

Oslaw News Letter

vol.49

目 次

Contents

● 論 文 「第4次産業革命」時代の知財戦略	弁理士 津田 理 1
● 商 標 N e w s 「メンチ」と「コロッケ」(商標的考察)	弁理士 中村 仁 6
● 海 外 N e w s 欧州連合司法裁判所による商標登録の有効性に関する2件の判決	弁護士 多田 宏文 7
● 特 許 入 門	弁理士 梅田 慎介 9
● 判 例 紹 介	11

論文

Thesis

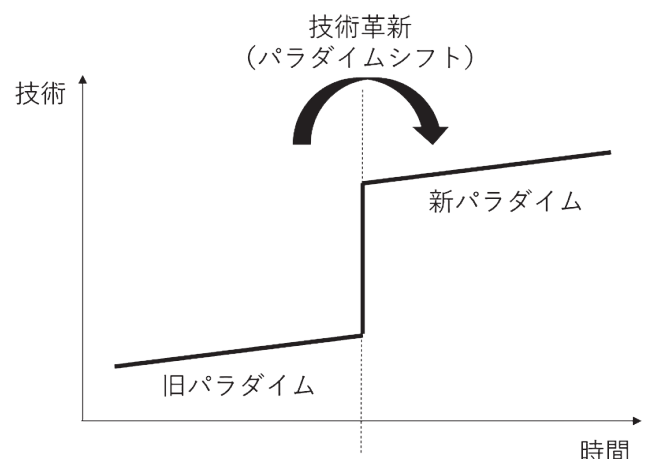
「第4次産業革命」時代の知財戦略

弁理士 津田 理

1. はじめに

近年、「第4次産業革命」という言葉を多くの方が耳にするようになってきた。第4次産業革命¹とは、IoT (Internet of Things) やビッグデータ、AI (人工知能) などの技術をコアとした技術革新のことをいう。IoTにより、いろいろな「モノ」がインターネットに接続され、工場の生産ラインや家電製品、自動車、スマートフォンなど、さまざまな機器から多種多様な情報を収集できるようになる。IoTによって収集した膨大な情報(ビッグデータ)は、AIの性能をさらに向上させるのに利用することができる。

AIは、主に画像処理や音声認識などの分野に適用されることが多いように思われる。しかし、AIを適用できる分野はそれだけに留まらない。少し発想を変えるだけで、AIは



〈脚 注〉

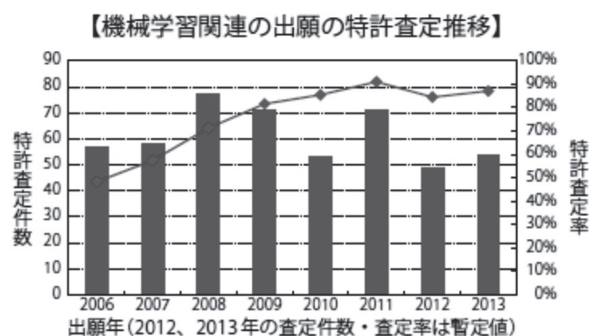
¹ 内閣府政策統括官、「日本経済2016-2017」一好循環の拡大に向けた展望一、平成29年1月、p.72 http://www5.cao.go.jp/keizai3/2016/0117nk/pdf/n16_2_1.pdf

他の多くの分野に適用することができる。今後、AI を利用した新しいビジネスが次々と生み出されることが予想される。

このような技術革新（パラダイムシフト）が起きているときこそ、知財戦略がきわめて重要になる。

一般に、技術は累積的に進歩していると言われる。確かに、いま世の中で利用されている技術の多くは、長い年月をかけて少しずつ改良が積み重ねられたものである。そのような技術については、特許として権利化をする際にも新規性や進歩性の壁が立ちほだかり、権利化は容易ではない。したがって、技術が累積的に進歩をしている時代（旧パラダイムの時代）には、どの技術を権利化するかについて十分に検討する必要があり、時には予算等との関係で取捨選択を迫られることもあるかもしれない。

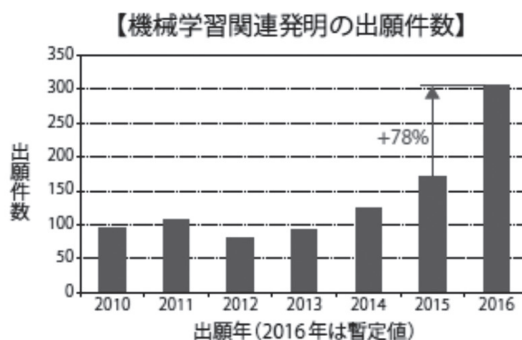
ところが、いわゆる「革命」が起きると状況は一片する。技術革新によって、旧パラダイムから新パラダイムへと技術が劇的に変わり、短期間のうちに技術は飛躍的に進歩する。そのような技術革新が起きた後の時代（新パラダイムの時代）には、特許による技術の権利化もはるかに容易になると考えられる。新規性や進歩性の引例となる文献がほとんど存在しないためである。あくまで一例であるが、AI のディープラーニングなどに関する「機械学習」の分野の特許出願については、2010 年以降、約 90% 前後という高い特許査定率が維持されている²。



前掲注 2 「第四次産業革命下における IoT に関する現状認識」から抜粋

ここで気づく方もいるかもしれないが、このような状況は今後もずっと長く続くわけではない。例えば「機械学習」の

分野の特許出願についてみると、2016 年に特許出願件数が倍増しており、今後も特許出願件数の増加が見込まれる。そうすると近い将来、これらの特許出願が引例となり、現在のようない高い特許査定率を維持するのは困難になると考えられる。



前掲注 2 「第四次産業革命下における IoT に関する現状認識」から抜粋

つまり、第 4 次産業革命が起きている今こそ、その新技術（AI など）について権利化をする最大のチャンスであるといえる。

ここ数年、質の高い権利のみを取得するために特許出願を厳選し、無駄な特許出願をしない戦略をとる日本企業が増えてきた。確かに、以前から日本企業が高度な技術力を誇り、いまでも技術の改良に努めている（技術を累積的に進歩させている）分野については、そのような戦略をとることが妥当であるとも考えることもできる。また、自社の製品やサービスを、オープンな領域とクローズな領域の両方で構成し、クローズな領域については特許出願せず、技術をノウハウとして秘匿する、いわゆるオープン・クローズ戦略も重要である。

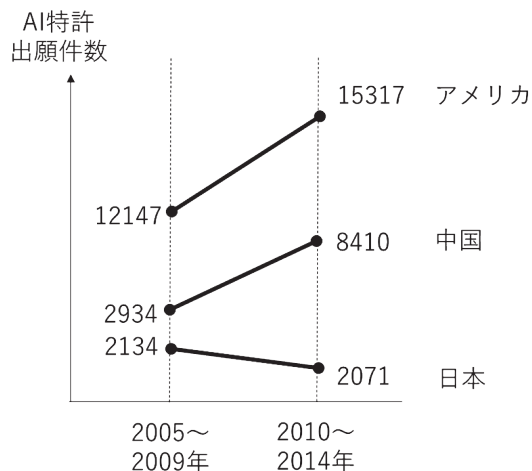
しかし、第 4 次産業革命に関する新技術（AI など）の分野についてみれば、日本の技術力はお世辞にも高いとはいえない。例えば、AI に関する研究論文数はもちろん、特許出願数においても、日本は、アメリカや中国に大きく遅れをとっているのが実情である³。

このままでは差は開く一方である。トップランナーに追いつき追い越すためには、そのための武器が必要である。上述したように、第 4 次産業革命に関する AI などの技術分野は、技術革新が起きている今こそがその武器を取得する最大のチャンスではないか。

【脚 注】

² 特許庁 審査第四部 審査調査室 多田 幸司、「第四次産業革命下における IoT に関する現状認識」特技懇（no.286）、2017 年 9 月 15 日、p.51 <http://www.tokugikon.jp/gikonshi/286/286tokusyul-6.pdf>

³ 飯島圭太郎、板津直快、森園泰寛、安田翔平、清水正行「数の米国、攻める中国 AI 特許 6 万件を解剖」日経 Visual Data、2017 年 2 月 1 日公開 <https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/ai-patent/>



前掲注3 「数の米国、攻める中国 AI 特許 6 万件を解剖」から抜粋

2. AI分野の特許戦略

日本でも、2000年に審査基準が改定されて以降、いわゆるビジネスモデル特許（コンピュータ・ソフトウェア関連発明）の出願が数多くなされてきた。しかし、当然であるが、それらの特許ではAIを想定した明細書やクレームの書き方はされていない。AIを想定していない特許で、AIを使ったビジネスを十分に保護することはできるのだろうか。

この問題に関して、昨年、東京地判平成29年7月27日、平成28年（ワ）第35763号事件において、裁判所は一つの規範を示した。この事件の原告は、次の会計処理方法に関する発明（以下「本件発明」という）の特許（特許第5503795号、以下「本件特許」という）を有していた。

[請求項13]

ウェブサーバが提供するクラウドコンピューティングによる会計処理を行うための会計処理方法であって、

前記ウェブサーバが、ウェブ明細データを取引ごとに識別するステップと、

前記ウェブサーバが、各取引を、前記各取引の取引内容の記載に基づいて、前記取引内容の記載に含まれるキーワードと勘定科目との対応づけを保持する対応テーブルを参照して、特定の勘定科目に自動的に仕訳するステップと、

前記ウェブサーバが、日付、取引内容、金額及び勘定科目を少なくとも含む仕訳データを作成するステップとを含み、作成された前記仕訳データは、ユーザーが前記ウェブサーバにアクセスするコンピュータに送信され、前記コンピュータの

ウェブブラウザに、仕訳処理画面として表示され、前記仕訳処理画面は、勘定科目を変更するためのメニューを有し、前記対応テーブルを参照した自動仕訳は、前記各取引の取引内容の記載に対して、複数のキーワードが含まれる場合にキーワードの優先ルールを適用し、優先順位の最も高いキーワードにより、前記対応テーブルの参照を行うことを特徴とする会計処理方法。

本件発明の概要は、取引内容に複数のキーワードが存在する場合でも、自動的に最も可能性の高い勘定項目を選定することができるというものである。この本件発明について、本件特許の明細書の記載では、次のような例をあげて説明がされている。

例えば、取引内容に「モロゾフ JR 大阪三越伊勢丹店」というキーワードが含まれてるとする。この場合、取引内容として最も可能性が高いのは、JR 大阪三越伊勢丹店にあるモロゾフで贈答品を購入したという状況であり、したがって、最も可能性の高い勘定項目として「接待費」が選定されるべきであるが、「JR」というキーワードも含まれているため「交通費」という勘定項目が選択される可能性もある。

そこで上記明細書に記載の一実施形態では、対応テーブルに「モロゾフ」「JR」「三越伊勢丹」というキーワードが登録されるが、「モロゾフ」は取引先として、「JR」はグループ名として、「三越伊勢丹」は商業施設名として登録されており、キーワードの優先ルールは、以下のように設定されている。

1. 品目
2. 取引先
3. ビジネスカテゴリー
4. グループ名
5. 商業施設名

その結果、「モロゾフ」「JR」「三越伊勢丹」という複数のキーワードが含まれる場合に、上記のキーワードの優先ルールが適用され、優先順位の最も高い取引先のキーワード「モロゾフ」により、対応テーブルを参照して「接待費」という勘定項目が選定される旨の説明がなされていた。

被告は、クラウドサービスにおいて自動仕訳の処理を行っていた。裁判所では、被告が行っている方法は、いわゆる機械学習を利用して生成されたアルゴリズムを適用して、入力された取引内容に対する勘定項目を推測しているものであり、

原告の特許発明のように、対応テーブルを参照することにより勘定項目を選定する方法は採用していない、と判断された。

これまでのビジネスモデル特許（コンピュータ・ソフトウェア関連発明）では、入力データと出力データとの対応関係（対応テーブル）をデータベースなどに記憶しておき、その対応関係（対応テーブル）を参照して入力データから出力データを求める手法を記載したものが殆どではなかろうか。

そして、出願時に AI を用いることを想定していない場合には、当然、特許のクレームや明細書に AI を想定した記載をしていないと思われる。

上記の事例では、そのような AI を想定していない特許では、AI を利用したビジネスをカバーできないことを判示している、と考えられる。

特許の世界には、文言上は特許発明の構成と異なる部分があるため特許を侵害しない場合であっても、以下の5つの要件を満たす場合には、対象製品等が特許発明の構成と実質的に同一と評価されるものには特許権の効力を及ぼさるべきであるという、いわゆる均等論の考え方がある⁴。

1. 異なる部分が、特許発明の本質的な部分ではないこと。
2. 異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであること。
3. 上記2.のように置き換えることに、その発明の属する分野における通常の知識を有する者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであること。
4. 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから容易に推考できたものでないこと。
5. 対象製品等が、特許発明の特許出願手続きにおいて、特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたるなどの特段の事情がないこと。

これらの均等論の5つの要件のうち、上記の会計処理方法の事例で問題になるのは第1の要件だと考えられる。

最近の裁判例では、均等の第1要件について、特許発明の本質的部分とは、その特許発明のクレームの記載のうち、

従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であるとされ、本質的部分は、特許のクレームと明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較とその貢献の程度から認定される例がある⁵。

上記の事例では、原告の特許発明の本質的部分は、少なくとも取引内容に複数のキーワードが含まれる場合に、キーワードの優先ルールを適用して、優先順位の最も高い取引先のキーワードにより、対応テーブルを参照する点に関する構成にあるとされている。

そして、被告の方法は、いわゆる機械学習を利用して生成されたアルゴリズムを適用して、入力された取引内容に対する勘定項目を推測するものであり、原告の特許のように、対応テーブルを参照することにより勘定項目を選定する方法は採用していない（均等の第1の要件を満たさない）とされている。

このように、AI を想定していない特許では、均等論を使っても、AI を利用したビジネスをカバーすることが困難である、と考えられる。

では、どのような特許の書き方をすれば、AI を利用したビジネスをカバーすることができるのだろうか。

第4次産業革命をうけて、日本の特許庁でも、IoT や AI に関連する技術を保護するために審査基準や審査ハンドブックの改訂が行われた。ここでは、審査ハンドブックの「リンゴの糖度データの予測方法」の事例をベースにして、筆者の視点も加えながら AI を利用したビジネスをカバーすることができる特許の書き方を考えてみる（審査ハンドブック付属書 A 3.1 発明該当性 事例3-2⁶）。

事例として想定する「リンゴの糖度データの予測方法」の概要は、以下のとおりである。

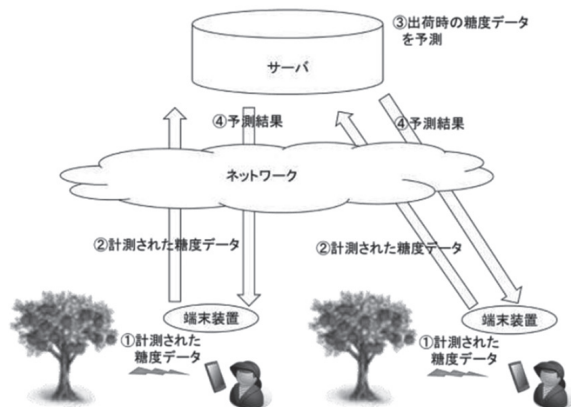
- ①端末装置でリンゴの糖度を計測する。
- ②計測された糖度データが端末装置からサーバに送信される。
- ③サーバで、機械学習による分析を行って、端末装置から受信した糖度データから出荷時の糖度データを予測する。
- ④予測した出荷時の糖度データがサーバから端末装置に送信される。

〈脚 注〉

⁴ 最判 平成 10 年 2 月 24 日（平成 6 年（オ）第 1083 号）民集 52 巻 1 号 113 頁（ボールスブライン軸受事件）

⁵ 知財高判 平成 28 年 3 月 25 日 平成 27 年（ネ）第 10014 号事件 http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/085769_hanrei.pdf

⁶ 特許庁 調整課 審査基準室、特許・実用新案 審査ハンドブック付属書 A 3.1 発明該当性 事例 3-2、平成 29 年 3 月 22 日、p.15-19 https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm



前掲注 6 「審査ハンドブック附属書 A 3.1 発明該当性 事例 3-2」から抜粋

この事例では、サーバで機械学習による分析が行われるが、このような AI に関する技術を適切に保護するためには、特許のクレームにおいて、例えば以下のように、AI の技術（機械学習）を用いていることをきちんと表現する必要がある。

〔請求項〕

サーバの分析部が、**収穫前の所定期間分のリンゴの糖度データ及び気象条件データと、出荷時のリンゴの糖度データとの関係を、過去の実績に基づいて分析する工程と、**
 サーバの受信部が、**端末装置により計測された所定期間分のリンゴの糖度データ**を受信する工程と、
 サーバの予測部が、前記分析した関係に基づいて、前記**受信した所定期間分のリンゴの糖度データ及び過去・将来の気象条件データ**を入力として、**将来の出荷時のリンゴの糖度データ**を予測して出力する工程と、
 を含む、リンゴの糖度データの予測方法。

また、明細書にも、例えば以下のように、具体的にどのような機械学習の手法を用いるかを記載しておく必要がある。

「サーバの分析部は、**収穫前の所定期間分のリンゴの糖度データ及び気象条件データと、出荷時のリンゴの糖度データとの関係を機械学習により分析する**。この機械学習には、ニューラルネットワークによるディープラーニング等の任意の手法が用いられる。例えば、ニューラルネットワークであれば、**収穫 X 日前の時点よりも以前に計測されたリンゴの糖度データ、及び、収穫前の気象条件データ**を入力層に入力し、**出荷時のリンゴの糖度データ**を出力層から出力するように構成し、これら入力層に入力するデータと出力層から出力するデータとが紐付けられた分析用データを用いた教師あり

学習によって、ニューラルネットワークのニューロン間の重み付け係数が最適化される。」

「サーバの予測部は、分析部で得られた関係に基づいて、**端末装置で計測された所定期間分のリンゴの糖度データ及び過去・将来の気象条件データ**を入力として、**将来の出荷時のリンゴの糖度データ**を予測する。例えば、上記のニューラルネットワークであれば、**収穫 X 日前の時点よりも以前に計測されたリンゴの糖度データ、並びに、その収穫 X 日前の時点よりも以前の気象条件データ、及び、その収穫 X 日前の時点よりも以後の予測気象条件データ**を入力層に入力し、**出荷時のリンゴの糖度データ**を出力層から出力することにより、予測が行われる。」

自社のビジネスモデルにあわせて、このような特許のクレームや明細書の記載をするのは難しいと感じるかもしれない。しかし、上記のクレームや明細書の記載をよく見てみると、**太字の部分**を、自社のビジネスモデルにあわせた**入力データと出力データ**に置き換えれば良いことに気付くことと思う。

AI を用いた新しいビジネスを考えるということは、**入力データと出力データの組み合わせ**を考えることでもある。もしその組み合わせが今までにない新しいものであれば、そして、パラダイムシフトが起きている今であれば、上述したように、新規性や進歩性の引例となる文献がほとんど存在しないため、かなり高い成功率で権利化をすることができるだろう。

3. おわりに

IoT や AI という言葉だけを聞くと、まだ自社には縁遠いもののように思う方もいるかもしれない。しかし、そう遠くない未来、IoT や AI を利用したサービスが当たり前提供される時代は確実に到来する。

そうなったときに、アメリカや中国の企業は数多くの武器をもっている一方で、日本の企業が自社を守る（あるいは他社を攻める）ための武器をもっていない状況を想像してみてほしい。

いまこそがその武器を得る千載一遇のチャンスなのである。明日からでも遅くない。今この機会に、自社のビジネスモデルにあわせた IoT や AI などの技術の権利化を検討してみても如何だろうか。本稿がその一助になれば幸いである。

「メンチ」と「コロッケ」(商標的考察)

弁理士 中村 仁

【2つの知財高裁判決】

似たような構成からなる、2つの商標『ゲンコツメンチ』及び『ゲンコツコロッケ』について、登録商標『ゲンコツ』¹と類似するかが争われた事件があり、以下のように結論の異なる知財高裁判決がなされている。

『ゲンコツメンチ』判決²

『メンチカツ同様に挽肉を使った料理である『ハンバーグステーキ』(挽肉に刻んだ玉葱、パン粉、卵などを加え、平たい円形にまとめて焼いた料理)(広辞苑第6版)が『ハンバーグ』と表現されているのに対し、『メンチ』の語は、挽肉にみじん切りにした玉葱などを加えて小判型などにまとめ、パン粉の衣をつけて油で揚げた料理である『メンチカツ』を表す名詞として、全国取引者、需用者に、それほど普及しているとはいえない。以上によれば、本件商標において、『ゲンコツ』の文字部分だけが、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないし、『メンチ』の文字部分からは、出所識別標識としての称呼、観念が生じないともいえない。』として、商標『ゲンコツメンチ』と登録商標『ゲンコツ』とは非類似とした。

『ゲンコツコロッケ』判決³

『本件商標の構成のうち『コロッケ』の部分は、指定商品の原材料を意味するものと捉えられ、識別力がかなり低いものである。これに対し、上記のとおり、『ゲンコツ』は、食品分野において、ゴツゴツした形状や大きさがにぎりこぶし程度であることを意味する語として用いられることがあることから、『ゲンコツコロッケ』は、『ゴツゴツした、にぎりこぶし大のコロッケ』との観念も生じ得るが、常にそのような観念が生ずるとまではいえず、また、本件商標の指定商品の原材料である『コロッケ』は、ゴツゴツしたものやにぎりこ

ぶし大のものに限定されていないのであるから、『ゲンコツ』は、『コロッケ』よりも識別力が高く、需要者に対して強く支配的な印象を与えるというべきである。』として、商標『ゲンコツコロッケ』と登録商標『ゲンコツ』を類似とした。

【コメント】

商標の類否判断において、結合商標の要部認定は、いつも悩まされるところである。判例や審査基準はあるが、具体的判断は容易ではない。また、近時、結合商標は一体性が強く認められているとも思われる。

両判決においては、『ゲンコツメンチ』と『ゲンコツ』は非類似、『ゲンコツコロッケ』と『ゲンコツ』は類似と判断された訳である。

いずれも、メンチカツ又はコロッケを使用した食品を指定商品⁴とするのであるから、一般の需要者の認識からすれば、『メンチ』は『メンチ(カツ)』、『コロッケ』は『コロッケ』を認識させ、識別力に大差はないと感じるのではないだろうか。

判断が分かれたポイントは、『メンチ』は、『全国取引者、需要者に、それほど普及しているとはいえず、出所識別標識としての称呼、観念が生じないともいえない』のに対して、『コロッケ』は、『原材料を意味するものと捉えられ、識別力がかなり低い』いという違いである。そのため、『ゲンコツメンチ』では『ゲンコツ』が強く支配的な印象を与えるものとはいえないのに対して、『ゲンコツコロッケ』では『ゲンコツ』が強く支配的な印象を与えると認定されている。

厳密には、『メンチ』と『コロッケ』の識別力に差があるのかもしれない。しかしながら、指定商品を考慮すれば、いずれの語も原材料表示であると認識されたと考え、『ゲンコツメンチ』、『ゲンコツコロッケ』のいずれにおいても、『メンチ』又は『コロッケ』に識別力はなく又は極めて弱いと考えられる。したがって、相対的に『ゲンコツ』の識別力が強く、分離して要部になり得ると考えるべきではないかと思われる。

〈脚注〉

¹ 商標登録第5100230号

² 知財高裁平成29年1月24日判決 平成28年(行ケ)第10164号事件

³ 知財高裁平成30年3月7日判決 平成29年(行ケ)第10169号事件

⁴ 「ゲンコツメンチ」の指定商品は、30類「メンチカツを材料として用いたパン、メンチカツ入りのサンドイッチ、メンチカツ入りのハンバーガー、メンチカツ用調味料、メンチカツ入り弁当、メンチカツ入りの調理済み丼物」。

「ゲンコツコロッケ」の指定商品は、30類「コロッケ入りのパン、コロッケ入りのサンドイッチ、コロッケ入りのハンバーガー、コロッケ用調味料、コロッケ入りの弁当、コロッケ入りの調理済みのカレーライス、コロッケ入りの調理済み丼物」。

欧州連合司法裁判所による 商標登録の有効性に関する2件の判決

弁護士 多田 宏文

1. はじめに

欧州連合司法裁判所（以下、「CJEU」という。）は、今年、商標登録の有効性に関して、世間の耳目を集める2件の判決を下した。本稿ではこれらの判決を紹介させていただく。

2. Louboutin 事件判決¹

1件目は、フランスの著名なファッションデザイナーである Christian Louboutin 氏及び Christian Louboutin SAS（以下、併せて「Louboutin」という。）が保有する商標に係る事件である。

本件は、Louboutin が、The Van Haren Company（以下、「Van Haren 社」という。）に対して、商標権侵害訴訟をオランダのハーグ地方裁判所に提起したところ、Van Haren 社から商標が無効である旨の主張がなされたため、オランダのハーグ地方裁判所が、欧州連合司法裁判所（以下、「CJEU」という。）に対して、商標に関する欧州連合指令 2008/95/EC²（以下、「商標ハーモ指令」という。）の解釈に関する質問を付託し、CJEU がこの点について大合議判決を下したものである。CJEU は、判決において、靴のソール部分を赤とした下記商標（以下、「本件商標 1」という。）の登録の有効性について判断した。



（本件商標 1）

商標ハーモ指令第 3 条 1 項（e）（iii）は、「専ら商品

に本質的価値を付与する形状のみからなる標章³」（signs which consist exclusively of the shape which gives substantial value to the goods）は拒絶又は無効とされるべき旨を定めるところ、本件商標 1 がこれに該当するかが争点となった。

本件において、CJEU は、商標ハーモ指令の同条項にいう「形状」の意義について、商標ハーモ指令は何らの定義も示していないことを指摘したうえで、「その日常用語の通常の意味」（its usual meaning in everyday language）に照らし、ここでいう「形状」は、輪郭を有しない色そのもの（a colour per se, without an outline）を意味するものではないとの解釈を示した。

そして、本件商標 1 の輪郭部分は商標を構成するものではなく、純粋に赤色で着色されるべき位置を示すものであることを指摘し、本件商標 1 は、「ハイヒールシューズのソールに用いられる色からなるもの」であるから、商標ハーモ指令第 3 条 1 項（e）（iii）にいう「専ら商品に本質的価値を付与する形状のみからなる標章」には該当しないと結論付けている。

本判決は、一般論として、国際的に認められた識別コードによって指定された特定の色が商標の「主要な要素」（main element）である場合には、商標ハーモ指令第 3 条 1 項（e）（iii）に該当しない旨を判示しているところ、本件商標 1 のように、輪郭部分が商標を構成しない場合に色が「主要な要素」とであるとしても、その他にどのような場合に、色が「主要な要素」と判断されるかは必ずしも明らかではなく、今後の裁判例の蓄積が待たれる。

3. Nestle 事件判決⁴

2件目は、Nestle SA（以下、「Nestle 社」という。）

〈脚注〉

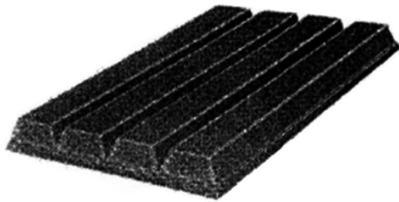
¹ Christian Louboutin and Christian Louboutin SAS v Van Haren Schoenen BV, CJEU 2018 年 6 月 12 日大合議判決

² Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks

³ 訳は筆者による。以下同じ。

⁴ Joined Cases C-84/17 P Société des produits Nestlé SA v Mondelez UK Holdings & Services Ltd, formerly Cadbury Holdings Ltd, and EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, formerly Cadbury Holdings Ltd v EUIPO, and C-95/17 P EUIPO v Mondelez UK Holdings & Services Ltd, formerly Cadbury Holdings Ltd, CJEU 2018 年 7 月 25 日判決

の販売するチョコレート菓子「キットカット」の4フィンガーと呼ばれる形状に係る下記の立体商標（以下、「本件商標2」という。）の登録の有効性に関する事件である⁵。



（本件商標2）

本件の経緯は、次のとおりである。まず、2006年、Nestle社は、欧州連合知的財産庁（以下、「EUIPO」という。）により、本件商標2の欧州連合商標（以下、「EU商標」という。）としての登録を認められた^{6・7}。これに対して、2007年に、Cadbury Schweppes社（現在のMondelez UK Holdings & Servicesであり、以下では併せて「Mondelez社」という。）が無効審判を請求したが、EUIPOは、本件商標2はEU圏内での使用を通じて識別力（distinctive character）を獲得したと認定して、2012年に、無効審判請求を認めない旨を決定した。そこで、Mondelez社がEUの一般裁判所（General Court）に対して、EUIPOの決定の取消しを求めて提訴したところ、2016年、一般裁判所は、本件商標2がEU加盟国の内の多く⁸において識別力を獲得したことは認めたものの、EU加盟国の内の一部の国⁹において識別力を獲得したことが立証されていないとしてEUIPOの判断を取り消す判決をした。そこで、これに対して、Nestle社、Mondelez社及びEUIPOのそれぞれが上訴したのが本件である。

本件において、Nestle社及びEUIPOは、EU加盟国それぞれについて個別に識別力を問題とするべきではなく、EU市場の一体性に鑑みて、EU域内全体での識別力を問題とすべきであると論じた¹⁰。

本件商標2には、EU商標に関する2009年2月26日理事会規則207/2009¹¹が適用されるところ、その主な関連条文は、次のとおりである。

第7条

1. 以下のものは、登録することができない。

（中略）

(b) 識別力を欠く商標

（中略）

2. 第1項の規定は、不登録事由が共同体の一部にしか存在しない場合にも適用する。

3. 第1項(b)、(c)及び(d)の規定は、その商標が、登録を求める商品又はサービスに関し、それを使用した結果、識別力を取得している場合には適用しない。

本判決は、上記7条3項も、同条2項に照らして解釈しなければならないとして、本来識別力を有しない商標がEU商標として登録されるためには、EU商標の統一的な性格に鑑みて、EUの全ての地域、すなわち全ての加盟国において識別力を獲得したと証拠上認められることが必要であると判断している。もっとも、必ずしも加盟国それぞれについて別個に識別力の獲得を立証することが求められるわけではなく、市場が一体であるといった事情があれば、複数の加盟国に関して共通の証拠によりまとめて立証することも可能とされている。

そして、本件商標2に関しては、EU加盟国の一部において識別力を獲得したことが認められないため、EUにおける商標登録は認められないと判断された。

本判決は、立体商標をEU商標として登録するためには、EU加盟国の全てで識別力を獲得している必要があるとして、その登録に非常に高いハードルを課している。もっとも、EU商標の国内商標への変換や、EU加盟国のそれぞれにおいて商標登録を行うことは可能であることから、今後、実務上はそのような対応がとられることとなろう。

4. むすび

以上のとおり、いずれの事件も、世間の注目を集めたのみでなく、法的にも重要な判断を含むものであり、EUにおける商標実務上も留意すべきものである。

〈脚注〉

⁵ なお、本件では Mondelez 社による控訴の適法性等の争点も審理されているが、ここでは、本件商標2の登録の有効性についてのみ紹介する。

⁶ EU商標の登録を受けると、EU加盟国全体をカバーする商標権を得ることとなる。

⁷ 指定商品は「菓子、ペーカリー製品、パティスリー、ビスケット、ケーキ及びワッフル」である。

⁸ 具体的には、デンマーク、ドイツ、スペイン、フランス、イタリア、オランダ、オーストリア、フィンランド、スウェーデン及びイギリスである。

⁹ 具体的には、ベルギー、アイルランド、ギリシャ及びポルトガルである。

¹⁰ なお、Mondelez社は、一般裁判所が本件商標2が多くの国で識別力を獲得したと認定した点を不服として上訴したが、上訴は不適法として却下されている。

¹¹ Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the [EU] trade mark

弁理士 梅田 慎介

Q. 職務発明規定の具体例について教えてください。

第46号の特許入門で「職務発明制度」(特許法第35条)について説明をしました。その後、「当社は職務発明規定を整備であるがどうしたらよいか?」というようなご質問を頂く機会がありましたので、今回は、特許庁が中小企業向けに公表している「職務発明規程ひな形」¹を取りあげたいと思います。

1. 職務発明とは

(目的)

第1条 この規程は、A株式会社(以下「会社」という。)において役員又は従業員(以下「従業者等」という。)が行った職務発明の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職務発明」とは、その性質上会社の業務範囲に属し、かつ、従業者等がこれをするに至った行為が当該従業者等の会社における現在又は過去の職務範囲に属する発明をいう。

(届出)

第3条 会社の業務範囲に属する発明を行った従業者等は、速やかに発明届を作成し、所属長を経由して会社に届け出なければならない。

2 前項の発明が二人以上の者によって共同でなされたものであるときは、前項の発明届を連名で作成するとともに、各発明者が当該発明の完成に寄与した程度(寄与率)を記入するものとする。

第1条及び第2条では、法第35条第1項に沿って「従業者等」と「職務発明」を規定しています。

第3条にある「発明届」は、書式は任意ですが、少なくとも、届出日時、発明者及び発明内容の特定ができるようにすることが望ましいと言えます。ただ、記入にあまりに時間を要するようなものは発明者に敬遠されかねませんので、発明発掘促進の観点から簡潔なものが好ましいと考えられます。そこで、書式としては、例えば、A4用紙一枚程度に、届出日時、発明者の氏名・所属等の形式事項の記載欄に加えて、「従来技術の問題点」²、「発明の特長」³及び必要に応じて「簡単な図」の記載欄を設けたものなどが考えられます。

2. 職務発明に該当する場合の取扱い

(権利帰属)

第4条 職務発明については、その発明が完成した時に、会社が特許を受ける権利を取得する。

(権利の処分)

第5条 会社は、職務発明について特許を受ける権利を取得したときは、当該職務発明について特許出願を行い、若しくは行わず、又はその他処分する方法を決定する。

2 出願の有無、取下げ又は放棄、形態及び内容その他一切の職務発明の処分については、会社の判断するところによる。

(協力義務)

第6条 職務発明に関与した従業者等は、会社の行う特許出願その他特許を受けるために必要な措置に協力しなければならない。

第4条は、従業者等が職務発明をしたときは使用者等に特許を受ける権利を取得させることを規定しています(法第35条第3項参照)。本条のような規定をすることで、特許を受ける権利は、発明が完成したときから原始的に使用者等に帰属(原始使用者帰属⁴)することになりますので、特許を受ける権利の承継を経ることなく特許出願をすることがで

〈脚注〉

¹ <http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/pdf/shokumu/10.pdf> から参照可能。

² 明細書の「背景技術」及び「発明が解決しようとする課題」の項目に対応。

³ 明細書の「課題を解決するための手段」及び「発明の効果」の項目に対応。

⁴ 原始使用者帰属を定めない場合には、例えば「会社が職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知したときは、会社は、当該通知の到達時に、当該職務発明に係る権利を取得する」との規定をすることで原始従業者等帰属かつ予約承継とすることもできるものと解されています。

きるものは使用者等となり、従来生じていた手続の負担を軽減できます。具体的には、例えば複数の企業間で共同研究契約に基づいて使用者等が特許出願をする場合、各発明者（従業員等）から各出願人（使用者等）に特許を受ける権利を譲渡するにあたり、発明者間で互いにその譲渡に同意（法第38条）するというような従来の手続を不要にできます。

（相当の利益）

第7条 会社は、第4条の規定により職務発明について特許を受ける権利を取得したときは、発明者に対し次の各号に掲げる相当の利益を支払うものとする。ただし、発明者が複数あるときは、会社は、各発明者の寄与率に応じて按分した金額を支払う。

- 一 出願時支払金 ○円
- 二 登録時支払金 ○円

2 発明者は、会社から付与された相当の利益の内容に意見があるときは、その相当の利益の内容の通知を受けた日から60日以内に、会社に対して書面により意見の申出を行い、説明を求めることができる。

（支払手続）

第8条 前条に定める相当の利益は、出願時支払金については出願後速やかに支払うものとし、登録時支払金については登録後速やかに支払うものとする。

（実用新案及び意匠への準用）

第9条 この規程の規定は、従業者等のした考案又は意匠の創作であって、その性質上会社の業務範囲に属し、かつ、従業者等がこれをするに至った行為が当該従業者等の会社における現在又は過去の職務範囲に属するものに準用する。

第7条第1項は、職務発明の特許を受ける権利を使用者等が取得したまたは譲り受けた場合、従業者等が受けることができる「相当の利益」を規定しています（法第35条第4項参照）。上記の規定はあくまで一例とされており、必ず出願時支払金や登録時支払金という形で相当の利益を与えなければいけないということではありません。例えば、職務発明に係る実施品の売上げやライセンス料収入に応じて、いわゆ

る実績補償⁵を行うことも可能です。金銭以外の相当の利益として、海外留学の機会の付与、ストックオプションの付与、特別有給休暇の付与等の措置を執ることも可能とされています。「相当の利益」のさらに詳しい内容については、特許庁のホームページ⁶をご参考ください。

第9条の実用新案（考案）及び意匠については、相当の利益の内容を特許（発明）の場合とは異なるものとするなど、職務発明とは異なる規定を設けることも考えられます。

3. 最後に

（秘密保持）

第10条 職務発明に関与した従業者等は、職務発明に関して、その内容その他会社の利害に関する事項について、当該事項が公知となるまでの間、秘密を守らなければならない。

2 前項の規定は、従業者等が会社を退職した後も適用する。

（適用）

第11条 この規程は、〇〇〇〇年〇月〇日以降に完成した発明に適用する。

第10条は、職務発明に関する秘密保持義務を規定しています。職務発明について会社が特許を受ける権利を取得して特許出願をした場合、従業者等が出願の内容を秘密にしなければならないことはもちろんです。ところで、会社が特許出願せずに営業秘密又はノウハウとして保持することにするような場合もあります。このような職務発明の場合にも、その職務発明が会社に独占的な利益を生じさせたときは、発明者である従業者等に対して、上述の「相当の利益」を付与する必要があります。

今回例示の条項は、職務発明規定の条項の内容がこのようなものでなければならないとか、これらの条項を採用しなければならないとか、ここで例示されていない条項は採用してはいけないなどということはありません。ただし、勤務規則等において相当の利益について定める場合には、「定めるところにより相当の利益を与えることが不合理と認められるものであつてはならない⁷」（法第35条第5項）とされていることに留意が必要です。

〈脚 注〉

⁵ 例えば「会社は、利益発生時支払金として、職務発明に係る実施品の年間売上高のうち〇％を当該職務発明の発明者に支払う。」との規定など。

⁶ http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu_guideline.htm

⁷ 「契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理と認められるものであつてはならない。」

【商】 結合商標に関する商標権侵害（商標法36条1項） 平成30年4月27日判決
（東京地裁 平成29年（ワ）第9779号 商標権侵害行為差止請求事件）>>請求認容

「白砂青松」の標準文字で構成される原告商標の商標権（商標登録第5016871号）を有する原告が、日本酒を販売している被告に対して「大観」「白砂青松」の各文字や日本画の絵柄部分から構成された標章を付した被告商品の販売等の差止等を求めた事案である。

裁判所は、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において、その構成部分の一部を抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、原則として許されない。他方、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分の一部のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判

断することも、許されるものということが出来る」と判示した。

そのうえで、裁判所は、被告商品に貼付されたラベルの下部に配された絵柄については、被告製品を収める外箱には付されておらず、被告商品の商品名も「大観 白砂青松」として販売されていることに照らすと、商品に貼付されたラベルのデザインというべきものであり、自他識別標識としての機能を有するものではなく、同絵柄が上記各文字部分と一体となって被告商品の出所を示すものとして需要者に認識されていたことをうかがわせる証拠もないと判示した。そして、被告標章として自他商品の識別標識としての機能を有するのは「大観」及び「白砂青松」の各文字部分であるが、被告標章において需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるのは「白砂青松」の文字部分であるということができると判示し、これと原告商標を対比し、両者は類似しているものとして、原告の主張を認めた。

【商】 商標の要部認定、商標の類否 平成30年6月21日判決
（知財高裁 平成30年（行ケ）第10002号 審決取消請求事件）>>請求棄却

本件は、本願商標「ありがとう」が、引用商標A及びBと類似するから、商標法4条1項11号に該当し、商標登録を受けることができないとした審決の取消訴訟である。

裁判所は、引用商標Aの要部について、①「ありがとう」の文字部分は外観上、主として招き猫とそれが支持する扇形とからなる図形部分（招き猫の図形部分）と一見して明確に区別して認識できること、②「ありがとう」の語は、平仮名5文字からなる極めて平易なものであって、称呼しやすく、感謝の意を表す際に日常的に多用される馴染みのある言葉であること、③招き猫の図形部分と「ありがとう」の語とが、観念的に密接な関連性を有しているとは考え難いし、一連一体となった何かしらの称呼が生じるともいえないことを考慮し、招き猫の図形部分と「ありがとう」の文字部分は、それぞれが独立して出所識別機能を有する要部であると認定した。

また、引用商標Bについても、「ありがとう！」の文字部分が、楕円の背景部分から余白を伴って完全に離れて記載され、目立つ位置に大きく記載されている点などに着目し、「ありがとう！」の文字部分は、独立して出所識別機能を有する要部であると認定した。

上記要部認定に基づき、裁判所は、本願商標は引用商標A及びBと類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号該当性を肯定した。

なお、原告は、識別力の弱い「ありがとう」及び「あり

がとう！」の各文字部分をわざわざ抽出して分離観察するのは相当でないと主張したが、この点について裁判所は、「ありがとう」及び「ありがとう！」の各文字部分は、平仮名5文字又はその末尾に感嘆符を付しただけの平易なもので、馴染みのある称呼しやすい言葉であることから、引用商標を見る者に強い印象を与えるとともに、その注意を強く引くものであることは明らかであるとして、原告の主張を退けた。

【本願商標】

出願番号：商願 2016 - 75858 号

商 標：ありがとう

【引用商標A】

登録番号：第5158466号、第5615010号

商 標：



【引用商標B】

登録番号：第5653382号

商 標： ありがとう！



特 知 周知技術のために挙げた引例を副引例とする容易想到性を判断しなかったことの可否 平成30年7月19日判決 (知財高裁 平成29年(行ケ)第10174号 審決取消請求事件)>>請求棄却

本件は、特許第3295771号についての特許無効審判請求事件（無効2016-800041号事件、以下同事件の手續を「本件審判手續」という。）について、訂正請求で削除されなかった請求項1、5、8に係る発明の進歩性が認められ審判請求が成り立たないとした審決（以下、「本件審決」という。）の取消訴訟である。

裁判所は、主引用発明が同一であったとしても、主引用発明に組み合わせる技術が公知発明における一部の構成か、あるいは、周知技術であるかによって、通常、論理付けを含む発明の容易想到性の判断における具体的な論理構成が異なることとなるから、たとえ公知技術や周知技術認定の根拠となる文献が重複するとしても、上記二つの組合せは、それぞれ異なる無効理由を構成するものと解するのが相当であるところ、本件審判手續において、原告は、「本件発明1及び8は、公知発明及び周知技術Y1に基づいて、当業者が容易に

発明できた」という無効理由1-2の主張に関連して、「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる」技術が「周知技術」であると主張し、その根拠の一つとして甲8発明の内容を主張立証するにとどまっており、更に進んで、動機付けを含む公知発明と甲8発明それ自体との組合せによる容易想到性については一切主張していないと判断した。

そして裁判所は、原告が本件訴訟において主張する無効理由（公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性）は、本件審判手續において主張した無効理由1-2（公知発明と甲8発明を含む周知技術Y1の組合せによる容易想到性）とは異なる別個独立の無効理由に当たるといふべきであり、本件審決が、公知発明と甲8発明との組合せによる容易想到性について判断していないとしても、本件審決の判断に遺漏があったとは認められないと結論付けた。

知 再現実験による引用発明の認定 平成30年3月12日判決 (知財高裁 平成29年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)>>請求認容

本件は、特許第5348431号の請求項1ないし3に係る発明（以下「本件発明」という。）について、引用文献において明らかにされていなかった構成を、引用文献の記載に基づく再現実験により明らかにし、その結果に基づいて本件発明と引用発明との相違点が認められず、発明の進歩性が否定された無効審判請求事件（無効2013-800226号）の審決取消しを請求した事案である。

本件発明は熱間プレス部材に関するものであり、「部材を構成する鋼板の表層に、Ni拡散領域が存在し、前記Ni拡散領域上に、順に、Zn-Ni合金の平衡状態図に存在するγ相に相当する金属間化合物層、およびZnO層を有し、かつ25℃±5℃の空気飽和した0.5M NaCl水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で-600~-360mVである」構成を有するのに対し、引用発明では、これらの表面構造及び自然浸漬電位の構成が明らかではない点で相違した。

無効審判では、引用発明の明細書に記載される方法に準じて再現実験を行い、得られた部材の表面構造及び自然浸漬電位が上記相違点にかかる本件発明の構成と一致することを

示す報告書が提出され、この結果に基づいて、上記相違点は実質的な相違点ではないと判断された。

一方、裁判所は、本件優先日以前に頒布された刊行物の記載から、引用発明が上記本件発明の構成と一致する表面構造及び自然浸漬電位を有することが技術常識であったと認めることはできず、また、本件優先日時点の当業者において、技術常識に基づき、引用発明が上記本件発明の構成と一致する表面構造及び自然浸漬電位を有することを認識することができたとも認められないとし、上記相違点は実質的な相違点ではないとはいえないとし、引用発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に想到できたものということもできないと判断した。

さらに、再現実験については、本件発明を認識した上で本件特許の優先日後に行った実験の結果を示すものであり、本件特許の優先日時点において、当業者が、引用発明の表面構造及び自然浸漬電位が上記本件発明の構成と一致することを認識できたことを裏付けるものとはいえないと判断し、審決を取り消した。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。