

# 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



2017・3・10

## 新しいタイプの商標 ▽特許庁▽ 色彩のみの商標、初の登録査定

特許庁は、色彩のみからなる商標の登録を初めて認めたと発表した。第1号としてトンボ鉛筆の消しゴムと、セブン-イレブン・ジャパンの看板などに使われている色彩2件を認めた。

色彩の商標は、企業・商品などのブランドを象徴する色や色の組み合わせを商標として保護するもの。トンボ鉛筆の消しゴムは、「MONO」ブランドの「青・白・黒のストライプ」。セブン-イレブン・ジャパンは看板や店頭などに使われている「白地にオレンジ・緑・赤のストライプ」。

企業のブランド戦略の多様化を支援するため、特許庁は従来の文字や図形に加え、CMなどの「音」、「動き」、色彩のみからなる商標などの新しいタイプの商標について、平成27年4月1日から出願受付を開始。2月20日現在で1,494件が出願され、207件が登録された。

出願件数は音が517件でトップ、色彩は492件で2番目に多い。

新しいタイプの商標の出願件数と登録件数(H29.2.20現在)

	合計	内 訳				
		音	動き	位置	ホログラム	色彩
出願件数	1,494	517	123	345	17	492
登録件数	207	110	65	23	9	0

## 著作権法改正へ ▽文化庁▽ 書籍全文検索、許諾不要に

文化庁は、著作権者の許諾なしに書籍などの全文を電子データ化し、利用者が特定のキーワードを含むかをネット上で検索できる新サービスを認める方針を固めた。早ければ通常国会で著作権法改正案を提出し、来年以降の施行を目指す。

法改正により、民間事業者は作家などの許諾なしで書籍の内容をスキャンし、電子データを

サーバーに取り込めるようになる。文化庁によると、新しい検索サービスは、利用者がキーワードを検索すると、対象の単語に加え、前後の文章も一部閲覧を可能にするというもの。

現行の著作権法では、書籍のスキャンは、個人が家庭内で楽しむ範囲では可能だが、企業が行う場合は作家など著作権者の許諾が必要。海外では米グーグルがこうしたサービスを始めているが、国内では著作権法により実現できなかった。

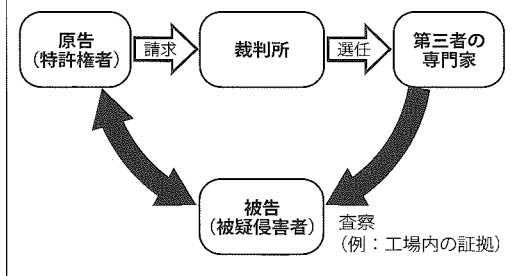
## 知財紛争処理システム ▽特許庁▽ 技術専門家が証拠収集手続に関与

特許庁は、裁判所が選任した中立的な第三者の技術専門家が、特許権侵害など知的財産紛争処理における証拠収集手続に関与する新制度を導入する方向で検討を進めている。

特許権の侵害訴訟では、技術的に高度な専門的知見を基にした適切な判断が求められることや、特に製造方法の発明等で証拠が被疑侵害者側に偏在し、侵害立証が困難であるといった特殊性があることから証拠収集手続を強化する措置を講ずる必要があると指摘されていた。

新制度では、証拠収集手続の実効性を確保するため、裁判所が選任した中立的な第三者の専門家に秘密保持義務を課した上で、非協力的な被疑侵害者に対しては、査察(工場等への立ち入り調査等)を行えるようにしたり、書類提出命令を容易に発令できるようにするための仕組みを導入する。

### 〈第三者による査察制度のイメージ〉



## 解説

明細書の記載要件（サポート要件）  
 審決取消請求事件 知的財産高等裁判所  
 平成27年（行ケ）第10201号  
 平成29年1月31日判決言渡

## 第1 事案の概要

被告は、名称を「容器詰飲料」とする特許第5256370号の特許権者である。原告が、特許無効審判請求（無効2013-800159号）したところ、特許庁が審決の予告をしたので、被告は特許請求の範囲の訂正を求めて訂正請求をした。特許庁は「請求のとおり訂正を認める。特許第5256370号の請求項1、3、4に係る発明についての特許を無効とする。請求項2、5ないし16に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との審決をした。

原告は、審決中、請求項9～16について「請求のとおり訂正を認める。」との部分及び「特許第5256370号の請求項2、5ないし16に係る発明についての審判請求は成り立たない。」との部分を取り消すことを求めて本件審決取消訴訟に臨んだ。

争点は多岐にわたっているが、判決は、請求項9～16に係る発明についてのサポート要件の判断、請求項6、8に係る発明についての進歩性の判断に誤りがあるとして審決の一部を取り消した。

ここでは、請求項9に係る発明についてのサポート要件の判断に関する部分のみを紹介する。

## 第2 判決

特許庁が無効2013-800159号事件について平成27年8月21日にした審決のうち、請求項6及び8ないし16に係る部分を取り消す。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを10分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

## 第3 理由

(1)本件訂正発明9の解決課題は、容器詰飲料に含まれるイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化を抑制することにより、当該飲料の色調変化を抑制する方法を提供することであると認められる。(2)本件明細書には、…、実施例・比較例の全てにおいてイソクエルシトリン及びその糖付加物に加えて、L-アスコルビン酸も含まれている。

(3)審決は、本件訂正発明9は、イソクエルシトリン等以外の物質を含有することを妨げるものではなく、本件明細書では、実施例と同様に比較例においても、イソクエルシトリン等及びL-アスコルビン酸を含む容器詰飲料を作製し、イソクエルシトリン等と共に飲用可能な脂肪族アルコールをそれぞれ特定量含有せしめ、更にpHを特定範囲内に調整することで、長時間にわたって保存しても色調が変化し難く、外観が保持されることを確認しているから、L-アスコルビン酸を含まないイソクエルシトリン等を含有する容器詰飲料であっても、色調変化を抑制することが理解できるとして、サポート要件を満たすと判断した。

(4)本件出願日当時、アスコルビン酸の褐変により飲料が色調変化するという技術常識があったものの、イソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化に起因して、飲料の色調が変化することは技術常識とはなっていなかったと認められる。

(5)このような技術常識を有する当事者が、…、実施例において、アルコール類を特定量添加しpHを調整することにより、比較例に比べて飲料の色調変化が抑制されていることに接しても、当事者は、

比較例の飲料の色調変化がL-アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化を含む可能性がある以上、イソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化が抑制されていることを直ちには認識することはできないというべきである。

(6)審決は、アルコールを添加した実施例と、アルコールを添加しない比較例の双方に、L-アスコルビン酸が含まれているとしても、このような実施例と比較例の色調変化によって、L-アスコルビン酸の非存在下におけるイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化に対するアルコール添加の影響を理解することができるかと判断するところ、L-アスコルビン酸が褐変し、容器詰飲料の色調変化に影響を与え得るといふ本件出願日当時の技術常識を踏まえたと、このように判断するためには、少なくともL-アスコルビン酸の褐変（色調変化）はアルコール添加の影響を受けないという前提が成り立つ場合に限られることは明らかであるが、そのような前提が本件出願日当時の当事者の技術常識となっていたことを示す証拠はない。

(7)したがって、本件明細書の実施例と比較例の実験結果をまとめた【表1】により、イソクエルシトリン及びその糖付加物に起因する色調変化の抑制という本件訂正発明9の効果を確認することはできない。

(8)なお、念のため付言すれば、以上の検討は、特許権者である被告が、本件明細書において、イソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化がアルコールにより抑制されることを示す実験結果を開示するに当たり、同様に経時的な色調変化を示すことが知られていたL-アスコルビン酸という不純物が含まれる実験系による実験結果のみを開示したことに起因するものであり、そのような不十分な実験結果の開示により、本件明細書にイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化がアルコールにより抑制されることが開示されているというためには、容器詰飲料の色調変化に影響を与える可能性があるL-アスコルビン酸の褐変（色調変化）はアルコール添加の影響を受けないということが、本件明細書において別途開示されているか、その記載や示唆がなくても本件出願日当時の当事者が前提とすることができる技術常識になっている必要がある。

(9)したがって、特許権者である被告において、本件明細書にこれらの開示をしておらず、また、当該技術常識の存在が立証できない以上、本件明細書にL-アスコルビン酸という不純物を含む実験系による実験結果のみを開示したことによる不利益を負うことは、やむを得ないものというべきである。

(10)以上によれば、取消事由のうち、サポート要件の判断の誤りをいう点は、理由がある。

## 第4 考察

特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明（＝明細書）に記載したものであることが特許請求の範囲の記載に関して要求されている。一般にサポート要件と呼ばれ、この要件に違反している場合には、拒絶理由、無効理由となり、たとえ、特許請求している発明が新規性、進歩性を有しているものであっても、特許は認められない。

本件では明細書中に記載されている実施例、比較例が特許請求している発明を十分にサポートしてないと判断された。特許請求する発明との関係で、明細書に記載する実施例、比較例にどのような内容のものが必要であるか考えさせられる事案である。

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

# 商標登録出願の早期審査・早期審理の対象案件を拡大

## ■特許庁■

特許庁は「商標早期審査・早期審理ガイドライン」を改訂し、早期審査及び早期審理の対象案件の範囲を拡大した。

これまで商標登録出願について早期審査・早期審理が認められるケースは、

(1) 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願

(2) 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願一に限られていた。

今回の改訂により以下が新たな対象となった。

### ①マドリッド協定議定書に基づく国際登録の基礎出願

マドリッド協定議定書による国際登録を受けるためには、日本の特許庁へ出願している案件(基礎出願)、又は登録になった案件(基礎登録)

を基にして、WIPO国際事務局に国際出願を行う必要があるが、今回、国際出願「予定」の「基礎出願」を、新たに早期審査・早期審理の対象として拡大する。

いわゆる“マドプロ”の基礎出願とするものについて、「マドプロ出願済」でないものであっても、早期審査・早期審理の対象となる。

### ②「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

従来は、早期審査・早期審理の対象となるため、権利化の緊急性、又は指定した全ての商品・役務について使用している(又は使用準備を進めている)必要があったが、これらに加えて、今回新たに「例示掲載商品」のみを指定する案件も対象として認める。

指定商品・役務の中に使用していない指定商品・指定役務が含まれていても、それらが類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務であれば、早期審査の対象となる。

上記①、②のいずれも早期審査・早期審理の対象となるためには、「指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている」という要件を満たす必要がある。

## ●商標早期審査の対象となる出願●

**対象1** 出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願

**要件①**  
出願商標を指定商品(指定役務)に使用している又は使用の準備を相当程度進めていること。

**要件②**  
権利化について緊急性を要すること。  
第三者が使用 第三者からライセンス請求  
第三者から警告 外国に出願済み

新規

マドプロ国際出願を行おうとする場合

指定商品 使用商品 不使用商品 不使用商品 不使用商品

**対象2** 出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

指定商品 使用商品 使用商品 使用商品

**対象3** 出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

指定商品 掲載商品 掲載商品 掲載商品 掲載商品  
使用商品 不使用商品 不使用商品 不使用商品

## ■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

# 平成28年度知的財産制度実務者向けテキスト公開

## ■特許庁■

特許庁は、知的財産権の業務に携わっている実務者を対象に、実務上必要な知識の習得を目的とした実務者向けテキストを公開した。テキストは、特許・意匠・商標の審査基準やその運用、審判制度の運用、国際出願の手続など、より実務に即した内容になっている。主な項目は次の通り。

### 【特許】

- ①特許の審査基準及び審査の運用
- ②要約書作成のポイント
- ③特許分類の概要とそれらを用いた先行技術文献調査

- ④特許情報を利用した技術動向分析について
- ⑤ビジネス関連発明の特許の取り方
- ⑥国内外で円滑に特許権を取得するために
- ⑦特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度の概要・手続

### 【意匠】

- ①意匠の審査基準及び審査の運用
- ②意匠の国際登録制度(ハーグ制度)について(制度概要・手続)

### 【商標】

- ①商標の審査基準及び審査の運用
- ②商標の国際分類と類似商品・役務審査基準
- ③商標の国際登録制度(マドリッド制度)について(管理実務・出願実務)

テキストは特許庁HPより無料でダウンロードができる

[https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h28\\_jitsumusya\\_txt.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h28_jitsumusya_txt.htm)

# 審 決 紹 介

本願商標「FLYING TIGERS」は、商標法第4条第1項第10号には該当しないと判断された事例（不服2016-10976号、平成28年11月28日審決、審決公報第205号）

## 1 本願商標

本願商標は、「FLYING TIGERS」の文字を標準文字で表してなり、第18類及び第25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26年12月10日に登録出願されたものである。その後、指定商品は、第25類「被服、仮装用衣服」と補正された。

## 2 原査定理由(要旨)

本願商標は、デンマーク国コペンハーゲン所在のゼブラ・アクテセルスカープがその商品について使用する商標「FLYING TIGER COPENHAGEN (フライングタイガーコペンハーゲン)」(以下「引用商標」という。)と類似する商標であるところ、新聞記事によれば、日本初出店では、品薄で一時休業を余儀なくされるほど来客が殺到したこと、その後、2014年11月までに東京・表参道、千葉船橋市のショッピングセンター「らぼーとTOKYO-BAY」、神戸・三宮、京都・四条河原町と国内の繁華街及び巨大ショッピングセンターに店舗を開店し、どれも人気を博していることが認められるから、引用商標は、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されていたものと判断するのが相当である。

そして、インターネット情報によれば、その店舗においては、「スカーフ」、「手袋」、「耳覆い」、「帽子」、「ソックス」、「全身タイツ」及び「仮装用帽子」等の商品が取り扱われているから、商品「被服、仮装用衣服」に関しても引用商標は、取引者、需要者間に広く認識されていたものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

## 3 当審の判断

原査定で引用した新聞記事情報及びインターネット情報並びに当審における職権調査によれば、引用商標は、デンマーク由来の雑貨店の店名として一定程度知られているとしても、同店での取扱商品数は、約1500種類にも及んでいるというのであるから、その数ある商品のひとつとして、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品も取り扱われていたというだけでは、その登録出願時において、引用商標がそれらの商品の出所を表示する商標として需要者の間に広く認識されていたとまでは認めることができない。

そして、当審において職権調査するも、本願商標の登録出願時において、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品又は役務について、引用商標が需要者の間に広く認識されていたと認めるに足る事実は見いだし得なかった。

以上のとおり、引用商標は、本願商標の登録出願時において、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品又は役務について、需要者の間に広く認識されている商標とは認めることができないから、本願商標は、商標法第4条第1項第10号所定のその他の要件について論究するまでもなく、同号に該当するとはいえない。

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「CADDIE」は、商標法第4条第1項第10号には該当しないと判断された事例（不服2016-14447号、平成28年12月7日審決、審決公報第205号）

## 1 本願商標

本願商標は、「CADDIE」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成27年9月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、第12類「軽自動車、貨物自動車」と補正された。

## 2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、前記1の通りであるところ、自動車業界において、「Caddie」及び「Caddy」及びその読みの片仮名表記「キャディ(-)」の文字(以下、これらをまとめて「引用商標」という)は、「GENERAL MOTORS LLC」が、本願商標の登録出願前より商品「自動車並びにその部品及び附属品」等を使用して著名な商標「CADILLAC」の愛称として、我が国においても需要者の間に広く認識されているものである。

したがって、本願商標は、引用商標と同一又は類似する商標であって、かつ、その指定商品も前記商品と同一又は類似する商品であるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

## 3 当審の判断

### (1) 引用商標の周知性について

原審において引用した辞典等並びに当審において職権調査した英和辞典には、「Caddie」及び「Caddy」の語について、「米国車キャデラック(CADILLAC)」の意味合いを有する旨の記載があるものの、同じく職権調査による他の英和辞典及びわが国の一般的な国語辞典には、「キャディ(-)」の語を含め、かかる意味合いを有する旨の記載はない。そして、原審で引用したインターネット記事情報についても、米国車キャデラックに関する紹介記事の中のわずか一部で「Caddy」又は「キャディ」の語が同車の愛称として用いられているにすぎないものである上、我が国の需要者向けとは認め難い全て英語による記事などもあり、いずれも「Caddy」又は「キャディ」の語が同車を指称するものとして、我が国の需要者において広く知られていることを示すには十分ではない。

また、当審において職権調査するも、引用商標のいずれも、原審説示のように、他人の業務に係る商品、特に自動車を示すものとして、本願商標の登録出願前から、製造者名や商品名などとして採択、採用され、我が国における需要者の間に広く知られていることを示すような事実は発見できなかった。

### (2) 本願商標の商標法第4条第1項第10号該当性について

上記(1)によれば、本願商標の登録出願時において、引用商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標とは認めることができないから、本願商標は、その余の点について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第10号には該当しない。

### (3) 籍語

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。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506213号～第507111号
〃 42年	商標登録第750206号～第753700号
〃 52年	商標登録第1288304号～第1295293号
〃 62年	商標登録第1974428号～第1981200号
平成9年	商標登録第2722619号～第2722901号
平成9年	商標登録第3335520号～第3343519号
平成9年	商標登録第4034968号～第4051386号
平成19年	商標登録第5066842号～第5074931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26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
28年12月分	29,756	12,833
前 年 比	126%	97%

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