

# Oslaw News Letter

vol.70

2024年1月31日発行

## 目次

## Contents

● 論文	令和の特許庁敗訴判決から学ぶ、対特許庁訴訟についての一考察	弁理士 松野 知紘 1
● 商標 News	日本におけるコンセント制度の審査基準改訂案の問題点について	弁理士 高櫻 淳一 6
● 海外 News	AIに対する国際的な規制の動向	弁護士 山口 裕司 7
● 特許入門		弁理士 野本 裕史 9
● 判例紹介		11

## 論文

Thesis

### 令和の特許庁敗訴判決から学ぶ、 対特許庁訴訟についての一考察<sup>1</sup>

弁理士 松野 知紘

#### 1. はじめに

特許庁は、その名のとおり特許をする行政機関であって、拒絶を目的とするところではない。実際、権利化へ向けて前向きな対応をしてもらえる審査官・審判官も多い。しかしながら、拒絶査定不服審判を経て拒絶審決がなされ、それでも権利化を望む場合には、審決取消訴訟で特許庁<sup>2</sup>を訴えて戦うこととなる。特許異議の申立てに対して特許取消の決定がなされた場合も同様である。そして、拒絶ないし特許取消の最も多い理由は進歩性欠如であろう。

そこで、本稿<sup>3</sup>では、令和期の審決取消訴訟等の判決、特に拒絶審決等が誤っているとして特許庁が敗訴した判決を重点的に検討し、進歩性が争点となる場合の審決取消訴訟等における特許庁との戦い方について考察する。

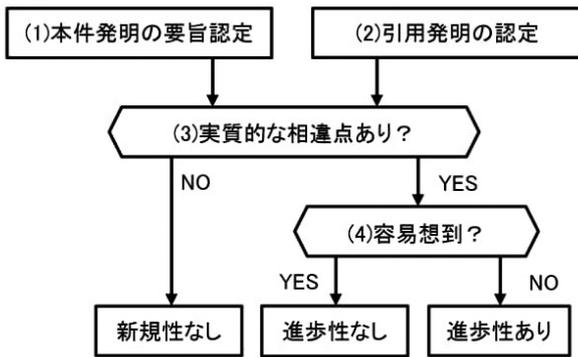
#### 2. 検討手法

進歩性の判断は、概ね、(1) 本件発明<sup>4</sup>の要旨認定、(2) 引用発明の認定、(3) 一致点・相違点の認定、(4) 相違点の容易想到性判断、というステップで行われる(図1参照)。よって、特許庁による進歩性の判断が誤っているとすれば、上記(1)～(4)のいずれか1以上が誤っているということである。

#### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 津田理「知財業界におけるGPT活用の可能性」本ニュースレター Vol. 68 (2023.7)を参照し、タイトルを含め、本論文の作成にChatGPTの力を借りた。  
<sup>2</sup> 正確には特許庁長官が被告となるが(特許法179条)、実質的に指定代理人として対応するのは審判官(通常は拒絶審決をした審判官)である。特許取消決定取消訴訟の場合も同様。  
<sup>3</sup> 以下、拒絶審決と特許取消決定を合わせて「拒絶審決等」といい、拒絶審決取消訴訟と特許取消決定取消訴訟を合わせて「審決取消訴訟等」という。  
<sup>4</sup> 実務上、権利化前の発明を「本願発明」と呼び、権利化後の発明を「本件発明」と呼ぶことが多いが、本稿では後者に統一する。

【図1】



そこで、新規性及び／又は進歩性が争点となった令和期<sup>5</sup>の審決取消訴訟等について、(1)～(4)の各ステップに関してどのような判断がなされたか、特に特許庁が敗訴した判決において(1)～(4)のステップのいずれが誤っていると判断されたのかに着目して検討を行った。

### 3. 検討結果

#### 1 概要

新規性及び／又は進歩性が争点となった令和期の審決取消訴訟等は合計140件あり、そのうちの特許庁敗訴判決は36件<sup>6</sup>であった。これらを以下のように分類した<sup>7</sup>(重複あり)。

##### (1) 本件発明の要旨認定誤り

本件発明の要旨認定が誤っていることのみを理由として(すなわち、一致点・相違点の認定等を行うことなく)審決等を取り消したものはなかった。しかし、本件発明についてクレーム解釈(主に限定的な解釈)を行い、その解釈を前提として相違点の認定が誤っていると判断された判決が8件あり、これらを本件発明の要旨認定誤りと分類した。

##### (2) 引用発明の認定誤り

引用発明の認定が誤っていることのみを理由として(すなわち、一致点・相違点の認定等を行うことなく)審決等を取り消した判決が1件あった。また、引用発明の認定誤りが相違点の認定誤りにつながった判決が3件あった。

##### (3) 相違点の認定の誤り<sup>8</sup>

相違点の認定誤りのみを理由として(すなわち、正しく認定した相違点の容易想到性を実質的に判断することなく)審決等を取り消した判決が5件あった。また、相違点の認定が誤っており、正しく認定した相違点の容易想到性判断が誤っていることを理由として審決等を取り消した判決が9件あった。これらの合計14件の内訳は以下のとおり(重複あり)。

- ① 本件発明の要旨認定誤りに起因して相違点の認定を誤ったもの：8件
- ② 引用発明の認定誤りに起因して相違点の認定を誤ったもの：3件
- ③ 本件発明の要旨認定及び引用発明の認定に誤りはないものの、相違点の認定を誤ったもの：4件

##### (4) 容易想到性判断の誤り

相違点の容易想到性判断が誤っていることを理由として審決等を取り消した判決が29件あった。その内訳は以下のとおり(重複あり)。

- ① 相違点の認定が誤っており、正しく認定した相違点が容易想到でないとされたもの：10件
- ② 相違点の認定に誤りはないものの、容易想到性判断を誤ったもの：20件

#### 2 個別検討

以下、上記(1)～(4)について典型的な事件を紹介するとともに、若干の考察を行う。

##### (1) 本件発明の要旨認定誤り

**ア 本件発明の要旨認定誤りのみにより審決等が取消されたもの**  
該当するものはなかった。本件発明の要旨認定が真正面から争われたものとして「情報処理装置及び方法、並びにプログラム」事件知財高裁令和4年2月10日判決(令和3年(行ケ)第10056号)があった。サブコンビネーション発明が問題となった本事件において、審決では「他の装置」に関する事項を除外して本件発明の要旨が認定され、そのような要旨認定の当否が争われた。結論としては、本件発明の要旨認定に誤りはないと判断されたが、仮に本件発明の要旨認定に誤りがあると判断されていたとすると(例えば、本件発明の構造、機能等を特定している「他の装置」の構成を誤って除外していた場合)、その誤りを理由として審決等が取り消されていたかもしれない。

その他、サブコンビネーション発明は用途発明の一態様であるとの考え方もあるところ<sup>9</sup>、用途限定を含む発明も本件発明の要旨認定が問題になり得る。審査基準によると、クレームに用途限定を含む物の発明であっても、その用途に適した物を意味しない場合であって、「用途発明」に該当しない場合には、その用途限定は本件発明の要旨から除外されてしまう。

サブコンビネーション発明や用途限定を含む発明等においては、クレームに記載されているにもかかわらず発明の要旨から除外された事項があり、それを承服できないのであれば、本件発明の要旨認定誤りを独立した取消事由として主張することが考えられる。

##### イ 本件発明の要旨認定誤りが相違点の認定誤りにつながったもの

リパーゼ事件最高裁平成3年3月8日判決(昭和62年(行ツ)第3号)によれば、本件発明の要旨は特許請求の範囲の記載に基づいて認定するのが原則であり、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない等の特段の事情がある場合に例外的に明細書の発明の詳細な説明の記載が参酌される。以下、リパーゼ事件最判の原則にしたがって特許請求の範囲の記載に基づいて本件発明の要旨認定を行った上で特許庁による相違点の認定が誤りであると判断された「回転ドラム型磁気分離装置」事件と、明細書の発明の

#### 【脚注】

<sup>5</sup> 正確には、判決日が平成31年1月1日以降で、令和5年11月30日までに確認できた判決。

<sup>6</sup> 審決取消訴訟において、新規性・進歩性が争点となった事件を母数とすると、拒絶審決が取り消された割合はわずか20%程度しかない。近年の審査における特許査定率は80%近くあり、拒絶査定不服審判における特許審決率も80%近くある(特許行政年次報告書2023年版)。そのような状況下において、拒絶査定を受け、さらに拒絶審決を受けた、いわば動かないアリの中の動かないアリのような厳選された発明が最後の砦である知財高裁に挑むわけであり、審決取消率がこのように低い値となるのはやむを得ないであろう。一方、特許取消決定取消訴訟において、特許取消決定が取り消された割合は40%程度となる。一度は新規性・進歩性が認められた発明が粗上に乗ることから、知財高裁において進歩性が認められる発明も一定程度はあるということであろう。

<sup>7</sup> 筆者らが代理したものは、合計140件のうちの7件、特許庁敗訴36件のうちの2件であった。進歩性が微妙な案件を依頼して頂いたクライアントに深く感謝する次第である。

<sup>8</sup> 必ずしも明確に分類できないものもあったが、筆者の主観で分類した。

<sup>9</sup> 本稿における「相違点の認定誤り」は、認定された相違点が正しくないという狭義の認定誤りと、相違点を看過しているものと、を含むものとする。

<sup>9</sup> 高石秀樹「用途発明」の権利範囲について(直接侵害・間接侵害)「特許」Vol. 70 No. 1 (2017)。

詳細な説明の記載を参酌して本件発明の要旨認定を行った上で特許庁による相違点の認定が誤りであると判断された「ゲーム制御方法、サーバ装置及びプログラム」事件（筆者らが代理した事件である）を紹介する。

(ア)「回転ドラム型磁気分離装置」事件知財高裁令和2年5月20日判決（令和元年（行ケ）第10116号）では、特許請求の範囲における「…前記使用済みクーラント液は、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かって流れ…前記第1の回転ドラム下部の流路を形成する底部材」（下線付加）との記載について、知財高裁は「流路」を（任意の流路ではなく）「第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かうクーラント液の流路」と解釈し、引用発明にはそのような「流路」が形成されるか不明であるという相違点を看過していると判断した。

本判決では、特許請求の範囲の記載に基づいて要旨認定されており、そのような認定について原告も本意ではないと思われる。ただし、「流路」が「第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かうクーラント液の流路」を意味するのか疑義が生じ得るのであれば、特許庁での審査・審理の段階で補正ないし訂正しておくのがベターであったかもしれない。

(イ)「ゲーム制御方法、サーバ装置及びプログラム」事件知財高裁平成31年3月26日判決（平成30年（行ケ）第10109号）では、特許請求の範囲における「複数の期間のそれぞれに対して、互いに隣接する期間における…対戦条件が異なるように…前記対戦条件を設定する」との記載について、判決では明細書の記載（特に課題及び解決手段）を参酌し、この「対戦条件」は、「これからゲームに参加しようとするプレイヤー一般に対して向けられた一般的な対戦条件を意味し、個々のプレイヤーを特定した上で設定した対戦条件を含まない」と認定し、引用発明における対応するものは、ゲームに参加するプレイヤーを具体的に特定することを前提したものであるから、本件発明の「対戦条件」には該当しない、として相違点を看過していると判断した。

本判決では、「対戦条件」が、特許請求の範囲には記載された要件ではないにもかかわらず、「これからゲームに参加しようとするプレイヤー一般に対して向けられた一般的な対戦条件を意味し、個々のプレイヤーを特定した上で設定した対戦条件を含まない」と限定的に解釈された。

知財高裁は、明細書等の記載を参酌し、参酌に当たって発明の課題、用途、機能、作用効果を考慮する傾向にあるようなので<sup>10</sup>、審決取消訴訟等に至って後がない状況であれば、技術的範囲が狭くなるのを覚悟の上で、明細書の記載を根拠として本件発明の要旨を狭く解釈して引用発明等との差異を主張することも考えられる。

## (2) 引用発明の認定誤り

ア 引用発明の認定誤りのみによって審決等が取り消されたもの  
「研磨用クッション材」事件知財高裁平成31年3月14日判決（平成30年（行ケ）第10023号）では、公然知られた商品について、そのカタログのみならず、特許庁が同商品の

メーカーに行った問い合わせに対する回答結果も考慮して、特定の構造を含むとする引用発明（公知発明）を認定したことの当否が争われた。

本判決では、特許庁がメーカーに行った問い合わせは、行政庁等の公的機関とは異なる一般の第三者でも採り得る通常の方法であることを認めるに足りる証拠はなく、当該商品が特定の構造を有していることが公然知られ得る状態にあったとは言えないとして、引用発明（公知発明）の認定は誤りであるとされた。

審査及び拒絶査定不服審判では文献公知発明（特許法29条1項3号）を引用発明として拒絶されることが多いが、特許異議申立て等では公知発明（同1号）ないし公然実施発明（同2号）が引用発明として挙げられることもある。特許庁は、公知発明や公然実施発明の認定について、文献公知発明と比較すると少なくとも相対的には経験が少ない。特許庁が公知発明や公然実施発明を認定している場合には、文献公知発明に比べると認定を誤っている可能性が高く、「公知」ないし「公然実施」の解釈や証拠の取り扱い<sup>11</sup>も含め、その認定が正しいかを十分慎重に検討する必要がある。

## イ 引用発明の認定誤りが相違点の認定誤りにつながったもの

「カテーテル組立体」事件知財高裁令和3年2月17日判決（令和2年（行ケ）第10011号）では、審決において「隔壁…の遠位部は…流入及び流出を可能とするように開口可能なスリットを有しており」という構成を含む引用発明が認定された。審決取消訴訟において、特許庁はそのような引用発明を認定できる根拠として甲3及び乙6を挙げ、「流体の患者への注入及び患者の循環系からの流体の除去は、カテーテルハブの中空部に配置された、『二方弁』として機能する『スリットを備えた隔壁』を介してされることが技術常識である」等と主張したが、知財高裁は「（甲3及び乙6の）記載から、カテーテルハブの中空部に配置された『スリットを備えた隔壁』が常に『二方弁』として機能するとまで認めることはできない」等として引用発明の認定が誤っていると判断した。

特許庁は引用文献の記載事項に加えて技術常識をも参酌して引用発明を広く認定する傾向にあることが度々指摘されている<sup>12</sup>。特許庁が技術常識で補って引用発明を認定している場合には、知財高裁でかかる認定が覆ることがあり得よう。

## (3) 相違点の認定誤り

本件発明の要旨認定及び引用発明の認定は正しいものの相違点の認定が誤っていた事案として、「弾塑性履歴型ダンパ」事件知財高裁令和2年10月21日判決（令和元年（行ケ）第10161号）では、特許庁が、本件補正発明が「ダンパを囲繞する空間が、二つの該剪断部の間の空間に一連」である点と、「想定される入力方向に対して機能する向きに設置され」、「上記想定される入力方向に対し、二つの上記剪断部の面内方向が傾斜するように上記剪断部が設置され」る点と、を別個の2つの相違点として認定したところ、これらの構成は「いずれも、ダンパの形状を特定するものである。そして、これらの形状の構成は相互に関連して、ダンパが振動エネルギーを吸収する機序に影響を与えるものであるから、上記の各構成を別個の相違点として、それぞれ

## 〈脚注〉

<sup>10</sup> 北田明他「近年の進歩性の判断について」パテントVol. 67 No. 3 (2014)、北田明他「審決取消判決からみた進歩性・記載要件に関する動向と、該動向及び改訂審査基準の比較検討（進歩性第1・2分類）」パテントVol. 70 No. 1 (2017)。

<sup>11</sup> このあたりは特許庁のみならず通常の弁理士も経験が少ないと思われるから、弁理士の知見が必須であろう。

<sup>12</sup> 上掲注釈10。

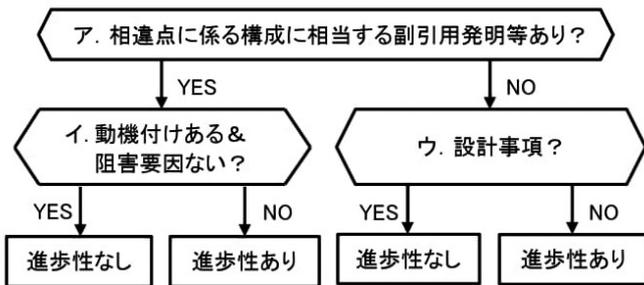
独立に容易想到性の判断をするのは相当ではないというべき」として、特許庁による相違点の認定が誤りであると判断された。

例えば、「建築板」事件知財高裁平成30年5月14日判決（平成29年（行ケ）第10087号）において「相違点をことさらに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、本来であれば進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得るものであり、適切でない。」と判示されているように、相違点を細切れに認定すると進歩性が否定されやすくなる。そのため、技術的に互いに関連する事項を1つの相違点として認定し、そのような相違点に係る構成を開示した文献等がないといった主張があり得ると思われる。

#### (4) 容易想到性判断の誤り

相違点の容易想到性判断は、概ね<sup>13</sup>、ア. 相違点に係る本件発明の構成に相当する副引用発明や周知技術（以下「副引用発明等」<sup>14</sup>という。）があるか否か、イ. ある場合、副引用発明等を引用発明に組み合わせる動機付けがあるか否か、阻害要因がないか否か<sup>15</sup>、ウ. ない場合、当該構成が設計事項に過ぎないか否か、によって判断される（図2参照）。よって、特許庁による容易想到性の判断が誤っているとすれば、上記ア～ウのいずれかが誤っているということである。

【図2】



#### ア 相違点に係る本件発明の構成に相当する副引用発明等がある、との特許庁判断が誤りとされたもの

①副引用発明等の認定が誤っている、②副引用発明等の認定は正しいが、これを主引用発明に組み合わせても本件発明に至らない<sup>16</sup>、という2種類があった。

①として、「窒化物半導体積層体及びそれを用いた発光素子」事件知財高裁令和2年3月19日判決（令和元年（行ケ）第101000号）では、特許庁が引用文献4～6に基づいて周知技術を認定したのに対し、知財高裁は「被告が指摘する引用文献4から6において、組成傾斜層の技術は…異なる技術的意義のもとに採用されているといえるから、各引用文献に記載された事項から、半導体積層体構造や技術的意義を捨象し上位概念化して、半導体発光素子の技術分野において…という課題を解決するために…組成傾斜層を採用すること（本件技術）を導くことは、後知恵に基づく議論といわざるを得ず、これを周知の技術的事項であると認めることはできない。」と判断した。

特許庁が文献記載事項を不当に上位概念化して副引用発明等を認定することを諫めた裁判例は複数ある（例えば、知財高

裁平成23年2月8日判決（平成22年（行ケ）第10056号））。審決等における副引用発明等の認定が妥当であるか否か、特に不当な上位概念化が行われていないかを事前に十分検討することは、非常に重要と思われる。

#### イ 副引用発明等を引用発明に組み合わせる動機付けがある（阻害要因がない）との特許庁判断が誤りとされたもの

審査基準では、進歩性が否定される方向に働く要素として、技術分野の関連性、作用・機能の共通性、課題の共通性等が挙げられている。これらに関して検討、考察する。

##### (ア) 技術分野の関連性、作用・機能の共通性

「包装体及び包装体の製造方法」事件知財高裁令和3年3月11日判決（令和2年（行ケ）第10075号）では「被告は、甲1発明と甲3記載事項は、熱収縮という作用、機能が共通する旨主張するが、熱収縮は、通常、弁包装体が持つ基本的な作用、機能の一つにすぎないことを考慮すると、被告の上記主張は、実質的に技術分野の共通性のみを根拠として動機付けがあるとしているに等しく、動機付けの根拠としては不十分である。」とされた。

技術分野が共通することのみを以て動機付けがあるとは言えないことに加え、作用・機能が共通していたとしてもそれが基本的な作用・機能の一つにすぎない場合は動機付けの根拠とならないという知財高裁の判断は参考になる。特許庁が作用・機能の共通性を根拠として副引用発明等を適用する動機付けを述べている場合には、かかる作用・機能は基本的な作用・機能にすぎないとの主張が考えられよう。

##### (イ) 課題

審査基準における「課題の共通性」は、主に引用発明と副引用発明の課題の共通性を想定していると思われるが、その他に本件発明と引用発明の課題の共通性も問題となり得る。また、本件発明自体の課題や、引用発明自体の課題も問題となり得る。以下、それぞれに関する裁判例を紹介する。

##### a 引用発明と副引用発明の課題が異なるとして審決等が取り消された判決

「簡易蝶ネクタイ又は簡易ネクタイ」事件知財高裁令和2年3月19日判決（令和元年（行ケ）第10097号）では「引用発明1は…簡易着用器具付きネクタイを提供することを課題とするものである。一方、前記ア（イ）のとおり、甲4に記載された考案は…装身具取付台を提供することを課題とするものであるが、かかる装身具として、蝶ネクタイやネクタイを例示するものではなく、蝶ネクタイやネクタイを着用する際に固有の問題があることを指摘するものでもない。したがって、引用発明1と甲4発明は、その具体的な課題において、大きく異なるものといえる。」として、容易想到性が否定された。

##### b 本件発明と引用発明の課題が異なるとして審決等が取り消された判決

「(メタ) アクリル酸エステル共重合体」事件知財高裁令和

#### 【脚注】

<sup>13</sup> 本稿では事案が少ないことから「効果」についての検討は省略するが、例えば、木村広行「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件」本ニュースレター Vol. 56 (2020.7) に詳しく考察されている。

<sup>14</sup> 1つの文献等から認定される副引用発明と、複数の文献等から認定される周知技術等があり得るが、近年の裁判例ではいずれの場合も引用発明に適用する動機付けが必要とされることが多いので、これらを区別する実益はあまりないと思われる。

<sup>15</sup> 動機付けの有無も阻害要因の有無も、結局のところ引用発明に副引用発明等を適用できるかどうかという問題に帰着するから、本稿ではまとめて検討する。

<sup>16</sup> ②として、例えば、知財高裁令和3年7月29日判決（令和2年（行ケ）第10134号）。

3年2月8日判決（令和2年（行ケ）第10001号）では「本件発明と引用例1発明とでは、技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから、もともと引用例1発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しい」と判断された。

- c 本件発明と引用発明の課題は共通するが、引用発明では既に課題が解決されているとして審決等が取り消された判決

「電気絶縁ケーブル」事件知財高裁令和4年5月31日判決（令和3年（行ケ）第10082号）では、本願発明の課題は「コア材を取り出す作業の際に粉体が周囲に飛散し、作業性が低下してしまうという」ことであり、引用発明の課題は「線心の取り出しを容易に行うことができるようにする」ことであり、両発明の課題は共通しているが、「引用発明においては、本願発明と共通する課題が本願発明とは異なる別の手段によって既に解決されている」として、引用発明に周知技術を適用することには阻害要因があると判断された。

- d 本件発明の課題自体が新しいとして審決等が取り消された判決

「X線透視撮影装置」事件知財高裁令和3年4月15日判決（令和元年（行ケ）第10159号）では、相違点に係る構成である「画像回転機構」自体については「真新しいものとはいえない」ながら、「本願発明は、その操作者の便宜に着目して、操作者の観点から画像の調整を容易にするための問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価も十分に可能である。」「引用文献1には…という課題（課題B2）について記載も示唆もなく…こうした課題があることを前提として、引用発明との相違点の構成にする動機づけがあるとはいえず、」と判断された。

- e 引用発明の課題自体が既に解決されているとして審決等が取り消された判決

「アプリケーション生成支援システムおよびアプリケーション生成支援プログラム」事件知財高裁令和元年9月19日判決（平成31年（行ケ）第10005号）では「引用発明は…を課題として、同課題を、…することによって解決したものであるから、…ようにする必要はなく、したがって、設定ファイルを設定するパラメータを『携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するためのパラメータ』とする必要はない。」と判断された。

以上をまとめると、引用発明と副引用発明等の課題が異なる場合（上記a）、本件発明と引用発明の課題が異なる場合（上記b）、本件発明の課題が新しい場合（上記d）には、そのこと自体を、容易想到性を否定する根拠として主張し得る。一方、本件発明が有する構成とは別の手段によって引用発明が当該課題を既に解決しているのであれば（上記c及びe）、本件発明と引用発明の課題が共通しているとしても（上記c）、当該別の手段を本件発明が有する構成とする動機付けがない（阻害要因がある）ことを主張し得る（該当する裁判例はなかったが、引用発明と副引用発明の課題が共通している場合も同様の

主張は有効と思われる）。

#### ウ 相違点に係る本件発明の構成は設計事項に過ぎないとの特許庁判断が誤りとされたもの

「サーバ装置、その制御方法、プログラム、及びゲームシステム」事件知財高裁令和2年6月4日判決（令和元年（行ケ）第10085号）（筆者らが代理した事件である）では、ゲームのルールに関する相違点6について、「相違点6に係る本願発明の発明特定事項は当業者にとって設計的事項程度のことであって、当業者が当然なし得る程度の技術的事項にすぎないといふべき」という審決に対し、「かかる相違点6の存在によって、引用発明と本願発明とではゲームの性格が相当程度に異なってくるといえる。したがって、相違点6に係る構成が『ゲーム上の取決めにすぎない』として、他の公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断することは、相当でない。」と判断された。

従前から、相違点に係る本件発明の構成に相当する副引用発明等がないとしても、その構成に技術的意義がない場合には設計事項にすぎず、進歩性を認めないという考えが主流であったが、必ずしも技術的意義がない相違点であっても進歩性が認められ得ることが明らかになった点で本判決は意義があろう。

相違点に係る本件発明の構成に技術的意義がない場合でも進歩性が認められ得る、ということまで一般化できるのか、あるいは、ゲームの性格が相当程度に異なってくる場合には進歩性が認められる、というゲーム分野に留まる限定的な事案なのか現時点では不明ではあるが、技術的意義が想定できない相違点であるとしても、設計事項にすぎないとは言えないとの主張を検討する価値はある。特にゲーム、ビジネスモデル等のソフトウェア関連発明において有効な主張となる。

なお、本判決に関し、本事件の被告指定代理人を務めた関口哲生氏は「審判においては、確かに『ゲーム上の取決めにすぎない』と考えられる事項であっても、証拠を収集し、審決において周知技術等を提示しつつ丁寧に判断する必要がある。」と自省した上で、「ゲームシステムの進歩性を検討する上で参考になる事件である。」と肯定的に評価している<sup>17</sup>。一方で、相違点がゲームのルールのような非技術的事項である場合には進歩性を認めるべきではない、として本判決を批判する説も見られる<sup>18</sup>。非常に興味深く傾聴に値するものではあるが、非技術的事項であることを理由として進歩性を否定した裁判例は不相当である。

## 4. 最後に

以上、令和の特許庁敗訴判決において、審決等が進歩性判断のどのステップ（図1、図2）を誤っていたのかを検討し、各ステップでどのような主張があり得るかを考察してきた。進歩性が微妙な発明の権利化・権利維持を希望するクライアントからの依頼に応えるべく、不本意にも特許庁と戦わざるを得ない状況になった場合には、互角以上の戦いができるように研鑽を続けていきたい。

### 〈脚注〉

<sup>17</sup> 関口哲生「シリーズ判決紹介－2020年度第1四半期（4月～6月）の判決から－」特技懇 No. 299。

<sup>18</sup> 田村善之「特許適格対象の画定における物の本来の機能論的意義」特許 Vo. 74、別冊 No. 26（2021）、前田健「ビジネス方法・ゲームのルールに関する発明の特許性と技術的範囲の判断」特許 Vo. 74、別冊 No. 26（2021）。

# 日本におけるコンセント制度の審査基準改訂案の問題点について

弁理士 高櫻 淳一

## 1. コンセント制度とは

令和5年6月7日、第211回通常国会において、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が可決・成立し、6月14日に公布された。その中に含まれる商標法改正によって、留保型コンセント制度が導入され、令和6年4月1日に施行される予定である。

そして、令和5年7月から産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会の商標審査基準ワーキンググループ(以下「審査基準WG」といいます。)によって、制度導入に伴う商標審査基準の改訂についての議論が続けられている。

コンセント制度とは、商標法4条1項11号、すなわち、先願の他人の登録商標と同一又は類似であって、指定商品若しくは指定役務が同一又は類似である商標は登録しない規定の例外として、先行登録商標の権利者による同意があれば両商標の併存登録を認めるという制度である。

米国はじめ諸外国の多くでコンセント制度は認められているが、日本は未導入で少数派であった。グローバル経済が進展する中で、類似となるような商標を有する企業同士が、営業活動していく上で、棲み分けができることを前提に、このような商標の併存をグローバル規模で互いに認めるような契約を締結することは少なくない。そうすると、少数派の日本が世界から取り残されてしまうという見方もあった。

しかし、審査・審判処理上の負担増大や審査遅延につながってしまうという懸念があるとの理由により、今までコンセント制度の導入が見送られてきた経緯がある。

なお、日本と同様に未導入だった韓国も、時期を同じく来年4月にコンセント制度が導入される予定である<sup>1</sup>。これによって、商標五庁(TM5)<sup>2</sup>の足並みが揃うことになり、国際調和の観点からは本改正は望ましいといえる。

## 2. 商標審査基準改訂案

日本においては、先行登録商標権者による同意があっても、なお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない留保型コンセント制度が導入されることとなった。

EUその他の国で採用されている完全型コンセント制度は、その商標権者の同意さえあれば、両商標の併存登録を認める制度であるのに対し、留保型の場合、商標権者の同意があった上で、さらに出所混同のおそれがあるかどうかの審査を行い、問題がないことを確認して登録を認めるという制度である。

出所混同のおそれの有無の判断は、厳格にすることも緩やかにすることも可能なので、その判断の方法を明確にすべく審査基準WGにおいて議論される。

ここで、懸念されるのは商標審査基準改訂案(以下、「改訂案」という)<sup>3</sup>の商標法4条4項の4.(2)に規定された「『混同を生ずるおそれ』の有無は、査定時を基準として、査定時現在のみならず、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できることを要する」である。確定させるのは困難な将来にわたってまで当事者を拘束することを求めたとすれば、本制度は非常に使い勝手が悪いものになってしまうと思われる。

また、将来の混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮できる事情について、改訂案の商標法4条4項の4.(4)には「①将来にわたって変更しないことが合意されている場合」として、「出願人から、両商標に関する具体的な事情を将来にわたって変更しない旨の当事者間における合意…又はその要約が記載された書類が提出された場合」があり、さらに、「②将来にわたって変動しないことが証拠から認められる場合」として、「両商標に関する具体的な事情が、提出された証拠等により、将来にわたって変動しないと認められる合理的な理由がある場合」と規定されている。

具体的に、どのような書類や証拠資料の提出が必要であるのかは現時点で明確ではなく、今後策定される審査要領や特許庁の説明会における資料等によって明らかにされることになる。

## 3. コメント

将来のその時々状況に合わせて、事業戦略を柔軟に変更していくことが企業活動の常であり、それにあわせて商標の使用方法等も変化するものである。コンセント制度における将来の混同を生ずるおそれの審査について、特許庁が書類の提出を求める等して、当事者にとって大きな負担を強いるとするならば、従来のアサインバック<sup>4</sup>の方が負担は少なく簡便であると判断される可能性が多分にある。そうすると、せっかく導入されるコンセント制度が選択されず、無用の長物になってしまうかもしれない。

本審査基準案自体に不備はないと思われるが、書類の提出については運用次第でいかようにもなり得るので、あまりに厳しくならないことが望まれる。コンセント制度導入によって国際調和が図られても、利用されない制度となっては意味がない。

### 〈脚注〉

<sup>1</sup> <https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2023/231010c.html>

<sup>2</sup> <https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/index.html>

<sup>3</sup> [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo\\_wg/document/34-shiryuu/03.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/document/34-shiryuu/03.pdf)

<sup>4</sup> 商標登録出願人の名義を、一時的に引用商標権者の名義に変更することで、引用商標権者と新たに出願する出願人の名義を一致させて本規定に基づく拒絶理由を解消し、商標登録を得た上で、引用商標権者から元の商標登録出願人に再度名義変更を行う等の手法のこと。

# AIに対する国際的な規制の動向

弁護士 山口 裕司

## 1. はじめに

AI（人工知能）の技術開発が著しく進み、急速に普及するに伴って、AIの開発によって生じ得るリスクを防止するための規制の議論も活発に行われるようになった。本稿では、2023年において公表されたAIに対する国際的な規制の動向を概観する。

## 2. G7の広島プロセス国際指針及び国際行動規範

G7は、フランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリア、カナダの7か国及び欧州連合（EU）が参加する枠組で、2023年は日本が議長国となって、広島サミット（首脳会合）や様々な閣僚会合を開催してきた。

2023年10月30日に、G7首脳は、「高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際指針」と「高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範」<sup>1</sup>を発出した。

広島プロセス国際指針及び国際行動規範は、人工知能に関するOECD原則（2019年5月22日）<sup>2</sup>を基礎として議論され、精緻化された文書であり、以下の11項目の原則を挙げている。

1. AIライフサイクル全体にわたるリスクを特定、評価、軽減するために、高度なAIシステムの開発全体を通じて、その導入前及び市場投入前も含め、適切な措置を講じる。
2. 市場投入を含む導入後、脆弱性、及び必要に応じて悪用されたインシデントやパターンを特定し、緩和する。
3. 高度なAIシステムの能力、限界、適切・不適切な使用領域を公表し、十分な透明性の確保を支援することで、アカウントビリティの向上に貢献する。
4. 産業界、政府、市民社会、学界を含む、高度なAIシステムを開発する組織間での責任ある情報共有とインシデントの報告に向けて取り組む。
5. 特に高度なAIシステム開発者に向けた、個人情報保護方針及び緩和策を含む、リスクベースのアプローチに基づくAIガバナンス及びリスク管理方針を策定し、実施し、開示する。
6. AIのライフサイクル全体にわたり、物理的セキュリティ、サイバーセキュリティ、内部脅威に対する安全対策を含む、強固なセキュリティ管理に投資し、実施する。
7. 技術的に可能な場合は、電子透かしやその他の技術等、ユーザーがAIが生成したコンテンツを識別できるよう

にするための、信頼できるコンテンツ認証及び来歴のメカニズムを開発し、導入する。

8. 社会的、安全、セキュリティ上のリスクを軽減するための研究を優先し、効果的な軽減策への投資を優先する。
9. 世界の最大の課題、特に気候危機、世界保健、教育等（ただしこれらに限定されない）に対処するため、高度なAIシステムの開発を優先する。
10. 国際的な技術規格の開発を推進し、適切な場合にはその採用を推進する。
11. 適切なデータインプット対策を実施し、個人データ及び知的財産を保護する。

## 3. 米国の大統領令

米国のバイデン大統領は、2023年10月30日に、安全で、安心な、信頼できる人工知能の開発及び使用に関する大統領令を発令した。

大統領令は以下の8つの原則を挙げている。

- (a) 人工知能は安全で安心なものでなければならない。
- (b) 責任あるイノベーション、競争及び協力を促進することで、米国はAI分野で先導し、社会の最も困難な課題の一部を解決する技術の可能性を解き放つことができるだろう。
- (c) AIの責任ある開発及び使用には、米国の労働者を支援するという約束が必要である。
- (d) 人工知能政策は、バイデン政権の衡平と公民権の推進への献身と一致していなければならない。
- (e) 日常生活の中でAI及びAI対応製品の利用、操作又は購入が増えている米国人の利益は保護されなければならない。
- (f) AIが進歩し続けるにつれて、米国民のプライバシー及び市民的自由は保護されなければならない。
- (g) 連邦政府自身によるAIの利用によるリスクを管理し、米国民により良い結果をもたらすためにAIの責任ある使用を規制、統制及び支援する内部的な能力を高めることが重要である。
- (h) 米国が従前の破壊的イノベーション及び変化の時代に行ったように、連邦政府は世界的な社会、経済及び技術の進歩を主導すべきである。

## 4. 欧州評議会のAI条約

欧州連合（EU）27か国を含む46か国が加盟する欧州評議会（Council of Europe）では、人工知能に関する委員

### 〈脚注〉

<sup>1</sup> [https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page5\\_000483.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page5_000483.html)

<sup>2</sup> <https://www.oecd.org/tokyo/newsroom/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence-japanese-version.htm>

会が、2023年12月18日に人工知能、人権、民主主義及び法の支配に関する枠組条約案<sup>3</sup>を公表している。

第1章は、「本条約の規定は、人工知能システムのライフサイクル内の活動が人権、民主主義及び法の支配と完全に一致することを確保することを目的とする。」と規定し（第1条第1項）、各締約国の「措置は、人工知能システムのライフサイクルを通じて、人権、民主主義及び法の支配に対する悪影響の重大度及び発生確率を考慮して、必要に応じて段階的に差別化されなければならない。」として、いわゆるリスクベースアプローチを採用している（第1条第2項第2文）。また、本条約における人工知能システムを、「明示的又は黙示的な目的のために、受け取った入力から、物理的又は仮想的環境に影響を与え得る予測、内容、推奨又は決定等の出力を生成する方法を推測する機械ベースのシステム」と定義し（第2条）、生成AIも想定していることが窺われる。

第3章は、「人工知能システムのライフサイクル内の活動に関する原則」として8つの条文を設けている。

- 第6条 人間の尊厳及び個人の自主性
- 第7条 透明性及び監督
- 第8条 アカウンタビリティ及び責任
- 第9条 平等及び無差別
- 第10条 プライバシー及び個人情報保護
- 第11条 健康 [及び環境] の保護
- 第12条 信頼性及び信用
- 第13条 安全なイノベーション

## 5. 欧州連合のAI法

欧州連合では、人工知能に関するルールを調和するために制定する規則（AI法）の制定が2021年から議論されてきたが、2023年12月8日に、欧州委員会、欧州連合理事会及び欧州議会の間で政治的合意がなされた。AI法の最終的な条文は2023年12月末時点で公表されていないが、プレスリリース<sup>4</sup>やQ&A<sup>5</sup>等において概要が紹介されている。

AI法はAIシステムがEU市場に投入されるか、その使用がEU域内の人民に影響を与える限り、EU内外の官民双方の関係者に適用される。AI法は、高リスクAIシステムのプロバイダー（例：履歴書スクリーニングツールの開発者）及び導入者（例：履歴書スクリーニングツールを購入する銀行）の両方に関係し得るし、AIシステムの輸入業者も、外国のプロバイダーがすでに適切な適合性評価手続を実施し、欧州適合性（CE）マークを付し、必要な文書と使用説明書が添付されたことを確認しなければならない。さらに、大規模な生成AIモデルを含む汎用AIモデルのプロバイダーには、特定の義務を負うことが見込まれる。

AI法は、信用できるAIに関して、4段階に分類し、以下のようなリスクベースアプローチを採用している。

- (i) 許容できないリスク：人民の基本的権利に対する明らかな脅威とみなされるAIシステムは禁止される。これには、未成年者の危険な行動を促す音声支援を使用した玩具又は政府や企業による「社会的スコアリング」を可能にするシステム及び予測による警察活動の特定のアプリケーションなど、ユーザーの自由意志を回避するた

めに人間の行動を操作するAIシステム又はアプリケーションが含まれる。さらに、職場で使用される感情認識システム及び公衆のアクセス可能な場所において（狭い例外を除いて）法執行目的で人を分類したりリアルタイムの遠隔生体認証を行ったりするシステムなど、生体認証システムの一部の使用も禁止される。

- (ii) 高リスク：高リスクとして識別されたAIシステムは、リスク軽減システム、高品質のデータセット、アクティビティのログの記録、詳細な文書化、明確なユーザー情報、人間による監視並びに高レベルの堅牢性、正確性及びサイバーセキュリティを含む厳格な要件に準拠する必要がある。規制サンドボックスは、責任あるイノベーション及び準拠したAIシステムの開発を促進する。
- (iii) 最小限のリスク：AIシステムの大部分は、最小限のリスクのカテゴリーに分類される。AIが使用可能なレコメンダーシステムやスパムフィルターなどの最小限のリスクのアプリケーションは、市民の権利や安全に対して最小限のリスクがあるのみか、全くリスクがないため、自由に使い、義務を負わないという利益を受けるが、企業が、自発的に、これらのAIシステムの追加的な行動規範を遵守することはあり得る。
- (iv) 特定の透明性リスク：チャットボットなどのAIシステムを採用する場合、ユーザーは自分が機械と対話していることを認識させるようにしなければならない。ディープフェイクやその他のAI生成コンテンツにはそのようにラベルを付けなければならない。生体認証の分類や感情認識システムが使用されている場合には、ユーザーに対して通知される必要がある。さらに、プロバイダーは、合成音声、映像、文章及び画像のコンテンツが機械可読形式でマークされ、人工的に生成され又は操作されたものとして検出できるように、システムを設計しなければならない。

AI法は、バリューチェーンに沿った透明性を確保する汎用AIモデル専用のルールを導入している。システムックリスクを引き起こし得る非常に強力なモデルの場合には、リスクの管理並びに重大なインシデントの監視、モデルの評価の実施及び敵対的テストに関連する追加的な拘束力のある義務が生じる。これらの新たな義務は、産業界、科学界、市民団体、その他の利害関係者が欧州委員会と協力して策定した実行規範を通じて運用されることになる。

## 6. 今後の動き

日本では、広島プロセス国際指針及び国際行動規範の内容も踏まえて、経済産業省AI事業者ガイドライン検討会や内閣府AI戦略会議において、AI事業者ガイドラインの検討が行われている。

EUのAI法の最終的な条文は、欧州議会と欧州連合理事会によって正式に承認されて、官報に掲載されることになる。今後、AI法の詳細な内容を検討し、企業として対応策を練っていくことが必要である。

### 【脚注】

<sup>3</sup> <https://rm.coe.int/cai-2023-28-draft-framework-convention/1680ade043>

<sup>4</sup> [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_23\\_6473](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6473)

<sup>5</sup> [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA\\_21\\_1683](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_1683)

弁理士 野本 裕史

**Q 拒絶査定を受け取りましたが特許の取得を諦めたくありません。何かできることはありますか。**

拒絶査定を受け取ったのち特許を取得するために行うる手続には、(a) 拒絶査定不服審判の請求（以下、「審判請求」といいます。）と (b) 分割出願の 2 種類があります。

## 1. 時期的要件

審判請求と分割出願はどちらも拒絶査定を受け取った日から 3 か月以内に限り行うことができます（特許法 121 条 1 項、44 条 1 項 3 号）。この期間は延長することができます。

審判請求と分割出願はどちらか一方のみ行うこともできずし、両方行うこともできます。両方行う場合、拒絶査定を受け取った日から 3 か月以内であれば、同時に限られず、それぞれ異なる日に行うこともできます。

なお、この期間は、分割出願を行うことができる最後のタイミングになるかもしれない点には留意が必要です。拒絶査定不服審判（前置審査を含む）の中で拒絶理由通知が出された場合には、その応答期間内に分割出願を行うことができますが、拒絶理由通知が出されることなく審決となることもあり、その場合には分割出願を行う機会はありません。

## 2. 審査対象を変更できる範囲

審判請求と分割出願の手続上の大きな違いは、特許請求の範囲の記載により特定される審査対象を変更できる範囲です。

審判請求は、審査官の判断を不服として、経験豊富な 3 人の審判官の合議体により丁寧に判断してもらうための手続であり、審査の続きという位置づけですから、補正により審査対象を変更する場合には、現在の特許請求の範囲の内容を更に限定する補正しかできません（内容を広げる補正はでき

ません）。具体的には、新規事項を追加する補正ではないこと（特許法第 17 条の 2 第 3 項）に加えて、発明の特別な技術的特徴を変更する補正ではなく（同条 4 項）、かつ、以下のいずれかの事項を目的とする補正である必要があります（同条 5 項各号）。

- (a) 請求項の削除
- (b) 特許請求の範囲の限定的減縮
- (c) 誤記の訂正
- (d) 明瞭でない記載の釈明

また、上記 (b) を目的とする補正については、補正後の特許請求の範囲に記載されている発明が独立して特許を受けることができるもの（すなわち新規性、進歩性などの拒絶理由がないもの）でなければなりません（特許法第 17 条の 2 第 6 項）。

さらに、審判請求を行う際にする補正は、審判請求と同時に行う必要があります（特許法 17 条の 2 第 1 項 4 号）。

他方、分割出願は、最初から審査をやり直す手続ですから、明細書中に記載されている内容の範囲内であれば、特許請求の範囲の内容を大きく変更することが可能です。

また、初めから変更後の審査対象を特許請求の範囲に記載して分割出願を行うこともできずし、分割出願を行ったのち、後日補正により特許請求の範囲の記載を変更することも可能です。

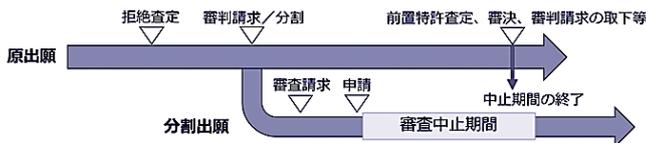
ただし、分割出願を行った日が原出願の日から 3 年を経過している場合には、分割出願を行った日から 30 日以内に審査請求を行う必要があります（特許法 48 条の 3 第 2 項）。

## 3. 原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について

以前までは、拒絶査定を受け取ったのち審判請求とあわせて分割出願を行う場合、その出願日が原出願の日から 3 年を経過している分割出願については、分割出願を行った日から 30 日以内に審査請求を行うことで、拒絶査定不服審判で

の審理と分割出願での審査とが並行して進むことになり、拒絶査定不服審判の結果を検討してから分割出願での審査対象を変更するといった対応を取ることができませんでした。

ところが、令和5年4月から特許庁にて新たな運用<sup>1</sup>（以下、「本件運用」といいます。）が開始され、拒絶査定後に行われた分割出願<sup>2</sup>のうち出願人または代理人が申請を行った案件については、特許法54条1項が適用されることにより、拒絶査定不服審判の結果が出てから3か月後まで分割出願の審査を中止してもらう申請ができるようになりました。



（特許庁ウェブサイト「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について」より引用）

本件運用の詳細は以下のとおりです。

#### (1) 対象となる分割出願

本件運用の対象となる分割出願は、拒絶査定後に行われた分割出願のうち、令和5年4月1日以降に審査請求がされた審査未着手の出願であって、以下の(i)及び(ii)の両方の要件を満たす分割出願です。

- (i) 分割出願とあわせて審判請求が行われており、その拒絶査定不服審判（前置審査を含む）が係属中であること
- (ii) 拒絶査定不服審判（前置審査を含む）の結果を待つことが便宜であるもの

なお、上記(ii)の要件については、たとえば請求項の記載が「明細書に記載の発明。」などの具体的な発明特定事項を含まないことが明らかなものである場合以外は、原則として、上記(ii)の要件を満たすものとして取り扱われます。

#### (2) 必要な手続

本件運用の適用を申請する場合、分割出願の審査請求を行った日から5開庁日以内<sup>3</sup>に、以下の(ア)及び(イ)の両方の手続を行う必要があります（一方の手続しか行って

いない場合は、本件運用の対象となりません）。

- (ア) 特許法54条1項の適用について事情を説明する旨の上申書の提出
- (イ) 特許法54条1項の適用について事情を説明する旨を専用のフォームにより送信

#### (3) 申請後の流れ

申請後の流れは以下のとおりです。

申請に基づいて本件運用の適用対象となるか否かが判断されたのち、判断結果がメールで通知されるとともに対応記録が作成されます。



本件運用の適用対象となった分割出願は、あわせて行われた拒絶査定不服審判において以下の(Ⅰ)～(Ⅲ)のいずれかがなされてから3か月後まで、当該分割出願の審査が中止されます。

- (Ⅰ) 前置審査において特許査定の謄本が送達される
- (Ⅱ) 拒絶査定不服審判において最初の審決の謄本が送達される
- (Ⅲ) 審判請求または原出願が取下や却下となる



上記(Ⅰ)～(Ⅲ)のいずれかにより審査中止の期間が終了する場合、その旨および中止期間の終了日がメールで通知されるとともに対応記録が作成されます。



審査中止の終了後は、上記(Ⅰ)～(Ⅲ)のいずれかの契機から起算して通常の出願と同様の審査順番待ち期間を経て審査に着手されます。

なお、本件運用の適用対象となった場合には、審査の中止期間の終了前に、審査中止を解除して当該分割出願の審査の再開を申請したとしても、特許庁はそのような申請は受け付けない<sup>4</sup>とされている点には、若干の留意が必要かと思われます。

#### 【脚注】

<sup>1</sup> 特許庁ウェブサイト「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について」([https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan\\_chushi.html](https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html))

<sup>2</sup> 「拒絶査定後に行われた分割出願」には、拒絶査定不服審判（前置審査を含む）の中で拒絶理由通知が出された場合に、その応答期間内に行われた分割出願も含まれます（特許庁ウェブサイト「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用についてのQ & A」([https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan\\_chushi\\_qa.html](https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi_qa.html))（以下、「本件運用Q & A」といいます。）の第1項参照）。

<sup>3</sup> 審査請求日は参入せず、翌日を1開庁日目として計算します（本件運用Q & Aの第5項参照）。

<sup>4</sup> 本件運用Q & Aの第15項参照

**特** 用途発明における間接侵害(特許法101条2号) 東京地裁令和5年2月28日判決  
(令和2年(ワ)第19221号 特許権侵害差止等請求事件)>> 請求一部認容

本件発明は、「複数個の、金属マグネシウム(Mg)単体を50重量%以上含有する粒子を、水を透過する網体で封入してなることを特徴とする洗濯用洗淨補助用品」に関するものである。被告は、純度が約99.95%の金属マグネシウムの粒子(被告製品)を販売していた。被告製品のパッケージには、「BATH」、「WASH」及び「CLEAN」の記載があり、ウェブの販売サイトには、「DIY」及び「【洗濯に】高純度のマグネシウムペレットを水の中に入れると水道水が弱アルカリイオン水に変化します。この弱アルカリイオン水には臭い成分の分解や洗淨力があります。」などの記載があった。東京地裁は、上記被告製品のパッケージ及びウェブページの記載に接した被告製品の購入者は、購入した被告製品を洗濯ネット等の水を透過する入れ物に封入し、これを洗濯機等に入れて洗濯を行うという使用方法が説明されていると理解するといえるから、被告製品は、本件各発明に係る洗濯用洗淨補助用品の「生産に用いる物」に該当し、また本件各発明の

課題は、洗濯後の繊維製品に残存する汚れ自体を、金属マグネシウム単体の作用により減少させることによって、生乾き臭の発生を防止しようとするものであるから、被告製品は、「課題の解決に不可欠なもの」に該当すると認定した。被告は、市場には被告製品と同じ構成を備える金属マグネシウム粒子が多数流通していると主張したが、東京地裁は、「日本国内において広く一般に流通しているもの」の要件は、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品の生産、譲渡等まで間接侵害行為に含めることは取引の安定性の確保の観点から好ましくないため、間接侵害規定の対象外としたものであり、このような立法趣旨に照らすと、被告製品が市場において多数流通していることのみをもって、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当するということとはできないとして、間接侵害の成立を肯定し、被告製品の販売等の差止を認めた。

**特** 子会社である日本法人の提供主体性及び幫助の成否 東京地裁令和5年2月6日判決  
(令和3年(ワ)第25213号 損害賠償請求事件)>> 請求棄却

原告(特許権者)は被告(日本法人)に対し、被告が自ら又は被告親会社(海外法人)と共同してクラウドベースのホームページ作成サービス(本件サービス)を提供し、若しくは被告親会社による本件サービスの提供を幫助しているとして、特許権侵害に基づく損害賠償を請求した。東京地裁は、①被告は被告親会社による日本での本件サービスの提供開始よりも後に設立されたこと、②被告が本件サービスを主体的に提供することをうかがわせる記載は見当たらないこと、③被告設立に関するプレスリリースには本件サービスの提供を被告が担うことをうかがわせる記載はないこと、④被告親会社が別の企業と日本での本件サービスに係る業務提携契約を締結したこと等を挙げて、被告を本件サービスの提供主体と認定できないと判断した。また、東京地裁は、「被告親会社による本件サービスの提供との関係では、そのための広報活動や顧客対応窓口としての活動等の間接的、周位的なサービ

スにとどまるものであり、本件サービスの提供それ自体の全部又は一部を直接担うものではなく、本件サービスの提供に当たり必要不可欠なものということもできない。」「被告の上記業務は、被告親会社による本件サービスの提供を容易にする補助的な行為すなわち幫助行為ともいえない。」として、幫助の成立も否定した。本件サービスを構成するシステムの一部が日本国内に存在するか否か、発明の効果も日本国内で得られているか否かが不明であり、「ドワンゴ対FC2」事件の知財高裁大合議令和5年5月26日判決が示した規範に照らしても、被告の実施行為が認定できないように思われる。本件では、日本法人は広報活動や顧客対応窓口としての活動等にとどまっているとして、幫助の成立が否定されている。インターネットを介したサービスは有体物の移動を伴わないため、日本法人が侵害訴訟に巻き込まれるリスクを抑制する一手段として参考になり得る。

商 非商標的使用(商標法26条1項6号該当性) 東京地裁令和4年12月22日判決  
(令和3年(ワ)第33526号 商標権侵害行為差止等請求事件) >> 請求棄却

本件商標(商標登録第5648844号「バレないふたえ」(標準文字)、第3類:二重瞼形成用化粧品等)に係る商標権を有する原告は、被告が被告商品(二重瞼形成用化粧品等)の包装等に付した被告標章「バレない二重」が本件商標と同一又は類似であり、また被告商品が本件商標権の指定商品と同一又は類似であるとして、本件商標権に基づき、被告商品の販売等の差止等を求めた。主な争点は商標法第26条1項6号該当性(当該被告標章の使用態様は、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る態様での使用ではなく、本件商標の商標権の効力が及ばない範囲のものであるか)である。東京地裁は、二重瞼を形成する美容施術や二重瞼形成用化粧品等の宣伝広告として、「バレにくい二重」「バレないふたえまぶた」といった表現が使用されており、原告及び被告商品以外の二重瞼形成用化粧品等において、商品説明として「バレない整形級ふたえ」等といった表現が使用されていることが認められるとした。さらに、被告商品の包装においては、被告標章は表面の上半半分程度を

占める大きさの黒色ハート図形内中段に配置されるが、包装における各記載を総合的に考慮すれば、一般消費者は、商品包装表面下部左側及び裏面にも記載される記載である「Eye Catching Beauty FUTAE LIQUID」が被告商品の名称であると認識すると認定した。そして、上述のとおり、化粧品や美容施術の宣伝広告において「ばれない」の語が多く使用されている実情から、被告標章は被告商品の効能等の説明ないしキャッチフレーズと認識するのがむしろ通常であり、被告標章の使用態様は、商標法26条1項6号に該当し、本件商標権の効力は被告標章に及ばないとして、原告の請求を棄却した。その後、控訴審の知財高裁令和5年12月26日判決は、「バレないふたえ」等の表現が、化粧品の品質及び効能に関するありふれた表現であり、加えて、化粧品に係る需要者は一般に外形的な表示の具体的な態様から出所を識別しているから、称呼及び観念よりも外観の異同が相対的に重要で、被告標章が本件商標に外観上相違し、非類似であるという結論を導き、控訴を棄却した。

商 取引上一般に採択、使用されていない商標の識別力判断 知財高裁令和5年9月7日判決  
(令和5年(行ケ)第10030号 審決取消請求事件) >> 請求認容

本件商標は、「くるんっと前髪カーラー」の文字を標準文字で表してなるものである。知財高裁は、「『くるんと』の語は、前髪を含む毛髪について用いられるときは、通常、『(毛髪が)丸く曲がった様子』を示す語として用いられ、『くるんと』の語と『くるんっと』の語は、促音の有無により互いに意味を異にするものとは認められない」ので、「『くるんっと』の語は、それが副詞として修飾することになる用言(動詞、形容詞等)が明示されていなくても、その内容は自明であって、通常、『(前髪が)丸く曲がった様子』を示すものとして、本件需要者等に認識されるものと認めるのが相当である」とした。そして、「『くるんっと前髪カーラー』の語句又はこれに準ずる語句を本件商品について用いる例があったと認めるに足りる証拠がないことを考慮しても、『くるんっと前髪カーラー』の語句に接した本件需要者等は、通常、当該語句が『丸く曲がった前髪を作るカーラー』を意味するものと認識する

ことになる」と認めるのが相当である」と判断した。よって、知財高裁は、「本件商標は、本件商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといえることができるから、商標法3条1項3号に掲げる商標に該当する」として、商品の具体的な品質等を表示する慣用的な表現として取引上一般に採択、使用されている事実関係が見いだせないことを理由に識別力を肯定した審決を取り消した。なお、知財高裁は、本件商標は文法的に正しい表現ではないとしても、「商品の品質、効能等を間接的に暗示するにとどまるものではなく、これを直接的かつ具体的に表示するものである」として、独占適応性の観点においても「他の事業者において、本件商品に該当する商品の製造、販売等をするに当たり、『くるんっと前髪カーラー』と同一又は類似の標章を用いようとすることは当然に想定される」と述べている。

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。