

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 水天宫北辰ビル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



2023・3・10

原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用を開始(特許庁)

二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願にする分割出願は、明細書等の補正をすることができる時又は期間内、特許査定謄本送達後30日以内、最初の拒絶査定謄本送達後3カ月以内のいずれかのときに行えるようになっている(特許法第44条)。

特許庁は、原出願の拒絶査定後、拒絶査定不服審判請求にあわせて分割出願が行われたものであって、所定の期間内に、出願人又は代理人から所定の申請が行われた案件について、特許法第54条第1項を適用し、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用を本年4月1日から開始すると公表した。

「原出願の拒絶査定後、拒絶査定不服審判請求にあわせて分割出願されたものについては、原出願の前置審査又は審判の結果を踏まえて当該分割出願の審査をする方が便宜である場合があり」、また、「出願人にとって、原出願の拒絶査定不服審判の結果を踏まえて分割出願の対応を検討できることは、より効率的かつ効果的な出願戦略の構築につながると期待される」からであるとしている。

〈対象となる出願〉

上述した取り扱いの対象となる出願は、令和5年4月1日以降に審査請求がされた審査着手前の出願であって、以下の(1)～(3)の全ての要件を満たす特許出願であるとされている。

- (1) 原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であること
- (2) 原出願について拒絶査定不服審判請求がされており、原出願が前置審査又は拒絶

- 査定不服審判に係属中であること
- (3) 原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるもの

ルプタンの「レッドソール」▽知財高裁▽赤い底靴の色彩商標の登録認めず

フランスの高級靴ブランド「クリスチャンルプタン」が、赤い靴底(レッドソール)の赤色を「色彩商標」(色彩のみからなる商標)として商標登録を求めた裁判で、知財高裁は、ルプタンの請求を退けた。

ルプタンは2015年4月、特許庁に商標登録出願(商願2015-29921)をしたが、拒絶された。これを不服として審判請求をしたが、2022年5月にも「色彩としてはありふれたもの」などとして請求は退けられた。それを受け、知財高裁に対して審決の取り消しを求める訴訟を起こしていた。

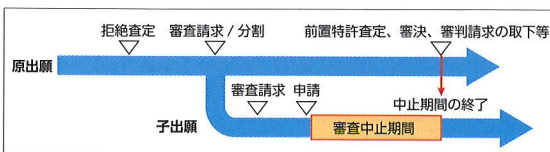


(商願2015-29921)

ルプタンの「レッドソール」は、表示位置(靴底)は特定されているものの、文字や図形と組み合わせたものではなく、輪郭のない単一の赤色のみで構成されている。

知財高裁は、ルプタンの「レッドソール」は、色彩のみの商標として登録するほどの知名度(使用による識別力)がないと判断。また、赤色は色彩としてはありふれたもので、靴底を赤色にするのは、多くの事業者で使用されているデザイン手法であり、第三者による使用を不当に制限することは、「公益上も支障がある」などとして、ルプタン側の請求を棄却した。

色彩商標は2014年の商標法改正によって新たに登録の対象となったが、現時点でも登録例は9件しかない。MONOの消しゴム、セブンイレブンの看板、チキンラーメンのパッケージなどで、登録された9件は、すべて複数の色の組み合わせの商標であり、単独の色だけで登録できた事例はまだない。



(引用: 特許庁HP)

解説

進歩性の判断(相違点についての判断)
知的財産高等裁判所 令和3年(行ケ)
第10164号 審決取消請求事件
判決言渡 令和4年11月16日

第1 事案の概要

原告は、発明の名称を「銅銀合金を用いた導電性部材、コンタクトピン及び装置」とする発明についての特許出願(特願2018-554604号)の出願人である。特許庁の審査で受けた拒絶査定に対して原告が不服審判を請求したところ(不服2021-1491号)、特許庁は「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、原告が審決取消訴訟に及んだ。

争点は、進歩性欠如及びそれを理由とする独立特許要件違反(特許法17条の2第6項、126条7項)の判断の誤りの有無並びに手続違背の有無である。

ここでは、特許庁が進歩性欠如としたところを、本件審決における主引用例には相違点に係る構成に至る動機付けがない一方で阻害要因があるなどとして、容易想到性が否定され、審決が取り消された部分のみ紹介する。

第2 判決

1 特許庁が不服2021-1491号事件について令和3年11月15日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

<本件審決の認定>

本願発明と引用発明との間の一致点・相違点

審決が認定し、当事者間に争いのない本願発明と引用文献1(甲8=国際公開第2016/159316号)記載の発明(引用発明1)との間の一致点、相違点は以下のとおり。

(一致点)

銅に対する銀の添加量が0.2wt%~15wt%である、銅銀合金体からなるコンタクトピン。

(相違点1)

本願発明の合金体は「銅と銀のみからなる二元銅銀合金体」であるのに対し、引用発明1の合金材料はNiを5wt%含むものである点。

<本件審決の認定>

本件審決は相違点1について次のように判断した。

甲8(引用文献1)には、「Cuに対する添加元素として銀(Ag)やニッケル(Ni)を添加することで、導電性、硬度、耐酸化性、スズ(Sn)耐食性の向上を図った。」との記載(段落[0017])があり、「Agは導電性・耐酸化性に優れており、また、時効処理を行うことでCuに固溶していたAgが析出され硬度の上昇が期待できる。」(同[0018])、「NiはSn耐食性の向上・硬度上昇に効果がある。」(同[0019])として、銅に対して銀を添加した場合の効果とニッケルを添加した場合の効果がそれぞれ別に記載されている。このことに、技術常識Aを踏まえ、銅に対して銀又はニッケルを添加することによる効果はそれぞれ独立したものであって、必ずしも銀及びニッケルを併せて添加する必要がないことは容易に理解し得る。

さらに、本件周知技術も考慮すると、引用発明1のコンタクトプローブを、Sn耐食性が特に求められない検査対象(Snメッキ電極を使用しない回路など)へ用いる場合、ニッケルの添加を省略して「銅と銀のみからなる二元銅銀合金体」とすることは、当業者が容易に想到し得たものである。

※技術常識A：甲17(特開2000-199042号公報。本

件審決における引用文献6)に記載された事項に例示されるように、「Cuに対して、Agを含有する銅銀二元合金とすることにより、強度を高めること。」は、技術常識であると認められる。

本件周知技術：甲16(特開2004-61265号公報。本件審決における引用文献5)に記載された事項に例示されるように、「コンタクトピンの材料として、銅銀二元合金を用いること。」は、周知の技術事項(本件周知技術)であると認められる。

<本件判決の判断>

取消事由2(相違点1の判断の誤り)について

引用発明1を含む甲8に記載された発明は、特に、「被膜を有しないSn耐食性に優れた合金材料、この合金材料からなるコンタクトプローブおよび接続端子を提供することを目的とする」ものである(甲8の段落[0006])ところ、銀の添加については「Sn耐食性」の向上については触れられていない(同[0018])一方で、ニッケルの添加は「Sn耐食性の向上・硬度上昇に効果がある」ことが明記されている(同[0019])。

そして、実施例においても、硬度等とともに「Sn耐食性」が独立の項目として評価され(同[0036])、甲8に係る発明の実施例には全てニッケルが添加され、いずれも「Sn耐食性」において「○」と評価されている(同[0038]及び[表1])。

なお、同[0003]及び[0047]等の記載のほか、同[0040]~[0045]の比較例1~6に対する評価に係る記載をみても、甲8に係る発明は、硬度とSn耐食性を含む複数の要請をいずれも満たすことを目的としたものであると認められる。

この点、比較例7のみにおいては、ニッケルの添加がされていないが、「Sn耐食性」において「×」と評価され、かつ、「Snはんだ等低硬度材向けのコンタクトプローブ用途として好ましくないといえる」と明記されている(同[0046]及び[表1])。

以上の点に照らすと、引用発明1においては、ニッケルの添加が課題解決のための必須の構成とされているというべきであり、引用発明1の「合金材料」について、ニッケルの添加を省略して銅銀二元合金とすることには、阻害要因があるというべきである。

そして、甲8の記載に照らしても、引用発明1の「合金材料」について、ニッケルの添加を省略して銅銀二元合金とすることの動機付けとなる記載は認められず、他にそのようにすることが当業者において容易想到であるというべき技術常識等も認められない。

したがって、引用発明1に基づいて、相違点1に係る本願補正発明の構成とすることについて、当業者が容易に想到し得たものとは認められない。

以上より、取消事由2は認められる。

第4 考察

「請求項に係る発明の知識を得た上で先行技術を示す証拠の内容を理解すると、本願の明細書、特許請求の範囲又は図面の文脈に沿ってその内容を曲解するという、後知恵に陥ることがある点に留意しなければならない。引用発明は、引用発明が示されている証拠に依拠して(刊行物であれば、その刊行物の文脈に沿って)理解されなければならない」ことが進歩性判断における留意事項として特許審査基準に記載されている。

相違点1についての特許庁の判断(容易想到である)が判決で取り消された。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

期間徒過後の救済規定に係る回復要件を緩和

■特許庁■

本年4月1日付で一部が施行される、特許法等の一部を改正する法律（令和3年法律第42号）により、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和される。

以下、「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和される期間徒過後の救済規定に係る回復要件を「故意でない基準」という。

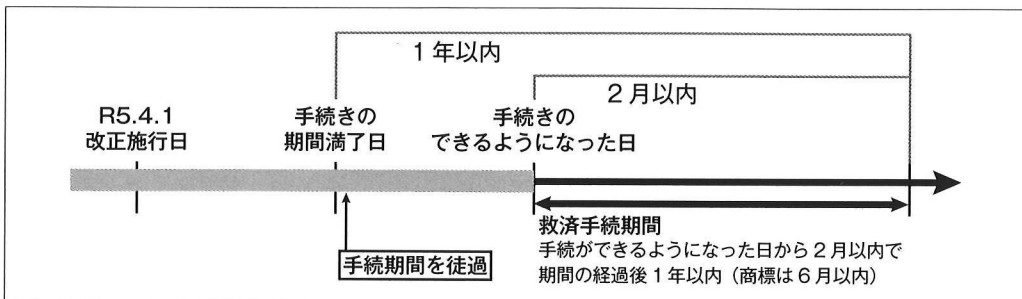
審査請求期限の徒過、特許権を維持するために毎年のように特許庁へ納付する特許料（＝特許維持年金）の納付期限の徒過など、従来の「正当な理由があること」を回復要件としていたものが、「故意でない基準」によって救済される対象になる。

なお、「故意でない基準」による救済の場合、新たに創設される回復手数料の納付が必要になる。

なお、施行日である令和5年4月1日以降に手続期間を徒過した手続が「故意でない基準」によって救済される対象になり、令和5年3月31日以前に手続期間を徒過した手続については、従来から実施されていた「正当な理由があること」が回復要件になる。

<回復理由書の提出期限>

「故意でない基準」が回復要件になる所定の手続（例えば、特許出願についての審査請求手続、特許維持年金納付手続）について、所定の手続期間内（例えば、特許出願についての審査請求手続であれば特許出願日から3年以内に限られている手続期間内）に手続をすることができなかったことが「故意によるものでない」ときは、期間徒過後の手続ができるようになった日から2月以内かつ手続期間の経過後1年以内（商標に関しては6月以内。）に、「所定の期間内に行うことができなかった手続」（例えば、特許出願の審査請求手続）を行うとともに、「（手続をすることができなかった理由を記載した）回復理由書を特許庁へ提出する」ようになる。特許庁ウェブサイトでは下記のように図解されている。



(引用：特許庁HP)

なお、優先権の主張などについても、「故意でない基準」による救済を受けることができるが、上述した回復理由書の提出期限とは異なる期限に所定の手続を行う必要がある。

<回復理由書に記載すべき事項>

回復理由書には、「所定の期間内に手続をすることができなかった理由及び手続をすることができるようになった日」、「手続をしなかったことが故意によるものでないこと」を記載するようになる。

なお、特許出願についての出願審査の請求の回復理由書の場合は、「出願審査の請求を遅延させることを目的とするものではなかったこと」も記載するようになる。

以上の理由を裏付ける証拠書類の提出は必須にされていないが、「（特許庁が）必要があると認める場合（疑義がある場合）」、追って、特許庁から「証拠となる書類の提出要求」がされる場合がある。

<回復手数料>

「故意でない基準」による救済を受ける場合、所定の期間内に行うことができなかった手続をするとともに、上述の回復理由書を特許庁へ提出する。回復理由書の提出にあたっては各法域ごとに異なる金額の回復手数料を特許庁へ納付する。特許庁から公表されている回復手数料の金額は、特許：212,100円、実用新案：21,800円、意匠：24,500円、商標：86,400円。

なお、手続期間内に手続をすることができなかった理由について、手続をする者の責めに帰することができない理由（＝不責事由）があり、かつ、その事実を証明する書面により不責事由が確認できる場合は、回復手数料が免除されることがあるとされている。

<回復要件>

特許庁は、出願人等から救済の対象となる手続書面と、回復理由書とが期間徒過後の上述した所定の期間内に提出されているか、回復手数料が納付されているか、「故意でない基準」を満たすかを検討し、回復の判断をずとしてしている。

また、特許庁では、「故意でない基準」による救済が認められない事例なども紹介している。

詳細は特許庁HP

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html

審 決 紹 介

本願商標「中籠包」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2022-6360、令和4年12月13日審決）

1 手続の経緯

本願は、令和3年3月2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8月12日付け：拒絶理由通知書
令和3年10月20日付け：意見書の提出
令和4年1月24日付け：拒絶査定
令和4年4月26日付け：審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「中籠包」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子（果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く）、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、生菓子、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ」を指定商品として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「中籠包」の文字を標準文字で表してなり、我が国において「中籠包」は「中国料理の点心の一。調味した豚挽肉（ひき肉）に刻んだ野菜などを混ぜ、スープと一緒に小麦粉の生地で包んだ小型の蒸し饅頭（まんじゅう）」の名称として、親しまれているが、近時、より大きいサイズの「大籠包」が「大籠包」と称され販売されている実情がある。そうすると、「中」の文字が「物の大きさが大と小の間であることを」と意味するものとして親しまれていることを踏まえると、「中籠包」の文字を標準文字で表したにすぎない本願商標を、その指定商品中「中華まんじゅう」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「中華サイズの饅頭（まんじゅう）」であること、すなわち、商品の品質を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の機能を果たし得ないものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、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ものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「中籠包」の文字を標準文字で表してなり、当該文字は、一般的な辞書等に収録されていないものであって、「中」、「籠」及び「包」の各語が有する語義からも特定の意味合いを認識させるものとはいえない。

そして、原審において示されているように、「小籠包」は、「中国料理の点心の一。調味した豚挽肉（ひき肉）に刻んだ野菜などを混ぜ、スープと一緒に小麦粉の生地で包んだ小型の蒸し饅頭（まんじゅう）」（『デザイン大辞典』株式会社小学館）として、一般に親しまれているものであって、「小」の文字が大きさを表しているのではなく、「小籠包」の文字全体として、中国料理の点心の一つの名称を表す語といえるのが自然といえる。これは、例えば、商品の名称を表す「大豆」、「大根」、「大根」及び「大根餅」等と同様である。また、「小籠包」の「籠包」の文字部分は、一般的な辞書等に収録されていないものであって、蒸し饅頭等の特定の意味合いを生じるものではない。

そうすると、「籠包」の文字の前に「小」の大きさが大と小の間であることを「中」の文字で表した本願商標をその指定商品中「中華まんじゅう」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これらにだに「中華サイズの蒸し饅頭」若しくは「中華サイズの小籠包」であることを想起するものではない。また、当審において、職権をもつて調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「中籠包」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質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、その指定商品について使用しても、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はいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3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（別掲）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2022-12678、令和4年12月12日審決）

1 手続の経緯

本願は、令和3年7月30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12月1日付け：拒絶理由通知書
令和4年4月4日付け：意見書、手続補正書
令和4年5月12日付け：拒絶査定
令和4年8月12日付け：審判請求書

別掲本願商標
(色彩は原本参照)



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38(1963)年	商標登録第 622461号～第 623899号
48(1973)年	商標登録第1023754号～第1028771号
58(1983)年	商標登録第1607638号～第1613499号
平成5(1993)年	商標登録第2563507号～第2572600号
平成15(2003)年	商標登録第3371453号～第3371454号
平成15(2003)年	商標登録第4695533号～第4705879号
平成25(2013)年	商標登録第5603221号～第5612353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)

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成からなり、第41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、第41類「発表・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、運動施設の提供、運動用具の貸与」に補正されたものである。

3 原査定を拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に「JPC」（以下「引用商標」という。）の欧文文字を有してなること、これは、営利を目的とし公益財団法人日本障がい者スポーツ協会の内部組織である日本パラリンピック委員会の略称を表示するものであるから、本願商標は上記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商標と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。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

(1) 本願商標について

本願商標は、上段に人をモチーフとしたような図形（以下「人型図形」という場合がある。）を、中段に図案化された欧文文字又は図形（以下「中段の欧文文字等」という。）を、下段に「Junior Promote Coach」の欧文文字、別掲のとおり色彩を施した態様で表しているものである。

そして、下段の「Junior Promote Coach」の欧文文字は、「Junior」、「Promote」及び「Coach」の英単語の語頭をそれぞれ大文字で表していることからすると、中段の欧文文字等は、図案化の程度から直接に判読し難いものの「JPC」の欧文文字を表したものである。

また、「Junior Promote Coach」の欧文文字は、「Junior」（年少者）、「Promote」（促進する、奨励する）、「Coach」（コーチ、指導員）などの意味を有する語（いずれも『ジューニアス英和辞典』株式会社大修館書店）で構成されているものの、全体として何らかの意味合いを理解させるものではない。

そうすると、本願商標の構成中の中段の欧文文字等は、下段の「Junior Promote Coach」の欧文文字の略称である「JPC」の欧文文字を表したものであることから、これより、「ジュニアシー」の称呼を生じる場合があり、特定の観念を生じない。

(2) 引用商標について

引用商標は、「JPC」の文字を表してなること、当該文字は、財団法人日本障がい者スポーツ協会の内部組織として1999年に発足した日本パラリンピック委員会（Japanese Paralympic Committee）の略称である。そして、日本パラリンピック委員会は、パラリンピック競技大会への派遣や選手強化を担当している組織であること、パラリンピック競技大会は、2001年以降、正式にオリンピック開催地で開催され、その様子はテレビやインターネット等を通じて全世界に向けて発信され、当該競技大会及びその関連活動等は広く認識されているものである。

そうすると、パラリンピック競技大会の関連活動を行っている組織である、日本パラリンピック委員会（Japanese Paralympic Committee）及びその略称「JPC」は、一般に広く認識されて著名性を有するものである。

したがって、「JPC」の文字よりなる引用商標は、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として、本願商標の登録出願より著名なものであると認められる。

引用商標は、「JPC」の文字よりなるものであるから、その文字に相応して「ジュニアシー」の称呼が生じ、当該文字は、上記アのとおり、著名性を有するものであるから、日本パラリンピック委員会（Japanese Paralympic Committee）又はその略称という観念を生じるものである。

(3) 本願商標と引用商標の類否について

本願商標の構成中の中段の欧文文字等と引用商標を比較すると、中段の欧文文字等は、上記(1)のとおり、ただちに判読し難いほどに図案化されているのに対し、引用商標は、通常、普通に用いられる方法で表されているものであるから、外観において顕著な差異を有するものである。

さらに、本願商標と引用商標の全体を比較しても、人型図形及び「Junior Promote Coach」の文字の差異を有するものである。

そうすると、両者は、外観上、判然と区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、その構成中の中段の欧文文字等は、上記(1)のとおり、「JPC」の欧文文字を表したものであることから、これより「ジュニアシー」の称呼をも生じる場合があるから、引用商標から生じる「ジュニアシー」の称呼とは、同じくする場合があるといえる。

また、観念においては、本願商標は、その構成中の中段の欧文文字等から、特定の観念が生じるものではないが、「Junior Promote Coach」の略称と理解させるのに対し、引用商標は、「日本パラリンピック委員会（Japanese Paralympic Committee）」又はその略称としての観念が生じるから、両者は観念においても明らかに相違する。

なお、本願商標全体をみて「日本パラリンピック委員会」の観念が生じるとみるべき事情は見いだせない。以上のとおり、本願商標と引用商標とは、称呼を同じくする場合があるとしても、外観においては判然と区別し得る上に、観念においても明らかに相違するものであるから、両者は、相類似のおそれのない類似しないものと判断するのが相当である。

(4) まとめ

したがって、本願商標は「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として著名なもの」に類似する商標ではないものであるから、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。

●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す。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2年4月中の特許出願は、その構成中で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わせください。

●特許、商標の出願状況（推定）

	特 許	商 標
令和4年12月分	27,136	14,462
前 年 比	99%	89%

詳しくは特許庁HP⇒資料・統計⇒統計資料⇒特許出願等統計速報でご確認下さい。