

HIKARI 光通信・知財の窓

—光内外特許事務所—

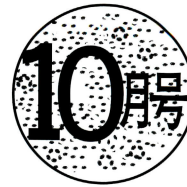
所長・弁理士 中谷 光夫

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/



2015・10・10

審査事例など拡充

▽特許庁▽

特許・実用新案の審査指針を改訂

特許庁は特許出願の審査において指針となる「特許・実用新案審査基準」を全面改訂した。

「特許・実用新案審査基準」は企業などが出願した特許や実用新案を日本の審査官が審査において適用するもの。審査の公平性や透明性を担保し、審査官だけでなく、出願人などの制度ユーザーが審査実務を理解するためにも利用されている。

今回の改訂では審査事例や裁判例を充実させた。英文も付け、海外の企業や特許当局が日本の指針を参考にしやすくした。特許が認められる例と認められない例のバランスを考慮しながら「特許・実用新案審査ハンドブック」において審査事例(372件)や裁判例(193件)を充実させ、基本的な考え方を理解しやすいようにした。

改訂審査ハンドブックによる運用は、平成27年10月1日以降の審査に適用。

学の機会などで発明にかかわった社員に報いることが可能となる。今後、ガイドラインでは金銭以外で報いる際の手順や退職した発明者の扱いなども明記し、発明者の権利が守られるようガイドラインに反映させる。

一方、中小企業で基準を設けているのは、2割程度と少ない。特許庁は、専門家を派遣するなど中小企業の基準作りを支援する考え。ただ、中小企業では社内規程での基準作りに慎重なケースも多いとみられる。このため、改正特許法は基準を設けていない中小企業では、従来通り特許権を「社員の帰属」とすることも認めている。

今後、特許庁は年内にガイドライン案をまとめて、パブリックコメントを募集し、来年4月メドの改正特許法施行以降、告示する。

画像意匠公報検索支援ツール ▽特許庁▽

意匠の画像検索サービス開始

特許庁は日本で意匠登録されているデザインを画像で検索できるサービスを10月1日から開始した。類似意匠を画像検索することで他社の権利を侵害していないかなど点検することができる。

本サービスは、イメージマッチング技術を利用した画像意匠公報検索支援ツールで、インターネットを通じ、いつでも無料で利用が可能。日本で意匠登録になった様々な画像のデザインを利用者が任意に指定した形状や色彩の要素に近いと機械的に評価された順に照会できる。

・画像意匠公報検索支援ツール(Graphic Image Park)<https://www.graphic-image.inpit.go.jp/>
外国特許情報サービスで商標照会を開始

また、特許庁は、外国特許情報の照会サービス「FOPISE(フォピサー)」で、新たに商標照会サービスを開始した。

FOPISEは、ロシア、台湾、オーストラリアの特許・実用新案の特許公報、情報、ロシア、台湾の意匠公報などを検索できるサービスとして今年8月からサービスを提供しているが、9月30日からロシア、台湾、欧州共同体商標意匠庁の商標情報の照会も可能となった。

・外国特許情報サービス(FOPISE)
<https://www.foreignsearch.jp.go.jp/>

改正特許法ガイドライン素案 ▽特許庁▽

報奨の基準設定の手続きを示す

特許庁は、社員が業務で行った発明(職務発明)の特許にする権利を「社員の帰属」から「会社の帰属」とする際に必要な手続きを示したガイドライン(指針)の素案を公表した。

改正特許法は7月に参議院で可決、成立。来年4月にも施行される改正特許法では、企業が特許権を得る場合、職務発明に対する報奨の基準設定を義務づけている。

ガイドライン素案では、基準作りの適正な手続きとして、

- ① 企業は労働組合や従業員の代表者と協議する。
- ② 従業員に対して、基準を開示する。
- ③ 発明に対する報奨を実際に決定する際には、発明者から意見を聴取する。報奨内容に不満がある場合は、会社に異議申し立てができる機会を確保する。

—など3点を事実上、会社側に義務づける事項を盛り込んだ。

法改正後は金銭だけでなく、昇給や昇進、留

解説

実用新案技術評価書について

実用新案権侵害差止請求権不存在確認等請求事件（大阪地裁 平成26年（ワ）第5064号 平成27年3月26日判決言渡）

第1 事案の概要

安定高座椅子の考案（本件考案）について実用新案権（本件実用新案権：実用新案登録第3158266号）を有する被告が、高座椅子の製造、販売等を行う原告及びその取引先等に対し、原告の商品（本件原告商品）は被告の本件実用新案権に抵触するものと認識していることなどを通知した（本件警告及び本件通知）。

被告は、本件警告及び本件通知にあたって、特許庁から発行されていた実用新案技術評価書（本件技術評価書：本件考案には進歩性がない旨の評価を受けていた）を提示していなかった。

原告が、本件実用新案権の無効を主張し、差止請求権等の不存在確認を求めると共に、前記取引先等への通知（本件通知）が、不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為（競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知、流布）にあたるとして、被告に対し、同法3条1項による差止め及び同法4条による損害賠償を請求した。

第2 争点

- (1) 被告の差止請求権等の不存在確認について
- (2) 被告の不正競争行為について
- (3) 損害賠償請求について

第3 判決

- 1 原告の本件原告商品の製造又は販売につき、被告が、原告に対し、本件実用新案権に基づく差止請求権、損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有しないことを確認する。
- 2 被告は、文書、口頭又はインターネットにより、原告が本件原告商品を製造又は販売することが、本件実用新案権を侵害し、又は侵害するおそれがある旨を、第三者に告知してはならない。
- 3 被告は、原告に対し、金88万円、他の金員を支払え。

第4 判決の理由

- (1) 不存在確認請求の結論（無効理由は省略する）
本件実用新案権には無効原因があるのに、被告は、本件原告商品が、本件実用新案権に抵触する旨を原告及び本件通知先に通知し、原告に対しては製造販売等の差止めを求めているのであるから、本件実用新案権に基づく差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権が存在しないことの確認を求める利益は存するといふべきであり、その不存在確認請求は理由がある。
- (2) 不正競争行為の差止めについての判断

ア 被告は原告と競合する関係にあり、原告が製造、販売する高座椅子の構造、形態については、カタログや販売業者のウェブサイトで常に公開されていたのであるから、その内容については、被告において認識していたものと推認される。

イ 本件実用新案権の出願の内容が、当該出願の当時（既に原告によって）製造販売されていた1503商品に対応していること、より本件考案の構成に類似する（原告の製造販売に係る）1502商品が製造販売されたところ、被告が、本件考案について技術評価の請求を行っていること、本件技術評価書において進歩性を否定する旨の判断を受けた後、被告は1502商品に対し権利行使をせず、本件原告商品の製造販売がされても同様であったこと、別件被告商品の関係で、原告から警告書の送付及び仮処分事件の申立てを受けた後に初めて、被告は、本件実用新案権に基づき、本件警告及び本件通知を行ったことが認められる。

ウ 一般に卸売業者等から商品を仕入れてネット等で販売するだけの立場の業者が、弁護士名で、商

品が実用新案権に抵触すると認識している旨を通知された場合、その販売を継続すれば、実用新案権を侵害するものとして、損害賠償請求の相手方等にされる可能性がある旨理解するのが通常である。

エ 他方、前記で判断したとおり、本件考案は、原告の1503商品との関係で進歩性を欠き、無効とされるべきものであるが、前述のとおり、被告は、1503商品については認識していたものと認められるし、理由は異なるとしても、本件技術評価書において、本件考案には進歩性がない旨の評価を受けていたのであるから、前記の経緯を考慮すると、被告は、本件実用新案権が無効とされ、これに基づく権利行使が否定される蓋然性が高いことを認識しながら、あえて本件警告及び本件通知に至ったものと推認することができる。

オ このような状態で、被告は、本件技術評価書を提示することなく、換言すれば、有効性に特段の問題もない権利であるかのようにして、本件通知先に前記内容の本件通知を送付したのであるから、これは、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に該当するといわざるを得ない（不正競争防止法2条1項14号）。

カ 被告は、本件実用新案権は無効ではない旨を主張し、被告の認識を示して相手方の対応を確認することは何ら違法ではない旨を主張するのであるから、被告が今後も同様の行為をするおそれはあるといわざるを得ず、不正競争防止法3条により、被告の上記行為を差し止める必要があるといふべきである。

- (3) 損害賠償請求についての判断

ア 被告は、本件技術評価書を提示することなく、原告に対しては、本件警告を送付して販売等の差止めを求めており、販売業者である本件通知先に対しては、本件通知を送付して本件原告商品が本件実用新案権に抵触する旨を指摘し、その対応について回答するよう求めているのであるから、前者については技術評価書の提示のない権利行使、後者については技術評価書の提示のない警告といふべきであり、前記のとおり、これは、不正競争行為にあたると同時に、権利が無効となる可能性があることを知る機会を与えないままこれを行ったという意味で、法の趣旨に反する違法な行為といふべきである。

イ 被告は、本件実用新案権が無効とされ、これに基づく権利行使が否定される蓋然性が高いことを認識しながら、（別件被告商品の関係で、原告から受けた、警告書の送付及び）仮処分事件の申立てに対抗するように、法の規定に反し、本件技術評価書を提示することなく、有効性に特段の問題もない権利であるかのようにして本件通知を送付し、その結果、一部の業者は、本件原告商品の取扱いを停止したのであるから、被告の行為は故意の不正競争行為と評価すべきものであり、その違法性の程度は大きいといわなければならない。

ウ 以上認定したところを総合すると、本件通知先の半数が本件原告商品の販売を停止したということは、本件通知先が、少なくとも、原告は実用新案権を侵害している可能性があると考えたということであり、これは原告の信用を毀損するものであって、前述した被告の行為の違法性の程度をも考慮すると、これを回復するための損害賠償としては金80万円が相当であり、これと相当因果関係のある弁護士費用としては金8万円が相当である。

第5 考察

実用新案権は、実体審査をせず登録を認める（実用新案法第14条第2項）が、他方、実用新案技術評価書制度（同法第12条）を設けて、権利行使の際には実用新案技術評価書を提示した警告後でない権利行使できない旨定めている（同法第29条の2）。制度の趣旨を示すケースなので紹介した。

以上

特許情報など地図上で分析 地域経済分析システム拡充

■政府のビッグデータ活用■

内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事務局）及び経済産業省は、地域の産業や人口などのビッグデータを分析する「地域経済分析システム（RESAS：リーサス）」について、産業や農業、観光など一部の機能やマップを拡充する運用を開始した。

本システムは地方自治体による様々な取り組みを情報面から支援することを目的として、今年4月から提供されている。産業構造や人口動態、人の流れなどに関する官民のビッグデータを集約し、可視化するシステムで、自治体職員だけでなく、一般にも公開されている。

特許関連データの拡充では、国内企業が持つ約150万件の特許情報を集め、インターネット上の地図で保有企業の所在地を示す。特許を技術分野別にマップ上に表示することで、地域の技術の集積状況を把握しやすようにした。

また、個別企業の有している特許を一連表示することもできるため、産学官連携の検討等に

【RESAS／産業マップの機能拡充】

■「稼ぐ力分析」：企業の付加価値額や労働生産性などを様々なグラフやマップで分析。地域で強みのある産業の特定や、地域経済産業政策の検討材料等として活用。

■「特許分布図」：特許を技術分野別に地図上に表示。地域の技術の集積状況を把握し、産学官連携の検討等に役立てる。

■「輸出入花火図」：品目別・取引相手国別に輸出入金額や数量をマップ表示。当該地域の貿易構造の把握や海外展開支援施策の検討等に活用。

■「海外への企業進出動向」：日本企業の海外進出状況を業種別、国別に把握することで今後の海外展開支援策の検討等に役立てる。

も役立てることができるとしている。

自治体が収益力の高い特許を持つ企業を集中的に支援するなど、地域産業育成を目的としたこのシステムにより、知財活動に熱心な企業と自治体との連携が促進されることが期待される。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

キャッチフレーズ 商標登録しやすく

■特許庁が審査基準改訂へ■

特許庁は企業が使うキャッチフレーズを商標登録しやすくすることを決めた。産業構造審議会の商標審査基準ワーキンググループは、企業のイメージアップや商品の販売促進のために使うキャッチフレーズについて、商標審査基準を改める方針を明らかにした。

これまで特許庁は企業名が入っていないキャッチフレーズなどは、消費者の認知を促す商標の目的に合わないとして、審査では原則認めてこなかった。しかし、実際は特許庁が登録商標を認めなくても、その後の不服審判で覆り、結局、登録されるケースが多かった。

このため、特許庁は2016年4月にも審査基準を改め、第三者が似た表現を使っていない場合などは審査時点で商標と認めるようにする方針。第三者の使用事実などをふまえて商標の登録性が判断されている実情があり、審査基準もそれに合わせることにした。

不服審判まで経ないと認められなかった表現の一部が審査だけで認められるようになると、出願から登録までの期間が短くて済み、企業に

としては余計な時間やコストの軽減につながる。

ただ、広く知られていても第三者が頻繁に使う一般的な表現はこれまで同様、商標とは認められないという。過去の審判でも「お金の健康」「初めてでも安心」といったケースは難しいとみられる。

●キャッチフレーズの商標登録●

キャッチフレーズ (企業名)	理 由	旧 基 準	新 基 準 予 想
美しい時代へ 東急グループ (東京急行電鉄)	商号が入っている	○	○
すべては、お客さまの「うまい!」のために。アサヒビール (アサヒビール)	商号が入っている	○	○
Innovation for Tomorrow (ダイハツ工業)	商号は入っていないが、CMなどでよく知られている	△	○
五穀で健康 (キッコーマン)	商号は入っていないが、業界で一般的に使われていない	△	○
お金の健康	第三者が使っている例が多い	×	×
初めてでも安心	第三者が使っている例が多い	×	×

(△＝不服審判を経て登録)

審 決 紹 介

商標「BIE/ビーアイイー」は、「博覧会国際事務局」を表示する標章であって、経済産業大臣が指定する標章「B.I.E.」と同一又は類似するから、商標法第4条第1項第3号に該当すると判断された事例（不服2013-17148号、平成26年12月26日審決、審決公報第184号）

1 本願商標

本願商標は「BIE」の欧文字と「ビーアイイー」の片仮名を上下二段に横書きしてなる、第1類及び第5類に属する願書記載の通りの商品を指定商品として（後に補正）、平成24年10月26日に登録出願されたものである。

2 原査定・拒絶の理由（要点）

原査定において、「本願商標は国際機関である『博覧会国際事務局』を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似のものとする。従って、本願商標は商標法第4条第1項第3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「BIE」の欧文字と「ビーアイイー」の片仮名を上下二段に横書きしてなる、構成中「BIE」の文字部分は、商標法第4条第1項第3号の規定に基づき、経済産業大臣が「博覧会国際事務局の標章指定」（平成6年4月26日通商産業省告示第303号）として指定する標章の一である博覧会国際事務局を表示する標章「B.I.E.」と「」の有無の差を有するに過ぎず、その構成文字を同じくするものである。

また、本願商標の構成中「ビーアイイー」の片仮名部分は「BIE」の読みを特定表示したものとして認識し、理解されるに過ぎない。

してみれば、本願商標は経済産業大臣が指定する前記標章と類似の商標と言わざるを得ない。

従って、本願商標は商標法第4条第1項第3号に該当し、登録できない。

尚、請求人は過去の登録例を挙げ本願商標も登録されるべき旨主張する。しかしながら、請求人の挙げた事例は本件の審理に係る商標とは構成を異にする商標に係る事例であって、本件の審理に適切ではない。

また、請求人は、商標法第4条第1項第3号の立法趣旨は公益保護の観点から国際機関の尊厳の保護を図るものであると主張する。しかしながら、請求人の挙げた事例は本件の審理に係る商標とは構成を異にする商標に係る事例であって、本件の審理に適切ではない。

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31年	商標登録第 477401号～第 478918号
〃 41年	〃 第 700424号～第 702987号
〃 51年	〃 第1186710号～第1192783号
〃 61年	〃 第1846322号～第1851781号
平成 8年	〃 第2712572号～第2713137号
平成 8年	〃 第3125501号～第3138587号
平成18年	〃 第4932396号～第4941958号

各年の3月1日～3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24年11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10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、審査請求料と特許料（第1年分から第10年分）の納付に

る請求人の主張も採用できない。
よって、結論の通り審決する。

商標「タントロ」は、「脂が乗った、料理用の牛・豚などの舌」の意を暗示させる場合があるとしても、指定商品の特定の品質を表示するものとして認識理解させるものということは困難であり、そのような品質等表示として、取引一般に使用されている事実も発見できなかったから、商品の品質等を表示するものとして認識されるとは言えず、自他商品の識別機能を有する、と判断された事例（不服2014-17484号、平成27年3月5日審決、審決公報第184号）

1 本願商標

本願商標は「タントロ」の文字を標準文字で表示してなり、第29類「刺身用の豚・牛の舌を原材料とする生ハム、すしダネ用の豚・牛の舌を原材料とする生ハム、カルパッチョ用の豚・牛の舌を原材料とする生ハム、焼肉用の豚・牛の舌を原材料とする生ハム、摘み物用の豚・牛の舌を原材料とする生ハム、その他の豚・牛の舌を原材料とする生ハム」を指定商品として、平成25年7月17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）

原査定は、「本願商標は『タントロ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなる、『タン』の文字は『料理用の牛・豚などの舌』を意味するものであり、『トロ』の文字は『マグロの腹側の脂肪に富んだ部分』を意味するものであるが、昨今、『豚トロ』『牛トロ』のように『脂肪が乗った肉』を表すものとして使用され、『タントロ』の文字が『霜降りの＝脂が乗った、牛タン』を表すものとして使用されていることから、本願商標はそれぞれの文字より全体として『脂が乗った、料理用の牛・豚などの舌』であることを理解させ、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表すに過ぎないものである。従って、本願商標は商標法第3条第1項第3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

本願商標は上記1の通り、「タントロ」の文字よりなる、該文字は原審示の意図合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品の特定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。

また、当審において職権をもって調査するも、「タントロ」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引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。

そうすると、本願商標はその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものと認識されるとは言えず、自他商品の識別機能を果たし得る。

従って、本願商標が商標法第3条第1項第3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。

●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。

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。

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

	特 許	商 標
27年7月分	25,338	13,169
前 年 比	96%	116%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoukei/syutugan_toukei_sokuho.htm