

吉川国際特許事務所だより



編集発行人 弁理士 吉川 俊雄

〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町4-9-19

TEL 06(6356)8885 FAX 06(6356)8883

2013・8・10

申請から審査まで

▽特許庁▽

審査待ち時間、11ヶ月に短縮

政府は企業の特許審査にかかる時間を大幅に短くする方針を決めた。申請を受けてから審査に入るまでの「待ち時間」を今年度中に現在の25.9月から11ヶ月に短縮する。特許申請から認定までの期間を2015年度に全て3年以内とする。国内で特許を迅速に認定し、企業が外国で特許申請をしやすい環境を整える。

特許庁は有期雇用の審査官を増やして審査待ちの時間を縮めており、11年は前年比で2.8ヶ月短くなった。ただ、韓国や欧州に比べて遅いとして、より早い審査を求める声が強い。

米国や韓国、欧州諸国との取り決めで、日本で認定した特許は相手国でも迅速に審査してもらう仕組みがある。特許認定が早まれば、日本企業の海外での特許取得にプラスになる。

休眠特許を買い取り

▽産業革新機構▽

知財ファンドを設立

官民ファンドの産業革新機構は、製品化に結び付かなかつたり、事業撤退などで活用されなくなった特許を企業から安価で買い取り、利用を希望する国内のベンチャー企業などに貸し出す「知財ファンド」を設立した。特許の有効利用と同時に、技術の海外流出を防ぐのが狙いだ。

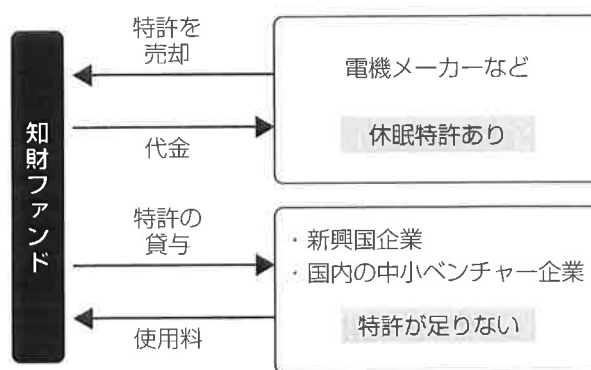
ファンドは約30億円で革新機構が27億5,000万円、残りをパナソニックと三井物産が出資した。さらに参加企業を募り、特許の買い取りを増やす方針。

貸出先の企業から特許使用料を受け取り、その一部を利益還元形で特許を譲り受けた企業に支払う。特許の貸出先に技術者を派遣して新しいビジネスの立ち上げを支援したり、特許訴訟に関する助言なども行う。

特許庁の2012年の調査によると、国内で企業などが保有する約135万件の特許のうち、47%が

使用料などの収益を生まない休眠特許となっている。これをファンドに売却して現金化できれば、企業は新たに別の特許を開発する資金を獲得できる。ファンドが海外企業から収入を得れば、日本全体で見ると外貨を稼いだことになる。

知財ファンドの仕組み



パテントボックス制度

▽政府▽

知財関連特許で減税を検討

政府は企業支援税制の一環として、法人が特許の使用料など知的財産を活用して得た所得への課税を軽減する制度の検討に着手する。

「パテントボックス制度」と呼ばれ、研究開発で新たな技術やノウハウを生み出した企業を優遇し、研究開発や生産拠点の海外流失を防ぐ狙いだ。年度内にも同様の制度がある英国やフランスなどの実態調査に乗り出す。

パテントボックス制度は、法人所得から特許など知的財産で得た所得を切り離し、通常の法人税率より低い税率で課税負担を軽減する仕組み。現行の研究開発促進税制と異なり、知的財産から生まれた成果を支援する法人減税といえるもので、経団連などが要望していた。

企業はパテントボックス制度がある国に研究所を置くことで、現地での特許権や商標権が生み出すロイヤルティー収入への税負担が軽くなる。

特許権侵害差止等請求控訴事件

解説

特許権侵害差止等請求控訴事件 (知的財産高等裁判所〔第3部〕・平成24年(ネ)第10030号 平成25年1月30日判決言渡)

第1 事案の概要

原告は、発明の名称を「安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置」(本件発明1及び、これについて特許庁での訂正審判によって訂正が認められた本件訂正発明1)及び、「医療器具を挿入しその後保護する安全装置」とする2件の特許権(本件特許1、本件特許2)の権利者である。原告は、被告が原告の特許権を侵害しているとして被告製品の製造・販売等の差止めと損害賠償請求を行った(平成20年11月26日 平成20年(ワ)第33536号)。

第一審裁判所は平成20年12月26日の第1回口頭弁論、第1回弁論準備手続において控訴人(第一審被告)に無効論の準備を指示し、控訴人は平成21年2月、同年9月に追加の無効理由を主張した。

平成22年2月の第8回弁論準備手続において裁判所は本件各特許について無効理由の追加は原則として認めないとした。

平成22年6月1日に特許庁での訂正審判により本件発明1を本件訂正発明1とする訂正が認められた。

控訴人は平成22年6月14日の第11回準備手続期日に本件特許1に対する新たな無効主張・立証を行ったが、裁判所はこれを「時機に遅れた攻撃防御方法」として却下し、以後、侵害論についての主張立証を認めないこととし、心証を開示して被控訴人(一審原告)に対し損害論の主張を促した。

その後、控訴人は平成22年12月に本件訂正発明1についての無効主張を提出し、平成23年5月に米国特許第5135505号明細書(以下「505号明細書」という)を証拠として提出し本件特許2に対する無効主張を行った。

平成23年9月の第2回口頭弁論期日において裁判所は前述した心証開示以降の控訴人による無効主張・立証を「時機に遅れた攻撃防御方法」として却下し、弁論を終結した。

平成24年2月7日 原審判決言渡。損害賠償の支払いを一部認容し、その余の請求を棄却。

そこで、第一審被告は、これを不服として控訴し、控訴の際に更に無効主張を追加したものである。

本稿では特許権の有効性に関する議論は省略し下記の争点についてのみ説明する。

第2 控訴審での主な争点

- ①本件訂正発明1に係る無効理由(原審追加無効理由)を時機に後れた攻撃防御方法として却下したのは誤りか否か。
- ②控訴審で提出の無効理由(控訴審追加無効理由)は認められるべきであるか否か。

第3 判決

本件控訴を棄却する。

第4 裁判所の判断

(ア) 原審追加無効理由に対する判断

原審の審理経過によれば、原審裁判所が侵害論についての主張立証の追加は認めないとした平成22年6月14日(本件主張期限)は、本件訴訟の提起から1年6か月以上後で、本件特許2の請求項が請求原因に追加されてから約1年を経過し、しかも受命裁判官が無効理由の追加は原則として認めないとした第8回弁論準備手続期日から4か月以上を経過しているのだから、侵害論の主張を制限する期間

としては短すぎるとはみとめられない。

控訴人は「505号明細書は米国特許明細書であるから、提出が遅れたことはやむを得なかったものである」旨主張する。然しながら、同無効主張及び証拠(505号明細書)の提出が行われたのは、上述した本件主張期限から更に10か月以上後の平成23年5月であり、また、同無効主張を審理するためには505号明細書に記載された技術事項及びこれに基づく容易想到性の理論づけ等について被控訴人に反論反証の機会を与えなければならず、そのためには相当の期間を要するものと認められ、訴訟の完結を遅延させることは明らかである。

当審においても、原審追加無効主張は、少なくとも重大な過失により時機に後れて提出されたものという他なく、かつ、これにより訴訟の完結を遅延させるものであることも明らかである。よって、当審において提出された控訴人らの原審追加無効主張は、民事訴訟法157条1項によりこれを却下する。

(イ) 控訴審追加無効理由について

控訴審追加無効主張は、控訴人らの平成24年4月2日付けの控訴理由書により追加された無効主張であり、本件主張期限から1年9か月以上経過した後に提出されたものであるところ、上記審理経過に照らして、同主張が後れて提出されたことについてやむを得ない事情があるとは認められない。

従って、控訴審追加無効主張は、少なくとも重大な過失により時機に後れて提出されたものと言うほかなく、かつ、これにより訴訟の完結を遅延させるものであることも明らかである。よって、控訴人らの控訴審追加無効主張は、民事訴訟法157条1項によりこれを却下する。

(ウ) 以上のとおり、控訴人らの控訴理由は何れも理由がなく、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。

第5 考察

控訴審判決は、第1審の判断を支持し、かつ、控訴審において新たに提出された控訴審追加無効主張についても、同主張が後れて提出されたことについてやむを得ない事情があるとは認められないとした。

また、平成23年改正特許法施行後(平成24年4月1日施行)は、特許法104条の4の規定で、特許侵害訴訟の確定判決に対する再審の訴えにおいて特許を無効にする審決が確定したことを再審において主張することが制限された。

侵害訴訟と無効審判とのダブルトラックを原則とする従来の訴訟進行形態から、侵害訴訟を中心とするシングルトラックに近い訴訟進行形態に移行することが予想され、原告の特許の有効性を巡る争いは、審理の場が侵害訴訟に限定されることになることが想定される。

そうであれば、侵害裁判所においても、当事者の主張を十分に尽くさせるために、民事訴訟法157条1項は、軽々に適用することなく、謙抑的に適用されるべきであるとの意見も実務家からは聞かれる。

弁論準備手続と時機に後れて提出した攻撃又は防衛の方法の却下の規定は、訴訟を進行させる有効な手段として規定されている。また、104条の4については、改正法施行後に提起される再審の訴え等に適用するものと規定されている(附則2条15項)。今後の実務の参考になる部分があるかと思われるので、紹介した。

[参考]

民事訴訟法第157条1項

当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防衛の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認められた時は、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

以上

◆中小の新製品開発◆
大企業の特許・技術を活用
 ～開放特許でビジネスマッチング～

中小企業などで大手企業の特許や技術を使い新たな製品やサービスを生み出す動きが広がってきている。大企業がターゲットとしない市場で競争力を高めたり、製品開発と同時に大手のブランド力も取り込めることから、マッチングがうまくいけば、ニッチ分野でも大きなシェアを獲得できるチャンスがある。

電子機器製造のK社は、電子機器に使われるプリント基板に正確に部品が取り付けられているかどうかを判別する装置を開発した。部品の実装不具合が疑われる箇所をモニター画面に映し、目視検査をサポートするシステム。富士通が保有する「拡大視認装置」の特許とK社のノウハウが結合した製品となる。富士通とは2008年に特許使用契約を締結したという。

また、家具製造のY社は、日産自動車の高級車の内装に使われている合成皮革素材を利用した高級ソファを開発し販売している。Y社の他製品よりも5万円ほど高いが、日産の技術を利用していることをうたってもよい契約を結んでおり、自社ブランド力の向上や富裕者層に対す

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

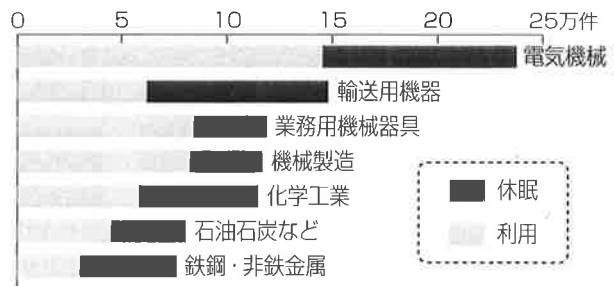
「中小・ベンチャー企業のための知財支援ガイド」

～特許庁がパンフ公表～

特許庁は、中小・ベンチャー企業向けの様々な知的財産の支援施策を紹介するパンフレット「中小・ベンチャー企業のための知財支援ガイド」を作成した。PDFデータとして公表されており、ダウンロードして活用することができる。

同パンフレットは、アイデアから製品開発、知財での保護・権利化、製品化・事業化といった流れに沿って、「特許について知りたい、相談したい」、「海外展開したい」、「出願、審査請求の前に」など、順を追って、それぞれのニーズに応じて、例えば「知的財産権制度説明会」、「新興国等知財情報データバンク」、「地域中小企業外国出願支援事業」など対応するサイトの

【業種別の特許権利用率／特許庁調べ】



るPR効果も期待できるとしている。

いずれのケースも、自治体が双方の企業の橋渡しをする形で製品開発につながっている。これまでも各自治体によるオープン交流会などが実施されてきているが、特許や技術を有効活用する意識が大・中小企業の双方で定着すれば、産業活性の底上げにつながると期待される。

特許庁の調査では、国内で登録され権利を行使できる状態にある特許は増加傾向にある。一方で、取得した特許のうち収益に結び付いていない休眠特許の割合は約半数を占める。背景には、ライバル企業に対する防衛目的で取得した特許が多く含まれているためだ。

しかし、埋もれている休眠特許の中には価値の高いものもあり、「開放特許」として他社に貸与すればライセンス料を得ることもできることから、特許流通に前向きな大企業も増えつつある。

URLや担当窓口の電話やEメールなど紹介している。

パンフレットは全12ページ。特許庁HPでダウンロード可能。

<http://www.jpo.go.jp/shiryous/sonota/pdf/panhu/panhu12.pdf>

●今年度の知的財産権制度説明会
 (初心者向け) テキストも公表●

特許庁は平成25年度知的財産権制度説明会(初心者向け)のテキストをホームページ上にPDFデータとして公表した。

平成25年度知的財産権制度説明会(初心者向け)は、これから知的財産権を学びたい人や、企業等で知財部門に配属されている人など幅広い人々を対象として、7月25日から9月27日にかけて全国47都道府県56会場で無料で開催されている。テキストは会場で無料配布されるが、説明会に参加しなくてもPDFデータとしてダウンロードして利用できる。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/text/h25_syosinsya.htm

審 決 紹 介

別掲A商標は、枳形枠と文字部分との一体性が極めて強く、全体として版画風の印影の如き印象を与えるから、役務の質（内容）を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とは言えず、自他役務の識別機能を有する、と判断された事例（不服2012-20767、平成25年2月21日審決、審決公報第160号）

別掲A商標



1 本願商標

本願商標は別掲Aの通りの構成からなり、第43類「とんかつ料理を主とする飲食物の提供、とんかつ料理を主とする飲食物の提供に関する情報の提供」を指定役務として、平成23年12月15日に登録出願されたものである。

2 原査定拒絶の理由

原査定は、「本願商標は黒く太い輪郭の正四角形内に黒く太い輪郭に準ずる太さでとんかつの文字を表してなるから、構成全体としては、ありふれた正四角形内にとんかつの文字を表したものと認識されるに止まり、指定役務に使用しても、単に役務の質（内容）を表示するに過ぎず、自他役務の識別機能を有し得ないものと認める。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、判断して、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Aの通り、肉太の黒塗り枳形枠内に、枳形枠に準ずる太さで「とん」の文字を上段に、「かつ」の文字を下段に配し、その枳形枠内に配された「と」「ん」「か」「つ」の各文字が、枳形枠及び隣接する各文字に全て接して配されている構成よりなるから、枳形枠と文字部分との一体性が極めて強く、全体として版画風の印影の如き印象を与える。してみれば、たとえ、本願商標中の枳形枠内に配された文字部分が「とんかつ」を書いたものと認識され、かつ、その指定役務との関係では、その役務の質（内容）を表示するものであって、自他役務の識別機能を有し得ない部分と言えなくとも、本願商標は上記の通り、全体として版画風の印影の如き印象を与える商標として認識されると言うべきである。

そうとすれば、本願商標はこれをその指定役務に使用しても、役務の質（内容）を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とは言えず、十分に自他役務の識別機能を有し得る。

従って、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に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。

別掲B商標は、引用商標「萬てん」とは、「マンテン」の称呼を共通にするとしても、称呼の共通性が外観、観念における差異を凌駕するとは言えず、外観・称呼及び観念を総合的に判断すると、全体として非類似と判断された事例（不服2012-23560、平成25年3月13日審決、審決公報第160号）

別掲B商標



1 本願商標

本願商標は別掲Bの通りの構成からなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成24年1月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4351030号商標は「萬点」の文字を横書きしてなり、平成10年7月31日登録出願、第42類「…、行事用・パーティー用料理のケータリング、その他の飲食物の提供、…」を指定役務として平成12年1月14日に設定登録され、その後、平成21年9月1日に商標権の存続期間の更新登録がされ、その商標権は現在有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は別掲Bの通り、筆文字で「満天」の文字を縦書きしてなる処、「空全体」の意味を有するから、「空全体」の観念を生じ、構成文字に相応して「マンテン」の称呼を生ずる。

他方、引用商標は「萬てん」の文字を横書きしてなる処、特定の観念を生じない造語と認識され、構成文字に相応して「マンテン」の称呼を生ずる。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は筆文字で「満天」の文字を縦書きしてなるのに対し、引用商標は「萬てん」の文字を横書きしてなるから、両商標は外観において明確に区別できる。

また、本願商標は「空全体」の観念を生ずるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないから、両商標は観念において類似するとはいえない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「マンテン」の称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念において類似するとはいえないから、両商標の比較において称呼の共通性が外観、観念における差異を凌駕するものとは言えず、外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる商標である。

よって、両商標は役務の出所の誤認、混同を生ずる虞のないものであり、全体として非類似の商標と言うのが相当である。

以上から、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、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。

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	
昭和29年	商標登録第 437643号～第 439315号
〃 39年	〃 第 633096号～第 636000号
〃 49年	〃 第1048807号～第1052991号
〃 59年	〃 第1646801号～第1655606号
平成6年	〃 第2614603号～第2620600号
平成16年	〃 第3371457号～第3371457号
平成16年	〃 第4737742号～第4745275号
各年の1月1日～1月31日までに設定登録された商標権	

●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。

（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22年9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8月中旬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）の納付に付いて、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（推定）

	特 許	商 標
25年4月分	24,985	10,206
前 年 比	98%	100%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

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