

知的所有権ニュース (2017年7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

梅雨空が続くこのごろですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。特許庁では、I o Tの分類をいち早く作成し、これを全世界に広げるべく活動しています。また、I o T関係の発明の審査を行うための40～60人規模の部署が新設されたようです。日本の新たな技術開発分野を積極的に支援していこうとする姿勢が見られます。

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

今回から、紙面がある場合には、特許、意匠、商標等の審査基準や判例に関するトピックスを掲載します。今回は、商標審査基準と特許審査基準に関する2題をお送りします。

1. 商標審査基準のトピックス

今回は、現行の第13版について商標法第4条第1項第16号の改訂内容を説明します。

十四 第4条第1項第16号(商品の品質等の誤認)

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

1. 「商品の品質又は役務の質(商品の品質等)」について

(1) 新設。「商品の品質等」の定義規定。

(2) 新設。裁判例等の内容を反映し、全体として商品の品質等として認識できない場合には、商品の品質等を表さないと判断することを明記した。

また、商品の品質等を表さない例としての「どどいつ」の例を、若年層にはわかりにくい例であるという理由で、「コロシウム」の例に差し替えた。

なお、審議過程において、「商品の品質等」のうち、「外国の国家名」については、商品の普通名称や原材料等よりも厳格に運用するという趣旨であることが確認された。

2. 「誤認を生ずるおそれ」について

(1) ほぼ改訂前と同様。

(2) 新設。「誤認を生ずるおそれ」の有無について、どういった判断をするかについて明記した。①商標が表わす商品の品質等と指定商品(役務)とが関係しているか否か、②商標が表わす商品の品質等と指定商品(役務)が有する品質又は質が異なるか否か、により判断する。

本号に該当する例として、①「JPOポテト」(野菜)の例を設け、本号に該当しない例として、従来の本号に該当しない例(イ)及び(ロ)を修正し、②「JPOイギリス」(イギリス製の洋服)、③「JPOフランス」(フランス料理の提供)の例に差し替えた。

なお、「JPOポテト」の例では、当初は商品の品質等のうち「原材料」を表わすと認識されうる「菓子」についての記載もあったが、「ポテト」の記載は、全ての「菓子」において「原材料」として認識するか否かは一概には言えないとして、審議途中において削除されている。

(3) 新設。出願人の店舗名、商号、屋号等を表す場合について本号に該当しないと判断する場合について記載した。日本弁理士会の意見により追加されている。ただし、当初の意見の内容にあった「複数の商品又は役務について使用されることが明らかな場合であって、」という要件が、事務局により「需要者に広く認識され、」という周知性の要件にすり替えられた。つまり、この項に該当するには、上記周知性の要件と、品質誤認のおそれがないという要件が必要である。当初の意見の趣旨からは多少ずれてしまった感がある。

3. 表現の変更。実質的な内容に変更なし。例えば「農林水産大臣賞受領」は、政府が開催する博覧会に該当し、4条1項9号に該当する可能性が高いところ、小さな博覧会や品評会等についても該当し得るということを明示するために、「〇〇グランプリ受賞」というものに差し替えた。

4. 地域団体商標について

文言修正のみ。内容に実質的な変更なし。

5. 改訂前の5には、商標の付記的部分に「J I S」、「J A S」、「特許」といった文字があるときには、これらの文字等が補正により削除されない限り本号の規定を適用するものとするとしていたが、これを裏読みすると、付記的部分でない場合、例えば「特許ビフィズス菌」のように一連一休で、同書、同大、等間隔で書かれているような商標の場合には16号は該当しないようにも読めてしまうため、改訂前の5は、上記の1. 2. の一般規定で読むことにし、削除することにした。

2. 特許審査基準のトピックス

特許・実用新案の審査基準では、発明の単一性の審査や特別な技術的特徴を変更する補正などに関し数年間にわたり改正がなされた時期がありました。その結果、以前とは発明の単一性の取り扱いが大幅に改訂されています。今回は、この発明の単一性に関するものです。

特許法第37条は、二以上の発明が一定の技術的關係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明であれば、これらの発明を一の願書で特許出願できる旨を規定しています。この点を言い換えれば、一定の技術的關係を満たさない二以上の発明は一つの出願で権利化することはできないことになります。

ところが、上記審査基準の第3章の発明の単一性（特許法第37条）の「2. 第37条の要件についての判断」の欄には、以下の記述があります。

審査官は、特許請求の範囲に記載された発明のうち、発明の単一性の要件を満たす一群の発明(同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する一群の発明)のほか、一定の要件を満たす発明については、第37条以外の要件についての審査対象(以下この章において、単に「審査対象」という。)とする。そして、審査官は、審査対象とならない発明がある場合にも、特許出願が第37条の要件を満たさないと判断する。

(説明)

特許請求の範囲に記載された全ての発明が発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当しない場合は、本来であれば、その特許出願は、第37条の要件を満たさない。その場合は、審査官は、発明の単一性の要件を満たす一群の発明のみを審査対象とし、他の発明を審査対象とすることを要しない。

しかし、第37条が出願人等の便宜を図る趣旨の規定であることに鑑みて、発明の単一性の要件を満たす一群の発明のほか、一定の要件を満たす発明については、審査官は、審査対象とする。そして、審査官は、審査対象とならない発明がある場合にも、特許出願が第37条の要件を満たさないものと判断する。

上記の基準内容により、審査官が一旦審査の対象とした請求項であって、しかも、拒絶理由を指摘していない請求項があった場合には、このような請求項が幾つあったとしても、全てその出願において権利化できることとなります。

例えば、最初の拒絶理由通知において、請求項 1 と、この請求項 1 に従属する請求項 2 は新規性・進歩性なしと判断されたが、請求項 1 に従属する請求項 3～請求項 10 が全て審査対象とされた上で、現時点では拒絶理由がないとされた場合を考えましょう。

このとき、元の請求項 1 及び請求項 2 を削除し、元の請求項 3～請求項 10 をそれぞれ請求項 1 の要件を含む独立項に直す補正をすることにより、新規性・進歩性の拒絶理由を解消できます。この場合、補正によって残された 8 つの発明のいずれもが既に審査対象とされた発明なので、審査官は、第 2 回以降の拒絶理由通知において、補正後のいずれの請求項についても、特許法第 37 条の発明の単一性違反の拒絶理由を打つことはできません。

つまり、元の請求項 1 に対して、元の請求項 3～請求項 10 の限定を付した 8 つの発明を一つの出願において権利化することができるわけです。特に、上記審査基準の下線部分を見ていただければ、結果として、発明の単一性を満たさない複数の発明が一つの出願において権利化できる（可能性がある）ことがおわかりになると思います。

以上のように、実際の出願の審査においては、「発明の単一性」の要件は、厳密な定義よりも緩く運用されているだけでなく、一旦審査が終了した発明に対して後に問われることもありません。これは、日本の実務が諸外国と異なる点の一つです。

【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）

平成 29 年 8 月 18 日（金）：飯田商工会議所
 平成 29 年 9 月 15 日（金）：飯田商工会議所
 平成 29 年 10 月 27 日（金）：飯田商工会議所
 平成 30 年 1 月 26 日（金）：松本市役所
 平成 30 年 3 月 23 日（金）：松本市役所

・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 29 年 7 月 18 日（火）：テクノプラザおかや
 平成 29 年 8 月 17 日（木）：諏訪商工会議所
 平成 29 年 10 月 17 日（火）：テクノプラザおかや
 平成 29 年 12 月 6 日（水）：下諏訪商工会議所
 平成 30 年 1 月 16 日（火）：テクノプラザおかや
 平成 30 年 2 月 20 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、相談対応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。