、申請を急いだ可能性もある。中国は台湾の加盟申請に反発している。

中国と台湾がTPPに加入するには、知的財産権の保護、国有企業の優遇制限など、TPP協定が定める厳格なルールを順守することが前提と

なる。

TPPの対象となる知的財産分野に関する項目としては、「特許」「商標」「意匠」「著作権」「医薬品の保護」「地理的表示」などが規定されている。

データを扱う電子商取引などの分野でもルールを定めている。例えば、ある国が外資企業に対しサーバーを自国内に設置することを義務付けることやソフトウェアの設計図にあたる「ソースコード」の開示要求を禁止している。

また、知的財産権の行使に関する事項として、WTO・TRIPS協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）、ACTA（偽造品の取引の防止に関する協定）と同等またはそれを上回る規範を導入することが記載されている。

参加申請への今後の対応について、日本政府は、「中国がTPPの高いレベルのルールを守れるのか見極める必要がある」と慎重な立場で、加入交渉手続きを始めるかどうか、加盟各国と協議するとしている。

# 審 決 紹 介

本願商標「大山清正公」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2020-16223、令和3年7月13日審決、審決公報第261号）

## 1 本願商標

本願商標は、「大山清正公」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒、泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、清酒、直し、みりん、洋酒、果実酒、酎ハイ、中国酒、薬味酒」を指定商品として、令和元年6月27日に登録出願されたものである。

## 2 原査定定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は「大山清正公」の文字を標準文字で表してなること、その構成中「清正公」の文字に着目すると、「公」の文字は「貴人などへの敬称。名などの下につけて親しみの意を表す。」の意味があるから、「清正」という名前の者に尊敬の念を持ってあがめていることを表しているとの見方が相当である。そうすると、本願商標は、一般需要者に、戦国時代の武将の一人である、「加藤清正」公を容易に想起させるものである。そして、当該人物は、神格化され人々にあがめられており、また、これに伴い、観光振興や地域興しなど行われていることを考慮すると、本願商標を、一私人である出願人が、自己の商標として、その指定商品について独占的に使用することは、その著名な故人の名声にあやかることが考えられるから、社会公共の利益に反するものといわざるを得ない。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であるから、商標法第4条第1項第7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、上記1のとおり、「大山清正公」の文字からなること、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に、外観上まともによく一体的に表されているものであり、また、その構成中「大山」の文字は「大きな山。」「神奈川県中部にある山。」「姓氏の1つ。」等、複数の意味を有する語（「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店）であって、「清正公」の文字が戦国時代の武将の一人である「加藤清正」の敬称として用いられる場合があるとしても、本願商標に接する取引者、需要者はその構成全体をもって特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として理解、認識するとみるのが相当である。

そうすると、請求人が本願商標を出願し、登録を受けることが、地方公共団体や商工会議所等の公益的な機関による観光振興や地域興しのための施策等に「清正公」の名称を利用することについて支障を生じさせるおそれがあるとはいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「大山清正公」の文字を商標として採択、使用することが「加藤清正」の出身地である名古屋市中村区や日本国内各地のゆかりの地とされる地域等の人々の感情を害すると認め得る具体的な事情は、発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかであり、また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に

反し、社会の一般的道徳観念に反するとはいえず、加えて、他の法律によって、その商標の使用等が禁止されているものではないし、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。

さらに、本願商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の手続に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当すると認めるに足る具体的事実も見いだせない。

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商標とはいえないから、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「BIBLE」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2021-1928、令和3年2月28日審決、審決公報第261号）

## 1 本願商標

本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、令和2年2月28日に登録出願されたものである。

## 2 原査定定の拒絶の理由（要旨）

本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなること、当該文字は「聖書」を意味する英語として一般に親しまれている。

そして、聖書は、キリスト教徒にとっての聖典であって、かけがえない心よりどころとなるものであり、また、キリスト教信者は、全世界にわたって多数存在し、日本国内にも相当数いることからすれば、「BIBLE」の語を、一私人である出願人が、自己の商標としてその指定商品に独占的に使用することは、我が国及び世界のキリスト教徒の宗教的信条を損ね、国際信義にも反するおそれがあるから、出願人がこれを採択、使用することは社会の一般的道徳観念に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

## 3 当審の判断

本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなること、当該文字は「キリスト教・ユダヤ教」の聖書（聖書のように）権威ある書物、必読書。」の意味を有する英語（「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店）であり、いずれの意味においても我が国で親しまれている外来語である（「広辞苑 第7版」岩波書店）。

そのため、本願商標は、原審が指摘するようなキリスト教における聖典だけを特定するものではなく、その他の抽象的な意味（権威ある書物、必読書）をもって、一般的に広く利用されている語でもあるから、これを登録することが、国際信義に反するおそれがあるとはいえない。

また、当審による職権調査によっても、本願商標について、その構成自体が非道徳的であったり、その指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであることを示す事実は見いだせない。

以上を踏まえると、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商標とはいえず、商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、本願商標が同項同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37(1962)年 | 商標登録第 583002号～第 584182号 |
| 47(1972)年   | 商標登録第 952701号～第 957677号 |
| 57(1982)年   | 商標登録第1503686号～第1507782号 |
| 平成4(1992)年  | 商標登録第2386501号～第2397488号 |
| 平成14(2002)年 | 商標登録第3371433号～第3371434号 |
| 平成14(2002)年 | 商標登録第4546798号～第4556136号 |
| 平成24(2012)年 | 商標登録第5474283号～第5483505号 |

各年の3月1日～3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、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30年11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10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お問い合わせください。

## ●特許、商標の出願状況（推定）

|         | 特許     | 商標     |
|---------|--------|--------|
| 令和3年6月分 | 24,830 | 16,796 |
| 前年比     | 97%    | 109%   |

|         | 特許     | 商標     |
|---------|--------|--------|
| 令和3年7月分 | 22,224 | 15,181 |
| 前年比     | 96%    | 97%    |

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)