

# 知的かけはし

弁護士法人 クレオ国際法律特許事務所

編集発行人 弁護士 西脇 怜史

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-39-5 水天宮北辰ビル9階

TEL 代表 03-6821-9510

法務部 03-6821-9520

商標部 03-6821-9540

FAX 共通 03-6821-9550



2020・11・10

## 手続きを全面電子化

▽特許庁▽

### 申請書類の押印を原則廃止へ

経済産業省は、特許や商標出願などの申請手続きについて、全面的に電子化に移行すると発表した。申請書類の押印を原則廃止し、今後必要な省令の改正を行う方針だ。

特許庁によると、実用新案や商標、意匠を含めて約800種類の申請があり、法人、個人からの申請件数は年間約310万件に上る。件数ベースではおよそ9割の約290万件は既に完全な電子化対応となっており、押印は不要。しかし、特許権の移転など、本人確認が必要な約500種類、1割程度の件数では書面申請のまま、これを機に電子申請できるよう見直す。

今後、電子証明などを活用した本人確認や、当局間のデータ共有による証明書の提出の省略などが可能か検討する。経済産業省は行政手続きで企業などに求めている押印も原則全廃を目指している。

## ユーザーの評価調査

▽特許庁▽

### 審査の質、肯定的な評価が向上

特許庁は、審査の質の現状や審査に対するユーザーの声を把握し、今後の品質管理施策に反映させるため、特許・意匠・商標の審査の質についてのユーザーの評価を調査した。

#### 【特許】

国内出願の審査全般の質に対する「普通」以上の評価（5段階評価の3以上）は97.3%（前年度比3.6ポイント増）。

国際特許（PCT）出願の国際調査等全般の質に対する「普通」以上の評価は97.2%（前年度比0.2ポイント減）。

重点的に取り組んできた「判断の均質性」、「第29条第2項（進歩性）の運用」に対する「普通」以上の評価はそれぞれ、86.2%（前年度比0.5ポイント増）、88.3%（前年度比0.1ポイント増）。

#### 【意匠】

意匠審査全般の質に対する「普通」以上の評価は96.5%（前年度比1.4ポイント増）。

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく

国際意匠登録出願に対する審査全般の質に対する「普通」以上の評価は95.2%（前年度比1.5ポイント減）。

#### 【商標】

商標審査全般の質に対する「普通」以上の評価は91.3%（前年度比1.1ポイント増）。

重点的に取り組んできた「識別性の判断」、「審査官間の均質性」に対する肯定的評価はそれぞれ、44.0%（前年度比9.2ポイント増）、37.3%（前年度比10ポイント増）。

## 来年から国内外で開始

▽東芝▽

### 「量子暗号通信」を事業化

東芝は、次世代暗号技術「量子暗号通信」を国内で初めて事業化すると発表した。

「量子暗号通信」は理論上、第三者による解読が不可能とされる次世代の暗号技術。量子力学の原理を利用した通信技術で、光の粒子である「光子」に暗号化したデータを復元するための「鍵」を乗せて送受信する。不正に読み取ろうとすると光子の状態が変化してしまうため、情報漏えいが防げるという。

東芝は、この量子暗号通信を来年度から日本や欧米で事業化する。日本では国立研究開発法人・情報通信研究機構（NICT）から通信ネットワークのセキュリティー対策として受注していて、国内での事業化はこれが初めてとなる。海外の事業では、イギリスやアメリカの企業と提携し、2035年までに世界のシェアの25%を獲得したいとしている。

#### ●関連特許数は世界1位●

東芝はこの分野で保有する特許の数が世界1位と研究開発をリードしているが、中国はすでに実用化を始めているほか、韓国やドイツでも大規模ネットワーク構築の動きがあるなど、世界では開発競争が激化している。

量子暗号通信は、金融、医療といった機密性の高い分野での活用が見込まれており、2035年度には市場規模が約2兆円以上に上ると推計されている。また、国の安全保障の面からも欠かせない暗号技術と注目されていて、日本政府も研究開発、実用化に向けた支援を積極的に行うとしている。

解説

進歩性の判断 (顕著な効果)  
知的財産高等裁判所 令和元年 (行ケ)  
第10118号 審決取消請求事件  
令和2年6月17日判決言渡

第1 事案の概要

本件は、特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は、発明の進歩性(顕著な効果)の有無である。

被告らは、特許第3068858号(発明の名称:アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物)の特許権者である。本件特許は、米国で1995年(平成7年)6月6日(優先日)に行われた特許出願に基づく優先権を主張して我が国に出願され、2000年(平成12年)5月19日に設定登録された。

原告が、2011年(平成23年)2月3日、本件特許に特許無効審判を請求した(無効2011-800018号)。

特許庁が行った審決と、当該審決についての知的裁判高等裁判所での取消判決とが繰り返された後、被告らが無効2011-800018号において2016年(平成28年)2月1日付で訂正請求を行い、特許庁は同年12月1日に当該訂正を認めると共に審判請求を不成立とする審決(本件審決)をした。原告が翌年1月6日に本件審決の取り消しを求めて提訴した。

知的財産高等裁判所は平成29年行ケ第10003号事件として審理し、2017年(平成29年)11月21日、本件各発明の効果は、当業者において、甲1発明及び甲4発明から容易に想到する本件各発明の構成を前提として、予測し難い顕著なものであるということではできないから、本件審決における本件各発明の効果に係る判断には誤りがあるとして、本件審決を取り消す旨の判決(差戻前判決)をした。

被告らが、差戻前判決に対して、上告受理申立てを行ったところ、上告審は、差戻前判決が本件各発明の効果予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消した点に、法令の解釈適用を誤った違法があるとして、差戻前判決を破棄し、知的財産高等裁判所に差し戻した。

第2 判決

- 1 (「特許庁が無効2011-800018号事件について平成28年12月1日にした審決を取り消す」という)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

前訴判決は、本件優先日当時の技術常識に基づいて、甲1及び甲4に接した当業者は、甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679(本件化合物のシス異性体の塩酸塩)を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあり、その適用を試みる際に、KW-4679が、ヒト結膜肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有することを確認するとともに、ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有することを確認する動機付けがあるというべきであるから、KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用(「ヒト結膜肥満細胞安定化」作用)を有することを確認し、「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められると判断した。

上記のとおり、前訴判決は、本件各発明について、その発明の構成に至る動機付けがあると判断しているところ、発明の構成に至る動機付けがある場合であっても、優先日当時、当該発明の効果は、当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものである場合には、当該発明は、当業者が容易に発明をすることができたとは認められないから、前訴判決は、このような予測できない顕著な効果があるかどうかまで判断したのではなく、この点には、前訴判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)は及ばないものと解される。

そこで、本件各発明がこのような予測できない顕著な効果があるかどうかについて判断する。

本件発明1によって奏される効果

ア 本件発明1における本件化合物の効果として、ヒト結膜肥

満細胞からのヒスタミン放出阻害率は、30 $\mu$ M~2000 $\mu$ Mの間で濃度依存的に上昇し、最大値92.6%となっており、この濃度の間では、クロモリナトリウムやネドクロミルナトリウムと異なり、阻害率が最大値に達した用量(濃度)より高用量(濃度)にすると、阻害率がかえって低下するという現象が生じていないことが認められる。

本件優先日当時、本件化合物について、ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率が30~2000 $\mu$ Mまでの濃度範囲において濃度依存的に上昇し、最大で92.6%となり、この濃度の間では、阻害率が最大値に達した用量(濃度)より高用量(濃度)にすると、阻害率がかえって低下するという現象が生じないことが明らかであったことを認めることができる証拠はない。

本件優先日当時、ケトチフェンがヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制率について30 $\mu$ M~2000 $\mu$ Mの間で濃度依存的な効果を有するのかが明らかであったと認められることができる証拠はない。

また、甲1において、Ketotifen(ケトチフェン)及び本件化合物と同様に、モルモットの結膜におけるヒスタミンの遊離抑制効果を有しないとされているChlorpheniramine(クロルフェニラミン)については、本件優先日当時、ヒト結膜肥満細胞の安定化効果を備えることが当業者に知られていたと認められることができる証拠はない。

本件化合物やケトチフェンと同様に三環式骨格を有する抗アレルギー剤には、アンレキサノクス(甲1のAmelexanox)、ネドクロミルナトリウムが存在するが、三環式化合物という程度の共通性では、ヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果につき、当業者が同種同程度の薬効を期待する根拠とはならない。

したがって、甲1の記載に接した当業者が、ケトチフェンの効果から、本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する効果について、前記アのような効果を有することを予測することができたということではできない。

甲20、34、37の各記載から、本件化合物のヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害について前記アのような効果を有することを予測することができたということではできない。

以上によると、本件発明1の効果は、当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであると認められるから、当業者が容易に発明をすることができたものと認められることはできない。

第4 考察

審査を受けている発明によって奏される効果が進歩性判断にどのように用いられるかについて次のような記載が特許審査基準に存在している。

「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、技術分野の関連性、等の進歩性が否定される方向に働く要素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し、論理付けができるか否かを判断し、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。」

審査基準には有利な効果として次の2つが例示されている。

(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異なる効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合、

(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合

拒絶理由に引用されている先行技術文献の記載に基づいて、審査を受けている発明の構成に至る動機付けがある場合であっても、進歩性判断の基準時である特許出願日当時、当該発明の効果は、当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものである場合には、当該発明は、当業者が容易に発明をすることができたとは認められず、進歩性の存在が認められ特許成立するという判断である。

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

# 複数意匠一括出願の導入など 意匠登録出願手続きを簡素化

■改正意匠法、令和3年4月1日施行■

令和元年改正意匠法のうち、今年4月1日に施行されていなかった部分の施行期日が令和3年4月1日と決まった。複数意匠一括出願の導入など、意匠登録出願手続きが簡素化される。

令和3年4月1日に施行される改正意匠法の項目は、以下のとおり。

## ①複数意匠一括出願の導入

従来は、意匠ごとに願書を作成する必要がありましたが、改正後は、複数の意匠をまとめて一括して出願することができるようになる。

一括出願は、出願手続きの簡素化のため規定されているものであり、審査は意匠ごとに行われる。また1つの意匠ごとに1つの意匠権が発生するという原則は変わらない。

主要国（米欧中韓）では要件は異なるが、複数意匠の一括出願が認められている。また、日本が加盟しているハーグ協定においても複数意匠の一括出願が認められている。そのため、ハーグ協定による国際意匠出願に合わせて出願手続きを簡素化することにした。

1つのデザインコンセプトに基づき、複数のデザインを同時に出願するときなどは、一括で出願できるメリットがある。

一方、1つの意匠ごとに1つの意匠権が発生する

という点は現行制度と同じで審査や登録は意匠ごとになされる。したがって、複数意匠一括出願の導入後も印紙代は意匠ごとに計算されるため、1意匠ずつ一の願書で出願している現行制度と比べ、特許庁へ納付する出願料、登録料に変動はない。

## ②物品区分の扱いの見直し

従来は、願書に記載すべき物品の区分の粒度を「物品区分表」により定めていたが、改正後は、これを廃止し、経済産業省令に「1意匠」の対象となる基準を設けることになる。

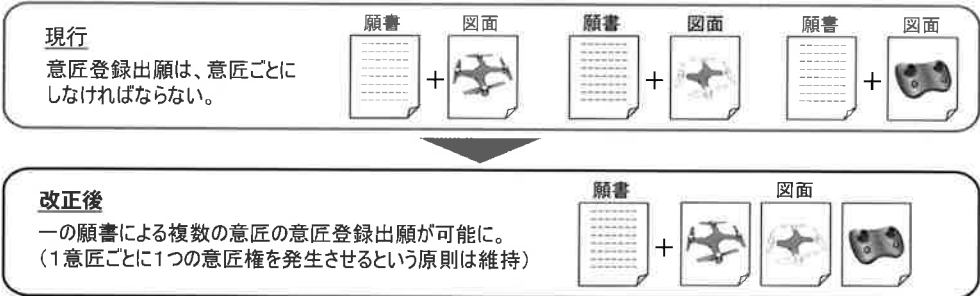
省令で定める物品区分表に記載されている物品の区分と同程度の区分を記載していない出願については、従来は、拒絶理由の対象とされていた。

「一意匠一出願」の原則で定めている意匠法第7条が「経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。」から「経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。」に改正され、従来のような取り扱いではなくなった。

## ③手続救済規定の拡充

従来は、指定期間が経過した後や優先期間が経過した後の出願等の救済が認められていなかったが、改正後は、指定期間が経過した後や優先期間が経過した後の出願等の救済も認められることになる。平成26年及び平成27年の特許法で既に採用されていた規定を意匠法で準用するようにしたものの。

特許庁長官等が指定する期間（指定期間）内に手続をすることができなくなった場合など、当該指定期間の経過後であっても、出願人からの請求により、その指定期間を延長することができるようになる。



## ■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

# 面接ガイドラインを改訂 手続のデジタル化を推進

■特許庁■

特許庁は、審査・審判で実施される面接の手続を見直した。面接は、これまでは特許庁庁舎等で面会して実施する形式が大半だったが、面接の手続等をデジタル化し、オンラインでも面接を円滑に実施できるよう、面接ガイドラインを改訂した。

改訂後の面接ガイドラインは、令和2年10月15日から運用が開始されている。ガイドラインの主な改訂ポイントは以下のとおり。

1. 面接記録における自署の省略  
面接記録作成の電子化を推進し、参加者が希望しない限り自署を不要とする。
2. 電子メールのさらなる活用  
面接記録等の送受信においても電子メールの利

用が可能となる。

## 3. オンラインで実施する面接の運用改善・整理

オンラインで実施する面接の手段が拡充される。

改訂内容の詳細については、特許庁HP

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/mensetu\\_guide\\_kaitei.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/mensetu_guide_kaitei.html)

## <テレビ面接システムを用いた面接>

インターネット回線を利用したテレビ面接システムでは、代理人等が自身のPCから面接に参加して、審査官とコミュニケーションを図ることが可能になっている。出願人は会社から、代理人弁理士はその特許事務所から、同時に、インターネット回線を利用したテレビ面接に参加することができる。

テレビ面接に参加するためには、パソコン、インターネット、ウェブカメラ、ヘッドセット（あるいはマイクとスピーカー）等の機器が必要となるが、テレビ面接用の特別なソフトウェアをインストールする必要はない。

# 審 決 紹 介

本願商標「**口腔機能療法士**」は、商標法第4条第1項第7号に該当しない、と判断された事例(不服2020-188、令和2年7月15日審決、審決公報第249号)

## 1 本願商標

本願商標は、「**口腔機能療法士**」の文字を標準文字で表してなり、第41類「口腔衛生及び歯牙衛生並びに口腔内のマッサージ及び指圧に関する資格の付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与、口腔衛生及び歯牙衛生並びに口腔内のマッサージ及び指圧に関する資格取得のための知識の教授、口腔内のクリーニングに関する知識及び技能の教授、口腔の健康保持を目的とするマッサージ及び指圧に関する知識及び技能の教授、口腔内のクリーニングに関する知識及び技能の検定の実施、口腔の健康保持を目的とするマッサージ及び指圧に関する知識及び技能の検定の実施」及び第44類「歯科衛生士による歯科医療補助、口腔衛生及び歯牙衛生並びに口腔内のマッサージ及び指圧に関する情報提供・指導及び助言、口腔内のクリーニング、口腔内のクリーニングに関する情報提供・指導及び助言、口腔の健康保持を目的とするマッサージ及び指圧、口腔の健康保持を目的とするマッサージ及び指圧に関する情報提供・指導及び助言」を指定役務として、平成30年8月7日に登録出願されたものである。

## 2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「**口腔機能療法士**」の文字を表してなところ、理学療法士及び作業療法士の第17条第1項によれば、「理学療法士でない者は、理学療法士という名称又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない」とある[機能療法士]の語を含むばかりでなく、本願指定役務は「**口腔**」に関するものであるから、本願商標に接する需要者は、**口腔**(分野)に関する機能療法士ほどの意味を容易に認識するものといえ、加えて、「**理学療法士**」のように、「**〇士**」という名称は、高度な専門性が要求される業であって、国が法律に基づいて資格を特別に付与した者を表示する事例が多い。そうすると、本願商標をその指定役務に使用する場合には、それがあたかも理学療法士とまぎらわしい国家資格を表す名称の一つであるかの如く、需要者に誤認を生じさせるおそれがあるから、これを登録し、使用することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては商取引の秩序を乱すおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7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、前記1のとおり、「**口腔機能療法士**」の文字を標準文字で表してなところ、その構成中「**口腔**」の文字は、「**口**」の中の腔所で咽喉につながる部分。」を、「**機能**」の文字は、「**口**」のはたらきを、「**療法**」の文字は、「**治療の方法**。」を、「**士**」の文字は、「**一定の資格・役割をもった者**。」をそれぞれ意味する語であるから(「広辞苑第七版」岩波書店)の構成全体として、「**口腔**」のはたらきを治療する資格を有する者」程の意味合いを想起させるものである。また、本願商標の構成中の「**機能療法士**」の文字は、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年六月二十九日法律第百三十七号)の第17条第1項によれば、「**理学療法士**でない者は、**理学療法士**という名称又は**機能療法士**その他**理学療法士**にまぎらわしい名称を使用してはならない」とあることから、該文字は、「**理学療法士**」でない者による名称使用を禁止されているものである。しかしながら、当審において、職権により調査したところによれば、「**口腔機能療法士**」の文字よりなる本願商標から「**理学療法士**」を想起させるような事情

及び本願商標と同一又は類似する名称(「**〇〇機能療法士**」等)が法令によって使用を規制されている事実は見出せなかった。

そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、これより直ちに理学療法士とまぎらわしい国家資格を表すものであるかのように誤認するおそれがあるとはいうことはできず、また、国家資格の制度に対する社会的信頼を失わせるものと認めることもできない。

したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものというとはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するもの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「**なめらか肌UV**」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2020-5749、令和2年7月21日審決、審決公報第249号)

## 1 本願商標

本願商標は、「**なめらか肌UV**」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品、せっけん類」を指定商品として、平成31年2月21日に登録出願されたものである。

## 2 原査定拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「**なめらか肌UV**」の文字よりなるところ、「**なめらか肌**」及び「**UV**」のそれぞれの文字は、その指定商品を取り扱う業界では、すべすべした、なめらかな肌に仕上げるUV(紫外線)対応の商品の説明に使用されている。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、「すべすべした、なめらかな肌に仕上げるUV(紫外線)対応の商品」であること、すなわち単に商品の品質、効能を表示したものと理解されるにとどまり、かつ、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

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。

## 3 当審の判断

本願商標は、「**なめらか肌UV**」の文字を、字間なく横一列に、標準文字で表してなところ、構成の上まとのよきから、構成文字全体で一連一体の語を表してなると認識、看取できる。

そして、本願商標の構成中「**なめらか肌**」の文字は「表面に凹凸がなく、すべするような肌」(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)程度の意味合いを認識させ、「**UV**」の文字は「紫外線」(前掲書)の意味を有する語であるとしても、両文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としており具体性を欠くものである。

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、「**なめらか肌UV**」の文字又はそれに類する文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するようべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、構成文字全体として、その指定商品との関係において、商品の品質や効能等を表示するものではなく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

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号に該当せず、それらに該当すると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36年 46年 56年	商標登録第 568725号～第 570494号 商標登録第 895021号～第 896895号 商標登録第1458802号～第1461180号
平成3年 平成13年 平成13年 平成13年 平成23年	商標登録第2304702号～第2308394号 商標登録第2724378号 商標登録第3371400号 商標登録第4464231号～第4471526号 商標登録第5401874号～第5410374号

各年の4月1日～4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29年12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11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
令和2年8月分	20,197	13,680
前 年 比	89%	97%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

[http://www.jpco.go.jp/shiryoutoukei/syutugan\\_toukei\\_sokuhotm](http://www.jpco.go.jp/shiryoutoukei/syutugan_toukei_sokuhotm)