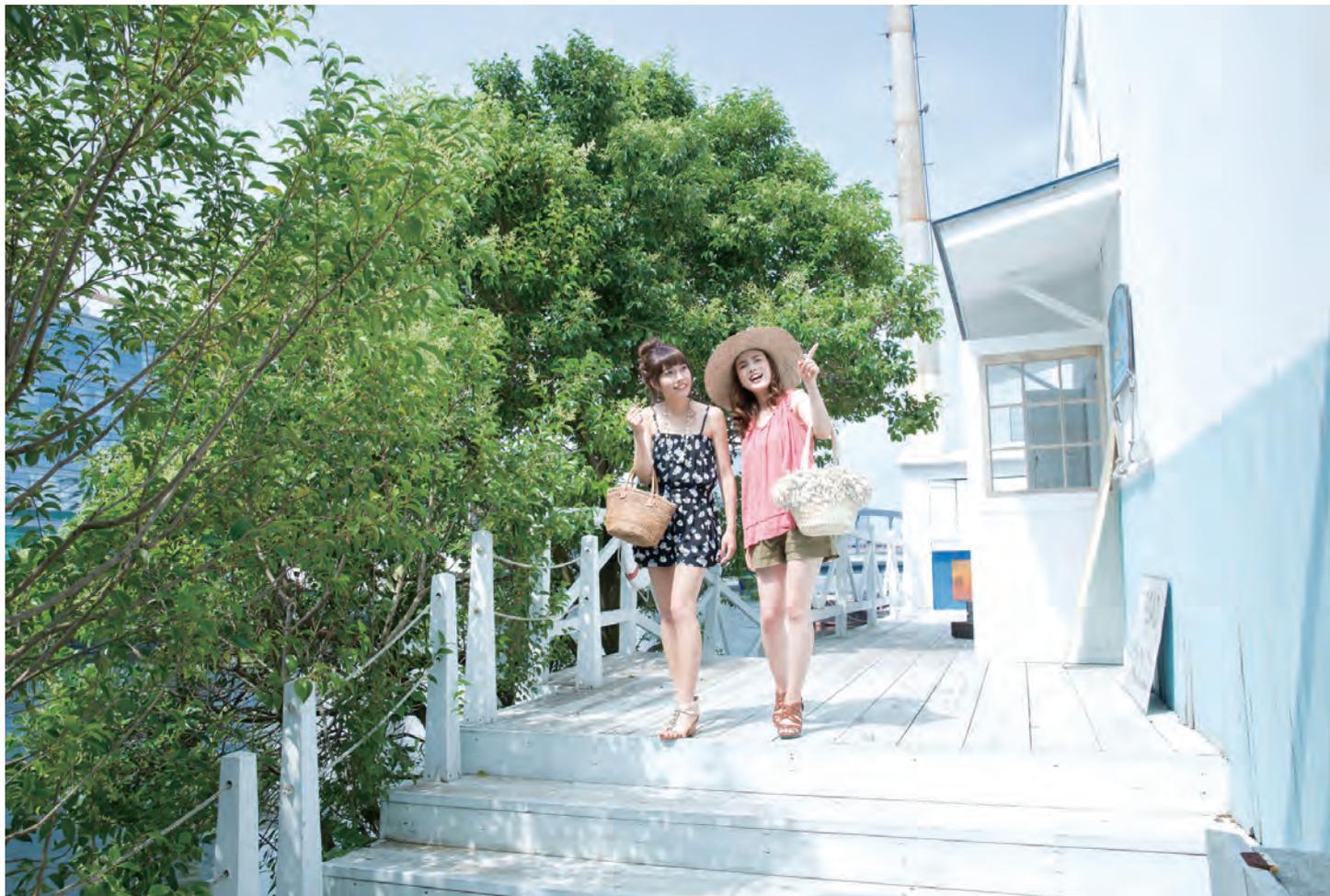




KOYO 光陽国際特許事務所  
光陽国際特許法律事務所

# 光陽通信

発行月：2025年7月



## KOYO INTERNATIONAL PATENT FIRM



ごあいさつ



お客様のご発展に役立つこと、それが私たちの使命です。知的財産権の分野においては、国際的重要度が増し、出願書類の質、納期、サービスにおいて、益々高いものが要請されるようになり、その要請に応えられるよう、日々、精進しております。

この度、第34号として、夏号を発行致しました。常日頃より弊所をご愛顧頂いているお客様には、日々の感謝を申し上げるとともに、知財業務のお役に立つ情報となれば幸いです。

また、新たに特許事務所をお探しのお客様には、これを機会に弊所をより深く知って頂き、是非弊所をご検討・ご用命くださいますようお願い申し上げます。

### 2025年夏号 目次

- ごあいさつ ..... p1
- 判決に学ぶ ..... p2
- 商標審査基準の例外的な運用について ..... p4
- 海外の特許事情 ..... p4
- 特許審査 / ユーザー評価調査報告書について ..... p5
- 著作権法 114 条 2 項の適用の可否について ..... p6
- 事務所の概要 ..... p7
- 銀座界限「てくてくグルメ」 ..... p8



## — 化学分野における用途発明 —

### 第1 初めに

従来から、用途発明は、物の構造又は名称からその物をどのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野である化学分野、例えば、化学物質を含む組成物の用途等、具体的には、医薬分野、化粧品分野、食品分野等において、広く出願されている。

しかしながら、用途発明として出願しても、新規性或いは進歩性がないとして拒絶になるケースも多い。

そこで、最初に審査基準に示される基本的な考えを示し、その後、参考となる裁判例を見ながら、用途発明として権利化し得るものがどのようなものかを検討する。

### 第2 審査基準で示される用途発明の認定

用途発明とは、

- (i) ある物の未知の属性を発見し、
- (ii) この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたこに基づく発明をいう。

#### (1) 請求項に係る発明が用途発明といえる場合

例：成分Aを有効成分とする二日酔い防止用食品組成物  
「成分Aを有効成分とする二日酔い防止用食品組成物」と引用発明である「成分Aを含有する食品組成物」とにおいて、両者の食品組成物が「二日酔い防止用」という用途限定以外の点で相違しないとしても、以下の(i)及び(ii)の両方を満たすときは、「二日酔い防止用」という用途限定も含め、請求項に係る発明を認定する。

すなわち、両者は異なる発明と認定される。

- (i) 「二日酔い防止用」という用途が、成分Aがアルコールの代謝を促進するという未知の属性を発見したことにより見いだされたものであるとき。
- (ii) その属性により見いだされた用途が、「成分Aを含有する食品組成物」について従来知られている用途とは異なる新たなものであるとき。

なお、請求項に係る発明の認定についてのこの考え方は、食品組成物の下位概念である発酵乳製品やヨーグルトにも同様に適用される。

#### (2) 請求項中に用途限定があるものの、請求項に係る発明が用途発明といえない場合

未知の属性を発見したとしても、当業者の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえない場合は、用途発明には該当しない。

例：成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧料  
「成分Aを有効成分とする肌の保湿化粧料」は、角質層を軟化させ肌への水分吸収を促進すると整肌についての属性に基づくものである。他方、「成分Aを有効成分とする肌のシワ防止化粧料」は、体内物質Xの生成を促進すると肌の改善についての未知の属性に基づくものである。

しかし、両者はともに皮膚に外用するスキンケア化粧料として用いられるものである。そして、保湿効果を有する化粧料は、保湿によって肌のシワ等を改善して肌状態を整えるものであって、肌のシワ防止のためにも使用されることが、この技術分野における技術常識である場合には、両者の用途を区別することができない。したがって、「シワ防止用」という用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものと認定される。

#### (3) 上記の考え方が適用されない場合

化合物に関し、「～用」といった用途限定が付された化合物（例えば、用途Y用化合物Z）については、上記の考え方が適用されない。その化合物についても、用途限定のない化合物（例えば、化合物Z）そのものと解釈される。このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているに過ぎないからである。この考え方は、微生物、動物及び植物にも同様に適用される。

例えば、「殺虫用化合物Z」という記載では、用途限定のない「化合物Z」そのものと認定される。

なお、「化合物Zを主成分とする殺虫剤」という記載であれば、このようには認定されない。

### 第3 用途発明に関する裁判例

平成18年（行ケ）第10227号 審決取消請求事件

#### (1) 事案の概要

本件は、原告が本件特許出願をしたところ、特許庁から拒絶査定を受け、これを不服として審判請求をしたが、請求不成立の審決を受けたので、その審決の取消しを求めた事案である。

#### (2) 当事者の主張

##### (原告の主張)

##### ・発明の内容

本件補正後の特許請求の範囲は、請求項1のみから成り、その内容は次のとおりである。

「アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤」

##### ・審決の内容

審決の理由の要点は、本願発明は、本願出願前に頒布された特開平5-345719号公報（引用文献）の請求項1（「有効成分として、ヒノキ科植物（Cupressaceae）の成分であって、中間極性を有する有機溶媒、一価若しくは二価の低級アルコール、又はこれらの混合物に可溶性を示すものを含有することを特徴とする美白化粧料組成物」とするもの）に記載された発明と同一であるから、特許法第29条第1項第3号により特許を受けることができないというものである。

なお、審決が認定した、本願発明と引用文献に記載された発明（引用発明）との一致点及び相違点は、次のとおりである。

##### 【一致点】

「アスナロ抽出物を有効成分とする皮膚外用組成物」である点

##### 【相違点】

本願発明は当該組成物が「シワ形成抑制剤」であるのに対し、引用発明は「美白化粧料組成物」である点（審決の取消事由）

##### ア 取消事由1（一致点・相違点の認定の誤り）

審決は、本願発明と引用発明との一致点・相違点を上記したように認定したが、本願明細書中の記載を鑑みれば、本願発明の「シワ形成抑制剤」は、化粧料等に添加して用いられる、いわゆる「剤」であることは明確であり、「皮膚外用組成物」ではない。

したがって、本願発明と引用発明との【一致点】は、両者の有効成分がアスナロ抽出物である点にあり、【相違点】は、本願発明がシワ形成抑制剤であるのに対し、引用発明は美白化粧料組成物である点にあり、審決の上記認定は誤りである。

##### イ 取消事由2（相違点の判断の誤り）

審決は、「シワ形成抑制剤」と「美白化粧料組成物」との間の実質的な相違を認めることなく、本願発明と引用発明は同一であるとする。しかしながら、本願発明と引用発明は、「シワ形成抑制剤」と「美白化粧料組成物」という用途によって明確に区別されるものであるから、審決の上記判断は誤りである。本願発明は、「シワ形成抑制剤」という新規な用途を見出したものとして、特許されるべきである。

(ア) 本願発明の「シワ形成抑制剤」は、皮膚の老化により引き起こされるシワ形成を抑制し、目もと、口もと、顔にハリや弾力感をもたらすことを目的として使用されるのに対し、引用発明の「美白化粧料組成物」は、色素細胞の白色化効果を有し、紫外線による皮膚の黒化、シミ、ソバカス等の色素沈着を消失又は予防することを目的として用いられ、両者は、以下のとおり、その作用効果、使用・販売形態において、明確に区別される。

##### a シワと色素異常の違い

「シワ」とは、後天的に生じた皮膚のゆがみ、表皮から真皮にかけての皮膚の変形である。一方、「皮膚の黒化、シミ、ソバカス等の色素異常」は、表皮内における色素（メラニン）の異常増加、沈着によって生じ、その発症には紫外線、女性ホルモン、遺伝的要因等の関与が指摘されている。

このように、シワと皮膚の黒化やシミ、ソバカス等の色素異常は全く異なる現象である。

b シワ形成抑制剤と美白化粧料組成物の作用機序の違い

上記のシワ形成の原因と機構から、「シワ形成抑制剤」としては、表皮の乾燥防止や真皮を構成する繊維を還元する作用を有するもの、活性酸素を消去する抗酸化剤などが用いられている。一方、皮膚におけるメラニン生成と代謝機構から、「美白用薬剤」としては、メラノサイト内でのメラニン生成抑制、産生されたメラニンの還元、表皮内メラニンの排泄促進、メラノサイトに対する選択的阻害活性を有するものが用いられている。

以上のとおり、「シワ形成抑制剤」と「美白化粧料組成物」とでは、作用部位や作用機序が全く異なり、その有効成分である薬剤も化学的構造的に全く異なる化合物である。

##### c 販売・購入形態における違い

市場では、ホワイトニング（美白）、アンチエイジング（抗シワ）、保湿といった特定の機能・効果を訴求した商品がそれぞれ明確に区別して販売され、需要者はその特定の機能・効果を求めて商品を購入している。

(イ) 審決は、「引用例Aの組成物を皮膚に適用した場合、同じ有効成分を同程度含有する以上、美白と同時にシワ形成抑制作用も奏しているはずのものであって、上記の相違点は、組成物中の有効成分であるアスナロ抽出物の作用を美白作用と認識して美白化粧料組成物としたか、シワ形成抑制作用と認識してシワ形成抑制剤としたかの表現上の相違に過ぎない。換言すれば、本願発明は、引用例Aのアスナロ抽出物を含有する美白化粧料組成物について、シワ形成抑制の効果を新たに発見したにすぎないものであり、それにより格別新たな用途が生み出されたものではない。」と判断する。

しかし、アスナロの抽出物を有効成分とする公知の皮膚外用組成物のシワ形成抑制剤としての使用は、新たに発見された技術的效果に基づくものであり、機能的な技術的特徴である。この技術的特徴は、引用文献に記載されたものではない。

また、上記した通り、シワ形成抑制剤と美白化粧料組成物は、その適用対象、標的及び作用効果を全く異なるものである。

したがって、本願発明は、アスナロの抽出物について、シワ形成抑制の効果を新たに発見し、それにより新たな用途を生み出したものであり、シワ形成抑制剤と美白化粧料組成物を単なる表現上の相違とする審決の上記判断には誤りがある。

(ウ) 審決は、「皮膚の黒化や色素沈着はシワ形成と同様、美容を損なう典型的な現象であり、これらの現象を予防することは日焼けやシワが既に存在するといふにもかかわらず、美容効果、即ち皮膚を美しく健康に保つために志向されるものである。そして、引用例Aの組成物も本願発明のシワ形成抑制剤もいずれも美容効果を期待する使用者に対して用いられ、同じ効果が奏される以上、新たな用途の外用剤が創出されたとはできない。」と判断する。

しかし、上記のとおり、皮膚の黒化や色素沈着などとシワ形成は、その発生部位、原因、機構において全く異なる現象であって、美容を損なう現象として同視できるものではない。また、シワ形成抑制剤は、顔面のシワの発生や進行の抑制を期待する人に対して用いられ、美白化粧料組成物は、日焼けによるシミ、ソバカス等の改善・予防を期待する人に対して用いられるから、両者は同じ効果を期待する使用者に対して用いられるものではない。したがって、審決の判断には誤りがある。

#### (被告の反論)

##### (1) 取消事由1に対し

ア 本願発明のシワ形成抑制剤は、本願明細書の次の各記載がされているから、「皮膚外用組成物」である。(ア) 本願発明のシワ形成抑制剤は、「アスナロ又はその抽出物のほかに…化粧料成分として一般に使用されている油分、保湿剤…等を任意に組合わせて配合することができる」ものである（段落0015）から、「化粧料組成物」にほかならない。

(イ) 本願発明のシワ形成抑制剤は、「種々の形態及び用途、例えば…クリーム、化粧乳液、化粧水、…パック剤、ファンデーション等として用いることができる」のであり(段落0016)、また、「医薬品、医薬部外品、薬用化粧品等をも包含する」(段落0016)と、ここでの医薬品とは「医薬品組成物」を、薬用化粧品とは「薬用化粧品組成物」を意味する。これらのことからして、本願発明のシワ形成抑制剤は、「組成物」といえる。

(ウ) 本願発明の「実施例」として記載されているもの(段落0025～0039)は、すべて「化粧品組成物」の概念に包含されるから、本願発明のシワ形成抑制剤は「組成物」であるはずである。

(エ) 本願発明のシワ形成抑制剤は、「特にシワ予防用の外用剤として有用である」(段落0040)から、この外用剤とは「外用剤組成物」を意味している。

イ 一方、本願明細書には、本願発明の「シワ形成抑制剤」が、化粧品等に添加して用いられる「剤」であるとの記載は一切ない。

ウ したがって、本願発明と引用発明との「一致点」が「アスナロ抽出物を有効成分とする皮膚外用組成物」であり、「相違点」が、本願発明では当該組成物が「シワ形成抑制剤」であるのに対し、引用発明は「美白化粧品組成物」である、とした審決の認定には誤りはなく、両者の「一致点」を「有効成分がアスナロ抽出物である点」のみとした原告の主張は失当である。

## (2) 取消事由2 に対し

ア アスナロ抽出物が有するシワ抑制効果について、引用文献に記載がないことは認める。しかし、本願発明の「シワ形成抑制剤」が、化粧品を含む「皮膚外用組成物」の一種であり、いわば、「シワ形成抑制作用を有する皮膚外用組成物」である。

引用発明の「美白化粧品組成物」を皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」も奏しているはずのものである。そして、「シワ形成抑制作用」のような作用は、視覚や触覚のような五感で容易に知得できる作用であるから、「美白化粧品組成物」を皮膚に適用・使用した場合に、その使用者が容易にその効果を実感できる。したがって、そのような効果を単に実感し、それをうたった「皮膚外用組成物」、公知の「美白化粧品組成物」とは、物として明確に区別することができない、「皮膚外用組成物」について、格別新たな用途が生み出されたとしてもできない。

イ 化粧品業界において、美白効果とシワ形成抑制効果とを別のものに分類して、技術開発や販売戦略が行われていることは認める。しかし、「乳酸」や「アスコルビン酸リン酸エステルマグネシウム」のように、単一の成分であって、美白作用とシワ形成抑制作用とを併せ有しているものが存在しているし、また、単一の成分ではないが、天然物由来で両作用を有しているものとして、例えば「プラセンタエキス」が知られている。さらに、美白効果を有する成分とシワ形成抑制効果を有する成分とを配合して、美白効果とシワ形成抑制効果とを併せ有する化粧品も販売されている。このことは、供給者が美白作用とシワ形成抑制作用との両方を有する商品を市場に供給すべきと判断したことにほかならず、「需要者や当業者が美白作用を有する組成物について同時にシワ形成抑制作用を有すると期待することは当該分野の常識上ありえない」との原告の主張は失当である。

ウ 本願明細書の「発明の詳細な説明」には、「発明の効果」として、「本発明のシワ形成抑制剤は、紫外線の照射によるシワ形成の抑制作用に優れ、皮膚老化予防、特にシワ予防用の外用剤として有用である」(段落0040)との記載があり、本願発明のシワ形成抑制剤は、皮膚の老化の一種である、紫外線により形成されるシワの予防に特に有用なものである。一方、引用文献には、シワについての言及はないものの、「紫外線による皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着を消失し、又は予防するための美白化粧品組成物に関する。」(段落0001)との記載があり、そこに記載の美白化粧品組成物は、紫外線によるトラブルの予防のために使用されるものである。そうすると、引用発明の「美白化粧品組成物」と本願発明の「シワ形成抑制剤」は、いずれも、美容効果のうち、特に紫外線による皮膚のトラブルに対する予防効果を期待して皮膚に適用されるものであって、「同じ効果を期待する使用者に対して用いられるものではない。」とする原告の主張は、失当である。

## (3) 裁判所の判断

(1) 取消事由1(一致点・相違点の認定の誤り)について本願明細書の「発明の詳細な説明」における記載から、

本願発明の「シワ形成抑制剤」は、a. アスナロ又はその抽出物を、通常、抽出物固形分(乾固物)として0.0001～20重量%含有するのが好ましいこと(段落0014)、b. アラントイン、ビタミンE誘導体などのシワ形成抑制効果の向上を図ることができる成分を添加し、油分、保湿剤などの一般に使用されている化粧品成分を配合することができること(段落0015)、c. 種々の形態及び用途、例えば油/水型、水/油型の乳化化粧品、クリーム等として用いることができ、医薬品、医薬部外品、薬用化粧品等をも包含するものであること(段落0016)が記載されているから、「シワ形成抑制剤」は、化粧品、医薬品等を含む概念として使用されているということができ、そして、本願発明の実施例としてアスナロ抽出物に各種の成分を配合して各種の化粧品を製造したことが記載されていることや、「本発明のシワ形成抑制剤は、…老化予防、特にシワ予防用の外用剤として有用である。」(段落0040)と記載されていることを併せ考えると、本願発明の「シワ形成抑制剤」は「皮膚外用組成物」であると認められる。したがって、本願発明の「シワ形成抑制剤」について、引用発明の「美白化粧品組成物」との一致点を「皮膚外用組成物」とした審決の認定に誤りはない。

したがって、取消事由1は理由がない。

(2) 取消事由2(相違点の判断の誤り)について本願の「特許請求の範囲」の「請求項1」の記載に、本願明細書の「発明の詳細な説明」における記載を総合すると、本願発明は、アスナロ又はその抽出物が優れたシワ形成抑制作用を有することを見出したことによりなされた発明であって、「シワ形成抑制」という用途を限定した発明(用途発明)であると認められる。

そして、本願発明の「シワ形成抑制」という用途が、その技術分野の出発時の技術常識を考慮し、新たな用途を提供したといえるのでなければ、発明の新規性は否定されるので、以下、本願発明の「シワ形成抑制」という用途が、新たな用途を提供したといえるかどうかという観点から判断する。

(i) 引用文献の「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」における記載によると、引用文献には、皮膚に適用することにより、色素細胞を白色化して、紫外線による皮膚の黒化若しくは色素沈着を消失させ又は予防する美白化粧品組成物で、有効成分としてアスナロの枝葉のメタノール抽出エキスを含有するものが記載されていると認められる。

(ii) 本願出願当時の技術常識につき、「シワ」、「美白」に関する甲各号証における記載、本願明細書の記載及び引用文献の記載を総合した事実によると、

(ア) 「シワ」が、皮膚の張り、弾力性が喪失して皮膚に線状や皺状の溝が形成される現象であるのに対し、「皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着」が、皮膚にメラニン色素が沈着して褐色～黒色に変化する現象であって、現象として異なること。

(イ) 「シワ」と「皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着」は、いずれも紫外線曝露が原因の一つとなって起こるが、その機序は、「シワ」が正常な弾性繊維とそれによる網状構造が変性し、異常な弾性組織が蓄積することによって起こるのに対し、「皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着」は、メラニン色素の沈着によって起こるものであって、機序が異なること、(ウ) 予防・治療法としては、紫外線の皮膚への吸収を防ぐものように共通しているものがあるが、それ以外に多くの異なる予防・治療法があること、が認められる。

(iii) 別の証拠によると、美容液を、ホワイトニング(美白効果を主に訴求する化粧品)、アンチエイジング(シワ、タルミなど老化防止を主に訴求する化粧品)などに分類して、それぞれ別のマーケット動向を分析している。この事実からすると、本願出願当時、美白効果を主に訴求する化粧品と、シワ、タルミなど老化防止を主に訴求する化粧品とは、異なる種類の製品であると認識されていたことが推認される。

(iv) 上記の通り、「シワ」は、現象もそれが生ずる機序も、「皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着」とは異なり、また、美白効果を主に訴求する化粧品と、シワ、タルミなど老化防止を主に訴求する化粧品は、製品としても異なるものとして認識されていたところ、引用発明は、色素細胞を白色化して、紫外線による皮膚の黒化若しくは色素沈着を消失させ又は予防する美白化粧品組成物であるから、当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が、本願出願当時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識する余地はなかったものと認められる。

(v) 被告は、引用発明の「美白化粧品組成物」を皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」も奏しているはずのものであり、「シワ形成抑制作用」のような作用は、視覚や触覚のような五感で容易に知得できる作用であるから、「美白化粧品組成物」を皮膚に適用・使用した場合に、その使用者が容易にその効果を実感できるものであることを理由として、本願発明につき格別新たな用途が生み出されたとは認められないと主張する。

しかし、引用発明の「美白化粧品組成物」を皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」も奏しているとしても、本願の出願までにその旨を記載した文献が認められないことからすると、「シワ形成抑制作用」を奏していることが知られていたと認めることはできない。

また、被告は、乙各号証の記載を根拠として「需要者や当業者が美白作用を有する組成物について同時にシワ形成抑制作用を有すると期待することは当該技術分野の常識上ありえない」との原告の主張は失当であると主張する。「化粧品ハンドブック(乙1)には、「乳酸」や「アスコルビン酸リン酸エステルマグネシウム」が、美白作用とシワ形成抑制作用とを併せ有している旨の記載がある。しかし、本願発明に係る「アスナロ又はその抽出物」とは異なる物質であって、そのような物質が美白作用とシワ形成抑制作用とを併せ有しているからといって、当業者が、本願出願当時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められない。

さらに、被告は、引用発明の「美白化粧品組成物」と本願発明の「シワ形成抑制剤」は、いずれも、美容効果のうち、特に紫外線による皮膚のトラブルに対する予防効果を期待して皮膚に適用されるものであって、「同じ効果を期待する使用者に対して用いられるものではない。」とする原告の主張は、失当であると主張する。

しかし、「シワ」と「美白」が異なることは前述したとおりであって、美容効果のうち、特に紫外線による皮膚のトラブルに対する予防効果を期待して皮膚に適用されるものであるとの共通点があるからといって、当業者が、本願出願当時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められない。

したがって、被告の主張はいずれも採用することができない。

(vi) これまで述べたところを総合すると、当業者が、本願出願当時、引用発明の「美白化粧品組成物」につき、「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められず、本願発明の「シワ形成抑制剤」という用途は、引用発明の「美白化粧品組成物」とは異なる新たな用途を提供したといえることができる。

したがって、取消事由2は理由がある。

(3) よって、原告の請求を認容することとして、主文のとおり判決する。

すなわち、「審決を取り消す。」との判決が出され、本件特許出願は、特許が認められた。

## 【考察】

筆者も最近用途発明に関する特許出願において、「〇〇の微生物」なる表現の請求項に出願し、拒絶査定を受け、「当該微生物を含有する〇〇促進剤」のごとき表現に補正し審判請求を行った上で審決(特許査定)に至った案件を経験している。

上記したように、審査基準では、用途Y用微生物の表現では、微生物そのものと解釈される。その場合、例えば、「当該微生物を主成分とする(用途を付した)〇〇剤」のような表現とすれば、微生物そのものとは認定されないで、用途発明として特許になる可能性が高まる。

具体的には、審査基準及び裁判例でも示したように、例えば、その微生物について新たな属性を発見し、その微生物の用途として、従来とは異なる新たな用途を提供したといえるときには、用途発明として特許されることになる。

特定の化合物や微生物等に関し、各種の観点から研究を継続すると新たな属性、特性を発見することが多い。上記裁判例のように、その物について、従来とは異なる新たな用途を提供したかどうかで判断が難しいことがあるものの、その場合には、是非とも、用途発明としての特許出願を検討することを推奨したい。

# 商標法第3条第1項柱書の商標審査基準の例外的な運用について

文：弁理士 藤田 康文

この度は、医師やその医療法人、弁護士やその弁護士法人等、業務独占型国家資格を有する個人の方や、その国家資格に関連する法人の方が対象となります。

## 1. 業務独占型国家資格の異業種間に跨る複合的なサービスの提供

近年において、業務独占型国家資格の業種でも、従来にないような異業種間に跨るサービスが提供されることが考えられます。例えば、高齢者に対して、医師と弁護士とが協同して提供する医療及び法律相談、後見等の複合的なサービスです。

このような複合的なサービスのブランド戦略として統一された商標を使用することが考えられます。

## 2. 商標審査基準による「業法制限役務」の指定の制限

役務のなかには、例えば「医業」、「訴訟事件その他に関する法律事務」等、業務独占型国家資格を有する方以外の出願人は、指定できない役務（以下、「業法制限役務」と略します。）があります。

「業法制限役務」に関し、特許庁は、商標審査基準（基準の詳細は下記のURLからご覧頂けます。）において、例えば役務の「医業」を「医師」又は「医療法人」以外の出願人が指定した場合や、役務の「訴訟事件その他に関する法律事務」を「弁護士」又は「弁護士法人」以外の出願人が指定した場合（一定の例外を除く）には、商標法第3条第1項柱書に違反するとしています。

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41\\_100\\_04.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_100_04.pdf)

## 3. 1つの出願で複数種類の「業法制限役務」の指定が可能な例外

1つの出願で異業種の複数種類の「業法制限役務」を指定することが可能な例外的な対応方法があります（特許庁の商標審査基準室に問い合わせ済み）。

例えば、商標登録出願の願書において、「区分及び指定商品又は指定役務」の欄では、下記のように、

### 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

【第44類】

【指定商品（指定役務）】 医業

【第45類】

【指定商品（指定役務）】 訴訟事件その他に関する法律事務

とする共に、

「商標登録出願人」の欄では、下記のように、

### 【商標登録出願人】

【識別番号】 000XXXXXXX

【住所又は居所】 東京都〇〇区△△町

【氏名又は名称】 医療法人〇〇□□

### 【商標登録出願人】

【識別番号】 000XXXYYYY

【住所又は居所】 東京都〇〇区〇△町

【氏名又は名称】 弁護士法人〇△〇〇

と、共同出願人のかたちにします。

これにより、「第44類 指定役務 医業」については「医療法人〇〇□□」が商標法第3条1項柱書の前記商標審査基準を満たします。

また、「第45類 指定役務 訴訟事件その他に関する法律事務」については「弁護士法人〇△〇〇」が商標法第3条1項柱書の前記商標審査基準を満たします。

このため、出願全体としても商標法第3条1項柱書の拒絶理由通知を受けないかたちとなります。

特許庁は、商標審査基準等には特に掲載されていませんが、商標法第3条1項柱書の例外として上記のような運用をしていることをお知らせします。

## 海外の特許事情

文：弁理士 穂吉康平

### ■ 各国特許庁におけるAIの利用

近年、あらゆる分野においてAI（人工知能）の利用がますます盛んになっており、各国の特許庁がAI関連発明の審査基準の策定を進めています。その一方で、審査を初めとする特許庁の業務にもAIの利用が進んでいます。

●日本特許庁（JPO）：2022年に「特許庁における人工知能（AI）技術の活用に向けたアクション・プラン（令和4～8年度版）」が公表され、業務へのAI技術の活用可能性が検討されています。2024年からは、主に分類や先行技術調査の分野において、実証を終えて導入フェーズへと移行しています。

●アメリカ特許商標局（USPTO）：2021年にAIによる特許文献検索システムのプロトタイプが開発され、翌年には先行技術調査（類似性検索）への利用が開始されています。

●欧州特許庁（EPO）：2020年にAI分類システム（EP-AutoCla）が導入され、調査システムに統合されています。また、2025年2月には、MyEPOサービスの一環として、AIによる条文・判例の検索ツール

（LIP）の提供が開始されています。2025年5月には、口頭審理の議事録作成にAIを活用するパイロットプログラムを開始するとニュースリリースが発表されました。

このように、各国特許庁では、以前から審査にAIを利用しようとする試みがなされており、既に一部の業務に導入されています。一方、出願人の側でも、近年、特許明細書の作成や拒絶対応にAIを利用するサービスが登場しています。明細書作成から審査、そして拒絶対応と、特許を取得する過程の全てでAIが利用される時代になりつつあるようです。

### ■ アメリカ

#### 特許発行通知から特許付与までの期間が短縮

アメリカ特許商標局（USPTO）は、2025年5月13日より、特許発行通知（Issue Notification）の発送から実際に特許（eGrant）が付与されるまでの期間を、3週間から2週間に短縮すると発表しました。

この期間短縮は、早期の権利化という利点がある一方、分割／継続出願及びIDS（情報開示陳述書）の実務に影響がありますので注意が必要です。

●分割／継続出願：特許が付与されるまで可能ですが、特許付与直前の分割／継続出願は、時間的な余裕が無く、時期を逃すおそれが高くなります。弊所では、分割／継続出願は特許発行料（Issue Fee）の支払いまでに完了させることをおすすめしております。

●IDS：情報開示義務もまた、特許が付与されるまで継続します。特許発行料支払い後のIDSは、時間的余裕が小さくなるため、より迅速に手続きを進める必要があります。一方で、今回の期間短縮には、特許発行料支払い後にIDSの提出が必要となるケースそのものが減少する利点もあります。特許発行料支払い後のIDSは、通常よりも高額な庁費用が発生するため、出願人にとって好ましい変更と言えます。

### ■ ヨーロッパ

#### 他国での特許侵害訴訟に対する管轄権

2025年2月25日、欧州連合法庭裁判所（CJEU）は、被告の所在地がEU加盟国である場合、当該国の裁判所が、他のEU加盟国や第3国における特許侵害についても管轄権を有すると判断しました。

特許の有効性に関する争いについては、原則として特許を付与した国の裁判所に専属管轄権があります。しかし、侵害訴訟全体がその対象となるわけではないとし、無効の抗弁があっても、侵害訴訟の審理は引き続き被告国の裁判所で行うことが可能であるとしました。また、第3国の特許についても、裁判所の判断がその国の登録制度に直接影響を与えない限り、審理が許容されるとしました。

本判決は、EU域内の裁判所の役割を強化し、国境を越えた特許権の行使を後押しする重要な判断といえます。



# 著作権者等が利用料のみを得ている場合の 著作権法 114 条 2 項の適用の可否について

弁護士 中井 英登

## 1 はじめに

侵害者の得た利益を著作権者、出版権者又は著作隣接権者（以下「著作権者等」といいます。）の損害と推定する著作権法 114 条 2 項については、従来、同条項を適用する前提として、著作権者等が自ら当該著作物を利用している必要があるかどうかの問題とされてきました。

この点、紙おむつ処理容器事件・知財高裁平成 25 年 2 月 1 日判決（以下「平成 25 年判決」といいます。）は、特許法 102 条 2 項の適用に関して、「特許権が当該特許発明を実施していることは、同項の適用するための要件とはいえない。」と判示して、明確にその必要性を否定しました。

その上で、平成 25 年判決は、「侵害行為がなかったならば利益が得られであろう事情が存在する場合には、特許法 102 条 2 項の適用が認められる」と判示しました。そこで、著作権者等が他者から利用料のみを得ている場合に、上記の事情が存在するものとして、著作権法 114 条 2 項が適用されるどうかの問題となりました。

以下、近時の裁判例等を紹介しつつ、検討します。

## 2 肯定説について

肯定説の主な根拠は、平成 25 年判決が単に「利益」と述べているところ、少なくとも、著作権者等がライセンサーからランニングロイヤリティー方式でライセンス料を得ている場合には、侵害行為によって、ライセンサーの販売機会が喪失し、それによりライセンス料が減少するという関係が認められることであると思われ（注 1）。

## 3 近時の裁判例

この点、東京地裁令和 6 年 3 月 28 日判決（以下「令和 6 年判決」といいます。）は、著作権法 114 条 2 項の趣旨を挙げつつ、「著作権者等がその著作物の許諾によって得られる許諾料の額は、売上げ減少による逸失利益の額とは明らかに異なる」ことを指摘して、著作権者等がその著作物の許諾料のみを得ている場合には、著作権法 114 条 2 項の規定は適用又は類推適用されないと判示しました（詳細については、注 2 参照）。

上記の判断は、控訴審である知財高裁令和 7 年 3 月 26 日判決でも維持されています。

## 4 検討

以下の理由から、否定説が妥当と解されます。

まず、ロイヤリティー収入しか得ていない著作権者にも著作権法 114 条 2 項が適用されるとすると、利用料相当額の損害を規定する同条 3 項が適用される余地がなくなる点があります（令和 6 年判決の被告らの主張参照）。仮に、いずれの規定により損害の額を主張するかは著作権者等の自由に決定できるとすると（東京地裁昭和 59 年 8 月 31 日判決参照）、同条 2 項の損害についての限界利益率と同条 3 項の損害についての利用料率との相違から、同条 3 項により損害の額が主張されることが事実上無くなるものと思われ（注 3）。

次に、平成 25 年判決が単に「利益」と述べている点については、同判決の事案では、原告は、英国で原告製品を製造しており、これを原告と販売店契約を締結した第三者が、日本国内で一般消費者に対し販売しているというものであり、原告が、上記の第三者を通じて原告製品を日本国内で販売していると評価しやすいものでした。それゆえ、平成 25 年判決のいう「利益」には、上記のような事情がなく、単に特許権者が実施料のみを得ている場合の実施料は含まれないものと解するのが自然です（注 4）。

注 1) 判例タイムズ 1528 号 218 頁以下の判例解説中の「肯定説」参照。

注 2) <https://bunkyo-hongo.com/2025/05/16/titekizaisan-20240328-2/>

注 3) 令和 6 年判決では、原告らは、被告商品の限界利益率は 74、3% を下回らないものと主張したところ、裁判所は、同商品の利用料率に相当する割合を 3% と認定しました。

注 4) 判例タイムズ 1388 号 80 頁の判例解説参照。

## 「特許発、光陽経由、未来行き」

あなたのビジネスをサポートする  
スペシャリスト集団です

光陽は多様な技術分野をカバーする最先端の特許技術者集団を擁しています。その中から専任された技術専門家として弁理士、弁護士が種々の技術分野に亘る内外国特許出願、審判事件、特許侵害事件、鑑定等に対応します。



- 特許調査 弊所の独自ロジックによる最適なデータベースの組み合わせを用いたハイクオリティな先行技術調査をご提供しております。
- 契約係争関係 特許侵害、審決取消訴訟代理、各種交渉などの係争業務を承っております。
- 出願業務 国内特許出願、外国特許出願、意匠出願、商標出願、実用新案登録出願などの出願代理業務全般を承っております。
- 中間業務 国内出願の中間業務、外国出願の中間業務、内外出願の中間業務を承っております。
- コンサルティング ビジネスプランと各種知的財産権を効果的に生かす戦略プランなどのコンサルティング業務をご提供しております。
- 法務業務 法律業務（その他係争関係） 交渉、訴訟、調停等、事案の性質に応じた手続きを選択し、満足度の高い紛争解決を目指します。

### 事務所概要

お客様の発展に役立つ事、  
それが私たちの使命です。



所長弁理士 荒船 博司

- 事務所名 光陽国際特許事務所  
光陽国際特許法律事務所
- 英文名称 Koyo International Patent Firm
- 所在地 〒100-0006  
東京都千代田区有楽町1-1-3東京宝塚ビル17階
- TEL 03-5251-5721 (代表)
- FAX 03-5251-5727
- 代表弁理士 荒船 博司
- 設立 昭和56年6月
- 従業員数 (http://www.koyo-patent.co.jp 参照)
- 弁理士数 (同上)
- 弁護士数 (同上)
- 業務内容 知的財産権 (特許・実用新案・意匠・商標) に関する出願、その他手続きの代理。国内および諸外国の顧客の依頼による日本国および諸外国の特許庁に対する諸手続きの、直接あるいは間接的な代行。  
民事、商事、家事等に関する係争処理。紛争予防のための法律相談、契約書の作成・審査等。

#### <事務所沿革>

- 昭和56年6月 前身の事務所を千代田区神田に開設
- 昭和60年3月 業務拡張のため、新宿区市ヶ谷に移転
- 平成元年4月 光陽国際特許事務所に改称
- 平成2年10月 業務拡張のため、新宿区神楽坂に移転
- 平成11年1月 業務拡張のため、新宿区岩戸町に移転
- 平成14年11月 光陽国際特許法律事務所に改称
- 平成22年8月 特許業務法人 光陽国際特許事務所を設立
- 平成24年10月 業務拡張のため、千代田区有楽町に移転
- 令和4年11月 弁理士法改正に伴い、弁理士法人 光陽国際特許事務所に改称

### Office



#### <東京宝塚ビル アクセス>

- ◆JR JR有楽町駅 (日比谷口) 徒歩5分
- ◆東京メトロ 日比谷線 日比谷駅 (A5出口) 徒歩3分  
千代田線 日比谷駅 (A13出口) 徒歩2分
- ◆都営地下鉄 三田線 日比谷駅  
(千代田線連絡口経由 A13出口) 徒歩6分

銀座界隈

てくてく  
グルメ



光陽の近くにある人気のグルメスポットに行ってみました！



とっておきのお店を  
ご紹介します。



## sun-mi イタリア料理サント・ウベルトス

電話：03-5568-3300



住所：東京都中央区銀座 6-3-9 Sun-mi 高松ビル

地下鉄銀座駅から徒歩2分。創業50年の歴史を持つ本格イタリアンレストラン「sun-miイタリア料理サント・ウベルトス」は、贅沢な空間と洗練された個室を備え、接待や記念日などの特別なシーンに最適な場所として知られています。

ランチコースは税込5,500円から用意されており、なかでも税込8,800円の季節限定イタリアンコースは魅力的です。こちらのコースでは、パスタ料理2種（大粒北海アサリとフレッシュトマトのスパゲッティ）と黒毛和牛のラグーソースで和えたパッケリ、メイン料理2種（オマール海老の香草蒸しと骨付き仔羊ロース肉のグリル）をいただくことができます。

北海アサリは驚くほど大きく、旨味が凝縮されており、骨付き仔羊ロース肉のグリルは、絶妙な焼き加減で、香ばしさとジューシーさのバランスが秀逸です。またデザートのリコッタチーズを使ったケーキは、ラム酒がほのかに香り、大人の味わいを楽しめます。夏は、毎年イタリアから輸入しているメロンを使ったデザートもいただけるそうです。

黒毛和牛のサーロインステーキも評判なので、夜にゆっくりと訪れて味わってみたいですね。



■営業時間 <月曜～金曜> ランチ 11:00～15:00 (LO 14:30) ディナー 17:00～22:00 (LO 21:30) ■定休日 無 (12/31～1/1 除く)  
<土曜・日曜・祝日> ランチ 11:00～15:00 (LO 14:30) ディナー 17:00～21:00 (LO 20:30)

## 銀座 Sun-mi 本店 日本料理 香川

電話：03-5568-3300



住所：東京都中央区銀座 6-3-9  
Sun-mi 高松ビル 4～6 階

銀座駅C2出口から徒歩3分。数寄屋橋近く、グランドピアノがエントランスに置かれた昭和50年創業のクラシカルなビルにはフロアごとに和食、フレンチ、イタリアンが立ち並び、まさに美食の館。その4階～6階の「日本料理香川」をご紹介します。

銀座で唯一の米沢牛A5フィレのすき焼き等こだわりの肉の提供も目玉で、ランチコースは5500円～揃えています。今回は月懐石(8800円)をいただきました。

伝統の技で手間暇かけて作り上げた芸術的な一皿一皿は驚きと感動を与えてくれ、特に魚介は鱈の灘焼や桜海老のかき揚げ、お造りなど旬のものを味わうことが出来ました。

着物のスタッフによる丁寧な接客はさすが銀座と思える細やかさ。優雅で格式高い和室は2～80名までの個室もあり、接待や大切なお祝いの席など、特別な時間を過ごしたい全ての人に自信を持っておすすめできます。



■営業時間 <月曜～金曜> ランチ 11:00～15:00 (LO 14:30) ディナー 17:00～22:00 (LO 20:00) ■定休日 なし (年末年始を除く)  
<土曜・日曜・祝日> ランチ 11:00～15:30 (LO 14:30) ディナー 17:00～22:00 (LO 20:00)



KOYO  
光陽国際特許事務所

光陽国際特許事務所 Koyo International Patent Firm

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-1-3 東京宝塚ビル 17 階

TEL：03-5251-5721 (代表) FAX：03-5251-5727

URL：http://www.koyo-patent.co.jp