

知的かけはし

弁護士法人 クレオ国際法律特許事務所

編集発行人 弁護士 西脇 怜史

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-39-5 水天宮北辰ビル9階

TEL 代表 03-6821-9510

法務部 03-6821-9520

商標部 03-6821-9540

FAX 共通 03-6821-9550



2021・3・10

デジタル化の一環

▽特許庁▽

特許印紙による予納制度を廃止へ

特許庁は、特許印紙で事前に特許料等を納付しておく「予納制度」を廃止し、口座振替などに切り替える方針だ。

特許出願の出願料や審査請求料、特許料等を特許庁に納付する方法は、さまざまあるが、「予納制度」は、あらかじめ特許印紙の予納台帳を作っておき、出願時や登録後にかかる料金を残高から引き落とす支払い方法。

印紙による予納は、大量の特許印紙を郵便局等で購入した上で特許庁窓口を持ち込む必要があり、安全面でのリスクがあるととも利用者のためにも特許庁においても事務負担が大きく、また、販売手数料が3.3%と高いことから、コスト面での負担もあるとされている。

現在、特許庁では、申請書類等のデジタル化を進めているが、特許料などの支払いについてもデジタル化の一環として、特許印紙による予納制度については、近く廃止したうえで、制度利用者、特に大口利用者に対しては、口座振替等の特許印紙以外の手段による支払いを促すとしている。

制度廃止の時期については、利用者の実態に配慮し、影響度を勘案して現実的なスピードで進める方針としているが、早ければ1年以内に廃止される見通し。

2019年度実施状況

▽文部科学省▽

産学連携、企業からの研究費が10%増

文部科学省が発表した「令和元年度大学等における産学連携等実施状況について」によると、2019年度に全国の大学等が民間企業から受け入れた研究資金は前年度比で10%増加し、約1,185億円に上ることが分かった。

調査によると、民間企業からの研究資金等

受入額（共同研究・受託研究・治験等・知的財産）は、前年度比約107億円増加（10.0%増）。このうち、共同研究による研究費受入額は約796億円と、研究資金等受入額全体の約67.2%を占めている。

特許権などの知的財産権等による収入額は約51.5億円と、前年度比で約8億円減少（13.4%減）。このうち、特許権における収入は約36.6億円で、前年度と比べて約7.5億円減少（17.0%減）した。減収の主な要因は、イニシャルロイヤリティと株式売買による収入の減少だった。

権利者保護プログラム

▽メルカリ▽

権利侵害品の通報フォームを開設

フリマアプリ「メルカリ」を運営するメルカリは、権利者が「メルカリ」上に出品された権利侵害品の削除申立手続きを簡略化した「権利者保護プログラム」のウェブサイトを開発した。

「メルカリ」に出品された偽造品などに対して、権利者が専用フォームから申し立てを行えるサービスで、書類提出の手間を省き、削除手続きを簡略化した。

同社では、2014年から権利者保護プログラムを運用していたが、これまでメールで受け付けていた削除申立手続きをウェブサイトの加入者専用フォームから行えるようにした。また、権利者保護プログラムへの加入もウェブサイトの申込フォームから行えるようになった。

通常であれば申し立ての都度必要な「権利の証明資料（商標原簿など）」の提出が初回のみとなり、加入後は、加入者専用の申立フォームでスムーズに権利侵害申し立てができるようになった。

<https://about.mercari.com/safety/rights-protection-program/>

解説

進歩性の判断(複数の引用文献の発明を組み合わせる動機づけ) 知的財産高等裁判所令和2年(行ケ)第10066号 審決取消請求事件 令和3年1月14日判決言渡

第1 事案の概要

原告は、特許第5892573号(発明の名称:2軸ヒンジ並びにこの2軸ヒンジを用いた端末機器)の特許権者である。被告が本件特許について無効審判請求をし、特許庁はこれを無効2018-800003号事件として審理し、「特許第5892573号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(本件審決)を下した。原告が本件審決の取り消しを求めて出訴した。

本判決では、本件審決のうち請求項1に係る部分を維持したが、請求項2及び3に係る部分を取り消した。

ここでは、進歩性欠如で特許無効とした特許庁の判断が取り消された請求項2に係る部分(取消理由2)のみを紹介する。

第2 判決

- 1 特許庁が無効2018-800003号事件について令和2年4月15日にした審決のうち、特許第5892573号の請求項2及び3に係る部分を取り消す。
- 2 原告のその余の請求を棄却する。
- 3 訴訟費用は、これを3分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

第3 理由

取消事由2のうち中華民国実用新案公告第M430142U1号公報(甲2)記載の発明(甲2発明)を主引用発明とした場合の本件発明2の進歩性について

本件発明2と甲2発明との相違点は、以下のとおり。

相違点A

本件発明2は、「第1ヒンジシャフト」と「第2ヒンジシャフト」とを「平行状態で互いに回転可能となるように連結した部材」を「所定間隔を空けて設けられ」「成る連結部材及びスライドガイド部材」とし、

「第1ロックカム部材」、「第2ロックカム部材」及び「ロック部材」は、「前記連結部材及び前記スライドガイド部材の間に」設けられ」しており、

しかも、「ロック部材」は、「前記連結部材と前記スライドガイド部材に対しスライド可能に係合される」ものであるのに対し、

甲2発明は、第1回転軸11と第2回転軸21とを平行状態で互いに回転可能となるように連結する部材である「接続部材3」に対して、「第1当接部112」及び「第2当接部212」は隣接して設けられ、

また、「摺動位置決め部34」は、「接続部材3」の「軌道部33に沿って摺動する」ように設けられている点。

相違点の判断

相違点Aについて

本件審決は、

中華民国実用新案公告第M428641U1号公報(甲1文献)には甲1文献記載技術的事項2、すなわち、「2軸式ヒンジにおいて、第1回転軸11と第2回転軸12とを平行状態で互いに回転可能となるように連結する、一対の支持片511、512の間に、第1位置制限カム521、第2位置制限カム522及び一対の支持片511、512に対し、両側の短軸534により揺動可能である切換片53を設けることにより、第1回転軸11と第2回転軸12を交互に回転させるようにする」という技術事項が記載されているところ、

甲2発明において、「接続部材3」を一対とすれば、第1回転軸11及び第2回転軸21をより安定して平行状態で互いに回転可能に支持できることになるとして、

甲2発明に甲1文献記載技術的事項2を適用して、甲2発明の相違点Aに係る構成を本件発明2の構成とすることは容易であると判断し、被告も同様の主張をする。

しかし、甲2文献には、…との記載があり、同記載と甲2文献の【図2】からすると、甲2発明に係るヒンジは、接続部材3に接続される接続板41と、同接続板41に設置され、それぞれ第1回転軸11及び第2回転軸21とが設置される第1嵌接部42及び第2嵌接部43とを有する軸スリーブ4並びに同軸スリーブ4を収容するハウジン

グ5を備えていることが認められ、

同部材により、第1回転軸11及び第2回転軸21を安定して平行状態で回転可能に支持できるから、

甲2発明においては、甲1文献記載技術的事項2を適用する必要はない。

また、甲1文献記載の発明(甲1発明)における…、これらの部材(第1自動閉合輪213・第2自動閉合輪223、支持片512、切換片53)は、機能的に連動しており、一体的に構成されているといえる。

また、甲1発明における…、これらの部材(切換片53、第1位置制限カム521・第2位置制限カム522、支持片511、第1ストッパ輪412・第2ストッパ輪411)も、機能的に連動しており、一体的に構成されているといえ、さらに、これらの部材と上記の第1自動閉合輪213・第2自動閉合輪223、支持片512も一体的に構成されているといえる。

そして、甲2発明は、軸スリーブ4及びハウジング5を備えることにより、第1回転軸11及び第2回転軸21を安定して平行状態で回転可能に支持できる構成を有しており、甲1文献記載技術的事項2を適用する必要がないことを考慮すると、上記の一体的に構成された部材から、支持片511及び支持片512のみを取り出して、一対の支持片を有するという構成を甲2発明に適用する動機付けはないといふべきである。

また、甲2発明の接続部材3は、第1位置制限部113に当接して第1回転軸11の回転を制限する第1位置決め部35と、第2位置制限部213に当接して第2回転軸21の回転を制限する第2位置決め部36とを有するのであるから、甲2発明は、甲1発明のストッパ機構に相当する部材を備えていると認められ、

また、甲2発明は、選択的回転規制手段を有しているところ、甲1発明の上記の一体的に構成された部材は、ストッパ機構と選択的回転規制手段を含むものであるから、甲1発明の上記の一体的に構成された部材を甲2発明に適用しようとする動機付けもないといふべきである。

したがって、甲2発明に甲1文献記載技術的事項2を適用する動機付けはないといふべきであり、甲2発明の相違点Aに係る構成を本件発明2の構成とすることが甲1文献により動機付けられているといふことはできない。

以上より、本件発明2が、甲2発明に甲1文献に記載された技術を採用して、容易に発明できたといふことはできず、本件発明2に係る原告の取消事由2は理由がある。

第4 考察

特許庁の「特許審査基準」によれば、審査を受けている発明と引用文献1記載の発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素(引用文献1記載の発明に引用文献2記載の発明を適用する動機付け、等)に係る諸事情(技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆)に基づき、引用文献2記載の発明を適用したり、技術常識を考慮したりして、引用文献1記載の発明から出発して、当業者が、審査を受けている発明に、容易に、到達する論理付けができる否かを検討し、論理付けができないと判断した場合は、進歩性を有しているとして、その他の拒絶理由を発見できなければ特許を認めるという「特許査定」が下される。

一方、上述の第一段階の検討で論理付けができると判断した場合は、進歩性が肯定される方向に働く要素(引用発明と比較した有利な効果、引用文献2記載の発明を引用文献1記載の発明に適用することを阻害する事情(阻害要因)等)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否か第二段階で検討し、論理付けができないと判断した場合は、進歩性を有していると判断され、一方、この第二段階の検討でも論理付けができたことと判断した場合は、進歩性を有していないと判断されることになっている。

特許庁審決では、当業者が、引用文献2記載の発明に引用文献1に記載されている技術的事項を適用して請求項2に係る発明に容易に到達することができたとして「進歩性欠如」と判断された。一方、本判決では、引用文献2記載の発明に引用文献1に記載されている技術的事項を適用する動機づけが存在しないとして特許庁審決が取り消された。

実務の参考になるところがあると思われるので紹介した。 以上

住宅デザインの 意匠権侵害認める

■東京地裁■

ブランドの木造住宅を展開するアールシーコア社は、自社のデザインを模倣した住宅会社を訴えた裁判で勝訴したと発表した。

アールシーコア社は、鳥取県のマキタホーム社が製造販売する建売住宅が、アールシーコア社が有する意匠権（意匠登録1571668号等）を侵害しているとして、2018年8月に建売住宅の製造販売中止と、損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。

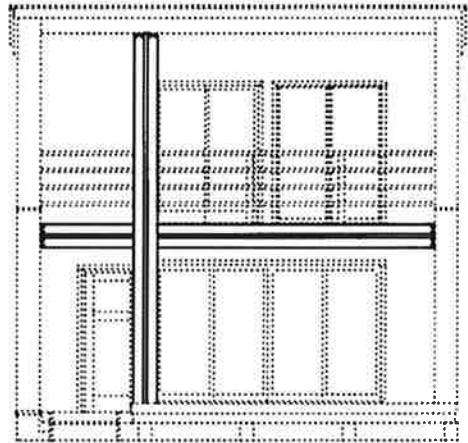
東京地方裁判所は、マキタホームの意匠権侵害を認めて、販売差し止めと賠償金約85万円の支払いを命じる判決を下した。両社ともに控訴せず、判決が確定した。

建築デザインの模倣に関しては、2016年12月に喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」を展開するコメダが不正競争防止法違反を理由に、建物の営業差し止めを求め、仮処分命令が下された例がある。

新聞報道などでは「住宅デザインについての『意匠権侵害』が初めて認められた判決」等と紹介されている。しかし、アールシーコア社の意匠登録第1571668号は、意匠に係る物品「組み立て家屋」についての「部分意匠」。工場生産された複数の建物キットを建設現場で組み立てることで建築される「組み立て家屋」において、正面の柱と梁とで十字状の見た目・外観・

形態を呈している部分について意匠登録を受けていたもの。今回はこの部分が似ているということで意匠権侵害が認められた。

昨年から施行された改正意匠法により不動産である建築物の見た目・外観・形態が意匠登録の対象に追加された。アールシーコア社が意匠権を取得していた「組み立て家屋」は、従来から、動産であるとして意匠法上の物品に該当し、意匠権で保護されていたもの。



(意匠登録第1571668号)【正面図】

上図【正面図】において、実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録。

正面の柱と梁で十字を構成する印象的なデザインが特徴。

(アールシーコア社のプレスリリースより)

■ピ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

特許など無形資産を 一括担保に融資実施

■金融庁■

金融庁は「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会・論点整理」を公表した。

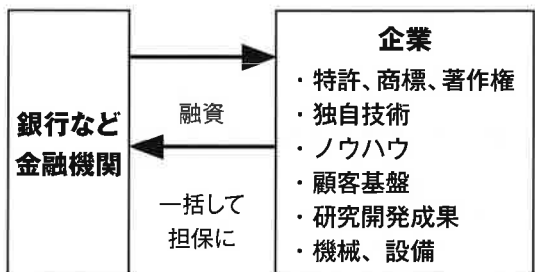
それによると、銀行など金融機関による融資改革のため、不動産の担保や経営者の個人保証に偏った金融機関の融資を見直し、中小企業の技術や特許など無形資産を一括で担保にできる新たな仕組みを構築するとしている。

金融庁では、新たな融資の仕組みとして、中小企業が持つ特許権や独自技術、ノウハウなど無形資産を含む「事業全体の付加価値」に担保権を設定できるようにしている。

現状ではコロナ禍で一時的に業績が悪化した場合、将来性があっても担保として差し入れる不動産がないと事業の継続が困難になる恐れがある。銀行にとっても事業全体の付加価値を担保にすれば、融資先を再生させることが可能となり、自らの利益となる。

ただ、事業全体の価値に包括的に担保権を設定するためには、銀行の「目利き力」が問われる。現在でも、特許権など無形資産に個別に担保権を設定できるものの、価値判断が難しいなどの理由で浸透していない。リスクに見合った適切な金利設定も課題だ。

一方、米国のスタートアップ企業は、投資家による出資と銀行融資を組み合わせる資金調達する場合が多く、こうした融資では包括的な担保権を活用するのが一般的。日本でも新たな融資の仕組みが整備されれば、不動産は保有していないが、強力な特許権、ノウハウ等を保有する中小企業の事業発展につなげることが期待できる。



審 決 紹 介

本願商標「くるくるいなり」は、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例（不服2020-643、令和2年9月30日審決、審決公報第253号）

1 本願商標について

本願商標は、「くるくるいなり」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和元年6月27日受付の手続補正書により、第30類「いなりすし」に補正されたものである。

2 当審における拒絶理由通知

当審において、請求人に対し、令和2年6月2日付けで、別掲のとおり的事实を示した上で、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標準のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

3 当審における拒絶理由通知に対する請求人の意見

請求人は、上記2の拒絶理由通知に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

4 当審の判断

本願商標は、「くるくるいなり」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「くるくる」の文字は「手早く幾重にも巻きつけるさま。また、物をまるめるさま。」の意味を有する（株式会社三省堂 大辞林第3版）ものであり、「いなり」の文字は「稲荷鮓」の略を表す（同上）ものであり、そうすると、構成文字全体として「くるくると」巻き付けてある稲荷鮓」程の意味合いを理解させるのである。

そして、「くるくるいなり」の文字は、本願指定商品との関係において、「油揚げに酢飯（ご飯）をせて巻いて作る稲荷鮓」を称する語として、一般に使用されている事実が認められる。

以上を踏まえると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が「油揚げに酢飯（ご飯）をせてくるくると巻いて作る稲荷鮓」であること、すなわち、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識することとなり、自他商品の識別標識としては認識し得ないといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標準のみからなる商標と判断するのが相当である。

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができる。

よって、結論のとおり審決する。

本願商標（別掲1）は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない、と判断された事例（不服2019-16833、令和2年11月17日審決、審決公報第253号）

別掲1（本願商標）

1 本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり構成よりなり、第9・16・35・41・42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願され、その後、第9・16・35・41・42類及び第45類に属する別掲2（※別掲2の記載は省略）のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定における拒絶理由の要旨

(1) 本願商標の構成中の「ebook」の文字は、近年「電子書籍」を意味する語として知られており、「Japan」の文字は「英語で、日本を呼ぶ称。」を意味する語であることから、本願商標をその指定商品及び指定役務中、第9類「電子出版物」及び



第41類「電子出版物の提供」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「日本で制作された電子出版物」及び「日本で制作された電子出版物の提供」であることを認識するにすぎないことから、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質（内容）を普通に用いられる方法で表示する標準のみからなる商標というのが相当である。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2) 本願商標の構成中の「ebook」の文字は、近年「電子書籍」を意味する語として知られており、「Japan」の文字は「英語で、日本を呼ぶ称。」を意味する語であることからすると、これを本願指定商品及び指定役務中、第16類「雑誌、書誌、印刷物」、第35類「書籍及び雑誌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「図書及び記録の貸与、図書の貸与」に使用するとき、あたかもその商品及び役務が「日本で制作された電子書籍に関する商品」及び「日本で制作された電子書籍に関する役務」であるかのように、商品の品質及び役務の質の認識を生ずるおそれがある。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(3) 本願商標は、登録第2616249号商標（以下「引用商標」という。）と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するのであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1) 商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品及び指定役務は、補正された結果、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められ、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。

(2) 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、丸みを帯びたサンセリフの書体をもって表した「ebook」の文字（「e」及び「k」の文字はイタリックしてなる）及び「Japan」の文字（「J」の文字は「apan」の文字と上端がそろうようイタリックしてなる）を上2段に書いてなるところ、その構成は、上段と下段とで文字の大きさが異なるものの、両文字部分はどの間隔を設けず配置されており、かつ、上段と下段の構成文字は、いずれも、丸みを帯びたサンセリフの統一的な態様で表されていることから、本願商標は、全体として、まとわりつたものとして把握し得るものである。

そして、「e」の文字と「book」の文字とをハイフンを介して表した「e-book」の文字及び「e」の文字と大文字からなる「BOOK」の文字とを組み合わせた「eBOOK」の文字が「電子書籍」の意味を有する語として辞書に記載されており、「Japan」の文字が「日本」の意味を有する語であるとしても、上記のとおり態様で表された「ebook」及び「Japan」の両文字を上2段に並べて配置してなる本願商標は、本願の指定商品及び指定役務との関係において、特定の意味合いを表示したのとして直ちに理解されるものとはいえないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を扱う業界において、本願商標が、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだすことができず、さらに、本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者が当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するといふべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これに接する需要者、取引者をして、その構成全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるものとみなすのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標準のみからなる商標とはいえず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の認識を生じるおそれがあるものといえることもできない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

お し ら せ

●商標権存続期間更新登録申請

今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期間に入る商標権

(おおよその範囲となります。詳しくは特許庁HPでご確認下さい。)

昭和36年	商標登録第 578241号～第 579540号
46年	商標登録第 917149号～第 927889号
56年	商標登録第1473623号の2～第1477889号
平成3年	商標登録第2325702号～第2332595号
平成13年	商標登録第3371404号～第3371409号
平成13年	商標登録第4495051号～第4503575号
平成23年	商標登録第5429376号～第5435053号

各年の8月1日～8月31日までに設定登録された商標権

●この手続期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から期間満了日までとなっており、存続期間は通常設定登録の日から10年間こととなります。更新登録申請について疑問点などがございましたらば、お知らせ下さい。

(明治、大正時代に設定登録された商標権につきましてはお問い合わせ下さい)

●特許出願の審査請求期限について

特許出願は出願手続と別個に、審査請求手続を行わなければならない特許庁審査官による審査を受けることができません。審査請求可能な期間は出願日から3年です。この期間に審査請求されなかった特許出願は取り下げたものとみなされます。

平成30年4月中の特許出願については速やかにチェックされ、必要なものは3月中に審査請求されるようお勧めします。

審査請求の際には特許庁へ審査請求料（特許印紙）を納付します。ご不明の点がございましたらばお問合せください。

●特許、商標の出願状況（推定）

	特 許	商 標
令和2年12月分	26,975	15,646
前 年 比	93%	78%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryu/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm