

知的所有権ニュース（2015年10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

朝晩はめっきりと涼しくなり、秋らしい季節となりました。先月末には大きく明るいスーパームーンを観察することができました。

知的財産権の分野では、先日、改正特許法第35条第6項の指針（ガイドライン）の検討が開始されました。年内にはパブリックコメントの募集が行われる予定です。

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。よろしくごお願い申し上げます。 三枝

1. 諏訪圏工業メッセについて

来る10月15日（木）～17日（土）に、諏訪市の旧東洋バルヴ工場跡地にて諏訪圏工業メッセが開催されます。弊所も諏訪圏特許事務所連合会の一員として権利の登録事例を出品致しますので、是非、お立ち寄りください。

また、権利の登録事例として展示を希望される方は、お遠慮なく、弊所までお申し出ください。

2. 特許・実用新案の審査基準が改訂される。

平成27年10月1日から全面的に改訂された特実審査基準、および、審査ハンドブックが審査に用いられることとなりました。

9月末まで用いられた旧審査基準に比べますと、全体の構成が一新されるとともに、進歩性に関する最新の実務との整合性が確保され、審判決例の整理、事例の追加などが行われました。また、審査手続の面でも説明等が追加されています。

3. 商標審査基準の改訂について

現在、商標審査基準の改訂が検討されていますが、来年度の改訂内容としては、商標法第3条の自他商品（役務）の識別力の規定が予定されています。

先月は、商標の使用意思又は使用意思の確認（商標法第3条第1項柱書き）の見直し、キャッチフレーズ等の取扱い（商標法第3条第1項第6号）の明確化等が、審議内容とされています。

4. プロダクトバイプロセスクレームについて

プロダクトバイプロセスクレームの取扱いについては、前回ニュースでもお報せしましたが、7月に旧審査基準において暫定的な取扱いが定められ、上記の新しい審査ハンドブックでも同様に定められました。例えば、プロダクトバイプロセスクレームの補正については、上記審査ハンドブックにおいて、最後の拒絶理由通知後や拒絶査定不服審判請求時等においては、明瞭でない記載の釈明を目的とするものとされています。

一方、既に成立している特許のプロダクトバイプロセスクレームを訂正できるか否かという問題があります。すなわち、無効審判における訂正請求や訂正審判の訂正においては、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならないという要件（特許法第126条第6項）が必要とされています。そして、プロダクトバイプロセスクレームを製造

方法のクレームに変更する訂正は、通常、実質上特許請求の範囲を変更するものとされています。このため、今後、最高裁判決による影響を受けて明確性違反による無効理由を解消するための訂正がなされた場合に、当該訂正が認められるか否かに注目が集まっています。すなわち、上記要件の解釈によっては、上記無効理由を含む特許が救済されないこととなってしまうからです。

この点については、今のところ特許庁からは明確な基準が示されておらず、今後の審判等に委ねられるようです。実際には、上記の訂正内容には種々の類型（発明の内容、製造方法クレームへの訂正か製造方法を含まない物クレームへの訂正か、特許明細書の記載内容等）が考えられますが、少なくとも一部の類型については訂正を許容する運用とされることが期待されています。

【連絡事項】

・長野県発明協会による無料相談事業

相談日（弊所担当）は以下の通りです。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通りです。

平成27年 10月21日（水）：伊那商工会議所（予約のある場合のみ）

平成27年 12月18日（水）：飯田商工会議所（予約のある場合のみ）

平成28年 3月 9日（水）：伊那商工会議所（予約のある場合のみ）

・諏訪圏特許事務所連合会による発明相談

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：奇数月の第2水曜日：予約連絡先：0266-72-2800（予約がある日のみ）

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（ものづくり支援センターしもすわ）

：偶数月の第1水曜日：予約連絡先：0266-27-8533

弊所担当の相談日は以下の通りです。

平成27年10月 7日（水）：下諏訪商工会議所

平成27年10月20日（火）：テクノプラザおかや

平成27年12月15日（火）：テクノプラザおかや

平成27年 1月19日（火）：テクノプラザおかや

・弊所における相談、顧問契約について

弊所では、上記日時以外でも相談に応じております。ただし、事前にお電話等での予約をお願いします。初回の相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

弊所では企業様との間で顧問契約を締結しています。契約コースは2万円／月、5万円／月の2種類あります。企業訪問、無料相談などを通じて、通常の業務のみでは得られない発明の発掘、詳細な指導等の支援を行います。

弊所では特許侵害等のコンサルタント業務も行っています。ご相談ください。