

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



2018・4・10

特許庁ステータスレポート2018

特許出願件数、5年ぶり増加

特許庁は、2017年の特許庁の取組や統計情報をまとめた「特許庁ステータスレポート2018」を取りまとめた。2017年は、特許・意匠・商標の出願件数及び国際出願件数が、いずれも前年より増加し、特に、特許については5年ぶりに減少から増加に転じた。

2017年において、特許庁への特許出願件数は、318,479件（16年：318,381件）となり、5年ぶりに減少から増加に転じた。特許庁が受理したPCT国際出願件数は、47,425件（16年：44,495件）と6.6%増加し、過去最高を記録した。

意匠の出願件数は31,961件（16年：30,879件）、商標の出願件数は190,939件（16年：161,859件）となり、いずれも前年に引き続き増加傾向を示している。

特許・意匠・商標ごとの審査のスピードをみると、特許は、一次審査通知までの期間が9.4月、早期審査では2.3月、権利化までの期間は14.6月。意匠は、一次審査通知までの期間が6.1月、早期審査では1.9月、権利化までの期間は7.0月。商標は、一次審査通知までの期間が4.9月、早期審査では1.8月、権利化までの期間は6.8月。

<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/status2018.htm>

日本工業規格（JIS） ▽政府▽

サービス分野など対象拡大

政府は、工業標準化法の一部改正案を今国会に提出した。工業製品の品質や安全性の基準として国が定める日本工業規格（JIS）の対象に新たにデータ、サービスも追加する。「日本工業規格（JIS）」を「日本産業規格（JIS）」とし、法律名を「産業標準化法」に変更する。政府は今国会での成立を目指している。

IoT（モノのインターネット）の普及、業種横断的な標準化などを念頭に、企業が戦略的

に規格を活用できるようにし、国際競争力を高める狙い。

改正案では、JISの対象を鉱工業分野に留まらず、サービス分野などへ大幅に拡大し、案件に応じて各領域の主務大臣が公示する仕組みを示した。

原案作成終了から公示までの期間を、現在の約1年から最短3カ月程度に短縮できる方策も盛り込んだ。国が認めた指定団体が原案を作成した場合に限り、審議団体の日本工業標準調査会（JISC）の審査を省略できる仕組みとした。迅速化により、標準化を利用した企業の世界戦略や、新技術の社会導入などを円滑にしたい考えだ。

また、JIS認証マークを不正に表示した企業への罰金の上限を従来の100万円から1億円に引き上げることも盛り込んだ。

国際特許の出願件数 ▽WIPO▽

中国が日本を抜き2位

世界知的所有権機関（WIPO）は、2017年の国際特許の出願件数を発表した。

国別では中国が前年比13.4%増の4万8,882件となり、日本の4万8,208件を抜いて2位に浮上した。1位は米国の5万6,624件。日本も前年比6.6%と伸ばしたが、僅差で3位となった。

世界全体では4.5%増の24万3500件で過去最多を記録した。うち半分は東アジアからの出願だった。

中国の出願件数は03年から毎年10%以上の伸び率を記録、17年は前年比13%増となった。WIPOは「3年以内に中国が米を追い越して1位になる」と分析しており、知財分野は「米中2強時代」を迎えつつあるようだ。

企業別でも中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）など中国勢が1、2位を独占。1位のファーウェイは世界有数のスマートフォンメーカーで、次世代の高速無線技術（5G）分野の特許の約10%を保有するとされる。2位は中国通信機器大手の中興通迅（ZTE）。日本は前年と同じく三菱電機の4位が最高で、ソニーが9位だった。

解説

進歩性の判断 (格別な効果)
知的財産高等裁判所 平成29年 (行ケ)
第10063号 審決取消請求事件
判決言渡 平成30年2月20日

第1 事案の概要

被告は、発明の名称を「ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付け方法」とする特許第4447798号(本件特許)の特許権者である。原告は、本件特許を無効とすることを求めて審判請求した。特許庁は、無効2015-800058号事件として審理し、被告の訂正請求を認めた上、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした(本件審決)。原告が本件審決の取消を求めて訴えを提起した。知財高裁は、進歩性の判断に誤りがあるとして審決を取消した。

ここでは、請求項1に係る発明(本件発明1)についての判断部分を紹介する。本件発明1及び、当事者間に争いが無い甲1文献(特開平5-185283号公報)記載の発明(甲1発明)と本件発明1との間の相違点1は次の通り。**【請求項1】** 無鉛系はんだ粉末、ロジン系樹脂、活性剤及び溶剤を含有するソルダペースト組成物において、分子量が少なくとも500であるヒンダードフェノール系化合物からなる酸化防止剤を含有するソルダペースト組成物。**【相違点1】** 「はんだ粉末」が、本件発明1では「無鉛系」であるのに対し、甲1発明でははんだ粉末の金属組成が特定されておらず、「無鉛系」であるか不明である点。

第2 判決

- 1 特許庁が無効2015-800058号事件について平成29年1月30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

甲1文献を主引例とする進歩性の判断につき、本件審決は、甲1発明において、本件発明1と甲1発明との相違点1に係る本件発明1の特定事項とすることは当業者が容易に想到し得ることであるが、本件発明1は当業者が予測し得ない格別の効果を奏するものであることから、本件発明1は甲1発明に基づき当業者が容易に発明することができたものではない旨判断する。そこで、この点について検討する。

甲1文献には分子内に第3ブチル基のついたフェノール骨格を含む酸化防止剤がはんだ粉末の再酸化を防止することが記載されているところ、本件発明1におけるヒンダードフェノール系化合物からなる酸化防止剤は、分子内に第3ブチル基のついたフェノール骨格を含む酸化防止剤に該当するものである。このため、分子内に第3ブチル基のついたフェノール骨格を含む酸化防止剤を含みさえすれば、はんだ粉末の再酸化が防止され、はんだ付け性が向上することは、甲1文献及び技術常識から、当業者が予測し得たことといつてよい。

また、本件発明1においては、酸化防止剤の分子量が少なくとも500であるとの限定を有するが、以下のとおり、このような限定を付すことによって格別の効果が得られたことを裏付けるに足りる証拠はないから、本件発明1の効果は、甲1文献及び本件特許出願当時の技術常識から当業者にとって予測し得ない格別顕著なものであるとは認められない。

すなわち、本件明細書には、ヒンダードフェノール系酸化防止剤として、…を含む実施例1及び…を含む実施例2と、酸化防止剤を含まない比較例についてのリフロー試験を行い、実施例1及び2は、プリヒート温度が150℃の場合にははんだ付け性は良好であるが、同温度が200℃の場合には特に優れ、その他の性能も劣るものはないと記載されている。

この結果から、ヒンダードフェノール系酸化防止剤として、…を含む本件発明1のソルダペーストは、酸化防止剤を含まないソルダペーストとの比較においては、はんだ付け性に優れるということではある。

しかし、本件明細書には、ヒンダードフェノール系化合物からなる酸化防止剤として、分子量が500未満であるものを含むソルダペーストと本件発明1のソルダペーストを比較した試験は記載されていない。そうである以上、本件明細書の記載から、本件発明1は、分子量が少なくとも500であるヒンダードフェノール系化合物からなる酸化防止剤を含むことにより、甲1発明に対して顕著な効果を奏するということができない。

加えて、本件明細書には、本件発明1でヒンダードフェノール系化合物の分子量を少なくとも500とすることについて、「ヒンダードフェノール系化合物としては、特に限定されないが、…分子量500以上のものが、熱安定性が優れるという理由で、特に好ましい。」(本件明細書【0010】)というように、熱安定性に優れるとの記載はあるものの、ヒンダードフェノール系化合物の分子量が500未満である場合と比較して、リフロー特性に優れたソルダペースト組成物が得られることについては何ら記載されていない。

そうである以上、本件発明1における酸化防止剤の分子量に臨界的意義があるということではできない。

被告は、被告実験において、それぞれ分子量500未満の酸化防止剤である…を含むフラックスB、Cと、それぞれ500より大きい分子量の酸化防止剤である…を含むフラックスD、Eを用いてソルダペーストを作製し、リフロー試験によって、はんだの溶融状態を評価した結果により、500より大きい分子量の酸化防止剤を含むフラックスD及びEの方が、分子量500未満の酸化防止剤を含むフラックスB及びCよりも未溶融率の低いソルダペーストを与えることが証明されている旨主張する。

しかし、以下のとおり、被告実験からは、500より大きい分子量の酸化防止剤を含むフラックスの方が、分子量500未満の酸化防止剤を含むフラックスよりも、未溶融率の低いソルダペーストを与えるということではできない。

……こうした点を考慮すると、被告実験により示された結果は、恣意的な評価を排除するために必要な明確な判定基準に基づくものではないといえる。

そうである以上、被告実験の結果は、フラックスD及びEを用いて作製されたソルダペーストは、フラックスB及びCを用いて作製されたソルダペーストと比較して、リフロー特性に優れるものであることを客観的に示すものといえることはできない。

以上より、本件発明1において分子量が少なくとも500であるヒンダードフェノール系化合物からなる酸化防止剤を用いたことによる効果は、甲1発明及び技術常識から当業者が予測し得ないほどの格別顕著なものといえることはできない。

にもかかわらず、本件審決は、本件発明1につき、甲1発明からは当業者が予測し得ない効果を奏するものであり、本件発明1は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものでないとした点で、その判断に誤りがある。

第4 考察

審決は、甲1発明において、相違点1に係る本件発明1の特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得ると認定しながら、本件発明1は、当業者が予測することのできない格別の効果を奏するとして、本件発明1の進歩性を認めていた。本判決ではこれが取り消された。

実務の参考になる部分があると思われるので紹介し以上

4月1日以降の特許料 減免申請手続を簡素化

■特許庁■

「特許法施行規則等の一部を改正する省令」の4月1日施行に伴い、特許料（第1年分から第10年分）の減免申請に係る手続が改正された。

今回の改正に伴い、手続が簡素化され、平成30年4月1日以降に、特許料減免申請書と証明書の特許庁に提出し、受け付けられた特許については、その後、特許料減免申請書と証明書を新たに提出しなくても、その1回の減免手続のみによって、原則として、第10年分までの特許料が

自動的に減免されることになった。

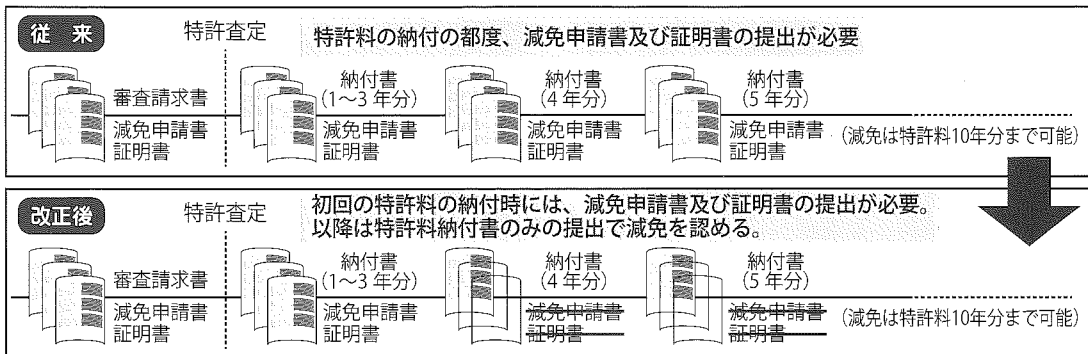
ただし、第10年分までの特許料の減免が認められるのは、施行日以降に特許料の減免申請を一度行った案件に限る。一度の減免申請手続により、全ての案件について一律に減免が認められるものではないため、案件ごとに一度は減免が認められる必要がある。

このため、既に減免が適用されている特許についても、4月1日以降に1度は減免申請をしなければならない点については注意が必要。

また、特許料の減免申請の手続は一度のみとなるが、従前どおり特許料納付書の「特許料等に関する特記事項」の欄は、納付の都度、記載する必要がある。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen_kaisei.htm

●特許料の減免手続簡素化の概念図 ※施行日以降に特許料（1～3年分）の減免申請を行うケース



■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

特許・実用新案の 検索機能を刷新

■J-PlatPat■

特許庁は、特許・実用新案・意匠・商標の公報等を無料で検索・照会できるデータベース「特許情報プラットフォーム (J-PlatPat)」に新機能を追加した。

今回、J-PlatPatのデータベースを大幅に充実させるとともに、検索機能を特許審査システムと共通化することで、審査官が用いる検索機能が利用できるようになった。これにより正確で効率的な先行技術調査が可能となる。

「特許分類とキーワードを掛け合わせた検索」「近傍検索」「外国特許公報 (米国・欧州・国際出願) の英文テキスト検索」の3つの新機能を追加したほか、「国内の公開特許公報等のテキスト検索が可能な期間の拡大」「検索結果表示件数の上限拡大」といった機能改善が図られている。追加・改善された機能の主なものは以下のとおり。

1. 「特許・実用新案テキスト検索」サービス、「特許・実用新案分類検索」サービスおよび、「コンピュータソフトウェアデータベース (CSDB) 検索」サービスの統合

これまで、別々のサービスであった「特許・

実用新案テキスト検索」サービス、「特許・実用新案分類検索」サービスおよび、「コンピュータソフトウェアデータベース (CSDB) 検索」サービスが統合され、「特許・実用新案検索」となった。

それに伴い、キーワードと最新の分類を掛け合わせた検索や、非特許文献との同時検索が可能となった。

2. 近傍検索機能の追加

キーワード間の文字数 (英文の場合は単語数) の上限を指定して検索する近傍検索機能が追加された。

3. 外国公報 (米国・欧州・国際出願) の英語テキスト検索機能追加

これまでの「特許・実用新案テキスト検索」サービスでは、日本語でのみテキスト検索が可能だったが、新たに英語でのテキスト検索が可能となった。

4. 国内の公開特許公報等のテキスト検索が可能な年範囲の拡大

これまでの「特許・実用新案テキスト検索」サービスでは、テキスト検索の対象年範囲が公報の電子化以降となっていたが、新たに電子化以前の公報も、OCR等で作成されたテキストが検索対象となった。

5. 検索結果表示件数の上限拡大

これまでのサービスでは、検索表示件数の上限が1000件だったが、国内、外国、非特許文献各3000件まで拡大された。

<http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180309003/20180309003.html>

審 決 紹 介

本願商標(別掲)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2017-7985、平成29年12月20日審決、審決公報第218号)

別掲(本願商標)

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成からなり、第30類、第32類、第35類及び第43類に属する願書に記載された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12月14日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品及び指定役務については、最終的には、第30類「茶、コーヒー、ココア、水、菓子」他及び第43類「飲食物の提供」他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、「bon gout」(u)はアクセサンシルコンプレクス記号付きの文字。」の文字を横書きしてなるところ、全体として、「おいしい味、よい趣味」といった意味合いを容易に理解させるものといえる。そして、指定商品及び指定役務の属する分野において、「おいしい(味)、センスが良い」などの意味合いにて、「bon gout」の語が、商品又は役務に広く使用されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をこの商標登録出願に係る指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にその商品又は役務が「おいしい」あるいは「センスの良い」といった品質又は質を有する商品又は役務であることを認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商品の品質、役務の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、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、「bon gout」(u)の文字には、アクセサンシルコンプレクスが付されている。以下同じ。)の文字を書してなるものである。

そして、構成中の「bon」の文字は、「よい、おいしい」を、「gout」の文字は、「味、趣味」を意味するフランス語(「クラウン仏和辞典 第6版」三省堂)であるところ、これらを結合した「bon gout」の文字は、我が国において一般に親しまれて知られている語ではないことからすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。

さらに、当審において、職権をもって調査するに、「bon gout」の文字が、補正後の指定商品及び指定役務の分野において、これらの商品の品質又は役務の質を表示する文字として、使用されている事実を発見することができず、本願商標に接する取引者、需要者が、商品の品質又は役務の質を表すものと認識するというべき事情も見当たらない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、単に商品の品質又は役務の質を表示するものとはいえず、自他商品役務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、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これ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。

本願商標(別掲)は、商標法第4条第1項第8号には該当しない、と判断された事例(不服2017-12084号、平成29年12月27日審決、審決公報第218号)

別掲(本願商標)

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成からなり、第28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11月23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、原審における平成29年2月2日付けの補正手続補正書により、第16類「心理学研修教材用カード」に補正された。

2 原査定拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国の大統領であるドナルド・ジョン・トランプ(Donald John Trump)氏の著名な略称と認められる「TRUMP」の文字を含むものであり、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。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1) 本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、白色の縦長隅丸長方形の枠内に、青色系の3色のジグソーパズルのピースを組み合わせ、ピースの1片を右下に外したデザインを施し、その外した箇所内部に「TA TRUMP」の欧文文字(「TA」を青色で、「TRUMP」を、それぞれ1枚ずつ、赤色、紫色、青色、オレンジ色、緑色で表してなる。)を横書きした構成からなるものである。

(2) 「TRUMP」の欧文文字について

本願商標の構成中の「TRUMP」の欧文文字は、「プレイングカード、西洋カルタ」(広辞苑第六版)を意味する語として、我が国において、古くから一般に親しまれている語と認められる。

他方、「TRUMP」の欧文文字は、アメリカ合衆国の大統領に就任したドナルド・ジョン・トランプ(Donald John Trump)氏(以下「当該他人」という。)の姓を表す文字であって、当該他人は、アメリカ合衆国の「TRUMP大統領」として、外国及び我が国において、広く知られていることは、顕著な事実である。

(3) 商標法第4条第1項第8号該当性について

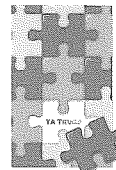
本願商標は、別掲のとおり、青色系の3色のジグソーパズルのピースを組み合わせた図形とその内部に「TA TRUMP」の欧文文字を横書きしたものを、白色の縦長隅丸長方形の枠内に表してなるものであるから、かかる構成態様からは、これに接する者に、上記ジグソーパズルのピースを組み合わせた、その構成中に「TA TRUMP」の欧文文字を表す等のデザインを施した、トランプカードの裏面を表したものと理解、認識させるものと認められる。

そして、本願商標は、その構成中の「TRUMP」の欧文文字は上記図形部分の構成態様とあいまって、「プレイングカード、西洋カルタ」の意味を想起させるというのが自然であって、当該他人を想起させるものとはいえないから、物理的には当該他人の姓を表す「TRUMP」の欧文文字を包含するとしても、「他人の氏名…の著名な略称を含む商標」には当たらないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8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。



※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33年	商標登録第526611号～第528197号
43年	商標登録第792101号～第794166号
53年	商標登録第1344216号～第1349898号
63年	商標登録第2076007号～第2082400号
平成10年	商標登録第2724156号～第2724162号
平成10年	商標登録第3370124号～第3376246号
平成10年	商標登録第4183269号～第4192398号
平成20年	商標登録第5163571号～第5169729号

各年の9月1日～9月30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5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4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
30年1月分	20,708	14,616
前 年 比	98%	132%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/oukei/syutugan_toukei_sokuho.htm