

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



2022・7・10

暑中御見舞



令和四年盛夏

解説

進歩性の判断 (阻害要因)
 知的財産高等裁判所 令和3年 (行ケ)
 第10082号 審決取消請求事件
 令和4年5月31日判決言渡

第1 事実の概要

原告は、特願2019-166439号(発明の名称:電気絶縁ケーブル)(本件出願)の特許出願人である。本件出願は平成25年(2013年)5月1日(本件原出願日)に出願された特許出願(特願2013-96607号)を原出願とする4回目の分割出願(特許法第44条第1項)である。原告は本件出願に拒絶査定を受けたため拒絶査定不服審判(不服2020-6043号)を請求したところ、特許庁が「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)を下し、原告が本件審決の取消しを求めた。

本件審決の要旨は、請求項1に記載された発明(本願発明)は、甲1の公開特許公報(特開昭62-122012号)(甲1公報)に記載された発明(引用発明)及び甲2(実開平5-83940号)、甲3(特開2010-27423号)、甲4(特開2002-352629号)、甲5(特開2002-216549号)、甲6(特開2012-238438号)の各公報に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、進歩性を欠くというものである。

本判決は、引用発明の認定、一致点及び相違点の認定並びに相違点1、2及び5に係る進歩性の有無に関する本件審決の判断に誤りはないが、相違点3、4及び6に係る進歩性の有無に関する本件審決の判断には誤りがあるとして、本件審決を取り消した。

本願発明は以下のとおりである。

「導体と前記導体を覆うように形成された絶縁層とを含むシールドされていないコア材が複数本燃り合されて形成されたコア電線であって、電動パーキングブレーキ用の2本の第1のコア材と、アンチロックブレーキシステム用の2本の第2のコア材と、によって形成されたコア電線と、

前記コア電線のみを巻くテープ部材と、

前記テープ部材上に形成された被覆層と、を備え、

2本の前記第1のコア材の各々の導体の断面積は、1.5~3.0mm²の範囲に含まれ、

2本の前記第2のコア材の各々の導体の断面積は、0.18~0.40mm²の範囲に含まれ、

2本の前記第2のコア材は互いに燃り合されてサブユニットが形成され、前記サブユニットと燃られていない2本の前記第1のコア材とが燃り合されて前記コア電線が形成され、

2本の前記第1のコア材と前記サブユニットとがそれぞれ接しているとともに、2本の前記第1のコア材及び前記サブユニットは前記テープ部材と接している、
 電気絶縁ケーブル。」

本件審決が認定した本願発明と引用発明との間の一致点及び相違点については原告と被告との間に争いがなく、相違点3は次の通りのものである。

相違点3

「本願発明は「前記コア電線のみを巻くテープ部材」を有するのに対し、引用発明ではそのような特定がなされていない点。」

ここでは相違点3についての本判決の判断部分のみを紹介する。

第2 判決

- 1 特許庁が不服2020-6043号事件について令和3年5月26日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は、被告の負担とする。

第3 理由

相違点3に係る容易想到性

甲2~5の記載によれば、本件原出願日の時点における工業用の電気絶縁ケーブルの技術分野においては、燃り合わせたコア電線を押さえたり、耐熱性を持たせたりすることなどを目的として、コア電線にテープ部材を巻くことは周知技術であり、その結果としてコア電線と

シースとの間にテープ部材が配置されることも周知技術であったと認められる。

そして、引用発明は、工業用の電気絶縁ケーブルに関する発明であり、上記周知技術と技術分野を共通にすることからすれば、甲1公報に接した当業者は、複数の線心をシースで覆う構造である引用発明に対して上記の周知技術を適用し、燃り合わせた複数の線心をテープ部材で巻き、その結果、コア電線とシースとの間にテープ部材が配置される構成とすることを動機付けられるものといえる。

しかしながら、本願発明は、被覆層を除去してコア電線を露出させる作業の作業性に関し、コア材の外周面に粉体が塗布された従来のケーブルには、コア材を取り出す作業の際に粉体が周囲に飛散し、作業性が低下してしまうという課題があったことから、コア電線と被覆層との間に、コア電線に巻かれた状態で配置されたテープ部材を備える構成とすることにより、テープ部材を除去することによって容易にコア電線と被覆層とを分離することができるようにして、上記課題を解決しようとする点に技術的意義を有するものである。

他方で、引用発明は、線心の取り出しを容易に行うことができるようにすることを課題の一つとする発明であり、この点で本願発明と課題を共通にするものといえるが、電源用線心及び信号用線心の外周をシースで覆うのみの形で被覆する構成とすることによって上記課題を解決しようとするものであり、本願発明とは課題を解決する手段を異にするものといえる。

このように、引用発明においては、本願発明と共通する課題が本願発明とは異なる別の手段によって既に解決されているのであるから、当該課題解決手段に加えて、両線心をテープ部材で巻き、その結果、両線心とシースとの間にテープ部材が配置される構成とする必要はないといえるべきである。

そして、引用発明に上記のような構成を加えると、線心を取り出すようにする際に、シースを除去する作業のみでは足りず、更にテープ部材を除去する作業が必要となることから、かえって作業性が損なわれ、引用発明が奏する効果を損なう結果となってしまうものといえる。

加えて、甲1公報をみても、引用発明の効果を犠牲にしてまで両線心をテープ部材で巻くことに何らかの技術的意義があることを示唆するような記載は存しない。

以上によれば、引用発明に上記周知技術を適用することには阻害要因があるといえるべきであるから、相違点3に係る「前記コア電線のみを巻くテープ部材」という構成の意義について検討するまでもなく、本件原出願日当時の当業者が、引用発明及び上記周知技術に基づいて、相違点3に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものといえない。

以上検討したところによれば、本件原出願日当時の当業者は、相違点3に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとは認められない。

したがって、本願発明について、引用発明に対する進歩性を欠くとした本件審決の判断は誤りであるから、原告が主張する取消事由は、理由がある。

第4 考察

特許審査基準によれば、審査官は、進歩性について次のように検討、判断することになっている。請求項に係る発明と主引用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(主引用発明に副引用発明を適用する動機付け)に係る諸事情に基づき、他の引用発明を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けできるか否かを判断する。ここで論理付けできないと判断した場合は、進歩性を有していると判断する。一方、ここで、論理付け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(有利な効果や、阻害要因)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けできるか否かを判断する。これによって、論理付けできないと判断した場合は、進歩性を有していると判断し、論理付けできたと判断した場合は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。

本判決は、引用発明に周知技術を適用する動機付けが存在することを認めながら、引用発明に周知技術を適用することには阻害要因がある、として、特許庁が行った進歩性欠如という判断を取り消した。

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

「共有特許」めぐり新指針 「知的財産推進計画2022」

■知的財産戦略本部■

政府の知的財産戦略本部（本部長・岸田文雄首相）は、「知的財産推進計画2022」を決定した。

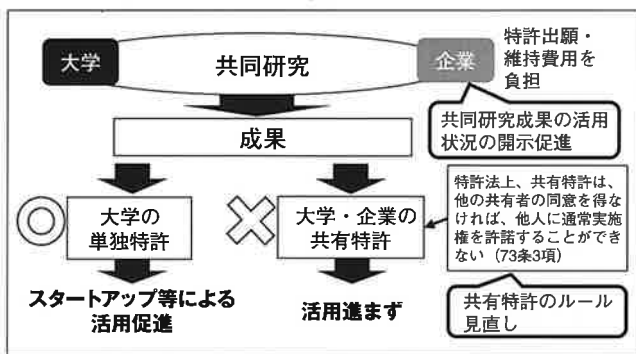
推進計画では重点施策として、「スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化」「知財・無形資産の投資・活用促進メカニズム強化」「標準の戦略的活用の推進」「デジタル社会の実現に向けたデータ流通・利活用環境の整備」「デジタル時代のコンテンツ戦略」「中小企業/地方（地域）/農林水産業分野の知財活用強化」「知財活用を支える制度・運用・人材基盤の強化」「アフターコロナを見据えたクールジャパンの再起動」の8項目を掲げた。

<スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化>

大学などで生み出された知財をスタートアップ（新興企業）がフルに活用し、事業化につなげていくため、大学と企業が共同で保有する特許について、企業側が一定期間、正当な理由なく特許発明を実施しない場合は、大学の判断で第三者にライセンスすることができるルールを新たに作る方針。

特許法では原則、複数の者の共同研究によって発明がなされた場合は、その全員が特許の申請者となり共有特許となる。この場合、他の共有者全員の同意がなければ第三者へのライセンスができないとされている。推進計画では、「一定の条件のもと、大学側の判断だけで第三者にライセンスできるルールを整備する」と明記。こうしたルールを盛り込んだ指針「大学知財ガバナンスガイドライン」（仮称）を年内にまとめる方針だ。

また、スタートアップ企業が、大学が保有する特許を利用する際、現金の代わりに株式や新株予約権などでもライセンス料の支払いができるように制度を改正するとしている。詳細は知的財産戦略本部（官邸HP）
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/220603/gijisidai.html>



出典：知的財産戦略本部「知的財産推進計画2022」

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

クラウドファンディングを 活用した意匠登録の事例集

■特許庁■

特許庁は、「クラウドファンディング活用企業による意匠登録事例集」を発表した。

クラウドファンディングとは、「群衆（クラウド）」と「資金調達（ファンディング）」を組み合わせた造語で、インターネットを通じて不特定多数の人に資金提供を呼びかけ、趣旨に賛同した人から資金を集める仕組み。近年、中小企業の新たな資金調達として注目されている。

事例集では、クラウドファンディングを行う際に意匠権を活用した企業の具体例と、クラウドファンディングを行う際に意匠権に関する注意事項などを紹介している。

活用事例の概要は以下の通り。

①スマートウォレット

コンパクト化した革製の財布：目標金額100,000円に対し支援額3,530,500円、支援者229人、達成率3,531%

②卓上火鉢

炭火文化を室内で：目標金額1,790,000円に対し支援額1,925,100円、支援人数40人、達成率107%

③マスクハンガー

銅製で抗菌性等に優れる：目標金額300,000円に対し支援額2,567,920円、支援者数646人、達成率855%

④電動スクーター

片手で運べる充電40km走行：目標4,000,000円に対し支援額154,983,400円、支援者数1829人、達成率3,874%

⑤双眼鏡×単眼鏡

分離して単眼鏡、直列で望遠鏡に活用可：目標金額1,000,000円、支援額4,824,000円、支援者数200人、達成率482%

⑥ハンガープレスレット

バックハンガーをアクセサリにも、耐荷重6kg：目標金額200,000円、支援額1,712,021円、支援者数324人、達成率865%

詳細は特許庁HP

<https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/info/document/crowdfunding-jirei-20220422.pdf>

審 決 紹 介

本願商標「ISOPURE」は、商標法第4条第1項第6号に該当しない、と判断された事例(不服2021-9479、令和4年5月9日審決)

1 手続の経緯

本願は、令和元年8月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

- 令和2年9月25日付け：拒絶理由通知書
- 令和3年1月4日：意見書、手続補正書の提出
- 令和3年4月8日付け：拒絶査定
- 令和3年7月16日：審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「ISOPURE」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第5類「食餌療法用飲料、栄養補助用サプリメント、食餌療法用食品、サプリメント、ビタミン及びミネラルを主原料とする栄養補助サプリメント、サプリメント飲料の素、包装済の食品サプリメント、エネルギー強化用の栄養補助サプリメント、乳清及び植物たんぱく質を含有した粉状の食餌療法用食品、乳清及び植物たんぱく質を含有した粉状の栄養補助用サプリメント飲料の素」に補正されたものである。

3 原査定での拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「ISOPURE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に工業製品・部品・使用技術の規格統一を推進するための国際機関である「国際標準化機構」(International Organization for Standardization)の著名な略称である「ISO」の文字を含んでなるものであるから、前記団体を表示する著名な標準と類似する商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「ISOPURE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、すべて同じ書体、同じ大きさで、等間隔をもって表されてなるものであるから、視覚上、まともよく、全体として一体的に看取されるものである。

また、本願商標の構成全体から生じる「イソビュア」の称呼も、4音と短く、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして観念上も、本願商標を殊更「ISO」と「PURE」とに分断して観察しなければならないとする段の理由を見出すことはできない。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、特定の意味を有しない一体的な造語を表したもとして認識し、把握するというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということできないから、本願商標は、上記国際機関を表示する著名な標準とは類似しないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当する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。

本願商標「GRI」は、商標法第4条第1項第6号及び同項第8号に該当しない、と判断された事例(不服2021-12123、令和4年5月24日審決)

1 手続の経緯

本願は、令和2年2月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

- 令和3年1月27日付け：拒絶理由通知書
- 令和3年2月19日：意見書、手続補正書の提出
- 令和3年6月23日付け：拒絶査定
- 令和3年9月10日：審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「GRI」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおり役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲(※記載省略)のとおり役務に補正されたものである。

3 原査定での拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。(1)本願商標は、「GRI」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、オランダに本部を置く国際NGO「Global Reporting Initiative(グローバル・レポートイング・イニシアティブ)」の著名な略称として使用されている実情がある。

そうすると、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標準と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、「GRI」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、オランダに本部を置く国際NGO「Global Reporting Initiative(グローバル・レポートイング・イニシアティブ)」の著名な略称を示すものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

4 当審の判断

(1) 商標法第4条第1項第6号該当性について

本願商標は、「GRI」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、原審説示のように、オランダに本部を置く国際NGO「Global Reporting Initiative(グローバル・レポートイング・イニシアティブ)」の略称として使用されることがある「GRI」の文字と同一の文字である。

しかしながら、原審で示した使用例においては、「GRI」の文字の近傍に、上記NGOの正式名称である「Global Reporting Initiative」又は「グローバル・レポートイング・イニシアティブ」の文字の記載があることからすると、これらの事実をもって、「GRI」の文字が、単独で、上記NGOの略称として、広く認識されているとはいえない。また、当審において、職権で調査しても、「GRI」の文字が、単独で、上記NGOを表示するもの、あるいは上記NGOの略称として、我が国において著名なものとなっているものと認められる事実を見出すことはできなかった。

そうすると、本願商標は、商標法第4条第1項第6号にいう「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標準であって著名なものと同一又は類似の商標」に該当するものとはいえない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当しない。

(2) 商標法第4条第1項第8号該当性について

「GRI」の文字は、上記(1)のとおり、上記NGOの名称の略称として著名となっていたと認めることはできず、本願商標の登録出願の際においても同様である。そうすると、本願商標は、上記NGOの略称として使用されることのある「GRI」の文字と同一の文字からなるものであるとしても、他人の著名な略称を含む商標であるとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。

(3) まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第6号及び同項第8号のいずれにも該当しないものであるから、これら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37(1962)年	商標登録第 601729号～第 603182号
〃 47(1972)年	商標登録第 990050号～第 993165号
〃 57(1982)年	商標登録第1553501号～第1559495号
平成4(1992)年	商標登録第2483501号～第2493497号
平成14(2002)年	商標登録第4626439号～第4633669号
平成24(2012)年	商標登録第5540559号～第5547552号

各年の12月1日～12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ます。存続期間は通常設定登録の日から10年間ごとになります。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。

令和元年8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7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4年4月分	20,367	14,150
前 年 比	91%	84%

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