



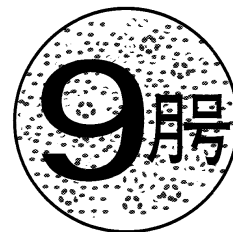
# 知財サービス ニュース

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・9・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

## 特許登録料など割引 ▼中小企業庁▼

### 中小の製品デザインを優遇

中小企業庁は中小企業や零細企業の製品デザインを支援する優遇制度を設ける。3D(3次元)プリンターを導入して試作品を作ったり、デザイナーと組んで百貨店などで販売したりする際、低利融資や特許登録料の割引の制度を使えるようにする。

来年の通常国会に「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」の改正案を提出する。同制度は製造技術など11分野を支援対象として、認定業者に低利融資などで優遇してきたが、新たに支援する分野として「設計」や「デザイン」を加える方向だ。

支援を受けたい中小企業は、まず研究開発計画を作成して各地の経済産業局に申請する。認定を受けると、日本政策金融公庫による低利融資などを使える。

## 2015年度税制改正 ▼政府▼

### 研究開発費、増加なら減税拡充

2015年の税制改正で政府は、企業の研究開発を支援する政策減税の見直しを検討する。研究開発費を増加させた企業への減税を手厚くする一方、研究開発を増やさない場合の減税額は小さくする。全体の減税規模は今より縮小し、15年度に始める法人実効税率引き下げの財源とする。政策減税の見直しについて、産業界は強く反発しており、年末の税制改正議論の焦点となっている。

研究開発減税には、研究開発費総額の一定割合を法人税から差し引く「総額型」と、研究開発費を増やした企業の法人税を減税する「増加型」がある。15年度から増加型の減税を拡充する一方で、総額型は縮小する。

増加型の減税は現在、企業が研究開発費を直近3年の平均額より5%超増やした場合に増やした額の最大30%を法人税額から差し引いてい

る。15年度から研究開発費を増やした割合が5%以下であっても減税できるようにしたり、法人税額から差し引く割合を最大60%まで拡充したりする案がある。

総額型の研究開発減税は縮小する方向だ。現在は大企業で研究開発費の8~10%を法人税額から差し引ける。差し引ける割合を6~8%に減らしたり、差し引ける額の上限を法人税額の30%から20%に下げる案がある。

産業界からは「企業の成長戦略を実行するうえで研究開発は生命線」と減税の見直しに強く反対している。経済産業省も財務省に提出した15年度の税制改正要望で、研究開発減税の維持や拡充を求めている。最終的にどう見直すかは与党税制調査会が年末までに判断するが調整は難航しそうだ。

## ノートとして初 ▼特許庁▼

### 「ジャポニカ学習帳」が立体商標に

ショウワノートの「ジャポニカ学習帳」が、立体商標としての登録が認められた。ノートの分野では国内で初めてのことになる。ノートの表面と裏面を合わせて登録した。

「ジャポニカ学習帳」は、1970年(昭和45年)から製造・販売を開始。同社では、「長年多数に利用されたことによる高い認知度・知名度により実現した」としている。

立体商標は、商品やサービスを特定する立体形状を「商標」として登録し保護する制度。トレードマークやサービスマークなどの平面的な商標とは異なる立体形状を保護するため1996年よりスタートした。

「ジャポニカ学習帳」が立体商標として登録が認められたということは、デザインそのものが同社の製品「ジャポニカ学習帳」であると分かることを意味している。

今年5月には、ホンダの「スーパーカブ」が乗り物として初めて立体商標登録が認められている。

## 解説

## 【拒絶理由通知が必要な場合】

審決取消請求事件（知財高裁・平成25年（行ケ）第10048号、平成26年2月26日判決言渡）

## 第1 事案の概要

原告は、名称を「加圧下に液体を小出しにする装置」とする発明につき平成11年に特許出願した。審査の過程で4回の拒絶理由通知を受けそれぞれ手続補正を行う対応をしたが平成23年7月に拒絶査定を受けた。そこで、不服審判を請求し（不服2011-24538号（以下「本件審判」という））、同時に手続補正（以下「本件補正」という）をした。

特許庁は、本件補正を却下した上で、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をした。原告は、これを不服として本訴を提起した。

拒絶査定の際には、拒絶査定直前の第4回拒絶理由通知に対する手続補正で補正後の請求項1～33のうち、請求項1～18、等について、依然として拒絶理由が解消されていない旨の指摘がなされている一方、請求項1を引用している請求項19については審査官の判断が記載されていなかった。

特許出願人は、本件補正において、拒絶査定を受けた請求項1に当該請求項1を引用していた請求項19の構成を含めて新しい請求項1（新請求項1）とした。

本件審判の審尋における前置報告書では新請求項1に対して進歩性なしとする判断が示された。しかし、前置審査、本件審判の審理では、新請求項1に対して進歩性なしとする拒絶理由が審査官・審判官合議体から特許出願人に対して示され、意見を開陳する機会とは与えられなかった。そして、新請求項1が独立特許要件違反（進歩性欠如）を理由に補正却下され、審判請求不成立の審決がされた。

## 第2 本件の争点

①進歩性の有無、②前置審査・審判における手続違背の有無

本解説では、②の手続の適法性（特に、本件補正で補正後の請求項1に係る発明についての前置審査、本件審判での手続の適法性）について説明する。

## &lt;原告の主張&gt;

特許法159条2項は、特許法50条を準用し、拒絶査定不服審判においては、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときは拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えねばならないと規定する。

審判に先立つ前置審査においても、審判段階においても、拒絶理由が指摘されることが無く、意見書及び手続補正書の提出の機会が与えられることがないまま、拒絶審決となったのは、特許法159条2項で準用する特許法50条の規定に反しており、その審理手続には瑕疵があり、審決は違法である。

以上のことから、審判請求と同時に提出した本件補正によって補正した請求項1～29を進歩性欠如によって補正却下したことは違法である。

## 第3 判決

特許庁が不服2011-24538号事件についてした審決を取り消す。

## 理由

(1) 拒絶査定は、請求項1～18、等に係る発明は特許を受けることができないとするもので、請求項19（旧請求項19）に係る発明は拒絶査定の理由となっていない。

本件補正は、拒絶査定の拒絶理由を解消するために

されたもので、本件補正後の請求項（新請求項）1は、原告が審判請求書で主張しているように、本件補正前の請求項（旧請求項）1を引用する形式で記載されていた旧請求項19を、当該引用部分を具体的に記載することにより引用形式でない独立の請求項としたものであると認められる。

そうすると、新請求項1は、旧請求項を削除して、旧請求項19を新請求項1にしたものであるから、旧請求項1の補正という観点から見れば、同請求項の削除を目的とした補正であり、特許請求の範囲の減縮を目的としたものではないから、独立特許要件違反を理由とする補正却下をすることはできない。

(2) また、旧請求項19の内容は、新請求項1と同一であるから、旧請求項19の補正という観点から見ても、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正ではない。従って、審決は、実質的には、項番号の繰り上げ以外に補正のない旧請求項19である新請求項1を、独立特許要件違反による補正却下を理由として拒絶したものと認められ、その点において誤りと言わなければならない。

(3) 旧請求項19は、拒絶査定の理由とはされていなかったものであるから、特許法159条2項にいう「査定の理由」は存在しない。すなわち、第4回目の拒絶理由通知では、当時の請求項19について拒絶の理由が示されているが、これに対する手続補正により旧請求項19として補正され、その後の拒絶査定では、旧請求項19は拒絶査定の理由とされていない。従って、審決において、旧請求項19である新請求項1を拒絶する場合は、拒絶の理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。然しながら、本件審判手続において拒絶理由は通知されなかったのであるから、旧請求項19についての拒絶理由は、査定手続においても、審判手続においても通知されておらず、本件審決に係る手続は違法なものと言わざるを得ない。（なお、仮に、本件補正が、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、条文上、独立特許要件違反を理由に補正却下することが可能とされる場合であったとしても、審決において、審査及び審判の過程で全く拒絶理由を通知されていない請求項のみが進歩性を欠くことを理由として、補正却下することは、適正手続の保障の観点から、許されるものではないと解される。）

## 第4 考察

最後の拒絶理由通知に対応する際及び、拒絶査定不服審判請求時の特許請求の範囲の補正において、請求項を削除する補正（特許法第17条の2第5項第1号）の場合には独立特許要件が問題にされないが、いわゆる限定的減縮（特許法第17条の2第5項第2号）に該当する補正の場合には独立特許要件が問題にされる（特許法第17条の2第6項で準用する特許法第126条第7項）。

旧請求項1を引用している旧請求項19の内容を旧請求項1に取り込んで新たな請求項1とする補正は、旧請求項1を削除して、旧請求項19を新請求項1にしたものであるから、旧請求項1の補正という観点から見れば、旧請求項の削除を目的とした補正であり、特許請求の範囲の減縮を目的としたものではなく、旧請求項19の補正と言う観点から見ても、旧請求項19の内容は、新請求項1と同一（実質的には、旧請求項19の項番号を新請求項1に繰り上げたに過ぎない）であるから特許請求の範囲の減縮を目的としたものではない。そこで、この補正は特許請求の範囲の減縮を目的としたものではないから、独立特許要件違反は問われないと判断できるとする知財高裁の判断が示された。

最後の拒絶理由通知に対応する際及び、拒絶査定不服審判請求時の特許請求の範囲の補正で請求項繰り上げの補正を行う実務の参考になる部分があるのではないかと思ひ紹介した。

以上

## ■職務発明の帰属■

# 特許 無条件で企業のもの 「十分な報償金」の条件外す

企業の研究者などが生み出した「職務発明」の帰属に関する特許法の規定が改正される動きがある。職務発明の帰属問題については、現在の「従業員のもの」から「企業のもの」へ転換できるか審議が行われてきたが、この度政府は、従業員が仕事で発明して得た特許を「従業員のもの」とする特許法の規定を改め、無条件で「企業のもの」とする方針を固めた。

現在の特許法では、従業員の発明意欲を高めるため、仕事で発明した特許は「従業員のもの」とされ、企業は発明に見合った「相当の対価」を払って譲り受けることとなっている。2000年代半ばに対価の金額を巡る訴訟が相次いだことを受けて、経済界は「企業のもの」にしたいと訴えてきた。

政府は当初、一律に「企業のもの」にすることは影響が大きいと考え、十分な報償金制度がある企業に限り、特例的に「企業のもの」にすることを認める改正案の検討に入っていた。

しかし、この方針に経済界は「条件の内容が不明確で使いにくい」と強く反発し、無条件で

## 企業側の主張

(職務発明を法人帰属へと求める理由)

- 相当の対価が予測できないリスクがある
- 同じチームで対価がもらえない者に不公平感が生じる
- 発明者が特許の権利を他社に売却することが可能

## 従業員側の反論

- 2004年の法改正後は発明対価を巡る訴訟は増えていない
- 法人帰属にすれば対価は担保されず意欲が低下
- 秘密の他社流出は不正競争防止法による秘密漏洩対策で対処可能

「企業のもの」にするよう求めていた。政府はこうした企業側の意見に配慮した形で、報償金制度の条件も外し、無条件で「企業のもの」とする方針に転換した。企業の競争力向上を目指す政府の考えも方針転換を後押しした。

新方針を踏まえた特許法改正案は来年の通常国会に提出される予定だが、今後の具体的な改正案づくりの中で、従業員の待遇が悪くならない規定を設ける工夫をすることでしている。

一方、従業員側は特許を「企業のもの」にすると待遇悪化や発明意欲が低下することにつながるなどと反発をし、改正自体に反対している。

## ■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

# 平成26年度知的財産権制度 説明会(実務者向け)を開催

## ■特許庁■

知的財産権の業務に携わっている実務者を対象に、制度の円滑な運用を図るため、特許庁は実務上必要な知識の習得を目的とした実務者向け説明会を全国の主要都市で開催する。

説明会では特許・意匠・商標の審査基準やその運用、審判制度の運用、国際出願制度(特許・商標)の概要や手続等について、特許庁の職員が解説する。

参加費およびテキストは無料。全会場とも事前申込が必要。

### ◆開催日程◆

9月から12月末

時間は9時30分から18時00分(開催地・開催日により異なる)。

### ◆主な講義内容◆

・特許・意匠・商標の審査基準やその運用

- ・審判制度の運用
- ・国際出願制度の実務(PCT/マドプロ)
- ・出願手続の留意点/登録の実務
- ・不正競争防止法(営業秘密の管理)
- ・産業財産権の現状と課題/国際情勢
- ・特許異議の申立て制度の概要
- ・先使用権制度の概要
- ・職務発明制度の概要
- ・特許情報を利用した技術動向分析の手法 等

### ◆問合せ先◆

知的財産権制度説明会(実務者向け)運営事務局

(一般社団法人発明推進協会・知的財産総合支援グループ・研修チーム)

TEL: 03-3502-5437

FAX: 03-3504-1480

Mail: h26\_jitsumusya@jiii.or.jp

開催地別の日程表

[http://www.jiii.or.jp/h26\\_jitsumusya/area.html?20130802](http://www.jiii.or.jp/h26_jitsumusya/area.html?20130802)

具体的な講義科目名、その他の講義内容等

[http://www.jiii.or.jp/h26\\_jitsumusya/detail.html?20130802](http://www.jiii.or.jp/h26_jitsumusya/detail.html?20130802)

# 審 決 紹 介

商標「秋田竿燈かわ串」は、「秋田竿燈祭り」を認識させる「秋田竿燈」の文字と指定商品「焼き鳥」の一種を認識させる「かわ串」の文字とからなるため、これを一個人に商標登録を認めると、「秋田竿燈」の標章の使用を欲する地域周辺業者に対し、該標章の使用を不可能等とするだけでなく、商標権を巡る争い等無用の混乱を招く虞があるから、公正な取引秩序を乱し、社会公共の利益に反する虞がある、と判断された事例（不服2013-13747、平成26年1月6日審決、審決公報第172号）

## 1 本願商標

本願商標は「秋田竿燈かわ串」の文字を標準文字で表し、第29類「焼き鳥」を指定商品として、平成24年6月5日に登録出願されたものである。

## 2 原査定中の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は『秋田竿燈かわ串』の文字を標準文字で表してなる処、構成中の『秋田竿燈』は、『秋田竿燈祭り』を容易に認識させるものであり、また、構成中の『かわ串』の文字は本願の指定商品「焼き鳥」の一種を表すものとして認識されると言い得る。また、一般に、有名な祭りはその地域の代表的な観光対象であり、本願の指定商品を含む食品の分野においては、当該祭りに因んだ商品が製造、販売されることも少なくない。さらに、近年、観光資源を利用した地域活性化のための取組みが行われることも多々あることから、当該祭りの開催地の地域周辺の業者においては、誰もが自己の商品にその祭りを表す標章の使用を欲するものと考えられる。そうすると、出願人が、本願商標を自己の商標として、指定商品について独占的に使用することは、公正な競争秩序を害する虞があり、社会公共の利益に反する。従って、本願商標は商標法第4条第1項第7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

### (1) 商標法第4条第1項第7号該当性について

本願商標は「秋田竿燈かわ串」の文字を標準文字で表してなる処、「秋田竿燈」の文字と「かわ串」の文字とを結合してなるものと看取、理解されるものであり、該「秋田竿燈」の文字は秋田市で行われる七夕祭りの行事である「秋田竿燈まつり」を認識させるものである。また、本願商標の構成中「かわ串」の文字は、本願の指定商品「焼き鳥」の一種である「鶏肉の皮をたれ・塩などをつけて串焼きにしたもの」を表す語として、広く使用されているから、本願の指定商品との関係では、商品の品質を表示するものであり、自他商品識別機能を有しないものと認められる。そうすると、本願商標において、独立して自他商品識別機能を有するのは、「秋田竿燈」の部分である。

ところで、「秋田竿燈祭り」はおよそ250年前から秋田の風俗として伝えられる祭礼であり、国が指定した秋田県の重要無形民俗文化財である。また、東北三大祭りの一つの秋田を代表する夏祭りとしても広く親しまれており、これを観賞するためのツアーも多数存在し、約140万人が来場する秋田の重要な観光資源の一と言い得る。

そして、一般に、地域の祭りを観光資源とすることは、その地域の振興につながるものとして、地方公共団体と地域の業者とが一体となった取組みが行われている処、「秋田竿燈祭り」についても、秋田市、協賛企業及び地域の業者とが一体となって企画、実行している。

加えて、「秋田竿燈祭り」を表す「秋田竿燈」や「竿燈」等の標章は秋田の土産物品等に使用され、祭りが開催される時期のみならず年間を通して広く販売されており、かかる実情に照らせば、該標章は地域周辺の業者にとっては、時期に関わらず誰もが自己の商品にその使用を欲するものである。

以上を総合勘案すれば、本願商標は構成中に「秋田竿燈祭り」を認識させる「秋田竿燈」の文字を有し、また、構成中の「かわ串」は自他商品識別機能を有しないから、かかる商標について、一個人に商標登録を認めることは、「秋田竿燈」の標章の使用を欲する地域周辺を始めた業者に対し、該標章の使用を不可能又は困難とするだけでなく、商標権を巡る争い等無用の混乱を招く虞がある。

従って、本願商標は公正な取引秩序を乱し、社会公共の利益に反する虞があると判断するのが相当であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

### (2) 請求人の主張について

請求人は、本願の指定商品は祭りに因んだ商品とは認められないから、本願商標は社会公共の利益に反しない旨主張するが、本願の指定商品は一般に祭りが開催される地域の土産物品等として販売される食品分野に属するものであり、「秋田竿燈」等の標章を使用した食品が販売されている取引の実情を踏まえて総合的に判断すれば、「秋田竿燈祭り」を認識させる「秋田竿燈」の文字を有する本願商標について、一個人に商標登録を認めることは適当とは言えず、本願商標は公正な取引秩序を乱し、社会公共の利益に反する虞があるものというのが相当である。

また、請求人は、本願商標を使用した商品は特殊な製法で作られているため、需要者において何人かの業務に係る商品であることを認識できる旨主張するが、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が、請求人の業務に係る商品であると認識するものと認める取引の実情は見当たらない。

従って、請求人の上記主張は、いずれも採用できない。

### (3) まとめ

以上の通り、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとし、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すことはできない。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

<p>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 (おおよその範囲となります。詳しくは特許庁HPでご確認下さい。)</p>		<p>●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せん)。 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、ご注意下さい。更新登録申請について疑問点などがございましたらば、お知らせ下さい。</p>
昭和30年	商標登録第459604号～第461409号	
〃 40年	〃 第665409号～第668795号	
〃 50年	〃 第1104612号～第1108057号	
〃 60年	〃 第1743704号～第1750434号	
平成7年	〃 第2703402号～第2704700号	
平成7年	〃 第3022301号～第3028395号	
平成17年	〃 第4836643号～第4842015号	
各年の2月1日～2月28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)		

## ●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23年10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9月中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ば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

	特 許	商 標
26年5月分	24,162	10,857
前 年 比	96%	106%
26年6月分	27,521	11,188
前 年 比	105%	113%

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)