

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・12・10

日本0.1%増で3位 ▼WIPO▼ 世界の特許出願件数、過去最高を更新

世界知的所有権機関（WIPO）は、年次報告書「世界知的財産指標報告書2023」を発表した。それによると、世界における2022年の特許出願件数は、前年比1.7%増の約345万件となり、過去最高を更新した。

中国や米国、インドなどの出願件数の増加が全体数を押し上げた。国別では中国の出願件数が引き続き1位。前年比2.1%増の161万9268件で、世界全体の46.8%を占めている。2位の米国は前年比0.5%増の59万4340件。日本は3位で0.1%増の28万9530件。インドは、前年比31.6%増と大幅に増加した。

アジアにおける特許出願件数は、全世界の67.9%を占め、商標出願では67.8%、意匠出願では70.3%を占めている。

●世界の知的財産権の出願動向●

	2021年	2022年	増減 (%)
特許	3,400,500	3,457,400	+1.7
商標	18,182,300	15,543,300	-14.5
意匠	1,513,800	1,482,600	-2.1

出典：World Intellectual Property Indicators 2023

規格の標準化目指す ▼シャープと華為技術▼ 5Gなど必須特許でライセンス契約

シャープと中国の通信機器大手、華為技術（ファーウェイ）は、通信規格に関する必須特許のクロスライセンス契約を締結したと発表した。

シャープとファーウェイの発表によると、今回の締結は、規格標準化における協力を促進するものとしており、グローバルでの技術

標準化を目指す取り組みの一環であるとしている。ファーウェイは高速大容量通信規格「5G」で世界最先端の技術を持つ一方、シャープも「5G」の規格などに関する必須特許を6,000件以上保有している。

今回結ばれた契約により、両社は関連する「5G」などの通信関連の必須特許などを相互に利用することができるようになる。

著作権侵害に当たるケースなど ▼文化庁▼ 生成AIと著作権保護で論点提示

生成AI（人工知能）と著作権保護のあり方について検討している文化審議会の小委員会は、生成AIによる著作権侵害問題などについて、論点を提示した。

現行の著作権法では、AIがインターネット上の文章や画像などの著作物を読み込む機械学習は、原則、権利者の許諾がなくても認められている。

ただし、「必要と認められる限度」を超える場合や、「著作権者の利益を不当に害する場合」は利用できないとされているが、その範囲は不明確である。

小委員会では、生成AIと著作権保護の在り方について、文化庁がこれまでの議論を整理し、論点を提示した。

■論点として示された主な項目■

- ① AIによる機械学習のうち、どのような行為が著作権法上の「著作権者の利益を不当に害する場合」に該当するか
- ② 既存の著作物と類似するAI生成物が、侵害か否かをどう判断するのか
- ③ AIで作った作品にどこまで著作物性が認められるか
- ④ 著作権侵害への差し止め請求の範囲など
小委員会は論点に基づき、年度内に考え方をまとめる方針。

解説

進歩性の判断(顕著な効果)
 知的財産高等裁判所 令和4年(行ケ)
 第10131号 審決取消請求事件
 令和5年11月15日判決言渡

第1 事案の概要

原告は、発明の名称を「熱伝導性ワイヤ編物をを用いた熱交換装置」とする特許出願(特願2018-513846)(本願)の出願人である。本願の審査で拒絶査定を受けた原告が拒絶査定不服審判(不服2020-16608)請求したところ、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、原告が取消訴訟に臨んだ。

本件審決の理由の要旨は、本願の請求項1に係る発明(本願発明)は、甲1(特開2015-85921号公報)に記載された発明(引用発明)及び周知技術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、というものである。

ここでは、原告が主張した取消事由2(容易想到性の判断の誤り)に関する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。
- 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

<本願発明>

本願発明は以下の通りである。

「熱伝導性ワイヤで編まれた熱伝導性編物を含み、前記熱伝導性ワイヤの直径 d は、 $0.01\text{mm} \leq d \leq 2\text{mm}$ であり(構成A)、

前記熱伝導性編物は金属棒を含み、前記熱伝導性編物の金属棒が鋳造又は溶接により形成され(構成B)、

放熱又は吸熱を必要とするデバイスは溶接、熱伝導性接着又は鋳込により前記熱伝導性編物の金属棒に接続され(構成C)、

かつ、前記デバイスと熱伝導性編物の熱伝導性ワイヤとの間で熱効果的に伝導することを保証し(構成D)、

熱が熱伝導性編物の熱伝導性ワイヤで伝導され、熱伝導性ワイヤの表面により空気又は他の流体を加熱又は冷却し、対流により放熱又は吸熱を実現し(構成E)、

放熱を必要とする前記デバイスにより生成された熱を、最短の距離で最大の放熱面に迅速に伝導することができ(構成F)、

熱交換の他方面、つまり吸熱も全く同様であることを特徴とする(構成G)

熱伝導性ワイヤ編物をを用いた熱交換装置(構成H)。」

<本件審決が認定した相違点1、2>

(相違点1)

形状保持部材が、本願発明は「金属棒」であり、「金属棒が鋳造又は溶接により形成され」ているのに対して、引用発明の「固定部材11」は、可撓導体線の輪の中央部を挟むものであるが、材質や形成方法などが特定されていない。

(相違点2)

本願発明は「放熱又は吸熱を必要とするデバイスは、溶接、熱伝導性接着又は鋳込により前記熱伝導性編物の金属棒に接続され」ているのに対して、引用発明は「LED基板7とLEDチップ8を有する「ヒートパイプ4」は「ヒートシンク5中央部を貫く連結部材10とそれを固定する固定部材11でヒートシンク5に固定され」る点。

取消事由2-1(相違点1の容易想到性の判断の誤り)

構成B(前記熱伝導性編物は金属棒を含み、前記熱伝導性編物の金属棒が鋳造又は溶接により形成され)に関し本願発明と引用発明を比較すると、引用発明の「固定部材11」は金属製であるとは特定されていない点及び引用発明では「可撓導体6」の「固定部材11」が「鋳造又は溶接により形成」されていない点で本願発明と相違する。

上記相違点について検討すると、引用発明における「固定部材11」は「発熱部を有するヒートパイプ4」と「放熱機能を持つヒート

シンク5」とを接続する部材の一つであり、熱伝導性が高い方が好ましいことは当業者が容易に察知し得ることであり、金属が熱伝導性に優れた材料であることは当業者の技術常識であるから、「固定部材11」の材料として金属を選択することは当業者が通常行う材料選択であるといえる。

また、金属を用いた部材の形成において鋳造又は溶接により一体に形成することも通常行われることであるから、引用発明において、金属製の「固定部材11」を鋳造又は溶接により「可撓導体6」と一体化した構成とし、上記相違点に係る構成、すなわち「前記熱伝導性編物の金属棒が鋳造又は溶接により形成され」た構成とすることは、当業者が適宜なし得たことである。

したがって、本件審決において相違点1に係る構成は容易想到であると判断した点に誤りはない。

取消事由2-2(相違点2の容易想到性の判断の誤り)

引用発明は、「形状保持部材(棒)」である「固定部材11」が金属であると特定されていない点、及び、「溶接、熱伝導性接着又は鋳込により」接続されることが特定されていない点で本願発明と相違する。

しかしながら、上記のとおり、「固定部材11」の材料を金属とすることは当業者が通常行うことである。また、放熱を必要とするデバイスとヒートシンクの接続に、溶接、熱伝導性接着又は鋳込を用いることは周知技術であるといえ、引用発明における「発熱部を有するヒートパイプ」と「ヒートシンク」との接続構造に上記周知技術を適用し、相違点2に係る構成とすることは、当業者が適宜なし得たことである。

したがって、本件審決において相違点2に係る構成を容易想到であると判断した点に誤りはない。

取消事由2-3(予測できない顕著な効果)

原告は、本願発明は、厳格な数学理論の導出及び大量の実験データの重複な証明によって導き出されたものであり、本願発明では、放熱部の温度上昇は数十分の1、数百分の1に圧縮することができ、引用発明や従来技術では解決することができなかった大パワーLEDのようなデバイスのボルトネック問題である放熱問題が完璧に解決されるものであるから、引用発明及び周知技術の奏する作用効果から予測される以上の格別顕著な効果を奏する旨を主張する。

上記主張につき検討すると、本願明細書において本願発明の効果に関係する記載として、【0020】の「放熱器の重量と体積は、少なくとも90%以上減少させる」、【0038】の「LEDチップの放熱面(裏面)の温度上昇は $25^{\circ}\text{C} \sim 28^{\circ}\text{C}$ 」、【0041】の「LEDチップの放熱面(裏面)の温度上昇は 25°C よりも小さい。」との記載はあるものの、原告の上記主張に沿うような、大量の実験データの記載や、放熱部の温度上昇の圧縮の定量的な記載は見られない。

そして、上記各記載は、本願発明の効果を示唆する記載ではあるものの、【0020】は具体例に基づくものではなく、【0038】、【0041】は改善の程度が不明であるから、本願発明の構成から予測し得ない顕著ないし異質な効果が得られたことの説明とはいえない。

そうすると、本願発明の効果は、本願発明の構成から予測し得る程度のものであり、当業者の予測し得ない顕著ないし異質な効果と認めることはできない。よって、本件審決の判断に誤りはない。

第4 考察

特許審査基準では、「(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合、又は、(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合であって、引用発明と比較した請求項に係る発明の有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる」とされている。

本判決では、「本願発明の効果は、本願発明の構成から予測し得る程度のものであり、当業者の予測し得ない顕著ないし異質な効果と認めることはできない」と判断された。

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

米国の特許出願状況など 2023年の年次報告書を公表

■米国特許商標庁 (USPTO) ■

米国特許商標庁 (USPTO) は、年次報告書「Agency Financial Report FY2023」を公表し、2023年度 (2022年10月～2023年9月) の特許出願状況などを報告した。

それによると、2023年度の特許出願件数 (デザイン特許および継続審査請求を含む) は 65万1千件で、前年度から0.5%増加した。

新規の特許出願件数 (デザイン特許および継続審査請求を除く) は、46万2千件で、前年度の45万8千から1.0%増加した。FA (ファーストアクション) 期間は20.8月で前年度と比べて2.3月長くなっており、長期化が続いている。最終処分までの期間は25.0月で、前年度と比べて0.2

月短縮された。

商標出願件数 (区分数) は73万7千件で、前年度から 6.4%減少した。FA期間は8.5月、最終処分までの期間は14.6月で、いずれも近年で最長となった。

米国外の出願人による出願件数は、特許については、引き続き日本の出願人によるものが8万120件と最多となっている。2位は中国の出願人によるもので6万8138件。米国内の出願人からの出願件数は前年度から4.1%減少の28万3千件となっている。

商標の出願件数については、中国が11万2千件で首位。2位は英国の1万9264件、日本は8154件で5位。中国は出願件数とともに登録件数についても、他国を引き離している。

詳細は日本貿易振興機構 (ジェトロ)「USPTO 統計情報」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/us/2023/20231117.pdf

●米国の特許・商標の出願件数等の動向 (※23年度は暫定値) ●

	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
特許出願件数 (うち継続審査請求)	666,843 (173,280)	653,311 (154,962)	650,654 (144,941)	647,320 (134,176)	650,519 (133,672)
前年度比	3.3%	-2.4%	-0.4%	-0.5%	0.5%
FA期間 (月)	14.7	14.8	16.9	18.5	20.8
最終処分期間 (月)	23.8	23.3	23.3	25.2	25.0
商標出願件数	673,233	738,112	943,928	787,795	737,018
前年度比	5.4%	9.6%	27.9%	-16.5%	-6.4%
FA期間 (月)	2.6	3.0	6.3	8.3	8.5
最終処分期間 (月)	9.3	9.5	11.2	13.8	14.6

出典「Agency Financial Report FY2023」

電磁鋼板の特許訴訟で請求を放棄 トヨタ自動車と三井物産への請求

■日本製鉄■

鉄鋼最大の日本製鉄は、自社の鉄鋼製品の特許を侵害されたとして、トヨタ自動車と三井物産に損害賠償を求めていた訴訟で、この請求を放棄したと発表し、事実上、訴えを取り下げた。

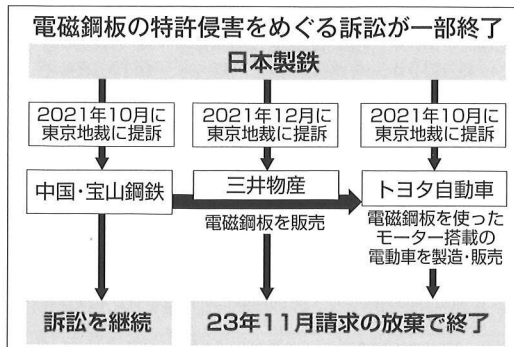
日本製鉄は2021年10月、ハイブリッド車などのモーターに使われる「無方向性電磁鋼板」と呼ばれる鉄鋼製品について、自社の特許を侵害されたとして、中国の鉄鋼大手・宝山鋼鉄と、宝山鋼鉄から製品の供給を受けたトヨタ自動車に対して、それぞれ約200億円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴していた。その後、取引に関わったとして三井物産も提訴していた。

「無方向性電磁鋼板」は、モーターのエネルギー損失を減らす特性を持ち、高度な製造技術が求められる。日本製鉄は、成分の配合割合などで特許を取得しており、宝钢がトヨタ自動車

に納めていた電磁鋼板が特許侵害にあると訴えた。侵害品を使ったり販売したトヨタ自動車も特許侵害にあると主張していた。

請求を放棄した理由について、日本製鉄は「カーボンニュートラルに向けて、各国間の競争が激化する中、係争を続けることは日本の産業競争力強化にとって好ましいものではない」とコメントしている。

一方、宝山鋼鉄に対しては、訴訟を継続するとしている。



審 決 紹 介

本願商標「PERSONY」は、商標法第4条第1項第15号に該当する、と判断された事例（不服2022-18217、令和5年9月11日審決）

第1 手続の経緯

本願は、令和3年11月16日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年6月1日付け：拒絶理由通知書
令和4年8月20日付け：意見書、手続補正書
令和4年8月26日付け：拒絶査定
令和4年11月12日付け：審判請求書、手続補正書

第2 本願商標

本願商標は、「PERSONY」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおり役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、第41類に属する別掲1（※記載省略）に記載のとおり指定役務に補正されたものである。

第3 原査定に拒絶の理由の要旨

本願商標は、「PERSONY」の文字を標準文字で表してなり、その構成中に「SONY」の文字を有してなること、これは、ソニー株式会社が「電気通信機器、電子応用機器器具及びその部品」等に長年使用し、本願商標の出願時には既に需要者に広く認識され、著名となっていたものであり、これが造語であることも相まって、この文字自体に顧客吸引力があるというのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定役務に使用すると、需要者が、その構成中の「SONY」の文字部分に注目し、あたかもその役務がソニー株式会社又は同社と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断

1 商標法第4条第1項第15号の該当性について

(1) 「SONY」の周知著名性及び独創性の程度について
原査定において引用された「SONY」の文字からなる商標（以下「引用商標」という。）は、東京都港区に本社をおく日本有数の企業である「ソニーグループ株式会社」（以下「ソニー社」という。）がその取扱いに係る商品「電気通信機器、電子応用機器器具及びその部品」等に使用し、本願商標の登録出願前から、我が国の需要者の間に広く知られているものと認められる。

また、「SONY」の文字は、上記の他に意味を有しないものであるから、独創性の程度は高いといえる。

(2) 本願商標と引用商標の類似性の程度について

本願商標と引用商標は、それぞれ上記2及び上記(1)のとおり構成からなること、本願商標はその構成中、後半の「SONY」の文字が引用商標「SONY」とつづりを同じくするものとして、全体の文字のうち4文字までを引用商標と共通にするものであるから、両商標はある程度の類似性を有するものといえる。

(3) 企業における多角経営について

ソニー社及び同社の傘下の企業は、別掲2のとおり、引用商標や、引用商標を冠した商標を使用し、エレクトロニクス、ゲーム、映画、音楽、金融、教育等の各種商品、サービスを提供し、多角的に事業を展開していることは明らかである。

(4) 本願商標の指定役務と引用商標の商品との関連性の程度並びに需要者の共通性について

本願商標の指定役務は、教育、娯楽に関するものであり、ソニー社の取扱いに係る商品「電気通信機器、電子応用機器器具及びその部品」等とは、直接的な関連性を有するものではない。一方、本願商標の指定役務は、教育、娯楽に関するものであるから当該役務の需要者は、一般の消費者といえる。また、ソニー社の取扱いに係る商品「電気通信機器、電子応用機器器具及びその部品」等は、教育や、映画及び音楽等の娯楽に関連する用途でも使用され、広く一般の消費者が使用又は提供される商品であるから、引用商標の需要者も、一般の消費者といえ、両者の需要者は共通であるといえることができる。

(5) 出所の混同のおそれについて

上記(1)のとおり、引用商標は、本願商標の登録出願前から、ソニー社の商標として我が国において広く知られ、相当程度の独創性も有すること、上記(2)のとおり、本願商標と引用商標とはある程度の類似性を有すること、上記(3)のとおり、ソニー社及び同社の傘下の企業は、エレクトロニクス、ゲーム、映画、音楽、金融、教育等の各種商品、サービスを提供し、多角的に事業を展開していること、上記(4)のとおり、本願商標の需要者は、共に一般の消費者であり共通するものであることとからすると、本願商標を請求人がその指定役務につ

て使用するときは、これに接する取引者、需要者が、周知著名性を有する引用商標を想起、連想し、その役務が、あたかもソニー社又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるといふべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

2 請求人の主張について

(1) 請求人は、本願商標「PERSONY」の由来は、出願人が「個性が調和する社会を実現する」という理念のもと「Personal」と「Harmony」を生ぜしめた造語であり、引用商標とは親念においても非類似であり、役務の出所について混同を生ずるおそれはない旨主張する。

しかしながら、請求人の商標の採択の意向に関わらず、本願商標の構成からすれば、上記1(5)のとおり、本願商標を請求人がその指定役務について使用するとき、これに接する取引者、需要者が、周知著名性を有する引用商標を想起、連想し、その役務が、あたかもソニー社又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるといふべきである。

(2) 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。

しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第15号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての上記判断は、上記1のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。

(3) したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。

3 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、これを登録することができない。

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3号に該当しない、と判断された事例（不服2022-21178、令和5年10月24日審決）

1 手続の経緯

本願は、令和2年12月30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3年10月22日付け：拒絶理由通知書
令和4年4月21日：意見書の提出
令和4年8月17日：上申書、手続補正書の提出
令和4年9月28日付け：拒絶査定
令和4年12月27日：審判請求書の提出

別掲1 本願商標



2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり構成からなり、第3類、第9類、第18類及び第21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、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、別掲2（※記載省略）のとおりに補正されたものである。

3 原査定に拒絶の理由（要旨）

本願商標は、「Off-White」の欧文字を普通に用いられる方法（筆記体）で横書きしてなること、この「Off-White」の文字は、「オフホワイト」と称呼され、「わずかに他色をおびているが、ほとんど白に見える色。」程の意味合いの色を表す英語として、一般に認識されており、各種商品における色彩表示としても「オフホワイト」の語が普通に用いられている。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用する場合、その需要者の多くが、「オフホワイトの商品」であるとして、商品の品質（色彩）を表したものであることとなり、自他商品の識別標識としては認識しにくいといふべきである。

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。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり構成からなること、仮に「Off White」の文字からなることと理解されたとしても、構成前半の「Off」と思しき文字は、2文字目と3文字目の「i」が、ともに傾斜した直線状ではあるものの異なる態様で表されており、構成後半の「White」の文字は、「W」の谷状の間隙を表示せず密着した状態であること、全体として特徴的な書体からなり、着者に独特の印象を与えるものであるといえることから、普通に用いられる方法の域にとどまらず、その構成をして自他商品の出所識別標識として印象を与える特徴を備えているといふべきである。そうすると、本願商標は、その構成態様の特徴を鑑みれば、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標準のみからなる商標とはいえず、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、取直しを免れない。

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	商標登録第 642404号～第 643990号
々 49(1974)年	商標登録第1063614号～第1067694号
々 59(1984)年	商標登録第1682209号～第1689771号
平成6(1994)年	商標登録第2657307号～第2671496号
平成16(2004)年	商標登録第4769082号～第4775332号
平成26(2014)年	商標登録第5667094号～第5674567号

各年の5月1日～5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、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3年1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12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9月分	36,315	13,289
前 年 比	132%	93%

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。