

知的所有権ニュース（2023年4月）

〒392-0015

長野県諏訪市中洲1602-3

三枝特許事務所

TEL:0266-53-4197

FAX:0266-58-8602

E-mail: [spo@coral.ocn.ne.jp](mailto:spo@coral.ocn.ne.jp)

例年になく早い花の季節が山深い信濃にも訪れ、梅、桜、木蓮、連翹などが咲き競う華やかな時候となりました。一方、産業界では、今後も見通しにくい状況が続くと思われませんが、皆様のお役に立てますように、的確で斬新な方策を提案していく所存です。よろしく願い申し上げます。

さて、今回も知的所有権ニュースをお届けします。最近の特許関連のニュースや連絡事項などを記載しました。なお、業務内容に関する細かなご質問につきましては電子メールやファクシミリにてお受けしております。 三枝

## 1. 最近の知財判決（1）

### <「除くクレーム」とする訂正に関する審決取消判決>令和4年（行ケ）第10030号

特許異議申立において原告が行った訂正請求に関し、除くクレームとする補正が限定的減縮には該当しないとして取消決定（異議2019-701046）を受けた特許に対し、知財高裁は、除くクレームとする補正は、原告の主張通り限定的減縮に該当するとして上記決定を取り消しました。

バイオマスプラスチックについては、DNPが以前よりポリエチレン等に関し多数の特許出願及び分割出願を繰り返して特許包囲網を構築していますが、今回の事件も12年前に出願されたポリエステル樹脂フィルムを用いた積層体に関する発明の分割出願に関するものです。

「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいいます。「除くクレーム」とする補正は、多くの場合、拡大先願や進歩性の拒絶理由を解消する目的で、引用文献に開示された内容を特許発明の範囲から除くために、「ただし、～を除く。」といった文言を付すことによって行われます。

この種の補正は、特許審査基準では、原則として新規事項の追加ではない旨規定されていますが、訂正請求において訂正要件を満たすか否かについては知財高裁の判断が分かれています。

## 2. 最近の知財判決（2）

### <展示会における製品の展示と公知>令和3年（行ケ）第10137号

特許異議申立が認められなかった後に特許無効審判を請求したが特許維持審決となった件において請求人が原告として訴訟を提起しましたが、請求は棄却されました。

この訴訟の審理においては、特許「圃場を耕うんする作業機」について、上記審決では、「構成要件Gにおける『エプロンを跳ね上げるのに要する力』が『エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少』するとの構成を有しているか否かは、外観のみから認識できる性質のものではなく、上記展示会において展示された検甲1作業機の外観のみから、検甲1作業機が、エプロンを跳ね上げるのに要する力が徐々に減少する構成を有しているとはできない。」とし、製品が展示されただけでは、上記構成要件Gが公知になったとは言えないと判断したのに対して、「力学的な技術常識から構成要件Gの理論的説明を認識できる」と主張しました。

判決では、展示された製品が上記構成要件Gを備えていたとも認められず、従って、当該製品により構成要件Gに係る構成が公然実施されていたと認めることもできない、としました。

展示会で展示されていたとしても、発明の構成要件自体が外観より判明しない類のものである場合には、公然実施とは言えないということになります。

(ただし、製品を第三者に販売してしまったときには、所有権が移転することによって当該製品の処分(分解、試験など)は自由になりますので、外部から見えない構成要件であっても「公然実施」であり、新規性が否定されることになる点に注意が必要です。)

### 3. 最近の知財判決(3)

＜「OLYMBEER/オリンビアー」は「OLYMPIAD」及び「オリンピアード」とは非類似＞令和4年(行ケ)第10067号

異議申立人の主張は、「OLYMPIC」(商標法第4条第1項第7号・15号)、「OLYMPIAN」(同第11号)を引用商標とするものでしたが、特許庁は職権で同第6号についても審理し、本件商標は、「OLYMPIAD」及び「オリンピアード」の文字(以下「引用標章」という。)との関係で、同号に違反して登録されたものであるとして、本件商標登録を取り消すとの決定をしました。

これに対して、本判決は、本件商標は商標法4条1項6号に該当しないとして、上記決定を取り消しました。

(1) 異議申立人が主催するオリンピック競技大会は、商標法4条1項6号所定の「公益に関する事業であって営利を目的としないもの」に該当し、各種辞書においてオリンピック競技大会と同義との掲載がある引用標章は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であるということとはできる。

(2) 引用標章は、関係者や識者等の間では著名なものであると認められるが、それを超えて、本件商標の設定登録日において、商標法4条1項6号が規定する著名性を有する、すなわち本件商標の指定商品(第32類)の取引者、需要者の間で広く認識されているものであると認めることについては、疑義も残るといわざるを得ず、少なくとも他の商標との類似性の判断において、著名性が高いことを前提にすることは相当でない。

(3) 本件商標と引用標章は、2段か1段かという点において異なる。また、欧文字同士、片仮名部分同士を比較しても、欧文字部分では8文字中冒頭の4文字が共通するのみであり、片仮名部分では本件商標が6文字、引用標章が7文字であり、冒頭の「オリ」と、5文字目・6文字目の「アー」が共通するが、これらの文字の間に、本件商標では濁点を付した「ビ」が、引用標章では半濁点を付した「ピ」がある上、引用商標では語末に濁点を付した「ド」があるという点で相違する。

本件商標からは「オリンビアー」の称呼を生じ、引用標章からは「オリンピアード」の称呼を生じるが、「オリ」の部分と「アー」の部分で共通にするものの、両者の間に本件商標では濁音「ビ」が、引用標章では半濁音「ピ」があり、さらに、語末が、本件商標が長く伸びる母音で終わるのに対し、引用標章が濁音の「ド」で終わるという点で相違する。本件商標が造語であり特定の観念を生じないのに対し、引用標章からは、辞書に記載されている「オリュンピア紀」、「国際オリンピック競技大会」の観念を生じ、本件商標と引用標章は観念において比較できない。そうすると、本件商標の指定商品の需要者と、引用標章が使用されるオリンピック競技大会に関心を有する者とが共通性を有するとしても、本件商標と引用標章は外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないのであるから、両者は類似しない。

以上

#### 【連絡事項】

##### ・長野県発明協会による無料相談事業

時間は午後1時～4時です。なお、相談には予約が必要です。(予約連絡先:各相談会の会場又は発明協会長野県支部026-228-5559)

※弊所担当の相談日は以下の予定です。なお、担当が変更される場合があります。

令和6年 1月25日(木) 松本市役所  
令和6年 2月16日(金) 飯田商工会議所  
令和6年 3月15日(金) 飯田商工会議所

##### ・諏訪圏特許事務所連合会による無料発明相談

時間はいずれも午後1時～4時です。できるだけ事前の予約をお願いします。

諏訪商工会議所:偶数月の第3木曜日:予約連絡先:0266-52-2155

茅野商工会議所:随時:予約連絡先:0266-72-2800(予約のみ対応)

テクノプラザおかや:毎月第3火曜日:予約連絡先:0266-21-7000

下諏訪商工会議所:偶数月の第1水曜日:予約連絡先:0266-27-8533(現時点では予約があった場合のみ対応)

※弊所担当の相談日は以下の予定です。

令和5年 8月17日(木) 諏訪商工会議所  
令和5年 8月22日(火) テクノプラザおかや  
令和6年 1月18日(火) テクノプラザおかや