

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



2019・2・10

工場等への立ち入り検査 ▽特許庁▽

特許権侵害で査察制度を創設

特許庁は、特許権侵害を立証しやすくするため、他社の特許を侵害したと疑われる企業に対し、専門家が立ち入り調査を行うことができる査察制度を導入する方針。今国会に新制度の創設を盛り込んだ特許法改正案を提出する予定。

新制度では、裁判所が選任した中立的な専門家が工場やオフィス等への立ち入り検査を行い、被疑侵害者側にある証拠を押さえることが可能となる。実際に製造工程や動作過程を確認しなければ証拠の収集が困難なケースにおいて、技術専門家が被疑侵害者の敷地・建物に立ち入り、実験や計測などを通じて証拠を収集する。

特許権侵害訴訟では、現在でも文書の提出や検証物の提示を命令することはできるが、権利者が侵害を立証するための証拠収集は困難なケースが多いことから、相手方当事者の工場等において必要な証拠提示を強制するための仕組みが不可欠であると判断した。

一方、改正案では、制度の乱用を防ぐため、査察は「証拠品が十分に集まらない」などの条件を満たした場合に限るとしている。

Top100グローバル・イノベーター 2017

「世界の革新的企業」、日本企業が最多

米調査会社クラリベイト・アナリティクスは、世界で最も革新的な企業・機関を選出する「Top100グローバル・イノベーター2017」を発表した。日本はトップ100に39社が選ばれ、2017年度に続いて国・地域別で最多受賞国となった。

日本の受賞企業をみると、日本電気、キヤノン、富士通、日東電工、日本電信電話、日立製作所、オリンパス、本田技研工業、パナソニック、セイコーエプソン、信越化学工業、ソニー、東芝、トヨタ自動車の14社が8年連続

で選出された。

同社が独自に保有する世界最大規模の特許関連の過去5年間のデータを基に「特許数」「成功率」「グローバル性」「引用における特許の影響力」の4項目を選定基準に選んだ。

シンガポールの「ティラミスヒーロー」

類似ロゴが日本で商標登録

シンガポールの著名な菓子「ティラミスヒーロー」の名称や酷似したブランドロゴを日本の菓子メーカー「HERO'S」側が商標登録したことで、シンガポールの「ティラミスヒーロー」が日本でロゴを使えなくなり、改名せざるを得なくなったと報道されている。

「ティラミスヒーロー」は、猫のキャラクター「アントニオ」がデザインされた瓶入りのティラミス。「THE TIRAMISU HERO」の文字の上で、仰向けに寝転ぶ「アントニオ」がブランドロゴとなっている。日本では、百貨店やネットで販売しているが、昨年末に「オリジナルブランドロゴがコピーされ、只今日本で使用できなくなった」とシンガポールの「ティラミスヒーロー」がトラブルを公表した。

これに対し、「HERO'S」側は、ホームページ上で謝罪したうえで、ロゴの使用権（登録番号第6073226号）を譲渡する意向を表明した。

商標登録は、「HERO'S」の社長が経営する別のパンケーキ会社「gram」の名前で2018年に行われていた。「ティラミスヒーロー」は、日本での商標登録を行っていなかった。ただ、登録第6073226号には昨年10月に異議申立が請求されており、登録が取り消される可能性がある。



<商標登録第6073226号> (商標公報より引用)

解説

進歩性の判断(主引用発明への副引用発明の組み合わせ)
知的財産高等裁判所 平成30年(行ケ)第10087号
審決取消請求事件
平成30年12月26日判決言渡

第1 事案の概要

被告は、特願2011-222846号(原出願)の一部である、発明の名称を「位置検出装置」とする発明について、分割出願し(特願2013-141658号)、特許権の設定登録(特許第5337323号)を受けた(本件特許)。

原告は本件特許に対して二度の特許無効審判請求を行ったがいずれも請求は成り立たず、平成29年9月13日、三度目の特許無効審判を請求した(無効2017-800126号)。

特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をし、原告は、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。争点は、進歩性の有無である。

ここでは、主引用発明(甲3発明)と副引用発明(甲4発明)との組み合わせによる、本件特許の請求項1記載の発明(本件訂正発明1)の進歩性有無についての容易想到性の論理付けに関する部分を紹介する。

本件訂正発明1と、甲3発明との間の相違点として認定されている相違点2は次の通りである。

<相違点2>

弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する手段について、本件訂正発明1では、「前記油室の油圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させた状態に保持する油圧導入室と、前記油室と前記油圧導入室とを連通させる油圧導入路」であるのに対し、甲3発明では、「押圧することで前記検出ロッドを前記ピストン側に進出させた状態に保持するバネ」である点。

なお、甲3発明は、本件特許の原出願日より前に製作販売され、公然実施されていたことが認められる株式会社コスメック製「LL-RM/RN リニアシリンダ」(本件特許の優先日前の公然実施発明)である。

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

甲3発明において、空気の圧力変化をエアキャッチセンサにより検知することによりピストンの動作確認を行うとともに、検出ロッドを、バネによる押圧力に代えて、油圧により、ピストン側に進出させた状態に保持するためには、油圧流体の経路及びエア圧の経路の配置構成について、複雑な変更を加える必要があり、それに伴い、検出ロッド、キャップ、マニホールドの構造等についても、変更を加える必要があると解されるから、当業者が、甲4(英国特許出願公開第1140216明細書)に記載された事項を甲3発明と組み合わせて前記相違点2に係る本件訂正発明1の構成にすることを動機付けられるとは認められない。

甲4の図10及び11においては、いずれも、流体の流入口は一箇所のみであり、出口は、図10では一箇所、図11では二箇所であるが、一つの回路に集約されることが記載されている。甲3発明において、検出ロッドにつき、バネによる押圧に代えて、油圧による押圧を可能とするためには、空気圧の変化をエアキャッチセンサにより検知するためのエア通路とは別に、エア通路とは連通しない検出ロッドの押圧のための油通路を設けなければならないことになるが、甲4には、このように2種類の流体の通路を設置することについての記載はない。

むしろ、甲4では、四方弁36又は三方弁37、38とピ

ストン21に作用する駆動流体について、圧力配管39から流入する加圧油を共通して用いることによって、双方に同じ圧力を作用させるというものであるから、加圧油を共通のものとするのは、甲4に記載された目的を達成するために必須の構成である。

そうすると、甲4に記載された事項を甲3発明と組み合わせることで前記相違点2に係る本件訂正発明1の構成にすることを動機付けはない。

したがって、当業者が甲3発明及び甲4に記載された事項に基づいて本件訂正発明1を容易に想到することができたとは認められない。

原告は、甲4には、甲4技術事項が記載されており、甲3発明及び甲4技術事項は、いずれも弁機構によって開閉される流路の圧力変化により、シリンダ以外の機器を作動させる油圧装置に関する分野の発明であり、甲3発明の「検出ロッド」と甲4の「二方パイロット弁」はピストンの位置を検知する機能で共通するから、甲3発明に甲4技術事項を適用する動機付けがある旨主張する。

しかし、甲3発明と甲4に記載された事項を組み合わせることで本件訂正発明1に至る動機付けがあるかを判断するに当たっては、それぞれの発明、技術的事項の具体的な構成に照らしてそれらを組み合わせる動機付けがあるかどうかを判断すべきであり、原告が主張する甲4技術事項という抽象的なレベルにおける技術分野や機能の同一性に基づいて動機付けがあると判断することはできない。

原告は、装置の作動流体と制御用流体が異なる流体であっても、「検出ロッド」や「二方パイロット弁」を出力部材側に進出させた状態に保持することには影響はなく、使用流体が同一でなければならない理由はない旨主張する。

しかし、甲4において作動流体と制御用流体が同一であることは、必須の構成であって、当業者が、甲3発明に甲4に記載された技術的事項を組み合わせることで本件訂正発明1を想到するということができない。

第4 考察

進歩性の判断について特許審査基準では次のように説明されている。

審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素(技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆といった主引用発明に副引用発明を適用する動機付け、主引用発明からの設計変更等や、先行技術の単なる寄せ集め)に係る諸事情に基づき、副引用発明を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。これに基づき、論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素(有利な効果、阻害要因(例えば、副引用発明が主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような場合、等))に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。これに基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。

本判決では、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情を考慮した検討で論理付けができないと判断できるところ、更に、進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情も含めて総合的に評価している。

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

特許料等の軽減措置 全ての中小企業に拡充

■2019年4月1日施行■

「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の一部を施行するための関係政令が昨年末に閣議決定され、2019年4月1日に施行される。改正法により、これまで一部の中小企業が対象だった特許料、審査請求料および国際出願関連手数料の軽減措置が、すべての中小企業に拡充される。現状では、所定の条件を満たしている中小企

1	中小事業者、特定中小事業者、試験研究機関等(大学、大学の技術移転を行う事業者、試験研究独立行政法人等)：1/2軽減
2	小規模企業(従業員20人以下)、ベンチャー企業(設立10年未満)：2/3軽減
3	福島復興再生特別措置法に係る事業を行う中小事業者：3/4軽減

4月1日以降の特許出願、審査請求料が引き上げ

すべての中小企業に対する特許料等の減免措置の適用に伴い、特許庁の歳入が減ることが予想されるため、4月1日以降の出願審査請求費用については、20,000円程度(出願の種類によって異なる)引き上げられることになった。

通常の特許出願に係る出願審査請求料は、118,000円+請求項数×4,000円が、138,000円+請求項数×4,000円となる。

新料金が適用される特許出願は、出願日(または国際出願日)が、2019年4月1日以降のも

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

著作物等の保護期間の 延長に関するQ&A公表

■文化庁■

TPP11(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)が平成30(2018)年12月30日に発効したことにより、著作物等の保護期間の延長を含めた著作権法改正が同日から施行された。これを受け、文化庁は、著作物等の保護期間延長に関するQ&Aを公表した。

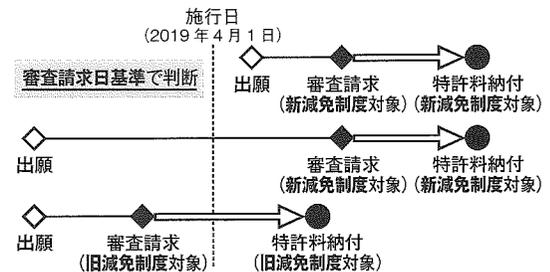
著作物等の保護期間は、死亡、公表、創作した年の「翌年の1月1日」から起算する。

改正前の著作権法においては、著作物等の保護期間は、原則として著作者の死後50年までとされていたが、このたびの法改正により、原則

業のみが、必要な証明書を提出する等の手続を行うことで、特許出願した発明について特許庁で審査を受けるための審査請求料や、特許料(1~10年分)について1/3に減免される措置を受けることができる。

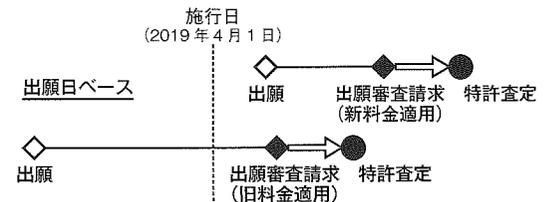
4月1日以降は、すべての中小企業が審査請求料、特許料(1~10年分)が現状の半分程度に減免される措置を、証明書提出などの手続を行うことなしに、一律に受けることができる。

また、一律半減措置が施行される前に行われていた特許出願について、施行後に審査請求する場合であっても半減措置を受けられる。



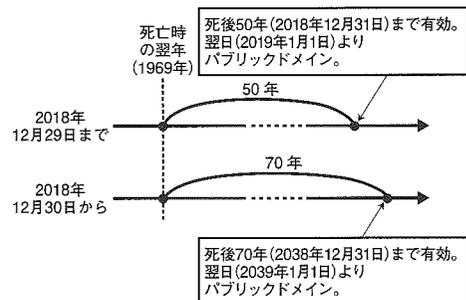
のとなるため、2019年3月31日までに行われた特許出願についての審査請求料は従前の料金となる。

<通常の特許出願に係る出願審査請求の場合>



として著作者の死後70年までとなった。

例えば、藤田嗣治さんの著作物は、藤田さんが昭和43(1968)年に亡くなったので、昭和44(1969)年1月1日から起算して、これまでは50年後の平成30(2018)年12月31日まで保護されるとされていたが、改正後は、70年後の2038年12月31日まで保護されることとなった。



審 決 紹 介

本願商標「ステーキの王様」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号に該当しない、と判断された事例（不服2018-4257号、平成30年11月9日審決、審決公報第228号）

1 本願商標

本願商標は、「ステーキの王様」の文字を標準文字により表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成29年2月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由（要点）

原査定は、「本願商標は、『ステーキの王様』の文字を標準文字で横書きしてなるところ、『ステーキの王様』の語は、飲食物品を取り扱う分野においては、『サーロイン』の意味を有する表示として使用されている実情がある。そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用するとき、これに接する取引者、需要者は、該役務が『サーロインを使用した飲食物の提供』程の意味を認識、理解するにとどまり、単に、役務の質（内容）を普通に用いられる方法で表示したものであると認識するというべきである。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するとき、役務の質の誤認を生じさせ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、「ステーキの王様」の文字よりなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔で外観上とままりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中、「ステーキ」の文字は「肉や魚の厚めの切り身を焼いた料理。」を、「王様」の文字は「王を敬つていう語。」（いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店）を意味する語であつて、これらに助詞の「の」で結合した本願商標全体は、辞書等に掲載されていない語であり、「肉や魚の切り身を焼いた料理の王様」ほどの意味合いを想起させるものであつたとしても、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいひ難く、指定役務の質や内容を直接的、具体的に表示したものであるとして、取引者、需要者に認識されているとはいえないものである。

また、当審において職権をもつて調査するも、本願の指定役務の分野において、「ステーキの王様」の文字が、役務の具体的な質や内容等を表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、取引者、需要者が役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもつて特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものであると認識される

というのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質（内容）を表示するものということとはできず、自他役務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り、かつ、役務の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3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。

本願商標（別掲）は、商標法第3条第1項第5号に該当しない、と判断された事例（不服2018-7104、平成30年11月15日審決、審決公報第228号）

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成からなり、第3類「洗顔料、せっけん類、香料、薫料、化粧品、歯磨き、つけづめ、つけまつ毛、口臭用消臭剤、動物用防臭剤」を指定商品として、平成28年12月19日に登録出願されたものである。

別掲（本願商標）



2 原査定拒絶の理由（要点）

原査定は、「本願商標は、商品の品番又は型番を表示する記号として一般に使用される欧文字の二文字『AK』を普通に用いられる域を脱しない程度に表してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5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、太線で表した文字からなり、当該太線の端部が丸められた態様からなるものであるところ、これは一種独特のレタリングを施してなるものといえ、かかる構成態様からして、看者が商品の品番等の記号を表したものと認識するとはいい難い。

また、当審において職権をもつて調査するも、本願商標が商品の品番等を表す記号として、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、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34年	商標登録第 538263号～第 539987号
44年	商標登録第 823738号～第 827595号
54年	商標登録第1384001号～第1386978号
平成1年	商標登録第2151210号～第2158799号
平成11年	商標登録第2724332号～第2724333号
平成11年	商標登録第3371295号～第3371304号
平成11年	商標登録第4288233号～第4301289号
平成21年	商標登録第5243344号～第5253909号

各年の7月1日～7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っており、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、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28年3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2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11月分	25,610	14,300
前 年 比	101%	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