

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・9・10

「科学技術指標2018」 ▽文部科学省▽

日本の研究開発費、2年連続減少

文部科学省の科学技術・学術政策研究所は、世界の研究開発の動向を分析した「科学技術指標2018」を取りまとめた。主な指標を見ると、日本の研究開発費の総額は約18兆4300億円で、米国の約51兆1300億円、中国の約45兆2400億円に次いで3位となり、前の年と順位は変わらなかった。

しかし、米国や中国、韓国など、ほとんどの主要国が研究開発費の総額を伸ばしたのに対し、日本は前年より5000億円余り減らし、2年連続の減少となった。

また、科学技術分野の論文数について2004年からの3年間の年平均論文数は米国に次いで2位だったのに対して、今回、2014年から2016年の3年間の平均論文数を集計したところ、中国とドイツに抜かれて4位と順位を下げた。

パテントファミリー（2か国以上への特許出願）数では第1位だった。

意匠制度の大幅見直し ▽特許庁▽

意匠法改正に向けた検討事項

特許庁は、意匠制度の大幅な見直しに向けて検討を進めている。意匠法改正の方向として現在検討している事項は、以下のとおり。

1. 画像デザインの保護対象

物品に記録されていない画像（例えば、クラウド上の画像）や、物品以外に表示される画像（壁や人体に投影される画像）、物品の機能と関係の無い画像（コンテンツ画像）についても保護すべきか。

2. 空間デザインの保護

不動産や店舗の内装デザインについて保護すべきか。

3. 関連意匠制度の拡充

本意匠の公報発行日後についても、関連意匠の出願を認めるべきか。関連意匠のみに類

似する関連意匠の登録を認めるべきか。

4. 意匠権の存続期間の延長

現行法の登録日から20年を25年に延長すべきか。存続期間の延長に併せて、意匠権の存続期間の起算日を、登録日から出願日に変更することについてどう考えるか。

5. 複数意匠の一括出願について

複数の意匠を一括して出願できるようにしてはどうか。

6. 物品区分表の見直しについて

物品区分表に掲げられた物品の区分と同程度の区分を記載しない出願でも、拒絶理由としないといった仕組みとすることについてどう考えるか。

国際収支統計

▽財務省▽

知財使用料の黒字が上半期最高

財務省が発表した平成30年上半期の国際収支統計によると、1～6月の知的財産権等使用料収支の黒字額は、前年同期比30.0%増の1兆5,034億円となり、上半期としては過去最高を記録した。

知的財産権等使用料は、特許権や著作権の使用料について、日本側が海外から受け取った金額から海外に支払った金額を差し引いたもの。知的財産権等使用料の増加の背景には、製造業の海外移転の加速がある。国内メーカーが海外に進出したり、他社を買収したりして子会社を設けると、子会社は親会社の特許などを使って商品をつくるため、親会社に使用料を支払う必要がある。特に自動車関連は、親会社と子会社間のやり取りが多いとされる。

日本の知財収入の約70%は、この親会社・子会社間の取引が占めている。知財強国と評価されるようになるには、系列関係にない企業からの知財使用料収入がもう少し増える必要があるように思われる。

国別でみた知財使用料収支では、米国は前年同期比19.9%増の2,644億円の黒字。中国は同15.5%増の1,534億円の黒字だった。

解説

特許法第29条の2(拡大先願)
知的財産高等裁判所 平成29年(行ケ)
第10167号 特許取消決定取消請求事件
平成30年5月30日判決言渡

第1 事案の概要

原告は、名称を「積層フィルム」とする発明を平成23年(2011年)2月16日付で特許出願し特許取得した(特許第5771021号(本件特許))。本件特許に特許異議申立がされ、特許庁は、異議2016-700150号事件として審理し、原告は、訂正請求を行った(訂正後の請求項の数7)。特許庁は、訂正を認め、本件特許の請求項1~6に係る特許を維持し、同請求項7に係る特許を取り消す旨の決定(本件決定)をした。

原告が「特許庁が異議2016-700150号事件について平成29年7月12日にした決定のうち「特許第5771021号の請求項7に係る特許を取り消す」との部分を取り消す」ことを求めて出訴した。

本件決定は、本件特許の出願日前に特許出願が行われていて、本件特許の出願日後に出願公開された特願2010-46630号=特開2011-201304号公報(特願2010-46630号を優先主張の基礎とする特願2011-45898号の公開公報)に記載されている発明(甲1発明)と、本件発明7との間の一致点、相違点(相違点1~3)を認定した上で、「相違点1~3に係る本件発明7の構成は、いずれも、それらを備えることにより新たな効果を奏するものでなく、多層フィルムとして、求められる成形性や機械強度を得るための具体化手段における微差にすぎないものであるから、本件発明7は、甲1発明と実質的に同一である」、「本件発明7は、甲1発明と同一であるから、本件発明7に係る特許は、特許法29条の2の規定に違反してされたものである」としていた。

原告は、特許法29条の2における同一発明に関する解釈の誤り、相違点1~3についての判断の誤りを決定取消理由として主張した。

本判決では、本件発明7と甲1発明とが本件決定認定の「一致点」の点で一致し、判示した相違点1~3の点で相違する点において当事者間に争いが無いことを認め、本件発明7と甲1発明との相違点1~3は、いずれも、求められる成形性や機械強度を満たす積層フィルムを得るための具体化手段における微差にすぎないものであり、他の新たな効果を奏するとは認められないから、本件発明7と甲1発明は、実質的に同一である」として原告の請求を棄却した。

ここでは、争点となった「特許法29条の2違反の有無」に関する部分についての裁判所の判断を紹介する。

第2 判決

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

第3 理由

- (1) 特許法29条の2における同一発明の判断方法について
- ア 特許法29条の2が設けられた趣旨については、次のとおりであると認められる。
- (ア) 先願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明は、出願公開等により一般にその内容が公表されるどころ、先願が出願公開等をされる前に出願された後願につき、更に出願公開等をして、先願と同一の発明であれば、新しい技術を公開することにはならない。
- (イ) 特許制度は、新しい技術の公表の代償として当該技術を発明として保護しようとするものであるから、先願と同一の発明を後願にして出願しても、新しい技術を公表することにならないことから、特許を得ることができないとしたものである。
- イ そうすると、特許法29条の2における「発明」と「同一であるとき」の判断に当たっては、後願に係る発明が、先願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明とは異なる新しい技術に係るものであるかという見地から判断されるべきである。

そして、明細書は、当該発明に関する全ての技術を網羅してこれを説明しているものではなく、出願当時

の当業者の技術常識を前提とした上で作成されるのが通常であるから、上記の「同一であるとき」の判断に当たって、当業者の有する技術常識を証拠により認定し、これを参酌することができるというべきである。

- ウ 原告は、特許法29条の2は、後願の審査の便宜のために設けられた旨主張するとともに、ソルダーレジスト大合議判決(知財高判 平成20年5月30日(平成18年(行ケ)第10563号)を挙げて、同判決における「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」の文言解釈は、特許法17条の2第3項における当該文言の一般的な解釈を判断したものであって、特許法29条の2の「明細書、特許請求の範囲」「又は図面」「と同一であるとき」の解釈において、後願発明の発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内といえるのは、当該発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書等の記載から自明な事項である場合と解すべきである旨主張する。

確かに、特許法29条の2が設けられたことについては、原告が主張するような後願の審査の便宜も、その趣旨の一つであるといえることができるが、同条が設けられた趣旨はそれに限らないものであって、前記アで判示したような趣旨があり、そのことから同条を解釈すると、同条が規定する「同一であるとき」は、前記イのとおり解釈することができる。そして、その結果、同条が規定する「同一であるとき」の範囲と特許法17条の2第3項が規定する補正が許される範囲とが異なることとなったとしても、それぞれの規定の趣旨に従って解釈した結果であって、それにより不都合な点が生ずるとも認められない。

- そうすると、特許法29条の2が規定する先願による後願排除の要件を判断するに当たって、特許法17条の2第3項が規定する補正が許される要件と同じ解釈をとるべき理由は乏しい。
- (2) 本件決定における特許法29条の2の同一発明に関する判断方法について

原告は、特許法29条の2における発明の同一性につき、先願の願書に最初に添付された明細書等に記載されていないものが新たな効果を奏するかによって判断するべきではないと主張する。

しかし、先願発明と後願発明の間に形式的な差異があっても、その差が単なる表現上のものであったり、設計上の微差であるなど、後願の発明が先願の発明とは異なる新しい技術に係るものということができない場合には、特許法29条の2の「同一であるとき」の要件を充足すると認められるのであって、その判断に当たっては、発明の効果も考慮することができるものと考えられる。

そして、特許法29条の2についてこのように判断するからといって、その判断は、特許法29条の2の「同一であるとき」の要件について判断しているものであって、実質的に進歩性(特許法29条2項)の判断をしているとは評価できない。

第4 考察

特許法29条の2は、いわゆる「拡大先願」と呼ばれる規定である。実務においては「拡大先願」の規定によって特許出願が拒絶されることは多くはない。しかし、技術開発競争が激烈で、一日でも先を争って特許出願が行われていることから同一の発明が明細書・図面の中に記載されている複数の特許出願が同時期に行われることがある。そこで、「拡大先願」の規定を利用した特許異議申立や、特許無効審判請求が行われることがある。このような特許異議申立、特許無効審判請求を準備する先行技術調査では、対象特許の出願が行われた日の後に出願公開された先願特許出願の明細書、等の記載の中に対象特許と実質的に同一な発明が記載されていることがないかどうかまで調査することがある。

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

元号に関する商標めぐり 商標審査の取り扱い公表

■商標審査基準を改訂へ■

現元号の「平成」が2019年4月30日をもって最後となり2019年5月1日から新元号へと変更される予定を受け、特許庁は、元号からなる商標又は元号を含む商標の審査上の取り扱いについて公表した。

現在の商標審査基準には、旧元号についての商標の審査上の扱いは明確ではなかった。そこで、旧元号についての商標の審査上の取り扱いの明確化を図るため商標審査基準の改訂を予定している。

元号からなる商標又は元号を含む商標に関する商標の審査上の取り扱いについては下記のようになるとしている。

- ◆元号（現元号であるか否かを問わない）として認識されるにすぎない商標は、識別力がない（自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない）ため、商標登録を受けることはできない。
- ◆現元号であるか否かにかかわらず、会社の創立時期、商品の製造時期、その他の日付・期間等を表示するものとして一般に使用されている場合は、元号として認識されるにすぎない。すな

元号（現元号であるか否かを問わない）に他の識別力のない文字等を組み合わせたととしても、商標登録を受けることはできない

（例：平成まんじゅう「指定商品：饅頭」）×

わち、現元号を表示する文字のみからなる商標「平成」は、単に現元号として認識されるにすぎないため、商標登録を受けることはできない。

改元後、「平成」が旧元号となった場合も同様で、単に旧元号として認識されるにすぎないため、商標登録を受けることはできない。

- ◆元号は識別力がないと判断されるため、他の識別力のない文字等（例：商品又は役務の普通名称）を組み合わせた商標（例：平成まんじゅう「指定商品：饅頭」）も、識別力はなく、商標登録を受けることはできない。
- ◆元号と認識されたとしても、例えば、ある特定の商品又は役務において使用された結果、需要者が特定の者の業務に係る商品又は役務であると認識できるに至っている場合には、識別力があるものとなるため、商標登録を受けることが可能（他の拒絶理由に該当しない場合に限る）。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒン・ト

特許出願の早期審査 申請件数、2万件超え

■特許庁■

特許庁は特許出願の早期審査に関する申請件数を公表した。早期審査の申請件数は年々増加しており、2017年は20,629件と初めて2万件を超えた。早期審査・早期審理制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度。

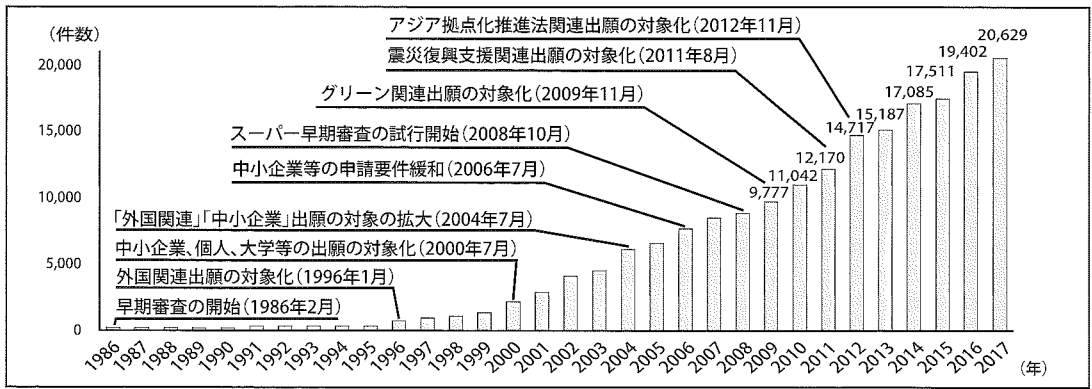
早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から平均3か月以下となっており（2017年実績）、通常の出願と比べて

大幅に短縮されている。

また、早期審査を申請した場合には、申請後、審理可能となってから平均4か月以下で審決を発送している（2017年実績）。

しかし、早期審査はすべての特許出願に対して請求できるものではなく、以下のような要件がある。特許の場合、対象になる出願は、①実施関連出願、②外国関連出願、③中小企業等の出願、④グリーン関連出願、⑤震災復興支援関連出願、⑥アジア拠点化推進法関連出願と定められている。

早期審査・早期審理の対象となる要件や必要な手続など詳細については、特許庁HPを参照。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm



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2017-14987号平成30年6月8日審決、審決公報第223号)

別掲(本願商標)

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおり商品(指定商品として、平成28年8月10日に登録出願されたものである。その後、その指定商品は、第30類「わかめ入り即席ラーメンのめん」と補正された。



2 原査定(拒絶)の理由

本願商標は、中央部に「わかめ」の文字を紫色で大きく表し、そして、その構成中の「め」の文字の下部の矩形内に、「ラ」、「ー」、「メ」及び「ン」(枠内の文字は、それぞれ順にオレンジ色・黄色・黄緑色・緑色で塗りつぶされた中に表されている。)の文字を表してなるところ、本願商標の構成中「わかめ」の文字は、その指定商品との関係において、該商品が「わかめ入り」であることを表示するにすぎず、また、「ラーメン」の文字もその商品が「ラーメン(のめん)」であることを表示するものだから、その全体から「わかめ入りラーメン(のめん)」の意味を理解させる。

そして、本願商標は、「ラーメン」の文字部分のある矩形部分も、単に消費者や需要者に親しみや好感、信頼感などのよい印象を抱いてもらえるよう趣向が施されたものと認識させるにすぎず、全体として、未だ、普通に用いられる方法を脱しない程度に表してなるにすぎない。

そうすれば、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「わかめ入りの即席ラーメンのめん、わかめ入りの調理済みラーメンのめん」の意味を認識、理解するにとどまるとするのが相当であるから、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないと認めらる。

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。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、「わかめ」の平仮名を紫色で大きく表し、その右下に「め」の文字と幅を揃えるように「ラーメン」の片仮名を右上がりに小さく表してなるもので、その片仮名部分を横長四角形で囲い、その内部を各構成文字それぞれが収まるように4つに枠で区切り、各枠内は左から赤、黄、黄緑及び緑色で塗りつぶしてなるものである。

(2)そして、本願商標の構成中「わかめ」の文字は、「コンパ科の掲葉。古くから食用とし、養殖もされる。」の意味を有し、「ラーメン」の文字は、「中国風の麺。中華そば。」の意味を有する(いずれも「大辞泉第2版」小学館)ため、構成文字全体としては「わかめ入りのラーメン」程度の意味合いを容易に認識させるといえる。

(3)しかしながら、本願商標のような構成態様、つまり、右上がりの文字を囲う横長四角形の内部を、各構成文字が収まるように4つに枠で区切ることや、それら枠内に異なる色で彩色することは、単に文字を強調するための装飾とは異なる印象を与えるものである。

また、当審において職権をもって調査するも、上記のような図形的な特徴が、商品に表示する文字の装飾として、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に採択されていることを示す事実を発見できなかった。

(4)以上のとおり、本願商標は、その構成全体をもって、他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、これを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3号に該当しない。

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「はらばん」は、商標法第3条第1項第3号及び同法第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2018-639号平成30年6月14日審決、審決公報第222号)

1 本願商標

本願商標は、「はらばん」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおり商品(指定商品として、平成28年12月16日に登録出願されたものである。

2 原査定(拒絶)の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「はらばん」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「ばん」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、「短パン」「腰パン」等のように、「ぱん(パン)」の文字部分がパンツの略語として複合語に用いられており、また、引用情報によれば、腹巻とパンツが一体化した腹巻き付きのパンツについて「腹パン」と称され、一般に製造・販売されている事情を窺い知ることが出来る。以上によれば、「はらばん」の文字を標準文字で表してなる本願商標を、その指定商品中「被服」との関係において「腹巻き付きのパンツ」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、商品の品質を表示し得るものとして認識するにとどまり、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。また、上記認定によれば、指定商品中「被服」との関係において、本願商標を「腹巻き付きのパンツ」以外の商品に使用するとき、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、指定商品中「被服」との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(「腹巻き付きのパンツ」)以外の商品に使用するとき、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、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、「はらばん」の文字からなるところ、その構成中「はら」の文字部分が「腹」の表音であり、「ばん」の文字部分が、本願指定商品を取り扱う業界において、例えば「短パン」「腰パン」等のようにパンツの略語として複合語に用いられている「パン」の文字の平仮名表記であるとそれぞれ理解される場合があるとしても、その構成文字は同音、同大、等間隔で、一連に表されており、全体的なまとまりよく、一体のものとして把握できるものであって、一種の造語として看取されるものである。

そうすると、本願商標が、原審示すように「腹巻き付きパンツ」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これがその構成全体をもって直ちに特定の商品の品質等を具体的に直接的に表したものと理解、認識させるとはいえないものである。

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、「はらばん」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上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。

したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等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とはいえず、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、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16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。

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34年 | 商標登録第 532806号～第 533711号 |
| 44年 | 商標登録第 807109号～第 808855号 |
| 54年 | 商標登録第 1370803号～第 1375000号 |
| 平成 1年 | 商標登録第 2110210号～第 2118195号 |
| 平成11年 | 商標登録第 2724277号～第 2724296号 |
| 平成11年 | 商標登録第 3371109号～第 3371191号 |
| 平成11年 | 商標登録第 4236062号～第 4245052号 |
| 平成21年 | 商標登録第 5201811号～第 5209896号 |

各年の2月1日～2月28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10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9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下さい。

●特許、商標の出願状況(推定)

| | 特 許 | 商 標 |
|--------|--------|--------|
| 30年6月分 | 26,173 | 14,257 |
| 前 年 比 | 95% | 78% |

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoukei/syutugan_toukei_sokuhou.htm