
弁理士法人 深見特許事務所

NEWS LETTER

2025年 7月号

vol. 28

所説 知的財産法－学びと実務

商標法律部 部長 中島由賀

論説 タイムスタンプの紹介とその利活用

機械第二部 上席 小原玄嗣

論説 大学の特許出願におけるクレームドラフティング

電気情報第一部 上席 田中康太

論説 この数年における商標の識別力有無判断の変化

商標法律部 上席 小野正明



弁理士法人

深見特許事務所

Fukami Patent Office, P.C.

知的財産法—学びと実務

中島 由賀 Yuka NAKAJIMA

弁理士法人 深見特許事務所
商標法律部 部長

知的財産法との出会い

私が知的財産と出会ったきっかけは、二十数年前、勤務先の企業の研究部に所属し新製品開発を行う過程で特許文献を読む必要性に迫られたことでした。生まれて初めて目にする特許公報は、日本語で書かれているにもかかわらず、用語が難しく、一文が長く、修飾語がどこにかかるのかよく判らず、何度読んでもなかなか全てを理解することができませんでした。それでも何度も繰り返し読むうちに、少しずつ理解できる箇所が増えていくことに嬉しさを感じたことを思い出します。よく判らないながらも数多く特許公報を読むにつれ、読むポイントやコツを掴むようになり、苦痛よりも快楽を感じるようになりました。

しばらくして、研究部署から知的財産部署に異動となり、研究部員がした発明の権利化が主な職務の一つとなり、弁理士と出会いました。研究部員、先輩知財部員とともに特許事務所に出張し、弁理士と打ち合わせるのですが、日本語での会話のはずが、専門用語がわからず、話についていけず、弁理士と研究部員との会話の橋渡し役も果たせず、といった始末で、困惑しました。とにかく、弁理士と意思疎通ができるようになるために必要な法知識と専門用語の早期習得が必須と痛感し、最も効率的であろう方法として、弁理士試験の予備校に通い始めました。

学び

そこで学んだことはといえば、まずは知的財産法の目的、各制度に関する定義、趣旨、本質論、具体的手続、そして法的効果でした。制度ごとに1枚のレジюмеに整然とまとめられており、その美しさに魅了されました。通ううちに、周囲の受験生に感化され、自然と弁理士試験合格をめざすようになっておりました。

インプットだけでは合格できません。アウトプット、特に論述の練習を通じて、知的財産法の条文がなんと論理的に構成されるものであるかを感じ入り、初めて特許公報を目にしたときは全く異なる感覚で、法文に惹き込まれました。正確な用語と文法でもって論理的な文章を書くことの大切さと難しさを学びました。

実務

やがて試験に合格し、晴れて弁理士となり、知財の法知識も専門用語も一通り身につけたはずのところ、実務上の手応えを感じられずにおりました。拒絶理由対応など日々の知財業務をこなしながらの発明発掘活動に限界を感じ、学び得た法知識は研究開発の現場にどう活かせるのか、どうすれば特許性のある発明の発掘につながるのか、戸惑っておりました。

今、当時を思い返せば、現場から離れたところで知財法を学び、法知識を現場に当てはめる術を得ていなかったように思われます。その自覚を持たないまま、研究開発の現場に複数の知財キーパーソンを育成して発明発掘活動をしてもらうことを思いつき、選抜メンバーに特許法を学んでもらう場を社内に設けました。

ところが、案の定といってしまうでしょうか、いくら法制度やその趣旨、手続、効果を力説してもほとんど関心を示してもらえません。関心を惹くには、この場で学ぶ法知識が研究開発の実務でどう活かされるのかを伝える必要がありました。

例えば、新規性喪失の例外について、法文上で制度趣旨や本質論を学ぶのではなく、実際に学会発表が近づいているのに特許出願ができていないという切羽詰まった状況において、特許出願を諦めることなく、どのような条件でどのような手続で学会発表後の特許出願を実現できるのかを学び、その根拠条文を確認する。また、例えば、拒絶理由の限定列举を法文上で学ぶのではなく、競合他社から受けた無効審判請求事件を題材として、相手方が主張する無効理由の分析、当方の反論の構成、審判官による審理の行方と審決の予想、といったことをロールプレイングゲーム形式で行い、無効審判請求を受けたくない強い特許とはどういうものを議論し、その根拠（無効理由の限定列举および拒絶理由の限定列举）を法文で確認する。という具合に、具体的かつ身近な問題に法律を当てはめるというアプローチ方法に変更したところ、これが功を奏し、選抜メンバーの関心を得て、知財意識と実務レベルの向上につながったと実感できました。そして、選抜メンバーが研究開発現場での知財キーパーソンの役割を果たし、彼らの先にいる研究部員全員に至るまで知財意識醸成が浸透したように思われます。

今、心がけていること

特許事務所に勤務する弁理士として、企業の知的財産担当者や打ち合わせたり、手続を提案したりする際は、法知識や法理論を得々と述べるのではなく、企業の方針や立場の理解に努め、知財担当者の疑問やお悩みを汲み取り、法律と現場の両方を意識した実務を心がけています。法律と現場のバランスを保った実務を続ける限り、弁理士がA I に取って代わられることはないと思っています。

タイムスタンプの紹介とその利活用

小原 玄嗣 Genji KOHARA

弁理士法人 深見特許事務所
機械第2部 上席

1. はじめに

1990年代後半からの電子商取引の拡大等により情報を記録する媒体が紙から電子ファイルに移行するにつれ、情報（電子データ）の信頼性が問題となってきている。特に、ある情報がどの時点から改ざんされることなく存在していたのかは、様々な局面において重要な事項である。

たとえば電子署名の機能を用いることによって、電子データの作成者は誰であるかを確認できる。しかしながら、電子署名は、「署名を付された電子データがいつから存在していたか」と「電子データの内容に変更が生じていないか」とを確認できる機能を有していない。

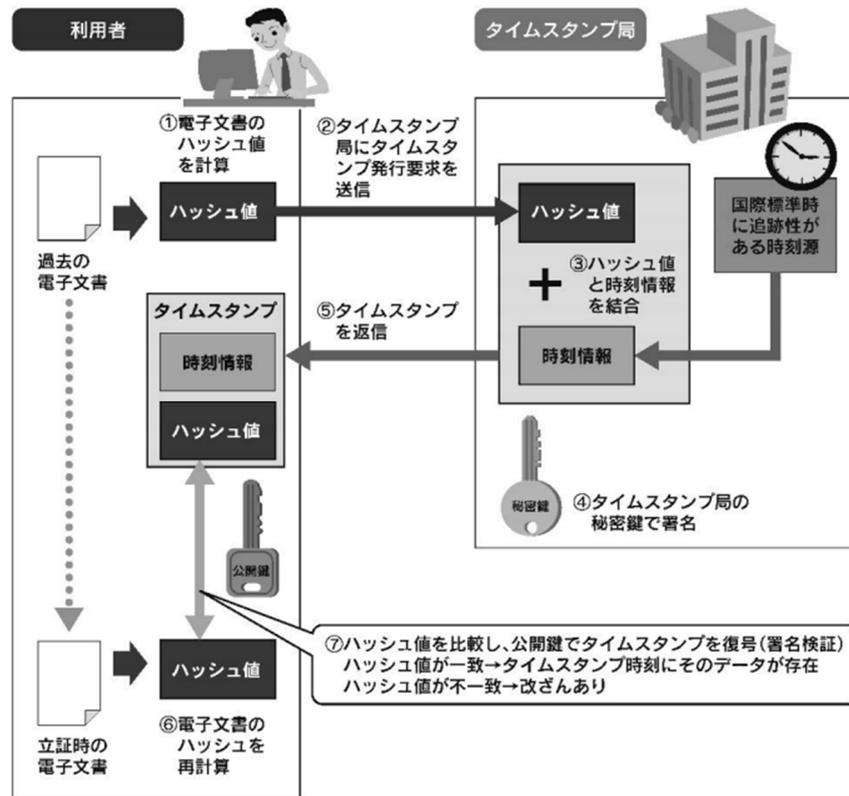
このような状況の下、総務省は、2004年にネットワークの安心な利用と電子データの安全な長期保存の観点から、「タイムビジネスに係わる指針¹」を公表している。なお、タイムビジネスとは、時刻配信業務および時刻認証業務の総称である。本稿では、近年益々その重要性が増しているタイムビジネスを実現するための手段としての「タイムスタンプ」について論説する。

2. タイムスタンプの概要

(1) タイムスタンプとは、電子データに時刻情報を付与することにより、ある時刻にその電子データが存在していたこと（存在証明）と、それ以降にその電子データが改ざんされていないこと（非改ざん証明）とを、証明する技術である。タイムスタンプは民間のサービスであり、総務省は、一定の基準を満たしたタイムスタンプ発行サービスを認定時刻認証業務

として認定している。現時点において、「セイコータイムスタンプサービス」、「MIND タイムスタンプサービス」、「アマノタイムスタンプサービス 3161」、「認定タイムスタンプ by GMO」といった、4つのサービスのみが「認定時刻認証業務」として認定されている。

(2) タイムスタンプの要求、発行、検証の概要について、以下の図に基づいて説明する。



特許庁 先使用权制度の円滑な活用に向けて (第2版)

平成28年5月(令和4年4月改訂) 72頁

(i) タイムスタンプの要求および発行

ステップ1: 利用者が電子データ(電子文書)を格納した端末を操作することにより、端末に電子データのハッシュ値を計算させる。なお、ハッシュ値はハッシュ関数に基づき生成された固定の桁数の値である。ハッシュ関数は、冪等性を有するため、同じデータからは常に同じハッシュ値が生成される。ハッシュ関数は、一方向性を有するため、ハッシュ値から元のデータを復元することは極めて困難となる。

ステップ2: 利用者は、端末を用いて、タイムスタンプ局にタイムスタンプの発行を要求する。その際、端末は、電子データを送信せずに、ハッシュ値のみを送信する。なお、タイムスタンプ局とは、認定時刻認証業務を行っているサービス(事業者)である。

ステップ3：タイムスタンプ局は、ハッシュ値に時刻情報を付与する。

ステップ4：タイムスタンプ局は、時刻情報と当該時刻情報が付与されたハッシュ値とを含むデータに対して、秘匿鍵で暗号化する。

ステップ5：タイムスタンプ局は、暗号化されたデータ（タイムスタンプ）を利用者の端末に送信する。端末は、電子データにタイムスタンプを紐付ける。

(ii) タイムスタンプの検証

ステップ6：電子データが改ざんされていないかを検証するために、利用者は、端末において検証対象の電子データに対して所定の操作を行う。これに伴い、端末は、検証対象となる電子データのハッシュ値を計算する。

ステップ7：端末は、事前に取得したタイムスタンプ局の公開鍵を用いて、検証対象となる電子データに紐付けられたタイムスタンプを復号する。端末は、ステップ6で計算したハッシュ値と、復号したデータ内のハッシュ値とを比較する。両者が一致していれば、対象となる電子データが改ざんされていないことが証明される（非改ざん証明）。加えて、復号されたタイムスタンプ内の時刻情報に基づき、当該時刻情報で示される時刻に当該電子データが存在していたことが証明される（存在証明）。一方、両者が一致していなければ、対象となる電子データがタイムスタンプを付されたときから改ざんされたことが分かる。

(3) 電子データにタイムスタンプを付す操作は極めて簡単である。以下では、PDF（Portable Document Format）形式の電子ファイル（以下、「PDF ファイル」と言う。）に、1または複数の電子データを添付する場合を例に挙げて説明する。具体的には、Adobe Acrobat Reader²（2025年リリース版）を用いる場合を示す。前提として、利用者は、タイムスタンプのサービスの利用契約を、上述した事業者との間で事前に結んでおく必要がある。

利用者は、PDF ファイルを開き、画面に表示された追加ダイアログの中から「ファイルを添付する」を選択する。次いで、利用者は、添付する電子ファイルを選択する。これにより、PDF ファイルに電子データが添付される。複数の電子ファイルをPDF ファイルに添付する場合には、利用者は、このような一連の選択操作を繰り返す。

PDF ファイルの本文に記載すべき必須の事項は特にない。PDF ファイルに添付する電子データの種類および数は、特に限定されない。PDF ファイルに、マイクロソフト社の Word、PowerPoint³等で生成された電子ファイル、他の PDF ファイル、静止画像データ、動画データ、音声データ等の各種の電子データを添付できる。これらの電子データについては、後述するタイムスタンプ活用の観点から、情報の提供者、データの作成者等のデータに関与した人物を特定する事項をデータ内に記録しておく必要がある。

次いで、利用者は、Adobe Acrobat Reader の画面のツールパネル内から、「証明書を使用」を選択する。これにより、「タイムスタンプ」のアイコンがツールパネル内に表示される。このアイコンを利用者が選択することにより、自動的に、PDF ファイルにタイムスタンプ

プが付与される。なお、PDF ファイルに電子データを添付しないで当該 PDF ファイルにタイムスタンプを付与する場合の画面操作も、上記と同様である。

PDF ファイルにタイムスタンプを付与した後、添付した電子データを一部でも変更すると、変更後の PDF ファイルのハッシュ値は、タイムスタンプを付与したときのハッシュ値と異なる。よって、この場合、添付データが改ざんされていることが判明する。

3. タイムスタンプの利用局面

上記のような機能を有するタイムスタンプは、知的財産分野の業務によく用いられている。以下、いくつかの利用局面について説明する。

(1) 先使用权

タイムスタンプを、先使用权の立証の証拠確保に用いることができる。これが、知的財産分野におけるタイムスタンプの典型的な使用方法である。

たとえば、ノウハウとして管理しておきたい技術内容、あるいは特許出願に至らなかった技術的思想を記録した電子データにタイムスタンプを付しておくことにより、先使用权の主張の際に当該電子データを用いることができる。研究開発から事業化までの各過程を示した電子データ（実験データ、会議の議事録）に対して、順次、タイムスタンプを付与することが好ましい。タイムスタンプは、オープン&クローズ戦略のクローズ戦略において好適に用いることができる。

なお、「特許庁 先使用权制度の円滑な活用に向けて（第2版）平成28年5月（令和4年4月改訂）」の77頁から78頁にかけて、企業での先使用权の証拠確保の具体的手法が記載されている。

(2) 冒認出願

タイムスタンプを冒認出願対応に用いることもできる。たとえば、従業者が完成させた発明についての特許を受ける権利を、従業者が勤務する会社の職務発明規定に基づき、従業者が全て会社に譲渡した場合を考える。その後、従業者が当該会社を退職し、自身が完成した発明について特許出願をしたとする。このような場合、従業者は特許を受ける権利を有していないため、当該特許出願は冒認出願となる。会社は、特許出願が冒認であることを証明する必要がある。

このような状況を鑑みると、会社（使用者）は、常日頃から従業者に対し、発明者の業務日誌等の将来特許出願の可能性のある内容が記載され得る電子データにタイムスタンプを付すように指示しておくことが好ましい。使用者は、これらの電子データの内容を時刻情報に基づき見直すことにより、従業者が当該会社に在職中に完成させた発明の存在を証明することが可能となる。これにより、訴訟等において、冒認出願であることの証明（立証）が極めて容易になる。

(3) 優越的地位の濫用

優越的地位の濫用とは、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為を指す。当該行為は、独占禁止法により、不公正な取引方法の一類型として禁止されている。独占禁止法の補完法として、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるために制定された下請代金支払遅延等防止法（下請法）も存在する。

ところで、日本弁理士会の地域会の1つである関西会に、知財経営促進委員会が設置されている。この委員会では、公正取引委員会の近畿中国四国事務所からレクチャを受けながら、優越的地位の濫用に対するタイムスタンプの有効性を検討している。筆者は、現時点において、当該委員会に関与しており、既に公表されている事項の範囲内で、タイムスタンプの有効性について簡単に説明する。

フリーランサを含め、下請け業者は、通常、取引先に対して弱い立場にある。たとえば、下請け業者である部品メーカーが、セットメーカーに依頼された部品に関し、独自の技術を開発したとする。部品メーカーが、当該技術を記載した資料をセットメーカーに渡した上で、口頭で部品および自社技術の説明をしたとする。

このような場合、セットメーカーが、部品メーカーに対して、特許を受ける権利の一部または全部の譲渡を求めることがあり得る。場合によっては、部品メーカーが当該権利の無償譲渡を迫られる局面も起こり得る。さらに悪質な場合には、セットメーカーが、特許を受ける権利の譲渡を受けないまま、冒認出願と知った上で、特許出願をすることもあり得る。

このような局面は、特許だけに限られるものではない。意匠についても、同様のことが言える。デザイナーは、フリーランサとして活躍されている方が多い。よって、部品メーカーに比べて、デザイナーは、さらに弱い立場に立たされる虞が多分にある。依頼主から自身のデザインを盗用されるのを防ぐ必要がある。

このような状況の発生を抑止する手法として、スタンプを利用することができる。たとえば部品メーカーからセットメーカーに渡される資料に、部品メーカー名、部署名、担当者氏名の記載とともに、タイムスタンプが付されていたら、セットメーカーは、資料に記載された技術の扱いについて、どのように対処するであろうか。

部品メーカーが知的財産の扱いに注意を払っていることがタイムスタンプの存在で明らかになるため、セットメーカーは、タイムスタンプがない場合に比べて、慎重な対応を取ることが予測される。このように、タイムスタンプによって、下請け業者が置かれている立場が改善されることが期待される。

(4) その他の利用法

タイムスタンプは、上記の局面以外においても利用することができる。以下、簡単に紹介する。

- (i) アマノタイムスタンプサービス 3161 を提供しているアマノセキュアジャパンは、

「知的財産とタイムスタンプ⁴」とのタイトルの Web ページにおいて、タイムスタンプの最近の利用シーンとして、「PB(プライベートブランド)開発時の証拠性の確保」、「共同研究・共同開発時の証拠性の確保」、「Web 情報における証拠性確保について」を挙げている。

これに関し、たとえば、A 社と B 社とが共同開発契約を結んだとする。この場合、各社が開発した内容を記録した資料あるいは両社での合同開発会議の議事録等にタイムスタンプを付して、これらの資料を両者で共有することにより、A 社が開発した事項と B 社が開発した事項とに対して、明確な線引きが可能となる。このように、タイムスタンプによって、両社間において紛争が生じるような事態を抑制できる。

このように、タイムスタンプをもちいることにより、自社技術と他社技術とが明確に分離できるため、両社の間での情報のコンタミネーションを防ぐことができる。

(ii) 知り合いの弁理士が、ある企業人から、「企業ではタイムスタンプを付した大量の電子データを保管しているが、この電子データが必ずしも有効活用されておらず、一部はゴミに扱いになってしまっている」といった話を聞いたそうである。電子データによりサーバの容量が圧迫されてしまうだけであり、電子データの有効活用が求められるようである。

この問題に関し、この弁理士は、「タイムスタンプを付した電子データだからこそ、これらの電子データを有効活用できるのではないか。これらの電子データは時刻情報を持っているため、生成 AI に電子データを入力することにより、自社の傾向を考慮した新たな創作のヒントが得られるのではないか。」と述べていた。特にデザイン分野では、このような電子データの有効活用が見込まれる。利用者が、たとえば X 年後に創作される意匠を出力する指令を生成 AI に入力することにより、生成 AI が、自社のデザインの変化の傾向を判断し、X 年後の自社意匠の予測を出力してくれることが想起される。タイムスタンプを、守りの武器だけではなく、攻めの武器へとして使える可能性が十分にある。

4. 判例紹介

毎週行われる所属部署でのミーティングにおいて、弁理士が、持ち回りで、判例、裁判例、法改正、実務に関するトピック等を発表している。以下では、本年度に入り上記ミーティングで発表された、タイムスタンプの活用を考える上で参考になる裁判例について紹介する。

この事例の原告は、実用新案登録第 3198778 号（ハーネス型安全帯の着用可能な空調服⁵）の実用新案権者であり、被告に対して、被告各製品の製造、譲渡等の差止めおよび廃棄を求め、損害賠償を求めた。原審は、原告の請求を一部認容した。被告（控訴人）は、これを不服として本件控訴を提起した。結果として、当該控訴は棄却された。

控訴審（令和 2 年（ネ）第 10038 号 実用新案権侵害行為差止等請求控訴事件）では、9 つの争点があった。これらの争点のうち、4 つ目の争点は、「無効の抗弁の成否」であった。詳しくは、「冒認出願の無効理由（争点 4-1）」と、「共同出願違反の無効理由（争点 4-

2) 」とを含んでいた。5 つ目の争点は、「控訴人は先使用による通常実施権を有するか、又は控訴人の親会社の先使用による通常実施権を援用することができるか」であった。当該事例では、控訴審でも、冒認出願、共同出願違反、先使用権の有無等が争われることになった。

本件に関しては、以前から控訴人（さらには、控訴人の親会社）と被控訴人とが基本取引契約を結ぶとともに、控訴人と控訴人の親会社との間でも商品取引契約および業務委託基本契約を結んでいた。さらに、控訴人は、空調服の普及を通じて熱中症対策等に寄与することにより社会に貢献することを目的とし、そのために必要な事項等について協議検討を行う「空調服の会」という名称の会を立ち上げ、以降、控訴人らの取引先と共に、定期的に同会を開催していた。被控訴人も、途中まで、空調服の会の会員であった。このように、本件は、控訴人（被告）と被控訴人（原告）との関係が複雑な事案である。

原審では、「本件実用新案登録は冒認出願または共同出願違反によりされたものであるということとはできない」と認定され、控訴審でも、原審と同様、「本件考案に係る本件実用新案登録に冒認出願および共同出願違反の無効理由があると認められない」と認定された。

この事案に関し、各取引の過程において電子の資料を作成し、当該資料にタイムスタンプを付与しておけば、冒認出願と共同出願違反とが争点にならなかった可能性がある。また、少なくとも原審において当該資料を裁判所に提出しておけば、控訴審においては争点にならなかった可能性がある。

なお、控訴審では、5 つ目の争点に関して、「本件試作品が作成された時点では、被告各製品の仕様が確定しておらず、事業の内容が定まっていたものと認めることはできない」と認定された。また、「本件試作品が作成され、試着された平成 27 年 3 月及び同年 4 月から、控訴人らが被告各製品の販売を開始した平成 28 年 5 月までの間における被告各製品の製造の発注、製造及び入荷の経過についての具体的な主張立証はなく、この点からも、本件出願日である平成 27 年 5 月 11 日時点において、事業の内容が定まっていたものと認めることは困難である。」と認定された。

その結果、「本件考案と同じ内容の考案の実施である事業の準備（実用新案法 26 条、特許法 79 条）をしていたものと認めることはできないから、本件実用新案権について控訴人が先使用による通常実施権を有するとの控訴人の主張は理由がない」との認定がなされた。仮に、事業の内容が定まっていたのであれば、それ立証するためにタイムスタンプを利用しておけば、先使用権が認められた可能性もある。

5. 電子公証との差異

私署証書（私人が作成した文書）を公証役場に持ち込み、公証役場で確定日付印を私署証書に押印してもらっておくと、少なくとも確定日付の時点において当該文書が存在していたことを公的に証明できる。電子文書（電子ファイル）に対して行う認証や確定日付を付与する制度である電子公証制度もある。

一方、上述したタイムスタンプは、大きなサイズの電子ファイルに対応可能であり、ファイル形式の制限もない。タイムスタンプは、手元のパーソナルコンピュータにて、24 時間 365 日利用可能であり、かつデータ本体の送信も不要である。これらの点において、タイムスタンプは、電子公証よりも利便性が高い。タイムスタンプを活用しない手はないだろう。

なお、電子確定日付に関するデータについては、50 年間保存されるのに対し、タイムスタンプの有効期限は最長 10 年と短い。これは、将来において暗号が解読される虞を考慮したためである。しかしながら、有効期限を延長することが可能であるため、適宜、更新をすればよい。

6. 最後に

Web で閲覧可能な電子データにタイムスタンプが付与されると、当該電子データを、特許無効審判における無効資料として利用できる可能性が広がる。Web でメーカーの取扱説明書や、大学の論文を確認することがあるが、これらには発行日等の日付が記載されていないことも多々ある。タイムスタンプが付与されていれば良かったのにと感じることも時々ある。そう遠くない未来において、電子ファイルを上書き保存するボタン操作と同じような感覚で、電子ファイルにタイムスタンプが押される日が来るのではないだろうか。信頼性のある自由なデータ流通の実現に向けて、デジタルトラストの社会実装の益々の推進が期待される。

以上

¹ 総務省 タイムビジネスに係わる指針（平成 16 年 11 月 5 日）<URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/000485112.pdf>

² Adobe Acrobat Reader は、Adobe Systems Incorporated の米国、その他の国における登録商標である。

³ Word および PowerPoint は、Microsoft Corporation の米国、その他の国における登録商標である。

⁴ 知的財産とタイムスタンプ <URL:<https://www.e-timing.ne.jp/info/how-to-use/intellectual-property/>>

⁵ 空調服は、株式会社セフト研究所と株式会社空調服との日本国における登録商標である。

大学の特許出願におけるクレームドラフティング

田中 康太 Kota TANAKA

弁理士法人 深見特許事務所

電気情報第1部 上席

1. はじめに

電気情報分野の製造業のクライアント様からご依頼いただく特許出願を担当することが多い中、筆者は理学部で学んだこともあり、大学のクライアント様の基礎研究に基づく特許出願を担当する機会があります。大学にも様々な技術分野が存在しますが、ここで想定するのは、純粋なAI・IoTなどのICT技術ではなく、対象とする系に対して物理的作用を及ぼしたり、物理的作用の結果に応じて演算処理を行ったり、物理的実体がある装置や素子の性能を新たな知見に基づいて向上させたりするものです。

一般論として、大学の基礎研究に基づく特許出願には以下の傾向があると思われます。

- ・ 実用化や事業化の態様が不透明である。
- ・ 外国出願を行うかどうか未定である。
- ・ 費用的な制約が厳しい。

このような事情から、大学の基礎研究に基づく特許出願にあたっては、企業の特許出願とはまた別の明細書作成のポイントがあると考えられます。本稿では、クレームドラフティングを担当する特許事務所の立場から、カテゴリーの選択を中心に筆者の見解を述べます。

2. カテゴリーの選択

(1) 物の発明と方法の発明

特許法上、「方法の発明」の特許権の効力が、その方法の使用にしか及ばないのに対し、「物の発明」の特許権の効力は、その物の生産、使用、譲渡等、輸出もしくは輸入

または譲渡等の申し出に及びます。また、「方法の発明」は、実施の証拠や痕跡が残りにくく、侵害の発見・立証や損害額（侵害者利益）の立証が難しいのに対し、「物の発明」は、これらの立証が比較的容易であるとされています。そのため、「物の発明」と「方法の発明」とを比べた場合、一般には「物の発明」の方が保護が厚いといえます。

	物の発明	方法の発明
実施行為	多い	少ない
侵害の発見・立証	容易	困難
損害額の立証	容易	困難

（２）企業の特許出願

企業は厚い保護を得られる「物の発明」を製品の製造販売等により実施しているので、電気情報分野の企業の特許出願では、装置クレームをメインに据え、装置クレームでは保護しきれない隙間を方法クレームにより補完する意図でクレームドラフティングを行うことが多いと思われます。典型的には、装置クレームを請求項１として作成し、装置クレームの従属請求項を作成し、請求項１に対応する独立の方法クレームを作成し、発明の内容によってはプログラムクレームを作成するというものです。日本では、出願審査請求料や特許料が請求項数に応じてかかるので、方法クレームやプログラムクレームの従属請求項はしばしば省略されます。

（３）大学の特許出願

筆者の経験上、大学の基礎研究に基づく特許出願では、方法クレームが有効だと感じています。以下、方法クレームをメインに据える理由について順に説明します。

①物理的な構成に依存しないクレームを作成可能

企業の特許出願の装置クレームの作成に際しては、自社製品や競合製品が存在するため、装置クレームの対象を何にするか、装置構成をどのようにするかを悩むことはあまりありません。一方、大学の基礎研究に基づく特許出願では、研究室での「発見」を実施例とするため、その発見が将来、社会実装された場合にどのような物理的な装置構成の製品になるのか判然としないことがあります。また、実施例の装置構成を上位概念化して捉えたつもりであっても、実施例に引っ張られて本来は不要な限定事項を含めてしまう懸念が残ります。

装置クレームは、その技術的範囲が装置構成に依存するため、装置構成のバリエーションに対応できない場合があります。方法クレームでは、異なる装置構成でも同じ処理が行われれば技術的範囲に含まれるため、装置構成に想定していないバリエーションが生じてカバーできます。

米国では、日本と比べて、方法クレームがメインに用いられた特許出願が多いように感じます。実際、米国を代表するIT企業5社、いわゆるGAFAMの特許出願では、方法クレームが装置クレーム以上に活用されており、請求項1のカテゴリの約半分が方法クレームであると報告されています¹。これは、ICT技術における機能はCPUがプログラムを実行することにより実現されることが多いので、プログラムにより実行される処理を方法クレームとして記載してメインクレームにしているものと思われます。その背景には、ハードウェアは時代とともに変化するものであり、発明の特徴が機能にあるのであれば、ハードウェア構成に縛られない方法クレームが適しているとの考え方がありのように思われます。

②ステップの動作主体を特定する必要性が低い

日本の審査では、コンピュータソフトウェア関連発明に該当すると判断されると、方法クレームのステップにおける動作の主体が人間を含み得る場合には発明該当性や明確性が問題となる可能性があります²。しかし、対象の基礎研究がソフトウェアによる処理を含むものであっても、系との物理的な相互作用を伴うのであれば、「機器等・・・に対する制御又は制御に伴う処理を具体的にを行うもの」や「対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の技術的性質・・・に基づく情報処理を具体的にを行うもの」に該当することから³、発明該当性や明確性をさほど気にしなくて済み、多くの場合、各ステップの動作主体となる構成要素を限定せずに方法クレームを記載できます。

また、米国、欧州および中国でも、方法クレームの各ステップの動作主体を特定することを要さないので、基礎出願となる日本出願の時点で動作主体を記載しなければ、そのまま出願できます。

③米国特許法112条(f)項のクレーム解釈が適用されにくい

日本の特許実務では、装置クレームの構成要素を機能的に記載することが広く認められているため、例えば位置調整手段や位相変換部などの上位概念化した表現を用いることにより、実施例の装置構成に限定されない装置クレームを作成可能です。

他方、米国の審査においてミーンズ・プラス・ファンクション・クレームに代表される機能的クレームと認定されると、技術的範囲が明細書中の実施例またはその均等物に限定的に解釈されます。クレームドラフティングの時点では外国出願を行うかどうか決まっていないものの、米国出願の可能性も考慮し、機能的クレームとの認定を避けるのに適した構造的な英語表現があるかどうか、各構成要素の名称を検討することを要します。しかし、実施例の装置構成を上位概念化しつつ機能的クレームとの認定を回避可能な構造的表現を見つけるとの要求は、なかなか両立しにくいといえます。

そこで方法クレームを用いると、位置を調整する、位相を変換すると記載するだけでよいので、クレームドラフティングの困難さが大幅に低減されます。

④審査官に発明を理解してもらいやすい

大学の特許出願では、発明の内容が専門的で審査官にとっても馴染みがない一方で、審判請求や分割出願などは費用的な制約から難しいという場合があります。そのため、審査が円滑に進むように、請求項1の記載を読むだけでも発明の内容を審査官に十分に理解してもらうことが重要です。

装置クレームでは、装置の構成要素を特定するための記載が記載量の増大につながります。この点は、処理の実行主体となる構成要素が途中で変わったり、複数の構成要素が協働して同じ処理を実現したりする場合などに顕著になります。これに対し、方法クレームでは、装置構成の制約を受けないので簡潔に一連の処理を記載できます。特に、最初に方法クレームのクレームドラフティングを行うことにより、実施例の装置構成に囚われずに発明の特徴を端的に表現できることがあります。

また、装置クレームとして整合的な記載順序と、方法クレームとして整合的な記載順序とは必ずしも一致しないところ、装置クレームでは実際の処理の順序どおりに記載することが困難な一方で、方法クレームでは一連の処理を時系列に沿って自然に記載できることがよくあります。

このような違いから、方法クレームは審査官にとって理解しやすいクレームの作成に適していると考えます。筆者の実感としては、特に外国出願において、方法クレームをメインクレームとすることにより、不要な拒絶理由を指摘されるケースが少なくなったと感じます。

⑤権利行使に関するデメリットは小さい

方法クレームの特許性が認められれば、それに伴って装置クレームの特許性も認められやすくなります。装置クレームも権利化することにより、実施行為、侵害の発見・立証などに関するデメリットを抑制できます。

演算処理や装置設計の機能の特徴とする発明の場合、その機能の実現を担うのはプログラムであることが多いため、日本ではプログラムクレームの作成を検討します。典型的なプログラムは一連の処理をコンピュータに順番に実行させるものであるため、プログラムクレームと方法クレームとの間には共通するところが多く、方法クレームの作成後にプログラムクレームを作成することは容易です。プログラムの発明の実施行為には、プログラムをインターネット等の電気通信回線を通じて提供する行為も含まれるため、プログラムクレームには方法クレームにはないメリットもあります。

外国出願（特に米国出願や中国出願）を行う場合には、超過料金が発生しない請求項数の範囲で記録媒体クレームの作成を検討することになります。記録媒体クレームも特

定のハードウェアに限定されないため、各種記憶装置を技術的範囲に含めることができます。また、米国では、方法クレームは全てのステップが現実に行われなければ直接侵害が成立しないのに対し、記録媒体クレームは各ステップが現実には実行されなくても直接侵害が成立し得るというメリットがあります⁴。

	日本	米国	欧州	中国
プログラムクレーム	○	×	△	×
記録媒体クレーム	○	○	○	○
超過料金が発生する請求項数	—	20	15	10

将来の紛争を想定して侵害立証しにくい記載を省いていくと、従来技術との差異が表現されにくくなって権利化のハードルが上がることがあります。大学が特許権の侵害の有無を争うことはまれであり⁵、大学の特許出願の主な目的は、企業と共同研究を進めたり、企業にライセンスを許諾したりすることです。近年、企業でもコンプライアンス遵守が徹底されており、特許権侵害がコンプライアンス違反であることは広く認識されているので、企業の意思決定において、特許権を侵害し得る行為は承認されにくいと思われれます。基礎研究の段階の特許出願では、相手方が侵害を否定することを前提とするよりも、ある程度、性善説に立って円滑な権利化を優先してもよいのかもしれない。

3. おわりに

以上のように、筆者としては、大学の基礎研究に基づく特許出願では、発明の特徴を方法クレームによりストレートに特定し、現時点で想定される装置構成を装置クレームにより確実に保護することを意識すると、クレームドラフティングの都合がよく、かつ、権利化も順調に進むと考えます。方法クレームをメインクレームとすることにデメリットは少なく、むしろ方法クレームのメリットに目を向けて方法クレームを積極的に活用することが得策と思われれます。

¹ 「GAFAMの米国登録クレームのドラフティング分析」, 加島広基 <URL: <https://note.com/kashima510/n/n94ce80935997>>

² 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

³ 審査基準第III部第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性「2.2 コンピュータソフトウェアを利用するものの審査に当たっての留意事項」

⁴ 「ソフトウェア特許に対する権利侵害 ～ソフトウェアモジュールがロックされている場合に侵害が成立するか～ 米国特許判例紹介(87)」, 河野英仁 <URL: <https://knpt.com/contents/cafc/2011.01.13/2011.01.13.pdf>>

⁵ 「大学が事件当事者となっている知財訴訟」, 生田容景, 産学連携学会関西・中四国支部 第14回研究・事例発表会, 講演予稿集, M14-6, p11 (2022.12)

この数年における商標の識別力有無判断の変化

小野 正明 Masaaki ONO

弁理士法人 深見特許事務所
商標法律部 上席

1. はじめに

日々商標実務を行う中で、この数年、日本の商標出願において、商標の識別力の有無の判断が非常に厳格化していることを強く感じます。また、周りからもそのような声をよく聞きます。この点について、具体例（拒絶査定不服審判の審決例の内、典型的なもの）を挙げながら、極簡潔に述べたいと思います。

なお、本稿においては、商標の識別力に関する事例の内、商標法第3条第1項第3号（いわゆる品質・質等の表示）に関するもののみを取り上げます。

2. 商標の識別力有無判断に関する具体例

(1) 数年前までの典型例

数年前までは、出願商標について、まず、その構成文字から生じる意味合いを特定した上で、指定商品・役務との関係において、その品質・質等を直接的かつ具体的に表示するものではないと認定し、次に、指定商品・役務を取り扱う業界において、上記文字が、その品質・質等を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は認められないと述べ、そして、出願商標が識別力を有すると結論付ける審決例が多く見られました。そこでは、出願商標の構成文字が指定商品・役務の品質・質等の表示として現実に

使用されていないことが、大きな決め手となっていました。以下にその一具体例を紹介します。

①不服 2020-16593（商願 2019-85647）

商標	指定商品・役務
企業経営カウンセラー	第 35 類「経営コンサルティング」等
当審の判断（抜粋）	
<p>「企業経営」と「カウンセラー」の文字を結合してなる本願商標全体からは、本願の指定役務との関係において、直ちに役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとはいい難いものである。また、当審において職権をもって調査するも、「企業経営カウンセラー」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、具体的な役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。</p>	

②不服 2019-11360（商願 2018-29496）

商標	指定商品・役務
エコシート（標準文字）	第 21 類「フローリング拭き掃除用ペーパー及びシート」等
当審の判断（抜粋）	
<p>「エコシート」の文字全体からは、原審説示のような意味合い（筆者註：環境に配慮したシート状の商品）を理解させる場合があるとしても、いまだ「環境に配慮した」といった漠然とした効果を有するシート状の商品を想起させるにとどまるものであって、直ちに本願の指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識されるものとはいい難い。また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「エコシート」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。</p>	

③不服 2018-3500（商願 2016-86056）

商標	指定商品・役務
L I G H T（標準文字）	第 20 類「ホースリール」等
当審の判断（抜粋）	
<p>「LIGHT」の語が「軽い」等の意味を有するとしても、本願商標から一義的に特定の意味が確定されるものではなく、本願商標に接する需要者、取引者が、これより直ちに「軽量の商品」ほどの意味合いを認識、理解するとはいえないことから、これが本</p>	

願商標の指定商品について、商品の品質等を具体的かつ直接的に表すものと理解させるとはいい難い。…、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「LIGHT」の欧文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして取引上一般的に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

(2) この数年の典型例

ところが、この数年、出願商標の構成文字が指定商品・役務の品質・質等の表示として現実に使用されていないことが決定打とはならない審決例が、多く見られるようになりました。そこでは、上記文字の意味合いを特定した後、たとえ、当該文字そのものが指定商品・役務の品質・質等の表示として現実に使用されていないとしても、複数の業界実情・取引実情（例えば、関連性のある文字の使用例等）を踏まえて勘案すると、取引者・需要者が出願商標を指定商品・役務の品質・質等の表示として理解・認識すると考えられる場合には、識別力を有しないと結論付けています。以下にその一具体例を紹介いたします。

①不服 2024-18260（商願 2023-114237）

商標	指定商品・役務
美眉筆（標準文字）	第3類「化粧品」等
当審の判断（抜粋）	
<p>「美眉」の文字は、…、「美しいまゆ」ほどの意味合いを有する語として、本願の指定商品を取り扱う分野において、広く使用され、理解されているものである。そして、…、本願の指定商品を取り扱う分野において、「美しいまゆ」にすることができることをうたった商品が製造、販売されており、そのような商品の説明等において「美眉」の文字がしばしば使用されている実情が認められる。また、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「筆タイプの商品（化粧品と、それを使用する際に用いる筆状の部分が一体となった商品）」が一般的に製造、販売されているところ、…、上述の「美しいまゆ」にすることができることをうたった商品に関しても同様の実情が認められる。以上のことからすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、それより「美しいまゆにする筆」ほどの意味合いを容易に認識し、その商品が「美しいまゆにすることのできる筆タイプのまゆ毛用化粧品」であるという、その商品の品質を表示したものと理解するというのが相当である…。</p>	

②不服 2023-13211（商願 2021-93227）

商標	指定商品・役務
----	---------

a t h l e t e C h i f f o n (標準文字)	第 30 類「菓子（果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。）」等
当審の判断（抜粋）	
<p>本願の指定商品を取り扱う業界において、必要な栄養素や栄養価を補給できるなど運動選手向けであることをうたった商品の種類を表すものとして「アスリート」「athlete」（…）の文字を語頭に配した「アスリートケーキ」…等の語が、広く使用されている実情が認められる（…）。そうすると、当該「アスリート」部分は、後半に続く商品が「運動選手向け」であることを表すものとして取引者、需要者に、容易に認識、理解されるとみるのが相当である。他方、「Chiffon」や「シフォン」の文字は、同業界において、「お子さまシフォン」…等のように、「シフォン」（シフォンケーキ）の販売対象を表す語を語頭に配した「〇〇シフォン（〇〇は、シフォンケーキの販売対象を表す語）」の文字が広く使用されている実情…があり…。そうすると、「シフォン」「chiffon」の語頭に、販売対象…を表す語が配された場合、語頭の部分は、後半に続く「シフォン（シフォンケーキの略称）」の種類、内容を表すものであると容易に認識、理解されるとみるのが相当である。してみれば、…「athlete Chiffon」との文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「運動選手向けのシフォンケーキ」程度の意味合いを認識、理解させるものであるから、これをその指定商品中、「運動選手向けのシフォンケーキ」に使用しても、これに接する取引者、需要者に、商品の品質を表示したものとして認識させるにとどまり…。</p>	

③不服 2022-6745（商願 2020-102212）

商標	指定商品・役務
BRAND SEARCH	第 45 類「商標ライセンスに関する助言」等
当審の判断（抜粋）	
<p>本願商標は、…、その構成全体からは、「ブランド（商標）の調査」といった意味合いを容易に認識させるものである。…、知的財産に関する業界においては、商標の調査について、「Brand Mark Search」及び「ブランドマークサーチ」の語を使用している事業者が存在すること、また、各種の知的財産を調査することについて、「商標サーチ」…のように、「〇〇サーチ」（〇〇は知的財産に関する用語）の語が広く使用されていることが認められる。そうすると、知的財産に関する業界においては、「〇〇サーチ（Search）」（〇〇は知的財産に関する用語）の語に接する取引者、需要者は、〇〇に関する調査であることを表したものと認識するとみるのが相当である。してみると、…、「BRAND SEARCH」の文字からなる本願商標は、これをその指定役務中、第 45 類の役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者によって、「ブランド（商標）に関する調査」といった意味合いを認識され、当該調査、又は当該調査を</p>	

内容とする役務であるという役務の質を表示したものと一般に認識されるというべきである。

(3) 考察

以前にも、上記(2)のような審決例、即ち、指定商品・役務の品質・質等の表示としての現実の使用がなくても、複数の業界実情・取引実情のいわば「合わせ技」によって出願商標の識別力を否定する審決例は、散見されました。しかし、最近は、そのような審決例が目立つようになり、一典型例となるに至ったとの印象を受けます。

ここで、出願商標の識別力の否定には、本来的には、現実の使用までは要件として求められません。即ち、現実の使用の有無に拘わらず、指定商品・役務の取引者・需要者が出願商標をその品質・質等の表示として理解・認識することで足りる。よって、商標の識別力の有無の判断に関するこの数年の変化は、「非常に厳格化している」ように見えるだけであって、実際には、「緩やかであったものが、本来的な在るべき姿に戻った」と言うのが適切かもしれません。

いずれにせよ、これまでは、「たとえ識別力がやや微妙と感ぜられる商標であっても、現実の使用がなければ、登録され得る」という認識の向きも多かったと思われませんが、上記のような「合わせ技」による出願商標の識別力の否定の現状に鑑みると、その認識を改めるべき時が来たと言えます。そして、商標の採択・出願の際、その商品・役務の業界実情・取引実情について、その商標の構成文字そのものの使用例の調査・確認に止まらず、関連性のある文字等の使用例についても調査・確認を行うことによって、より総合的に業界実情・取引実情を確認のうえ把握することが必要になったと考えます。

3. おわりに

以上のような商標の識別力有無判断の変化は、「本来的な在るべき姿に戻った」と捉えるのであれば、以後長期的に継続すると予測されるため、商標実務を行うに際して、前提として認識しておくことが非常に重要であり、かつ、必要です。この変化によって、以前に比べて商標登録の取得が難しくなったことは否めず、その点ではマイナスの事象であると言わざるを得ません。しかしながら、その一方で、必ずしも識別力が強いとは言えず辛うじて登録できるような商標ではなく、自他商品・役務識別機能や出所表示機能という商標の本質的な機能を十分に発揮するような、識別力の強い商標を創案し、登録し、使用して業務上の信用を蓄積させていくように努める一つの契機になると思われまます。その意味において、長い目で見れば、プラスの事象とも捉えることができるのではないのでしょうか。

以上