
弁理士法人 深見特許事務所

NEWS LETTER

2024 年 1月号

vol. 25

所説 特許実務における A I（人工知能）の活用について
電気情報第 1 部 部長 冨永 賢二

論説 AI 関連発明の実体的要件の比較考察
－非技術的特徴を含む発明の判断の国・地域間における相違－
国際特許部 部長 十河 誠治

論説 アップル社の事例と「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」
に示された「現状の姿の把握」について
顧問・機械第 1 部 栗山 祐忠

論説 建築物・内装における空間の立体的形状の商標による保護の動向
と今後の展望
－令和 2 年商標施行規則改正を経て／特に店舗事業者の現状と
保護拡大の必要性－
商標法律部 上席 藤川 順



弁理士法人
深見特許事務所
Fukami Patent Office, P.C.

特許実務におけるA I（人工知能）の活用について

富永 賢二 Kenji TOMINAGA

弁理士法人 深見特許事務所
電気情報第3部 部長



1. はじめに

近年、C h a t G P Tに代表される生成A Iが革新的に進化しており、様々な場面における活用が提案されている。また、A Iを利用した機械翻訳の精度も格段に向上している。

特許事務所においても、A Iを使用した業務改善が進められつつあり、事務的な業務に限らず、明細書作成などの技術的な業務にもA Iの利用が検討されている。A Iを利用する場合、入力した情報が学習モデルの学習に用いられるため、秘密情報を取り扱う特許事務においては、セキュリティの観点から慎重にならざるを得ない。

一方で、業務の効率化およびコスト削減の観点からも、今後は、特許実務においてもA Iの利用は避けては通れない課題であると考えられる。

本稿においては、特許弁理士が実務においてA Iを利用する際に気を付けるべき事項についての私感を述べることとする。

2. 明細書作成におけるA Iの活用

新たな技術分野、あるいはこれまで担当したことのない技術分野の案件についての明細書作成の依頼を受けた場合、当該技術分野についてすでに出願されている先行出願、あるいは、当該技術分野に関連する文献などの記載を参考とすることが多い。また、継続して依頼を受けている技術分野においても、過去に事務所内で作成された出願案件の

内容を引用したり、内容を一部修正して利用したりする場合もある。

このような類似文献あるいは関連文献の検索はA I の得意とするところであり、適切な文献を短時間で検索することができれば、業務効率を格段に向上させることが期待できる。

一方で、生成A I を利用して明細書の文章自体を作成することについても検討が進められている。試しに、一般に公開された生成A I を使って、仮想的な発明についての概要を入力し、明細書の冒頭部分および特許請求の範囲を作成するように要求すると、入力した概要の文章に記載された範囲の用語を用いて、明細書に近い表現の文章が出力される。

A I によって生成された文章は、ある程度こなれた自然な日本語表現にはなっているものの、まだまだ単語をつなげただけの文章の感が否めない。もちろん、A I の学習の程度に起因するところもあり、さらに多くの関連文書を学習させるとともにより多くの情報を入力することによって、蓄積された膨大なデータベースの情報を基にA I が追加的な情報をつけ加えながら、より詳細な文章が作成される可能性はある。しかしながら、明細書の作成においては、そもそもA I が不得意とする部分もある。

一般的に、特許明細書においては、「解決すべき課題」、「課題を解決するための手段」および「効果」の間の論理的な関係を、技術的な理論（原理）に基づいて説明することが必要とされる。この部分が明細書作成において最も重要なポイントであり、経験を十分に積んだベテランの弁理士であっても、上記の関係を正確に把握して文章化していくことに、多くの時間を費やしている。発明の本質とも言えるこの部分については、社会的な背景や発明者のおかれた立場、あるいは、将来のさらなる改善や事業戦略など、モデルの学習データおよびA I への入力として明示的には示すことのできない情報をも鑑みて決定される。

A I による推論は、学習に用いられた過去のデータおよび入力に用いられたデータに基づいて行なわれるものであるため、そもそもA I が知り得ない情報を考慮した推論結果にはなり得ない。そのため、上記のような入力できない情報あるいは入力されない情報を考慮しなくてはいけない場面については、A I を利用することはまだまだ難しいであろう。

また、A I は過去の知見を用いた推論であるため、ブレイクスルー技術のような、過去にない新たな考え方に基づく発明にはそもそも不向きである。さらに、同じ課題あるいは同じ装置構成であっても、時代や背景が異なれば、採用すべき手段の方向性が逆になることがあり、そのような場合には過去の知見が活かせない場面もある。このように、A I が推論できる範囲には限界があるので、A I によって出力された結果が必ずしも正しいとは限らないことを認識しておくことが必要である。

米国の事例ではあるが、裁判で用いられる文書にA I を用いた際に、過去にない判例をA I が出力したという例も実際にある。そのため、A I の出力結果を鵜呑みにしてし

まうと、取り返しのつかない状況となってしまうおそれがある。A I を利用する場合には、A I によって生成された内容の真偽を自らが判断できる目をもつことが必要であり、また、生成された内容が正しいかどうかを検証することも重要となる。

そういった意味では、今後、明細書作成の場面でA I の利用が普及した場合でも、発明の本質的な部分についてはA I に全てを任せることは難しく、人間の介在が必要となると考える。

3. A I を用いた機械翻訳の活用

A I を用いた機械翻訳の精度も格段に向上しており、特許実務の多くの場面でも、すでに機械翻訳が多用されている。特に、文法を知らずに読むことができない言語については、機械翻訳を用いることで文章の大意を把握することができるので大変に便利である。

しかしながら、精度が向上したとは言え、機械翻訳は必ずしも常に正確であるとは限らない。たとえば、原文の記載の不備や曖昧さによって誤訳が生じたり、意図しない修飾の掛かり受けで翻訳されたりすることも依然として多く見受けられる。また、原文では異なる用語（単語）または表現であっても、翻訳すると同じ訳になってしまう場合もあるので、単純に翻訳文を読んだだけでは、原文の意味あるいはニュアンスが正しく理解できない場合も生じ得る。

そのため、特に実務において一般的に用いられる英語については、機械翻訳を用いた場合には、最終的には原文に戻って確認することが必要であろう。機械翻訳の内容のみに頼ってしまうと、局指令における審査官の本来の意図を取り違えてしまったり、明細書に記載された発明の本来の意義（文章で明示されていない言外の意味）が把握できなかったりすることで、誤った対応となる可能性もある。

翻訳は、いわば異なる言語間の「伝言ゲーム」とも捉えることもできる。通常、「伝言ゲーム」では、同じ言語（日本語）であっても正しく意図が伝えられないことがしばしば生じるので、言語が異なれば、より一層真意が伝わりにくいことは容易に想像できるであろう。

そのため、従来の実務と同様に、機械翻訳に頼らずとも、原文から意味を正確に捉えることができる実力を備えておくことが重要であると考ええる。それに加えて、機械翻訳された内容について不備を見つられるだけの力も身につけなくてはならない。したがって、機械翻訳がさらに普及しても、従来レベルあるいはそれ以上の英語力が必要となってくるものと思われる。

4. まとめ

A I の発達によって、今後、特許実務において A I を活用する場面は確実に増加することになるが、A I が必ずしも万能ではないこと、および、A I の長所および短所を理解した上で利用することが必要である。明細書を作成する場面でも、機械翻訳を利用する場面でも、A I に頼り切ってしまうと、その部分についての自身の能力は必ず低下する方向に向かってしまうことが予想される。そのため、自身の能力を維持・向上するための自己鍛錬がこれまで以上に重要となってくるであろう。

AI 関連発明の実体的要件の比較考察

非技術的特徴を含む発明の判断の国・地域間における相違

十河 誠治 Seiji SOGO

弁理士法人 深見特許事務所
国際特許部 部長



1. はじめに

近年、人工知能(AI)に関する技術の発達に伴い、AI を利用した各種のサービスが消費者にとって身近なものになりつつあります。このような動きを反映して、AI によるデータの分析・学習の結果を活用する発明に関する特許出願の数も増えています。

一般的に、AI はコンピュータ上でソフトウェアを実行することによって実現されますので、AI の利用に関する発明は一種のコンピュータ関連発明と見ることができます。AI によるデータの分析・学習に使われる数理モデル、あるいは、AI を利用することによって実現されるビジネス方法は、コンピュータ関連発明における非技術的特徴となり得ますので、AI 関連発明は、技術的特徴と非技術的特徴との両方を含む可能性があります。

AI 関連発明の特許出願が盛んになるにつれて、グローバルに特許を取得しようとする動きもより活発になると予想されます。一方、非技術的特徴を含む発明の実体的要件に関する判断基準は国や地域の間で異なっています。グローバルな特許取得を考える特許出願人にとって、実体的要件の判断基準、特に、非技術的特徴を含む発明の実体的要件の判断の国や地域ごとの違いを把握しておくことは重要であると思われます。

本稿では、非技術的特徴を含む AI 関連発明の実体的要件に関し、日本、米国、欧州、中国、韓国での判断基準を解説するとともに、グローバルな特許出願において、国や地域ごとの違いから留意すべき点を考察します。

2. 日本

2. 1 保護適格性

日本の特許法は、保護対象である発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義しています（2条1項）。したがって、発明の技術分野にかかわらず、クレームに記載された発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当することが求められます。

AI を実現するための数理モデル、あるいはビジネス方法自体は、自然法則を利用していないため、特許法上の「発明」に該当しません。しかし、その数理モデルに従って情報を処理するためのアルゴリズムと、そのアルゴリズムを実行するためのコンピュータとの組み合わせは、特許法上の「発明」の要件を満たすことができます。つまり、AI による情報処理が、ソフトウェアとコンピュータとの協働によって実現可能であれば、その AI を利用した発明は、特許法上の「発明」の要件を満たすことができます¹。

2. 2 進歩性

発明の進歩性の判断は、(1)クレームに記載された発明の認定、(2)主引用発明の認定、(3)両者の一致点および相違点の認定、(4)他の引用発明および技術常識等に基づく、当業者による発明の容易想到性の論理付け、の4つのプロセスに従って行われます。ステップ(1)の発明の認定では、クレームに記載された事項のすべてが、発明を認定するための考慮の対象とされます。したがって、非技術的特徴を含む発明の場合も、非技術的特徴と技術的特徴とを区別することなく、発明全体について進歩性が判断されます。

日本の特許庁(JPO)は、AI 関連技術に関する特許審査の事例を公表しています²。これらの事例には、進歩性が肯定される例および進歩性が否定される例の両方が含まれています。したがって、進歩性に関する事例は、日本における AI 関連発明の進歩性の判断基準を理解する上での参考情報となります。

¹ 特許・実用新案審査ハンドブック 附属書 B 「第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明」 19 ページ

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1.pdf

² 審査ハンドブック附属書 A 「特許・実用新案審査基準」 事例集 「5. 進歩性(特許法第 29 条第 2 項)に関する事例集」 事例 31～36

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a.pdf

公表された事例によれば、人間が行っている業務を AI の処理に置き換えたに過ぎない発明、入力データから出力データを推定する既存の推定手段を AI に単純に置き換えた発明のような単なる AI の利用は、当業者が容易に想到することができるものとして進歩性が否定されます。また、機械学習に使用するための教師データを変更する場合、その変更が周知のデータの組み合わせに過ぎないため顕著な効果が認められない場合にも進歩性は否定されます。一方、機械学習に用いる教師データに新たなデータを加えることによって顕著な効果が生じる場合、あるいは、教師データに対する特有の前処理によって、ニューラルネットワークを学習させることによって顕著な効果が生じる場合には、進歩性が肯定されます。

3. 米国

3. 1 保護適格性

米国において特に注意すべき点は、クレームに記載された発明の保護適格性です。米国特許法 101 条は、特許の保護対象を「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者が、その対象について特許を取得することができる」と規定しています。しかし、クレームに記載された発明が特許の保護対象として認められるには、その発明が特許法 101 条で定められたいずれかのカテゴリーに属するだけでは十分でなく、追加の条件を満たす必要があります。

保護適格性の判断手法は、審査便覧である MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) の § 2106 に定められています。この判断手法は、発明の種類に関係なく適用されます。MPEP § 2106 によれば、保護適格性の判断は複数のステップに分かれます。まず、ステップ 1 では、クレームに記載された発明が特許法 101 条で定められたカテゴリーである、プロセス、機械、製造物および物質の組成物のいずれかに属するかどうかを判断します。クレームに記載された発明が、これらのカテゴリーのいずれかに属する場合、判断はステップ 2A に進みます。

ステップ 2A の判断プロセスは、さらに Prong 1 と Prong 2 とに分かれます (MPEP § 2106.04)。Prong 1 では、クレームに記載された発明が「判例法上の例外 (judicial exception)」に関するものかどうかを判断します。判例法上の例外とは、具体的には自然法則、自然現象、および抽象的概念です。クレームに記載された発明が判例法上の例外のいずれかに該当しなければ、その発明は保護適格性を有すると判断されます。しかし、クレームが判例法上の例外を記載していると判断される場合は、Prong 2 の判断が行われます。Prong 2 では、判例法上の例外を現実に適用するための追加要素がクレームに記載されているかどうか判断されます。そのような追加要素があれば、発明は保護適格性を有すると判断されます。一方、追加要素が無い場合は、ステップ 2B の判断が行われます。

ステップ 2B では、判例法上の例外を著しく上回る (significantly more) 特徴を有する付加的要素がクレームに記載されているかどうか判断されます。発明の技術分野において周知、日常的かつ慣例的な活動「以外」の特定の限定がある場合には、クレームに記載された発明は、判例法上の例外を「著しく上回る」ため保護適格性を有すると判断されます (MPEP2106.05(d))。

AI 関連発明が、数理モデルあるいはビジネス方法などの非技術的特徴を含む場合、その非技術的特徴は判例法上の例外である「抽象的概念」とみなされる可能性があります。したがって、そのような非技術的特徴を含む発明の場合、発明の主要な特徴が抽象的概念とみなされない、あるいは、発明の構成が全体として判例法上の例外を上回るものであるように、クレームの記載に十分に注意する必要があります。

3. 2 進歩性

発明の進歩性 (非自明性) は、以下のステップに従って判断されます (MPEP § 2141)。

A. 先行技術の範囲及び内容を確定する ; B. クレームに記載された発明と先行技術との相違点を確定する ; C. 当業者の技術水準を確定する ; D. 二次的考慮事項を考慮する。

クレームに記載された発明と先行技術との相違点の判断では、その発明が全体として自明であったかどうか判断されます (MPEP § 2141.02)。たとえば、ビジネス上のアイデアのような抽象的なアイデアを含む発明においても、そのアイデアに関する事項は、非自明性の主張の一部となることができます。一方、例えば、公知の方法に従って公知技術を組み合わせた結果、予測可能な結果を得るにとどまる場合、あるいは予測可能な結果を得るために、公知の要素を別の公知の要素に単純に置換にとどまる場合には、発明が自明であると判断されます。したがって、たとえば AI の利用が既存の技術の単なる置き換えと判断された場合には、発明が自明であるとみなされる可能性があることに注意が必要です。

4. 欧州

4. 1 保護適格性

欧州特許条約 (EPC) には「発明」の定義はなく、欧州特許の対象に該当しないものを挙げています。コンピュータプログラムそのものは EPC の規定により、特許の対象から除外されます。しかし、コンピュータプログラムを利用する装置および方法は、技術的性質を有すると認められるため特許の対象になることができます。

欧州特許庁 (EPO) は、コンピュータ実装発明の審査において、“Two Hurdle Approach” と称する判断手法を採用しています。このアプローチでは、クレームに記載された発明が欧州特許を受けるためには、その発明が、技術的性質を有するという第 1 のハードル

を越えること、次に、進歩性を有するという第2のハードルを越えることが要求されます。したがって AI 関連発明に非技術的特徴が含まれる場合であっても、クレームに「コンピュータ」、「コンピュータにより実現される方法」、「コンピュータ可読媒体」等の記載を含めることによって、発明は第1のハードルを越えることができます。

4. 2 進歩性

欧州の実務では、発明には、技術的課題に対して自明ではない技術的解決手段を含むことが要求されます。このため、EPO は、技術的特徴および非技術的特徴が混合した発明の進歩性を判断する手法として、COMVIK 事件の審決（T641/00）によって確立された手法を用いています³。この手法では、混合型の発明に含まれる特徴のうち、技術的課題の解決に寄与する特徴のみが進歩性の判断に考慮されます。すなわち、技術的課題の解決に寄与しない特徴は、進歩性の判断には考慮されません。

欧州の実務では、発明の進歩性は課題－解決アプローチに沿って判断されます。混合型の発明の場合、課題－解決アプローチは、以下のように発明の技術的特徴に対してのみ適用されます⁴。

(i) 発明の文脈において達成される技術的效果に基づき、その発明の技術的特徴に寄与する特徴を決定する。

(ii) ステップ (i) において特定された、発明の技術的特徴に寄与する特徴に集中することにより、先行技術の適切な開始地点を最も近い先行技術として選択する。

(iii) 先行技術との相違点を特定し、クレーム全体の文脈において、これらの相違点が技術的效果に貢献するかどうか決定される。

たとえば AI を利用したビジネス方法に関する発明の場合、その発明によって解決されるビジネス方法の課題は非技術的であると考えられます。このような場合、ハードウェアの構成のみが発明の技術的特徴とみなされる可能性があります。しかし、ハードウェアの構成が汎用的である場合には、その発明は自明なものと判断される可能性が高くなります。

EPO の実務では、上記のように、ビジネス方法などの非技術的な分野に AI を適用した発明の場合、発明の技術的特徴のみに対して進歩性が評価される可能性があること、その技術的特徴が一般的なハードウェア構成であれば、発明の進歩性が否定される可能性が高い点に注意が必要であるといえます。

³ Guidelines for Examination, Part G - Patentability, Chapter VII - Inventive step 5.

Problem-solution approach 5.4 Claims comprising technical and non-technical features

⁴ 同上

5. 中国

5. 1 保護適格性

中国では、クレームに記載された発明が特許の保護の対象となるためには、その発明が、特許対象から除かれるもの（専利法 25 条 1 項 (2)）に該当しないこと、および特許法（専利法）上の発明に該当することが求められます。

中国の特許法では、発明とは「製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す」と定義されています（専利法 2 条 2 項）。したがって、クレームに記載された発明は何らかの技術的解決策を提供するものであることが求められます。具体的には、クレームに記載された発明が特許の保護の対象になるためには、その発明が「技術的課題」を解決するために、「技術手段」をもって「技術的効果」を得られるものでなくてはなりません。

中国は、2020 年に施行された審査指南（ガイドライン）において、AI 関連発明の審査に関する規定を新設しました。ガイドラインでは、審査においては、技術的特徴と、アルゴリズム又はビジネスの規則及び方法の特徴とを安易に分けて判断せず、クレームに記載された全ての内容を一体として考慮すべきということが強調されています。AI 関連発明に含まれる特徴が数理モデル或いはビジネス方法である場合、これらの特徴自体は、特許対象外のものとして特許法に挙げられた「知的活動の規則及び方法」に該当します。しかし、アルゴリズムあるいはビジネスの規則を具体的な技術手段により実行することによって何らかの技術的課題を解決できるのであれば、発明は、特許法の保護対象となることができます。

このように、中国における保護適格性の判断は、技術的課題および課題の解決のための技術的特徴を考慮する点において特徴的であるといえます。

5. 2 進歩性

発明の進歩性の判断は、(1)最も近似した現有技術を確定する、(2)発明の区別される技術的特徴及び実際に解決する技術問題を確定する、(3)保護を請求する発明がその分野の技術者にとって自明か否かを判断する、という順番に従って行われます（専利審査指南（第二部分第四章）3.2.1）⁵。この方法は欧州の課題解決アプローチに類似しています。しかし、中国には、技術的特徴と非技術的特徴とを含む混在型発明において、非技術的特徴を発明の進歩性の判断に考慮しないという明文の規定はありません。

技術的特徴と非技術的特徴とを「一体として考慮すべき」との指針は、一見すると、欧州のコンピュータ関連発明に関する進歩性の判断手法と相違するのように見えます。し

⁵ https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf

かし実質的には、進歩性の判断の各ステップにおいて発明の技術的特徴が優先的に考慮されている点に注意が必要であるといえます。

6. 韓国

韓国特許庁は 2021 年 1 月に AI 関連発明に特化した審査実務ガイドを公表しました。この審査実務ガイドでは、「AI 関連発明」を、発明の実施に機械学習基盤の技術を必要とするものであると定義していますが⁶、AI 関連発明の審査は、基本的にはコンピュータ関連発明の審査基準に従っています。

6. 1 保護適格性

保護適格性に関する判断手法は日本での手法と類似しています。まず、クレームに記載された発明は、自然法則を利用したものであることが求められます。発明が自然法則を利用しているかどうかは、発明全体を基準に判断されます。

コンピュータ関連発明の場合、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアによって具体的に実現するものであれば、その発明は保護対象に該当すると判断されます。

6. 2 進歩性

AI 関連発明の進歩性の判断は、他の技術分野の発明に対する判断と同じであり、当業者の通常の創作能力の発揮に該当するかどうか判断されます。AI 関連発明の審査実務ガイドによれば、クレームに記載された技術的構成のうち、データ前処理、機械学習方法、学習完了モデルなどが具体的に特定され、その技術的構成により、引用発明に比べて予測される効果以上のより良い効果を奏する場合には、通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当しないと説明されています。その一方、審査実務ガイドでは、(1) 出願前に公知となった AI 技術を単に付加した場合、(2) 人が行っている業務又はビジネス方法を公知となった AI 技術で単にシステム化すること、(3) AI 技術の具体的な適用に伴う単純な設計変更、(4) 周知・慣用手段の単純付加又は均等物による置換については、通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当すると説明されています。

7. 比較検討

日本、米国、欧州、中国、韓国の間での判断基準に関する共通点として、保護適格性の判断において発明全体を考慮するという点が挙げられます。発明に非技術的特徴が含まれたとしても、その発明が全体として技術的なものであれば、これらの国あるいは地

⁶ 「近年の判例等を踏まえた AI 関連発明の特許審査に関する調査研究報告書」、令和 4 年 2 月、一般社団法人 日本国際知的財産保護協会、171 頁

域において発明は保護適格性を有することができます。しかしながら「技術的」の判断基準には、国や地域で差があります。特に米国では、クレームに記載された発明に「判例法上の例外を著しく上回る」ものという要件が課されるとともに、独自の判断プロセスに従って発明の保護適格性が判断されます。この点では、保護適格性の判断は米国が最も厳しい基準を採用しているといえます。

一方、進歩性の判断では、欧州および中国がより厳しい基準を採用しているといえます。欧州では技術的課題の解決に貢献する特徴のみが進歩性の判断に考慮されます。また、中国も同様に、技術的特徴が発明の進歩性の判断において優先的に考慮されると考えられます。

このような各国・地域での審査実務について、日本・米国・欧州・中国・韓国の各特許庁のウェブページには、各国・地域の法律、審査基準、審査事例等を整理した比較表が掲載されています⁷。また、JPO と EPO とは、ソフトウェア関連発明に関する比較研究を行い、その結果を報告書として公表しています⁸。この報告書において、同一事例の AI 関連発明に対する進歩性評価のアプローチが JPO と EPO との間で異なることが示されています。これらの情報からも、各国・地域間の審査実務に関する違いを理解することができます。

これらの情報から、保護適格性の判断は米国においてより厳しく、発明の進歩性の判断は欧州および中国においてより厳しいと認識するのがよいと考えられます。

8. 結び

グローバルに権利を取得したいと考える特許出願人にとって望ましいのは、どの国やどの地域でも同じ判断基準に従って発明が審査されることです。しかし各国や各地域での判断基準は法律あるいは過去の判例に基づくものであるため、現実には、統一された判断基準を採用することは困難です。

グローバルに特許出願を行う場合、通常は、1つの国または地域での特許出願に基づく優先権を主張して他国や他地域に出願を行います。したがって優先権主張の点から、国や地域ごとに明細書の内容を変更することはできません。

この点から日本出願の明細書を作成する段階において、他国や他地域への出願を想定し、国や地域での判断基準の違いを考慮した上で明細書を作成することが必要であるといえます。たとえば、判断基準が日本よりも厳しい国または地域において拒絶理由通知を受けた場合にも、クレームの補正等によって対応可能なよう、実施例を具体的に記載

⁷ たとえば「AI 関連発明に関する審査実務の比較表」（和文仮訳）2023 年 7 月 26 日

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/ip5/gochou_ai.html

⁸ https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/epo/software_201903.html

する、あるいは多くのバリエーションを記載するといった、明細書の記載を充実させる
といった対策がより重要であると考えられます。

アップル社の事例と「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」に示された「現状の姿の把握」について

栗山 祐忠 Hirotada KURIYAMA

弁理士法人 深見特許事務所
顧問



1. はじめに

最近、アップル社等のオープン&クローズ戦略、および、アップル社の対サムソン社訴訟特許（バウンススクロール特許）を調べる機会がありました。

アップル社については、既に多くの分析がなされており、時機を逸した感もありますが、私なりに考察してみました。

また、現在、内閣府知財戦略推進事務局のもと、企業がどのような形で知財・無形資産の投資・活用戦略の開示やガバナンスの構築に取り組めば、投資家や金融機関から適切に評価されるかについて分かりやすく示すことを目的に、「知財・無形資産ガバナンスガイドライン（以下、知財ガイドラインと称する）」¹、²が公表されています。

今回、アップル社の事例の考察も含め、知財ガイドラインの7つのアクションの内の第1のアクションである「現状の姿の把握」について、一検討をしましたので、ご紹介させていただきます。

2. アップル社について

（2－1）アップル社のオープン&クローズ戦略

既にご存じの内容とは思われますが、経済産業省『ものづくり白書2013年版』³において、オープン&クローズ戦略は、「知的財産のうち、どの部分を秘匿または特許などによる独占的排他権を実施（クローズ化）し、どの部分を他社に公開またはライセン

スするか（オープン化）を、自社利益拡大のために検討・選択することである」とされています。

また、小川紘一氏の『オープン&クローズ戦略 日本企業再興の条件増補改訂版』⁴において、オープン&クローズ戦略に成功した会社として、アップル社、インテル社等が代表事例として、紹介されています。

アップル社等の事例から、少なくとも以下の3点が言えるのではないかと考えます。

- (i) 複数の強力なクローズ技術を持っていること。
- (ii) 契約を有効に使った条件付きオープン戦略を取っていること。
- (iii) 仲間作りの進め方を工夫していること。

この中で(i)については、例えば、アップル社の強力なクローズ技術に該当するものは、少なくともCPU設計とカーネルOSとユーザーインタフェースと考えられます。そして、これらの技術の先端を走り、自社製品の価値を維持してきたと考えられます。

((ii), (iii)については、今回の検討内容と直接関係しないと考えるため、説明を省略させていただきます。)

(2-2) アップル社の訴訟特許

アップル社がサムスン社との特許権侵害訴訟に用いた代表特許として US 7,469,381 (対応日本特許 特許番号第4743919号) が知られています。

スマートフォン等のユーザーインタフェイスに関する発明であり、日本においては、「バウンススクロール」特許とも呼ばれているようです。

本特許については、明細書の開示から、私の理解の範囲で発明の概要を以下説明します。(USクレーム19が代表的なものとされていますが、クレームの文言と以下の説明は必ずしも一致するものではありません。)

例えば、eメールのメールリストを指等で下方向にスクロールしていき、リストの最後に到達したとき、スクロールが止まってしまうとします。そうすると、ユーザーはフリーズしてしまったのか、リストの最後に到達したのかわからないことが考えられます。

このため、リストが最後に達した後は、リストの最後に続く部分に、例えば白い部分等(図6C "3538")を表示します。そして、スクロールをさせていた指等がディスプレイから離れたら、これまでのスクロール方向と逆方向にリストを動かし、リストの最後の位置で表示が止まります(図6D、太線矢印は弊所で追加)。このリストの端部がスクロール方向と逆方向に弾性的に戻るものも例として記載されています。

本特許発明は、現在のiPhoneに広く使用されています。

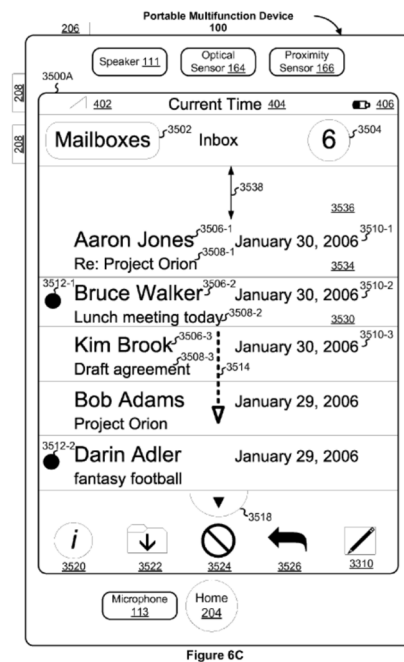


Figure 6C

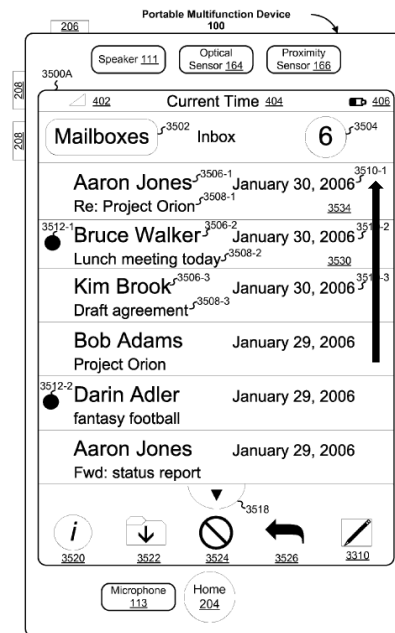


Figure 6D

〈US 7,469,381〉より

この特許は、ユーザーインターフェイスに関するものであり、特徴の1つは発明の内容が比較的わかりやすく、ユーザーに受け入れられやすく、課題に気づけば、採用に辿り着き易いことであると考えます。このため、新規性や進歩性の問題は生じやすいとも推察されます。

実際に、US 特許商標庁の再審査において、重要とされるクレーム19が新規性欠如と判断された時期もありましたが、最終的には有効なクレームと判断されています。⁵

また、知財管理誌に掲載された「Apple 社の知財戦略について」⁶において、アップル社の知財戦略が分析されています。

そこでは、バウンススクロール特許が仮出願、早期審査、2件の継続出願等していること、出願日が iPhone の販売開始日と同じであること、これらから事前に重要性を認識していたものとしています。

さらに、「カタログスペックでは説明されない部分までも製品を磨き上げ、その中で生まれる差別化技術を「守りの権利」として積極的に確保している」としています。

以上アップル社のバウンススクロール特許から、次のことが言えると考えられます。

- ・カタログスペックに現れなくても、製品の性能に関連し、実施が分かりやすい（カタログスペックに準ずる）重要な発明の掘り起こしをしていた。
- ・製品販売開始直前まで出願の準備をしていた。

3. アップル社の事例の考察

アップル社の事例は、良くできすぎであり、直ちにどの会社にも当てはめができるものではないとの意見もよく聞きます。また、結果を知っている上での分析をしても、これからのビジネスに生かせるのか疑問な点もあります。さらに、事業分野が異なる場合、容易には応用できない場合もあると考えられます。

しかしながら、事業分野は限られるかも知れませんが、成功事例として、私なりに応用できるものも何かあるのではないかと考えてみました。

具体的には、以下の2点であります。

(a) お互いに関連性のある複数の強み（クローズ）技術を持っていること。：複数の強み技術

(b) カタログに現れないが、カタログレベルに近く、必要性が高く、実施が分かりやすい発明（準カタログレベル）等の出願に注力していること。：準カタログレベル

(a) 「複数の強み技術」について

上記（2-1）のオープン&クローズ戦略で記載しましたように、アップル社の複数の強み技術の代表例が、CPU 設計とカーネル OS とユーザーインタフェースと考えられます。これらは、スマートフォンの性能や機能を決める重要な部分と推察され、強く関連した技術であり、自社での開発は、他社との大きな差別化になると考えられます。

もし、強み技術が1つであった場合は、競合他社との開発競争が厳しくなるものと推察します。ただし、複数の強み技術があっても、競合他社と同じでは、競争に勝ち続けることは難しいのかも知れません。やはり、他社と異なる強み技術の組み合わせが望ましいように考えられます。

（ただし、今後はグローバル化と分業化がさらに進むことで、事業分野によっては、複数の強み技術を持つことが競争優位と必ずしも言えなくなるのかも知れません。）

(b) 「準カタログレベル」について

各企業においては、カタログやHPで製品や技術を紹介しているのが通常と考えられます。しかし、カタログには記載されていないが、実施の分かりやすい技術も実際の製品に含まれている可能性があるかと推測します。

また、アップル社は、製品発表日まで要しても出願する姿勢から、実際の製品に使用される技術と出願する発明との一致を図ろうとしているとも考えられます。当初考えていた技術について、製品準備段階に入り、新たな技術や改良された技術が最終的に採用されることもあると推察されます。製品発表当日とは行かないまでも、製品発表前までの、実施の分かりやすい技術の再チェックは、望ましい姿かも知れません。

また、例えば、知財管理誌に掲載された「海外から見た日本企業の権利活用」⁷には、日本企業の米国特許の質について記載されており、「ハードウェア等の構成要素が詳細に書かれ過ぎていたりすることもある。このような場合は、権利範囲が狭くなったり、

侵害認定が困難になるため、特許の価値を低く見積もられる可能性がある。」とされています。

これは、例えば、カタログ等に記載されるカタログレベル（以下、カタログレベルと称する）、バウンススクロール特許等のカタログに準ずるレベル（以下、カタログ準レベルと称する）、ハードウェア等の構成要素が詳細に書かれたもの（以下、詳細レベルと称する）の3つに分類した場合、カタログレベル（アップル社では対応しない可能性あり）やカタログ準レベルの権利活用しやすい特許が、日本企業においては、少ない可能性があることを示唆しているものと考えられます。

4. 知財ガイドラインと現状の姿の分析について

（４－１）知財ガイドラインについて

知財ガイドラインは、2022年1月に Ver1.0 が公開され、2023年3月に Ver2.0 が公開されています。

「知財ガイドラインでは、企業の知財・無形資産の投資・活用を促すため、企業に対し、自社の現状の姿（As Is）を正確に把握するとともに、目指すべき将来の姿（To Be）を描き出し、これらを照合することで、知財・無形資産の維持・強化に向けた投資戦略を構築することを求めている。」とされています。

また、「7つの具体的なアクションが進められることによって、知財・無形資産の投資・活用が促進され、イノベーションの実現につながることが期待される。」とされています。

以下、7つの具体的なアクションの概略図であります。

企業における7つのアクション

企業においては、自社の目指すべき将来の姿を描き出し、現状の姿からの差分を埋める知財・無形資産投資・活用戦略を描く「**バックキャスト**」型での**戦略構築**が求められる。目指すべき将来の姿の実現のため、企業は以下のアクションを取ることが求められる。

企業向け						
現状の姿の把握	重要課題の特定と戦略の位置づけ明確化	価値創造ストーリーの構築	投資や資源配分の戦略の構築	戦略の構築・実行体制とガバナンス構築	投資・活用戦略の開示・発信	投資家等との対話を通じた戦略の錬磨

＜知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン Ver. 2.0（概要） p.7 より＞

（４－２）7つのアクションの中の第1のアクション「現状の姿の把握」について

知財ガイドラインの中では、「現状の姿の把握」について、IP ランドスケープの活用 (Ver. 1.0 p. 31-33) が紹介されています。全体的に俯瞰ができる点で大変有効なものであると考えます。

一方、今回大胆な仮定ではありますが、現状公開している製品や技術との関連の観点からアプローチをする、HP やカタログに示された製品および技術からの分析（以下、「HP 分析」と称します）も一定の利点を有すると考えます。

例えば、比較的短時間で、自社の特許等について、ある程度の質の分析も含めてできるものと考えます。以下、HP 分析について、ご紹介します。

(A) HP 分析

HP やカタログに示されている製品や技術は、企業から顧客へのアピールをしているものと考えられ、その企業にとって、代表的な製品や技術であると推測します。

さらには、代表的な製品等に関しては、強み技術として知財への注力がなされているものと考えられます。

もちろん、その企業の知財力の全貌や真の姿を示すものではなく、ほんの一部を示すものと考えますが、現状の姿の分析に役立てることができるのではないかと考えました。

なお、多くの製品等が HP 等の開示されている場合は、特に代表的な、もしくは、力を入れている製品等について、分析してみるのが望ましいのかも知れません。

例えば、具体的には、以下のような分析項目が考えられます。

- (i) どのぐらいの件数の特許等の出願、権利化がされているか。
- (ii) 継続的に出願、権利化されているか（複数年に渡って出願されているか）。
- (iii) 出願、権利化されている内容が、カタログレベル、カタログ準レベル、詳細レベルのいずれに分類されるか。また、それぞれどの程度の件数が出願、権利化されているか。
- (iv) 出願、権利化された内容は、原製品のみか、何世代も続く製品にも適用されるものか（中長期的観点）。
- (v) 出願、権利化されたもの以外にノウハウもあるか。

以上のような、HP 分析をしてみることで、自社の現状の姿の把握が一定の範囲で比較的容易にできるのではないかと考えます。

(B) アップル社の事例との対応

上記、HP 分析について、アップル社の事例との対応を説明します。

- ・上記 (3) (a) 「複数の強み技術」に関して

HP 分析で複数の技術があり、それらの技術が関連し、ビジネス戦略で予定している知財ポートフォリオを実現できており、競合他社と異なるものであれば、7つのアクシ

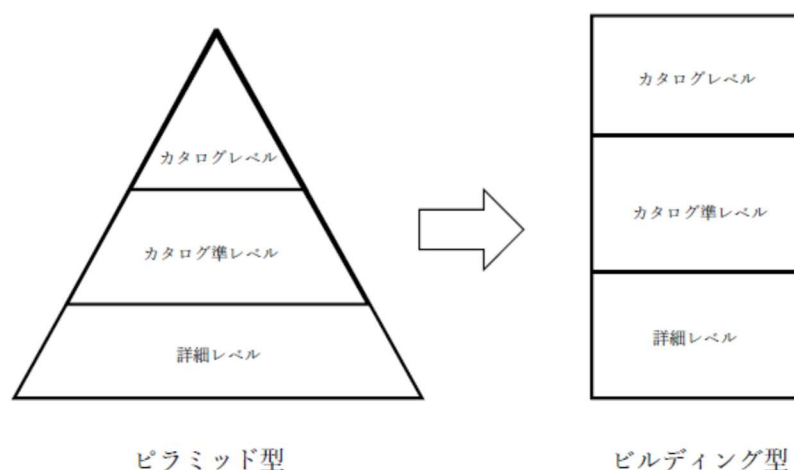
ョンの次ステップ（重要課題の特定と戦略の位置づけ明確化）に生かせるのではないでしょう。

一方、ビジネス戦略で予定している知財ポートフォリオが実現できていない場合は、差分の解消に向けた検討ができるのではないのでしょうか。

・上記（３）（b）「準カタログレベル」に関して

HP 分析において、カタログレベルやカタログ準レベルに比べ、詳細レベルのものが多い場合を想定します。具体的には、左下図のようなピラミッド型となっているとします。図において、幅方向が特許件数等を意味するとします。件数にもよりますが、ピラミッド型の場合、上述のアップル社の例を考慮すると、活用特許のポートフォリオの姿として望ましいものではないのかも知れません。このため、極端ではありますが、例えば右下図のようなビルディング型に変えて行くことも 1 つの手段かも知れません。

ただし、事業分野や事業ライフサイクルの位置によっては、当てはまらないことも考えられます。



5. まとめ

・遅ればせながらアップル社の事例の考察し、知財ガイドラインにおける 7 つのアクションの内の第 1 のアクションである「現状の姿の把握」の検討をしました。

・アップル社の事例の考察から、（a）お互いに関連性のある複数の強み（クローズ）技術を持っていることと、（b）カタログに現れないが、カタログレベルに近く、必要性が高く、実施が分かりやすい発明（準カタログレベル）等の特許等出願に注力することがポイントとしました。

・知財ガイドラインにおける「現状の姿の把握」において、比較的簡易な HP 分析を紹介しました。

・HP 分析から、アップル社の上記(a)および(b)を満たしていることは、望ましい姿と思われま

・最後に、企業を離れた現在、実際の知財オペレーションをなされている方と立場が異なりますが、知財戦略を用いたビジネスモデルが成功することを願うばかりです。

1

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/governance_guideline_v1.html

2

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/governance_guideline_v2.html

³ 経済産業省『ものづくり白書2013年版』第1章第3節

⁴ 小川紘一『オープン&クローズ戦略 日本企業再興の条件増補改訂版』（翔泳社、2015年）

⁵ <https://patentcenter.uspto.gov/applications/90012304/ifw/docs?application=>

⁶ 知財管理誌「Apple社の知財戦略について」Vol. 63 No. 5 2013 p. 699-712

⁷ 知財管理誌「海外から見た日本企業の権利活用」Vol. 65 No. 4 2015 p. 496-507

建築物・内装における空間の立体的形状の商標による保護 の動向と今後の展望

－ 令和 2 年商標施行規則改正を経て／特に店舗事業者の現状と保護拡大の必要性 －

藤川 順 Jun Fujikawa

弁理士法人 深見特許事務所
商標法律部・弁理士



1. はじめに

建築物・内装における空間の立体的形状の商標による保護に関し、その動向と今後の展望を、特に店舗事業者の視点から述べることにします。建築物・内装における空間の立体的形状としては、知財の観点からは意匠と商標が大きく関わりますが、紙面の都合上、今般は商標の側面を中心としたアプローチとします。

2. 新立体商標制度の導入

令和 2 年 4 月 1 日より、いわゆる新立体商標の制度が開始されました。この新立体商標の制度は、「部分立体商標」の制度ともいわれ、立体商標の適切な保護を可能にするため、特に企業等が店舗の外観・内装や複雑な物品の形状をより適切に保護することができるようになること等を目的として、商標法施行規則の改正を通じて従来の立体商標の制度・運用が見直されたものです。具体的には、立体商標を出願する際、必要に応じて願書に「商標の詳細な説明」を記載できるようになり（商標法施行規則第 4 条の 8 第 1 項第 3 号、同第 2 項第 3 号）、願書の商標記載欄に立体商標を記載する際、商標登録を受けようとする立体的形状を実線で描き、その他の部分を破線で描く等の記載方法（商標法施行規則第 4 条の 3 第 1 項第 3 号）が可能となりました。また、商標記載欄に記載された立体商標の端が切れていることがやむを得ない場合は、商標記載欄に記載さ

れた範囲で立体商標としての構成及び態様が特定されていると判断されるものとなりました。

これら立体商標の制度見直しは、建築物・内装の意匠の登録を認めた意匠法の令和元年改正法の施行と同時に導入されています。実際の取引市場において、事業者は、建築物等に限らず、一つのものの形状等を保護するにあたり、意匠制度と商標制度とを両睨みで重疊的に利用するなどして総合的に知財戦略を進めている実態があります。そこで、空間の立体的形状に関して見直された新立体商標制度は、同じく空間デザインに関し大きく踏み込んだ意匠法改正と足並みを揃えて導入されることになったものと思われます。

3. 新制度の利用状況

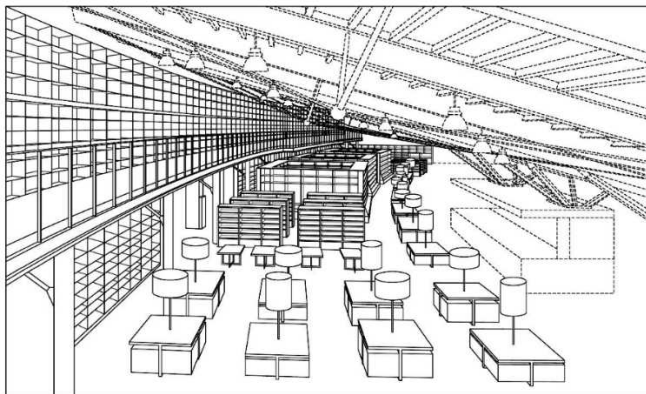
特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）にて確認したところ、令和2年4月1日の制度開始以降、建築物・内装に関する立体商標の出願件数は45件、登録件数は4件（※登録査定2件を含む。）です（※1）。これらのうち、新立体商標の制度を利用したものとしての建築物・内装に関する新立体商標は、出願件数が18件、登録件数は1件のみとなっています（※1）。この18件を見ますと、大半は小売事業者、サービス事業者、飲食事業者による店舗の外観・内装に関する立体商標となっています。

一方で、時を同じくして制度が開始された、新制度の意匠では、建築物の意匠の出願件数は1,336件、登録件数は893件、内装の意匠では出願件数が907件、登録件数が569件となっています（※1）。これらのうち、建築物の意匠の物品としては住宅が最も多く、事業建築物や商業施設などが続いており、出願人・権利者の事業分野としては、住宅メーカー、建築事業者が多くなっています。内装の意匠では、オフィスの内装、住宅の内装といったものが中心で、出願人・権利者は、什器設備メーカーや住宅メーカーが多くなっています。

商標と意匠とでは、法域が異なり実質的な保護の対象が異なりますので単純に比較することはできませんが、出願件数の数字だけを比べますと、少なくとも建築物・内装における空間の立体的形状に関し、新立体商標制度は、新たな建築物・内装の意匠制度ほどに積極的には利用されていないといえます。

4. 建築物・内装の立体商標の識別力

新立体商標制度が積極的には利用されていない大きな理由の一つとして、商標の場合には、立体商標の登録の難しさがあるように思われます。例えば、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、新立体商標制度導入の初日である2020年4月1日に下記のものも含む建築物の内装に関する部分立体商標を4件出願しています。



(図1 商願 2020-35438、特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) より)

それらはいずれも、審査において「その立体形状は施設の機能や美感に資することを目的としたものであり、役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ない」とされて、識別力の欠如（商標法第3条第1項第3号）を理由に拒絶されています。その4件中2件は既に拒絶査定が確定しています。残りの2件「商願 2020-35438」及び「商願 2020-36012」は現時点（2023年10月31日時点）では、拒絶査定不服審判に係属しています。これらは、ここでは詳しくは述べませんが、いずれも意見書において相当の反論が展開されましたが、審査官は、その内装の形状自体は通常使用され得る形状の範囲を超えるということとはできないとし、また使用態様・使用数量・使用期間及び使用地域についても十分とはいえないとして拒絶査定しました。これに対して出願人は、拒絶査定不服審判を請求し、さらに多くの証拠資料を提出して、特にいかにこれらの内装に関し多くのメディアに採りあげられ多くの人に利用され多くの人目に触れたかという点等について夥しい数の証明資料を提出する等して強力に反論しています。まもなく審理が終了すると思われますが、どのような審決が出されるか待たれます。

新立体商標の制度開始後に、建築物・内装の立体商標（同制度を利用していないものも含む）として登録を認められた事例は以下の4件です。

「立体図形+toyoko-inn.com 東横INN」（登録第6411928号）

「立体図形+§KALDI∞COFFEE\FARM」（登録第6535338号）

「立体図形+コインランドリー クリーニング∞nc ノムラ」（商願 2020-086503、登録査定）

「立体図形+コインランドリー クリーニング∞nc ノムラ」（商願 2020-086504、登録査定）



(図2 登録第 6535338 号、特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) より)

これらはいずれもその立体商標中に識別力を有するとみられる文字要素が含まれています。反対に、拒絶されている 14 件のうち、文字要素等は含まない空間の立体的形状のみによる立体商標 8 件は、「機能や美感に資することを目的に採用されたものと予測し得る範囲のもの」、「役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ない」として識別力が否定されて出願が拒絶されています。

筆者の経験としても、一つの立体商標の商標出願案件において識別力に関する拒絶理由通知を受けたときに審査官面接を受けましたが、担当審査官は「立体商標のどこにも文字要素が含まれていない」、「文字要素さえあれば」と述べられました。これらのことから、建築物や内装の立体商標に関し、文字等の要素を含まないものは原則として登録を認められないという運用になっているように感じます。そうすると、仮に識別力を有する文字要素を含ませることで登録に成功した空間の立体商標があったとしても、その立体商標としての商標権の効力が、他人が無断でその立体的形状のみを使用する行為に及ぶのかどうかについて大いに疑問が生じます。また、この新立体商標制度は、審査基準ワーキンググループにおいて「店舗の外観・内装については、近年、企業が特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出し、サービスの提供や製品の販売を行う事例が増えており、その外観・内装が、商品・役務の出所を表示するものとして識別力を獲得し、商標制度により保護すべき場合がある。」として、「商標制度による店舗等の外観・内装の適切な保護のために、立体商標の制度・運用の見直し」が行われたものです。しかしながら、実際の審査においては上述のような運用実態となっているのだとしますと、目指したところと現実とには乖離があるように思われます。

店舗事業者は、その店舗空間の立体的形状を考案するにあたり、そこに建築物としての機能やその美感の向上をも目的として含ませることは当然であろうと思われます。しかし、同時に、同じ空間の立体的形状であっても、その特徴的な形状等から需要者に役務提供者を識別せしめる力を本来的に持つものや、繰り返し利用されることで、そのような力が具備されるものがあります。にもかかわらず、店舗の形状が「機能や美感に資することを目的に採用されるもの」、「機能又は美感上の理由による形状の変更又は装飾等として予測し得る範囲のもの」であるならば、これをもって直ちに、識別力がないと一律に処断されることが妥当なのかどうかについては検討の余地があるように思わ

れます。この点に関しては、チョコレート形状の立体商標についての拒絶審決取消訴訟（知財高判平成20年6月30日（H19（行ケ）第10293号）においても「被告（筆者注釈：特許庁長官）は、商品等の機能又は美感と関係のない特異な形状に限って自他商品識別力を有するものとして、商標法3条1項3号の商品等の形状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ということとはできないとするが、商品の本来価値が機能や美感にあることに照らすと、このような基準を満たし得る商品形状を想定することは殆ど困難であり、このような考え方は立体商標制度の存在意義を余りにも限定するものであって妥当とは言い難い。」として指摘しています。

5. 商標の同一性

また、建築物・内装に係る商標については、使用により獲得された識別力を証明するにしても、出願された商標と実際に使用されている商標との同一性が問題となる場合があります。飲食等の事業者が多店舗展開しているような場合で、仮にそれらの店舗の外観にはいずれも特定の共通コンセプトに基づいた同様の基本形状、装飾、色彩などが統一的に施されていたとしても、これらの店舗外観が願書の商標記載欄に表示された商標図面のものと必ずしも完全に同一といえるものばかりとはならないのではないかと思います。といいますのは、店舗開発においては既存の建築物を利用して行われることが多く、また、例えば、土地やテナントビル自体の形状や、建築物の所有権、ビル運営者の意向、消防法や景観条例等、店舗の立体的形状の創作・開発には様々な制限が加えられるため、そもそも全く同一の店舗は造りにくいという問題があります。そして、修理目的などで適宜店舗の立体的形状が一部新式のものに取り換えられるなどといったことも想定されます。このような場合、いかに多くの使用証拠を提出したところで、いずれも願書に貼付された商標と同一ではなく、証拠としては認められないとされるおそれがあります。

この問題は、登録後においても問題となる場面が想定されます。仮に店舗外観に係る立体商標が登録されたと想定して、これに対して第三者が不使用取消審判を請求した場合を考えます。ここで、その登録商標に係る店舗が実際に存続していれば問題ありません。しかし、店舗を通じたビジネスが長く継続される中においては、様々な事情により出店と退店が繰り返されることがあり、そのなかで登録商標に係る店舗は既に廃されておりその使用証拠を提出することができない一方で、他の店舗の外観では登録商標と同一ではないとされる場合も想定されます。

このように、店舗事業者の実際の事業活動においては、店舗外観や内装の立体商標について、いずれの場所においても願書に記載した商標と同一のものを使用することや、それを永続的に使用することが難しい場合があるという、一般的な商標にはない特別な事情があります。にもかかわらず、これを保護する商標制度において、出願し登録する

商標は願書に貼付した商標図面に見られる一つの店舗外観のみとし、登録の前と後においては、その商標との同一性が求められるとなるとそれ自体が店舗事業の空間利用の実態に適合していないとえます。新立体商標の制度において、実線と破線で描き分けて、商標の詳細な説明にて説明することで同一性の範囲について一定程度の解釈の余地は生じ得るようになったものの、商標記載欄の商標は一つの特定の立体を記載することしかできず、実線で表された部分の具体的な形や、それらの配置・比率などが一つに定まってしまうことには変わりはないのであって、商標の同一性を確保しがたいという上記のような実情にそぐわない面は依然としてあると考えます。

6. 「空間製品」と「舞台空間」

「建築物・内装における空間の立体的形状」を用いる事業者の業種は様々であり、開発の対象となる具体的な空間の種類も様々です。例えば、ハウスメーカーによる住宅の外観やその内装、建設業者による商業ビルの外観やその内装、什器設備メーカーによるオフィスビルの内装、飲食店による店舗の外観や内装、小売業者による店舗の外観や内装などの他、ランドマークとなるような象徴的な構造物といったものがあります。これらの空間の立体的形状は、その用途や開発目的からみたときに、筆者としては、いわば「空間製品」と「舞台空間」といえる種類のものがあると考えます。「空間製品」は、空間の立体的形状そのものが直接的な取引の対象となるようなものです。例えば、ハウスメーカーによる住宅の外観や内装などがこれに該当します。ハウスメーカーにとって、日々の事業活動のなかで、住宅の快適さ、使いやすさ、美しさ等を求めて開発し創り上げた外観や内装における空間の立体的形状はこれこそが大きな事業活動の成果の一つであり、顧客に対して訴求する商品価値そのものとなるといえます。そうすると、その空間の立体的形状は、それ自体が顧客との取引の対象であり、対価を得る代物としてのいわば「空間製品」であるという言い方ができると考えます。

次に「舞台空間」の代表的なものとしては、飲食店や小売業の店舗の外観や内装などになります。これらの店舗の外観や内装といった空間の立体的形状は、「空間製品」とは違って、店舗事業者にとって顧客との関係でそれら自体は直接的な取引の対象とはなりません。この場合の取引の対象となるその事業の価値はあくまでその場所で提供されるサービス、すなわち飲食店であれば料理の内容やその質、接客等であり、小売店舗であれば販売する商品、陳列方法、品揃え、接客等であるということが出来ます。つまり、飲食店や小売業の店舗の外観や内装は、それらのサービスを提供する事業者がそのサービスを提供する場所としての空間の立体的形状であり、いわばサービス提供者が、自身でパフォーマンスを演出する「舞台空間」の立体的形状であるといえます。

「空間製品」と「舞台空間」とでは、上述のようにそもそも開発の目的が異なります。そして、そのため新たに開発された立体的形状の一般への公開に向けた開発者の意識が

異なるように思われます。その立体的形状についての知財による保護の要否を検討する意識を持つ時期に違いがあるという言い方ができるかもしれません。ハウスメーカー等の事業者は、自社が日々新たに産み出す「空間製品」に関する他社による模倣、盗用のリスクについての意識が比較的に高いといえます。それまで労力、費用、時間を投じて開発した空間の立体的形状について、一般に公開されれば、その瞬間より他人による模倣を許してしまうことになります。ハウスメーカー等の事業者は、そのようなリスクを未然に防ぐため、公開する前に、すなわち新規性を失う前に、意匠を中心とした知財の保護の要否を検討し、適宜意匠出願している実態があります。先に述べた建築物や内装の意匠の出願人の上位者にハウスメーカー等の「空間製品」の事業者が多いのは、このような背景があるものと思われます。

反対に、飲食事業者などの「舞台空間」については、新規に出店するときのその店舗の外観や内装を公開する時点では、その空間の立体的形状を知財により保護しようという意識は「空間製品」の事業者に比べるとあまり高くないのではないかと思います。なぜならば、「舞台空間」を用いてサービスを提供する事業者にとっては、上述のように、その「舞台空間」の中で提供するサービスこそが事業者として中核の価値なのであって、その「舞台空間」はそれそのものが取引の対象となるものではないからです。結局、「舞台空間」については、その店舗を通じてサービスを提供する事業者のブランディングの一つの要素であるものの、新規出店の時点ではその立体的形状自体が独立して顧客に対して商品価値として訴求されるものではないといえます。このため、新たな「舞台空間」としての立体的形状については、それが一般に公開される時点においては、他人に模倣されることに対する警戒感や「空間製品」の事業者のものに比べればそれほど高くなく、その結果、新規性を喪失することによる意匠出願の機会の喪失については重要な要検討事項として管理されていないケースが多いように思われます。飲食店や小売業者による建築物や内装の意匠の出願件数が比較的に少ないのは、このような事情も影響しているのかもしれません。

その一方で、「舞台空間」に関しては、その店舗での事業が継続されることでそれ自体が需要者にとってサービス選択の目印となっていくことがあります。すなわち、特定の形状や色彩などが施された外観や統一された装飾による内装といった「舞台空間」が用いられた店舗を通じたサービス提供の事業が永く継続されることで次第に需要者の間でその「舞台空間」が広く知られていき、それ自体がサービス提供者を特定できる識別標識として働きだす場合があります。飲食事業者や小売事業者等の店舗事業者にとって、他人によるこの「舞台空間」の模倣リスクが大きくなるのはこの時期からであり、その「舞台空間」の知財による保護の必要性を強く意識し、その手法を検討し始めるのもこの時期からであることが多いように思われます。

しかしながら、この時点では、既に新規性を失っていますので、もはやその「舞台空間」について意匠出願をすることはできません。そこで、期待されるのが、商標による

保護です。需要者が「舞台空間」に基づいてサービスの出所を特定し識別することができるようになったのであれば、その業務上の信用の保護を担うのは商標の役割であり、まさに建築物・内装に係る商標の制度の出番であるといえるからです。とはいえ、上述のように、商標の場合は、新制度下の部分立体商標においても、通常の立体商標と同様の高度な識別力を有していることを求められます。使用による識別力の具備を主張して商標法第3条第2項の適用を受けるには原則として全国的に広く知られている必要があり、それを証明しなければなりません。一定の地域において店舗を展開する事業者にとってはこの3条2項が認められる識別力のハードルは極めて高いものとなります。

7. 新規性喪失後の空間的形状の保護

「舞台空間」に限られませんが、創作された立体的形状は、一般に公開されて新規性を失うことで意匠の保護を求められなくなってから、商標法の第3条第2項の保護を受け得るほどの高度な識別力を備えるまでの間は、基本的に産業財産権制度下での保護は一切受けられないことになります。いわば、一旦、「意匠大陸の新規性港」を出航した後はもはや帰港することは叶わず、「商標大陸の3条2項港」まで漕ぎつけないければならない大航海となります。

このような航海中に他人による空間の立体的形状へのすり寄り行為に見舞われたとしても意匠や商標を頼ることができなかつれば、不正競争防止法により救済を求める他ないということになってしまいます。建築物・内装における空間の立体的形状の中でも、上記において「舞台空間」としたところの店舗の外観・内装の他人による模倣等の行為に関し、不正競争防止法の問題として争われた事例の主なものとしては以下の事件があげられます。

- ・「鳥貴族」 v 「鳥二郎」（大阪地裁、不正競争防止法、2015年）
- ・「丸源ラーメン」 v 「にく次郎ラーメン」（大阪地裁、不正競争防止法、2015年）
- ・「コメダ珈琲」 v 「マサキ珈琲」（東京地裁、不正競争防止法、平成28年）
- ・「かに道楽」 v 「かに将軍」（大阪地裁、不正競争防止法、昭和62年）
- ・「まいどおおきに食堂」 v 「めしや食堂」（大阪地裁、不正競争防止法、2007年）
- ・「株式会社西松屋チェーン」 v 「イオンリテール株式会社」（大阪地裁、不正競争防止法、2010年）

店舗を用いる飲食業、小売業、サービス業などの事業は、通常はまずは一店舗からスタートし出店が拡大されるときはその隣接地域から徐々に展開されることが多いと想像されます。そして、店舗というものは、移動販売車等を除き、通常、特定の地理的位置に建築された物件を用いるものであり、店舗自体は物理的に移動したり流通されたりすることはありません。このため、「舞台空間」としての商標が使用される場所というものは個々の店舗所在地ただ1か所ということになり、またその店舗でのサービスが人

氣を得て盛業になったとしても、そこでのサービスの需要者は、通常はその店舗が存する周辺地域の利用者に限られるということになります。全国的に有名な観光地におけるランドマークともいえるべき建築物といったものでもない限りは、その「舞台空間」が周知となる地理的範囲は、普通は店舗所在地の周辺地域に限定されるというのが宿命であって、全国的に広く知られるようになるには文字どおり全国的に店舗網を展開する規模に事業を拡大させるしかないことになります。

このように店舗の外観等の「舞台空間」が、一つの地域においては既に周知となっているが、その時点では未だ全国的に知られるまでには至っていないという状態があります。しかしながら、そのような状態においても「舞台空間」に蓄積された業務上の信用というものは観念できるのであって、そこに保護されるべき価値はあると考えます。意匠による保護も叶わなければ、また全国的に知られていないため商標による保護も受けられないということであれば、これを模倣する第三者が現れると利益が侵害されるおそれがありますが、もはや不正競争防止法を除けばこれを防ぐ手立てはないということになります。その空間の立体的形状の公開前に意匠出願しておくべきであった、また3条2項が利用できるようなになれば商標による保護を求めましょう、としてしまうことは簡単かもしれませんが、産業財産権制度下での救済手法があつてしかるべきではないかと考えます。

8. 組み合わせによる商標と求められる識別力

以上のように、多店舗展開する事業者が、仮に全ての店舗の屋根、壁面、什器等に特定の形状や装飾などを完全に統一しようとしても、実際の店舗によってそれらの具体的ななかたち、大きさ、比率、配置等は多様なものとならざるを得ない実情があることや、特定の地理的位置にある店舗は移動することができず、そのため店舗外観・内装が商標として使用される地理的な範囲が一定の地域にとどまらざるを得ないことなど、「舞台空間」の特殊性を考慮して、その実効的な保護制度の導入が求められます。

現在の立体商標の制度下では、願書の商標記載欄に1つの商標（立体商標の場合、複数の商標図面を提出することができますが、これはあくまで一つの立体形状について異なった角度から見た場合の図面等を複数用いてその具体的な形状を特定するためのものです。）を記載することしかできません。この点について、例えば、店舗の外観・内装の部分（立体形状、図形、色彩、及びこれらの基本的な配置など）を商標の要素として項目立てして個々に表示しこれらを組み合わせる全体を一つの商標とする新たな手法があると考えます。需要者が、一定の周知性を得た「舞台空間」を見て特定の出所を表すものと識別するポイント、すなわちその店舗外観・内装から発される特定の雰囲気具体的な出所となっている視覚的特徴となる点を個別に抽出して、願書中に商標の要素として特定していくような方法です。配置関係については、商標の詳細な説明におい

て説明求めることとし、加えて使用状態を示す参考図を提出することを可能にしてはどうかと考えます。このように、商標欄に表示された一つの商標図面に一義的に縛られるのではなく、空間形状の中で特徴的部分となる個別の要素が一定の配置関係の下で組み合わせられたものそれ全体から観念される一つの商標とすることで、すべての店舗を完全に同一の空間の立体的形状とすることが難しい事情に柔軟に対応できるのではないかと思います。

ちなみに、平成 30 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「店舗の外観等（トレードドレス）に関する制度・運用についての調査研究報告書」（* https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2018_01.pdf）において、店舗の外観・内装についての商標制度の見直しの手法の一つ

として「立体商標、位置商標、色彩のみからなる商標等を組み合わせた商標を新しいタイプの商標として認め、登録により保護を与える。」とするものが挙げられています。上述の「組み合わせで全体を一つの商標」とする具体的な手法としてこの報告書の考え方を採用するのも一案と考えます。

コメダ珈琲事件（東京地方裁判所平成 28 年 12 月 19 日（平成 27 年（ヨ）第 22042 号））において、店舗の外観（外装、店内構造及び内装）が初めて不正競争防止法で規定する商品等表示に該当すると判断されました。この判決では、「店舗の外観や内装は、通常それ自体は営業主体を識別させることを目的として選択されるものではないが、場合によっては営業主体の店舗イメージを具現することを一つの目的として選択されることがある」とし、同事件の店舗外観等について、商品等表示性を認めるとともに、以下の点について特徴があるとされました。

- ・ ライン飾りの形状及びデザイン
- ・ 出窓、レンガ壁の形状及び模様
- ・ 切妻屋根、窓等の位置
- ・ 色調、等



(図3 コメダ珈琲 枚方南店、コメダ珈琲ホームページより)

この判示された事項は、店舗の外観・内装として特徴的部分であって識別力の発揮に寄与している要素を分解して抽出する手法として参考になるのではないかと思います。

この点、出窓の形状、レンガ壁の形状、切妻屋根などを個別に観察した場合には、それぞれは単なる建築物の一部、装飾、建材、什器などに過ぎず、機能や美感に資することを目的に採用されたものであって、役務提供の用に供する物としての域を出ないとするべきかもしれません。よって、これら個別の形状について、一私人が登録商標として独占することは適当ではない場合が多いと思われます。しかしながら、これらの要素が組み合わされたものであって、そこに一定の配置関係が考慮され、かつ全体として一定程度の識別力が備わっていることが証明されれば、保護を受け得るものとする事ができるのではないかと考えます。第三者にとって、数多ある空間の立体的形状の創作の方法の中から、必ずしもその特定の要素の組み合わせを採用しなければならないという事情は想定できず、仮にこれに独占権が付与されたとしても、第三者の商標選択の余地を大きく狭めることにはならないのではないかと思料します。また、そこに既に相当の識別力が備わっているのであれば、それと同じ立体的形状の使用は避けられると考えても良いように思われます。

そして、ここでの「舞台空間」の識別力に関しては、上述のように店舗事業というものが地理的位置に根ざして行われるという商標の使用を念頭にその特殊性を考慮する必要があると思われます。例えば、一地域での周知性で可能とするなど、商標法第3条第2項での全国的に広く知られているものとしての要件よりは領域的基準を緩やかにすることが求められているのではないのでしょうか。

以上、「舞台空間」の保護のための新手法の一案を述べて参りましたが、いずれにしても第三者による調査を容易にするとともに類否関係をできる限り明示するなどして、制度全体として同事業者の建築物・内装の設計に大きな影響は与えないものでなければならぬことはいうまでもありません。

9. 最後に

上記「舞台空間」をはじめとした、建築物・内装における立体的形状が、立体商標として真に適切な保護が受けられることを可能にするため、今後制度がさらに大きく充実されるとともに、制度として積極的に活用されていくことが望まれます。

※1：令和2年4月1日以降出願分、令和5年10月2日時点で取得可能なもののみ

