

知的財産ニュースレター

Intellectual Property Newsletter No. 44



Contents

特許侵害

被控訴人の製品が大豆胚軸発酵物との構成要件充足性及び 均等論の要件充足性が争われた事例

知財高裁(4部) 令和2年6月24日判決〔大豆胚軸発酵物事件〕

審決取消

コンピュータの対戦ゲーム関連特許について進歩性がないとした審決を取消した事例

知財高裁(3部) 令和2年6月4日判決〔グリー対戦ゲーム特許無効審決取消請求事件〕

商標

オレンジ色の色彩のみからなる商標について商標登録を認めなかった事例

知財高裁(1部) 令和2年6月23日判決〔油圧ショベル色彩商標事件〕

執筆情報のご案内

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

特許侵害

被控訴人の製品が大豆胚軸発酵物との構成要件充足性及び均等論の要件充足性が争われた事例

廣瀬 崇史

PROFILEはこちら

知財高裁(4部) 令和2年6月24日判決(平成31年(ネ)第10015号)裁判所ウェブサイト〔大豆胚軸発酵物事件〕

裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「エクオール含有大豆胚軸発酵物、及びその製造方法」とする特許(本件特許)に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人(X)が、被控訴人(Y)の製造する製品(Y製品)の生産、販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して、Yに対し、特許法100条1項に基づくY製品の生産、譲渡等の差止め及び同条2項に基づく廃棄を求めた事案です。原審(東京地裁)は、Y製品は、大豆胚軸抽出物の発酵物であって、大豆胚軸自体の発酵物ではないから、本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3(請求項3は請求項1を含みます)に係る発明の「大豆胚軸発酵物」の構成要件を充足しないとしてXの請求を棄却しました。知財高裁も、Y製品は、「大豆胚軸発酵物」との構成要件を満たさず、かつ、均等論の第1要件を満たさないとし、Xの控訴を棄却しました。

知財高裁は、特許請求の範囲の記載(オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物-請求項1)及び明細書の記載を前提に検討し、特許請求の範囲には、「大豆胚軸発酵物」を定義した記載はなく、その発酵原料となる「大豆胚軸」を特定の成分のものに限定する記載もないが、一方で、明細書では、「大豆胚軸発酵物」の発酵原料として「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」とを明確に区別した上で、コストが高く、エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大豆胚軸抽出物」は、発酵原料に適さないことの開示があることに照らすと、「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発酵物は、「大豆胚軸発酵物」に該当しないものと解するのが相当としました。

かかる理解を前提に、知財高裁は、Y製品が、大豆胚軸抽出物に該当し、「大豆胚軸発酵物」の要件を満たさないかを判断しました。知財高裁は、まず、Y製品に用いられている「EQ-5」は、大豆胚軸から抽出された原料イソフラボンに種菌を加えて

発酵させて得られた発酵物であること、原料イソフラボン中の90%以上は、ダイゼイン類、ゲニステイン類及びグリシテイン類のイソフラボンであるから、原料イソフラボン、高濃度のイソフラボンを含有する「大豆胚軸抽出物」に該当すると認定しました。かかる認定に基づき、知財高裁は、Y製品に用いられる「EQ-5」は、コストが高く、発酵のために別途栄養素が必要となるような「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発酵物に当たることから、Y製品は「大豆胚軸発酵物」に該当せず、請求項1及び3にかかる発明の構成要件を充足しないと判断しました。

次に知財高裁は、均等論の第1要件(相違する部分が特許発明の本質的部分ではないこと)を満たすか否かに関し、本件特許にかかる発明の本質的部分は、エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とするのではなく、大豆の食品加工時に廃棄されていた大豆胚軸を発酵原料として選択し、エクオールを産生する微生物を用いて発酵させることによって、高い効率でエクオールが生成されたエクオール含有大豆胚軸発酵物が得られるようにした点にあるものとし、知財高裁は、Y製品に用いられている「EQ-5」は、コストが高く、エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発酵物であるから、Y製品は発明の本質的部分を備えておらず、本件特許の請求項1及び3にかかる発明とY製品との相違点は本質的部分でないとはいえず、均等論の第1要件を充足しないと判断しました。

本件は事例判決ですが、明細書の背景技術等の記載を重視して構成要件充足性及均等論の検討したものと、実務の参考になると思われるので、紹介させていただく次第です。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

審決取消

コンピュータの対戦ゲーム関連特許について
進歩性がないとした審決を取消した事例

平野 恵稔

PROFILEはこちら

裁判例はこちら

知財高裁(3部)令和2年6月4日判決(令和元年(行ケ)第10085号)裁判所ウェブサイト「グリー対戦ゲーム特許無効審決取消請求事件」

1. 本件は、請求項を下記の通りとする「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」という名称の発明に係る原告(グリー株式会社)の特許出願(いわゆる第5世代の分割出願)の拒絶査定について、原告が拒絶査定不服審判を請求したことに対し、本件審判の請求は成り立たないとした審決の取消しを求めた事案です。

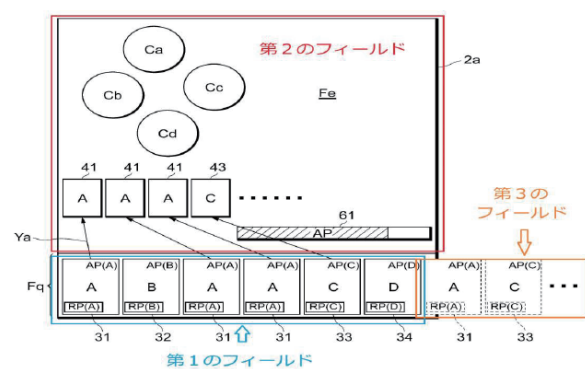
【請求項1】

- A 他のコンピュータと通信可能に接続されるコンピュータを、
 B それぞれに対して、キャラクタの選択に用いられるポイントおよび複数のパラメータが、キャラクタ毎に個別に設定された複数のキャラクタカードを互いに隣接配置した状態で第1フィールドに表示する第1制御手段と、
 C 前記第1フィールドに表示された複数のキャラクタカードのうち、前記ポイントが時間の経過に伴って加算されるポイント総量以下であるキャラクタカードをプレイヤーの操作によって選択可能に表示する第2制御手段と、
 D 選択されたキャラクタカードを前記第1フィールドから除去して、対応するキャラクタを前記第1フィールドとは異なる第2フィールドに配置する第3制御手段と、
 E プレイヤーの操作によって選択されたキャラクタカードに設定されたポイントを前記ポイント総量から減算された新たなポイント総量として表示する第4制御手段と、として機能させ、
 F 前記第2フィールドへのキャラクタカードの配置に伴い、前記第1フィールドとは異なる第3フィールドに配置されていた追加のキャラクタカードが、前記第1フィールドに補充されるように表示され、
 G 前記選択されたキャラクタカードに対応するキャラクタは、設定された前記複数のパラメータに基づいて、前記第2フィールドにおいて敵キャラクタを攻撃し、
 H 前記新たなポイント総量が時間の経過に伴って加算され、

前記新たなポイント総量以下のポイントが設定された前記第1フィールド内のキャラクタカードをプレイヤーの操作によって引き続き選択可能である、

I 対戦ゲーム制御プログラム。

図A



2. 審決の理由

- (1) 審決では、本願は、オンラインゲーム「CARTE」紹介ムービー(YouTube、2012年3月1日、<https://www.youtube.com/watch?v=uCe5J7ESl-g>)(以下「CARTE」という。)に開示された引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとしました。
 (2) 審決では、CARTEに基づき、引用発明を認定し、本願発明とは6つの相違点があるとしましたが、そのうち相違点1、3～5については、容易想到であることに争いがなく、相違点2と相違点6について争われ、いずれも容易想到であるとして、進歩性を否定しました。
 (3) 本判決では相違点6についてだけ、審決との判断が異なりましたので、相違点6だけを紹介します。

相違点6は、本願特許構成要件Fに関して、次のとおりと認定されました。

第3フィールドに配置されていた追加のキャラクタカードが、

次ページへ続く ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

第1フィールドに補充されるように表示することに関して、本願発明においては「第2フィールドへのキャラクタカードの配置」に伴うものであるのに対して、引用発明においては「第11領域から、第7領域へのカードの配置」に伴うものである点。

図B



(4) 審決では、相違点6について、次のように述べて容易想到であると判断しました。

ア 本願発明の「第1フィールドに配置されたカード」と、引用発明の「第11領域に配置されたカード」は、ともに「手持ちのカード」である点で共通している。

イ 「手持ちのカード」が、他のフィールドもしくは領域への移動に伴い、その数を減じたときに、「手持ちのカード」を補充する点においても、両者は共通している。

ウ ここで、カードの移動に関し、どのフィールドもしくはどの領域への移動を補充の対象とするかは、ゲーム上の取決めにすぎない。

エ 引用発明において、どの領域を補充の対象とするかについて、相違点6に係る本願発明の発明特定事項とすることにより格別の技術的困難性はなく、当該発明特定事項を備えることによる格別な作用効果について何ら記載されていないから、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うべきである。

3. 裁判所は、次のように述べて容易想到であるかどうかさらに検討すべきであると判断しました。

ア 審決は、引用発明の認定に当たって「カード」の種類に言及していないが、CARTEによれば、第10領域から第11領域へのカードの補充の契機となるのは、「シャードカード」(深緑

の地色に白抜きで円形と三日月形が表示されているカード)の第11領域から第7領域への移動及び第7領域から第6領域への移動である。

そして、「シャードカード」は、専ら「mana」(カードのセッティングやスキルの発動に必要な不可欠なエネルギー)を増やすために用いられるカードであり、その移動先はシャードゾーン(第7領域)又はmanaゾーン(第6領域)に限られ、敵との直接の攻防のためにアタックゾーン(第3領域)又はディフェンスゾーン(第4領域)に移動させられることはない。これに対し、「クリーチャーカード」は、敵のクリーチャーやヒーローとの攻防に直接用いられるものであって、第11領域から適宜アタックゾーン(第3領域)又はディフェンスゾーン(第4領域)に移動させられ、攻防の能力を表す「APの値」及び「HPの値」を有している。

イ このように、引用発明におけるカードの補充は、本願発明におけるそれとの対比において、補充の契機となるカードの移動先の点において異なるほか、移動されるカードの種類や機能においても異なっており、相違点6は小さな相違ではない。そして、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。

4. 従前のゲームであれば、発明性を有しない「ゲーム上の取決めにすぎない」ことが、コンピュータゲームでは、コンピュータ関連発明として発明性を有することになります。そして、本件発明の目的は、「プレイヤーの創意工夫を引き出し、従来単調な作業と化していた対戦イベントの興趣性及び趣向性を向上させることができ、プレイヤーによるゲーム参加やゲーム継続の意欲を高め、且つ、ゲーム全体の面白味や醍醐味を増幅又は増長させることが可能なゲームを提供することにある」とされていて、多分に感性に訴えるものであるため、「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」かの判断には難しいものがあります。知財高裁では、対戦型コンピュータゲームの面白味や醍醐味に立ち入った判断がなされたということができると思います。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

商標

オレンジ色の色彩のみからなる商標について商標登録を認めなかった事例


 鷲見 健人
 PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和2年6月23日判決(令和元年(行ケ)第10147号)裁判所ウェブサイト〔油圧ショベル色彩商標事件〕

裁判例はこちら

本件は、手続補正後の指定商品を第7類「油圧ショベル」とする、オレンジ色の色彩のみからなる本願商標(下図)の登録出願について、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟です。本件では、本願商標が、商標法3条1項3号に該当することを前提として、その例外として「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」(商標法3条2項)に該当し、商標登録を受けることができるか否かが争点となりました。



まず、知財高裁は、商標法3条2項該当性の判断に先立って、自他商品識別力の獲得の有無の判断に当たって考慮すべき要素について、次のとおり判示しました。

- 「使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、当該商標が使用された期間及び地域、商品の販売数量及び営業規模、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情、当該商標やこれに類似した商標を採用した他の事業者の商品の存在、商品を識別し選択する際に当該商標が果たす役割の大きさ等を総合して判断すべきである。」
- 「また、輪郭のない単一の色彩それ自体が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかを判断するに当たっては、指定商品を提供する事業者に対して、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるという公益にも配慮すべきである。」

次に、知財高裁は、以上に述べた各考慮要素について詳細な事実認定及びこれに対する評価を行った上で、以下のとおり判示して、本願商標は自他商品識別力を獲得したとはいえないと結論付けました。

- 「原告は、本願商標の色彩を車体の少なくとも一部に使用

した油圧ショベルを長期間にわたり相当程度販売するとともに、継続的に宣伝広告を行っており、本願商標の色彩は一定の認知度を有しているとはいえるものの、その使用や宣伝広告の態様に照らすなら、本願商標の色彩が、需要者において独立した出所識別標識として周知されているとまではいえない。」

- 「そして、本願商標は、輪郭のない単一の色彩で、建設現場等において一般的に採択される色彩であること、油圧ショベル及びこれと需要者が共通する建設機械や、油圧ショベルの用途とされる農機、林業用機械の分野において、本願商標に類似する色彩を使用する原告以外の事業者が相当数存在していること、油圧ショベルなど建設機械の取引においては、製品の機能や信頼性が検討され、製品を選択し購入する際に車体色の色彩が果たす役割が大きいとはいえないこと、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるべき公益的要請もあること等も総合すれば、本願商標は、使用をされた結果自他商品識別力を獲得し、商標法3条2項により商標登録が認められるべきものとはいえない。」

従前の裁判例においても、総合考慮により商標法3条2項該当性を判断するとの規範は定立されていましたが、本件では、「指定商品を提供する事業者に対して、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるという公益にも配慮すべき」として、輪郭のない単一の色彩商標一般について、公益的観点から否定的な評価をしている点が特徴的といえます。

各考慮要素に関する詳細な事実認定及びこれに対する評価については判決に委ねますが、原告が提出したアンケート調査結果に対して興味深い判示をしていますので、この点のみご紹介いたします。

原告は、全国の油圧ショベルの需要者を対象として、本願商標の色彩の画像を見せた上で、「どのメーカーの油圧ショベル

[次ページへ続く](#) ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

かをお答えください」と尋ねる方法でアンケート調査を実施し、回答者の合計95.9%が原告と回答したという調査結果を提出しました。これに対して知財高裁は、①土木建設業者以外の業種の者が除かれている、油圧ショベルを10台以上保有している者のみに絞られている等、アンケート調査の対象者が油圧ショベルの需要者の一部に限定されていること、②アンケートの有効回答率は対象者の38.6%であるため、原告を想起した旨の回答者数は対象者数に対しては36.8%にとどまること、③上記アンケートの質問方法は、本願商標が出所識別標識と認識されることを前提とするものであるから、その回答によって、本願商標が原告のみの出所識別標識と認識されていることを示しているのか、単に原告の油圧ショベルの車体色と認識するにとどまるのかを区別することはできないことの3点を指摘して、本願商標の色彩が出所識別標識として認識され、本願商標が付された油圧ショベルの出所が原告のみであることが広く認知されていたものと認めることはできないと判示しました。特に③の判示は、そもそも商標それ自体が独立して出所識別標識として認識されているとはいえない場合に、通常の方法で実施されるアンケート調査(指定商品・役務に関し対象商標から想起される事業者を尋ねるアンケート調査)の結果は必ずしも効果的ではないことを示唆しており、アンケート調査による立証方法を検討するに当たって今後の参考になると考えます。

本件は、知財高判令和2年3月11日(不動産ポータルサイト色彩商標事件)に引き続き、単一の色彩のみからなる色彩商標について独立した出所識別標識として認識されていることを否定した事案であり、実務上参考になると考え、ご紹介させていただきました。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。



執筆情報のご案内

株式会社有斐閣 2020年7月16日発売

別冊ジュリスト第248号 商標・意匠・不正競争判例百選【第2版】

「機能を確保するために不可欠な形態の判断基準」

ー車種別専用ハーネス事件ー

著者 平野恵稔

「保護の始期と保護期間の起算点」

ースティック状加湿器事件ー

著者 重富貴光

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。