

地域団体商標を引例とする  
登録の有効性の判断

【平成29年(行ケ)第10094号 審決取消請求事件】

◆本件商標(第5431098号) **豊岡柳**  
Toyooka

◇引用商標(第5030662号(地域団体商標))

## 豊岡杞柳細工

## 【背景】

「豊岡」は古くから柳細工(柳の一種であるコリヤナギ(杞柳)の枝を編んで行李や籠等を製作しており、「豊岡杞柳細工」は通商産業大臣(現経済産業大臣)から伝統的工芸品に指定され、引用商標が平成19年には「地域団体商標」として登録され、また、「豊岡柳」の語からは、「兵庫県豊岡市で生産された柳細工を施した製品」という観念も生じ得る。

## 【裁判所の判断】

- ・本件商標は、外観や称呼において引用商標と相違するが、豊岡市で生産された柳細工を施した製品という観念も生じ得、かかる観念は、引用商標の観念と類似すること、
- ・引用商標を付した原告商品は、原告の業務を示すものとして周知性を有しており、伝統的工芸品の指定を受け、引用商標が地域団体商標として登録されていること、
- ・本件商標の指定商品は、原告商品と同一又は密接な関連性を有し、原告商品と取引者及び需要者が共通し、取引者及び需要者は、原告の業務に係る「豊岡杞柳細工」の表示を連想させて、当該商品が原告の構成員又は原告との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信し、商品の出所誤認を生じさせ、地域団体商標を取得し通商産業大臣から伝統的工芸品に指定された原告の表示の持つ顧客吸引力へのフリーライドやダイリユーションを招きかねないこと、
- ・被告は被告商品のパンフレットやウェブサイトでの商品紹介に、豊岡における杞柳細工の歴史、豊岡杞柳細工が伝統的工芸品に指定されていることや杞柳細工の製法、特徴等を紹介する文章を掲載する等、原告商品と誤認を生じさせ得る態様で使用していること、
- ・これらのことから、本件商標登録の無効審判の棄却審決を取り消した。

★詳細についての問い合わせ：  
弁理士・光野 文子



## 会計処理装置事件

【H29.7.27 東京地裁  
平成28年(ワ)35763号 特許権侵害差止請求事件】

＜事件の概要＞ 本件は、会計の仕訳項目を機械的に判定するアルゴリズムを巡って、特許の侵害が争われた事案である。原告特許では、キーワードと勘定科目との対応づけを保持する**対応テーブル**を参照する旨、複数のキーワードが含まれる場合にキーワードの**優先ルール**を適用する旨が規定されていた。

＜裁判所の判断＞ 裁判所は、本件発明13は、『取引内容の記載に複数のキーワードが含まれる場合には、キーワードの優先ルールを適用して、優先順位の最も高いキーワード1つを選び出し、それにより取引内容の記載に含まれるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応テーブル(対応表のデータ)を参照することにより、特定の勘定科目を選択する』という構成のものである・・・』と認定した。一方、被告方法は、『機械学習を利用して生成されたアルゴリズムを適用して、入力された取引内容に対応する勘定科目を推測している』と認定し、両者は相違するものであって構成要件を充足しないと判断した。

また均等論について、争点となった構成は審査段階において補正により限定されたものであり、本質的部分であって、かつ、禁反言が生じているとして適用を認めなかった。

＜コメント＞ キーワードの優先順位及び対応テーブルを用いて仕訳項目を判定する本特許に係るアルゴリズムと、機械学習により仕訳項目を推測する被告方法に係るアルゴリズムとは全く相違するため、技術的範囲に属しないと判断は妥当と考える。今後、様々な分野で人工知能(AI)やビッグデータの活用が益々進んでいくと思われるところ、現在はAIを利用しないもののその適用を排除しない場合は、明細書作成段階や審査段階においてこれを見据えて対応できれば、後の権利行使で有利に展開できる可能性が高まると思われる。

なお、本件では被告方法のアルゴリズムを立証するために、特許法105条に基づく文書提出命令の申立てが原告からなされた。「提出を拒むことについて正当な理由」がある場合には提出命令は出されないところ、「正当な理由」があるかどうか判断するために、インカメラ手続が行われた点が興味深い。裁判所は、「対象文書には、被告製品及び被告方法が構成要件・・・に相当又は関連する構成を備えていることを窺わせる記載はなかった」として、秘密としての保護の程度が証拠としての有用性を上回るから「正当な理由」が認められるとして、原告の文書提出命令の申し立てを却下した。

★詳細についての問い合わせ：  
弁理士・黒木 義樹

