

HIKARI 光通信・知財の窓

— 光内外特許事務所 —

所長・弁理士 中谷 光夫

東京都中央区八丁堀3-12-5 九管ビル 5F

TEL:03-6410-5553 FAX:03-3555-7785

hikari.naigai@mbr.nifty.com

http://www.hikari-naigai.com/



2012・4・10

日・米・欧・中・韓

▽政府▽

特許の世界共通化に向け協議

政府は6月から米国、欧州、中国、韓国と特許制度の共通化に向けた協議に入る。発明を論文などの形で出願に先立って公表した発明者の救済策や審査中の特許技術の公開など40項目が対象となる。特許制度を整備して企業が世界で事業展開しやすい環境を整える。特許出願が急拡大している中国に協調を促し、国際的な枠組みに取り組む狙いがある。

世界の特許出願は年間200万件近くに上る。このうち外国への出願が4割を占めるが、国ごとに制度が異なっていて特許取得は見通しにくい。審査時間の長期化や出願コスト増大という問題もある。企業は制度の共通化を要望してきた。

世界の特許出願数の8割強を占める日米欧韓は6月中旬にフランスでの会合で具体的な40項目について協議する。それから1年後をめどに違いの少ない項目から順次共通化で合意する予定。各国の法改正の手続きを経て、制度を統一していく。

共通化の焦点は、発明公開から申請までの猶予期間。企業などが製品を特許出願に先立って公表した場合、あとで出願しても資格を失うケースがある。発明者の権利保護のため公開か

●特許制度の共通化に向けた主な論点●

○新規・進歩性○

- ・技術が文献などにどこまで明示されていれば先行事例となるのか
- ・既存技術の組み合わせの扱い

○公開性○

- ・審査中の技術をどこまで公開するのか
- ・特許出願に先立って公開した技術の扱い

○企業秘密○

- ・特許出願せずに使っている技術が後から出願された場合の扱い

ら米国は1年、日本も半年の間に出版すれば特許が認められる例外があるが、中国は認めていない。

特許審査中の技術を公開するかどうかについても協議する。米国では公開しないため出願から何十年もたって特許取得が認められる場合がある。一般的になっている技術でも突然、他社の特許になり、日本の大手自動車会社はこれまで多額の和解金を支払ってきた。

米国が昨年9月に発明した時点を重視する「先発明主義」から特許出願の早さを優先する「先願主義」への移行を決めたことが特許共通化を急ぐ契機にもなっている。

アイコン、操作画面など

▽特許庁▽

ウェブデザインに意匠権

特許庁は工業製品のデザインを保護する意匠権の範囲を拡大する方向で検討している。パソコンやスマートフォンなどの画面上に表示されるウェブページやアイコンなどのデザインにも意匠権を認める方針だ。欧米などの主要国の制度に近づけ、IT（情報技術）企業の海外進出を支援する。知的財産政策部会で議論に着手し、2012年度内に結論を出す。

対象はパソコン画面に表示される検索エンジンなどのウェブ画面や基本ソフトの操作画面・ゲーム画面、壁紙、アイコンなどのデザイン。欧米や韓国などでは意匠権を認めるのが一般的だが、日本では著作権が認められる程度だった。

著作権は意匠権と比べて権利の確定が難しく紛争の解決に時間がかかりやすい。IT関連業界などから模倣品対策のために意匠権の対象に含めるよう要望が出ていた。

同庁は早ければ14年にも意匠権の国際出願制度を定めた「ヘーグ協定」に加盟する方向で検討する。加盟後は一度の手続きで世界各国への同時出願が可能になる。

進歩性の判断における阻害事由について

解説

審決取消訴訟事件（知財高裁・平成22年（行ケ）第10351号、判決言渡平成23年9月28日）

第1 事案の概要

(1) 原告は、発明の名称を「臭気中和化及び液体吸収性廃棄物袋」とする発明について、平成11年11月16日特許出願をした。平成20年10月に拒絶理由が通知され、平成21年2月に手続き補正書を提出したが、拒絶査定を受け、不服の審判（不服2009-10504号事件）を請求した。特許庁は、平成22年7月、「本件審判の請求は成り立たない」との審決をした。これを不服として、本件審決取消訴訟を提起した。本件発明の請求項1は下記である。

【請求項1】

飲食物廃棄物の処分のための容器であって、飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し、かつ、内表面および外表面を有する液体不透過性壁と、前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して配置された吸収材と、前記吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備え、前記容器は前記吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和剤組成物を持つ、飲食物廃棄物の処分のための容器。

第2 主な争点

- ①（取消事由1）相違点1について容易想到性判断の誤り
- ②（取消事由2）相違点2について容易想到性判断の誤り

第3 裁判所の判断

判決：特許庁が不服2009-10504号事件について平成22年7月5日にした審決を取り消す。

(1) 審決において、特許法29条2項が定める要件の充足性の有無、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて、出願に係る発明を容易に想到することが出来たか否かを判断するに当たっては、客観的であり、かつ判断が適切であったかを事後に検証することが可能な手法でされることが求められる。そのため、通常は引用発明から出発して、先行技術たる他の発明等を適用することによって、主たる引用発明と相違する構成に到達することが容易であったか否かを基準としてされる例が多い。

(2) 本件審決は、「主たる引用発明」に「従たる引用発明」を適用することによって、容易想到性を判断したものではなく、「特定の引用発明」のみを基礎として、これに特定の技術事項が周知であることに依って、本願発明と引用発明との相違点に係る構成は、容易に想到することができるとの結論を導いたものである。

(3) 審決は、本願発明が出願前公知の発明に基づいて容易に発明をすることができたとする理由を示しておらず、また、仮に何らかの理由を示したと読むことが出来たととしても、その理由には誤りがあると判断する。

（取消事由1）相違点1について容易想到性判断の誤りについて

相違点1『本願発明は、吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーを備えているのに対し、引用発明は、液体透過性ライナーを備えていない点。』

審決は、周知例1ないし5を例示して、相違点1に係る構成「液体不透過性壁内表面に隣接して吸収材が

配置されたシート状部材において、その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置すること」は、従来周知の事項であり、容易であるとの結論を示しているが、その様な結論に至った合理的な理由を示していない。

確かに、周知例1ないし5には、透過性ライナーが吸収材に隣接して配置された技術が記載されている。しかし、その様な技術が記載されているからと言って、本件において「引用発明を起点として、上記技術事項を適用することにより、本願発明の相違点1に係る構成に到達することは容易である」との立証命題について、引用発明の内容、本願発明の特徴、相違点の技術的意義、即ち「液透過性ライナーが、吸収材に隣接して配置された技術」の有する機能、目的ないし解決課題、解決方法を捨象して、「その吸収材に隣接して液透過性ライナーを配置する」技術一般について、一様に周知であるとして、当然に上記命題が成り立つとの結論を導くことは、妥当性を欠く。引用発明の周知技術を適用して、本願発明の上記相違点1に係る構成に至ることの動機付けはなく、容易であるとの結論を導くことはできない。

即ち、引用発明は、「吸水性ポリマー層」が吸収材として用いられ、袋の内面に被覆され、その被覆された形状は安定的に維持されていて、吸収材の形状を更に維持しなければならないとする課題はないと解されることに照らせば、吸収材の形状等を維持する目的のために、刊行物1に記載も示唆もない「液透過性のライナー」を敢えて配置する動機付けは存在しない。結局、周知事項1を適用することが容易であるとした審決の理由は、理由が不備ないし判断の誤りがある。

（取消事由2）相違点2について容易想到性判断の誤りについて

相違点2は『容器は吸収材に保持された効果的な量の臭気中和組成物を持つ点について、本願発明は、臭気中和組成物が吸収材上に被着されているのに対し、引用発明は、臭気中和組成物である抗菌性ゼオライトが、吸収材に練り込まれている点。』

相違点2に係る構成要件は「吸収材にゼオライト等の臭気中和組成物が吸収材上に被着させて行うこと」であるが、刊行物1には、臭気中和組成物である抗菌性ゼオライトは吸収材に練り込まれていることが記載され、「練り込むこと」に解決課題があること及び「練り込むこと」に代えて、他の態様を選択することを示唆する何らの記載もない。

そうすると、本願発明における相違点2に係る構成について、引用発明を起点として、周知事項2を適用することにより、当業者が容易に為し得たということではできず、相違点2に関する審決の容易想到性に関する判断は誤りである。

（結論）

以上に依れば、その余の点につき判断するまでもなく、原告主張の取消事由1及び2は理由がある。よって、審決を取消することとし、主文の通り判決する。

第4 考察

本件は、拒絶査定不服の審判事件についての想到容易性の判断に関するものである。いわゆる進歩性の判断の適否である。本件のような事例は、日常の実務において、数多く発生する事例である。「阻害要因乃至事由」は審査基準に示されているが、どのような場合に具体的に適用されるかが何れる分り易い事例であり、今後、実務の参考になる部分があるかと思われるので紹介した。

以上

日本の「特許収支」黒字 過去最大に ～ソフト分野での底上げ課題～

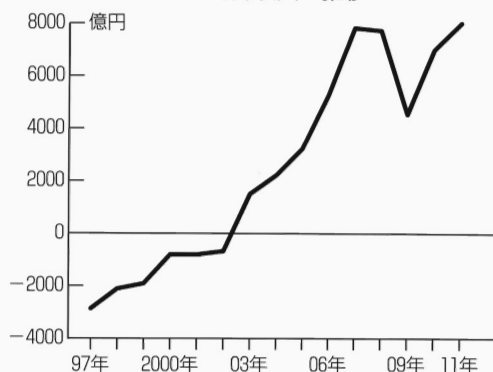
特許や商標、著作権を含む知的財産の使用料について、海外から受け取った額と海外に支払った額の差を示す「特許収支」の黒字額が2011年に約7800億円となり、過去最大を記録した。米国に次いで世界で2番目に大きい黒字額となっているが、実態をみると日本企業が海外の子会社から受け取る特許料が中心を占めている。

特許収支は、国際収支統計の項目のひとつで、日本は統計始期から02年まで支払い超過で赤字が続いていたが03年に初めて黒字に転換し、その後は黒字が続いている。

ただし、11年の黒字額が過去最高を更新した背景には、海外からの受け取った特許収入が伸びたためではなく、海外への特許料などの支払いが減少したことが要因とみられている。海外への支払いは10年に比べて約7%減ったのに対し、海外からの受け取りも同約1%減った。

さらに、前記のように日本の特許収入の黒字は、日本企業と海外の子会社との取引が中心という特徴もある。総務省の10年度の科学技術研

日本の特許収支の推移



究調査によると、特許料の受け取りなど技術輸出の約7割を親子会社間の取引が占めている。アジア地域の子会社から受け取る特許料などが大半を占めている構図に。このことから、製造業の海外生産シフトが加速していると読み取ることできる。

また、世界的に非常に評価が高い日本のアニメやゲームに代表されるコンテンツ産業全体の収入の海外比率も低い状態となっている。製造業の海外生産が進み、モノの輸出で経済を牽引することが難しい現在、ソフト分野の知財を新たな稼ぎ手とする必要も必要だ。

今後、日本が本当の意味での特許黒字大国になるためには、ソフト・ハード両面での特許戦略が求められている。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

特許庁は中国ですでに認められている実用新案の内容をインターネット上で日本語検索できるサービスを開始した。急激な増大が見込まれている中国文献について、日本語での情報提供サービスを拡充させていく考えだ。

中国に進出した外国企業が、知らないうちに中国企業の実用新案を侵害して訴訟を起こされるリスクが高まっている

ため、日本企業が事前に調べて侵害リスクを避ける環境を整える。

具体的には、早急な

対応が必要のある中国実用新案について、機械翻訳を利用して、英文抄録データから和文抄録データを作成し、独立行政法人の工業所有権情報・研修館の特許電子図書館 (IPDL) を通じて提供する。日本語の検索キーワードで和文抄録データを検索し、その内容が確認できるようになる。

当初、約5万件が検索・表示可能となるが、和文抄録データは随時追加され、2012年度中には、過去10年分に当たる100万件超が利用可能となる予定。また中国実用新案の英文抄録データについても2012年度内には照会可能となる。さらに、すでに英文抄録データを提供している中国特許についても同年度中に和文抄録データの作成を開始する予定。

現在、世界の特許文献において、中国文献が急増しており、特許庁の資料によると2010年

度は全体の約40%を占める。また中国において無審査登録の実用新案権に基づき、訴訟が起こされるなど、企業のリスクが高まっている。例えば、2009年には実用新案権訴訟に関して、フランス企業側が中国企業に1.5億元 (約20億円) を支払うことで和解している。

**中国の実用新案、日本語で検索
特許などの訴訟リスクに備え
特許庁がサービス開始**

審 決 紹 介

商標「NHKCIS」は、外観上一体的に表され、生ずる称呼も一連に称呼し得るため、「日本放送協会」の略称を含むというよりも、全体で一体不可分の造語と認識されるから、公益団体を表示する著名な標章「NHK」とは類似しないとして、商標法4条1項6号に該当しない、と判断された事例（不服2011-2545、平成23年10月21日審決、審決公報第144号）

1 本願商標

本願商標は「NHKCIS」の文字を横書きしてなり、第9類「記録付きハードディスクドライブ用サスペンション」を指定商品として、平成21年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は『NHKCIS』の文字を書きしてなり、該文字は極めて冗長で、常に一体不可分のものとしてのみ認識される特段の事情は見出し得ず、取引者、需要者は冒頭の『NHK』の文字部分に着目し、これをもって取引に当たる場合も少なくなく、又、『日本の公共放送を実施している事業体』である日本放送協会の著名な略称「NHK」を含むから、公益に関する団体であって営利を目的としないうることを表示する著名な標章と類似の商標と認める。従って、本願商標は商標法4条1項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「NHKCIS」の文字を横書きしてなる處、構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上一体的に表され、構成全体から生ずる「エヌエイチケーシーアイエス」の称呼も一連に称呼し得る。

そうとすると、本願商標は構成中「NHK」の文字が「日本放送協会」の略称として知られているとしても、かかる構成においては、看者をして「日本放送協会」の略称として直ちに認識されるとは言い難く、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標を指定商品に使用しても、取引者、需要者は「NHK」の文字部分から「日本放送協会」を連想、想起することはないから、本願商標は上記公益団体を表示する著名な標章とは類似しない。

従って、本願商標が商標法4条1項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、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論の通り審決する。

商標（別掲）は、「アルコール度数が42%以下」という商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、商標法3条1項3号に該当しない、と判断された事例（不服2011-650095、平成23年9月29日審決、審決公報第144号）

（本願商標）



1 本願商標

本願商標は別掲の通りの構成よりなり、第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年（平成21年）12月22日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は指定商品との関係において『アルコール度数が42%以下』という商品の品質を通常使用される態様の域を出ない方法で表示されているから、自他商品識別機能を発揮できないものと認める。従って、本願商標は商標法3条1項3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲の通り、太字で大きく書かれた数字の「4」及び「2」を、若干の段差が生ずるように「4」を低く「2」を高く左右に並べて表し、該数字の下に数字全体の横幅に合わせ、かつ、「4」の数字に接する形で細い横線を引き、さらに、該横線の下に「〜より少ない。〜以下で。」の意味を有する英語「BELOW」をそのままの構成態様で「B」の文字部分が真上にくるように90度右に回転させて「2」の下側にその横幅に合わせて縦書きとなるようにバランス良く配し、全体として若干丸みを帯びた構成よりなる處、原審説示の意味合いを暗示させるとしても、指定商品との関係において、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとは認められない。

また、当審において職権をもって調査したが、数字と「BELOW」の組合せが、指定商品の分野において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。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果たし得る。

従って、本願商標を商標法3条1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論の通り審決する。

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

昭和27年	商標登録第 415252号～第 416634号
〃 37年	〃 第 596092号～第 598269号
〃 47年	〃 第 978599号～第 982992号
〃 57年	〃 第1537046号～第1543069号
平成4年	〃 第2451601号～第2462505号
平成14年	〃 第3371441号～第3371441号
	〃 第4600832号～第4608853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

（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）

●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っており、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。

商標権存続期間更新登録申請に際しては、更新登録申請書を提出し、この申請書に登録料を表示し、又は登録料を添付します。（尚、存続期間経過後6ヶ月は登録申請できます）。

平成9年4月1日から更新登録手続が変わりましたので、ご注意ください。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。

●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ならない特許庁審査官による審査を受けることができます。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21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。ご質問ございましたらお問合せください。

●特許、商標の出願状況（推定）

	特 許	商 標
23年12月分	31,984	10,019
前 年 比	106%	126%

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