

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

## 「AI介護」の文字商標が、指定役務「介護」との関係で、 商標法3条1項3号に該当するとされた事例

[知的財産高等裁判所 令和2年3月25日判決 令和元年(行ケ)第10135号]

### 1. 事件の概要

本件は、「AI介護」の文字を標準文字で表してなる商標（以下、本願商標）について商標登録出願した（指定役務は、「第44類 ……介護……」など）ところ、特許庁から商標法3条1項3号に該当する拒絶理由があるとして拒絶査定を受け、不服審判請求においても請求は成り立たない旨の審決をされたことから、原告がその取り消しを求めて提起した審決取消訴訟です。

「AI」＋「〇〇」なる文字商標の商標登録の可否が問題とされた事例として、ご紹介します。事案の内容に鑑み、取消事由1（商標法3条1項3号該当性の判断の誤り）のみを取り上げます。

### 2. 特許庁の審決

特許庁は、「本願商標を構成する『AI介護』の文字は、『AI(人工知能)を活用した介護』程の意味合いを容易に想起させるから、『AI介護』の文字からなる本願商標を、その指定役務中『介護』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『AI(人工知能)を活用した介護』であることを認識するにすぎず、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまる」ことを

理由として、商標法3条1項3号に該当する拒絶理由がある旨判断しました。

### 3. 原告の主張

(1)まず原告は、以下のとおり主張しました。

①「AI」の文字は「愛」のローマ字読みであり、本願の商標出願・登録情報表示において、「AI介護」の称呼を、第1に「アイカイゴ」、第2に「エイアイカイゴ」としている。

②「AI」は「artificial insemination」（人工授精）、「air interceptor」（空中迎撃機）、「Amnesty international」（アムネスティインターナショナル）、「avian influenza」（鳥インフルエンザ）などの意味も有するし、「AI介護」の語は、全体として「愛の介護」という意味合いを生じる。

③本願の指定役務である「介護」は、ほとんどが「介護保険法に基づく介護サービス」である。これらは同法において明確に定義され、区別されている。

④本願商標全体から、「AI(人工知能)を活用した介護」のような意味合いを直ちに看取させるとはいい難しく、本願の指定役務である「介護」の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ともいい難い。

⑤したがって、本願商標をその指定役務について使用しても、役務の質等を表示するものにすぎないとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るから、本願商標は商標法3条1項3号に該当しない。

(2)次に、原告は、被告において、「介護」に関連した分野での「AI(人工知能)」の活用状況や、「AI」および「AI介護」の文字の使用状況の立証のために証拠として提出した、新聞やインターネットの記載に対し、以下のとおり反論しました。

①被告が提出した証拠aの記載内容は、開発事例であるところ、開発事例は開発段階にあるから、証拠aは介護現場で現実に使用されていることを示すものではない。

②「高齢者の見回り」は、本願の指定役務の「介護」とは非類似の役務であり、「食事の配膳や片付け」「洗濯物やごみの回収」「介護士らの業務支援用途」は、独立して商取引の目的たり得ないので、商標法上の役務ではない。被告が提出した証拠bには、「AI介護ロボ」が介護サービスを提供するとは記載されておらず、「AI介護ロボ」は「介護」以外の

業務を行う旨明記されているから、証拠bには、本願の指定役務の「介護」の具体的な質、内容の記載はない。

③ 介護サービス計画を作成するのは、介護保険法ではケアマネジャーであり、人工知能（AI）で自動作成すると同法違反となる。介護サービス計画を自動作成する技術は、介護計画（ケアプラン）作成を補助するソフトウェアに関するものであるところ、そのようなソフトウェアは、本願の指定役務の「介護」には該当しないから、被告が提出した証拠cには、「介護」の具体的な質、内容の記載がない。

#### 4. 知財高裁の判断

(1) まず、知財高裁は、商標法3条1項3号の趣旨について、次のとおり判断しました。

「商標法3条1項3号は、『……その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格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』は、商標登録を受けることができない旨を規定しているが、これは、同号掲記の標章は、商品の産地、販売地その他の特性を表示、記述する標章であって、取引に際し必要な表示として誰もがその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合、自他商品・役務識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないことから、登録を許さないものとしたものである」

(2) 次に、知財高裁は、以下のとお

り述べ、結論として、本願商標は、商標法3条1項3号の商標に該当する旨判断しました。

① 「『AI』の語は、……広辞苑には、『エー・アイ [AI]』の項目には、『(artificial intelligence) 人工知能』と記載されていることからすると、『AI』の語は、通常、『エーアイ』と発音し、『人工知能』という意味で使用されるものと認められる。また、……『介護』は、『高齢者・病人などを介抱し、日常生活を助けること』を意味する」

② 「『AI』の語は、多くの新聞やウェブサイト等において、『人工知能』を意味する言葉として使用されていること、その中には、『AI』の語の意味を説明せずに『AI』とのみ表記されているものもある……ことからすると、『AI』の語は、人工知能を意味する言葉として一般的に知られているものと認められる」

③ 「介護の分野において人工知能である『AI』を活用することに関する新聞やウェブサイトの記載が多数あると認められるが、一方で、証拠上、介護の分野において、『AI』という語を人工知能以外の意味で使用している例があるとは認められないことからすると、介護の分野において『AI』の語を使用した場合は、その『AI』は、人工知能を意味するものと認識されるというべきである」

④ 「新聞やウェブサイト等においては、『AI介護』の語が、AIを活用した介護という意味で、『AI介護ソフト』の語が、AIを活用した介護のためのソフトウェアという意味で、『AI介護事業』の語が、AIを活用した介護事業という意味で、『AI介護ロボ』及び『AI介護ロボット』の語が、AIを活用した介護用ロボッ

トという意味でそれぞれ使用されていることからすると、『AI』の語に名詞が続いた場合は、当該『AI』は、『AIを活用した』との趣旨で使用され、また、そのような使用法が一般的に受け入れられているものと認められる」

⑤ 「以上からすると、本願商標の『AI介護』からは、AIを活用した介護という意味合いが生じ、本願商標に接した取引者、需要者は、通常、本願商標は、本願の指定役務である『介護』の質を示すものと認識するため、本願商標は、自他役務識別力を欠くというべきである」

(3) さらに、知財高裁は、概要以下のとおり判断し、原告の主張を排斥したうえ、原告の請求を棄却しました。

① 「『愛』をローマ字読みで表記する場合に、『I』の文字を大文字で表記することは不自然であることからすると、『AI』の語は、通常、『エーアイ』と発音され、人工知能を意味するものと認識されるというべきであり、『愛』と認識されるとは認められない」

② 「商標法3条1項3号の商標に該当するというためには、当該商標が、取引者、需要者において同号が規定する商標に当たると認識されることで足り、当該商標が、その指定役務又は類似する役務において実際に使用されている必要はないところ、……『AI介護』という語からは、AIを活用した介護という意味合いが生じ、『AI介護』という語は、取引者、需要者において、本願の指定役務である『介護』の質を示すものと認識されるのであり、新聞やウェブサイト等の記載内容が、目標を記載したものの開発段階のものであるとしても、この認定が左右されることはない」

## 5. 考察

(1) 商標法3条1項3号は、自己の業務に係る役務について使用する商標のうち、その役務の質、提供の用に供する物、効能その他の特徴等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は、商標登録を受けることができない旨規定しています。

同号に該当する商標は、特定人による独占使用を認めることが公益上不相当とされること、一般的に使用される標章であって自他商品・役務識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないことから、登録を認めないとしたものです（最三小判昭和54年4月10日集民126号507頁〔ワイキキ事件〕）。

(2) 同号に該当するか否かは、当該商標の指定商品または指定役務との関係において判断されます。例えば、指定商品を「牛肉」とする「三浦葉山牛」からなる商標（知財高判平成18年6月12日判時1941号127頁）、指定商品を「紅いもを用いたタルト」とする「紅いもタルト」からなる商標（知財高判平成22年6月30日判タ1338号244頁）、指定役務を「介護タクシーによる輸送、車椅子の貸与」とする「介護タクシー」からなる商標（知財高判平成19年2月1日）等は、商標法3条1項3号に該当するとされています。

(3) 商標が指定役務の質を表示するか否かについては、商標審査基準において一定の基準が示されています（第1の五）。例えば、「放送番組の制作」「放送番組の配給」の役務について、商標が、提供する役務たる放送番組の分類・種別等の一定の内容を明らかに認識させるものと認められる場合には、役務の

「質」を表示するものと判断するとされています。例として、役務「放送番組の制作」について、商標「ニュース」「音楽番組」「バラエティ」が挙げられています（第1の五の3）。

商標審査基準によれば、役務「介護」との関係で、「AI介護」が、取引者、需要者に対して、一定の内容を明らかに認識させるものと認められる場合は、商標法3条1項3号に該当するという事になります。一定の内容を明らかに認識させるものか否かは、取引の実情を考慮して判断されます。本件において、知財高裁は、新聞やインターネットの記事から、「AI介護」という語が、取引者、需要者において、「AIを活用した介護」という一定の内容を明らかに認識させるものと判断し、同号該当性を認めたものと思われれます。

(4) 本件の原告は、「AI介護」等の使用状況立証のために被告が提出した証拠について、その記載は開発事例が開発段階にあることを示しているにすぎず、「AI介護」が、指定役務「介護」につき、介護現場で現実使用されていることを示す証拠ではないと主張しました。これは、商標法3条1項3号の「普通に用いられる方法で表示する」に当たらないという主張と解されます。

これに対し、知財高裁は、「商標法3条1項3号の商標に該当するというためには、当該商標が、取引者、需要者

において同号が規定する商標に当たると認識されることで足り、当該商標が、その指定役務又は類似する役務において実際に使用されている必要はない」と判示しています。

この点、最高裁判例は、商標法3条1項3号が規定する商標の一部につき、「商品の産地又は販売地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」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産されまたは販売されていることを要しない旨判示しています（最一小判昭和61年1月23日集民147号7頁〔GEORGIA事件〕）。本件の判示内容は、上記最高裁判例が挙げた基準を、商標法3条1項3号が規定するすべての商標について一般化したものと解されます。

(5) 本件は、指定商品・指定役務との関係で「AI」＋「〇〇」という語が、取引者、需要者において、「AIを活用した〇〇」という一定の内容を明らかに認識させるものであれば、商標登録が許されないことを示した事例として、実務上参考になります。

近時のAI技術は社会生活のあらゆる面で利用されつつあることを考えますと、指定商品・指定役務の文言に単に「AI」なる表示を付加したにすぎない商標は、商標法3条1項3号により登録が拒絶される可能性が高いと思われれます。

### いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

### てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定（1級・統計数理、準1級）取得。