



Contents

法改正

商標法分野における実体法関連改正事項の概要

特許侵害

原審で訂正後発明の請求項に係る特許権が拡大先願要件(特許法29条の2)に違反するとして敗訴した特許権者が、控訴した後クレームを再訂正して、再訂正後発明の請求項に請求原因を変更したが、高裁においても拡大先願を理由として、特許権は無効審判により無効にされるべきものであるという理由で、控訴が棄却された事例

知財高裁(2部)令和5年2月9日判決〔マグネットスクリーン特許侵害訴訟事件〕

審決取消

空調服の開口部調整機構に係る発明につき進歩性を否定した事例

知財高裁(2部)令和5年2月7日判決〔空調服調整機構事件〕

商標

ごく暗い赤(色彩)のみからなる商標に自他識別力がないと判断された事例

知財高裁(2部)令和5年1月24日判決〔uni鉛筆事件〕

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。

法改正

商標法分野における実体法関連改正事項の概要



重富 貴光
PROFILEはこちら

1 はじめに

2023年3月10日に、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」(「改正法案」)が閣議決定され、通常国会に提出されました¹。本稿では、改正法案のうち、商標法分野における実体法関連改正事項の概要をご紹介します。

2 留保型コンセント制度の導入

コンセント制度とは、他人の先行登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合であっても、当該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制度のことをいいます。コンセント制度は、諸外国(欧米等)では導入されていましたが、我が国では未導入の状況でした。改正法案は、先行登録商標の権利者の同意があれば両商標の併存登録を認める制度を採用しつつ、他方で、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という所謂「留保型コンセント制度」を導入する内容となっています(改正商標法4条4項)。また、コンセント制度による登録後に出所混同のおそれが生じた場合や、実際に不正競争の目的によって出所混同が生じた場合に備え、当事者間における混同防止表示の請求や不正使用取消審判請求の規定を設けています(改正商標法24条の4及び改正商標法52条の2)。

改正商標法4条4項(留保型コンセント制度)

(商標法)第1項第11号に該当する商標であっても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。

3 氏名を含む商標の登録要件緩和

現行商標法4条1項8号では、他人の氏名等を構成として含む商標は、当該他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができないとされています。この規定により、創業者やデザイナー等の氏名をブランド名として商標登録を求めても、登録拒絶がされるケースが多く存在していました²。これに対し、諸外国(欧米等)では、他人の氏名を含む商標の登録について、他人の氏名の知名度を要件とする制度が設けられており、我が国に比して商標登録を得やすい状況となっていました。

改正法案は、出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名に係る人格的利益との調整を行う観点から、①現行商標法4条1項8号における「他人の氏名」に一定の知名度の要件を設けることとしました。また、無関係な者による悪意の出願等の濫用的な出願の防止のため、②出願人側の事情(例えば、出願することに正当な理由があるか等)を考慮する要件を課すこととしました(下記の商標法4条1項8号の下線部分が改正事項です)。

改正商標法4条1項8号(他人の氏名等を含む商標の登録拒絶要件)

他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないもの

4 今後の動き

改正法案が通常国会で可決され、法律として成立した場合には、その後定められる施行日以降に施行されることになります。今後の改正動向注視のご参考となれば幸いです。

¹ 改正法案の概要は経済産業省ウェブサイトにて公表されています。<https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230310002/20230310002.html>

² LEONARD KAMHOUT事件(最判平成16年6月8日(平成15年(行ヒ)第265号)、山岸一雄大勝軒事件(知財高判平成28年8月10日(平成28年(行ケ)第10065号)、KEN KIKUCHI事件(知財高判令和元年8月7日(平成31年(行ケ)第10037号)、The Soloist事件(知財高判令和2年7月29日(令和2年(行ケ)第10006号)等。

← 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。

特許侵害

原審で訂正後発明の請求項に係る特許権が拡大先願要件(特許法29条の2)に違反するとして敗訴した特許権者が、控訴した後クレームを再訂正して、再訂正後発明の請求項に請求原因を変更したが、高裁においても拡大先願を理由として、特許権は無効審判により無効にされるべきものであるという理由で、控訴が棄却された事例



平野 恵稔

PROFILEはこちら

裁判例はこちら

知財高裁(2部)令和5年2月9日判決(令和4年(ネ)第10061号)裁判所ウェブサイト〔マグネットスクリーン特許侵害訴訟事件〕

1. 本件は、発明の名称を「マグネットスクリーン装置」とする特許権を有するXが、本件訂正後発明の請求項に基づき、Yに対し、Y製品の販売の差止め等を請求した事件についての知財高裁の判決です。原判決は、本件訂正後発明の請求項に係る特許権は、拡大先願要件(特許法29条の2)に違反し、無効審判により無効にされるべきものであることを理由にXの請求を棄却しました。Xは、控訴をして、本件訂正後発明を再訂正し、本件訴訟の請求原因を再訂正後の請求項へと変更しました¹。

2. Xは本件訂正後発明を次のように再訂正しました(下線のない部分が本件訂正後発明、下線が本件再訂正で再訂正された部分)。

本件再訂正後発明を分説すると次のとおりです(本件特許公報の図面参照。筆者の方でわかりやすいように構成要件に図面の番号を付記しました)。

1A 可搬式のマグネットスクリーン装置(100)であって、

1B-1 投影面(10の表側)と該投影面に対向するマグネット面(10の裏側)とを備えたスクリーンシート(10)、および

1B-2 スクリーンシートを巻き取るためのロール部材(20)を有して成り、

1C 非使用時ではマグネット面が投影面に対して相対的に内側となるようにスクリーンシートがロール部材に巻き取られており、

1D-1 巻き出される又は巻き取られるスクリーンシートと接するように設けられた長尺部材(30)、並びに、スクリーンシート、ロール部材および長尺部材を収納するケーシング(40)を更に有して成り、非使用時並びに巻き出し時および巻き取り時において、前記ロール部材および前記長尺部材が前記ケーシングに収納されており、

1D-2 スクリーンシートの巻き出し時又は巻き取り時において長尺部材が投影面と直接的に接し、

1D-3 ケーシングはスクリーンシートの巻き出しおよび巻き取りのための開口部(40Aと40Bの隙間)を有し、および

1D-4-1 長尺部材が、該開口部に位置付けられており、かつ、マグネットスクリーン装置が設けられる設置面に対して相対的に近い側に位置付けられるロール部材の下側ロール胴部分に隣接して設けられており、

1D-4-2 前記長尺部材が、巻き出される又は巻き取られるスクリーンシートとの摺動接触に起因して回転可能となっており、

1D-4-3 前記ケーシングは、取手部と、前記マグネットスクリーン装置の設置時に前記設置面に接するケーシング裏面に設けられたケーシング・マグネットとを有し、前記スクリーンシートの短手端部には、裏面にマグネットを有する操作バーが設けられていることを特徴とする、

1E 可搬式のマグネットスクリーン装置。

3. 本件特許出願前に出願されていた本件公報(特開2015-45715)に記載された引用発明と本件再訂正後発明とが同一であるかどうか争点となりました。Xは次のとおり本件再訂正後発明は引用発明と異なると主張しましたが、知財高裁はその主張を退けました。

(1)構成要件1D-1および1D-4-1について

Xは、引用発明の押さえ部は可動であり、仮に可動ではない場合を含むとしても、押さえ部を被磁着体に近接させた態様でスクリーン本体を巻き出す又は巻き取る構成は本件公報に開示されていないと主張しました。

知財高裁は、本件公報には、押さえ部を固定する場合を明示していないが排除するような記載はなく、発明の詳細な説明中の固定部を排除したかのような記載は特定の実施例についての説明であり、引用発明においても、押さえ部と被磁着体との位置関係にはある程度の幅があることが想定されており、押さえ

¹ 本件では別の特許権についても技術的範囲の属否などが争われていますが本稿では本件特許権(登録第6422800号)だけを報告いたします。

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にのみ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。

部と被磁着体との間の距離を調整することによって、スクリーン本体の引き出し操作をスムーズに行うことができ、かつ、スクリーン本体の表面に傷が付くおそれがないようにすることが可能であることが記載されており、それを前提とすると、本件公報で、押さえ部を被磁着体に近接させた態様でスクリーン本体を巻き出す又は巻き取る構成も開示されていると判断しました。

(2) 構成要件1D-4-2について

引用発明における押さえ部は、「棒状体で形成されて」おり、その「横断面視での形状は、円弧面に形成」されたものですが、本件公報には押さえ部が回転可能である旨の記載はありませんでした。しかし、知財高裁は、他の多くの公知文献を証拠として、移動するシート状のものと接触する部分をローラー(すなわち横断面視が円弧面となる回転可能なもの)とすること、および、シートとの摺動接触に起因してローラーが回転するものとするは、本件特許の出願当時、周知・慣用手段であり、マグネットスクリーン装置の分野においても同様であったと認定しました。さらに、引用発明において、押さえ部の「横断面視の形状を円弧面」としているのは、引き出し操作および巻き取り操作の際に、スクリーン本体が傷付くことを防止するためであり、本件公報には、押さえ部の構成を工夫することによって、引き出し操作および巻き取り操作の際にスクリーン本体が傷付くことを防止することが開示されており、ローラーを回転させることは、そのための構成の工夫として当業者が適宜選択する範囲のものにすぎないとしました。

(3) 構成要件1D-4-3について

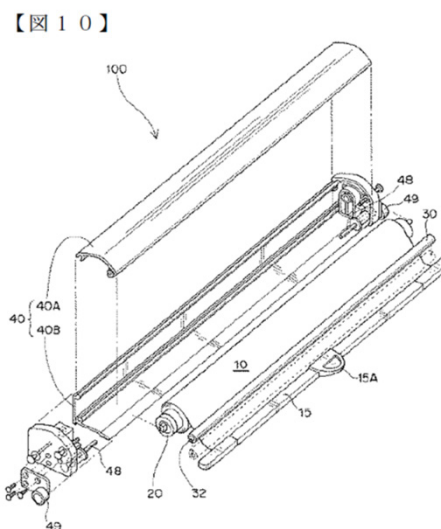
知財高裁は、本件公報の記載から、引用発明は、構成要件1D-4-3の「マグネットスクリーン装置の設置時に前記設置面に接するケーシング裏面に設けられたケーシング・マグネット」、「前記スクリーンシートの短手端部」に設けられた「裏面にマグネットを有する操作バー」に相当する構成を有すると認めました。ただ、本件公報には、構成要件1D-4-3の「操作バー」に相当する「固定用バー」に「取手」が設けられている旨の記載はあるものの、ケーシングに相当する「収納ケース」に取手がある旨の記載はありませんでした。しかし、知財高裁は、カタログや他の公報などの証拠によって、本件特許の出願当時、本件再訂正後発明のようなマグネットスクリーン装置の技術分野において、ケース

に取手を設けることは周知・慣用手段であったとし、引用発明において収納ケースに取手を設けることは、当業者が、運搬の便宜等のため、必要に応じて適宜選択できることであると判断しました。

4. 以上のとおり、知財高裁は、本件再訂正後発明のすべての構成要件は本件公報に記載されているか、記載されていないものについては周知・慣用であったとして、本件訂正後発明と引用発明とは同一であるとし、本件特許権は、拡大先願要件(特許法29条の2)に違反し、無効審判により無効にされるべきものであるとして、Xの控訴を棄却しました。

5. 拡大先願については、先願の明細書等に記載された発明はいずれ公開されるので、公開される前に出願されたとしても後願は何ら新しい技術を公開するものでないことから、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度から後願に特許を付与することは妥当ではないとして、1970(昭和45)年に導入された制度です。特許を出願し、また、権利を行使しようとする場合には、公知でない先願の十分な調査と先願を踏まえた特許請求の範囲の適切な、補正・訂正が必要となります。本件は、侵害訴訟の中で抗弁として出された先願に対し、特許権者として特許を有効とする訂正ができなかった事例として紹介しました。

本件訂正後・再訂正後発明 1



← 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にのみ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。

審決取消

空調服の開口部調整機構に係る発明につき進歩性を否定した事例



田中 想音
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和5年2月7日判決(令和4年(行ケ)第10037号)裁判所ウェブサイト〔空調服調整機構事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

(1) 本件は、特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟です。被告は、名称を「空調服¹の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」とする発明についての特許(特許第6158675号。以下「本件特許」といいます。)の特許権者であるところ、原告は、令和2年10月15日、本件特許のうち請求項3ないし10に係る部分について特許無効審判の請求をし、特許庁は、令和4年3月30日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をしました(無効2020-800103号事件)。これに対し、原告は、令和4年5月6日、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提起しました。

(2) 本件特許に係る請求項3の特許請求の範囲の記載は、次のとおりです(以下「本件発明」といいます。)。なお、本件で問題となったその余の請求項(請求項4ないし10)はいずれも請求項3に対する従属項でした。

【請求項3】

送風手段を用いて人体との間に形成された空気流通路内に空気を流通させる空調服の襟後部と人体の首後部との間に形成される、前記空気流通路内を流通する空気を外部に排出する空気排出口について、その開口度を調整するための空気排出口調整機構において、

第一取付部を有し、前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第一の位置に取り付けられた第一調整ベルトと、

前記第一取付部の形状に対応して前記第一取付部と取り付けが可能となる複数の第二取付部を有し、前記第一調整ベルトが取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付けられた第二調整ベルトと、

を備え、

前記第一取付部を前記複数の第二取付部の少なくともい

れか一つに取り付けることで前記空気流通路内を流通する空気の圧力を利用することにより、前記襟後部と人体の首後部との間に、複数段階の予め定められた開口度で前記空気排出口を形成することを特徴とする空気排出口調整機構。

(3) 原告が主張した特許無効理由は複数ありましたが、本判決は、そのうち進歩性欠如(特許法29条2項)の点についてのみ判断を示したうえで、進歩性を肯定した本件審決の判断には誤りがあるとして本件審決を取り消しました。本稿でも、主たる争点となった進歩性欠如に係る論点に絞って取り上げます。

2. 本件発明の概要

本判決は、本件発明の概要を次のとおり認定しました。

- ▶ 本件発明は、空調服の襟後部と人体の首後部との間に形成される空気排出口(空調服内を流通する空気を外部に排出する出口)について、その開口度を調整するための空気排出口調整機構に関するものである。
- ▶ 従来の空調服においては、空気排出口の開口度は、襟後部の内表面に取り付けられた一組の調整紐を結び、その長さを調整することにより調整されていたが、実際には、一組の調整紐を結んで所望の長さにするのは非常に難しく、ほとんどの着用者は、空気排出口の開口度を適正に調整することができず、そのため、空調服の性能を十分に発揮することができないという課題があった。
- ▶ このような課題を解決し、空気排出口の開口度を簡単に調整することができる空気排出口調整機構を提供することを目的として、本件発明は、空調服の空気排出口の開口度を調整するための空気排出口調整機構において、第一取付部を有し、前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第一の位置に取り付けられた第一調整ベルトと、前記第一取付部の形状に対応して前記第一取付部と取り付けが

¹ 送風手段を用いて人体との間に形成された空気流通路内に空気を流通させることにより人体から出た汗を蒸発させて身体を冷却することができる衣服をいいます。

[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は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。

可能となる複数の第二取付部を有し、前記第一調整ベルトが取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付けられた第二調整ベルトとを備え、前記第一取付部を前記複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付けることで前記空気流通路内を流通する空気の圧力を利用することにより、前記襟後部と人体の首後部との間に、複数段階の予め定められた開口度で前記空気排出口を形成するとの構成を採用したものである。

▶ これにより、本件発明は、空調服の襟後部付近に空気排出口を容易に形成することができるとともに、空気排出口の開口度を複数段階に簡単に調整することができるとの効果を奏する。

本件特許の明細書に記載された本件発明の実施例の図には次のものがあります。

図3 (b)

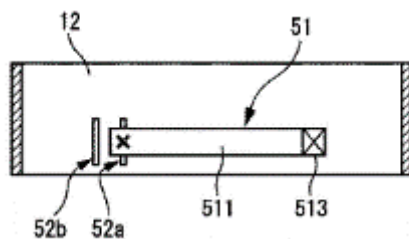
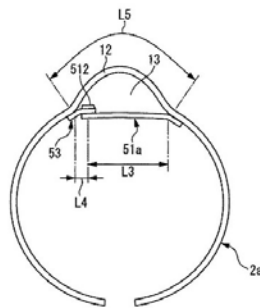


図6



本件発明は、【図3(b)】のとおり、「×」印の位置に取り付けたボタン等の留め具(第一取付部)を「52a」「52b」の取り付け部(第二取付部)のいずれかに付けることができ、それによって、【図6】の「51a」(第一調整ベルト)と「53」(第二調整ベルト)により形成される長さ(「L3」+「L4」)を調整し、襟後部と人体の首後部との間の開口部(「L5」)を調整することを可能とするものです。

3. 主引用発明・副引用発明

(1) 主引用発明

本件発明の進歩性違反の主張において、被告は、既存の空調服のカタログや取扱説明書に基づき、次の公然実施発明を主引用例として主張しました(以下「本件公然実施発明」といいます。)

前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第一の位置に取り付けられた紐1と、前記紐1が取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付けられた紐2とを備え、2本の紐(1、2)を結ぶことによって、空気排出量を調節することができる、首周りの空気排出スペースを調整する手段

(2) 相違点の認定

そして、本判決は、本件発明と本件公然実施発明の相違点を次のとおり認定しました。

- a 本件発明の「第一調整ベルト」は、「第一取付部を有」するのに対し、本件公然実施発明の「紐1」は、そのような構成を備えない点
- b 本件発明の「第二調整ベルト」は、「前記第一取付部の形状に対応して前記第一取付部と取り付けが可能となる複数の第二取付部を有」するのに対し、本件公然実施発明の「紐2」は、そのような構成を備えない点
- c 空気排出口の形成に関し、本件発明は、「前記第一取付部を前記複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付けることで」形成するのに対し、本件公然実施発明は、そのような構成を備えない点
- d 空気排出口の開口度に関し、本件発明は、「複数段階の予め定められた」ものであるのに対し、本件公然実施発明は、そのような構成を備えない点

(3) 副引用発明

次に、本判決は、副引用発明として、介護用パンツに係る実用新案文献に記載された発明(以下「本件副引用発明」といいます。)を参照しました。

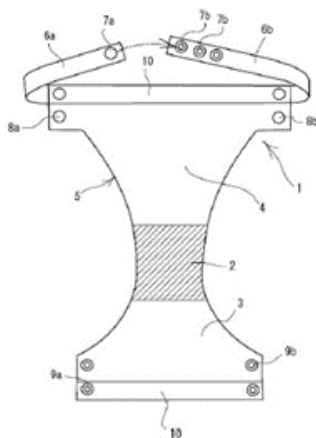
本件副引用発明は、【図2】のとおり、「6a」「6b」の帯紐の各端部に、使用者の腹回りに合わせて長さを調整した状態で着脱自在に固定する止め部材(「7a」「7b」)を設け、この止め部材を

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よって提供されるべきでなく、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。

複数のホック又はボタン等に対して、どの位置で固定するかによって帯紐の装着長さを調整することができるものでした。

図2



そして、本判決は、本件発明の構成と本件副引用発明の構成を比較したうえで、本件副引用発明の帯紐「6a」「6b」が本件発明の「第一調整ベルト」「第二調整ベルト」に相当し、本件副引用発明のボタン「7a」「7b」が本件発明の「第一取付部」「第二取付部」に相当すると認定し、本件副引用発明が本件相違点に係る本件発明の構成に相当する構成を全て含んだ介護用パンツの発明であると認定しました。

4. 本件審決の判断

本件審決は、本件公然実施発明と本件副引用発明について次のとおり判断し、本件発明の進歩性を肯定しました。

- ▶ 本件公然実施発明は無段階で調節できる利点を有するものの、異なる位置への速やかな調節には向いていないものであるのに対し、本件発明は有段階で微調節に向かないものの、異なる位置への変更は容易であるから、両者は互いにその技術的意義を異にするものであり、本件公然実施発明の2本の紐を結ぶことによる「首周りの空気排出スペースを調整する手段」を、本件発明の「複数の第二取付部を有する」「第二調整ベルト」を備え、「第一調整ベルト」の「第一取付部を複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付ける」ようにして「複数段階の予め定められた開口度で空気排出口を形成する」「空気排出口調整機構」に置き換えることの動機付けがない。
- ▶ 本件副引用発明の帯紐とボタン等の止め部材を備える介護

用パンツは、腰紐と帯紐が人体の腰部を囲んだ状態で、個人差のある腰周りの大きさに応じて調整できるようにされたものであるのに対して、本件公然実施発明の2本の紐は、2本の紐を結ぶときに中に支える物体がない、首周りの空気排出スペースを調整するためのものであり、紐の長さを調整する際に物体を囲んで調整するものである点で、その目的や機能を異にするものである。したがって、人体の腰部を囲んだ状態で、個人差のある腰周りの大きさに応じて調整できるようにした本件副引用発明の第一調整ベルトと第二調整ベルトを、それとは異なり、本件公然実施発明の、結ぶときに中に支える物体がない、首周りの空気排出スペースを調整するための2本の紐に換えて採用する動機付けがない。また、そもそも同発明の明細書には、複数段階の予め定められた開口度で空気排出口を形成するものが示されていない。よって、本件副引用発明から、本件発明の構成を、当業者が容易に想到し得たとはいえない。

5. 本判決の判断(本件副引用発明の本件公然実施発明への適用)

(1) これに対し、本判決は、本件公然実施発明と本件副引用発明につき、①両者が技術分野の関連性を有し、②本件公然実施発明から認識される課題と、本件副引用発明が解決するものとして認識される課題が共通すると判断したうえで、③それゆえに、当業者は、本件公然実施発明の課題を解決するために本件副引用発明を採用するよう動機づけられたと認定しました。

以下、①～③の本判決の判断について説明します。

① 技術分野の関連性

- ▶ 本件公然実施発明は、空調服の技術分野に属すると認められるのに対し、本件副引用発明は、介護用パンツの技術分野に属する発明であると認められる。空調服と介護用パンツは、その形状や使用目的を異にするものではあるが、いずれも身体の一部を包んで身体に装着する「被服」であるという点では、関連性を有するものである。

② 課題の共通性

ア 本件公然実施発明から認識される課題

本判決は、スキー用ズボン、スウェットパンツ等の衣類、付け

[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は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。

帯、エプロンに係る既存の特許文献を参照したうえで、本件公然実施発明から認識される課題を次のとおり認定しました。

➤ 本件出願日当時、被服の技術分野においては、2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、そもそも2つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容易ではないとの周知かつ自明の課題が存在したものと認められる(なお、本件明細書にも、本件出願日当時に存在した課題として、一組の調整紐を結んで所望の長さになるようにすることは非常に難しく、ほとんどの着用者は空気排出口の開口度を適正に調整することができないとの記載がみられるところである)。

➤ そうすると、被服の技術分野に属する本件公然実施発明の構成自体等からみて、本件公然実施発明に接した本件出願日当時の当業者は、上記の課題を認識するものと認めるのが相当である。

イ 本件副引用発明が解決する課題

➤ 本件副引用発明は、「帯紐6a」に「ボタン7a」を、「帯紐6b」に複数の「ボタン7b」をそれぞれ設け、「ボタン7a」を複数ある「ボタン7b」のいずれか一つにはめ込むとの構成を採用することにより、「帯紐6a」及び「帯紐6b」の装着長さを調整し、もって、個人差のある腰回りの大きさに応じて介護用パンツを装着することを可能にするというものであるところ、本件副引用発明に係る実用新案文献に装着の容易さについての記載があることや、前記のとおり周知かつ自明の課題が本件出願日当時に被服の技術分野において存在したとの事実も併せ考慮すると、本件出願日当時の当業者は、本件副引用発明につき、これを2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することが手間で容易ではないとの課題を解決する手段として認識するものと認めるのが相当である。

ウ 課題の共通性

以上により、本判決は、本件公然実施発明から認識される課題と本件副引用発明が解決する課題は、共通すると認めるのが相当であると判断しました。

③ 本件公然実施発明に本件副引用発明を適用することにつ

いての動機付けの有無

本判決は、①及び②を理由として、被服の技術分野に属する本件公然実施発明に接した本件出願日当時の当業者は、空気排出スペースの大きさを調整するための手段である「紐1」及び「紐2」を結んでつないで長さを調整することが手間で容易でないとの課題を認識し、当該課題を解決するため、同じ被服の技術分野に属する本件副引用発明を採用するよう動機付けられたものと認めるのが相当であると判断しました。

(2) 以上により、本判決は、本件出願日当時の当業者は、本件公然実施発明に本件副引用発明を適用して、本件相違点に係る本件発明の構成に容易に想到し得たものと認めるのが相当であるとして、進歩性違反に係る取消事由には理由があると結論付けました。

6. まとめ

本件で、特許庁は、本件副引用発明が介護用パンツの腰回りを調整する技術であるのに対し、本件発明が空調服の空気調整口を調整するものであるとの相違を重視して本件発明の進歩性を肯定したものと思われませんが、他方で、知財高裁は、両者が同じ被服の分野に属することなどから、技術分野の関連性や課題の共通性をより広く観念し、本件発明の進歩性を否定する判断を下しました。本件は、事例判断にとどまりますが、発明の進歩性判断について特許庁の判断を知財高裁が否定した事例として参考になると考え、ご紹介する次第です。

[← 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を提供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にのみ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。

商 標

ごく暗い赤(色彩)のみからなる商標に自他識別力がないと判断された事例

古庄 俊哉
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和5年1月24日判決(令和4年(行ケ)第10062号)裁判所ウェブサイト〔uni鉛筆事件〕

裁判例はこちら

本件は、指定商品を「鉛筆(色鉛筆を除く。)」とし、ごく暗い赤(DICカラーガイドPART2(第4版)2251)のみからなる下記(「本願商標」)に係る商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟です。



拒絶査定不服審判において、特許庁は、本願商標は商標法3条1項3号に掲げる商標(記述的商標)に該当し、かつ、同条2項に規定する商標(使用により識別力を獲得したに該当しないと判断し、請求不成立審決をしました。本判決は、以下の①及び②のとおり判断し、特許庁の審決の判断を維持して、原告(出願人)の請求を棄却しました。

① 商標法3条1項3号に該当することについて

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。本願商標についてみても、本願商標は、輪郭のない単一の色彩のみからなるものであるところ、その近似色は、無数に存在するものと認められる。

取引の実情をみても、本願商標の近似色は、指定商品である鉛筆(色鉛筆を除く)を含む筆記用具に関して、広く使用されている。

以上によると、本願商標は、指定商品である鉛筆について使用される場合であっても、本願商標に接した需用者及び取引

者をして、本願商標に係る色彩が単に商品(鉛筆)のイメージ、美感等を高めるために使用されていると認識させるにすぎないものと認めるのが相当である。

そうすると、本願商標は、指定商品である鉛筆の特徴(鉛筆の外装色等の色彩)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、本願商標は、商標法3条1項3号に掲げる商標に該当する。

② 商標法3条2項に該当しないことについて

原告が取り扱うユニシリーズの鉛筆(「原告商品」)は、相当の長きにわたり新聞等の記事において取り上げられ、また、様々な媒体において広告がされてきたのであるから、原告商品は、需用者の間において、相当程度の認知度を有しているものと認められる。

しかしながら、原告商品には、本願商標のみならず他の色彩及び文字も付されているところ、指定商品である鉛筆を含む筆記用具について、ポルドー及びバーガンディーを含む本願商標の近似色が広く使用されている実情も併せ考慮すると、原告商品に触れた需用者は、本願商標のみから当該原告商品が原告の業務に係るものであることを認識するのではなく、本願商標と組み合わせられた黒色又は黒色及び金色や、当該原告商品が三菱鉛筆のユニシリーズであることを端的に示す「MITSU-BI SHI」、「uni」、「Hi-uni」、「uni☆star」等の金色様の文字と併せて、当該原告商品が原告の業務に係るものと認識すると認めるのが相当である。

加えて、鉛筆の市場においては、原告及び株式会社トンボ鉛筆が合計で80%を超える市場占有率を有しており、比較的鉛筆に親しんでいる需用者としては、アンケート調査における質問をされた場合、回答の選択の幅は比較的狭いと考えられるにもかかわらず、本願商標のみを見てどのような鉛筆のブランドを

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は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。

思い浮かべたかとの質問に対し、原告の名称やそのブランド名（三菱鉛筆、uni等）を想起して回答した者が全体の半分にも満たなかったことからすると、本願商標のみから原告やユニシリーズを想起する需用者は、比較的鉛筆に親しんでいる者に限ってみても、それほど多くないといわざるを得ない。

以上によると、指定商品である鉛筆に係る需用者の間において、単一の色彩のみからなる本願商標のみをもって、これを原告に係る出所識別標識として認識するに至っていると認めることはできない。

以上のとおり、本願商標については、これが使用された結果、原告の業務に係る商品であることを表示するものとして需用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を獲得しているといえないから、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、本願商標が商標法3条2項に規定する商標に該当するということとはできない。

<コメント>

自社のコーポレートカラー、ブランドカラーなどについて色彩のみからなる商標の登録を得ることができれば強い権利として活用できる可能性があります。色彩だけで自他識別力があることを立証するのはハードルが高く、色彩のみからなる商標の登録を得るのは容易ではありません。

本件は、鉛筆を指定商品とする色彩のみからなる商標について自他識別力及び使用による自他識別力の獲得がいずれも否定されましたが、アンケート調査の結果、本願商標をみて原告を想起する需要者が全体の半数に満たなかった点が本願商標の自他識別力を否定する大きな事情となったのではないかと推察されます。

[← 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は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

「National Comparison Tables」 Japan part

著者 重富 貴光 石津真二

書籍名 「Overlapping Intellectual Property Rights」Second Edition

発売日 2023年2月28日

出版社 Oxford University Press

[関連サイトはこちらからご覧いただけます。](#)

[← 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。