

知的かけはし

クレオ国際法律特許事務所

編集発行人 弁護士 西脇 怜史

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-16
東京建物八重洲ビル2階

TEL 03(5255)5671(代)
FAX 03(5255)5675



2016・10・10

中小企業の知財支援 ▽特許庁▽ 「地域知財活性化行動計画」を策定

特許庁は中小企業の知財戦略を支援する「地域知財活性化行動計画」を策定した。

行動計画の基本方針として、全国レベルでは特許庁と工業所有権情報研修館（INPIT）を中心に、知財に係る基礎的な支援を着実に実施する。地域レベルでは、中小企業庁と連携し、47都道府県に設置されている「知財総合支援窓口」と「よろず支援拠点」（中小企業基盤整備機構）が中心となって各地域の実情に応じた支援を展開するほか、商工会議所、地域金融機関、JETRO等との密接な連携を図る。

また、2019年度に達成を目指すKPI（重要業績評価指標）を設定。知財に着目した融資などを行う金融機関数を50機関（2015年度実績6機関）、新規に特許などを出願する中小企業数を2,500社（同1,600社）、特許出願件数における中小企業の割合を15%（同14%）一などを掲げた。

化粧品特許訴訟 ▽東京地裁▽ 富士フィルムの進歩性を否定

富士フィルムがスキンケア化粧品に関する特許を侵害されたとして化粧品大手のディーエイチシー（DHC）に対してDHCが販売している2つの製品の製造・販売の差止めなどを求めていた訴訟で、東京地方裁判所は、富士フィルム敗訴の判決を下した（平成27年（ワ）第23129号、平成28年8月30日判決言渡）。

判決の理由は、富士フィルム特許は、富士フィルム特許の出願前である平成19年（2007年）6月14日にインターネット上に公開された「平成19年1月15日に発売された『エフ スクエア アイ インフィルトレート セラム リンクル エッセンス』に関する有限会社 久光工場のウェブページ」に掲載された発明に基づいて容易に発明することができたものであるから、特許無効審判により無効にされるべきものと認められ、特許権者である富士フィルムは特許権を行使することができない（特許法第104条の3）というもの。

DHCは、東京地裁において前記ウェブページ掲載の発明に基づいて特許法第104条の3の無効の抗弁を行うと共に、特許庁において、前記ウェブページ掲載の発明に基づいて富士フィルムの特許第5046756号に対する特許無効審判を請求した（無効2015-800026号）。これについて、特許庁では、特許を無効にすることはできないとする審決が下された（平成28年3月8日）。

DHCは、平成28年4月15日付で、審決の取消を求めて知的財産高等裁判所に出訴している（平成28年（行ケ）第10092号）。

同一の事実（富士フィルム特許の出願前にインターネット上に公開された発明）に基づく進歩性欠如の無効主張に対して、特許庁の判断と、東京地裁の判断とが異なることになった。

富士フィルムは今回の東京地裁の判決に対して知財高裁へ控訴する方針であるとされる。

JASRACの包括契約 ▽公取委▽ 独禁法の排除措置命令が確定

公正取引委員会は、日本音楽著作権協会（JASRAC）の楽曲著作権使用料の徴収方法が独禁法違反（私的独占）に当たるとして排除措置命令を出した事件で、JASRACが命令を不服として申し立てた審判請求を取り下げたと発表した。

2009年2月に出された排除措置命令は、公取委の審判でいったんは取り消す判断が出たが、裁判で覆されて再び審判が続いていた。審判請求の取り下げにより、排除措置命令は7年半ぶりに確定した。

JASRACは音楽会社や作詞・作曲家などの著作権者から著作権管理を委託され、利用者から著作権料を徴収。テレビ局など放送事業者が年間の放送事業収入の15%を支払えば、放送回数にかかわらず何曲でも自由に使える「包括契約」を結んでいる。公正取引委員会は、こうした包括的な契約方法は同じような事業者の新規参入を阻むものとして排除措置命令を出した。

審判でいったん命令は取り消されたが、別の事業者が起こした裁判で、最高裁判所が去年、「ほかの事業者の参入を著しく困難にしている」とする判決を出したため、審判がやり直されていた。

解説

新規事項追加の補正
審決取消請求事件 知的財産高等裁判所 平成27年(行ケ)第10245号
判決言渡 平成28年8月24日

第1 事案の概要

被告は、名称を「臀部拭き取り装置並びにそれをを用いた温水洗浄便座及び温水洗浄便座付き便器」とする発明について特許出願(特願2007-232005号)し、平成22年9月3日に手続補正(本件補正)をした。同年10月7日に拒絶理由通知を受けたため同年11月2日に手続補正をし、同年12月10日その設定登録(特許第4641313号)(本件特許)を受けた。

原告が、本件特許の請求項1、2、15、…に係る発明についての特許無効審判請求(無効2015-800036号)をしたところ、特許庁は、平成27年11月11日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をした。原告が本件審決に対して取消訴訟に臨んだものである。

争点は、①補正における新規事項の追加(特許法17条の2第3項)の有無(取消事由1)、②サポート要件(特許法36条6項1号)の充足の有無(取消事由2)及び、③進歩性判断の是非(取消事由3)である。

ここでは取消事由1の請求項15についての本件補正が新規事項追加で無効理由に該当するとした判決の部分のみを紹介する。

第2 判決

特許庁が無効2015-800036号事件について平成27年11月11日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

第3 理由

当初明細書等の請求項1は、次のとおりである。

「トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置であって、便座を昇降させる便座昇降部と、前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと、前記便座昇降部によって前記便座が上昇された際に生じる便器と前記便座との間隙を介して、前記便座の排使用開口から前記拭き取りアームに取り付けられた前記トイレットペーパーが露出するように、前記拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部とを備える、臀部拭き取り装置。」

本件補正は、上記請求項1から便座昇降部や拭き取りアームを駆動させる「便器と便器との間隙」を除く等した、次のとおりの請求項15を新設するなどしたものである。

「トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置であって、前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと、前記臀部を拭き取る位置まで前記拭き取りアームを移動させる拭き取りアーム駆動部とを備えることを特徴とする、臀部拭き取り装置。」

(なお、本件特許の請求項15に係る発明は、平成22年11月2日付け補正により、上記請求項15と、同じく本件補正により新設された、拭き取りアームが移動するのが「便座と便器との間隙」とする請求項16とを併せて請求項15としたものである。)

本件補正のうち、便座昇降部を除くとした補正事項は、当初明細書等の請求項1に記載された「便器と便器との間隙」が、便座昇降部により形成されるものには限定されないとするものであるから、便座昇降部以外の手段で間隙が形成されても、又は当初から間隙が形成されていてもよいことになる。このように、本件補正は、当初明細書等の請求項1の発明特定事項を削除し、発明を上位概念化したものである。

審決は、便座昇降部は本件発明の目的を達成するために必ずしも必要なものではなく、拭き取りアームを移動させるための間隙が便器と便座との間に形成されさえすればよいこと

は、当業者にとって自明の事項であり、公開特許公報(特開平11-178745号公報)によれば、便座昇降部によらずに便器と便座との間に間隙を設けることは、本件特許出願前に公知であったから、拭き取りアームを移動させるための、便座昇降部により便座が上昇された際に生じるものに限定されない便器と便座との間隙は、当初明細書等にも実質的に記載されていたものといえると判断した。

そこで、以下、検討する。当初明細書等の記載には、便器と便座との間隙を形成する手段としては便座昇降装置が記載されているが、他の手段は、何の記載も示唆もない。

すなわち、補正前発明は、便器と便座との間隙を形成する手段として、便座昇降装置のみをその技術的要素として特定するものである。

そうすると、便座と便器との間に間隙を設けるための手段として便座昇降装置以外の手段を導入することは、新たな技術的事項を追加することにはかならず、しかも、上記のとおり、その手段は当初明細書等には記載されていないのであるから、本件補正は、新規事項を追加するものと認められる。

被告は、当初明細書等に接した当業者にとって、便器と便座との間に拭き取りアームを移動させるための間隙さえ形成されていればよく、その手段が当初明細書等に例示されたものに限られないということは、自明の事項であると主張する。

しかしながら、便器と便座との間の間隙を形成する手段が自明な事項というには、その手段が明細書に記載されているに等しいと認められるものでもなければならず、単に、他にも手段があり得るという程度では足りない。上記のとおり、当初明細書等には、便座昇降装置以外の手段については何らの記載も示唆もないのであり、他の手段が、当業者であれば一義的に導けるほど明らかであるとする根拠も見当たらない。

また、被告は、公開特許公報(特開平11-178745号公報)には、便座昇降装置以外の手段で便器と便座との間に間隙を設ける技術が開示されているから、当初明細書等に便座昇降装置以外の手段で便器と便座との間に間隙を設けることは、当初明細書等にも実質的に記載されていると主張する。

しかしながら、上記の自明な事項の解釈からいって、他に公知技術があるからといって当該公知技術が明細書にも実質的に記載されていることになるものでないことは、明らかである。のみならず、上記公報に記載された技術は、容器と座部との間に介護者が手を入られる隙間を設けることを開示しているだけであり、便器と便座との間に機械的な拭き取りアームが通過する間隙を設けることは、全く技術的意義を異にしている。

以上のとおりであるから、本件補正が、新規事項の追加にあたらなかった審決の判断には、誤りがある。したがって、取消事由1は、理由がある。

以上のとおり、取消事由1…に理由があるから、取消事由3について判断するまでもなく、審決を取り消すこととして、主文のとおり判決する。

第4 考察

自然法則を利用した技術的思想の創作である発明を明細書等に文章で記載することの困難性に鑑みて特許出願後に明細書等の記載内容を補充訂正する補正が認められている。補正は遡及効を有し特許出願の時点から補正後の内容であったことにされる。一方、新規性・進歩性、等の特許要件は出願時を基準に判断される。そこで、補正によって当初明細書等に記載した事項との関係において新たな技術的事項を導入することになる「新規事項追加の補正」は拒絶理由、無効理由とされていく許されない。本判決では補正が当初明細書等に記載した事項との関係において新規事項追加と判断される場合についての解釈が示された。

実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。

以上

タイムスタンプ保管サービス 企業秘密の発生時期を証明

■INPIT、来年3月より開始■

工業所有権情報・研修館（INPIT）は、企業秘密の発生時期を他者に証明するための仕組みである「タイムスタンプ」保管サービスを2017年3月から開始する。

タイムスタンプとは、ある電子データが「ある時刻に存在していたこと」「その時刻以降に内容が変更されていないこと」を証明する仕組み。

◆先使用权との関係◆

タイムスタンプは、様々な分野での活用が期待されているが、特許分野については、特に「先使用权」との関係で活用が期待されている。

例えば、企業においては特許公開に伴う情報流出のリスクを避けるため、全て特許取得とせず、コア技術やノウハウを「秘匿化」しておくことがある。その場合、仮に他人が同じ発明について特許権を得た場合でも、先使用权が認められれば無償で発明の実施を継続することができる。

ただし、先使用权が認められるためには、他人の特許出願より前から同じ発明を実施又は準備していたことを証明しなくてはならない。そのことを証明するために、実験記録、研究ノート、開発日誌、報告書、企画書、設計図、事業計画書、見積書、カタログ、取扱説明書などを証拠として提出する必要があるが、それらの証拠が存在した時刻を証明する手段の一つとしてタイムスタンプの活用が注目されている。

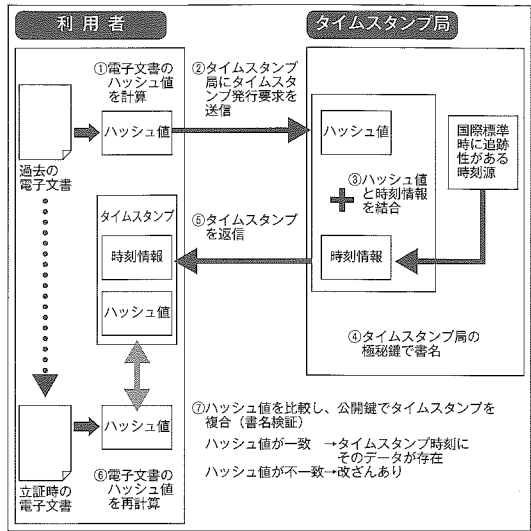
■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

農林水産分野の知財相談 特許庁と農水省が連携

■10月から全国で受付■

特許庁と農林水産省は、農林水産業に係る知的財産の相談体制を強化する。10月から特許庁が全国に設置している「知的財産総合支援窓口」において農林水産分野の知財相談にも応じる。

農林水産業に係る知的財産には、農水省が担当する「地理的表示保護制度」や種苗の「育成



■想定される活用例■

- ①特許、意匠、商標等の侵害訴訟において、被疑侵害者が先使用权を主張する際に、発明や意匠の実施である事業又はその準備をしていたことを立証したり、商標の先使用を立証したりするケース
- ②他者の特許権や意匠権の有効性を争う審判や訴訟等において、特許や意匠登録の無効理由となる技術情報等が、出願された時点において公知であった事実を立証するケース
- ③商標登録の取消しの審判において、商標権者等が登録商標の使用を立証するケース
- ④営業秘密漏えい事件の訴訟において、漏えいした技術を営業秘密保有者自らがその時点以前に保有していたことを立証するケース—などがあげられる。

者権」などがあり、また、特許庁が担当する「商標」、「意匠」、「特許」も関係している。

育成者権は、権利期間が25年か30年で更新できないが、商標登録は更新できるため、永続的に権利を守るようになる。申請者の視点に立ち、育成者権、商標権の双方について、情報提供し、相談に応じられる体制を確保する。

地域の農産品のブランドの推進には、各地域・産品の実情に応じた知財保護が必要であることから農水省と特許庁は、窓口で双方の相談を受け付け、合わせて権利を取得してもらうことで、国内の農産品のブランド化と輸出拡大につなげたい考えだ。

●育成者権と商標権の権利期間の関係●



審 決 紹 介

本願商標「いつでも新鮮」は、商標法第3条第1項第6号には該当しない、と判断された事例（不服2015-19794号、平成28年5月23日審決、審決公報第199号）

1 本願商標

本願商標は、「いつでも新鮮」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27年1月13日に登録出願され、その後、第30類「しょうゆ」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「いつでも新鮮」の文字を標準文字で普通に用いられる方法で書してなるところ、これは人の注意をひくように工夫した宣伝文句といえるものであって、格別要部として把握し得る部分があるとも認め難いことから、その意味合いを看取した取引者・需要者は、これをその取り扱いに係る特定の商品について使用する商品識別の標識と認識するというよりは、むしろ、出願人の取り扱っている商品に關し、『常に新鮮な商品』であることを端的に表現したキャッチフレーズの一種と認識し理解し、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者は、消費者向けに商品の販売促進のためのイメージを訴えるためのキャッチフレーズ（キャッチコピー）の一類型と理解するに止まり、これをもって自他商品の識別標識とは認識し得ないから、本願商標は、需要者をして何人かの業務に係る商品であるのかを認識することができない商標といべきである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3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。

3 当審の判断

本願商標は、「いつでも新鮮」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体から、「常に新鮮な商品である」という程の意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該意味合いの語が商品の宣伝広告用のキャッチフレーズとして一般に使用されている事実を見いだし得ないことから、本願商標が、商品のキャッチフレーズを表したものと認識させるものとはいえない。そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品との関係において、「いつでも新鮮」の文字が、自他商品の識別力がない語といえるほどに、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、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り、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号には該当しない。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3条第1項第6号及び第4条第1項第

16号には該当しない、と判断された事例（不服別掲（本願商標）2016-3199号、平成28年6月24日審決、審決公報第200号）



1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成よりなり、第25類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成26年12月5日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、第28類「ぬいぐるみ、おもちゃ、人形、囲碁用具、歌がた、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、トランプ、花札、マージャン用具、愛玩動物用おもちゃ、遊戯用器具、ビリヤード用具、運動用具」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PRC』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表してなるところ、当該文字は、『中華人民共和国（People's Republic of China）の略語』（自由国民社発行「現代用語の基礎知識2014」）を意味する語であるから、全体として『中国製の商品』程の意味合いが認識される。そして、近年、『Made in PRC』と表記された各種の中国製の商品が一般に販売、流通している状況が確認できることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者等は、これを『中国製の商品』であることを認識するとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められた。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『中国製の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、籠字風に表した「PRC」の各欧文字を密着させて一体的に表されているものであって、全体として特異な態様で表されているといえる。

そして、当審において職権をもって調査するも、「PRC」の欧文字が、中国を表すものとして、本願商標の指定商品を取り扱う取引者、需要者に広く認識されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、「PRC」の欧文字が、「中華人民共和国」の意味を表す場合があるとしても、これに接する取引者、需要者が、直ちに、原審示の意味合いを理解するとはいえないものであり、本願商標は、その構成全体をもって上記外観上の特徴を備えた一体の商標として看取、把握されて、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16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。

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32年	商標登録第 497241号～第 499231号
42年	第 734809号～第 737988号
52年	第 1253213号～第 1260476号
62年	第 1938504号～第 1944295号
平成9年	第 272002号～第 2720261号
平成9年	第 3266201号～第 3273354号
平成19年	第 5028768号～第 5037899号

各年の3月1日～3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り、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、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間について

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25年11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10月中旬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お問い合わせください。

●特許料等の減免制度

個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料（第1年分から第10年分）の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。減免を受けるための要件、手続等の詳細は、以下の特許庁HPでご確認ください。

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm>

●特許、商標の出願状況

	特 許	商 標
28年7月分	23,962	11,463
前 年 比	94%	87%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm