

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/



2013・5・10

訴訟リスクの軽減 ▽知財政策ビジョン▽ 職務発明、会社保有か契約に

政府の知的財産戦略本部は、企業の社員が仕事で発明した「職務発明」に関して、抜本的に見直す方針を固めた。今後10年間の知財戦略となる「知財政策ビジョン」の原案によると、現在は出願時から従業員が保有する特許権を①出願時から企業が保有する、②帰属や対価について従業員と企業の事前の契約で決定する一のどちらかにするよう求めている。特許庁は特許法改正に向け細部を詰め、2015年度をめどにどちらかの案に決める。

現行の特許法の職務発明規定では、社員が社内規定に基づいて勤務先の企業に特許を譲渡した際に「相当の対価」を受け取る権利を認めている。しかし、「相当の対価」の水準をめぐって企業と発明者の間で訴訟が相次いでいる。発明者が対価に関する社内規定に納得しない場合は、裁判所が対価を算出する。

海外ではドイツは日本と同様、特許権は社員に帰属。米国では雇用契約で給与の中に特許権の譲渡の対価が含まれている。フランスやイギリスは特許権は企業に帰属し、従業員に対価の請求権を認めている。

事業戦略対応まとめ審査 ▽特許庁▽ 複数特許の一括審査を開始

特許庁は知的財産の包括的な取得を支援するため、複数の知的財産（特許・意匠・商標）を事業展開の時期に合わせてまとめて審査・権利化する「事業戦略対応まとめ審査」を開始した。

企業が1つの新商品の発売に際して複数の特許を出願した場合、専門チームでまとめて審査する。従来はいくつかの分野ごとにバラバラに審査していた。商品の発売時期を意識し、審査期間を短縮する。一部の特許を取れないまま発売時期を迎え、製品が出回って模倣されることを防ぐ。

企業が新手法による審査を申し込み、特許庁が認めれば審査が始まる。申し込みから審査完了まで原則9カ月以内とする。2013年度は100件程度の新製品や新技術の審査をめざす。海外に輸出しやすい商品や技術を中心に審査する。

「まとめ審査」の対象となる出願群は以下の4要件を満たす必要がある。

①審査着手前の出願であること、②出願はすべて、同一の出願人からの出願、③出願のうち、少なくとも1つは「外国関連出願」「実施関連出願」いずれかの要件を満たしていること、④新規な事業や、国際展開を見据えた事業の中に位置づけられる特許等からなる出願群であること。

出願群申請件数に上限は設けないが、効率良く実施する観点から、1回の申請あたり20件程度を上限の目安とし、申請書の提出後に、出願の追加や差し替えはできない。

中小・ベンチャー支援 ▽知財本部▽ 知財総合支援窓口の機能強化を

知的財産戦略本部は、大企業に比べ特許などの知財活用が遅れている中小やベンチャー企業の知財活動の支援を強化する。

支援策としては、①中小・ベンチャー企業のグローバル展開支援体制の整備、②中小・ベンチャー企業に対する料金減免サービス拡充をはじめ、中小・ベンチャー企業の知財マネジメント強化支援として、③知財マーケットの活性化（未利用特許などの効果的活用）、④知財総合支援窓口機能の強化などをあげている。目新しくはないが一層の支援強化を求めている。例えば、「知財総合支援窓口機能の強化」では、グローバル展開、著作権、不正競争防止法関連などの相談機能も、関係機関と連携した支援を含めた総合的な強化や様々な知見を備えた企業OBの有効活用による様々な経営課題に対するワンストップ対応相談体制の構築などを求めている。

拒絶理由通知の手続について

解説

審決取消請求事件（知的財産高等裁判所・平成24年（行ケ）第10098号、判決言渡 平成24年11月21日）

第1 事案の概要

1. 原告が発明の名称「携帯型コンピュータ装置」とする本願発明の特許出願を平成15年9月12日に国際出願した。平成21年8月10日付で拒絶査定を受け、不服の審判を請求した。これに対して特許庁は平成23年11月7日、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をしたので、これを不服として本件、審決取消訴訟を提起した。

2. 審決の理由の要旨

本件審決の理由は、要するに、本願発明は、後記引用例1ないし3に記載された発明並びに後記周知例1及び2に記載された技術に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであり、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない、というものである。

第2 主な争点

原告の主張

容易相当性に係る判断の誤り

- (1) 一致点の認定の誤り（取消事由1）
- (2) 相違点3ないし5の認定及び判断の誤り（取消事由2）
- (3) 手続違背（取消事由3）

本件においては、原告は、本審決が相違点5について、審査の段階の拒絶理由通知において、周知例1及び2を引用しなかったにも拘らず、いきなり審決において初めて引用発明に周知技術を適用して、当該相違点が当業者に容易に発明できたと判断したことが手続の保障に欠け違法で、出願人の機会（補正・反論・釈明）を奪うものであると主張した。この論点についてのみ、解説する。その他の請求については、説明を省略する。

第3 判決

判決は、原告の請求を棄却した。

第4 裁判所の判断

- (1) 原告の請求を棄却する。
- (2) 理由
- (イ) 特許法159条、50条について

特許法159条2項が準用する同法50条は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない旨を規定する。その趣旨は、審判官が新たな事由により出願を拒絶すべき旨の判断をしようと

するときは、出願人に対してその理由を通知することに依って、意見書の提出及び補正の機会を与えることになるから、拒絶査定不服審判手続において拒絶理由を通知しないことが手続上違法となるか否かは、手続の過程、拒絶の理由の内容等に照らして、拒絶理由の通知をしなかったことが、出願人の上記の機会を奪う結果となるか否かの観点から判断すべきである。

(ロ) 本件における手続違背の有無

原告は、本審決が、相違点5について、審査段階の拒絶理由通知において周知例1及び2を引用しなかったにも拘わらず、審決において初めて引用発明に周知技術を適用して、当該相違点が当業者に容易に発明することが出来たと判断したことが違法であると主張する。

然しながら、上記周知技術を採用した場合に、表示モードの切替の際に、注目しているデータアイテムが失われることがないという作用効果を奏することは、当業者に自明のことに過ぎない。

そうすると、本件審決において上記周知技術を示したとしても、新たな事由により出願を拒絶すべきと判断したことにはならず、そのことが当業者である出願人に対し不意打ちになると言うことは出来ないから、本件拒絶査定不服審判手続において改めて拒絶理由を通知しなかったとしても、原告にとって意見書の提出や補正の機会が奪われたということとはできない。

よって、取消事由3は、理由がない。原告の請求は棄却されるべきものである。

第5 考察

本件は、拒絶査定不服審判手続において、拒絶理由を通知しないことが手続上違法となるか否かは手続の過程、拒絶理由の内容等に照らして、拒絶理由を通知しなかったことが出願人の機会（補正・反論・釈明）を奪う結果となるか否かの観点から判断すべきであり、拒絶理由通知において周知例を引用せず、審決において初めて引用発明に周知技術を適用して、当該相違点が当業者に容易に発明することができたと判断したことが、手続違背に当たらないとされた事例である。

即ち上記の手続の経過は、新たな事由により出願を拒絶すべきと判断したことにはならないから、通知する必要があるとは思われないので、紹介した。

今後の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。

〔参考〕

特許法第50条

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対して、意見書を提出する機会を与えなければならない。（以下略）

以上

◆ 国・地域別の模倣対策 ◆

～マニュアルをまとめて公開～

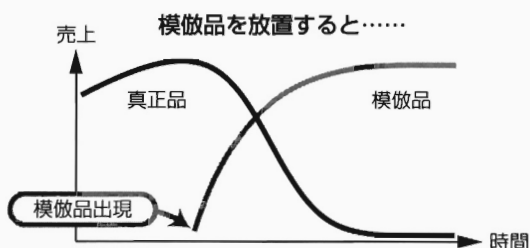
特許庁が新版

特許庁では、日本貿易振興機構（ジェトロ）および交流協会に委託して、途上国・地域における模倣品対策に関する情報を収集し、日本企業等に対して情報提供を行っている。

その情報提供の一環として、模倣被害の頻発する国・地域に関する情報を取りまとめた資料【模倣対策マニュアル、知的財産権侵害判例・事例集、調査報告書】の新版（2013年3月版）を同庁ウェブサイト上で4月に公開した。

今回、新版として公開された国・地域は、韓国、中国、台湾、ASEAN、マレーシア。なお、同サイトでは、2012年以前の資料や、その他の国・地域での模倣対策マニュアル等に関しても、閲覧またはダウンロード（PDF形式）することが可能となっている。詳しくは特許庁HP <http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/manual.htm>

日本企業が模倣品により受ける被害率は依然として高く、その内容は巧妙・複雑化している。危機感の欠如から模倣品を放置すれば、被害の



拡大を招く恐れがある。

まず、模倣が巧妙である場合、顧客は一般的に安価な模倣品を購入する。市場に安価な模倣品が出回れば、直接、真正品の売上げを低下させることになる。さらに、真正品の販売価格の切り下げを余儀なくされることもあり、このような状況は自社の利益を圧迫するだけでなく、真正品を扱う海外の販売業者の離反を招くことになってしまう。

また、模倣品の品質が劣悪であれば、真正品と信じて購入した消費者からのクレームは正規業者に寄せられる。真正品のブランドイメージの著しい低下だけでなく、模倣品を放置していた企業の信用を失墜することにもなり、その国の市場から撤退という事態にもなりかねない。

このような事態に陥らないためにも、特に海外展開を図る企業は、前記の模倣対策マニュアル等を参考にすることが有効といえる。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

「商品・役務を指定する際の御注意」を発表

— 商標出願で特許庁 —

特許庁は、商標出願に際しての留意事項として、「商品・役務を指定する際の御注意」と題する文書を特許庁サイト上に発表した。

商標登録出願にあたっては、商標を使用あるいは使用予定の商品・役務を指定商品・指定役務として、区分に従って内容や範囲が明確に把握できるように具体的に記載する必要があるが、商標の審査において、審査官が送付する拒絶理由をみると、指定商品・指定役務の記載に関するものが、全体の約半分程度を占めるという。特許庁では、これらの拒絶理由については、事前に適切な情報を把握することで回避可能な場合も多く存在していることから、円滑な権利取得のため、今回の情報を活用してほしいとして、以下のような項目をあげている。

- ①政令で定める商品・役務の区分に従って商品・役務を指定していること（商標法第6条第2項）

例えば「時計」は第14類に属する商品であるため、「第9類 時計」とした表記は誤りであり、「第14類 時計」と記載しなければならない。

- ②指定された商品・役務の内容及び範囲が明確であること（商標法第6条第1項）

例えば「第2類 全ての商品」とか「第39類 貨物車による輸送、その他本類に属する役務」との記載は、どの商品・役務について権利を取得しようとしているのかが不明確となり、具体的な商品・役務を記載する必要がある。

- ③指定商品・指定役務について、使用又は使用の予定がある商標を出願していること（商標法第3条第1項柱書）

願書に記載された指定商品・指定役務がひとつの区分の中で広い範囲に及ぶ場合などは、商標の使用又は使用の予定について、書面にて確認が行われる場合がある。確認が求められた場合には、指定商品・指定役務について商標の使用又は使用する予定があることを証明するためのカタログやパンフレットなどの資料を提出する必要がある。詳しくは特許庁HP

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/shitei_chui.htm

審 決 紹 介

商標「Asahi」は、引用商標「旭」とは、「アサヒ」の呼称を共通にするもの、外観において十分に区別し得、観念においても異なるから、類似とは言えない、と判断された事例（不服2012-14062、平成24年10月31日審決、審決公報第156号）

1 本願商標

本願商標は上掲の構成よりなり、第1・3・5・14・16・20・29・30・31・35・41・43類に属する商品・役務を指定商品及び指定役務として（その後、補正）、平成23年8月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4857281号の1商標は、「旭」を標準文字で表してなり、平成16年8月11日に登録出願、第31類「釣り餌、海藻類、野菜」等を指定商品として、同17年4月15日に設定登録され、同年10月20日に「梨その他の果実」について登録第4857281号の2へ分割移転されたものである。

3 当審の判断

本願商標は上掲の通り、やや図案化した「Asahi」の欧文字を表してなり、該文字に相応して「アサヒ」の呼称を生じるものである。

そして、前記文字は請求人が商品「ビール」等を表示する商標として、取引者、需要者に広く認識されているから、本願商標は「（請求人のブランドである）アサヒビール」の観念が生じるというのが相当である。

他方、引用商標は「旭」の文字を標準文字で表してなり、「アサヒ」の称呼及び「朝昇る太陽。朝方の日」の観念を生じるものである。

そこで、両商標を比較すると、両者はやや図案化された「Asahi」の欧文字と「旭」の漢字において外観が著しく相違し、観念が明らかに異なる。してみれば、両商標は「アサヒ」の称呼を共通にするものの、外観において十分に区別し得る差異を有し、観念においても異なるから、両者の外観、称呼、観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、商品の出所に誤認混同を生ずる虞のある類似の商標とは言えないと判断すべきである。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見出せない。

従って、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論の通り審決する。

商標「江戸水琴窟」は、「江戸時代の水琴窟」の意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の商品の品質を具体的に表示するものとはいえないから、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言えない、と判断された事例（不服2012-7046、平成24年10月15日審決、審決公報第156号）

1 本願商標

本願商標は「江戸水琴窟」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する商品を指定商品として、平成22年7月13日に登録出願（その後、第21類「陶磁製の水琴窟のような共鳴音を楽しむための屋内用又は屋外用装飾品」と補正）されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は『江戸水琴窟』の文字を標準文字で表してなり、該文字は「江戸時代の水琴窟」程の意味合いを看取させるものであって、水琴窟の名前は江戸時代の庭師が考案したと伝えられるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、江戸時代に考案した水琴窟であると認識するに止まり、自他商品の識別機能を有しているとはいえず、需要者をして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認める。従って、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「江戸水琴窟」の文字を標準文字で表してなり、構成中「江戸」の文字は「東京の旧名」の意を、また、「水琴窟」の文字は「日本庭園で、縁先洗鉢や蹲居の流水を利用した音響装置」の意をそれぞれ有するが、構成文字全体として、原審説示の如く「江戸時代の水琴窟」の意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の商品の品質を具体的に表示するものとはいえない。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標の文字が商品の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を発見することができなかった。

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、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言えず、自他商品の識別機能を果たし得るものである。

従って、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妥当でなく、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 432409号～第 434436号
〃 38年	〃 第 625597号～第 628193号
〃 48年	〃 第1035301号～第1040491号
〃 58年	〃 第1621214号～第1630209号
平成 5 年	〃 第2583603号～第2594600号
平成15年	〃 第3371456号～第3371456号
平成15年	〃 第4713748号～第4723767号

各年の10月1日～10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）

●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6月中の特許出願については速やかにチェックされ、必要なのは5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、

●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年間こととなります。

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。

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
25年1月分	22,142	8,305
前 年 比	93%	112%

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