

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



2020・3・10

4月1日以降の出願

▽特許庁▽

意匠関係料金が改正

「特許法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和2年(2020年)4月1日以降の意匠登録出願から意匠権の存続期間が従来の「登録日から20年」から「出願日から25年」に延長される。

このことにより、4月1日以降の意匠関係料金が改正される。第21年から第25年までの登録料については、第4年から第20年までの登録料と同額を納付することになる。

(1) 令和2年(2020年)4月1日以降にした出願

項目	金額
第1年から第3年まで	毎年 8,500円
第4年から第25年まで	毎年 16,900円

※意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年をもって終了する。

(2) 令和2年(2020年)3月31日以前にした出願

項目	金額
第1年から第3年まで	毎年 8,500円
第4年から第20年まで (※第16年から第20年は、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ)	毎年 16,900円

※意匠権の存続期間は設定登録日から20年をもって終了する。

「マリカー」訴訟

▽知財高裁▽

標章使用は不正競争行為

公道を走る小型カートを出し出す会社が「マリカー」という標章を使って営業するのは不正競争行為にあたるとして、人気ゲーム「マリオカート」を販売する任天堂が訴えた裁判で、知的財産高等裁判所は任天堂の訴えを認め、標章

やキャラクターの使用禁止を命じた。

判決では「任天堂の『マリオカート』やキャラクターは著名なもので高い顧客吸引力がある。被告の会社はそれを不当に利用しようという意図をもって不正競争行為を行っている」と指摘し、任天堂の訴えを認めた。そのうえで、小型カートを出し出す「MARIモビリティ」に対して、キャラクターの衣装の出し出し禁止、「マリカー」などの標章をカートや広告から消して使用禁止にすること、損害賠償として5000万円の支払いを命じた。

音楽教室での著作権使用料

▽東京地裁▽

JASRACの徴収認める

ピアノ教室などのレッスンで使われる楽曲の著作権をめぐる、音楽教室を運営する約250の事業者などがJASRAC(日本音楽著作権協会)を相手取り、音楽教室で演奏される曲の著作権使用料を徴収する権利がないことの確認を求めた訴訟で、東京地方裁判所は、JASRACに徴収権限があるという判断を示し、教室側の請求を棄却した。音楽教室での著作権使用料をめぐる、初めて司法判断が示された。

楽曲の著作権を管理しているJASRACは、レッスンで楽曲を使うピアノなどの音楽教室についても使用料の徴収の対象にしている。これについて、ヤマハ音楽振興会など、およそ250の音楽教室の運営会社などは徴収は不当だとして、JASRACを訴えていた。

裁判では、音楽教室での楽曲の使用が公衆に聞かせる目的かどうか争点となり、音楽教室側が「レッスンは生徒と先生しかおらず、公衆に聞かせる演奏ではない」と主張したのに対し、JASRAC側は「生徒は不特定多数の人にあたり公の演奏だ」と主張していた。

判決では「楽曲を利用しているのは、生徒や教師ではなく事業者である音楽教室だ」と指摘。そのうえで「生徒は、申し込んで契約を結べば、誰でもレッスンを受けられるので不特定多数の公衆に当たる」として、JASRACは音楽教室に使用料を請求できるという判断を示し、教室側の訴えを退けた。

解説

進歩性の判断(本願発明が引用発明の下位概念)
知的財産高等裁判所 平成30年(行ケ)
第10157号 審決取消請求事件
令和2年1月30日判決言渡

第1 事案の概要

被告は、特許第5196073号(発明の名称:重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子)(本件特許)の特許権者である。

原告は、本件特許について特許無効審判を請求(無効2014-800103号)(本件審判)したところ、特許庁は、「特許第5196073号の請求項1~17に係る特許についての本件審判の請求は成り立たない。」との審決(本件審決)をし、原告が、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

本件審決の理由の要旨は、請求人(原告)の主張する本件発明1ないし17に係る無効理由1(甲1(国際公開第2010/084823号)による新規性の欠如)、無効理由2(甲1に記載された発明(甲1発明A)を主引用例とする進歩性の欠如)等がいずれも理由がないというものである。

原告が本件訴訟で主張した複数の取消理由の中の取消事由2は、甲1発明Aに基づく本件発明1(本件審決が訂正を認めた訂正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明)の新規性及び進歩性の判断の誤りである。

本件訴訟では、取消理由2に「理由がある」として本件審決が取り消された。

第2 判決

- 1 特許庁が無効2014-800103号事件について平成30年9月25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発明Aと本件発明1との関係

甲1発明Aと本件発明1とを対比すると、相違点1ないし4(本件審決が認定した本件発明1と甲1発明Aの相違点)が存在すると認められる。

相違点1ないし3に関し、①甲1発明Aの第一成分として式(1)で表される化合物は、本件発明1の第二成分として一般式(II)で表される化合物に、②甲1発明Aの第二成分として式(2)で表される化合物は、本件発明1の一般式(IV-1)で表される化合物に、③甲1発明Aの第三成分として式(3)で表される化合物は、本件発明1の第一成分として一般式(I-1)から一般式(I-4)で表される重合性化合物にそれぞれ対応するものであり、かつ、甲1発明Aの化合物に本件発明1の化合物の全部又は一部が包含されている関係にあると認められる。

さらに、相違点4に関し、甲1発明Aは、第一成分として式(1)で表される化合物、第二成分として式(2)で表される化合物、及び第三成分として式(3)で表される化合物を含有するものであるところ、甲1発明Aには、これらの化合物として、塩素原子を含むものは記載されていない。

しかしながら、甲1発明Aは、第一成分ないし第三成分の化合物を「含有する」と特定するのみで、それ以外の化合物が含まれることを排除しておらず、また、甲1には、誘電率異方性の絶対値を上げるために、第四成分として、式(4-1)で表される、塩素原子で置換された液晶化合物を含むことができる旨が記載されているほか、甲1発明Aに対応する実施例として、「塩素原子で置換された液晶化合物」を含有しない液晶組成物(実施例21)と、これを含有する液晶組成物(実施例20)の両者が記載されているものと認められる。そうすると、かかる甲1の記載からみて、甲1発明Aには、本件発明1の構成である「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」態様と、これを含有する態様という二つの態様が包含されているといえる。

以上によれば、本件発明1は、甲1発明Aの下位概念として包含される関係にあると認められる。

本件発明1の特許性について

特許に係る発明が、先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含される場合は、当該発明は、先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず、かつ、先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果、すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き、特許性を有しないものと解するのが相当である。

したがって、本件発明1は、甲1に具体的に開示されておらず、かつ、甲1に記載された発明すなわち甲1発明Aと比較して顕著な特有の効果奏する場合を除き、特許性を有しないところ、甲1には、本件発明1に該当する態様が具体的に開示されていることは認められない。

そこで、本件発明1が甲1発明Aと比較して顕著な特有の効果奏するものであるかについて、以下検討する。

本件発明1の効果

本件明細書の記載事項によれば、「本発明」は、第一成分として、一般式(I)で表される重合性化合物を1種又は2種以上含有し、第二成分として、一般式(II)で表される液晶化合物を1種又は2種以上含有することを特徴とするものであって、①低い温度で長時間放置した場合でも析出することなくネマチック状態を維持すること、②粘度が低いため、液晶表示素子とした場合の応答速度が速く、3D表示などへの適用も可能であること、③均一かつ安定な配向制御が得られ、焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないことという効果を奏するものであり、この点に本件発明1の技術的意義があることを理解できる。

効果の特別顕著性について

甲1発明Aは、①広い温度範囲において析出することがない、②高速応答に対応した低い粘度である、③表示不良を生じない、という効果を同時に奏する液晶組成物であることから、本件発明1と甲1発明Aは、上記三つの特性を備えた液晶組成物であるという点において、共通するものである。

そこで、本件発明1に特許性が認められるためには、上記三つの特性において、本件発明1が、甲1発明Aと比較して顕著な特有の効果奏することを要する。

本件発明1は、甲1の実施例で示された液晶組成物では到底得られないような効果(低温保存性の向上、低粘度及び焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと)を示すものとは認められないので、本件発明1が、甲1発明Aと比較して、格別顕著な効果を奏するものとは認められない。

以上のとおり、本件発明1は、甲1発明Aと比較して顕著な特有の効果奏するものではなく、特許性を有しないものと解するのが相当であるから、これに反する本件審決の判断には誤りがある。

したがって、原告主張の取消事由2は理由がある。

第4 考察

特許請求して審査を受けている発明が、先行技術文献に記載されている発明にその下位概念として包含されるものであるときの進歩性判断である。判決では、特許請求して審査を受けている発明が「先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず、かつ、先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果、すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き、特許性を有しないものと解するのが相当」としている。

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

英国のEU離脱 知財分野への影響

■欧州の関係当局が公表■

英国及び欧州連合（EU）は離脱協定を承認した。これにより、英国は2020年1月31日にEUを離脱し、移行期間（2020年2月1日から2020年12月31日）が開始となった。

英国知的財産庁（UKIPO）、欧州特許庁（EPO）、欧州連合知的財産庁（EUIPO）、世界知的所有権機関（WIPO）及び欧州委員会は、英国のEU離脱（Brexit）の知的財産への影響に関する情報を、それぞれ公表した。

移行期間中は、EU法が引き続き現在と同様に英国において効力を有する。このため、現在の知的財産制度は、2020年12月31日までそのまま継続する。この移行期間中、英国知的財産庁のサービスの中断や英国の知的財産制度への変更はないとしている。

◇特許◇

欧州特許庁（EPO）はEUの機関ではないため、英国のEU離脱は現在の欧州特許制度には影響を与えない。

英国をカバーする既存の欧州特許も影響を受けない。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

日本意匠分類を改正 新たな保護対象に対応

■特許庁■

意匠法の改正に伴い、物品に記録・表示されていない画像や建築物の外観・内装のデザインが新たに意匠法の保護対象となることから、特許庁は、J-platpatやGraphic Image Park（画像意匠公報検索支援ツール）による検索効率の向上を目的として、現行の日本意匠分類を改正する。

出願日が令和2年4月1日以降の意匠登録出願より改正意匠分類が適用される。

◇商標◇

移行期間中…引き続き、英国はEU商標制度の構成国の一部のみとなり、EU商標による保護は英国に及ぶ。マドリッド制度を通じて保護されるEUを指定する商標の国際登録の効果は、引き続き英国に及ぶ。

移行期間の終了後…EU商標制度によって保護される商標は英国においては保護の対象とされなくなるが、移行期間の終了時（2021年1月1日）に、英国知的財産庁は、既存のEU商標を有する全ての権利者に同等の英国商標を付与する（離脱協定第54条）。

◇意匠◇

移行期間中…引き続き、英国は欧州登録共同体意匠制度及び非登録共同体意匠制度の構成国の一部のみとなり、登録共同体意匠及び非登録共同体意匠による保護は英国に及ぶ。

ハーグ制度を通じて保護されるEUを指定する意匠の国際登録の効果は、引き続き英国に及ぶ。

移行期間の終了後…移行期間の終了時（2021年1月1日）に、登録共同体意匠、非登録共同体意匠、及びEUを指定して保護された意匠の国際登録の効果は、英国においては有効ではなくなるが、これらの権利は、直ちにかつ自動的に英国の権利に置き換えられる（離脱協定第54、56条）。

日本意匠分類は、意匠に関する日本独自の分類のことで、物品の用途を中心にA～Nのグループに分け、更にその下位に体系だった大分類、小分類、画像意匠分類が設けられている。また、平成17年1月1日から施行した日本意匠分類には、日本意匠分類を形態等の特徴で更に細分化したDタームもある。

改正日本意匠分類は、建築物・内装のデザインと画像デザインに関するものが新設される。画像デザインの件数増加も予想されるため、日本意匠分類記号のほか、新設の画像用Dターム（109肢）も用意される予定。

「日本意匠分類（令和2年4月1日施行版）」は、令和2年4月1日から特許庁ホームページで掲載される予定。

【建築物・内装のデザイン】

分類記号		分類の表示	
		現行	改正後
L3	0	その他の組立て家屋、屋外装備品等	その他の建物、屋外装備品等
L3	2000	組立て家屋等	建物
L3	7		内装

※L32000には建物として、例えばビルディング、タワーマンション、学校、展示場等が含まれる。

分類の表示に変更がない、L321（組立て家屋）には家屋のほか、低層マンション、共同住宅等が含まれる。

審 決 紹 介

本願商標「PUERTA DEL SOL」は、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例（不服2019-7624、令和1年11月22日審決、審決公報第241号）

1 本願商標

本願商標は、「PUERTA DEL SOL」の文字を表してなり、第14、16、18、21、25、28類及び第34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30年1月23日に登録出願されたものである。

その後、手続補正書により、その指定商品は、第14類「貴金属製キーチェーン、キーホルダー、アンクレット、ウォレットチェーン、ネクタイピン、ネックレス、ピアス、ピンバッジ、ブレスレット、ペンダント、指輪、装身用品、カフスポン、その他の身飾り」他、第18類「財布、その他のかばん類、袋物」他、第25類「被服、履物」他及び第34類「たばこ、喫煙用具、ライター」他と補正された（※いずれの区分も一部指定商品の記載を省略）。

2 原査定拒絶の理由(要旨)

本願商標は、スペインの首都マドリードの都心をなす広場であり、まわりに高級専門店が並ぶ「PUERTA DEL SOL」の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎない。

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

本願商標は、「PUERTA DEL SOL」の欧文字を表してなるところ、当該欧文字は「太陽の門」の意味を有するスペイン語（参照「現代スペイン語辞典 改訂版」白水社）であって、「スペインの首都、マドリードの中心部にある「太陽の門」を意味する広場」（参照「大辞泉 第2版」小学館）を指称する語でもある。

しかしながら、上記スペイン語としての語義は、我が国におけるスペイン語の普及の程度を鑑みると、容易に想起できるものではなく、また、上記広場は、我が国において広く知られた地名や観光地とはいえない。

そして、当審において職権をもって調査したが、上記広場の名称が、その指定商品との関係において、商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上普通用いられていることを示す証拠は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、これを商品の産地又は販売地を表示するものと認識するといふべき事情も発見できなかった。

以上によれば、本願商標は、我が国における需要者及び取引者をして、その指定商品との関係において、商品の産地又は販売地を示す語と一般に認識されるものとはいえない。

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(別掲)は、商標法第3条第1項第6号に該当しない、と判断された事例(不服2018-650013、令和1年9月30日審決、審決公報第241号)

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり構成からなり、第25類「Footwear.」を指定商品とし、2015年(平成27年)9月22日にオーストリアにおいてした商標登録

出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)1月14日に位置商標として国際商標登録出願されたものである。

そして、その商標の詳細な説明については、手続補正書により補正され、その指定商品については、国際登録簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に、第25類「Sneakers.」となったものである。

2 原査定拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、アルファベットの「U」を台形状に表したような比較的シンプルな構成よりなり、その位置も、各社が採用する外側側面のシューレース装着部分とミッドソールとの間に配するというありふれた手法によるものであることから、本願商標がある程度のデザイン性を有しているとしても、商標全体としてみたときには、需要者にとって本願商標は商品の機能又は美感に資するためのデザインの一部と認識するにとどまるといえ、かつ、機能又は美感に資することを目的とした形状であると予測し得る範囲内のものであるというのが相当であるから、本願商標は、その指定商品に使用をしたとしても、商品の外観上のデザインの一部を表したものと認識するにとどまり、特定の事業者に係る商品であることを表すための出所表示としては認識し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6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、靴の甲の側面にアルファベットの「U」の欧文字を台形状に表したような図形(以下「U台形図形」という。)からなる位置商標であって、「商標の詳細な説明」として、「商標登録を受けようとする商標は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、靴の左側面中央部に位置する図形からなる。なお、被服は商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。」旨の記載がなされ、第25類「Sneakers.」を指定商品とするものである。

そして、靴の甲の側面に位置するU台形図形は、その上辺と下辺が異なる角度で右方向に末広がりがりなる構成からなるものであって、単純な図形とはいえず、その形状はありふれた図形とはいえないものである。

また、当審において限定された本願の指定商品「Sneakers.」を取り扱う業界において、靴の甲の側面に各社多様なブランドのロゴマークの図形を付す表示態様が多く採用されている実情があり、その需要者も靴の甲の側面のロゴマークの図形を自他商品の識別標識として、商品を識別し選択することも決して少なくないというのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、靴の甲の側面に位置するU台形図形が、請求人以外の者の取り扱いに係る商品の外観上のデザインの一部を表したものと、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該図形を何人かの業務に係る商品であることを認識することができないといふべき事情も発見できなかった。

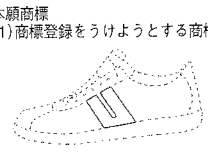
そうすると、本願商標は、全体として、需要者が単に装飾や模様として認識するにとどまるものといえないものであり、これを位置商標として、その指定商品の「Sneakers.」に使用した場合、その商品の需要者をして、請求人を表す出所識別標識として認識し得るといふことができる。

してみれば、本願商標は、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十分に果たし得るものといえるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない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6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35年	商標登録第 553729号～第 555059号
〃 45年	商標登録第 867544号～第 871194号
〃 55年	商標登録第1429425号～第1433598号
平成 2年	商標登録第2254004号～第2261297号
平成12年	商標登録第2724374号
平成12年	商標登録第3371377号
平成12年	商標登録第4404752号～第4412650号
平成22年	商標登録第5342629号～第5349780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29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
令和1年12月分	28,698	20,048
前 年 比	101%	112%

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