

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 伶史

〒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



2022・8・10

覚書を締結 ▼アマゾンと関税局▼ 模倣品の水際対策で協力を強化

インターネット通販大手・アマゾンジャパンは、知的財産侵害物品などの国内流入防止に向け、財務省関税局と模倣品などの水際取り締まりに関する協力関係の強化について覚書を締結したと発表した。

財務省関税局が電子商取引（EC）事業者と覚書を締結するのは、今回が初めて。

覚書の締結に伴い、アマゾンジャパンと財務省関税局は、模倣品などの国内流入防止のための協力関係の強化方法について共同で検討し、税関が差し止めた模倣品や関連する模倣品業者に関する情報交換を進めていくとしている。

マルチマルチクレーム 制限後の出願状況を公表

特許庁は、マルチマルチクレーム制限後の出願状況を公表した。

それによると、特許出願全体に占めるマルチマルチクレームを含む出願の割合は、マルチマルチクレーム制限前は65%程度であったのに対して、制限後は5%程度（令和4年4月出願分は6.0%、同年5月出願分は4.5%）に減少した。

また、実用新案登録出願全体に占めるマルチマルチクレームを含む出願の割合も、マルチマルチクレーム制限前は25%程度であったのに対して、制限後は3%程度（令和4年4月出願分は3.3%、同年5月出願分は2.6%）に減少した。

「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項（マルチクレーム）を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」

を意味する。特許出願後にマルチマルチクレームを含むことに気づいた場合は、例えば審査請求するときまでに自発補正することで、マルチマルチクレームに係る委任省令要件違反の拒絶理由が通知されることを回避することができる。

ただし、そのような補正をしない場合には、マルチマルチクレームが含まれている旨の拒絶理由が通知される。そして、その応答によりマルチマルチクレームが解消された補正後の請求項に係る発明が、その他の拒絶理由を有する場合には、最後の拒絶理由が通知され、補正をすることができる範囲が制限されるおそれがあるので、注意が必要。

シャインマスカット ▼農水省▼ 中国流出で年100億円損失と試算

農林水産省は、日本のブランド果実「シャインマスカット」が中国に不正流出したことにより、年間100億円以上の損失が発生しているとの試算をまとめた。

農産品の新品種の開発者には、発明の特許と同じように「育成者権」と呼ばれる知的財産権が認められている。

農水省では、中国側の推定出荷量をもとに、仮に中国の生産者が正規に種苗を購入していれば日本側が受け取れていたはずの育成権の許諾料を推計した。中国国内のブドウ全体の面積に占める同品種の割合から推計した生産量に、同品種の市場出荷価格（1キロ当たり340円）を乗じ、出荷額を計算。許諾料を出荷額の3%と仮定した場合、損失額は100億円以上になると試算した。

こうしたブランド農産品の不正流出による経済損失の防止に向け、農林水産省では令和5年度中にも、新品種の育成者権の管理・保護や流出の監視などを専任で担う機関を設立する方針だ。

解説

進歩性の判断 (設計変更程度の相違)
知的財産高等裁判所 令和3年(行ケ)
第10070号 審決取消請求事件
令和4年6月28日判決言渡

第1 事案の概要

被告は、発明の名称を「マッサージ関連サービスを提供するシステムおよび方法」とする特許第6662767号(本件特許)の特許権者である。

原告が本件特許について特許無効審判を請求したところ(無効2020-800056号)、特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」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て本件訴訟を提起した。

原告が主張した取消理由は複数であるが、ここでは、本件審決が進歩性欠如の無効理由は成り立たないとしたところが、本判決で進歩性欠如とされ、審決取消となったところのみを紹介する。

本件審決が認定し、本判決でも認められた本件特許の請求項1に係る発明(本件発明1)と、主引用文献(米国特許出願公開第2011/0055720号明細書)に記載された発明(甲1発明1)との間の相違点1は以下の通りで、本件審決では相違点1に関して「本件発明1は、甲1発明1に記載された発明及び甲2ないし甲12、甲18ないし甲29の記載事項から把握される公知技術、技術常識ないしは周知技術に基づいて、当事者が容易に発明することができたものとはいえない。」としていた。

相違点1

駆動部と接続されたマイクロコントローラによる処理に関し、本件発明1は、マッサージプログラムのプログラムコードと、前記マッサージプログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを、暗号化された形式で外部装置から受信して前記マッサージプログラムをメモリに保存し、前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンのグラフィカルコンテンツとを復号し、前記アイコンを前記リモートコントローラに保存させており、マッサージ部を介して実行される前記マッサージプログラムが「復号された」ものであるのに対し、

甲1発明1は、マッサージプログラムのプログラムコードと、マッサージプログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを、暗号化された形式で前記外部装置から受信しているかは明らかでなく、マッサージプログラムをメモリに保存しているかも明らかでなく、外部装置から受信したマッサージプログラムとアイコンのグラフィカルコンテンツとを復号しているかも明らかでなく、アイコンをリモートコントローラに保存させているかも明らかでなく、したがって、マッサージ部を介して実行されるマッサージプログラムが「復号された」ものであるかも明らかでない点。

第2 判決

- 1 特許庁が無効2020-800056号事件について令和3年4月20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。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

第3 理由

相違点1に関する容易想到性の判断

a アイコンとは、「コンピューターに与える指示・命令やファイル・プログラムなどをわかりやすく記号化した図形。絵文字。」(広辞苑第7版、株式会社岩波書店)を意味するところ、甲1の1には、図形が記されたボタン1967を選択すると、ユーザは個別の治療又はマッサージプログラム画面1828である「エスプレッションショット」と呼ばれる画面に移動することが記載されているから、甲1の1のプログラムは、アイコンによって選択されることが予定されているものであるといえる。

そして、甲1の1には、プログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツをどのように入手するかは記載さ

れていないが、リモコン端末に表示されたアイコンによってプログラムを選択するシステムにおいて、制御装置がプログラムコードを受信する際に、当該プログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツを合わせて受信して、当該アイコンを制御装置からリモコン端末に送るようにすることは、甲2(特開2005-332070号)及び甲3(特開2003-339084号公報)に記載されているように周知の技術的事項であり、甲1発明1にこのような周知技術を適用することは、当事者が容易に想起し得たものと認められる。

b 甲28(特開2000-276457号公報)…。甲29(特開2006-191189号)…。これらの記載から、インターネット等の通信では、情報保護のために、SSL(secure sockets layer)などの暗号化/復号技術が広く行われていることが認められる。

また、甲26(特開2007-233426号)…。甲27(特開2008-017462号)…。これらの記載から、装置の外部からプログラム等を受信する際に、プログラム等を暗号化された形式で受信し、受信した装置で復号すること(暗号化/復号技術)も、コンピュータ(コンピューティング)技術ないしデータ通信技術の技術分野において極めて周知の技術であることが認められる。

そうすると、甲1発明1の治療用健康装置は、マッサージプログラムのプログラムコードを、インターネット等を通じて受信するものであるところ、上記のとおり、インターネット等の通信では、情報保護のために、SSLなどの暗号化/復号技術が広く行われており、しかも、上記のとおり、装置の外部からプログラム等を受信する際に、プログラム等を暗号化された形式で受信し、受信した装置で復号すること(暗号化/復号技術)も、コンピュータ(コンピューティング)技術ないしデータ通信技術の技術分野において極めて周知の技術であるから、甲1発明1において、ダウンロードに際して、当該周知の暗号化/復号技術を採用することは、当事者が適宜なし得た設計の事項にすぎないといふべきである。

c さらに、ダウンロードしたプログラムをメモリに保存することは、通常行う事項であり、甲1発明1においても当然実行しているものと認められるから、この点は実質的な相違点ではない。

d そして、本件発明1において、「アイコンをリモートコントローラに保存させること」が特定されているが、アイコンはプログラム選択という操作に利用されるものであり、甲1発明1においては、操作手段としてリモートコントローラを有しているのであるから、アイコンによって選択されることが予定されているプログラムをダウンロードした後、そのプログラムがアイコンによって選択できるように対処すべきことは、当事者が当然考慮すべき普遍的な課題であるところ、その普遍的課題に照らして、甲1発明1に操作手段として備わっているリモートコントローラにアイコンを保存させることは、当然に考慮する設計の事項にすぎず、しかも、ダウンロードしたアイコンをリモートコントローラに保存することも周知の技術である(甲2、甲3)から、当事者であれば、「アイコンをリモートコントローラに保存させること」は、容易に想到し得たものと認められる。

e そうすると、相違点1に係る本件発明1の構成とすることは、甲1発明1並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術に基づいて、当事者が容易に想到することができたものであり、そのことにより、格別な効果を奏するものではないと認められる。

第4 考察

進歩性の判断において「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」が存在することは「進歩性が否定される方向に働く要素」として考慮される。動機付け以外でも、「一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計の事項の採用」等は、当事者の通常の創作能力の発揮にすぎないとして「進歩性が否定される方向に働く要素」として考慮される。本判決では、副引用文献に記載されている技術事項に基づいて、「設計の事項にすぎない」等の判断が行われている。

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

特許料等の予納制度 今後の変更予定

■特許庁■

特許料や手数料等の納付方法の一つである「予納」について、従来、予納への入金は「特許印紙」に限られていたが、令和3年の法改正によって予納への入金が「現金（電子現金）」へと変更になり、これに伴い、令和3年10月1日から「銀行振込による予納（現金納付）」を開始している。

特許庁は今後、新たに「インターネット出願ソフトを利用した予納」を開始するとともに、「特許印紙による予納」の廃止を予定している。

■現行の予納制度■

(1) 銀行振込による予納

現金納付書を用いて金融機関窓口にて振り込み、納付済証を「予納書」に添付して特許庁へ提出し入金する方法。

郵便局等で多額の特許印紙を購入し、書面に貼

り付けて特許庁に納付するといった事務負担の大きい手続が不要となる。

(2) 特許印紙による予納

郵便局等で購入した特許印紙を「予納書」に貼り付けて特許庁へ提出し入金する方法。

■今後の変更予定■

(1) インターネット出願ソフトを利用した予納の開始（令和5年1月）

インターネット出願ソフトを利用した予納（電子現金による予納）を開始。これにより、入金から予納書提出まで、オンラインで手続が完結する。

(2) 特許印紙による予納の廃止（令和5年度前半）

電子現金による予納の開始後、一定期間経過後に「特許印紙」による予納入金を終了。今後、予納への入金手段は、書面においては「現金納付書」、インターネット出願ソフトにおいては「電子現金」での入金の取り扱いとなる。

ただし、特許印紙による予納の廃止後も、予納制度自体は存続するので、既に入金済の予納残高、特許印紙による予納の廃止前に入金した残高及び予納台帳は継続して利用が可能。

納付方法	提出方法		概 要
	書面	オンライン	
特許印紙	○	—	特許印紙を手続書面に貼付する納付方法
予納	○	○	特許庁に開設した予納台帳に一定の金額を納めておき、手続ごとに必要な手数料を引き落として納付する方法
現金納付	○	△	手続前に特許庁専用の「納付書」を受け取り、これを用いて、銀行や郵便局窓口から手数料を振り込む方法 ただしオンラインの場合、以下手続には利用不可 ・特許料、登録料の各種納付手続 ・特許庁への証明請求、閲覧請求手続
電子現金納付	○ ※納付番号取得のために、電子出願ソフトが必要	○	手続前に電子出願ソフトを利用して納付番号を取得し、その納付番号でPay-easy対応のネットバンク又はATMから手数料を払い込む方法
口座振替	— ※包括納付・自動納付制度を利用する場合のみ、書面でも利用可	○	あらかじめ登録された金融機関の口座から手続ごとに必要な手数料を引き落として納付する方法
クレジットカード	○ ※特許庁出願窓口で手続する場合のみ可能	○	[3Dセキュア] 登録済のクレジットカードを用いて手数料を納付する方法

(引用：特許庁HP)

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

氏名用いたブランド名など 「氏名商標」の登録要件を緩和へ

■特許庁■

特許庁は、「氏名ブランド」の商標登録が認められやすくするよう商標法を改正する方向で検討を進めている。

現在、氏名を含む文字を商標として登録する場合、人格権保護の観点から、その氏名をもつ人全員の同意を得る必要があるため、事実上登録は困難となっている。ファッション業界などでは、デザイナーの氏名をそのままブランド名として使うことが多いが、近年、氏名の入った商標登録が拒絶されるケースが相次いでいる。

例えば、アクセサリデザイナーの菊地健氏がブランド名「KENKIKUCHI（ケンキクチ）」の文

字列を含んだロゴを商標出願したところ、特許庁に登録を拒絶され、知財高裁も特許庁の判断を支持する判決を下し、最高裁判所への上告受理申立は却下された。



商願2017-69467

特許庁は、商標中の氏名と同じ名前の他人が存在するかを電話帳「ハローページ」などで確認している。例えば「ケンキクチ」は、「菊地健」「菊池健」など、同じ発音とみられる人々全員からの承諾が必要となり、事実上、登録は困難となっている。

一方、欧米や中国、韓国では氏名を含む商標は一定の条件のもとで原則登録を認めていることや、企業のブランド展開を阻害する要因になっているとの指摘などから、特許庁では今後、商標に氏名が含まれている場合でも登録要件を緩和して登録しやすくする方向で検討を進めている。

審 決 紹 介

本願商標(別掲)は、商標法第4条第1項第8号に該当しない、と判断された事例(不服2021-003661、令和4年5月10日審決)

1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおり商標の構成よりなり、第14類「宝飾品、貴金属、キーホルダー、身飾品、宝玉及びその模造品、貴金属製靴飾り、時計」を指定商品として、令和2年4月17日に登録出願されたものである。

本願は、令和2年9月3日付けで拒絶理由の通知がされ、同月28日に意見書が提出されたが、同年12月17日付けで拒絶査定がされ、これに対して同3年3月22日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、[yoHijiyAMAMoto]の文字を含んでなるところ、当該文字は、氏名の一つを欧文で表したものであり、これに照応する氏名の者が存在するから、本願商標は、他人の氏名を含むものであり、かつ、出願人は、本願商標を登録する条件として、当該他人から承諾を得ていない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8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、セリフ体風に書かれた「Ground」の欧文文字とその右横にサンセリフ体風に書かれた「Y」の欧文文字を「Ground」の文字より大きく書き、その下に図案化が施された「yoHijiyAMAMoto」の欧文文字(以下「yoHijiyAMAMoto」と表示する。)を横書きにしてなるところ、その構成中の「yoHijiyAMAMoto」は、当該文字に相応して「ヨウジヤマト」と称呼され、「ヨウジヤマト」と称する他人が、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)以外に存在することも認められるものである。

しかしながら、「yoHijiyAMAMoto」は、全てが子音、母音の順に配置されているとはいえないものである。また、当該文字の構成中の「j」の欧文文字と認識し得る文字は、欧文文字「i」とその下に片仮名「ノ」を、欧文文字「H」の下部にかけて追記しているような態様となっているため、欧文文字「j」を普通に表記しているとは認められないことから、氏名を普通に用いられる方法で表したとは認められないものである。

また、氏名を欧文で表記する場合、(1)「名」及び「氏」の頭文字のみを大文字で表記し、その他を小文字で表記する、(2)「名」及び「氏」の全てを大文字のみ又は小文字のみで表記する、(3)「名」の頭文字のみを大文字で、その他を小文字で表記し、「氏」の全てを大文字で表記するといった表記方法が一般的であるところ、「yoHijiyAMAMoto」は、各文字間にスペースがなく、かつ、大文字と小文字とを不規則に混在させて構成されていることからすると、「yoHijiyAMAMoto」は、「名」に該当する部分と「氏」に該当する部分とに区別し得ない態様であるといえる。

そして、当審において職権を調査するも、氏名を欧文で表記する場合、大文字と小文字とを不規則に混在させて表記している例は見当たらず、また、「ヨウジヤマト」と称する者が、自らの名称(氏名)を「yoHijiyAMAMoto」と表記している例は見当りできなかった。

そうすると、本願商標の構成中の「yoHijiyAMAMoto」が、「ヨウジヤマト」と称呼され、かつ、「ヨウジヤマト」と称する請求人以外の他人が存在するとしても、当該文字に接する取引者、需要者が、これを「ヨウジヤマト」と称する他人の名称(氏名)を欧文で表示したものと認識するとはいえないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が、他人の名称(氏名)を含み、かつ、請求人が、その他の承諾を受けていないとして、商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定は、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「ボウジャガ」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2021-013387、令和4年5月29日審決)

1 手続の経緯
本願は、令和元年12月17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11月6日付け：拒絶理由通知書
令和2年11月24日：意見書、手続補正書の提出
令和3年6月24日付け：拒絶査定
令和3年10月4日：審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「ボウジャガ」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第30類「ジャがいもを使用してなる菓子、ジャがいもを使用してなるサンドイッチ、ジャがいもを使用してなるビスケット、ジャがいもを使用してなる弁当」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「ボウジャガ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「棒ジャガ」に容易に通じるものといえる。

そして、「ボウ(棒)」とは「手に持てるほどの細長い木・竹・金属などの称」を意味する語であり、「ジャガ」とは、「ジャがいもの略」を意味する語である。ところで、食品に係る業界においては、形を棒状に加工した商品について「棒チョコ」や「棒餅」というように、「棒○○」(○○には食品名が入る)の語が使用されている事実がある。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するとき、これに接する取引者、需要者は、「棒状のジャがいも」であることを認識するととどまることから、本願商標は、単に商品の品質、形状、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、「ボウジャガ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。

そして、本願商標構成中の「ジャガ」の文字部分が「ジャがいもの略」を意味する語(広辞苑第7版 岩波書店)であるとしても、「ボウ」の文字部分は、「暴」、「望」、「囹」等の様々な漢字や英単語「bow(弓・楯結び)」の読みに通じる文字であり、その意味合いが特定できないことから、これらの文字を結合してなる「ボウジャガ」の文字全体からも、原審説示の「棒状のジャがいも」というような意味合いを直ちに理解させるものとはいえないものであり、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として看取されるもの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、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ボウジャガ」の文字が、商品の品質を直接的かつ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、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を表示したものと認識するというべき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に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3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38(1963)年	商標登録第 603220号～第 604700号
48(1973)年	商標登録第 993206号～第 997283号
58(1983)年	商標登録第1559509号～第1564483号
平成5(1993)年	商標登録第2493502号～第2501495号
平成15(2003)年	商標登録第3371448号～第3371449号
平成15(2003)年	商標登録第4633673号～第4642617号
平成25(2013)年	商標登録第5547553号～第5553262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。

令和元年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4年5月分	19,849	13,389
前 年 比	103%	98%

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