

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・12・10

関連特許など一括審査

▽特許庁▽

「丸ごと特許審査」を運用へ

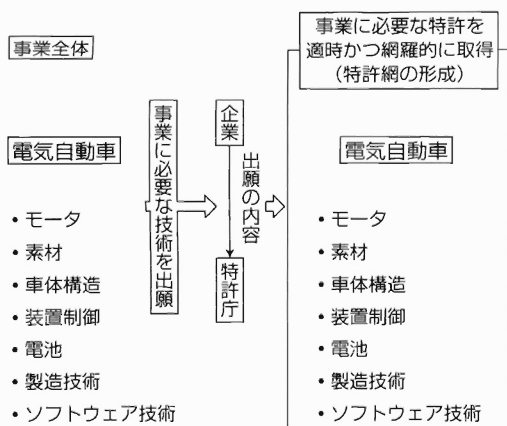
特許庁は事業の関連特許などを一括審査する「事業戦略対応まとめ審査」の運用を始める方針だ。2013年度を試行期間とし、審査過程や手続き要件を詰める。企業単独の事業だけでなく、中小企業のグループ開発に適用範囲を拡大することも検討する。

自動車、電機、機械業界のメーカーの協力を得て、実際の特許審査を通じ、「まとめ審査」を開始する。12年度内に制度設計のための審査試行を行い、14年4月にも運用を開始する予定。

「まとめ審査」の要件では対象となる特許の範囲を特定しない。企業がグローバル市場展開を目指す製品や事業だけでなく、国内市場や国内メーカーに納入を見込む製品なども審査対象にする。審査は複数の特許出願人である企業が出願後に請求する。対象となる特許は個別に出願する。

特許は出願から18カ月後に「特許公報」として一般に情報が公開される。しかし、企業が「まとめ審査」を請求したかどうか、その対象など

●事業戦略対応まとめ審査のイメージ (例)●



については、企業の事業戦略上で重要になるため、公表しない方向で調整する。当面、特定企業が他社と共同開発した技術を含めて出願した特許で構成する「製品や事業のプロジェクト単位」を事業戦略対応まとめ審査の対象とする方針。

また、「まとめ審査」の活用が大手に偏らないよう、中小企業がグループで開発した技術についても対応が可能なように検討する方針だ。

商標法改正案

▽特許庁▽

新たに5タイプの商標権

経済産業省・特許庁は新たに5タイプの商標権を設定する方針だ。「音」「動き」「ホログラム（立体画像）」「色彩」「位置」を加えた商標法改正案を2013年度の通常国会に提出する予定。順調に成立した場合、14年度にも施行する。ただ、米国や韓国で権利を取得できる「におい」は設定を見送る方針。

音や動きは主要国で取得できる権利だが、日本では認められていなかった。こうした新たな商標権のタイプは、言葉の壁を越えて企業ブランドを商品やサービスに盛り込めるほか、コピー商品を排除する抑止力としても有効に機能することから世界的に権利を認める流れが強まっている。

新たな5タイプの商標の権利が認められると、日本企業は国内出願しつつ、日本が加盟している商標を海外出願する国際条約「マドリッド協定」を活用し、音や動きの商標権を複数国に低コスト、短期間で出願することが可能になる。

今後、特許庁は審査と出願要件を詰める。新商標権の審査は、従来の企業などの出願人から文字や図形の提出を受ける手法を大幅に変更せずに対応できる見通し。動きやホログラムの出願では連続した図案のほか、説明文の添付を出願要件に加える予定。

弁理士との委任契約について

解説

損害賠償請求事件（知財高裁・平成24年（ネ）第10007号、判決言渡平成24年5月16日）

第1 事案の概要

本件は、控訴人（原審・原告）が、被控訴人である弁理士との間で締結した本件出願AないしC（実用新案登録出願1件及び特許出願）の出願手続に係る委任契約について、被控訴人の行った補正等の行為が債務不履行又は不法行為に当たるとして、損害賠償請求を求めたものであるが、第1審判決は、被控訴人は控訴人の意向や承諾に沿って補正等を行ったものであるから、債務不履行又は不法行為に当たらないとして、原告の請求を棄却した。

本件は、これを不服とした控訴人が控訴したものである。

第2 主な争点

- 1 本件出願Aに係る被控訴人の債務不履行又は不法行為の成否
- 2 本件出願Bに係る被控訴人の債務不履行又は不法行為の成否
- 3 本件出願Cに係る被控訴人の債務不履行又は不法行為の成否

第3 判決

本件控訴を棄却する。

(1) 本件出願Aについて

控訴人は、特許庁審査から、平成9年3月4日付で拒絶理由通知を受けた。本件出願は、実用新案法3条1項柱書の要件を満たしていない。請求項1、2の記載事項が物品の形状、構造又は組み合わせに係るものであるか否かが不明確である。

請求項1、2には考案の構成に欠くことのできない事項のみが記載されているものとは認められないから、5条5項2号の規定を満たしておらず、拒絶をすべきものである、と認定された。

前記によると、各請求項には、考案の作用及び効果しか記載されておらず、技術的構成が記載されていない為、特許庁審査官及び審判官から、拒絶理由通知や拒絶査定を受けたものと言わねばならない。そうすると、拒絶理由通知を受けた時点で、少なくとも全面的に書き換える手続き補正をする必要があったことは明らかである。

上記手続補正をするに当たっては、あらかじめ控訴人に手続補正書の原稿を送って承諾を得た。控訴人とは複数回にわたり長時間の打ち合わせを経たので、控訴人から具体的な補正内容を指示されるなどしており、当該補正内容では要件を満たさないなどと説明してもなかなか受け入れられなかったため、控訴人の意向に沿った内容の手続補正をせざるを得なかったなどと説明する。

控訴人が被控訴人に対し、手続補正の内容を詳細に指示したことも認められるのである、上記各事実からすると、被控訴人が、本件出願A

についても控訴人に説明し、控訴人からの指示を受け、承諾を得ていたものと推認することができる。

従って、平成9年10月6日付の手続補正内容は、控訴人の承諾に基づいて作成されたものと認められる。

（小括）

以上からすると、本件出願Aについて、被控訴人がした補正は、全面的な補正の必要性が認められ、その内容自体も拒絶理由を前提とすると、やむを得ないものであったと解されるのみならず、控訴人の承諾に基づいて補正書が作成されたものと認められるから、被控訴人の行為が債務不履行又は不法行為に該当するものと言うことはできない。

(2) 本件出願Bについて

平成9年11月11日付けの拒絶理由通知の後、被控訴人が審査官と面談し、請求項2に限定すれば特許査定する旨の合意が得られたこと自体、むしろ被控訴人による大きな成果と評価し得るものである。それに従った手続補正をしなかった理由としては、控訴人がそのような補正を拒絶したこと以外は考えられず、上記経過は被請求人の供述を前提としてしか了解できないものである。

以上からすると、本件出願Bについて、被控訴人が審査官との合意に沿った補正を行わなかったことは、控訴人の承諾に基づくものと認められるから、被控訴人の行為が債務不履行又は不法行為に該当するものと言うことはできない。

(3) 本件出願Cについて

本件出願Cについても、技術的内容は別として、控訴人と被控訴人との折衝の経緯については、同じような認定・評価がなされた。

以上からすると、本件出願Cについて、被控訴人がした補正は、全面的な補正の必要性が認められ、その内容自体も拒絶理由を前提とすると、やむを得ないものであったと解されるのみならず、控訴人の承諾に基づいて補正書が作成されたものと認められるから、被控訴人の行為が債務不履行又は不法行為に該当するものと言うことはできない。

第4 考察

本件は、弁理士と依頼人との関係を考えさせられる問題点を多々含んでいるケースであると思われる。

弁理士と依頼者との関係は、基本的に信頼関係に基礎を置くものであり、委任契約であるとされているが、時には、所謂ボタンのか掛け違いと言われる状況に陥り、トラブるに発展することもある。判決の記載から推測すると、本件は、補正等に当たり、依頼者の強い希望に沿って補正等をした結果、最終的に特許権が得られなかった事実関係であると思われる。

弁理士は手続を行うに当たって、その意味と結果の予測を丁寧に説明することが必要であり、また、最悪の場合も予測して、結果の安請け合いをしないことが肝要である。また、本件の経過を詳細に検討することによって、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

中小ものづくり実態調査

◆企業間連携で相乗効果◆

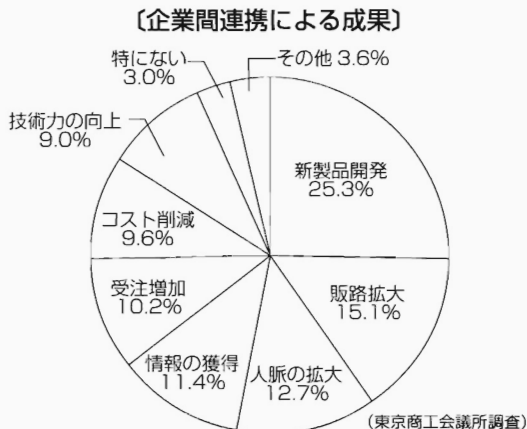
～新製品開発・販路拡大に道～

近年、急速に進展するIT分野や市場のグローバル化を背景に「ものづくり」の現場においては今まで以上の高度な技術が求められている。しかし、高度な技術によるオンリーワンの製品が求められていることが分かっている、思うように新製品が開発できずに悩む企業も多い。

一方、開発力があり、良い製品を多く抱えていても、販売ルートを広げることができずに宝の持ち腐れ状態となっている企業もある。

このような問題点を解決するヒントの一つに「企業間連携」がある。企業間で連携することで単独の事業活動では得られない相乗効果が生じることを目的に、取り組みを実施している企業もある。先般、東京商工会議所が公表した「中小ものづくり企業の企業間連携に関する実態調査」(有効回答571件)によると、企業間連携に取り組んだ企業は14・7%と少ないものの、取り組んだ企業では新製品・新技術開発や販路拡大などに成果がみられる。

連携を行う目的は様々だが、企業間連携による主な効果では、「高機能新素材の開発に成功



した」、「共同購入により仕入れコストを削減した」、「異業種販路でのネット販売の実施に至った」といった具体的なことから、「社内では出ない発想力・想像力に触れた」、「従業員のモチベーションがアップした」などの副次的効果が生まれるケースもある。

ただし、企業間連携に取り組む上での課題として、連携初期には、目的の明確化や意識の共有化の問題、その後、商品代金回収問題、不良品の責任問題などが発生しやすいとしている。このような問題が起こらないように、連携先との間では、費用や役割の調整について事前に明確なルールの取り決めをしておくことが重要といえる。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

「がんばろう日本！ 知的財産権活用企業事例集2012」 ～知恵と知財でがんばる中小企業 ＜第2弾＞～

特許庁は、昨年の第1弾に続き、知恵と知財を武器に活躍している中小企業等の取組事例を紹介した「がんばろう日本！知的財産権活用企業事例集2012」を刊行した。

第2弾である同冊子には、知的財産権の戦略的な活用により、業界ナンバーワンシェアの獲得や海外展開で新たな需要につなげた中小企業等の事例が紹介されており、多くの中小企業がこうした先例を参考にして、その魅力と潜在力を開花させるきっかけとなることが期待されている。

紹介されているのは、知的財産権の戦略的な活用により、業界ナンバーワンのシェアを獲得した中小企業等や、国内市場が縮小傾向にある分

野において、海外展開を進めることにより新たな需要につなげた中小企業等の具体的な事例で、また、東日本大震災の復旧・復興に貢献した事例も掲載しているという。

特許庁のウェブサイトからダウンロードができる。「がんばろう日本！知的財産権活用企業事例集2012～知恵と知財でがんばる中小企業50の物語～《第2弾》」(特許庁ウェブサイト)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/kigyuu_jirei2012.htm



審 決 紹 介

商標「舞姫／MAIHIME」は、その登録出願時において引用商標「舞姫」が需要者の間に広く認識されていたとは言えないから、商標法第4条第1項第10号に該当しない、と判断された事例（不服2012-5424、平成24年6月12日審決、審決公報第152号）

1 本件商標

本願商標は「舞姫」及び「MAIHIME」の文字を二段に書し、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、平成22年4月16日に登録出願されたものである。

2 原査定と拒絶の理由

原査定は「本願商標は長野県諏訪市諏訪2丁目9番25号所在の舞姫酒造株式会社（以下、「舞姫酒蔵」という。）が商品「日本酒」について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている標準「舞姫」（以下、「引用商標」という。）と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。従って、本願商標は商標法第4条第1項第10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

(1) 引用商標の周知性について

舞姫酒蔵は平成23年1月28日付刊行物等提出書において、引用商標が「同人の業務に係る商品「日本酒」について使用する商標として需要者の間に広く認識されている」と主張し、証拠方法として刊行物1乃至15及び証明資料1乃至4を提出している。まず、引用商標の周知性について検討する。

ア 舞姫酒蔵は明治28年創業の酒造会社であり、清酒について大正時代より継続して引用商標を使用していることが認められる。

そして、「酒蔵で訪ねる信州」（信濃毎日新聞出版部 刊行物1）、「銘酒礼賛 名酒酒匠・高瀬翁が選ぶこだわりの酒造り「千石蔵」極上の一献102」（株式会社日本出版社 刊行物2）、「こだわりの日本酒と酒肴」（アズ・ファクトリー 刊行物3）、「日本銘酒紀行 全国のこだわりの酒を求めて」（株式会社山海堂 刊行物4）、「銘酒百科」（株式会社双葉社 刊行物5）、「日経ムック 美酒・割烹・旅事典」（日本経済新聞社 刊行物6）、「三井の森だよりVol.45 2007年Summer」（株式会社三井の森 刊行物7）、「青春18きっぷの達人 Vol.06」（イカロス出版株式会社 刊行物8）、「サライ

98 11/5」（小学館 刊行物9）、「KURA No.30 2004/5」（株式会社カントリープレス 刊行物10）、「KURA No.31 2004/6」（株式会社カントリープレス 刊行物11）、「dancyu 2000/3」（プレジデント社 刊行物12）、「dancyu 2004/3」（プレジデント社 刊行物13）に舞姫酒蔵の紹介記事が掲載されたことが認められるものの、これらは1994年3月から2008年6月の間に13回掲載されたに過ぎず、しかも、刊行物2、10、13は同社の清酒「翠露」を紹介する内容であり、刊行物7は諏訪市の町並み紹介記事の中に同社の記載があるものであり、また「舞姫」について紹介している記事も、例えば、刊行物1は信州の87の蔵元が掲載されている雑誌であり、刊行物2は全国の102の銘柄が取り上げられている雑誌であって、このような雑誌に取り上げるのは広く知られている商品に限られるものではないから、提出された雑誌に掲載されたことをもって、直ちに引用商標が需要者の間に広く認識されていたといえることはできない。また、「楽天ICHIBA」の「日本酒・焼酎」「舞姫」の検索結果（刊行物14）、「全国日本酒のロコミ・評価サイト 日本酒物語」の「長野の日本酒」「舞姫」の検索結果（刊行物15）なお、刊行物14及び15の検索日は不明である。に舞姫酒蔵の取扱う各種「舞姫」が検索されていることは認められるものの、これらの事実が「舞姫」がインターネットで販売されていることを示すに過ぎない。

さらに、出荷量は平成15年から22年頃において1000石（一升瓶換算で7～10万本）であることが認められるとしても、これが清酒の取引量からみて、多いものと認めることはできないし、請求人の取引先も個人も含めて310程度あるものの、多くは長野県（173）であり、東京が53か所、大阪が11か所の他は一桁台の数に過ぎず、国税庁関東信越局管内の取引先でみると185か所であって、同管内の酒類小売の事業者数は16,398（国税庁ウェブサイト 酒類小売業者の業態別事業者数）であるから、この程度の取引先により「舞姫」が長野県を含む隣接県においても広く取り扱われているとは認めがたい。

してみると、本願商標の登録出願時において、引用商標が舞姫酒蔵の業務に係る商品に使用する商標として需要者の間に広く認識されていたとは認めることができない。

(2) 商標法第4条第1項第10号該当性について

前記（1）の通り、本願商標はその登録出願時において、需要者の間に広く認識されていたものではないから、本願商標は商標法第4条第1項第10号に該当しない。

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28年	商標登録第 424657号～第 426181号
〃 38年	〃 第 610201号～第 615490号
〃 48年	〃 第1010684号～第1015481号
〃 58年	〃 第1586009号～第1592778号
平成 5 年	〃 第2533501号～第2543501号
平成15年	〃 第3371451号～第3371451号
平成15年	〃 第4667563号～第4678485号

各年の5月1日～5月31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22年1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12月中に審査請求されるようおためします。

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お問い合わせください。

●特許料等の減免制度

個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、

審査請求料と特許料（第1年分から第10年分）の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。減免を受けるための要件、手続等の詳細は、以下の特許庁HPでご確認ください。

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm>

●特許、商標の出願状況（推定）

	特 許	商 標
24年8月分	26,233	9,914
前 年 比	98%	106%

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