

# Oslaw News Letter

vol.44

## 目次

## Contents

● 論文	IoT・AI技術に係る知財関連法改正等の動きについて	弁護士 祝谷 和宏	1
● 商標 News	色彩のみからなる商標について初の登録	弁護士 中村 仁	6
● 海外 News	Lexmark事件	弁護士 津田 理	7
● 特許入門		弁護士 野本 裕史	9
● 判例紹介			11

## 論文

Thesis

## IoT・AI技術に係る 知財関連法改正等の動きについて

弁護士 祝谷 和宏

### 第1 はじめに

IoT (Internet of Things)・AI (Artificial Intelligence) 技術の進展に伴い、データを生かしたビジネスモデルが新たな競争力の源泉になりつつある。世界で流通するデータ量は、2013年に4400EB<sup>1</sup>であったものが2020年には10倍の44000EBに達するとの試算がある<sup>2</sup>。今後、ウェブサイト上の「バーチャルデータ」に加え、現実世界のあらゆるモノの活動情報も「リアルデータ」として取得できるようになると、多種大量なデータを適切に管理し、分析・学習し、有効に利活用することが、新たな付加価値を生み出す鍵となり得る<sup>3</sup>。

こうした背景の下、IoT・AI技術に係る知財関連法改正

等の動きが見られる。本年(2017年)3月、特許庁は、特許権の保護対象となるIoT関連技術を明確化するため、「IoT関連技術の審査基準等について～IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について～」(以下、「本事例資料」という。)を公表し<sup>4</sup>、同技術に係る審査の判断枠組みを確認するとともに、「特許・実用新案審査ハンドブック」の附属書A・Bに新たに追加した審査事例を明らかにした。また、同年5月、産業構造審議会知的財産分科会営業秘密の保護・活用に関する小委員会は、データの利活用促進と保護強化を図るため、「第四次産業革命を視野に入れた不正競争防止法に関する検討中間とりまとめ」を公表し<sup>5</sup>、不正競争防止法改正の方向性を示した。

## 〈脚注〉

<sup>1</sup> 1EB(エクサバイト) = 10の18乗バイト。新聞1部は約1MB(メガバイト) = 10の6乗バイト。

<sup>2</sup> 産業構造審議会新産業構造部会(第1回)資料6事務局説明資料、2015年9月17日。

<sup>3</sup> IoTが今後2022年までに付加する新たな経済価値の累計は日本の2015年GDPの約4倍との試算がある(前掲注2・新産業構造ビジョン中間整理、2016年4月27日。)

<sup>4</sup> [https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/iot\\_shinsa\\_161101.htm](https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/iot_shinsa_161101.htm)

そこで本稿では、本事例資料で示されたIoT関連技術<sup>6</sup>に対する審査の判断枠組みと、新たに追加された審査事例のうち発明該当性に関する代表的な事例を検討するとともに、前記中間とりまとめに示された不正競争防止法改正の方向性と留意点を検討する。

## 第2 「IoT関連技術の審査基準等について」の概要と審査事例の検討

### 1. 特許庁のIoT関連技術の整理と発明該当性の判断枠組み

#### (1) IoT関連技術の整理

本事例資料は、IoT関連技術をデータの観点から、①取得、②管理、③AI等による分析・学習、及び、④利活用に係る各技術と整理し、①～③に対応する発明該当性判断の審査事例として、「リンゴの糖度データ」(①)、「木構造を有するエリア管理データ」(②)、「宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル」(③)等を新たに公表した。なお、本事例資料で特に想定されているAIは、コンピュータで実装される人間の脳の神経回路の仕組みを模した多層構造のニューラルネットワークである<sup>7</sup>。

#### (2) IoT関連技術の発明該当性の判断枠組み

##### ア IoT関連技術に対する発明該当性の審査

本事例資料は、まず、IoT関連技術の発明該当性について、IoT関連技術の発明該当性の判断は、他のコンピュータソフトウェアを必要とする技術についての発明該当性の判断と変わらないとした。

そして、コンピュータソフトウェアを利用するIoT関連技術の発明該当性について、装置等を利用している部分があっても、全体として自然法則を利用していない場合があるので、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かを慎重に検討する必要があるとした。

その上で、ソフトウェア関連発明<sup>8</sup>の発明該当性の判断枠組みについて、審査基準等で既に公表されている以下の基準を改めて示した。すなわち、

- ①対象とするソフトウェア関連発明が、全体として自然法則を利用しており、「自然法則を利用した

技術的思想の創作」と認められる場合（機器等に対する制御・処理又は対象の技術的性質に応じた情報処理を具体的に行う場合）<sup>9</sup>、「発明」に該当する。

- ②①で「発明」に該当しない場合でも、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築される場合（当該協働による具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特有の演算又は加工が実現される場合）<sup>10</sup>、「発明」に該当する。

##### イ 検討

IoT関連技術はセンサ等を通じてモノの情報を取得するため、多くの場合、ハードウェアを技術要素に含むことが特徴である。そうすると、IoT関連技術の発明該当性は、前記ア①又は②の基準の下で認められやすいようにも思える。しかし、本事例資料では、当該特徴に引きずられることなく、むしろ「慎重に検討」すべき旨が強調された。

したがって、IoT関連技術の出願に当たっては、その内容（例えば、入力データ・取得方法、処理内容（AIによる場合、機械学習の方法や学習済みモデルの利用法を含む）、出力及びこれらの結びつき）を、具体的に記載することが重要と考えられる。

#### (3) データ及び学習済みモデルに対する発明該当性の判断枠組み

##### ア データ及び学習済みモデルに対する発明該当性の審査

次に、本事例資料は、特にデータ及び学習済みモデルの発明該当性について、以下の判断枠組みを示した。

- ・データが情報の単なる提示に該当する場合には、「発明」に該当しない。
- ・データのうち、「構造を有するデータ」及び「データ構造」については、「プログラムに準ずるもの」に該当し得る<sup>11</sup>。該当する場合、ソフトウェアとして「発明」に該当するか判断する。
- ・学習済みモデルが、「プログラム」であることが明確な場合は、「プログラム」として扱う。

## 〈脚注〉

<sup>5</sup> <http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170509001.html>

<sup>6</sup> IoT関連技術とは、「[モノ]がネットワークと接続されることで得られる情報を活用し、新たな価値・サービスを見いだす技術」である（本事例資料14頁）。

<sup>7</sup> 当該AIは、生データから編纂された学習用データが与えられると、ディープラーニングと呼ばれる機械学習によって、未知のデータに対して正解を出力する「学習済みモデル」を、人間が教えずとも自律的に生成する（以下、自律的に学習するアルゴリズムを実装したプログラムを「機械学習プログラム」という。）。学習済みモデルとは、通常、①未知のデータに対し正解を出力するよう調整されたニューラルネットワークの重み付け係数の集合（行列）と、②当該係数の集合を用いて入力から出力までの演算を行うプログラム（以下、「入出力プログラム」という。）の組合せである（本事例資料18頁参照）。前記機械学習プログラムと②の入出力プログラムは人間が作成するが、①の係数の集合はAIが自律的に探し出す点がディープラーニングの特徴である。なお、当該係数の集合は、前記両プログラムとは独立して流通の対象となり得る（知的財産戦略本部新たな情報財検討委員会報告書31頁、2017年3月）。

<sup>8</sup> 発明の実施にソフトウェアを必要とする発明（附属書B第1章1頁）

<sup>9</sup> 審査基準第Ⅲ部第1章2.2

<sup>10</sup> 附属書B第1章

<sup>11</sup> 本事例資料25頁、附属書B第1章2.1.2

## イ 検討

情報の単なる提示は発明に該当しない<sup>12</sup> 旨が、データに関して改めて示された。例えば、高品質な学習済みモデルの重み付け係数の集合は、高い技術的価値を有するデータといえるが、単なる数字の羅列であり、その内容にのみ特徴を有する情報の単なる提示に過ぎないから、特許権では保護されないと考えられる<sup>13</sup>。

他方、「データ」であっても、「構造」を有する場合や、「モデル」であっても、実質的に見て「プログラム」に該当する場合には、特許権で保護され得る点が改めて確認されている。したがって、「データ」や「モデル」の出願に当たっては、コンピュータに対する処理規定・指令となっている旨を具体的に記載することが重要と考えられる。

## 2. 新たに追加された審査事例の概要と発明該当性の検討

以上の発明該当性の判断枠組みを踏まえ、以下、附属書に新たに追加された審査事例を検討する。

### (1) 「リンゴの糖度データ」事例

#### ア 請求項

【請求項 1】 反射式近赤外分光分析を行う携帯型のリンゴ用糖度センサにより計測された、果樹に実った収穫前のリンゴの糖度データ。

【請求項 2】 (引用略)

【請求項 3】 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、前記サーバの受信部が、請求項 1 に記載のリンゴの糖度データを所定期間分受信する工程と、前記サーバの予測部が、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。

#### イ 検討

本発明は、収穫前のリンゴの糖度データ等を取得し、当該データ等から出荷時の当該リンゴの糖度を予測する技術である。本事例資料及び附属書では、請求項 1 は発明該当性が否定される例、請求項 3 は肯定される例とされた。

検討するに、請求項 1 は情報の単なる提示だから、発明に当たらないといえる。他方、請求項 3 は、リンゴに関わる化学的性質、生物学的性質等の具体的な技術的性質に着目し、サーバの分析部、受信部及び予測部を通じて、糖度予測を行うという具体的な情報処理を記載している。よって、請求項 3 は発明該当性を認めてよいと解される。

### (2) 「木構造を有するエリア管理データ」事例

#### ア 請求項

【請求項 1】 上位から、ルートノード(1)、中間ノード(2)、リーフノード(3)の順にて構成される木構造を有するエリア管理データであって、リーフノード(3)は、配信エリアの位置情報及びコンテンツデータを有し、中間ノード(2)のうち、直下にリーフノードを備えるノードは、その各リーフノードへのポインタ、及び、その各リーフノードに対応する各配信エリアを包囲する最小包囲矩形の位置情報を有し、中間ノード(2)のうち、直下に中間ノードを備えるノードは、その各中間ノードへのポインタ、及び、その各中間ノードの包囲矩形を包囲する最小包囲矩形の位置情報を有し、ルートノード(1)は、直下の各中間ノードへのポインタを有し、コンテンツ配信サーバに記憶されると共に、コンテンツ配信サーバが、ルートノード又は中間ノードが有するポインタに従い、検索キーとして入力された現在位置情報を包含する配信エリアに対応するリーフノードを特定する処理に用いられる、木構造を有するエリア管理データ。

#### イ 検討

本発明は、携帯ゲーム機から GPS 位置情報を取得し、当該位置を含む配信エリアに対応したコンテンツの配信等に関する技術である。本事例資料及び附属書では、発明該当性が肯定される例とされた。

検討するに、本発明のエリア管理データは、各ノードのポインタに従うと、入力された現在位置を包含する地理的エリア(配信エリア)が特定されるような木構造を有しており、その構造はコンピュータの処理を規定しているといえるから、「プログラムに準ずるもの」に当たるといえる。

次に、コンテンツ配信サーバ(ハードウェア資源)は、前記木構造を有するエリア管理データ(ソフトウェア)を記憶することで、現在位置を包含する配信エリアの

## 〈脚 注〉

<sup>12</sup> 審査基準第Ⅲ部第 1 章 2. 1. 5。

<sup>13</sup> 当該係数の集合は、人間ではなく AI が自律的に生成するものだから、創作性がなく、データベースの著作物に該当せず、著作権でも保護されないと考えられる。また、オープンにして利用を促す場合や、秘密として管理し、暗号化して組込みソフトの一部等の形で機器に搭載したとしても、リバースが困難な暗号化を施していない場合は、非公知性を満たさない可能性があり、営業秘密としても保護されないおそれがある。なお、当該係数の集合に施された暗号をリバースにより解除する行為は、不正競争行為に当たらない(後掲注 19 参照)(産構審情報経済小委分散戦略 WG (第 7 回) 事務局資料、2016 年 8 月 29 日)。他方、当該係数の集合と入力プログラムの組合せについては、全体としてプログラムに該当し得るため、特許権で保護される可能性がある。

特定という使用目的に応じ、木構造の各段において当該現在位置を含む最小包囲矩形があるかを判断し、同判断を木構造の段数だけ繰り返すという、全配信エリア検索より高速な特有の演算を、具体的手順によって実現しているといえる。よって、本事例は発明該当性を認めてよいと解される。

このように「データ」と記載されていても、処理を具体的に規定する「構造」を有する場合、使用目的、構造の具体的内容、及び、当該構造により当該使用目的を達成する特有の演算を、具体的手順を示しつつ明らかにすることにより、発明該当性が認められると考えられる。

### (3)「宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル」事例 ア 請求項

【請求項1】 宿泊施設の評判に関するテキストデータに基づいて、宿泊施設の評判を定量化した値を出力するよう、コンピュータを機能させるための学習済みモデルであって、第1のニューラルネットワークと、前記第1のニューラルネットワークからの出力が入力されるように結合された第2のニューラルネットワークとから構成され、前記第1のニューラルネットワークが、少なくとももつの中間層のニューロン数が入力層のニューロン数よりも小さく且つ入力層と出力層のニューロン数が互いに同一であり各入力層への入力値と各入力層に対応する各出力層からの出力値とが等しくなるように重み付け係数が学習された特徴抽出用ニューラルネットワークのうちの入力層から中間層までで構成されたものであり、前記第2のニューラルネットワークの重み付け係数が、前記第1のニューラルネットワークの重み付け係数を変更することなく、学習されたものであり、前記第1のニューラルネットワークの入力層に入力された、宿泊施設の評判に関するテキストデータから得られる特定の単語の出現頻度に対し、前記第1及び第2のニューラルネットワークにおける前記学習済みの重み付け係数に基づく演算を行い、前記第2のニューラルネットワークの出力層から宿泊施設の評判を定量化した値を出力するよう、コンピュータを機能させるための学習済みモデル。

#### イ 検討

本発明は、宿泊施設の評判に関する「いいね」等の多数のテキストデータが入力されると、その出現頻度から定量的な評価値（星の数等）を出力する学習済み

モデルに関する技術である。本事例資料及び附属書では、発明該当性が肯定される例とされた。

検討するに、本発明の学習済みモデルは、機械学習（自己符号化器）によって生成された重み付け係数の集合を指しているのではなく、入力層に入力されたテキストデータから得られる特定の単語の出現頻度に対し、前記重み付け係数に基づく演算を行い、出力層から結果を出力するよう、コンピュータを機能させるものを指している。したがって、本学習済みモデルは「プログラム」に当たるといえる。

次に、コンピュータ（ハードウェア資源）は、宿泊施設の評判を的確に分析するという使用目的に応じ、入力層に入力されたテキストデータにおける特定の単語の出現頻度に対し、記憶した本学習済みモデル（ソフトウェア）に基づく演算を行い、出力層から定量化された評判値を出力するから、特有の演算を、具体的手順によって実現しているといえる。よって、本事例は発明該当性を認めてよいと解される。

このように「モデル」とされていても、実質的に見れば、単なるアルゴリズム、関数や行列（重み付け係数の集合）ではなく、コンピュータに対する指令（プログラム）と言える場合、使用目的及び当該使用目的を達成する特有の演算を、具体的手順を示しつつ明らかにすることにより、発明該当性が認められると考えられる。

## 第3 不正競争防止法の改正等の方向性と留意点

データの重要性が高まる一方、その権利・投資保護は不透明という現状を踏まえ、前記「第四次産業革命を視野に入れた不正競争防止法に関する検討中間とりまとめ」（以下、「本とりまとめ」という。）では、①データの不正取得等の禁止、②暗号化など技術的な制限手段の保護強化及び技術的な営業秘密の保護につき、不正競争防止法（以下、「本法」という。）の改正等を検討する方針が打ち出された。以下、法改正等の方向性と留意点を検討する。

### 1. データの不正取得等の禁止

#### (1)法改正の方向性

現行の著作権法や本法の保護が及ばないデータ<sup>14</sup>の保護について、物権的な権利を含む何らかの権利を付与するアプローチは、利活用促進の観点から望ましくないとし、行為規制アプローチ及び民間の取組を支援するアプローチ<sup>15</sup>によって対応すべきとされた。その結果、

#### 〈脚注〉

<sup>14</sup>本とりまとめで想定されているデータは、著作権、特許権などの既存の知的財産権の保護対象とされないデータとその集合であって、収集・蓄積・保管等するために一定の投資や労力を投じることが必要なもの（例えば、自動車の走行データや携帯電話の位置データで匿名加工したもの、費用や労力をかけて作成したデータベース等。）で、営業秘密にも当たらないものである。（本とりまとめ17頁、知的財産戦略本部新たな情報財検討委員会報告書6～13頁。）

以下のとおり、本法改正により規制すべき行為とその保護対象が示された<sup>16</sup>。

ア まず、規制すべき行為については、「悪質性の高い行為によりデータを取得する行為」、「悪質性の高い行為により取得されたデータを使用・提供する行為」及び正当に取得したデータを提供者の意に反し、図利加害目的で使用・提供する行為等が示された。なお、「悪質性の高い」行為の特定については、後述のとおり、保護対象とする客体が現行の営業秘密よりも広いものとなる可能性も念頭に置きつつ、今後、より具体的な要件の検討を深めるべきとされた。

イ 次に、保護対象とすべきデータについては、①「客観的に管理の意思について一定の認識ができること」、②「事業活動に有用な情報であること」、③「データ収集・管理等への投資がなされていること」等の点を想定してさらに検討するとされた。特に、③に関しては、裁判例<sup>17</sup>を参照しつつ、「収集、整備等に係る一定の費用、労力、知恵等を投入したこと等を考慮する。」とされた。その他、「事業に実際に利用しているデータを保護対象とする。」、「公知情報を集めたデータであっても収集したことで一定の価値を有するデータは保護対象とする。」とされた。

## (2)留意点

ア 規制すべき行為については、現行の営業秘密に対する本法2条1項四号ないし九号に規定されている行為と同様の行為が示されたが、具体的な要件は今後の検討とされた。いずれにしても、今後、データの取扱いに当たっては、当事者が管理を徹底するとともに<sup>18</sup>、他者と取引する際には、予めデータを預ける者と預かる者がその使用等の範囲について契約等の規定に基づき合意しておくことが重要である。

イ 保護対象については、「一定の費用」等の投入があるデータにつき、本法の改正により、非公知性を問題にせず保護される可能性が示された。したがって、データについては、現行の営業秘密より保護範囲が拡大する可能性がある（これに伴い、従来の裁判例では民法709条に基づく損害賠償による救済が認められるに留まっていた同様のデータにつき、差止による救済が認められる可能性がある。）。もっとも、「一定の費用」等の証明責任は、なお原告が負うことになると

考えられ、その基準の曖昧さと相まって、容易には保護されない可能性もある。今後の立法作業が注目される。

## 2. 暗号化など技術的な制限手段の保護強化及び技術的な営業秘密の保護

### (1)法改正等の方向性

#### ア 暗号化など技術的な制限手段の保護強化

暗号化されたデータ等の保護強化に向け、(i) 現行法では「映像」「音」に対する「視聴」を制限するための技術的制限手段が保護対象とされているところ、「分析」等を制限するための技術的制限手段について、必要に応じて保護対象に追加するとされた。また、(ii) 「映像」「音」と異なり、視聴覚で感知できない「データ」の利用を制限するための技術的制限手段の保護について、必要に応じて検討する、とされた(本法2条7項)<sup>19</sup>。

#### イ 技術的な営業秘密の保護（立証責任の転換）

データの分析方法は、一旦不正に取得されるとその使用を外部から立証するのが困難という現状に鑑み、使用行為を推定する対象となる技術上の秘密(本法5条の2)に、現行の「生産方法」に加え、分析・解析・評価方法等(化学分析/検査方法及び画像分析/検査方法を想定)を政令で追加する、とされた<sup>20</sup>。

### (2)留意点

ア 技術的な制限手段の保護強化については、必要に応じて保護対象を追加するとされるに留まっており、引き続き、今後の立法に向けた議論を見守るべきと考えられる。

イ 使用行為を推定する対象となる技術上の秘密については、化学及び画像以外の分析方法等も、今後保護の必要性が高まると考えられるところ、保護対象とされるためには、具体的なニーズを顕在化していくことが重要と考えられる。

## 第4 おわりに

以上、IoT・AI技術に係る知財関連法改正等の動きを紹介し、その検討を行った。関係各位の参考になれば幸いです。以上

### 〈脚注〉

<sup>15</sup> 民間の取組を支援するアプローチとして、2017年5月30日、事業者間で取引されるデータの公平な利用権限を定める「データの利用権限に関する契約ガイドライン ver1.0」がIoT推進コンソーシアム及び経済産業省から公表された。

<sup>16</sup> 本とりまとめ17～23頁、同概要2頁。

<sup>17</sup> 東京地中判平成13年5月25日判時1774号132頁、知財高判平成17年10月6日(平17(ネ)10049)

<sup>18</sup> データを営業秘密として管理する意思のある企業は53.4%に上るが、現に管理している企業は23.8%に留まる。(企業における営業秘密管理に関する実態調査、情報処理推進機構、2017年3月17日。)

<sup>19</sup> 本とりまとめ32～36頁、同概要3頁。なお、単なるデータファイルはプログラムではないから、当該データに施した暗号は、「プログラムの実行」「又は記録」に対する「技術的制限手段」に当たらず、現行の本法では保護対象外であると考えられる。

<sup>20</sup> 本とりまとめ46～52頁、同概要4頁。

## 色彩のみからなる商標について初の登録

弁理士 中村 仁

### 1. はじめに

2016年4月1日より、新しいタイプの商標についての商標登録出願の受付が開始され、審査も進み、多くの登録例<sup>1</sup>、拒絶例が出ているが、色彩のみからなる商標（以下、「色彩商標」という）については、初めての登録が2件認められたので紹介したい。

### 2. 登録例の紹介

登録されたのは以下の2件である。

(1)登録第5930334号（以下、「トンボ商標」という）

権利者：株式会社トンボ鉛筆

指定商品：16類 消しゴム<sup>2</sup>

商標：



(2)登録第5933289号（以下、「セブンイレブン商標」という）

権利者：株式会社セブンイレブン・ジャパン

指定役務：35類 小売各種<sup>3</sup>

商標：



色彩商標について、審査基準では、色彩のみからなる商標は、原則として、識別力が無いとされている<sup>4</sup>。したがって、使用により識別力を獲得していなければ、登録は困難である。

トンボ商標の出願においては、商標法3条1項3号に該当する拒絶理由通知<sup>5</sup>があり、指定商品を「消しゴム」に限定するとともに、3条2項適用を主張する意見書を提出して登録に

なっている。具体的には、カタログ・リーフレット、展示会・店頭での使用例、販促資料、新聞広告、市場占有率・販売数、紹介記事、グッドデザイン賞の資料により周知性獲得の立証を行っている。なお、識別力の獲得の立証のためにアンケート調査は行っていない。

一方、セブンイレブン商標の出願においては、商標法3条1項6号に該当する拒絶理由通知があり、アンケート調査を2回行って登録になっている<sup>6</sup>。1回目のアンケート調査では認知率48.0%で審査官は識別力の獲得を認めず、2回目のアンケート調査では認識度が88.8%になり識別力の獲得が認められ登録になっている。

### 3. コメント

上述のように、色彩商標については、原則として識別力が無く、使用により識別力を獲得していなければ登録は困難である。したがって、実務上、使用による識別力獲得の立証がポイントとなる。特に、色彩商標は、色彩商標単独ではなく、文字商標等と一緒に使用されている場合が多く、独立して識別機能を発揮していることを立証するのが容易ではないという課題がある。

そこで、アンケート調査は、色彩商標自体の識別力について回答を得られるので、有効な立証方法とも考えられる。しかし、アンケート調査には多大な費用と時間が掛かる場合も多く、また、どの程度の結果であれば識別力が認められるかの予測もつきづらいので不安もある。セブンイレブン商標出願においては、48.0%はNG、88.8%はOKとなっているが、同一出願において実施されるアンケート調査の結果が大きく異なるのも不自然な気がしないでもない。今後、色彩商標の登録が増えると思われるが、使用による識別力獲得についてどのような証拠が認められるのかを見て行きたい。

なお、上記2件の登録は複数の色の組み合わせからなる商標であり、まだ、単色の色彩商標の登録はない。単色の場合、独占適応性が極めて厳しく判断されるため、識別力が認められ登録されるのは極めて難しいと思われる。

### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 既に200件以上の登録があります。ニュースレター第38号で登録例を紹介しています。

<sup>2</sup> 出願時の指定商品は「文房具類」であったが、識別力獲得立証のために指定商品を「消しゴム」に減縮修正している。

<sup>3</sup> 出願時には総合小売を含めて極めて広い小売役務を指定していたが、補正により一部の指定役務は削除されている。

<sup>4</sup> 商標法3条1項6号の審査基準では、「色彩のみからなる商標は、第3条第1項第2号及び第3号の規定に該当するもの以外は、原則として、本号の規定に該当するものとする。」と説明されている。

<sup>5</sup> 「商品や商品の包装に使用される色彩は、多くの場合、商品の魅力向上等のために選択されるものであって、商品の出所を表示し、自他商品を識別するための標識として認識し得ないものです。そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、色彩の組合せが使用されている実績が認められます。そうしますと、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品や商品の包装に通常使用される又は使用され得る色彩を表したものと認識するとどまり、本願商標は、単に商品の特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当します。ただし、使用により識別力を獲得したことを証明する資料を提出し、それが認められた場合には、この限りではありません。」

<sup>6</sup> 商標法3条1項6号を根拠とする拒絶理由なので、使用による識別力が認められても3条2項の適用とはならない。したがって、セブンイレブン商標の出願は、3条2項適用による登録ではない。

# Lexmark 事件<sup>1</sup>

## (最高裁判決、2017年5月30日)

### 1. 事件の概要

本事件では、(1)再使用禁止（1回限りの使用）かつ再販売禁止という制限付きで販売した製品について特許権が消尽（国内消尽）するか否か、および、(2)国外で販売した同製品について特許権が消尽（国際消尽）するか否か、が問題となりました。

### 2. 背景

Lexmark International, Inc（以下、単に「Lexmark」とする）は、レーザープリンタ用のトナーカートリッジについて複数の特許権を有しており、「レギュラーカートリッジ」と「リターンプログラムカートリッジ」という2種類のトナーカートリッジをアメリカ国内および国外で販売していました。「レギュラーカートリッジ」は、トナーを詰替えて再使用が可能な製品として販売され、「リターンプログラムカートリッジ」は、再使用禁止（1回限りの使用）かつ再販売禁止という制限付きの製品として、「レギュラーカートリッジ」より廉価に販売されていました。「リターンプログラムカートリッジ」の購入者は、カートリッジを購入する際に、そのカートリッジが1回限り使用できる（再使用できない）ものであり、Lexmark以外の第三者に譲渡しないことを明示した契約書にサインすることになっており、さらに、この「リターンプログラムカートリッジ」には、使用済みのカートリッジの再使用を禁止する機能を有するICチップが内蔵されていました。また、Lexmarkは、国外で販売した「リターンプログラムカートリッジ」をアメリカへ輸入することを許可していませんでした。

Impression Products, Inc（以下、単に「Impression」とする）は、アメリカ国内で販売された「リターンプログラムカートリッジ」について、使用済みカートリッジを入手してトナーの詰め替えを行い、再使用を禁止する

弁理士 津田 理

ICチップの機能を解除して、アメリカ国内で再販売しました。また、Impressionは、アメリカ国外で販売された「リターンプログラムカートリッジ」についても、使用済みカートリッジを入手してトナーの詰め替えを行い、再使用を禁止するICチップの機能を解除して、アメリカ国内へ輸入し再販売しました。

Lexmarkは、Impressionに対して、特許権侵害訴訟を提起しました。

地方裁判所は、(1)国内消尽について、販売後のカートリッジの再使用や再販売を制限したとしても特許権の消尽を回避することはできないとした一方、(2)国際消尽については、国外でカートリッジが販売されたことによって特許権は消尽しないとの判決を下しました。

連邦巡回区控訴裁判所の大法廷では、(1)国内消尽について、再使用や再販売の制限（独占禁止法等に違反しない適法な制限）を明確に伝えて特許製品を販売した場合には、特許権者の消尽を回避することができる、として地方裁判所の判決が取り消され、(2)国際消尽については、国外でカートリッジが販売されたことによって特許権は消尽しない、として地方裁判所の判決が支持されました。

### 3. 最高裁の判断

最高裁では、(1)国内消尽について、再使用や再販売の制限を明示して製品を販売したとしても、その製品について特許権を維持することはできない（特許権は消尽する）と判示され、また、(2)国際消尽について、国外で販売された製品に関しても、国内で販売された場合と同様に、特許権は消尽すると判示されました。

最高裁は、特許権者がどのような制限を付けて製品を販売したとしても、また、特許権者がどのような場所で製品を販売したとしても、製品を販売したことにより、その製品についての特許権は消尽する、と結論付けました。

〈脚注〉

<sup>1</sup> [https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1189\\_ebfj.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1189_ebfj.pdf)

## 4. 考察

### (A)日本との比較

日本では、(1)国内消尽について、特許法上に明文の規定は設けられていませんが、特許権者によって特許製品が販売された場合には、その特許製品についての特許権は消尽すると考えられています（消尽論）。再使用や再販売の制限を明示して製品を販売した場合には、今後の判例の蓄積が待たれるところではありますが、一般的には特許権が消尽すると考えられると思います<sup>2</sup>。すなわち、日本でもアメリカでも、(1)国内において特許製品を販売した場合には、再使用や再販売の制限を明示してその販売をしたとしても、特許権者が特許権を行使することができない、という同じ結論に至ることになると考えられます。

次に、(2)国際消尽について、日本では、BBS 最高裁判決（平成9年7月1日、平成7年（オ）第1988号）において「我が国の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに右と同列に論ずることはできない。すなわち、特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において、必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明についての特許権（以下「対応特許権」という。）を有するとは限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と譲渡地の所在する国において有する対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということとはできない」として、特許権の消尽を否定したものと理解が多いようです。ただし、同最高裁判決においては「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当であ

る。」として、原則、特許権者が特許権を行使することができないと判示されています（黙示の許諾論）。

ただし、このBBS 最高裁判決は、特許権者が、譲受人に対して、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合には、特許権者が特許権を行使することができる、と理解することができます。Lexmark 事件では、特許権の消尽（国際消尽）が肯定されているため、たとえ特許権者（Lexmark）が国外で販売した製品についてアメリカへの輸入をしないことについて譲受人と合意していた場合であっても、特許権者は特許権を行使することができません。つまり、(2)国外において特許製品を販売した場合には、その製品の販売先や使用地域から自国を除外する旨の合意がなされたか否かによって、特許権者が特許権を行使することができるか否かの結論が、日本とアメリカとで異なると考えられます。

### (B)再使用可能な製品の特許戦略

このLexmark 事件の最高裁判決によれば、再使用可能な製品を特許権者が販売した場合、再使用禁止や再販売禁止の制限を付けたとしても、販売によってその製品についての特許権は消尽してしまい、再販売業者などの第三者は自由にその製品を再使用可能にして再販売することができることとなります。したがって、今後は、そのような製品（再使用可能な製品）の再販売について、特許による保護を受けることはできない、とも考えられます。

しかし、再使用可能な製品についても、クレームの記載の仕方によっては、特許による保護を受けることができる可能性があるように思われます。例えば、このLexmark 事件の「リターンプログラムカートリッジ」には、使用済みのカートリッジの再使用を禁止する機能を有するICチップが内蔵されていました。もし仮に、このICチップの再使用禁止機能の設定方法や解除方法に何らかの工夫がなされていたとすれば、再使用禁止に設定されているカートリッジを再使用可能にする（再使用禁止を解除する）ステップを含む方法（カートリッジの製造方法）の発明として、特許による保護を受けられる余地が残されているのではないかと考えられます。

### 〈脚注〉

<sup>2</sup>中山信弘・小泉直樹編「新・注解 特許法(上巻)」(青山書院, 2011年) 1004頁 鈴木将文

弁理士 野本 裕史

**Q. 気になる特許を他社が取得していました。他社の特許を消滅させる手段として、異議申立てと無効審判という2つの手段があるようですが、違いは何ですか。どちらを選択したらよいでしょうか。**

特許異議の申立てと無効審判には、大きくは、以下のようないずれがあります。

#### (a)請求できる時期

特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限られます(特許法第113条柱書)。また、特許権の消滅後は申立てをすることができません(審判便覧67-11)。

これに対し、無効審判の請求は、設定登録後はいつでも、たとえ特許権の消滅後であっても<sup>1</sup>、行うことができます(特許法第123条第3項)。

したがって、他社特許の公報発行日から6月以内であれば、特許異議の申立てと無効審判の両方が選択肢に入りますが、6月経過後であれば、無効審判しかできません。

#### (b)請求できる人

特許異議の申立ては、利害関係人に限定されず「何人も」することができます(特許法第113条柱書)<sup>2</sup>。

これに対し、無効審判の請求は、利害関係人(冒認出願又は共同出願違反を理由とする場合は、特許を受ける権利を有する者)だけが行うことができます(特許法第123条第2項)。

したがって、貴社が利害関係人に該当するのであれば、特許異議の申立てと無効審判の両方が選択肢に入りますが、利害関係人に該当しなければ、特許異議の申立てしかできません。

#### (c)請求の理由

特許異議の申立てでは、対象となる理由が、①公益的事由(新規性、進歩性、明細書の記載不備など)に限られず(特許法第113条第1項各号)。

これに対し、無効審判では、①公益的事由(新規性、進歩性、明細書の記載不備など)に加えて、②権利帰属に関する理由(冒認出願、共同出願違反)、③特許後の後発的事由(外国人の権利享有違反、条約違反、訂正要件違反)も、請求の理由とすることができます(特許法第123条第1項各号)。

したがって、請求の理由が、①公益的事由であれば、特許異議の申立てと無効審判の両方が選択肢に入りますが、②権利帰属に関する事由または③特許後の後発的事由であれば、無効審判しかできません。

#### 無効審判の請求の理由

##### 異議申立ての理由

①公益的事由  
(新規性、進歩性、  
記載不備等)

②権利帰属に  
関する事由

③特許後の  
後発的事由

#### (d)審理の行われ方

特許異議の申立てでは、審理はすべて書面で行われ、口頭審理は行われません(特許法第118条第1項)<sup>3</sup>。

これに対し、無効審判では、書面での手続きに加えて、原則として口頭で審理が行われます(特許法第145条第1項)。

したがって、特許異議の申立ての方が、手続負担が小さいと言えます。

#### 〈脚注〉

<sup>1</sup>たとえば、特許権の存続期間満了による消滅後に存続期間中の侵害行為に対する損害賠償の請求がされた場合、その請求をされた相手方は、特許権の消滅後であってもその特許について無効審判を請求することができ、もし請求が容認されればその特許権は初めから存在しなかったことになるので、損害の賠償をする必要はなくなります(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第20版]409頁)。

<sup>2</sup>ただし、匿名ではできません(特許法第115条第1項第1号)。

<sup>3</sup>ただし、証人尋問等の証拠調べが行われることはあります(特許法第120条で準用する特許法第150条及び第151条)。

**(e)審理期間**

特許異議の申立てについては、異議申立日から、決定の発送日、取下・放棄の確定日、または却下の発送日までの2016年における平均期間が、5.8箇月でした<sup>4</sup>。

これに対し、無効審判については、審判請求日から、審決の発送日、取下・放棄の確定日、または却下の発送日までの2016年における平均期間が、10.5箇月でした<sup>5</sup>。

したがって、特許異議の申立ての方が、結果を早く得ることができる傾向があります。

**(f)請求の手数料**

特許異議の申立てでは、16,500円に、1請求項ごとに2,400円を加えた額が手数料として徴収されます（特許法第195条第2項、特許法等関係手数料令第1条2項14号）。たとえば、3つの請求項を含む特許を消滅させたい場合、異議申立ての手数料は、 $16,500 + 2,400 \times 3 = 23,700$ 円になります。

これに対し、無効審判の請求では、49,500円に、1請求項ごとに5,500円を加えた額が手数料として徴収されます（特許法第195条第2項、特許法等関係手数料令第1条2項16号）。たとえば、3つの請求項を含む特許を消滅させたい場合、審判請求の手数料は、 $49,500 + 5,500 \times 3 = 66,000$ 円になります。

したがって、特許異議の申立ての方が、低額の手数料で行うことができます。

**(g)不服申し立て**

特許異議の申立てでは、特許を取り消すべき旨の決定に対しては、特許権者は、特許庁長官を被告として、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に決定の取消を求める訴えを提起することができます（特許法第178条第1項、同第179条本文）。特許を維持すべき旨の決定に対しては、不服を申し立てることはできません（特許法第114条第5項）。

これに対し、無効審判では、請求人および特許権者の双方とも、相手方を被告として、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に審決の取消を求める訴えを提起することができます（特許法第178条第1項、同第179条但書）。

したがって、特許異議の申し立ての場合は、取消決定に対する訴え提起されたとしても貴社が被告になること

はありませんが、無効審判の場合には、審決に対する訴え提起されたときに貴社が被告として対応する必要があり、それが負担になる可能性があります。

**Q. 他社特許の公報発行日から6月経過しているため無効審判しかできないようですが、当社は無効審判を請求できる「利害関係人」に該当しているでしょうか。**

利害関係人とは、特許権の存在によって、法律上の利益や、その権利に対する法的地位に直接の影響を受けるか、又は受ける可能性のある者をいいます。

利害関係人として認められるか否かは、権利内容や請求人の事業内容等との関係において個別具体的に判断されず（審判便覧31-01）。

過去の裁判例の考え方を踏まえると、審判請求人が、以下の(1)~(6)のタイプのいずれかに該当するときは、通常は利害関係を有すると考えることができます（審判便覧31-02）。

- (1) 当該特許発明と同一である発明を実施しているか、または過去に実施していた者
  - (2) 当該特許発明を将来実施する可能性を有する者
  - (3) 当該特許権に係る製品・方法と同種の製品・方法の製造・販売・使用等の事業を行っている者
  - (4) 当該特許権の専用実施権者、通常実施権者等
  - (5) 当該特許権について訴訟関係にある者、または過去に訴訟関係にあった者、もしくは警告を受けた者
  - (6) 当該特許発明に関し、特許を受ける権利を有する者
- なお、上記類型(1)~(6)に該当するような場合であっても、当該特許権等について紛争の和解が成立した者については、和解の内容により、利害関係を有するとは認められない場合があります。

また、利害関係を有する者から依頼を受けた場合であっても弁理士や弁護士が（代理人ではなく）審判請求人本人となることは、弁理士や弁護士個人には無効審判を請求する法律上の利益がないとして認められていません。

同様に、利害関係を有する法人の代表者や被使用者についても、個人としては利害関係を有するものではないとして、審判請求人となることは認められていません。

**〈脚注〉**

<sup>4</sup>特許庁ステータスレポート2017 第2部第1章第4節

<sup>5</sup>同上

**商 権利濫用 平成29年3月28日判決  
(東京地裁 平成28年(ワ)第8475号 商標権侵害行為差止等請求事件) >> 請求棄却**

原告は、フランス・オクタル社と原告代表者の出資（出資割合は各 50%）によって設立され、ドライビングシミュレーターソフトウェア（フランス版スキャナー）の輸入販売等を行っていたが、その後、原告とフランス・オクタル社との間の資本関係は解消された。資本関係解消後、原告は、フランス版スキャナーを基にして日本の道路シーン等のデータを付加する等したドライビングシミュレーターソフトウェア及びコックピット等のハードウェア（日本版スキャナー）を製作し、その販売等を行っている。被告は、当初、原告とその顧客との間の取引に商社として介在していたが、その後、原告との取引を止め、フランス・オクタル社の販売代理店となった。本件は、このような事情の下、原告が被告に対して「SCANeR」及び「OKTAL」の標準文字からなる登録商標（本件登録商標）に係る商標権に基づき、フランス版スキャナーの販売等の差止等を請求した事案である。

裁判所は、①「OKTAL」はフランス・オクタル社の商

号であり、「SCANeR」は同社の商品名であること、②原告はこれらの商標をフランス・オクタル社の販売代理店の立場でフランス版スキャナーの販売のために使用していたこと、③原告は、フランス・オクタル社との資本関係が解消された後も、同社との関係を示して日本版スキャナーの販売を続けたこと、④原告がフランス・オクタル社との関係が悪化した時期に本件登録商標の商標登録出願をしたこと、⑤被告がフランス・オクタル社の販売代理店としてフランス版スキャナーの輸入販売を行っていることを認定した。その上で、「SCANeR」及び「OKTAL」の商標は商品の出所がフランス・オクタル社に由来することを示すものとして取引者及び需要者に認識されていると認められるから、かつての販売代理店であった原告が、現在の販売代理店である被告に対して本件各商標権を行使することは、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標法の目的に反し、権利の濫用に当たると判断した。

**商 品質誤認表示 平成29年3月16日判決  
(大阪地裁 平成27年(ワ)第11133号 不正競争行為差止等請求事件) >> 請求棄却**

本件は、「工業松右衛門」等の被告各表示は、被告商品（帆布製品）について品質、内容及び製造方法を表示するものであり、被告商品がそのような品質等を有さないにもかかわらず、それを有するものと誤認させるような表示であるから、被告が被告各表示を表示する行為は不正競争防止法2条1項14号の不正競争（品質誤認表示）に該当するとして、原告が被告各表示の表示行為の差止等を求めた事案である。

裁判所は、ある表示が商品の「品質、内容……について誤認させるような表示」といえるためには、その前提として、需要者の間において、当該表示が商品の品質や内容を示す表示であると一般に認識されることが必要であると解されると述べたうえで、「松右衛門帆」ないし「松右衛門」が、帆布の品質ないし内容を示す普通名詞として世間一般

に広く通用しているかについて検討した。そして、各種文献の記載から、縦糸及び横糸に木綿の細糸を撚り合わせた太い糸を使用し、縦糸横糸ともに二筋の平織りで、巾が約2尺5寸程度の広幅の帆布が、江戸時代において、「松右衛門帆」ないし「松右衛門」と呼ばれていたことは認められたが、これら文献が主として学術書や郷土史等であったことや一般向けの文献において「工業松右衛門」や「松右衛門帆」に関する記載はごく一部で取り上げられているにすぎないことから、現在の全国の一般消費者において、「工業松右衛門」ないし「松右衛門」の名や事績が広く知られているとは認められず、また、「松右衛門帆」が、工業松右衛門が創製した特定の品質ないし内容の帆布を意味するとの認識を有するとは認められないと判断し、結論として被告各表示の品質誤認表示該当性を否定した。

特 訂正とサポート要件違反 平成29年1月31日判決  
 (知財高裁 平成27年(行ケ)第10201号 審決取消請求事件) >> 請求一部認容

本件は、名称を「容器詰飲料」とする特許（特許第5256370号）の無効審判請求に対する一部無効・一部不成立審決のうち、一部不成立部分に対する審決取消訴訟である。争点は多岐にわたるが、ここでは、訂正後の請求項9のサポート要件充足性についての判断のみを紹介する。

本件では、無効審判において訂正請求がなされたが、訂正後の請求項9には「イソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化抑制方法」との記載があり、色調変化抑制の対象を「イソクエルシトリン及びその糖付加物」に限定する文言が加えられている。

この点に関連して、裁判所は、まず、「本件明細書の実施例・比較例では、イソクエルシトリン及びその糖付加物の製剤として、『酵素処理イソクエルシトリン 15重量%、L-アスコルビン酸 10重量%、メタリン酸Na 0.1重量%、及び糖類 74.9重量%』からなるサンメリンパウダーC-10……を用いており、実施例・比較

例の全てにおいてイソクエルシトリン及びその糖付加物に加えて、L-アスコルビン酸も含まれている」ことを指摘している。そして、「本件出願日当時、アスコルビン酸の褐変により飲料が色調変化するという技術常識があったものの、イソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化に起因して、飲料が色調変化することは技術常識とはなっていないと認められる」とした上で、当業者は、比較例の色調変化は「L-アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化を含む可能性がある」と理解し、イソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化のみを反映したものであると理解することはできない」ため、実施例における色調変化抑制効果についても、「イソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化が抑制されていることを直ちには認識することはできない」としてサポート要件違反を認め、他の争点も併せて判断した上で、審決を一部取り消した。

特 進歩性 平成29年3月21日判決  
 (知財高裁 平成28年(行ケ)第10186号 審決取消請求事件) >> 認容

本件は、原告が、原告が有する特許第4312987号の特許請求の範囲請求項1、5ないし7及び9に係る発明についての特許を無効にする、との審決の取消を請求した事件である。本稿では、「本件発明1が……、摩擦熱により前記インキの筆跡を消色させる摩擦体が、筆記具の後部又はキャップの頂部に装着されてなるのに対し、引用発明1は、特定していない」なる相違点5に関する容易想到性の判断について紹介する。

まず、本判決は「引用例2（甲3）には……『手動摩擦による摩擦熱により熱変色性インキの筆跡10を消色させる摩擦具9を含む熱変色筆記材セット』（引用発明2）が記載されている」ことを認めながらも、引用発明1と引用発明2とは構成及び機能が大きく異なるとして、引用発明1と引用発明2との組み合わせによる容易想到性を否定した。

次に、「仮に、当業者が引用発明1に引用発明2を組み合わせたととしても、前記ウのとおり、引用例2には、熱変色像を形成する熱変色体2及び冷熱ペン8とは別体のものとしての摩擦具9のみが開示されていることが

ら、……両者を組み合わせても、引用発明1の筆記具と、これとは別体の……摩擦具9（摩擦体）を共に提供する構成を想到するにとどまり、摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着して筆記具と一体のものとして提供する相違点5に係る本件発明1の構成には至らない」とし、引用発明1に引用発明2を組み合わせたとしても相違点5の構成には至らないと判断した。

さらに、「引用発明1に引用発明2を組み合わせると『……摩擦体』を筆記具と共に提供することを想到した上で、これを基準に摩擦体（摩擦具9）の提供の手段として摩擦体を筆記具自体又はキャップに装着することを想到し、相違点5に係る本件発明1の構成に至ることとなる。このように、引用発明1に基づき、2つの段階を経て相違点5に係る本件発明1の構成に至ることは、格別な努力を要する」とし、引用発明1と引用発明2の組み合わせから相違点5の構成に至るには、「共に提供することを想到」し、さらに「装着することを想到」という2つの段階を経る必要があるから、相違点5の構成を容易に想到し得たとは言えないと判断した。

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。