



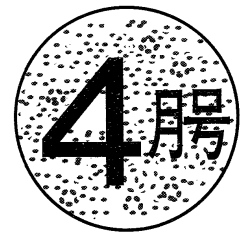
知財サービス ニュース

特許事務所 日本知財サービス
代表 藤田貴男

(工学博士・弁理士, fujita@jp-ips.com)

〒106-0032 東京都港区六本木6-3-1
六本木ヒルズ クロスポイント9階

Tel:03-5786-3400(代表) Fax:03-5786-3433
info@jp-ips.com(代表)



2016・4・10

最新ニュース・割引情報・
無料セミナーなど

検索 | 日本知財サービス

11関連法案を提出 ▽政府▽

TPP関連の特許法の改正案

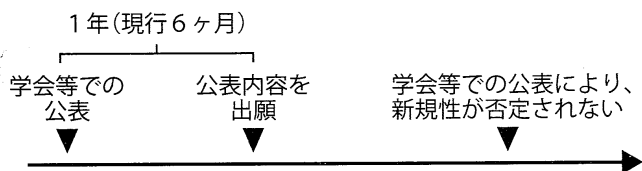
政府は、TPP（環太平洋パートナーシップ協定）の承認案と特許法など11の関連法改正案を国会に提出した。

特許法の主な改正事項は次の通り。

① 発明の新規性喪失の例外期間の延長

特許法では特許出願前に既に公表されている発明は、新規性がないものとして権利が認められないのが原則だが、公表から6ヶ月以内に出願したものについては、一定の条件のもとで例外として救済する措置を規定している。

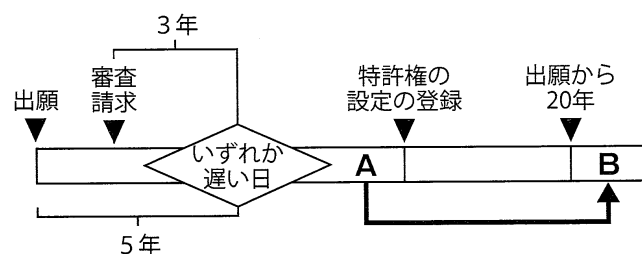
TPP協定の要請を受け、今回の改正案では、この例外期間を現行の6ヶ月から1年に延長する。学会などで研究成果を発表する機会を確保しつつ、特許出願をしやすくするための措置。



② 特許権の存続期間の延長

特許権の存続期間は、原則、特許出願の日から20年で満了するため、医薬品等の一部の例外を除いて、この期間が延長されることはない。

改正案では、特許出願の日から5年を経過した日又は出願審査請求があった日から3年を経過した日のいずれか遅い日以後に特許権の設定登録がなされた場合には、特許権の存続期間の



※延長される期間【B】は、期間【A】から、出願人の責めに帰する期間、審判・裁判に関する期間等を除外して算出。

延長ができる制度を設ける。

施行日が「TPPが日本国において効力を生ずる日」とされているため、法案が国会で可決、成立し、日本がTPPを批准しても、米国がTPPを批准するまでは、施行されないことになる。

模倣品被害の調査報告書 ▽特許庁▽

ネット経由の被害が6割超

特許庁は、偽ブランド品や海賊版など企業の模倣品被害状況をまとめた報告書「2015年度模倣被害調査報告書」を発表した。

調査報告によると、特許や商標などの侵害を受けた日本企業は21.9%に上った。被害の割合は、商標が56.4%、特許・実用新案が34.0%、意匠が30.0%、著作物が17.4%。

模倣被害を受けた企業のうち、中国での被害が64.1%、韓国が18.9%となり、中国・韓国で80%以上を占めている。

国内外で電子商取引が盛んになる中、模倣被害にもインターネットの悪用が絡むケースが増加している。模倣被害を受けた企業896社のうち、インターネットを通じて被害に遭った割合は62.3%と高い水準にある。通販やネットオークションのサイトで偽物が取引されたり、ネット上のデザインやソフトウェアを違法コピーされたりといった被害が多くみられた。

模倣手口も巧妙化しており、「中身と包装やロゴシールなどを別々の場所で製造し、販売時に組み合わせる」「ウェブサイトを削除されても、別のサイトを使ってインターネット上で模倣品の販売を繰り返す」などの事例も報告された。

調査は昨年9～11月、特許や商標などの出願件数が多い上位約8,000社を対象に行い、4,090社から有効回答を得た。

今回の調査結果や企業による模倣品対策の取組事例は、特許庁ホームページ上で公開している。

<http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/jittai/jittai.htm>

解説

均等（第1要件、第5要件）の判断
 特許権侵害行為差止請求控訴事件 知第
 的財産高等裁判所 平成27年（ネ）第
 10014号
 判決言渡 平成28年3月25日

第1 事案の概要

製剤等の製造方法に係る特許発明（特許第3130301号）と均等であるとして製剤等の輸入販売の差止請求等を認めた原判決（東京地方裁判所平成25年（ワ）第4040号）に対して原審被告が控訴した事件で、知的財産高等裁判所が大合議で原判決を維持し、控訴を棄却した。

均等については、最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・平成6年（オ）第1083号（ボールスプライン事件最判）で均等が認められるための5要件が示されている。本件では5要件の具体的な適用による均等の成否が争われた。第1、第5要件の判断の部分のみを紹介する。

第2 判決

本件控訴をいずれも棄却する。
 控訴費用は控訴人らの負担とする。

第3 理由

均等の第1要件（非本質的部分）について

特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。

そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段…とその効果…を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であることを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定される。

ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない

特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。

また、第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないとは解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。

均等の第5要件（特段の事情）について

特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして、出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり、したがって、出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことのみを理由として、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第5要件における「特段の事情」に当たるものということとはできない。

特許発明の実質的価値は、特許請求の範囲に記載された構成以外の構成であっても、特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして当業者が容易に想到することのできる技術に及び、その理は、出願時に容易に想到することのできる技術であっても何ら変わりがないところ、出願時に容易に想到することができたことのみを理由として、一律に均等の主張を許さないこととすれば、特許発明の実質的価値の及ぶ範囲を、上記と異なるものとするることとなる。

出願人は、その発明を明細書に記載してこれを一般に開示した上で、特許請求の範囲において、その排他的独占権の範囲を明示すべきものであることからすると、特許請求の範囲については、本来、特許法36条5項、同条6項1号のサポート要件及び同項2号の明確性要件等の要請を充たしながら、明細書に開示された発明の範囲内で、過不足なくこれを記載すべきである。しかし、先願主義の下においては、出願人は、限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを作成し、これを出願しなければならないことを考慮すれば、出願人に対して、限られた時間内に、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷であると解される場合がある。これに対し、特許出願に係る明細書による発明の開示を受けた第三者は、当該特許の有効期間中に、特許発明の本質的部分を備えながら、その一部が特許請求の範囲の文言解

釈に含まれないものを、特許請求の範囲と明細書等の記載から容易に想到することができることが少なくはないという状況がある。均等の法理は、特許発明の非本質的部分の置き換えによって特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れるものとする、社会一般の発明への意欲が減殺され、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するのみならず、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるために認められるものであって、上記に述べた状況等に照らすと、出願時に特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外とすることは相当ではない。

もっとも、このような場合であっても、出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや、出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第5要件における「特段の事情」に当たるものといえる。

なぜなら、上記のような場合には、特許権者の側において、特許請求の範囲を記載する際に、当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除

外したものの、すなわち、当該他の構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したものの、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと理解することができ、そのような理解をする第三者の信頼は保護されるべきであるから、特許権者が後にこれに反して当該他の構成による対象製品等について均等の主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されないからである。

第4 考察

ボールスプライン事件最判の均等の第1要件は、特許請求の範囲に記載された構成中に、相手方が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分が存する場合であっても、同部分が特許発明の本質的部分ではないことである。判決は前記のように判示して、「控訴人方法は、特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を備えているといえる。一方、控訴人方法のうち、相違点については本質的部分ではない。」とした。第5要件は、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないことであるが、判決は、「均等の第5要件における特段の事情は認められない。」とした。

実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。

以上

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

拒絶理由通知の 応答期間を延長

■特許庁■

特許庁は、平成27年特許法等改正の施行に伴い、4月1日より特許出願・商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用を変更した。

①特許出願

これまでは、拒絶理由通知の応答期間内（60日）に対応できない合理的な理由がある場合（比較実験に時間を要する等）に、応答期間の延長（1ヶ月）が認められてきたが、4月1日以後は、合理的理由を記載することなく、1回の請求により、2ヶ月の応答期間の延長が認められる。

また、拒絶理由通知の応答期間（60日）経過後であっても、2ヶ月以内であれば合理的理由を記載することなく、1回の請求により、2ヶ月の期間の延長が認められる。

ただし、この期間延長請求を行う際には、期間内の延長請求よりも高額な手数料（51,000円）が必要となる。

②商標出願

これまでは、出願人が国内居住者である場合、応答期間（40日）の延長が認められていなかっ

たが、4月1日以後は、合理的理由を記載することなく、1回の請求で、1ヶ月の応答期間の延長が認められる。

また、拒絶理由通知の応答期間（40日）経過後であっても、2ヶ月以内であれば、合理的理由を記載することなく、1回の請求により、2ヶ月の期間の延長が認められる。

ただし、この期間延長請求を行う際には、期間内の延長請求よりも高額な手数料（4,200円）が必要となる。

〈特許出願及び商標登録出願における 拒絶理由通知の応答期間延長〉

国内居住者による「特許出願」の場合		
指定期間	応答期間内に行う 期間延長請求	応答期間経過後に 行う期間延長請求
60日	+2ヶ月 (1件につき 2,100円)	+2ヶ月 (1件につき 51,000円)
国内居住者による「商標登録出願」の場合		
指定期間	応答期間内に行う 期間延長請求	応答期間経過後に 行う期間延長請求
40日	+1ヶ月 (1件につき 2,100円)	+2ヶ月 (1件につき 4,200円)

審 決 紹 介

本件商標「東海飯店」は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、無効とすることはできない、と判断された事例(無効2015-890056号、平成27年11月24日審決、審決公報第194号)

1 本願商標

登録第5334677号商標(以下「本件商標」という。)は、「東海飯店」の文字を標準文字で表してなり、平成22年1月26日に登録出願、同年5月20日に登録査定、第43類「飲食物の提供、ケータリング(飲食物)」を指定役務として、同年7月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

本件商標は、「東海」という地理的名称と、「飯店」という中華料理店名との結合商標であり、本来ならば識別力のない商標として、商標法第3条第1項第1号、3号の要件に該当して拒絶となるべき商標である。また、本件商標の構成中の「東海」の文字部分が地理的名称を表すものであるところから、単に役務の産地、販売地を表し、東海地方以外の地域で役務を行なうことにより、役務の混同を生ずるおそれがあることはあきらかであり、商標法第4条第1項第15号により拒絶されるべき商標である。

3 当審の判断

本件商標の構成中「東海」の文字部分は、「東方の海、日本国の異称、東海道の略」等の意味を有する語であるが、特定の地名、著名な地理的名称を表示するものではなく、その指定役務との関係において、役務の提供場所を表示するものということができる。

そして、「飯店」の文字部分は、「中国料理店」の意味を有する語であるから、本件商標は、「東海飯店」という特定の飲食店名を表したものと取引者、需要者に認識、把握されるとみることが自然である。

また、当審において調査したところ、「東海飯店」の文字が、本件指定役務の普通名称又は「東海地方の中華料理店」程を表すものとして使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、役務の提供場所を表示したものと認識するといふべき事情も見あたらない。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定役務について使用しても、その役務の普通名称及び提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標準のみからなる商標とはいえないものであって、十分に、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同項第3号に該当しない。

また、請求人提出に係る証拠からは、請求人が「中華料理を主とした飲食物の提供」に「東海飯店」を使用した事実は何ら示されていないものであるから、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「東海飯店」の文字が、請求人の業

務に係る役務を表示する商標として広く認識されているものとはいえない。その他、役務の出所について混同を生ずるものとするべき特段の事情も見いだせない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

以上の通り、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第1号、同項第3号及び同法第4条第1項第15号に違反してされたものとは認められないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

本願商標(別掲1)と引用商標(別掲2)は、商標法第4条第1項第11号には該当しない、と判断された事例(不服2015-5288号、平成27年12月16日審決、審決公報第194号)

別掲1 (本願商標) **iVAS**
別掲2 (引用商標) **IBAS**

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり構成からなり、第9類「放射線治療計画支援システム用ソフトウェア、電子計算機用プログラム、電子応用機械器具及びその部品、理化学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、測定機械器具、電気通信機械器具」を指定商品として、平成26年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定での拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2のとおり構成からなる登録第5131579号商標(以下「引用商標」という。)と『アイバス』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用されるものであるから、商標法第4条第1項第11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、別掲1のとおり、「iVAS」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中、語頭の「i」のみがアルファベットの小文字で書かれていることから、「i」と「VAS」の欧文字からなるものと容易に看取されるものであって、その構成文字全体に相応して、「アイバス」の称呼を生じるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、縦辺同士が平行の縦長の台形、2文字をモノグラム化したとおぼしき図形及びその図形の一部を接した「S」字状の図形を横一連に表してなるものであるから、その構成全体として図案化された一つの特異な標章として看取されるものとみることが相当である。

そして、引用商標の構成中の「S」字状の図形が「S」の欧文字と看取され、かつ、これに相まってモノグラム図形部分が「B」及び「A」の欧文字をモチーフにして表したものと理解される場合があるとしても、構成中の台形部分については、もはや、特定の文字を表したと認識することができないものといふべきであるから、かかる構成からは特定の称呼を生じない。

したがって、引用商標から「アイバス」の称呼が生じ、本願商標と引用商標とが「アイバス」の称呼を共通にすることを前提として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、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31年	商標登録第 487275号～第 489004号-12
〃 41年	〃 第 718545号～第 721781号
〃 51年	〃 第1215901号～第1222367号
〃 61年	〃 第1887016号～第1896698号
平成8年	〃 第2716024号～第2716607号
平成8年	〃 第3194403号～第3205400号
平成18年	〃 第4982513号～第4992572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、ご注意下さい。更新登録申請について疑問点などがございましたらば、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25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。ご不明の点がございましたらば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

	特 許	商 標
28年1月分	21,267	12,282
前 年 比	93%	113%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm