

# 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 水天宫北辰ビル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・11・10

## 「メルカリ」の類似品 ▼大阪地裁▽

### 「#他社の商品名」は商標権侵害

フリーマーケットアプリ大手「メルカリ」で自社ブランド名のハッシュタグを無断で使われ、商標権を侵害されたとして、アパレル商品などを手掛ける雑貨製造会社が「メルカリ」の出品者に表示の差し止めを求めた訴訟で、大阪地裁は商標権侵害を認めた。

「#」に続けて他社商品名を表示するハッシュタグ（検索目印）を用いて類似の出品物を宣伝する行為が商標権の侵害に当たるかが争われた。

出品者は、雑貨製造会社の巾着型バッグブランド「シャルマントサック」のハッシュタグを用いて、自作商品を販売。商品説明欄には「ハンドメイド品です」と記載していたものの、「#シャルマントサック」「#シャルマントサック風」などのハッシュタグを添えていた。ハッシュタグは検索しやすくするためのもので商標権の侵害には当たらないと主張していた。

これに対し、大阪地裁は、「利用者にとっては出品された商品がブランド品であると認識され得る」などと判断し、商標権侵害を認め、表示の差し止めを命じた。

## 審査の質についてユーザー評価 ▼特許庁▽

### 満足・比較的満足の割合が63.0%

特許庁は「令和3年度審査の質についてのユーザー評価調査」の結果を公表した。

それによると、国内出願における特許審査全般の質についての評価（全体評価）は、「普通」以上の評価の割合が95.1%（昨年度97.3%）、上位評価（「満足」・「比較的満足」）の割合が63.0%（同64.3%）だった。全体評価としては、昨年より満足度が下がり不満の割合が増えている。

「面接、電話等における審査官とのコミュニケーション」についての評価は、「普通」以上の評価の割合が95.3%（同97.0%）、上位評価割合が66.8%（同71.0%）。特許庁では、今年4月

に面接審査で利用可能なWeb会議サービスの拡充、テレワーク中の審査官がユーザーに電話連絡する手段の整備をそれぞれ行っているが、コロナ禍による審査官の在宅勤務などの影響もあり、まだまだ改善の余地があるとみている。

昨年度調査の結果に基づいて優先項目とした「判断の均質性」、「第29条第2項（進歩性）の運用」についての評価は、「普通」以上の評価の割合がそれぞれ84.6%（同86.2%）、87.7%（同88.3%）、上位評価割合がそれぞれ39.3%（同35.2%）、48.4%（同47.0%）だった。

## LEDの特許を侵害 ▼最高裁▽

### 液晶「レグザ」の敗訴が確定

液晶テレビ「レグザ」の使用部品が発光ダイオード（LED）の特許を侵害したとして、日亜化学工業が損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は「TVS REGZA」（旧東芝映像ソリューション）の上告を受理しない決定をした。請求通り1億3200万円の支払いを命じた知財高裁判決が確定した。

判決によると、対象となったのは32型の2製品で、総販売数は計約73万台、売上高は計約249億円。

一番・東京地裁は、被告製品（液晶テレビ）に使用されているLEDを基礎として実施料相当額を算定すべきとして被告製品1台当たり20～30円の支払いが相当だとし、約1795万円の支払いを命じた。

日亜化学工業は、東芝映像社が販売する液晶テレビにおけるLEDの貢献度の大きさから、LEDの売上額ではなく、東芝映像社が実際に販売する液晶テレビの売上額を損害賠償額の算定の基礎とすべきとして控訴した。

知財高裁は、液晶テレビの売上額に基づく損害賠償額の算定を行い、1億3200万円の損害賠償額を認めた。

知財高裁の判決は、LEDにかかる特許権に対する損害賠償についても、それを搭載するテレビの製品価格を基礎とした損害賠償請求が認められることを示した。

解説

進歩性の判断(主引用発明、副引用発明の技術分野の関連性が薄い場合の論理付け)  
知的財産高等裁判所 令和2年(行ケ)第10103号  
審決取消請求事件 令和3年10月6日判決言渡

第1 事案の概要

原告は、名称を「多色ペンライト」とする発明に係る特許第5608827号(本件特許)の特許権者。被告が本件特許について無効審判請求をした(無効2019-800025号)。原告が訂正請求し、特許庁は、「特許請求の範囲を訂正後の請求項〔1、2〕について訂正することを認める。訂正後の請求項1及び2に係る発明(本件発明1、2)についての特許を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」とする審決(本件審決)を下し、原告が本件審決の取消しを求めたものである。

ここでは、「本件発明1は、甲1発明(甲第1号証：インターネットのアドレス[http://monta.moe.in/wp/2013/06-22/02-02\\_1072](http://monta.moe.in/wp/2013/06-22/02-02_1072)に示される、monta@siteの「レビュー」ボタン電池でフルカラー：カラフルプロ110」と題した記事)に記載されている発明)、甲2(特開2005-235779号公報)に記載された技術事項及び周知の課題(甲10(登録実用新案第3130801号公報))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、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない」とした本件審決が取り消された部分についてのみ紹介する。

第2 判決

- 1 特許庁が無効2019-800025号事件について令和2年7月28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

進歩性の判断においては、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明又は周知の技術事項があり、かつ、主引用発明に副引用発明又は周知の技術事項を適用する動機付けないし示唆の存在が必要であり、そのためには、まず主引用発明と副引用発明又は周知の技術事項との間に技術分野の関連性があることを要するところ、主引用発明と副引用発明又は周知の技術事項の技術分野が完全に一致しておらず、近接しているにとどまる場合には、技術分野の関連性が薄いから、主引用発明に副引用発明又は周知の技術事項を採用することは直ちに容易であるとはいえず、それが容易であるというためには、主引用発明に副引用発明又は周知の技術事項を採用することについて、相応の動機付けが必要であるというべきである。

この点、甲1発明と甲2に記載された技術事項は、いずれもLEDを光源として光を放つ器具に関するものである点で共通するものの、甲1発明は筒全体が様々な色で発光するペンライトに係るものであるのに対して、甲2に記載された技術事項は、白色光又は可変色光を提供する照明装置に係るものである点で相違するから、近接した技術であるといえるとしても、技術分野が完全に一致しているとはとはいえない。そのため、甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用して新たな発明を想到することが容易であるというためには、甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用することについて、相応の動機付けが必要である。

本件審決は、甲1発明に、「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題が内在しているという課題があり、演色性を向上させるという課題も内在しており、甲2に白色及び黄色の発光ダイオードを含めてLED照明装置を構成するという公知の技術事項が記載されており、甲2には演色性を向上させるという技術事項が記載されていることから、甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用する動機付けがあり、甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用して、黄色発光ダイオードを設けることを容易に想到することができたと判断したものと認

められる。

本件審決は、甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用する動機付けがあり、甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用して本件発明1を容易に想到することができたと判断する前提として、甲1発明に、「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題が内在しているという課題があり、甲1発明に、演色性を向上させるという、甲2と共通の課題があると認定した。

しかし、甲1発明に、「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題が内在しているという課題があるとすると本件審決の認定は誤りであるし、また、本件審決が甲1発明の課題に関して認定する「演色性」(本件審決が、甲10に記載されているように周知の課題といえる)と認定する事項を含む。)は、甲2に記載された技術事項として認定された「演色性」、すなわち、照明された物体の色が自然光で見た場合に近い否かという、一般的な意味での「演色性」とは異なる。

そうすると、本件審決は、甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用する動機を基礎づける甲1発明の課題の認定を誤っているものであり、また、甲2に記載された技術事項の内容、甲1発明と甲2に記載された技術事項の技術分野相互の関係を考慮すると、甲1発明には、甲2に記載された技術事項と共通する課題があるとは認められず、そのため、甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用する動機付けがあるとは認められない。

したがって、甲1発明に甲2に記載された技術事項及び周知の課題(甲10)を採用して、黄色発光ダイオードを設けることを容易に想到することができたと認められず、これを容易に想到することができたとする本件審決の判断は誤りである。

仮に甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用する動機付けがあり、甲2に記載された技術事項を甲1発明において採用し、甲1発明において黄色発光ダイオードを備えたとしても、黄色発光ダイオードが単独で発光することにより得られる黄色の発光色、及び、前記黄色発光ダイオードとそれ以外の1つ又は2つの発光ダイオードから発せられる光が混合することにより得られる発光色という、相違点1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と認められない。

なお、本件発明1は、黄色LEDを追加した上で、白色LEDとそれ以外の1つ又は2つのLEDから発せられる光が混合して発光色を得、黄色LEDとそれ以外の1つ又は2つのLEDから発せられる光が混合して発光色を得るとの構成をとることによって、電圧が低下した状態においても発色のバランスを保つことができるものであり、このような発明の効果は、甲1発明及び甲2に記載された技術事項から予測できるものとはいえないから、この点からしても、甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用することによって本件発明1を容易に想到することができたと認められない。

第4 考察

進歩性の判断において、「主引用発明と副引用発明の技術分野が完全に一致しておらず、近接しているにとどまる場合には、技術分野の関連性が薄いから、主引用発明に副引用発明を採用することは直ちに容易であるとはいえず、それが容易であるというためには、主引用発明に副引用発明の技術事項を採用することについて、相応の動機付けが必要であるというべきである」として、主引用発明の課題の認定、副引用文献の技術内容、主引用文献、副引用文献に記載された技術事項の技術分野相互の関係などが詳細に検討され、主引用発明、副引用文献に記載された技術事項及び周知の課題に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとしていた特許庁審決が取り消されたものである。

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。

# 鋼板特許めぐり トヨタなど提訴

## ■日本製鉄■

国内鉄鋼最大の日本製鉄は、電気自動車やハイブリッド車などのモーターに使われる「無方向性電磁鋼板」とよばれる鉄鋼製品について、自社の特許を侵害されたとして、トヨタ自動車と中国の鉄鋼大手の宝山鋼鉄に対し、それぞれおよそ200億円の損害賠償を求め、東京地方裁判所に提訴したと発表した。

日本製鉄によると、同社が保有する鋼材の特許を中国の宝山鋼鉄が侵害して製造し、それをトヨタが購入して車の製造と販売をしたとしている。日本製鉄は、トヨタに対しては問題の鋼材を使った電動車の製造と販売を差し止める仮処分を併せて申し立てた。

一方、トヨタ側は、「材料メーカーとの取引にあたり、特許抵触がないことを書面で確認しており、電磁鋼板についても取引締結前に、他社の特許侵害がないことを製造元に確認のうえ、契約しています」とコメントしている。

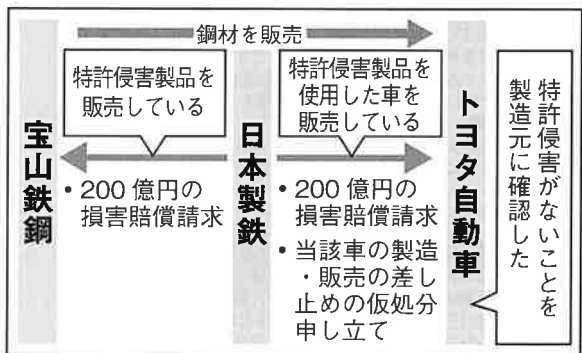
さらに、日本製鉄が特許侵害だと指摘しているのは鋼材の「成分」などで、ユーザーであるトヨタを訴えるのではなく、宝山鋼鉄と日本製鉄の間で協議すべき問題だと主張している。

特許権侵害で顧客の自動車メーカーを訴えるのは日本製鉄として初めて。取引関係が深

い業界トップの企業同士が、訴訟にまで発展するのは異例の事態といえる。

電磁鋼板は、モーターなどの回転機の「鉄心」(コイルの中にある鉄材：コア)などに使われている鉄鋼製品。無駄なエネルギーを使うことなくモーターの回転数を効率よく高めることができる。このうち「無方向性電磁鋼板」と呼ばれる製品は、特定の方向に偏った磁気特性を示さないように、鋼板の面内でできるだけランダムに結晶方位をコントロールした高付加価値鋼板で、電気自動車やハイブリッド車などのモーターの回転機の鉄心に広く使われている。

自動車メーカーが環境への配慮などから電動車の開発を加速させる中、日本製鉄は「無方向性電磁鋼板」が、脱炭素社会の実現に貢献するとともに、次世代の収益の柱となる鋼材と位置付けている。今回、「カーボンニュートラルの鍵となる重要な技術侵害を看過できない」として、提訴に踏み切ったとしている。



## ■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

# 技術資産をwebで公開 他社との「共創」目指す

## ■三菱電機■

三菱電機は、知的財産を起点に社外連携を推進する「Open Technology Bank (オープン・テクノロジー・バンク)」活動を開始すると発表した。

自社で保有する技術資産をウェブサイト上に公開し、様々な業種・領域へライセンス提供することで、社外との「共創」を積極的に推進している。

オープン・テクノロジー・バンクは、技術ライセンスの提供を通じて、パートナー企業の新製品・新サービスの開発を支援し、パートナー企業による技術やアイデアの「掛け算」によって、新たな価値とビジネスの創出を目的としている。

ライセンス提供が可能な技術はウェブサイトに掲載し、技術概要や活用イメージを解説。また、各技術には対応する課題・テーマの検索タグを付しており、パートナー企業のニーズに合った技術を簡単に検索できるとしている。

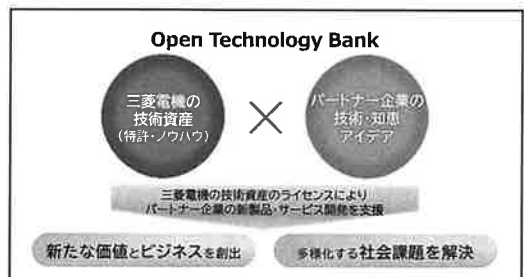
ウェブサイトでは開設時点でライセンス提供可能な21件の技術を掲載し、今後順次拡充する計画。

プラスチックマテリアルリサイクル技術やマイクロバブル洗浄技術、風計測ライダー、視覚障がい者向けリモコン・操作技術、スマートエアコーティング、海水アンテナなどが掲載されている。

同社では、これまで企業間の「競争」(独占実施、模倣防止、他社への権利行使等)のために知的財産を活用することが主としていたが、今後は社外との「共創」を推進するツールとしても知的財産を積極的に活用するとしている。

詳細は、三菱電機「オープン・テクノロジー・バンク」

<https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/chiteki/otb/index.html?page=4&scrollY=6863>



引用：三菱電機「Open Technology Bank」

# 審 決 紹 介

本願商標「デジタル人材」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2020-14066、令和3年7月20日審決、審決公報第261号）

## 1 本願商標

本願商標は、「デジタル人材」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する別掲（※記載省略、第9類「コンピュータソフトウェア、電子応用機械器具及びその部品」等、第42類「電子計算機用プログラムの提供、オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供（SaaS）、クラウドコンピューティング」等）のどおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月8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、「デジタル人材」の文字を標準文字により表してなること、当該文字は、「IT（情報技術）・IoT（モノのインターネット）・AI（人工知能）」等に精通する人材」程の意味を有する語として、一般に使用されている。そして、本願の指定商品及び指定役務が、いずれもIT（情報技術）・IoT（モノのインターネット）・AI（人工知能）と密接に関連するものであることを考慮すると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者は、自他商品及び自他役務の識別標識としてではなく、「IT（情報技術）・IoT（モノのインターネット）・AI（人工知能）」等に精通する人材」と認識するにとどまる。そうすると、本願商標は、これが直ちに商標であるとは理解され得ず、結局、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。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、「デジタル人材」の文字を標準文字で表してなること、これよりは原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、このことのみをもって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は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ない。

また、当審において職権をもって調査するも、「デジタル人材」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、その商品又は役務の宣伝広告や、企業理念、経営方針等を表示するものとして、取引一般に使用されている事実はなく、また、取引者、需要者が、当該文字を自他商品及び自他役務の識別標識と認識し得ないと判断するべき特別な事情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及び指定役務について使用しても、自他商品及び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り、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることと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、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「いなくてもできる」引越は、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例（不服2021-2720、令和3年8月12日審決、審決公報第261号）

## 1 手続の経緯

本願は、令和2年8月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年9月24日付け：拒絶理由通知書

令和2年11月7日受付：意見書

令和2年11月24日付け：拒絶査定

令和3年3月1日受付：審判請求書

## 2 本願商標

本願商標は、「いなくてもできる」引越の文字を標準文字で表してなり、第39類「引越の代行、貨物のこん包、貨物の輸送の媒介、荷物の一時預かり、倉庫における保管」を指定役務として、登録出願されたものである。

## 3 原査定定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「いなくてもできる」引越の文字を標準文字で表してなる。そして、引越に関する役務の提供において、一般に立会いが必要であるところ、立ち会わないで済まないかの問い合わせが多いことが確認できるから、立会いなしで済む引越に関する役務への一定の需要があることがうかがえる。また、立会い不要の引越に関する役務が提供されている実情も確認できる。そうすると、本願商標に触れた需要者は、「いなくても」の主語が「引越をする人」であると認識するのが自然であり、本願商標から「立会いなしの引越」ほどの意味を直接的に理解するというのが相当であるから、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は「立会いなしの引越」であることを認識するにとどまり、本願商標は、役務の内容、質を普通に用いられる方法で表示したものであるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

## 4 当審の判断

本願商標は、上記2のとおり、「いなくてもできる」引越の文字を標準文字で表してなること、その構成文字からは、原審において説示した「立会いなしの引越」といった意味合いを想起させるものといえる。

しかしながら、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務を取り扱う業界において、「いなくてもできる」引越、「いなくてもできる」引越又は「いなくてもできる」の文字が、役務の質等を表示するものとして使用されている事実は発見できず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、該文字を役務の質等を直接的に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、「いなくてもできる」引越の文字からなる本願商標は、たとえ「立会いなしの引越」といった意味合いを想起させるとしても、役務の質を間接的に表示するにすぎないものというべきである。

してみると、本願商標は、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということではできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとし、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 584211号～第 585704号
〃 47(1972)年	商標登録第 957718号～第 961845号
〃 57(1982)年	商標登録第1507802号～第1512297号
平成4(1992)年	商標登録第2397504号～第2409499号
平成14(2002)年	商標登録第3371436号～第3371437号
平成14(2002)年	商標登録第4556140号～第4564802号
平成24(2012)年	商標登録第5483509号～第5490889号

各年の4月1日～4月30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っております。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、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12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11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3年8月分	21,258	14,177
前 年 比	105%	103%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

[http://www.jpo.go.jp/shiryu/toukei/syutugan\\_toukei\\_sokuho.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryu/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm)