

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



2023・11・10

小説「ドラゴンクエストV」▽東京地裁▽

主人公の名前、著作権認めず

人気ゲーム「ドラゴンクエストV（ドラクエ5）」を原案にした小説の著者が主人公の名前を映画で無断使用されたとして、映画を制作したスクウェア・エニックスや東宝に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は、「人物の名称は著作物ではない」として請求を棄却した。

「小説ドラゴンクエストV」で著者が創作した主人公のキャラクター「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」（通称「リュカ」）の名称について、スクエニなどが19年に公開したドラクエ5を原案とする映画「ドラゴンクエストV・ストーリー」では主人公に類似した名前「リュカ・エル・ケル・グランバニア」が使用されていた。

判決では「人物の名称は、思想または感情を創作的に表現し、文芸や美術などに属するとは言えない」などと、小説の主人公名は著作物ではないと判断し、原告の請求を棄却した。

輸入差止申立て▽財務省関税局▽

知財侵害物品の認定手続が簡素化

財務省関税局は、令和5年10月から知的財産侵害物品の認定手続において、新たに特許権、実用新案権、意匠権及び保護対象営業秘密に関する輸入差止申立てに係る貨物が簡素化手続の対象となったと発表した。

この簡素化手続の適用により、輸入者（名宛人）から争う旨の書面の提出がなければ、権利者は証拠・意見の提出は不要となる。これにより、該否認定のスピードアップが図られる。

被疑物品が侵害物品に該当するか否かを争う場合には、認定手続の開始の通知が届いてから10日以内に、その旨を書面で提出しなければならなくなる。

対象となるのは、輸入差止申立てに係る貨物のみ。関税局では、税関において知的財産侵害物品を的確に差し止めるためにも、輸入差止申立てを行うこと、申立対象貨物を増やすことが重要だとしている。

AIを利用した発明の取扱い▽内閣府▽

生成AIによる発明など議論

内閣府は、生成AI（人工知能）がもたらす知的財産権上の問題などについて議論する「AI時代の知的財産権検討会」を新たに設置した。

文章や画像などを自動で作る生成AIをめぐっては、オリジナルの作品に似たものが生み出され、著作権侵害が懸念されている。こうした課題については、現在、文化庁の審議会などで検討が進められているが、内閣府の検討会では、AIと特許関連についても議論している。生成AIによる発明が特許で認められるかどうかや、特許取得の条件などが議題となっている。

また、生成AIの学習のために登録意匠や登録商標を学習用データとして使用することが、意匠権や商標権を侵害しないかどうかも課題として挙げている。

このほか、AIによる商品形態の模倣が不正競争防止法の規制対象になるかどうかなど、ほかの法律の観点からも検討する。

●AIと発明をめぐる主な検討事項●

①発明の保護対象について
生成AIをはじめとしたAI技術の進展を踏まえ、発明の創作過程においてどの程度自然人が関与していれば自然人の発明と認められるか

②発明の特許性の判断基準について
AI技術の進展により、特許審査における「進歩性」の判断をはじめ、発明の特許性の判断にどのような影響が生じるか

解説

進歩性の判断 (阻害要因)
知的財産高等裁判所 令和4年(行ケ)
第10100号 審決取消請求事件
令和5年8月24日判決言渡

第1 事案の概要

被告は、発明の名称を「塗装機器および塗装方法」とする特許第5976320号(本件特許)の特許権者である。原告は、本件特許について、特許法29条2項違反(進歩性欠如)等を理由として、特許無効審判(無効2021-800046号事件)を請求した。特許庁は、被告が行った訂正請求を認めたとで本件特許の請求項5などに係る発明についての「本件審判の請求は、成り立たない、等」を内容とする審決(本件審決)を下し、原告が「米国特許出願公開第2007/0062383号明細書記載の発明(甲1発明)を主引用例とする進歩性の判断に誤りがある」等の取消事由を主張して審決取り消し訴訟に臨んだものである。

ここでは、訂正後の請求項5(本件発明5)に係る発明(塗装装置に係る発明)について進歩性の存在を認めた特許庁及び知財高裁の判断部分のみを紹介する。

第2 判決

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

第3 理由

＜本件審決＞

イ 特許請求の範囲の各請求項を通じて、以下の共通する構成(発明特定事項)が定められている(設定時の請求項1がこれに相当する。)

「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、

前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズルから前記塗装剤を吐出するプリントヘッドであり、

前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、

前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインと一緒に接続され、

前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、

前記プリントヘッドが、少なくとも1m²/分の面積塗装性能を発揮するように構成される(る、)

ことを特徴とする塗装機器」

ウ 上記イの共通の構成に加え、請求項5ではキャビンの空気からオーバースプレーを除去する空気フィルターについての構成(発明特定事項)が付加されている。

＜本件審決の理由の要旨＞

ア 本件発明5と甲1機器発明(甲1に記載されていると本件審決が認定した物の発明)を対比すると、「塗装剤ノズル」に関し、本件発明5においては、「前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインと一緒に接続され」と特定されているのに対し、甲1機器発明においては、「異なる色」のものとして特定されるものであって、上記の本件発明のようには特定されていない(相違点A)。

そして、甲1機器発明は、「異なる色のインクジェットプリントヘッド」を備えるものであって、「あらゆる画像複雑さにかかわらずあらゆる画像または写真を印刷することが可能なデジタル技術とを使用して」、「1600万色による180dpiの印刷品質で、表面上でのデジタル画像の3次元自動印刷を可能にする」ことを目的とするものである。

そうすると、甲1機器発明における「インクジェットプリントヘッド」の全てが同一の塗装剤を塗布し得るように塗装剤供給源と一緒に接続されると、その目的を果たすことができなくなる。

よって、甲1機器発明において、本件発明5の発明特定事項を採用することには阻害要因があるといえ、当事者が容易に想到し得たものであるとはいえない。

＜本件判決＞

甲1発明の認定の誤りと一致点及び相違点の認定の誤り

ア 甲1機器発明に係る審決の認定について

甲1の明細書の【0043】、【0068】、【0072】及び【0215】では、プリントアセンブリが、異なる色のインクを使用するいくつかのプリントヘッドを備えた少なくとも1つの印刷ブロックを備えることが開示されている。その上、甲1発明の課題は、本件審決が認定したとおり、「あらゆる画像複雑さにかかわらずあらゆる画像または写真を印刷することが可能なデジタル技術とを使用して」、「1600万色による180dpiの印刷品質で、表面上でのデジタル画像の3次元自動印刷を可能にする」ことであると認められるところ、この課題を解決するためには、「異なる色のインクジェットプリンタヘッド14」が必須である。

よって、審決が甲1機器発明について「(同一の色ではなく)異なる色のインクジェットプリントヘッド14を備えた少なくとも1つの印刷ブロック18を備えるプリントアセンブリ13」と認定した点に誤りはない。イ 原告主張の主たる認定誤りについて

原告は、甲1発明を「異なる色または同一の色を吐出可能な」と認定すべきであると主張する(主たる認定誤り)。この点、確かに甲1のクレーム17では、色に関する具体的な言及はないが、甲1機器発明において「異なる色のインクジェットプリンタヘッド14」が必須であることは上記アのとおりである。

原告は、インクは甲1機器発明の構成ではないとも主張するが、甲1の【0146】の記載及びFig.10に図示されたインクドラム60等の構成から明らかなように、甲1は、インクドラム60というインク貯留部位が接続された後のインクジェットプリンタヘッド14を開示しており、甲1機器発明を認定するに当たり、インクを除外して判断すべき理由は見当たらない。

また、原告が主張するように、甲1のFig.10において、1つのインクドラム60から、1つのチューブ、1つのポンプ61、1つのフィルタ62、1つのヘッドリザーバ63を経て、4つのインクジェットプリントヘッド14へとインク(塗料)が供給される構成が図示されていることが認められる。しかし、証拠(乙1、2)及び弁論の全趣旨によれば、インクジェットプリンタの技術分野では、複数のインク貯蔵部を1つにまとめて配置し、複数のプリントヘッドを1つにまとめて配置し、さらに、インクをインク貯蔵部からプリントヘッドへと供給する供給ラインを1つに束ねて配置するという周知技術が存在していたこと、同技術分野では、図面、特に概略構成図では、紙面の大きさや図の概略化の都合から同じ又は類似の構成が複数存在する場合にその1つのみを図示することが慣習的に行われていたことが認められる。そうすると、上記のような甲1のFig.10の図示を踏まえても、1つのインクドラム60から4つのインクジェットプリントヘッド14へと同じ色のインク(塗料)が供給される構成を開示しているとはいえない。

さらに、原告は、甲1の明細書の【0049】、【0215】及びクレーム30に「白色」という同一色の色のインクだけで下塗り層を表面11に塗布することが示唆されていることを指摘するが、当該明細書の記載においては、白色の下塗り層を表面に施す手段が何であるかは特定されていない。証拠(乙3、4)及び弁論の全趣旨によれば、インクジェット印刷の分野では、インクジェットプリンタによるインクジェット印刷の前下塗りとは当該インクジェットプリンタとは別の下塗り塗布装置により行われることが周知であることも認められる。

以上により、原告の上記主張は、甲1発明が「同一の色」を吐出可能なインクジェットプリントヘッドを含むと理解すべき根拠となるものではなく、採用できない。

上記での認定説示を踏まえると、甲1発明において、相違点に係る本件発明の発明特定事項を採用することには阻害要因があるといえ、本件発明は、甲1発明又は他の証拠に記載された事項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とはいえないから、特許法29条2項の要件を欠くものではない。

第4 考察

特許審査基準では、阻害要因(例:副引用発明が主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような場合等)の存在を、進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情の一つとして検討することになっている。

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

意匠の新規性喪失の例外規定 適用手続の要件を緩和へ

■特許庁■

令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続が緩和される。

これを受け、特許庁は「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について（出願前にデザインを公開した場合の手続について）」を公表した。

意匠登録を受けるためには、「新規性」の要件を満たすことが必要であり、出願前に自ら公開している場合も新規性を喪失したとして拒絶理由となる。この例外として、一定の要件を満たす場合に「意匠の新規性喪失の例外」が認められている。

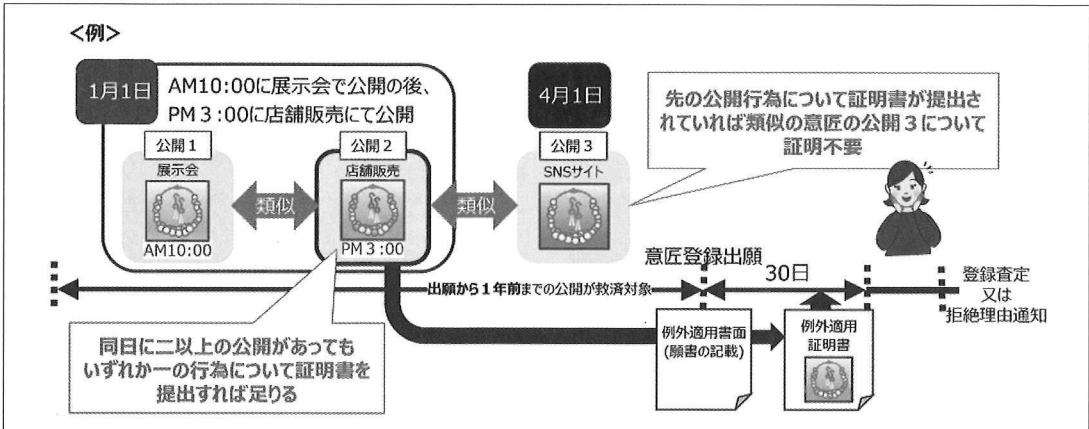
具体的には、出願と同時に例外の適用を受ける旨の書面（例外適用書面）を提出し、出願から30日以内に自ら公開したことを証明する証明書（例外

適用証明書）を、自己が公開した全ての意匠について網羅的に提出する必要がある、特にスタートアップ・中小企業にとっては大きな負担となっていた。

このため、改正意匠法の施行日以後は、意匠登録を受ける権利を有する者（権利の承継人も含む）の行為に起因して公開された意匠について、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明することで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになる。

今回の意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和により、新規性喪失の例外規定の適用が容易になるが、例外規定は、あくまでも意匠登録出願より前に公開された意匠は意匠登録を受けることができないという原則に対する例外規定である点には注意が必要。このため、まずは意匠の公開前に意匠登録出願をすることを原則的な対応とし、万が一の場合、例外規定を活用するといった対応が望ましいと考えられる。詳細は特許庁HP

<https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html>



出典：特許庁「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について（出願前にデザインを公開した場合の手続について）」

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

～名前に入れられた「想い」の ストーリーを紹介するメディア～ 「わたしのStory Mark」開設

■特許庁がSNSで発信■

特許庁デザイン経営プロジェクトチームは、「ネーミング」の素晴らしさ、大切さを名前に入れられた「想い」とともに伝えるメディア「わたしのStoryMark」を開設した。

中小企業に対する商標制度の普及啓発を目的として、特許庁が運用する専用SNSで随時発信する。

「わたしのStory Mark」では、「ネーミングに

込めた経営者の熱い想い」に注目し、中小企業の経営者へのインタビュー記事を中心に、特許庁が運用するnote等の各種SNSプラットフォームを活用して発信する。

また、インタビューで取り上げる対象を商標登録済みのものに限定し、商標登録を行った理由や実際に感じる商標登録の効果についても併せて発信する予定。

特許庁では、「自分たちが持っている見えない資産価値に気づき、自他の知的財産を尊重し大切にしてほしい」としている。

詳細は特許庁HP https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/storymark/index.html

審 決 紹 介

本願商標(別掲1)は、商標法第4条第1項第11号に該当しない、と判断された事例(不服2022-11970、令和5年8月4日審決)

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、別掲1のとおり構成よりなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書記載のとおり商品を指定商品として、令和3年7月20日に登録出願されたものである。

本願は、令和4年3月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月22日受付けで手続補正書、意見書が提出されたが、同(色彩は、原本参照)年5月2日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して、令和4年8月2日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

本願の指定商品については、原審における上記手続補正書により、第7類「金属加工機械器具、荷役機械器具、空気式搬送装置、化学機械器具」他(※記載省略)第9類「配電用又は制御用の機械器具、電気通信機械器具、遠隔測定制御機械器具、電子応用機械器具及びその部品、コンピュータソフトウェア」他(※記載省略)及び第11類「化学製品製造用乾燥装置、化学処理用熱交換器」他(※記載省略)と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第0163667号商標(以下「引用商標」という)は、別掲2のとおり構成よりなり、平成30年8月21日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラム、アプリケーションソフトウェア、コンピュータプログラム(記録されたもの又はダウンロード可能なもの)、コンピュータソフトウェア、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」を含む第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおり商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中「factor」の文字部分を分離抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標は商標法第4条第1項第11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、別掲1のとおり、「factor」の欧文文字と数字の「4」(「4」はデザイン化されている。)とを横書きに表した構成よりなるものである。

そして、本願商標の構成中、数字の「4」は、横線の右端が矢印状になっており、縦線の下端が左方向に90度折れて伸びているとしても、原審示説のように図形一種として看取されるというよりは、いまだ数字の「4」の特徴を有しているというべきであり、数字の「4」をデザイン化してなるものと認識、把握されるとみるのが自然である。

また、本願商標は、「factor」と「4」の文字とは大きさが異なるとしても、同じ間隔で、横一連に表されているものであり、外観上一体にまとまりよく表されているものであって、本願商標全体から生じる「ファクターフォー」又は「ファクターヨン」の称呼は、冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、構成全体が不可分一体のものとして認識されるというべきである。

他に、本願商標の構成中の「factor」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。

してみると、本願商標の構成中「factor」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11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。

本願商標(別掲)は、商標法3条第1項第6号及び同法第4条第1項第6号に該当しない、と判断された事例(不服2022-21226、令和5年8月29日審決)

1 手続の経緯

本願は、令和3年12月9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4年6月9日付け:拒絶理由通知書
令和4年8月18日:意見書の提出
令和4年9月27日付け:拒絶査定
令和4年12月27日:審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成よりなり、第3類「せっけん類、化粧品、香料、薫料、歯磨き」及び第44類「美容」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、下段に「THE GINZA SELECT」の欧文文字と、上段にその読み仮名と認められる「ザ・ギンザ セレクト」の片仮名とを、普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「THE」及び「ザ」の文字は、英語の定冠詞であり、「名詞に付けて、その語のもつ性質・機能などを強調したり、普通名詞をその典型を表す固有名詞のように扱ったりする。」等の意味を有する語であって、また、「GINZA」及び「ギンザ」の文字は、「東京都中央区の繁華街。」である「銀座」を認識させる語であり、「SELECT」及び「セレクト」の文字は、「よりぬくこと。」等の意味を有する語である。

そして、商取引を行う業界においては、「その地域で製造・販売されている商品の中から選り抜きのもの」ほどの意味合いで、「地名名+セレクト」の文字が使用されている実情が認められるから、本願商標は、全体として、「東京都中央区銀座で製造・販売されている商品の中から選り抜きのもの」ほどの意味合いを認識させるものである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者に、「東京都中央区銀座で製造・販売されている商品の中から選り抜きのもの」であることを理解させるにすぎないというのが相当であるから、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といえる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ず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。

4 当審の判断

本願商標は、「ザ・ギンザ セレクト」の文字と、「THE GINZA SELECT」の文字とを、上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の上段の文字は下段の文字の読みを片仮名で表したと容易に理解、認識できるものである。

そして、本願商標の構成中、「ザ」[「THE」]の文字は、英語の定冠詞であって「普通名詞の前に付けて同類のものの中で特に代表的、典型的なものとして強調する語」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であり、また、「ギンザ」[「GINZA」]の文字は、「東京都中央区の繁華街。」(出典:同上)である「銀座」の語の読みを片仮名又はローマ字で表したと容易に理解し得るものであって、「セレクト」[「SELECT」]の文字は、「選択すること。よりぬくこと。」(出典:同上)を意味する語であるから、本願商標全体としては「銀座」の選択されたもの、よりわけられたもの(という意味が強調されたもの)ほどの意味合いを想起させるものではあるが、その意味合いは具体的なしりようとはいえないものである。

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、「(ザ・)ギンザ セレクト」の文字若しくは「(THE) GINZA SELECT」の文字、又は、「OO(地名) セレクト」若しくは「OOSELECT」の構成よりなる文字が、原査定が述べると「銀座(又はOO)で製造・販売されている商品の中から選り抜きのもの」ほどの意味合いで、広く一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標が、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、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ず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16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39(1964)年 49(1974)年 59(1984)年	商標登録第 640028号～第 642399号 商標登録第1060416号～第1063598号 商標登録第1674522号～第1682195号
平成 6 (1994)年 平成16(2004)年 平成26(2014)年	商標登録第2643302号～第2657293号 商標登録第4760115号～第4769079号 商標登録第5660682号～第5667092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、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2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月中旬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 5 年 8 月 分	22,794	13,720
前 年 比	107%	97%

詳しくは特許庁HP⇒資料・統計⇒統計資料⇒特許出願等統計速報でご確認下さい。