

Oslaw News Letter

vol.68

2023年7月31日発行

目 次

Contents

● 論 文	知財業界における GPT 活用の可能性	弁理士 津田 理 1
● 商 標 N e w s	最近の商標審査の動向	弁理士 大塚 啓生 6
● 海 外 N e w s	中国における第5次商標法改正の動向について	弁理士 高櫻 淳一 7
● 特 許 N e w s		弁理士 森田 裕 9
● 判 例 紹 介		11

論文

Thesis

知財業界における GPT 活用の可能性

弁理士 津田 理

1. はじめに

2022年11月に米国のOpenAI社から「ChatGPT」が公開されて以降、世の中では連日のようにAIに関するニュースが取り上げられ、現在では、第3次AIブームとも呼べるような状況となっている。

すでにご自身の手でChatGPTなどの対話型AIを使ってみたことがある方も多いのではないだろうか。試しに一度使ってみればわかると思うが、チャット形式で入力した質問に対して、まるで人間が答えているかのような自然な言葉づかいで回答が出力されることに、筆者もたいへん驚かされた。

今後、あらゆる業界でGPTが活用される未来がやってくることは想像に難くない。本稿では、これから知財業界においてGPTがどのように活用されるか、その可能性について筆者なりの考えを紹介したいと思う。

2. GPTとは

GPTについて説明をする前に、まず簡単にAIについて説明をする。

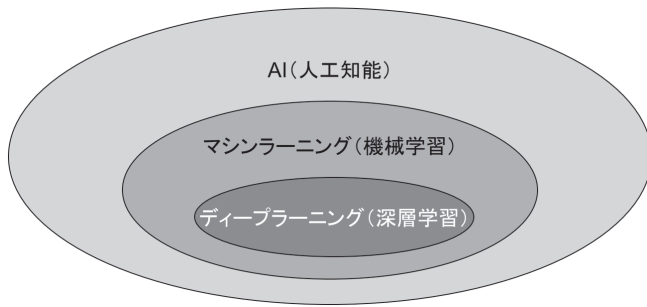
AI（人工知能）とは、一般に、人間と同じような知能を実現するシステムや技術のことをいう。ただし、AIの定義は定まっておらず、AIの分類も専門家によって様々である。

以下の図1は、AIの分類の説明図の一例であるが、AIには、判断のためのルールを人が設定する「ルールベース」の技術が使われるもの以外に、大量のデータを統計的に解析することによってルールを自動的に設定する「マシンラーニング（機械学習）」の技術が使われるものが含まれる。

そして、マシンラーニング（機械学習）には、機械学習でラベル付けをする基準や条件となる「特徴」を人間が設定する「狭義のマシンラーニング（狭義の機械学習）」のほかに、マシン（機械）が特徴を自動的に設定することができる「ディープラーニング（深

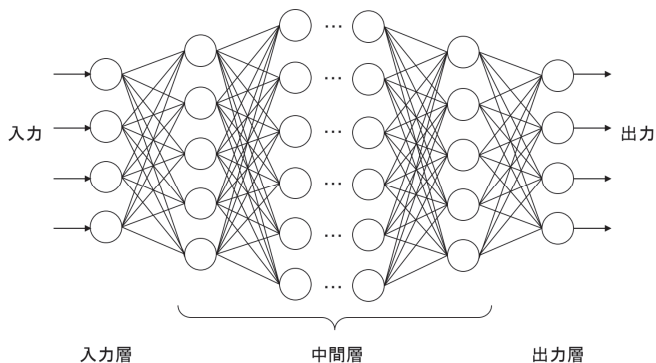
層学習)」が含まれる。

図1 AIの分類



ディープラーニング(深層学習)では、人間の脳を模倣したニューラルネットワーク構造が採用されており、下記の図2のように、入力層からデータ(例えば、動物の写真)が入力されると、中間層で特徴(例えば、猫の特徴、犬の特徴、鳥の特徴…)が抽出され、出力層から最終的な結果(例えば、犬の写真)が出力される。GPTでは、ディープラーニング(深層学習)による自然言語処理によって、高精度の対話が可能となっている。

図2 ニューラルネットワーク構造



次にGPTについて説明する。GPTは「Generative Pre-trained Transformer」の略であるが、この略語からもわかるように、GPTでは、「トランスフォーマー(Transformer)」という学習モデルが使われている。トランスフォーマーでは、ニューラルネットワークの中のどの情報をどのように使うかを学習することができる「セルフアテンション(自己注意)」という機構が、何層も重ねて使われている。

そして、GPTでは、自己教師あり学習などで「事前学習(Pre-trained)」が行われている。例えば、ChatGPTでは、事前学習によってWeb上の大量のデータを学習済みである。従来のAI開発では、大量のデータをAIに学習させるプロセスが必要であったのに対して、ChatGPTでは、事前学習させた学習モデルを使ってすぐにサービスを開発することが可能となる。

GPTは、事前学習させた学習モデルを使った生成(Generative) AIであるといえる。

OpenAI社によれば、ChatGPTの学習は、以下の3つのステップで行われる(下記の図3を参照)。

(1) ステップ1: 教師あり学習

データセットからサンプリングしたプロンプト(質問)に対して、ラベラー(人)が適切な回答を与えて、プロンプトと回答のデータセットを作成し、作成したデータセットを用いて、ChatGPTの学習モデルをファインチューニング(微調整)する。

(2) 報酬モデルの学習

ステップ1で学習させた学習モデルの回答を複数サンプリングし、ラベラー(人)に回答の順位付け(どの回答が最も良い、どの回答が最も悪いなど)をしてもらい、順位付けされたデータを用いて報酬モデルを学習させる。

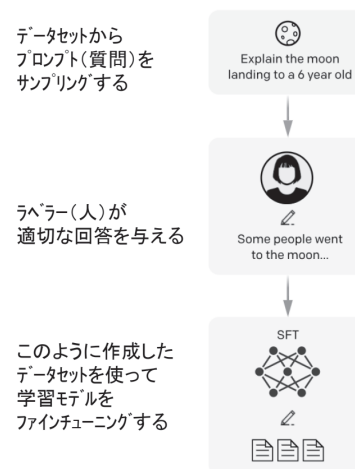
(3) 強化学習

ステップ1で学習させたChatGPTの学習モデルと、ステップ2で学習させた報酬モデルを用いて、強化学習を行う。例えば、新しくサンプリングしたプロンプトに対して報酬値が最大になるようなルートを探して最適な回答を生成し、その回答に対する報酬値をフィードバックすることでルートを改善する。

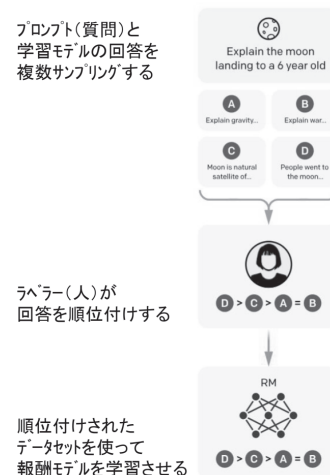
図3 ChatGPTの学習方法

(参考: <https://openai.com/research/instruction-following>)

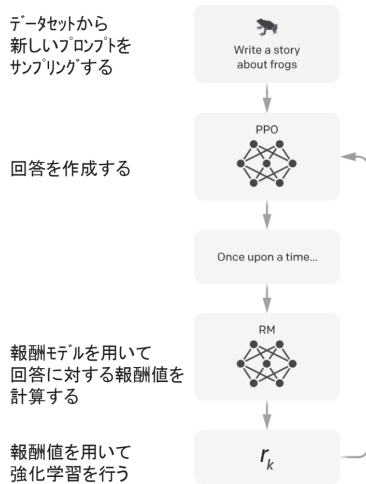
ステップ1: 教師あり学習



ステップ2: 報酬モデルの学習



ステップ3: 強化学習



ChatGPT では、「教師あり学習」「報酬モデル」「強化学習」を組み合わせることによって、まるで人間が答えているかのような自然な言葉づかいで回答が出力することが可能となっている。

例えば、会話データを用いて学習モデルをファインチューニング（微調整）することで、自然な言葉づかいでの回答を生成することが可能となっている。また、気分を害する表現を用いた回答を生成しないように学習モデルがファインチューニング（微調整）されている。さらに、回答の良さ（文章の良さ）を評価する報酬モデルを学習させて、報酬値が最大になるように強化学習が行われている。

また、GPT の驚くべき性能は、大規模なデータで事前学習された学習モデル、いわゆる「大規模言語モデル」であることにも起因する。GPT-3 の学習モデルの容量は、1750 億個のパラメータ数で、45 テラバイトもの大規模なデータ（Web 上のデータ）で事前学習されている。学習モデルの容量は、GPT のような生成 AI の性能を示す指標となり得る。一説によれば、GPT-4 の学習モデルの容量は 4 兆個のパラメータ数とも言われており、そのポテンシャルの高さが想像できる。

GPT-4 の性能については、2023 年 1 月、米国の法科大学院卒業生が受ける司法試験の問題を回答させたところ、ChatGPT（GPT-3.5）の成績は受験生の下位 10% に相当するものだったのに対し、GPT-4 の成績は受験生のほぼ上位 10% に相当するものだったという報道があったことも記憶に新しい。

今後、GPT の学習モデルのさらなる大容量化が予測される。

3. ビジネスでの GPT の活用

現在でも、すでに様々なビジネスで GPT を活用することが検討されている。ただし、GPT をビジネスで活用する場合には、GPT の特性を十分に考慮する必要があり、例えば、以下のような点には留意すべきであると考えられる。

(1) GPT はウソをつく

まず、GPT の出力はいつも正しいと限らない点に注意する必要がある。

上述したように、ChatGPT の学習モデルは、人間が答えているかのような自然な言葉づかいで、気分を害する表現を用いた回答を生成しないようにファインチューニング（微調整）されており、回答の良さ（文章の良さ）を評価する報酬モデルを学習させて、報酬値が最大になるように強化学習が行われている。

しかし、ChatGPT の学習モデルは、正しい情報を出力するようにファインチューニング（微調整）されておらず、また、正しい情報を出力するように報酬モデルの学習や強化学習も行われていない。しかも、事前学習する Web 上のデータには、正しくない情報が含まれている。このように、ChatGPT は、ユーザが入力したプロンプト（質問）に対して、正しい情報を回答として出力するようには、作られていないのである。

ビジネスで GPT を活用する場合には、GPT から出力された情報が正しいか否かの「ファクトチェック」を行う必要がある。

(2) 最新の情報には対応できない

次に、GPT は最新の情報に対応できない点に注意する必要がある。

試しに、ChatGPT に次のような質問を入力したところ、以下のような回答が出力された。

（質問）

「昨日のプロ野球の結果は？」

（回答）

「申し訳ありませんが、私はリアルタイムのスポーツ結果を提供することはできません。私の知識は 2021 年 9 月までのものですので、現在のプロ野球の試合結果については把握していません。最新のプロ野球の試合結果を知りたい場合は、スポーツニュースやオンラインのスポーツ情報サイトをご利用いただくか、テレビやラジオのスポーツ番組をチェックすることをおすすめします。」

先に説明したように、ChatGPT では、事前学習によって Web 上の大量のデータを学習済みであるため、事前学習させた学習モデルを使ってすぐにサービスを開発することが可能である。

しかし、その事前学習が行われた時点以降（上記の ChatGPT の例の場合では 2021 年 10 月以降）の情報については学習されておらず、それらの情報は、生成される回答（出力）には反映されないものである。

ビジネスで GPT を活用した場合に、最新の情報を含むような回答を生成することが求められるときには、GPT で生成された回答を最新の情報を用いて修正したり、最新の情報に置換したりするなどの処理が必要になる。

(3) 秘密情報の入力には避ける

GPT に秘密情報を入力するのも避けるべきである。

OpenAI 社の公式ウェブサイトのプライバシーポリシー¹ も明記されているが、ChatGPT に入力した情報は、サービスの機能を改善するためなどに利用されることがある。

農林水産省も、業務効率化のために ChatGPT を活用する方針を表明したが、秘密情報が外部に漏れる懸念もあるため、すでに公表済みの情報のみを扱うこととしている²。

ビジネスで GPT を活用した場合にも、秘密情報が入力されるのを防止する仕組みが必要となる。

(4) 生成された回答の権利侵害のリスク

GPT には、第三者の著作権を侵害するリスクの問題もある。

著作権を侵害する場面としては、「AI 開発や学習段階」と「生成・利用段階」が想定される。例えば、AI 開発や学習段階では、他人の著作物を学習用データとして収集・複製し、学習用データセットを作成したり、データセットを学習に利用したりして、AI 開発を行う際のリスクが想定される。一方、生成・利用段階では、AI を利用して画像等を生成したり、生成した画像等をアップロードして公表したり、生成した画像等の複製物を販売したりする際のリスクが想定される。

内閣府の AI 戦略チームでも、上記のリスクについて検討されており、AI 開発や学習段階においては、原則として著作権者の許諾なく利用することが可能であるが、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こととなる場合には、この限りでない³とされている。また、生成・利用段階では、著作権侵害の判断は、通常の著作権侵害と同様であるとされ、既存の画像等（著作物）との類似性や依拠性が認められれば、著作権者は権利行使が可能であるほか、刑事罰の対象にもなるとされている³。

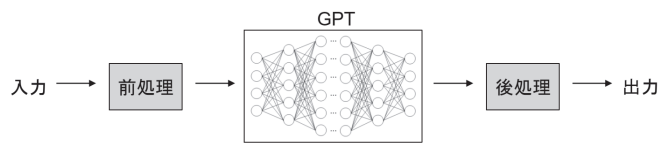
ビジネスで GPT を活用した場合でも、生成された情報が第三者の著作権を侵害するおそれがないか、十分に確認する必要がある。例えば、GPT を用いて Web 記事を生成したり、GPT を用いてプログラミングをしたりするビジネスを行う場合には、特に注意が必要である。

スを実現するためのビジネスモデル）が生まれる可能性が高い。

しかし、そのような新しいビジネスモデルが生まれた場合であっても、そのビジネスに専用の GPT を単にそのまま使うだけのシステムの場合（例えば、単に、ユーザからの入力を GPT に質問として入力し、GPT で生成された回答をユーザに出力する場合）には、特許を取得できる可能性は低いように思う。

一方、ユーザからの入力に対して何らかの前処理を行ってから GPT に質問として入力する場合や、GPT で生成された回答に何らかの後処理を行ってからユーザに出力する場合には、特許を取得できる可能性があると考えられる。

図 4 前処理と後処理



例えば、上記で説明した GPT の特性との関係でいえば、GPT は「ウソをつく」ため、GPT で生成された回答に対して、その情報が正しいか否かの「ファクトチェック」を行うような後処理をする場合には、その「後処理」について特許性が認められる可能性がある。

また、GPT の「最新の情報には対応できない」という特性を考慮して、GPT で生成された回答を最新の情報を用いて修正したり、最新の情報に置換したりするなどの後処理をする場合には、その「後処理」について特許性が認められる可能性がある。同様に、「生成された回答の権利侵害のリスク」を考慮して、GPT で生成された情報が第三者の著作権を侵害するおそれがないかを確認する後処理をする場合も、その「後処理」について特許性が認められる可能性がある。

さらに、GPT への「秘密情報の入力には避ける」ため、ユーザからの入力に対して秘密情報が入力されるのを防止するための前処理をする場合には、その「前処理」について特許性が認められる可能性がある。

また、GPT には、「複数の質問を連続して入力することで、より具体的な回答を得ることができる」特性がある。したがって、GPT で生成された回答に基づいて重ねて質問するようなフィードバック処理をする場合には、その処理について特許性が認められる可能性がある。

さらに、GPT には、「回答するための前提となる立場や条件を与えることで、ユーザが意図する回答を出力させることができる」特性がある。

4. GPT を活用したビジネスモデル特許

GPT を活用したビジネスモデル（システム）について、特許を取得できる可能性はあるだろうか。

今後、GPT の学習モデルがさらに大容量化された場合、これまで不可能だった専門的な業務を GPT に代行させることも可能になるだろう。特に、あるビジネスの目的に特化した学習をさせて、そのビジネスに専用の GPT を作ることができれば、その GPT を活用してこれまでにない新しいビジネス（やそのビジネス

〈脚 注〉

¹ <https://openai.com/policies/privacy-policy>

² <https://www.maff.go.jp/j/press-conf/230418.html>

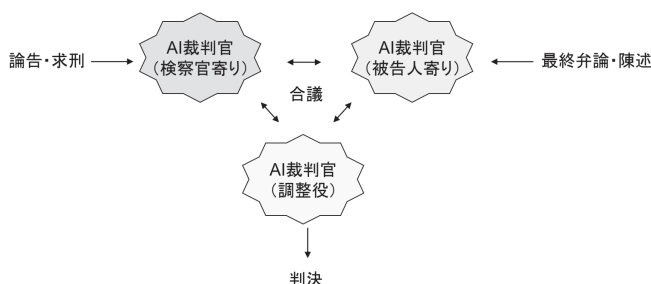
³ https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf

2023年5月、東京大学で、GPT-4を裁判官とした模擬裁判⁴が開かれた。GPT-4には「直前の入力内容に回答が引きずられる」という特性があるため、AI裁判官に、通常の刑事裁判の実務どおり「検察官（論告・求刑）→被告人（最終弁論・陳述）」の順でプロンプトを入力した場合には、被告人の入力（直前の入力）に回答が引きずられ、無罪の判決がでてしまい、逆に、「被告人→検察官」の順でプロンプトを入力すると、検察官の入力（直前の入力）に回答が引きずられ、有罪の判決がでてしまうという問題があった。

そこで、AI裁判官を3名とし、1人目のAI裁判官には検察官の論告・求刑だけを入力して、検察官寄りの役割を与え、2人目のAI裁判官には被告人の最終弁論・陳述だけを入力して、被告人寄りの役割を与え、3人目のAI裁判官には、1人目と2人目のAI裁判官の調整役という役割を与えて、3名のAI裁判官で合議させるという方法をとるという工夫を行ったとのことである（下記の図5参照）。

このように、GPTに役割を与えるという前処理を行ってから、ユーザからの入力に対してGPTに回答を生成させる場合には、その「前処理」について特許性が認められる可能性がある。

図5 AI裁判



なお、特許性が認められる可能性がある場合についての私見は、あくまで一般論として述べたものなので、個別の発明の特許性については、弁理士とよくご相談頂きたい。

5. 知財業務でのGPTの活用

GPTは、今後、知財業務でも活用されることが予想される。

例えば、知財業務に特化した学習をさせて、専用のGPTを作ることができれば、GPTに業務の一部を代行させることができる可能性がある。

また、そのような専用のGPTでなくても、汎用のGPT（OpenAI社のGPT-4、Google社のBard、Microsoft社のBingなど）を利用して、知財業務の一部を行うことも考えられる。

しかし、繰り返しになるが、GPTは「ウソをつく」という特性があるため、GPTで生成された回答に対して、その情報が正しいか否かの「ファクトチェック」の作業は不可欠である。また、

GPTには「最新の情報には対応できない」という特性があるため、最新の技術情報や知財情報には対応できない可能性がある。さらに、GPTへの「秘密情報の入力は避ける」ため、特許明細書の下書きをするのに利用することはできない。

したがって、すべての知財業務でGPTを利用することは難しいが、一部の知財業務をGPTに代行させる、つまり、GPTを補助的なツールとして利用することは、そう遠くない未来で当たり前になっているように思う。

なお、筆者もChatGPTを補助的なツールとして利用し、本稿のタイトル案を考えてもらった。

6. おわりに

ChatGPTの登場を契機として、AIの新しい時代が到来したといえる。GPTが秘めている可能性は計り知れないものがあり、今後のビジネスや業務に与える影響は極めて大きいと考えられる。

その一方で、GPTなどの生成AIについては、世界でも規制の声が高まっている。今後、国際ルール作りが進むにつれて、GPTで何ができて／何ができないのかが、徐々に明らかになっていくはずである。日本での法規制の動向にも注目が必要である。

〈脚注〉

⁴ <https://www.aimocktrial.com/>

最近の商標審査の動向

弁理士 大塚 啓生

1. はじめに

最近の商標実務において、特許庁の審査が厳しくなったと感じている方はいないだろうか。審査を厳しくしていると特許庁は公表していないが、筆者の周りでは特に識別力の判断が厳しくなっているという声を聞くことがある。筆者自身も、識別力に関する拒絶理由通知書を検討すると、審査が厳しくなったように感じることもある。

そこで、本稿では、実際に審査における識別力の判断が厳しくなったのか、簡単に検討したい。また、併せて、最近の商標審査における変更点を紹介する。

2. 審査における識別力の判断について

識別力の審査に関しては、以前より特許庁の判断が緩いという指摘があった。「平成 29 年度商標審査の質についてのユーザー評価調査報告書」では、「識別性の判断」に関するコメント数が最も多く、「識別性が無い又は弱いと思われる商標でも、全く同一の使用例がないというだけで登録になっている例が散見される」や、「識別力の弱い商標は、登録しないほうが業界のためになるのではないか」等、商標法 3 条の識別力の審査を厳しくして欲しいという意見が多数寄せられており¹、翌年の同報告書でも同じようなコメントが多く見られた²。

そこで、特許庁では、平成 31 年 1 月 30 日付施行で審査基準を改訂している（改訂第 14 版）。具体的には、商標法 3 条 1 項 3 号の基準において、本号の該当性は、一般の需要者の認識を基準に判断される旨を記載し、併せて、出願された商標が現実に用いられていることを要するものではない旨を明記した³。使用の事実がない場合でも識別力が否定され得ることは最高裁でも判示されており、GEORGIA 事件（最高裁昭和 61 年 1 月 23 日第一小法廷判決）では「必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されるであろうと一般に認識されることをもって足りる」とされている。そして、その後の高裁においても、必ずしも商標が使用された事実は必要としないと判示されている実情があった。当該改訂は、前掲の最高裁判決を参考に⁴、審査上も、現に市場において使用されていない語であっても識別力の判断に影響しないことを明らかにした。

この点、審査基準の改訂は約 4 年前に施行されており、今になって審査が厳しくなったこととはつながりが薄いようにも思えるが、おそらく商標の出願件数の増加によって審査が滞っ

ていたこともあり、当該改訂の運用に時間を要したと推察される。その間も、前掲のユーザー評価調査報告書では、毎年のように識別力の判断基準の厳格化を求める声があったため、いよいよ当該改訂が運用され始めたのではないだろうか。

令和 4 年度のユーザー調査報告書では、「直接的な商品の説明ではなくても、その商品の品質や用途等を十分に想起させるものについては 3 条を適用するなど、識別性の審査が以前より厳しくなっているのは良い傾向であると感じる。」「識別性の判断は厳しくなっている感覚はあるが、商品分野によっては依然として判断が緩いと感じる。」等、実際に審査が厳しくなったとする意見が増えている⁵。こうしたユーザーの声を聞いても、識別力に関する判断が厳格化していることは確かなようである。

このような状況ではあるが、だからといって識別力がグレーな商標の出願を簡単に諦める必要はないと考える。拒絶されたとしても、これまでと同様に意見書による反論で覆る余地は残されており、むしろ弁理士としては、腕の見せ所があるとも言える。ただし、今後は、現実に使用されていない商標であっても識別力が認められない場合があることに留意しつつ、実務に取り組む必要がある。

3. 審査の変更点(ファストトラック審査の休止)

ファストトラック審査とは、商標出願に係る指定商品役務の記載が、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表（ニース分類）」に掲載されている商品役務のみを指定している場合に、通常の審査期間よりも短い期間で審査する特許庁の運用である。このような記載の場合、指定商品役務の適否について審査する必要がないため、審査負担は軽減される。近年、商標の出願件数が増加したことに伴い審査期間が長期化していたことから、令和 2 年頃から特許庁が推奨していた出願方法である。

この度、令和 5 年 3 月 31 日付で、特許庁はファストトラック審査の休止を発表した⁶。任期付商標審査官補の増員等により、審査期間の短縮が実現できたことがその理由であり、令和 5 年 4 月 1 日以降の出願に適用される。「類似商品・役務審査基準」等に縛られずに指定商品役務を記載できることはユーザーにとって有益であり、この運用休止は歓迎したい。

なお、再開時期は未定となっていて、再開する場合には、特許庁ウェブサイト等で事前にお知らせするとされているので、商標出願が大幅に増える等、状況が変われば再開される可能性はあると思われる。

〔脚 注〕

¹ <https://www.jpo.go.jp/resources/report/user/document/h29-shohyo/houkokusyo.pdf>

² <https://www.jpo.go.jp/resources/report/user/document/2018-shohyo/2018-shohyo-report.pdf>

³ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun-kaitei/14th_kaitei_h31.html

⁴ 産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会 第 25 回商標審査基準ワーキンググループ議事録 参照 (https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/document/index/new25_giroku.pdf)

⁵ <https://www.jpo.go.jp/resources/report/user/document/2022-shohyo/2022-shohyo.pdf>

⁶ https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/fast/shohyo_fast.html

中国における第5次商標法改正の 動向について

弁理士 高櫻 淳一

1. はじめに

中国の商標法の第5次改正がなされようとしている。第4次改正の施行が2019年であるから、わずか3年ほどで改正に向けての検討が本格化している。2023年1月13日に中華人民共和国商標法改正草案（意見募集稿）が公開され、既にパブリックコメントが実施されて広く意見が求められた¹。大幅な改正であるため、施行されるまでに数年要すると思われる。

2. 第4次改正と第5次改正の背景

現行法である第4次改正商標法の主な改正事項は、①使用を目的としない悪意の商標登録出願を排除するために、商標法第4条において、「使用を目的としない悪意による商標登録出願は拒絶すべきである」という文言を追加して、第4条違反を異議申立て理由、無効理由としたことと、②商標権侵害に対する処罰の強化のために、懲罰的賠償額及び法定賠償額の上限を引き上げたことである²。

①の背景として、中国の商標登録出願の件数は増加の一途を辿っており、区分数ベースで2010年に100万件を超え、2017年には500万件を超えて、前年比5割超の急激な伸びをみせたことが挙げられる。

これに対し、国家知識産権局は、2017年の急激な出願の急激な伸びを冒認出願、商標のストック行為のような使用を目的としない悪意による商標登録出願の顕在化ととらえて、2019年の第4次商標法改正で第4条の改正を行った。

②は知的財産権保護強化の流れを受けての対応である。知的財産権を国家戦略に掲げた2020年までの基本方針である2008年「国家知識産権戦略綱要」に続く、2021年9月に公表された次の「知識産権強国建設綱要（2021～2035年）」では、知的財産権保護強化がキーワードとして随所に散りばめられた内容になっている^{3,4}。2020年11月30日、習近平総書記が「中共中央政治局第25回集団学習会」において、知的財産権保護の任務の強化をテーマとして取り上げたことに対応している。

2019年施行第4次商標法改正によっても、2020年、2021年と出願件数は900万件を超えて、2021年には

ピークとなる945万件に達した⁵。また、2021年の世界の権利存続中の商標登録は推定7,370万件あるのに対して、中国が半数以上の3,720万件を占めており⁶、中国の商標登録の出願・登録の件数はある種のバブルというべき水準にある。第4次商標法改正の効果が限定的であったため、第5次改正にて抜本的な改正が行われることとなった。現行商標法が73条であるのに対し、意見募集稿は101条から構成されている。

3. 第5次改正の主な改正事項

意見募集稿で提案されている制度等の主な改正事項として、以下の5つがある⁷。

- (1) 悪意による商標登録の規制
- (2) 重複登録禁止の基本原則の確立
- (3) 商標審査審理手続の最適化
- (4) 商標の使用義務の強化
- (5) 商標代理機構の監督管理の強化

特に①使用を目的としない悪意の商標登録出願の排除を目的としたものは(1)及び(4)であり、さらに(1)は知的財産権保護強化の流れにも対応したものである。なお、専利（特許）と異なり単に登録制である中国の商標代理機構の数は2017年には約3万社であったものが、2021年には6万社超と倍増している。これも出願数の急増に拍車をかけた要因とも考えられるので、(5)が改正事項に含まれている。

以下に、重要と思われる(1)及び(4)についてコメントしたい。

(1) 悪意による商標登録の規制

ア) 悪意の商標登録出願に係る個別の規定を追加し、悪意の商標出願に該当する具体的な状況を明確化した（第22条）。

下記の悪意の商標出願の類型が列挙されている。このように悪意の商標出願についてある程度具体的に規定することは世界的にみて珍しいと思われる。

① 使用を目的とせず、大量に商標登録出願をし、商標登

〈脚 注〉

¹ https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/opinion/20230113_4_jp.pdf

² <https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18328/>

³ <https://www.iti.or.jp/kikan126/126maie.pdf>

⁴ https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/gov/20210923_jp.pdf

⁵ https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_webinar_wjo_2023_2/wipo_webinar_wjo_2023_2_1.pdf

⁶ https://www.wipo.int/pressroom/ja/articles/2022/article_0013.html

⁷ https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/report_20230117.pdf

録秩序を乱すこと

- ② 欺瞞又は他の不正な手段により商標登録出願すること
- ③ 国益、社会公共利益を損なう、又はその他の重大な悪影響を及ぼす商標を登録出願すること
- ④ この法律の第 18 条、第 19 条、第 23 条の規定に違反して、故意に他人の合法的権利又は権益を害し、又は不正な利益を図ること
- ⑤ その他の悪意の商標登録出願行為

- イ) 悪意による商標登録に係る民事賠償責任を明確化した(第 83 条)。

中国における冒認出願が後を絶たない根本的な原因は、冒認出願等によって正当権利者に多大な損害を与えるのに対して、冒認を行った側のペナルティが過少であったため、結局早い者勝ちになる状況が続いていたことが影響したと考えられる。本規定によって、民事賠償責任が明確化されることで、冒認商標の高額な買取りを迫る妨害行為等の実損害が生じる場合のみならず、悪意による商標登録行為を阻止するための合理的支出、例えば冒認出願による登録の異議・無効審判に係る弁護士費用についても賠償を求めることができる可能性がある。

- ロ) 悪意による商標登録出願に対する罰金額を引き上げた(第 67 条)。

悪意出願人への行政罰である過料が現行法では上限が 1 万円だったものが、5 万円に引き上げられ、情状が深刻である場合は上限 25 万円の過料が課される可能性がある。また、違法所得については没収されると規定されている。

- ハ) 悪意による登録商標の強制移転制度を導入した(第 45 条～第 47 条)。

第 4 次改正で冒認出願等の商標法第 4 条違反が、異議・無効理由に該当するようになっただが、本改正では、一定条件の下、無効審判中に移転請求を求める選択をすることができるようになる。これによって、正当権利者は別途出願をする必要がなくなる場合もあるので、出願数の抑制に寄与する可能性がある。

(4) 商標の使用義務の強化

商標登録後 5 年以内に、商標の使用状況を自発的に説明する仕組みを確立し、使用状況や不使用に係る正当な理由が説明されない場合には当該登録商標を放棄したものみなし、説明された内容が真実でない場合には当該商標を取り消すことができる制度が提案されている(第 61 条)。

現行の商標法第 4 条では使用を目的とせず悪意があることが溜め込み商標とされたが、意見募集稿の第 22 条の悪意

の商標出願の類型には、使用を目的とせず大量登録かつ秩序を乱すことが規定されているので、悪意とは異なる防護目的の出願であっても、溜め込み商標に該当するものとして制限される可能性がある。なお、2022 年 1 月 1 日施行の商標審査審理指南には、商標法第 4 条の使用を目的としない悪意商標とは、大量に商標登録し、商標登録の秩序を乱す出願と記載されており、既に意見募集稿の第 22 条の規定と同様の内容になっている⁸。

また、意見募集稿の第 5 条によって、出願人・権利者に対し商標の使用又は使用の約束が求められ、使用義務強化を規定した第 61 条によって、登録後 5 年後に使用状況説明書を提出する必要がある。これは米国の使用宣誓書に近いものと思われる。提出が必要な使用証拠等は、区分単位であるか類似群単位であるかが不明であるが、類似群単位であった場合は権利者にとって大きな負担になるだろう。そして、使用状況説明書を提出しなかった場合や、ランダムに一定確率で行われる抜き取り検査が実施された際に、使用証拠等が虚偽と判断された場合には、登録が取り消される。

意見募集稿の第 61 条で「使用状況の説明」が求められることになると、従来冒認商標対策として行われてきた広範な防護的登録を今後も継続できるかは不明であり、戦略の大幅な見直しを迫られる可能性がある。今後、出願人は、国家知産権局の出願数抑制の方針に則って、従来の広範な防護的出願によって冒認商標対策をするのではなく、原則的には使用する適切な範囲での権利化が求められる。その上で、冒認商標の強制移転制度が創設され、冒認商標に対する民事賠償責任が明確化されたり、罰則等が引き上げられたりすることによって、正当権利者を保護するための新たな環境が整備されることになる。

なお、意見募集稿の第 61 条によって、会社倒産等で権利者不在となったいわゆるゾンビ商標⁹が 10 年待たずして自然に 5 年で整理されることになるため、悪意出願以外の不使用商標を減少させる効果も見込める。

4. まとめ

商標法第 5 次改正は、冒認商標の問題とそれに関連すると思われる商標登録出願数の異常な増加への対処と知的財産権保護強化の国家戦略を実現するためのものである。使用義務の強化により、冒認商標対策としてとりあえずの防護的な登録をしておけば良いという従来の考え方を転換する必要があると思われる。出願人は、登録から 5 年後の使用証拠、不使用の正当理由等の証拠提出することを見据えて早めに準備を進めておいた方が良い。改正されても施行までにまだ数年の猶予があると見込まれるので、商標とその指定商品役務について、使用中又は確実に使用するものと使用予定又は防護目的のものに分けて、今後はより細かく商標管理を行っていく必要がある。

〈脚 注〉

⁸ <https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/03/51f48c0232133622d686d7ecec227399.pdf>

⁹ https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/opinion/20230113_3_jp.pdf

弁理士 森田 裕

Q 開発技術について、特許保護するか、秘匿化するかを検討する際に参考となる判断基準を教えてください。

1 はじめに

特許保護と秘匿化は、組み合わせて用いることでその真価を発揮します。特許保護と秘匿化を組み合わせるためには、特許保護の特性と秘匿化の特性をよく理解しておくことが大切です。この特性に基づけば、誰かがすぐに思い付くような発明は、特許保護に適しており、誰も思い付かないような発明は、秘匿化に適していることが分かります。保護したい開発技術について、特許保護するレイヤー（すぐ思い付く発明に対して有効）と秘匿化するレイヤー（思い付かない発明に対して有効）に分けて整理し、特許保護と秘匿化により1つの開発技術を重層的に保護するようにするとよいでしょう。

2 特許保護と秘匿化の特徴

特許保護の特徴を整理すると、特許化は、新しい発明を公開する代わりに、国に対してその技術の独占を求めるものです。特許制度においては、新しい発明は、出願から1年6月後に出願公開されることとなります（なお、安全保障上の理由により発明が非公開となる制度が今後施行される予定です。）、特許要件を満たす発明に限って、かつ、一定の期間（出願から20年間であり、医薬品の場合は25年間まで延長が可能）に限って独占権を与えられるという制約があります。

これに対して、秘匿化は、公開しないことにより、他社がその発明や技術を模倣できない状態を作り出すものです。単に、他社が知り得ないことおよび独立して生み出し得ないことを根拠として技術の独占を狙うものであり、仮に、秘匿化した発明を他社が独自に見出してしまった場合には、その実施を止める手段はなく、実施を許す結果となる上に、その他社が特許出願をしてしまった場合には、こちらが特許により実施できなくなります。

3 秘匿化の特徴を生かした発明の保護

秘匿化の最大の特徴は、他社が独立して思い付かない限り、永続的にその技術を独占することが可能である点です。仮に、このような技術について特許出願をして保護を求めようとすると、1年半で公開され、模倣を誘発する上に、仮に首尾よく権利化に成功したとしても、権利化に成功した国においてしか保護ができず、また、権利化に成功した国でも20年間を上限とした保護が認められるに過ぎないので、出願人には却って不利であると思われます。また、権利化できる範囲は、公開した発明のうち、特許要件のすべてを充足する狭い部分のみです。そのため、仮に権利化に成功したとしても公開した発明から模倣を誘発したり、公開した発明がヒントとなって他社の開発を後押ししたりする結果となる可能性もあります。したがって、絶対に自社以外には思い付かない発明は、特許保護を求めるよりは、秘匿化することにメリットがあると考えられます。

4 特許保護の特徴を生かした発明の保護

次に、特許保護に適した発明を考えてみましょう。出願から20年間保護されることを考慮すると、20年以内には誰かが思い付くような発明でなければ、公開してまで特許保護を求める意味はないと考えられます。1つの極端な仮定として、明日誰かが思い付くような発明を今日特許出願したとしましょう。そうすると、誰かが明日思い付くにもかかわらず、その誰かが最大で20年間もその発明を実施できない状態を作りだせるのです。このように考えると、誰かがすぐに思い付くような発明について特許保護を求めることが特許制度をより効果的に活用する道であると言えます。

また、誰もがすぐに思い付くような発明は、公開のデメリットが少ないと考えられます。発明を出願して公開しても、秘匿化しても、いずれ誰もが思い付いてしまうため、公開自体がさほどデメリットにならなくなるためです。特に、1年半以内に「誰もが思い付く発明」は公開のデメリットがありません。したがって、誰かがまたは誰もがすぐに思い付く発明を先んじて権利化することが戦略上重要です。

5 特許保護と秘匿化の特徴を生かした戦略化

このような特許保護と秘匿化の特徴から、誰かがまたは誰もがすぐに思い付く発明は、特許保護に適しており、誰も思い付かないような発明は、秘匿化に適しています。

6 権利行使に向かない発明の保護との関連

特許制度では、権利行使に向く発明と権利行使に向かない発明が生じることが知られています。例えば、市場に流通する製品等の発明の場合には、流通した製品等を分析すれば、特許発明の技術的範囲に含まれ、特許を侵害するのかが容易に分かることがあります。このような製品等に向けられた特許は、権利行使に向く発明です。これに対して、製品の製造方法の発明であって、市場に流通する製品を分析してもその製造方法まで明らかにできない場合には、特許を侵害しているのかが不明であり、権利行使に向くとはいえません。単純方法の発明も同様です。

そのため、一般的には、権利行使に向く発明を特許保護し、権利行使に向かない発明は秘匿化するといったことも、1つの判断基準になっているように思われます。しかしながら、この整理で本当によいのかは疑問です。上述のように、誰かがすぐ思い付く発明は、場合によって、他社が特許出願をしてしまうと、自社が実施できなくなるリスクが生じるためです。権利行使に向かない発明であっても、むしろ先んじて特許出願をすることが優位性確保のためには必要となります。補足ですが、権利行使に向かない発明であっても、証拠収集手続が充実した国では権利行使が可能かも知れませんし、日本でも証拠収集手続の拡充が行われる方向にあり、将来的には権利行使が可能になるかも知れません。そうすると、権利行使への向き不向きとは関係なく、誰かが明日思い付く発明はいち早く特許出願を完了させることが必要であると考えられます。

整理すると、表1のようになります。

	他社がすぐに思い付く	他社が容易に思い付かない
権利行使に向く (製品が市場に流通する等)	特許出願が有利	秘匿化が有利 (最も早い公開の直前に特許出願をする)
権利行使に向かない (発明実施を検知できない場合など)	特許出願が有利	秘匿化が有利

表1. 特許出願するか秘匿化するかの判断基準の例

すなわち、戦略上、権利行使に向くか否かは、特許化をするか秘匿化をするかを検討する上でクリティカルなポイントではなく、むしろ、すぐに思い付くか否かが、特許化をするか秘匿化をするかの判断において重視すべきポイントとなります。

7 特許保護と秘匿化を組み合わせた技術保護戦略

開発技術には、他社がすぐに思い付くであろう発明部分と、他社にすぐには思い付かれないうるであろう（または長期間思い付かれないうる）発明部分とが存在すると思います。そのため、保護したい開発技術について、特許保護するレイヤーと秘匿化するレイヤーとを分けて整理し、特許保護と秘匿化を組み合わせて開発技術を重層的に保護することが有益です。特許出願の際には、仮に公開された自社特許を分析されても、自社製品やサービスを容易に真似できないように出願内容を検討するようにしましょう。

技術水準が向上するにつれて、他社にすぐに思い付かれる部分が増えていくことになります。したがって、開発技術を保護する場合には、そのときの技術水準を考慮しつつ、他社にすぐに思い付かれそうな部分を切り取って出願をしていく戦略は有効です。いずれの部分を特許保護し、いずれの部分に秘匿化するかは、時間経過と共に変わりうるため、そのときの状況を見極めながら、特許保護と秘匿化のリバランスをするようにするとよいでしょう。

特許化と秘匿化の区別は非常に難しく、正解のない世界です。他社が思い付くかどうかを予想する賭けの要素と付き合い続ける必要があるためです。弁護士・弁理士等の知財専門家に十分に相談した上で、特許化するか秘匿化するかを自らの責任で決定するようにしていただければ幸いです。

**特 明細書中に記載される発明の効果等に基づく発明の課題の認定 知財高裁令和4年9月29日判決
(令和4年(ネ)第10029号 特許権に基づく損害賠償請求控訴事件)>>請求棄却**

本件は、発明の名称を「角栓除去用液状クレンジング剤」とする特許第6271790号の特許権者である控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人の製品が本件特許の発明の技術的範囲に属し、被控訴人による被告製品の製造・販売が本件特許権の侵害に該当すると主張して、本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償等の支払を求めた事案である。本件特許の明細書の【発明が解決しようとする課題】には「界面活性剤は、皮膚に負担をかけ、荒れ等を生じさせ得るため、界面活性剤を使用していないか、又は、界面活性剤の使用量が極少量である方法が求められていた。」と記載されており、原審（東京地方裁判所令和4年2月18日判決・令和2年（ワ）第22071号）は、本件特許の発明の課題を当該記載に基づいて、「界面活性剤を使用していないか又は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することである」と認定した上で、本件発明は、上記課題を解決できると認識することはできないとして特許

法36条6項1号に違反するものであり、特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから、同法104条の3第1項の規定により、本件特許権を行使することができないとして、控訴人（原告）の請求を棄却した。控訴人は、原判決を不服として、本件控訴を提起し、原審において発明の課題を認定する根拠とされた明細書の上記記載を削除する訂正を主張し、再抗弁を試みたが、知財高裁は、明細書の上記記載が削除されたとしても、明細書には、本件発明の効果に関し、「本発明のタンパク質抽出剤は、界面活性剤等を含まなくとも、優れたタンパク質抽出効果を奏する。したがって、本発明のタンパク質抽出剤によれば、皮膚への負担を低減しつつ、所望の洗浄効果が得られる。」との記載があることに照らすと、本件発明の課題は、上記のとおり認めるのが相当であるとして、サポート要件違反の判断を維持し、控訴人の請求を棄却した。

**特 充足論及び公然実施による無効 大阪地裁令和5年1月31日判決
(平成29年(ワ)第4178号 特許権侵害行為差止等請求事件)>>請求棄却**

本件は、発明の名称を「シューブレス用ベルト」とする本件特許1及び「製紙用弾性ベルト」とする本件特許2に基づいて、原告が、被告が製造販売する「シューブレス用ベルト」及び「製紙用弾性ベルト」に対して差止請求等を求めた事案である。本件特許2の「前記排水溝の壁面の表面粗さが、算術平均粗さ(Ra)で、2.0 μm以下であることを特徴とする」という構成要件2Bに関し、大阪地裁は、明細書中で表面粗さが2.0 μm以下であるべき範囲や割合等について限定を加える記載や表面粗さが2.0 μmを超えた場合であっても表面粗さが2.0 μm以下である場合と同様の作用効果を奏する条件等に関する記載は見当たらないこと等を根拠に、構成要件2Bは、排水溝の全長にわたって、その壁面の表面粗さが、算術平均粗さ(Ra)で、2.0 μm以下であることを要すると解するのが相当であるとし、被告製品が非充

足であると判断した。また被告が、本件特許1の出願日前にベルトを納品した実績があったことを根拠に公然実施による無効を主張したところ、原告は、ベルトが本件特許1の「外周面を構成するポリウレタンは、…ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されている」という構成要件1Cを充足することを知るために、当時、硬化剤としてジメチルチオトルエンジアミンに着目し、これをわざわざ入手してサンプルとして分析機関に送付し、分析を依頼したとは到底いえないこと等を指摘して、当該ベルトの外周面に硬化剤としてジメチルチオトルエンジアミンが含有されていたことが特定できたとはいえない旨主張していたが、大阪地裁は当該原告の主張を排斥し、当該ベルトの納品によって、不特定多数の者が知り得る状況で実施したものと認められると判断し、公然実施による無効を認めた。

商 単一の色彩のみからなる商標の識別力 知財高裁令和5年1月24日判決
(令和4年(行ケ)第10062号 審決取消請求事件) >> 請求棄却

本件は、輪郭のない単一の色彩のみからなる商標について、自他商品識別力の有無（3条1項3号該当性）及び使用による自他商品識別力獲得の有無（3条2項該当性）について争われた事件である。知財高裁は、「一般に、商取引においては、商品の外装等の商品又は役務に関して付される色彩は、商品又は役務のイメージ、美感等を高めるために多種多様なものの中から選択されて付されるものにすぎないから、そのようにして付された色彩が直ちに商品又は役務の出所を表示する機能を有するというものではない」とし、本願商標の近似色が無数に存在し、さらに筆記用具に関して広く使用されている実情を踏まえ、3条1項3号に該当すると判断した。また、3条2項該当性については、「当該商標が使用をされた結果、特定の業務に係る商品又は役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至り、その使用により自他商品識別力又は自他役務識別力を獲得して

いることが必要であり、さらに、特定人による当該商標の独占使用を認めることが公益上の見地からみても許容される事情があることを要する」とした上で、原告商品の認知度を認めつつも、本願商標の近似色が広く使用されている実情を考慮すれば、本願商標のみならず原告商品に付された他の色彩や文字と併せて需要者が出所を認識すると認めるのが相当であるとして、原告による本願商標の独占使用を認めることが公益上の見地からみて許容される事情があるか否かについて判断するまでもなく、本願商標は3条2項に規定する商標には該当しないと判断した。なお、単一の色彩のみからなる商標については、これまでに本件を含め知財高裁判決が5件出されているが（不動産ポータルサイト事件、油圧ショベル（単色）事件、油圧ショベル（位置特定）事件、女性用ハイヒール靴底事件）、いずれも自他商品役務識別力を欠くとする拒絶審決が支持された。

商 X型十字の図形商標の類否 知財高裁令和5年2月22日判決
(令和4年(行ケ)第10095号 審決取消請求事件) >> 請求棄却

本件は、拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する取消訴訟である。図形商標の類否につき、審決は、「本願商標と各引用商標とを比較すると、いずれも『X』型の十字形状が左側（反時計回り方向）に傾いた形で組み合わせられた2本の帯からなり、帯の輪郭線のうち、短辺が直線、長辺が鋸歯状に表されている点、及び、『X』型の十字の交点から右下に伸びる部分が左上に伸びる部分よりも長くなっている点において共通しており、かかる構成態様は、需要者に対して商品の出所識別標識として強い印象を与える識別力の強い部分と認められる」として、類似すると判断していた。

知財高裁は、「本願商標は2本の帯を重なるように交差させているのに対し、各引用商標は一体的に交差させている点、及び本願商標は各帯状図形の、長辺輪郭線の内側にそれぞれ破線を有しているのに対し、各引用商標は輪郭線内に破線を有さない点において、外観上の差異を有する」ことを認めつ

つも、「これらの相違点は、上記の商標全体として需要者に与える印象、記憶、連想等における共通点に比較してささいな点である」として、審決と同様に共通点を重視して本願商標と各引用商標は類似すると判断した。その理由として、知財高裁は、「商標の類否判断は、対比する両商標を時と所を異にして離隔的に観察する場合に混同を生じるかどうかを考慮して行うべきであり、また、指定商品の需要者が通常有する注意力を基準として判断すべきであるところ、本願商標と各引用商標の各指定商品は、いずれも、履物、運動用特殊靴等という日用品であるから、その需要者は一般消費者であって、取引の際に払われる注意力はさほど高いとはいえないし、本願商標と各引用商標との間における、『X』型の十字の交点から右下に伸びる部分と左上に伸びる部分との比率の差異は、それほど大きなものとはいえない。」と判示した。

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。