



# 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)



2014・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

## 職務発明

## ▽政府検討▽

### 発明報酬基準の策定を義務付け

政府は業務での発明に対する報酬基準を作っ  
て明示するよう企業に義務づける方向で検討し  
ている。有識者会議で検討を始め、政府が6月  
に改定する成長戦略に盛り込む方針だ。

現在は対価をどう支払うか曖昧な企業もあ  
り、報酬が不十分であると個人が企業を訴える  
ケースも多い。このため政府は発明で得た特許  
は個人でなく企業が持つ制度に切り替え、訴訟  
リスクを抑えたい考えだ。その代わりに企業は  
利益への貢献度に応じて発明した従業員に報い  
る義務を負うことになる。

現在は発明した社員への対価の算定方法を事  
前に定めておくかどうかは企業によって異なっ  
ていることから、法改正により「発明報奨規則」  
を作成して明示するよう義務づける方向で検討  
する。

現行制度では法律上は従業員個人が特許を持  
ち、従業員が企業に譲渡することを社内の規則  
で義務づけている。法改正により特許を企業が  
持つ制度に切り替える案が有力だ。

## 特許法、意匠法、商標法等

## ▽特許庁▽

### 特許法等の改正案が閣議決定

特許庁は昨年6月に閣議決定された「日本再  
興戦略」及び「知的財産政策に関する基本方針」  
を踏まえ、知的財産の更なる創造・保護・活用  
に資する制度的・人的基盤を早急に整備するた  
めとして、「特許法等の一部を改正する法律案」  
が閣議決定され、通常国会に提出されると発表  
した。

同法案は、特許法、意匠法、商標法の一部を  
改正するもので、それぞれの法律の改正の概要  
は以下の通りとなっている。

#### ①特許法の改正

- ・特許異議の申し立て制度の創設。
- ・国際的な法制度に倣う災害等の場合に手続期  
間延長を可能とする等の救済措置の拡充（実  
用新案法、意匠法、商標法、国際出願法も同  
様）。

#### ②意匠法の改正

- ・ハーグ協定のジュネーブ改正協定加入に向け  
た複数国への意匠一括出願対応。

#### ③商標法の改正

- ・他国では既に広く対象となっている色彩や音  
などの商標を保護対象に追加。
- ・商工会、商工会議所及びNPO法人を地域団  
体商標の登録主体に追加。

#### ④国際出願法の改正

- ・国際出願時の他国の特許当局等に対する手  
数を日本の特許庁に対する手数料と一括納付  
するための規定整備。

## 世界最短14ヶ月に

## ▽政府が数値目標▽

### 特許審査期間を半減

政府は2023年度までに特許審査にかかる期間  
を現行の約30カ月から14カ月以内に半減させ  
る数値目標を発表した。安倍政権が成長戦略で掲  
げる「世界最高の知的財産立国」の実現を目指  
した取り組みの一環で、実現すれば世界で最短  
期間となり、特許取得者は事業化や投資回収を  
早められる利点がある。

日本の特許審査期間は平均29カ月かかり、22  
カ月程度で済む中国や韓国に比べて長い。特許  
の有効期間は出願から20年なので、審査期間が  
長ければ事業開始が遅れて投資回収が進まない  
欠点があった。米国は現在では31カ月かかって  
いるが、16年までに20カ月まで縮める目標を掲  
げている。

今後は審査官の育成など目標達成の具体策づ  
くりを急ぐ。日本の審査官は約1700人（12年時  
点）と米国（7800人）や中国（5700人）と比べ  
て少なく、特許庁は任期を限った審査官を臨時  
で雇って対応している。審査の質を確保するた  
め、外部の有識者が監査する仕組みも導入する  
方針だ。

特許庁が発表した国内企業と外国企業へのア  
ンケート結果によると、日本の特許審査に対す  
る評価は最上位の「満足」から真ん中の「普通」  
までが全体の93%を占めた。12年度の調査に比  
べ4ポイント改善しており、審査を短くした効  
果などが表れたとみられる。

## 解説

審決取消請求事件 明細書等の記載に基づく発明の把握・抽出

平成25年(行ケ)第10070号 審決取消請求事件 平成26年2月26日判決言渡

## 第1 事案の概要

原告らは、平成22年6月11日、発明の名称を「レンズ駆動装置」とする特許出願(特願2010-133971号)をした(以下「分割出願」といい、特許請求している発明を「本願発明」という)。これは、特願2005-328433号(出願日:平成17年11月14日。以下「原出願」といい、同出願に係る明細書、等を「原明細書」という)からの分割出願である。分割出願の拒絶査定に対する不服審判(不服2011-12018号)での拒絶審決(本件審決)に原告らが取消を求めて本件訴訟を提起した。

## 第2 争点

原出願に成立している特許第4551863号は、平面状態で見て径方向の内側に位置する「内側周壁」と、その外側に位置する「外側周壁」との双方を備えている「ヨーク」を発明特定事項に含んでいる。本願発明は、発明特定事項である「ヨーク」が「外側周壁」しか備えていない構成である。「内側周壁を有しないヨーク」を発明特定事項とする本願発明が原明細書に開示されているか否か当事者に争いがあり、被告は、原明細書に記載されていないとし、「本願は、原出願の一部を新たな特許出願としたものであるとすることはできないから、本願の出願日は遡及せず、実際の出願日である平成22年6月11日と認める」として、原出願の出願日後に発行された特許出願公開公報を引用し、分割出願に拒絶査定・審決を下した。

## 第3 判決

原告らの請求を棄却する。

裁判所の判断

分割要件について

特許法44条1項は、「特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」と規定し、同条2項本文は、「前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。」と規定している。分割出願が、同条2項本文の適用を受けるためには、分割出願に係る発明が、原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(原出願の当初明細書等)に記載されていること、又はこれらの記載から自明であることが必要である。

原明細書における内側周壁のない構造のヨークの開示について

原明細書には、レンズ駆動装置において、第1実施形態として、外側周壁3aと円環状の内側周壁3bとを有し、外側周壁3aの角位置に円弧状のマグネット13を配置することは記載されているが、内側周壁のない構造のヨークに関する明示的な記載はない。

内側周壁を有するレンズ駆動装置は、内側周壁の厚さ、外側周壁とコイルとの間隔分が寸法上余計に必要なことが明らかであるから、内側周壁を有しない構成を採用することにより、レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有するものである(この点については、原告らも、従来、当業者は、常に磁気回路上のメリットと、小型化及びコストアップに代表されるデメリットとを比較して、内側周壁や内側壁を設けるか否かを選択し、レンズ駆動装置を設計しているものであると主張している。)

そうすると、レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有する、内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る本願発明は、磁路を

形成するために内側周壁を必須の構成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということもできない。

以上によれば、本願は、分割要件を充足するものではない。

原告らは、原明細書から発明を抽出する際に、何を構成要件とするかは出願人が定めるものであり、出願人である原告らは、内側周壁を構成要件として抽出していないが、原明細書に内側周壁が記載されているからといって、分割出願の際に、その内側周壁を発明の構成要件として必ず記載しなければならないものではないなどと主張する。

確かに、原明細書からいかなる発明を抽出するかは出願人の選択に委ねられるものではあるが、当該選択は、分割出願の要件を充足する限度で許されるにすぎない。

本願出願は、原出願発明の発明特定事項である「内側周壁」を削除して、内側周壁を有しない発明を含む上位概念に属する発明を分割出願するものであるところ、前記のとおり内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る発明が原明細書の記載から自明であるということができない以上、原告らが原明細書から抽出した発明は分割要件を充足しないものというほかない。

したがって、原告らの上記主張は採用することができない。

内側周壁のない構造のヨークに係る構成に係る示唆について

原告らは、レンズ駆動装置は、ヨークの有無に関し、①ヨークを有しない構成、②外側周壁のみを有するヨークの構成、③外側周壁及び内側周壁を有する構成のいずれかに分類されるところ、先行技術1ないし9によれば、原出願の出願時の技術水準において、内側周壁がなく、かつ、開口部が形成されているヨークは周知技術であるということが出来るから、当業者にとって内側周壁や内側壁の有無を含めてヨークの設計は自由に行うことができ、原明細書を見た当業者は内側周壁や内側壁のないヨークについても理解することができることは明らかであるなどと主張する。

しかしながら、原明細書には、内側周壁がない構成は記載されておらず、しかも、原明細書段落【0045】には、原出願発明が内側周壁を有することを前提とした上で、内側壁の設置箇所を「マグネット13が対向する開口部4の縁4a」のみに限定することを許容する旨の記載があるから、当業者は、原明細書には、上記①ないし③のレンズ駆動装置のうち、③の外側周壁及び内側周壁を有する構成の発明が開示されているものと理解するものである。

したがって、原告らの前記主張は採用することができない。

## 第4 考察

特許請求の範囲は、自らがした発明のうち、自らの判断により、特許を受けることで保護を求める発明について記載するものである。特許法第36条第5項の前段「各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」はこの点を明確に規定したものである。

明細書を作成する者はより広い効力範囲を確保できるように準備するものであるが、発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり、明細書・図面の記載からどのように発明を把握・抽出するかは容易ではない。明細書を作成する実務者の参考に資するところがあるかと考えて紹介した。

なお、特許電子図書館の情報によれば、原出願については米国、韓国向けに優先権証明書が作成されている。米国、韓国においても原明細書と同一記載内容で特許出願が行われ、分割出願に係る本願発明について審査が行われているとすれば、明細書・図面の記載から把握・抽出できる発明に関する各国特許庁の判断を比較する一例になると思われる。

以上

## ■東芝データ流出事件■

# 背景に人材の流動化 高まる情報漏洩リスク

企業が持つ先端技術の流出がまた表面化した。東芝の研究データ流出事件―。今回のケースは、東芝の提携先企業の元技術者が、東芝の半導体メモリーに関する研究データを無断でコピーし、転職先の韓国企業に流出させたもの。

元技術者は、東芝が営業秘密を保管しているサーバーコンピューターに自らのIDでアクセスして研究データを閲覧する権限があった。退職間際にデータを持ち出した後、すぐに転職していることなどから、再就職を有利に進めるためにデータをコピーした疑いが持たれている。実際に転職先において、同データを自由に見られる状態にしていたという。

企業の機密情報の流出は後を絶たないが、このような事件は氷山の一角ともいわれている。経済産業省が昨年3月に公表した調査報告によると、回答した国内の約3000社のうち「過去5年間に従業員や退職者らによる何らかの営業秘密の漏洩（可能性も含む）」を経験したのは13.5%。明らかな漏洩があった約190社は5割以上で中途退職者が関与していた。

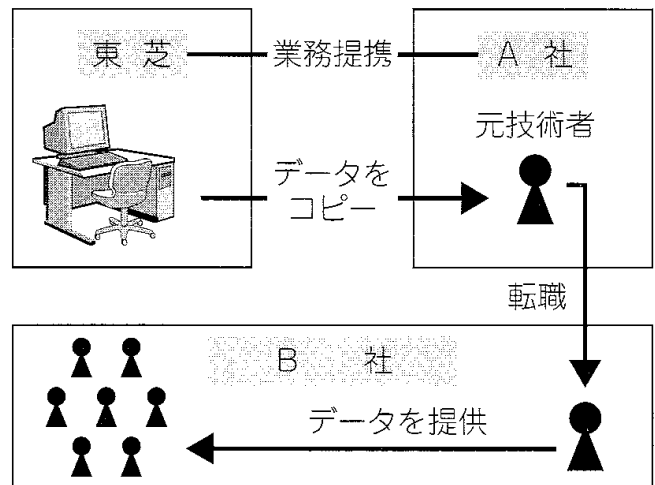
## ■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

# B級グルメなど地域団体商標に ～登録要件を緩和～

政府はB級グルメなどの地域ブランド保護のため、地域と商品の名称を組み合わせる商標登録をする「地域団体商標」の登録要件を緩和する。

現在、農協や漁協など法人格を持つ組合に限っている申請対象を商工会議所やNPO法人などに広げ、地域活性化につなげる。地域団体商標は2006年4月に導入され、「益子焼」（栃木県）や「関さば」（大分県）など550件が登録さ

## 〔東芝データ流出事件の構図〕



近年、特に電機業界などでは国内事業の低迷から大規模な人員削減が続き、退職者は外資系企業へ転職するケースが目立つ。各社は技術などの漏洩防止策に取り組んでいるが、課題も多い。退職する技術者と守秘義務契約を結ぶ場合は、秘密の内容をできるだけ具体的に示して契約する必要があり、手間がかかる。また、同業他社への転職を禁じる場合でも、年限の設定や補償の必要があり、契約で縛ることのできる範囲には限界もあるという。

このような実情を背景に、政府では企業秘密漏洩の罰則強化へ向けた新法の作成に動き出した。技術流出は、日本企業の国際競争力に大きな影響を及ぼすことから、企業秘密漏洩の減少につながる有効な新法の策定が望まれる。

れている。

現行制度では登録を出願できる主体は農協など事業協同組合などに限定されており、登録される地域ブランドは、農産物や伝統工芸品など地域の特産物が大半。このため商工会議所やNPOなどが地元で人気のB級グルメを登録しようとしてもできなかった。また、これまで関係のない地域の業者が「ご当地」をうたって模倣品を販売する例もあることから制度改正を求め声が多かった。

B級グルメとして有名な福島県浪江町の「なみえ焼きそば」のブランド普及に取り組む商工会議所などが登録を希望しており、地域の実情にあわせた規制緩和が必要と判断した。

# 審 決 紹 介

商標「南ASOの天然水」は、「南ASO」が特定の産地、販売地を表示しないから、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものではなく、補正により商品の品質の誤認を生ずる虞もなくなった、と判断された事例（不服2013-7937、平成25年9月27日審決、審決公報第167号）

## 1 本願商標

本願商標は、「南ASOの天然水」の文字を標準文字で表してなり、第32類「飲料水、清涼飲料、果実飲料」を指定商品として、平成24年7月4日に登録出願されたものである（後に、「天然水」に補正）。

## 2 原査定拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は「南ASOの天然水」の文字を標準文字で表してなる処、構成中の「南ASO」は本願指定商品との関係において、『熊本県南阿蘇村』を看取させるものであり、又、『天然水』は商品の普通名称であるから、本願商標を指定商品中、上記文字に照応する商品、例えば『熊本県南阿蘇村で製造又は販売される天然水』について使用しても、単に商品の品質（産地、販売地）を普通に用いられる方法で表示したものと認識させるに過ぎず、自他商品識別機能を有しないものと言わなければならない。従って、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するとき、商品の品質について誤認を生じさせる虞があるから、同法第4条第1項第16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

本願商標は前記1の通り、「南ASOの天然水」の文字を標準文字で表してなる処、構成中「南ASO」の文字部分は、漢字と欧文字とを結合した構成からなるものであって、かかる構成においては、該文字部分が、直ちに原審説示の地名を表示するものとして看取、認識されるとは言い難い。

さらに、当審において職権調査するも、構成中「南ASO」の文字が、特定の産地、販売地を表示する語として一般に広く使用されている事実は見せず、又、「南ASOの天然水」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されると認められる事実は見せなかった。

してみれば、本願商標を指定商品について使用した場合、商品の品質を表したものと認識されるとは言えず、自他商品の識別機能を有するものである。

また、本願の指定商品が補正された結果、本願商品は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずる虞はなくなったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第

4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、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、結論の通り審決する。

商標「ブイセブン」は、商品の形式、規格等を表示するための記号、符号としての「V7」を想起するものではないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは言いがたく、自他商品の識別機能を有する、と判断された事例（不服2013-12278、平成25年10月23日審決、審決公報第168号）

## 1 本願商標

本願商標は、「ブイセブン」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類「薬剤（農薬にあたるものを除く）、医療用油紙、衛生マスク、オブラート等々」を指定商品として、平成24年8月10日に登録出願されたものである。

## 2 原査定拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『ブイセブン』の文字を普通に用いられる方法で表示してなる処、これは商品の形式・規格等を表示する記号・符号として一般に採択されている欧文字1文字と数字1文字とを組み合わせた「V7」を直観させるものであるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する者は、前記商品の記号、符号を表す欧文字及び数字の組み合わせよりなる類型の一種であると認識、把握するに止まるというのが相当であり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。従って、本願商標は商標法第3条第1項第5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「ブイセブン」の片仮名を標準文字であらわしてなるものであるから、その構成上、直ちに極めて簡単で、かつ、ありふれた商標であるということとはできない。そして、職権調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字と数字とを組み合わせた文字をもって、商品の形式、規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されている実情がある

とまでは認められなかった。そうすると、本願商標は上記記号、符号としての「V7」を想起するものとはいうことができない。

してみると、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは言いがたく、自他商品の識別機能を十分に果たすものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、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 451182号～第 452726号
〃 39年	〃 第 651391号～第 654599号
〃 49年	〃 第1084282号～第1091095号
〃 59年	〃 第1711097号～第1718109号
平成 6年	〃 第2694001号～第2696900号
平成 16年	〃 第3371459号～第3371459号
平成 16年	〃 第4798820号～第4806200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。

## ●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ならない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23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（推定）

	特 許	商 標
25年12月分	30,051	9,946
前 年 比	100%	105%

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