

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・12・10

米国除く11カ国

▽TPP新協定▽

知財分野など20項目凍結

環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）参加11カ国は、米国を除く新たな協定の発効で大筋合意した。新たな協定の正式名称は、「CPTPP（包括的および先進的なTPP）」。

新協定の合意内容には、米国の離脱を受けて20項目の実施を先送りして「凍結」することや、6カ国が国内手続きを終えると協定が発効することが明記されている。

米国が復帰するまで効力を棚上げする凍結対象は20項目で、医薬品の開発データの保護期間や著作権の保護期間など、「知的財産」に関する項目が多く含まれている。

また、海外に進出した企業がその国の急な制度の変更などによって損害を受けた場合、国を相手取り国際的な仲裁機関に訴訟を起こすことができる「ISDS条項」と呼ばれる制度の一部なども凍結の対象となった。

11カ国は、将来的に米国が復帰した際には、凍結を解除することで一致している。

現行6月から12月に

▽特許庁▽

新規性喪失の例外期間を延長

特許庁は、新規性喪失の例外期間（グレースピリオド）を現行の6月から12月に延長する。2018年に特許法を改正する方針。

特許法では、特許出願前に既に公表されている発明は、特許が認められるための要件である出願時における新しさ、すなわち新規性がないものとして特許を受けることができないのが原則（特許法第29条第1項）。しかし、その例外として、公表から6月以内に特許出願した場合には救済する措置（新規性喪失の例外）が規定されている（特許法第30条）。

改正により学会等で公表した発明について、その公表から12月以内に特許出願した場合、その出願の発明の新規性が、学会等で公

表した発明によって否定されないという例外適用を受けることができる。

近年、オープン・イノベーションによる共同研究や産学連携が活発化しており、本人以外の者による公開によって新規性を喪失するリスクも高まっていることなどから、例外期間を延長することにした。

グレースピリオドの拡充については、TPP関連法案が施行されれば新規性喪失の例外が1年間へ改正される予定だったが、特許法改正により先行実施する。

2019年度の実施目指す

▽特許庁▽

中小の特許取得費用を半額に

特許庁は全ての中小企業を対象に、特許審査や維持にかかる料金を半額にする方針を固めた。来年の通常国会に関連法案を提出し、2019年度をめどに実施を目指す。

特許取得には「出願料」のほか、審査を求める「審査請求料」、特許権維持のための「特許料」などの費用がかかる。

現行制度では通常の特許の場合、審査請求時に、基本料が11万8,000円、保護を受けたい発明の数に応じて1項目当たり4,000円の費用がかかる。特許取得後も特許権を維持するために年間数千～数万円を支払う必要がある。

改正後は、審査請求時と、特許維持のための費用10年分をいずれも半額にする。現在、トータルで平均約40万円かかる費用が20万円程度に抑えられる見込み。

国際的に日本の特許出願件数は伸び悩んでおり、日本、米国、中国、韓国、欧州の5大特許庁への出願件数をみると、2016年は中国が大幅に増加する一方、日本は減少している。このため特許庁は主要国の中で最低水準とする方向で検討を進め、軽減を受けるための手続も簡素化する予定。中小企業の知財活用を促す一方、収入減を抑えるため、大企業向けは値上げも検討している。

解説

進歩性の判断 (主引用例への副引用例の適用)
知的財産高等裁判所 平成28年(行ケ)
第10265号 審決取消請求事件
判決言渡 平成29年10月3日

第1 事案の概要

原告は、発明の名称を「盗難防止タグ、指示信号発信装置、親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする特許第3099107号(請求項の数9)(本件特許)を譲り受けて所有している。

被告が、本件特許のうち請求項1~4、6及び7に係る部分について特許無効審判請求し、無効2015-800016号事件として特許庁に係属したところ、原告は、訂正請求を行った(本件訂正)。

特許庁は、本件訂正を認めず、「特許第3099107号の請求項1~4、6、7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)をし、原告が本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

ここでは、原告が主張した取消事由1「訂正の可否の判断の誤り(本件訂正発明8に係る進歩性(相違点2)の判断の誤り)」に関する判決の部分のみを紹介する。

第2 判決

- 1 特許庁が無効2015-800016号事件について平成28年11月14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

1. 本件訂正発明8と引用例1(特開平6-318291号)に記載された発明A(引用発明A)とが以下の相違点2において相違することは、当事者間に争いが無い。

相違点2

本件訂正発明8では、盗難防止タグが「複数の指示信号を受信」し、「前記受信手段が受信した前記所定信号及び前記解除指示信号を識別する識別手段」を備え、解除指示信号が「暗号コードを一部に含み、一致判定手段が「前記識別手段が識別した解除指示信号に含まれる」暗号コードが一致するか否かを判定するのに対し、

引用発明Aでは、タグ1が「コード信号を受信」し、「前記アンテナ51が前記所定の周波数の電波を受信したと判定し及び前記付設されたアンテナが前記コード信号を受信したと判定するCPU55」を備える点。

2. 引用例3に記載された事項

引用例3(特公平3-45436号)に、「それぞれ異なるメッセージを含む信号を受信し、受信機104が受信した出口メッセージを含む信号及び終了メッセージを含む信号を解読するメッセージデコーダ116を備える付け札。」(引用例3事項)が記載されていることは、当事者間に争いが無い

3. 引用例3事項を適用した引用発明Aの構成

警報動作を終了させるに当たり、本件訂正発明8の盗難防止タグは、解除信号の一部に含まれる、解除指示信号の識別とは無関係な「暗号コード」と、記憶された暗号コードとの一致判定を行うのに対し、引用例3事項を適用した引用発明Aのタグは、解除信号である「コード信号」と、記憶された「それぞれ異なるメッセージを含む信号」中の「コード信号」との一致判定を行うものである。

したがって、引用発明Aに引用例3事項を適用しても、相違点2に係る本件訂正発明8の構成に至らないというべきである。

4. 本件審決の判断について

本件審決は、引用例3事項の「終了メッセージを含む信号」は、警報オフとする点において、「解除指示信号」と共通するとした上で、引用例3、甲5(米国特許第5148159号明細書。平成4年公開)及び甲6(「NEC MOS集積回路 μPD6121、6122データシート」NEC株式会社。平成7年公開)から、「信号が設定可能なコードを一部に含み、一致判定手段が前記

信号に含まれる前記コードが一致するか否かを判定する」という周知技術(審決認定周知技術)が認められるから、引用例3事項を適用するに当たって、引用例3事項の「終了メッセージを含む信号」を、設定機能によって所望に設定できるコードを一部に含み、引用発明Aの一致判定手段において信号に含まれるコードが一致するか否かを判定するように構成することは、当業者にとって格別困難ではないと判断した。

本件審決は、引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たり、周知技術を考慮して変更した引用例3事項を適用することによって、本件訂正発明8を容易に想到することができるものである。

しかしながら、前記のとおり、引用発明Aに引用例3事項を適用しても、相違点2に係る本件訂正発明8の構成に至らないところ、さらに周知技術を考慮して引用例3事項を変更することには格別の努力が必要であるし、後記のとおり、引用例3事項を適用するに当たり、これを変更する動機付けも認められない。主引用発明に副引用発明を適用するに当たり、当該副引用発明の構成を変更することは、通常容易なものではなく、仮にそのように容易想到性を判断する際には、副引用発明の構成を変更することの動機付けについて慎重に検討すべきであるから、本件審決の上記判断は、直ちに採用できるものではない。

5. 引用例3事項の変更について

引用発明A及び引用例3事項の内容からすると、引用発明Aにも引用例3にも、審決認定周知技術を適用する示唆はないから、仮に審決認定周知技術が認められたとしても、引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たり、審決認定周知技術を前提に、引用例3事項の構成を変更しようとは考えないというべきである。

6. 引用発明A及び引用例3事項の目的効果

引用発明A及び引用例3事項に、審決認定周知技術を適用しても、その目的とする効果が変わるものということではできないから、仮に審決認定周知技術が認められたとしても、引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たり、審決認定周知技術を前提に、あえて引用例3事項の構成を変更しようとは考えないというべきである。

7. よって、仮に審決認定周知技術が認められたとしても、引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たって、引用例3事項の「終了メッセージを含む信号」を、設定機能によって所望に設定できるコードを一部に含み、引用発明Aの一致判定手段において信号に含まれるコードが一致するか否かを判定するように構成することを、当業者は容易に想到することができるものとはいえない。

8. 以上のとおり、引用発明Aに引用例3事項を適用しても、相違点2に係る本件訂正発明8の構成に至らないというべきである。また、仮に審決認定周知技術が認められたとしても、引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たり、引用例3事項の構成を変更することは容易でないから、これによって、相違点2に係る本件訂正発明8の構成に至るということもできない。

したがって、引用発明Aにおいて、相違点2に係る本件訂正発明8の構成を備えるようにすることを、当業者は容易に想到することができないというべきである。よって、本件訂正発明8は、当業者が引用発明Aに基づいて容易に発明をすることができたものということではできない。

以上によれば、本件訂正発明8は、本件特許出願の際、独立して特許を受けることができたものであるから、これが独立特許要件を欠くことを理由に本件訂正を認めなかった本件審決の判断には誤りがある

第4 考察

特許請求されている発明の進歩性判断(主引用発明に副引用発明を適用する容易想到性判断)に関して判示されている。

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

知財の価値に評価基準 新事業の創出促す

■知的財産戦略本部■

政府の知的財産戦略本部は、AI（人工知能）や様々なモノがネットにつながるIoTなどの新技術に対応した知的財産の活用を探る新たな戦略ビジョンを策定する。IT企業やベンチャーの経営者、企業のM&Aの実務者などによる専門調査会を設置。来年5月に「新・知財戦略ビジョン」としてまとめ、6月に策定する経済財政運営の基本方針（骨太の方針）に反映させる考え。

新ビジョンの柱となるのが「知財の新たな価値評価基準」の策定。知財の資産評価方法については、現在も特許や商標はバランスシートで無形固定資産として計上されることがあり、企業のM&Aの際には「のれん代」として考慮される。また、特許などを担保に金融機関から融資を受けるケースもある。しかし、企業が独自に収集したビッグデータやAIを使った技術などを企業の資産として測る尺度がないのが実情となっている。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

営業秘密の管理規定 中小の67%が未整備

■INPIT■

工業所有権情報・研修館（INPIT）が、営業秘密管理に関して、中小企業にヒアリング調査したところ、67%が管理規定を整備していないことが分かった。

新たなアイデアやノウハウが生まれた際に、特許による権利化を行うか、営業秘密として秘匿化するかといった知財戦略が経営上、重要な課題となっているが、管理規定を設けていないと、技術や製造ノウハウが意図せず流出しても

知財戦略の新ビジョンの主な骨子

- ・AIやビッグデータ、ブロックチェーン、仮想現実などの新技術を活用した知財創出を促進
- ・知財の新たな価値評価基準の策定を検討。有能な人材や資金調達を支援
- ・特許出願や商標登録に詳しい「知財人材」を育成
- ・政府や大企業、ベンチャー、大学などが知財の活用で連携し、イノベーションを促進

新たな評価対象には、AIが生み出した音楽や動画、複数のコンピューターで相互に監視をして正しい記録をつなぎ合わせる新技術「ブロックチェーン」を使った基幹システムなども含める方針。

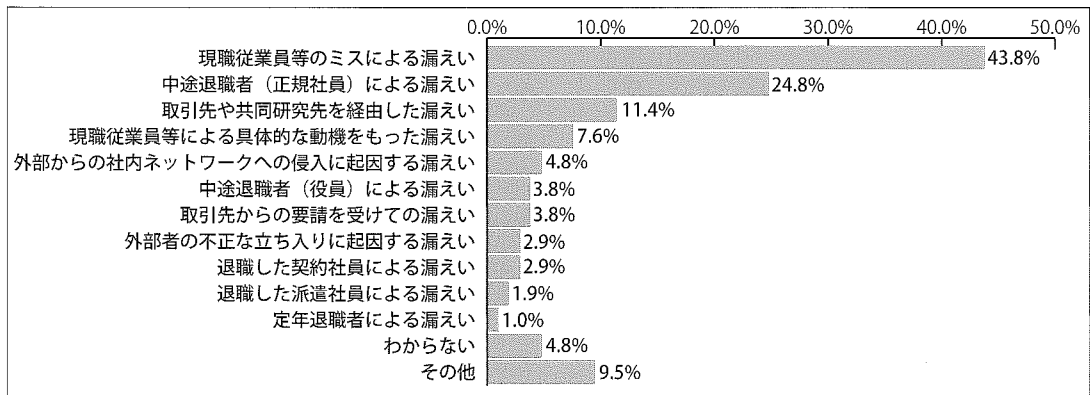
近年登場したAIなどの新技術により、世界規模で新事業の創出競争が激化している。グローバル市場で競う大企業だけでなく、資金力や人的資源が不十分な中小企業の生き残り戦略として知財保護の必要性が一層増してきている。保有する知財を実情に即して企業価値に反映することで、新事業の創出に必要な資金や人材を調達しやすくし、企業による新分野への積極的な研究開発投資を促す。

不正競争防止法などで保護されない。

情報処理推進機構（IPA）による営業秘密の実態調査によると、漏えい事例が発生したルートに関しては、全体では「現職従業員等のミスによる漏えい（43.8%）」の割合が最も高く、次いで「中途退職者（正規社員）による漏えい（24.8%）」となっている。業種・規模別にみると、大規模企業においては「現職従業員等のミスによる漏えい」を回答した割合が高く、中小規模企業においては「中途退職者（正規社員）による漏えい」を回答した割合が高かった。

INPITは12月末までを営業秘密管理体制整備の集中啓発期間に位置付け、知財相談窓口での相談を呼びかけるほか、全国8カ所でセミナーを開催し、営業秘密管理規定の重要性を訴えている。

●漏えいのルート【全業種・全規模】●



審 決 紹 介

本願商標「健康プラス」は、商標法第3条第1項第3号には該当しない、と判断された事例（不服2016-19078号、平成29年9月4日審決、審決公報第214号）

1 本願商標

本願商標は、「健康プラス」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第44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、平成27年9月11日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品及び指定役務は、原審における平成28年4月13日付け手続補正書により、第5類「薬剤、サプリメント、食餌療法用飲料、食餌療法用食品、乳幼児用飲料、乳幼児用食品」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旨

原査定は、「本願商標は、『健康プラス』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『プラス』の文字は、『加えること。有利なこと。』等の意味を有する親しまれた外来語であるから、全体として『健康を加えること。健康に有利なこと。』等の意味合いを容易に理解させるものである。そして、第5類の指定商品においては、人の健康に関わる商品であり、その健康の回復、維持、増進のための成分を加え（配合）しているのが実情であり、それら商品について、『ゴマ・大豆・玄米の健康成分をプラス』『健康と美容を支える／大豆イソフラボンプラス』『【サプリで健康プラス】』等のように紹介している実情がみられることから、本願商標をその指定商品に使用しても、『健康になるための成分を加えた商品』等の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3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、「健康プラス」の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する「健康」の文字が「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。」の意味を、「プラス」の文字が「加えること。足すこと。」の意味を有する語として、いずれも一般に知られた語であるとしても、これらを組み合わせる本願商標の構成全体から、特定の意味合いを理解、認識させるとまではいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「健康プラス」の文字が、商品の用途、品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の用途、品質を表示したものと認識することはないとみるのが相当である。してみれば、本願商標は、その指定商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。

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「和の贅沢」は、商標法第3条第1項第3号には該当しない、と判断された事例（不服2017-6652、平成29年9月13日審決、審決公報第214号）

1 本願商標

本願商標は、「和の贅沢」の文字を横書きしてなり、第29類及び第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28年4月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月8日付け手続補正書により、第29類「食用魚介類（生きているものを除く）、肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『和の贅沢』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の『和』の文字部分は『日本製』等の意味を有し、また、『贅沢』の文字は、『必要以上に金をかけること。』の意味を有し、指定商品を取り扱う業界においては、原材料をたっぷり使用していることなど『高級なものであること、高価なものであること』を表す語として使用されているものといえる。そして、『和の贅沢』の文字は、飲食料品を取り扱う業界において、『日本製の高級な商品。日本製の高価な商品』程の意味合いをもって使用されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するとき、これに接する取引者、需要者は該商品が前記程の意味合いを表したものと理解するにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3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、上記1のとおり、『和の贅沢』の文字を横書きしてなるところ、その構成中の『和』の文字が『日本製』の意味を、同じく『贅沢』の文字が『必要以上に金をかけること。』の意味をそれぞれ有する語として、一般に知られているものであるとしても、これらを格別詞「の」を介して連結させた本願商標は、『和の贅沢』の文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって、その構成全体から、特定の意味合いを理解、認識させるとまではいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、『和の贅沢』の文字が、商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の品質を表示したものと認識することはないというのが相当である。

してみれば、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章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というべきである。

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。

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33年	商標登録第519404号～第521371号
43年	商標登録第780021-1号～第782498号
53年	商標登録第1332718号～第1334975号
63年	商標登録第2044904号～第2051178号
平成10年	商標登録第2724074号～第2724092号
平成10年	商標登録第3369537号～第3369651号
平成10年	商標登録第4140468号～第4151657号
平成20年	商標登録第5132434号～第5136406号

各年の5月1日～5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27年1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12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
29年9月分	29,889	16,219
前 年 比	97%	130%

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