



# 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)



2016・2・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

## 職務発明制度の見直しなど ▼政府▼

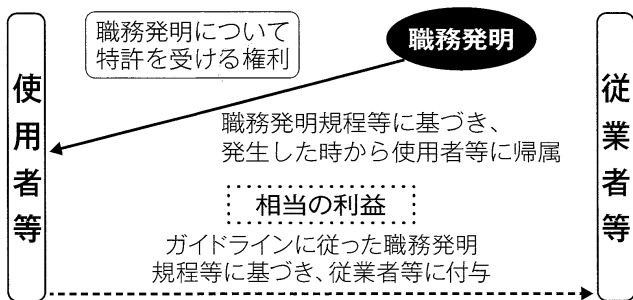
### 改正特許法が4月1日施行

政府は昨年の通常国会で成立した「平成27年改正特許法等」の施行に係る政令を閣議決定した。施行日は平成28年4月1日。

主な改正内容は、①職務発明制度の見直し、②特許料や商標登録料・更新登録料の引き下げ、③特許法条約、シンガポール条約（商標）への加入に伴う特許法、商標法の規定整備など。

#### 【職務発明制度の見直し】

本改正により、企業の社員が職務上の研究で生み出した発明（職務発明）について、特許を取得する権利を、企業が報酬規程などを整備することなどを条件として、「社員の帰属」から「企業の帰属」に変更することが可能となる。



現行法では、職務発明を特許にする権利は社員のもので、企業は「相当の対価」を支払って譲り受けている。新たな制度では、社員が発明した新技術の特許を取得する権利については、企業が社内の規程などによって、あらかじめ定めておくことで、その特許を取得する権利を発明が生まれたときから企業が保有することを可能にした。

使用者等が従業者等に対してあらかじめ職務発明規程等に基づいて帰属の意思表示をした場合に、初めから法人帰属とすることが可能となる。従業者は相当の金銭その他経済上の利益を受ける権利を有することになり、これには金銭

のみならず、研究費用、研究設備、処遇なども含まれる。

ただし、施行後も規程整備が困難な中小企業や大学などに関しては、引き続き発明者に帰属する現行体制のままでも認められている。

このため、使用者としては、まず、職務発明の特許を受ける権利を、その発生時から使用者に帰属させるかどうかについて、どちらの体制を選択するかを決定する必要がある。

特許を受ける権利を企業に帰属する場合の相当の利益を付与する手続や対価（報酬）などについては、特許庁が指針（ガイドライン）を近く公表する予定。

## 地理的表示（GI）保護制度 ▼農水省▼

### 「神戸ビーフ」など7品目を初登録

農林水産省は、地域の特色ある農産物や食品を国がブランドとして保護する「地理的表示（GI）保護制度」の登録第1弾として、「夕張メロン」「神戸ビーフ」など7品目を認定した。

GI制度は昨年6月に始まった制度で、登録された品目は農水省が定める「GIマーク」をつけて販売できるようになる。生産地や品質などについて国が“お墨付き”を与えることで、地域ブランドの向上や特産品の輸出拡大などにつながると期待される。

特許庁に登録する「地域団体商標制度」と比べると、登録申請時に品質等の基準内容の公示が必要で、登録生産団体が規定の品質管理を行う。保護期間は商標の10年（更新可能）と異なり制限はない。

また、従来は偽物が出回って権利が侵害された場合、生産者は自ら裁判などで是正を求める必要があったが、GI制度では国が偽物を取り締まり、罰則を科すこともできるため、偽物に対する抑止力にもなる。

## 解説

進歩性の判断（「動機付け」の有無）  
 審決取消請求事件 知的財産高等裁判所  
 平成27年（行ケ）第10042号  
 判決言渡 平成27年12月10日

## 第1 事案の概要

原告は発明の名称を「可撓性骨複合材」とする特許出願（特願2007-527764号）をし、拒絶査定を受けたので不服の審判を請求した。特許庁は不服2012-53号事件として審理し、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（本件審決）をした。原告が本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

拒絶審決を受けた請求項1（本願発明）の記載は次のとおり。

## 【請求項1】

(a) 合成吸収性ポリマーを含み、第1の面および第2の面を有する第1のポリマー層であって、前記第1のポリマー層がそれに穿孔を有し、かつ、前記第1のポリマー層が薄膜の形態である、前記第1のポリマー層；および

(b) 前記ポリマー層の前記第1の面に化学的、物理的またはその両方で付着し、カルシウム化合物の顆粒を含む第1のカルシウム含有層（該第1のカルシウム含有層は実質的にポリマーを含まず、かつ、該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない）

を有する可撓性骨複合材。

本件審決の理由は、本願発明は、特開2000-126280号公報（引用例）に記載された発明（引用発明）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない、というものである。

原告が主張した取消理由2は、本件審決が認定した本願発明と引用発明との間の相違点2（カルシウム含有層が、本願発明では、「実質的にポリマーを含まず、かつ、該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」と特定されているのに対し、引用発明では、「粒子の一部が露出した状態で固定されている」と特定されている点）についての判断の誤りである。

知財高裁は、「引用例に基づいて、相違点2に係る本願発明の構成に至ることが容易であるということではできない。」として「原告主張の取消事由2には、理由がある」とし、審決を取消す本件判決を行った。

この解説では取消事由2（相違点2の判断の誤り）の判断に関する部分のみ紹介する。

## 第2 判決

特許庁が不服2012-53号事件について平成26年10月20日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。

## 第3 理由（取消事由2（相違点2の判断の誤り）について）

## (1) 相違点2

本願発明の上記特定に係る「該顆粒」は、個々の顆粒を指し、「実質的にポリマーを含まず」の趣旨は、カルシウム含有層中のポリマー含有量が、約0.5重量%未満、好ましくは約0.2重量%未満、より好ましくは約0.1重量%未満、多くの場合皆無であることを意味することから、「該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない」の趣旨は、「個々の顆粒の外表面の全てではないが、少なくとも半分以上はポリマーで覆われていない」ことを意味する。

他方、引用発明の上記特定に係る「粒子の一部が露出した状態で固定されている」は、個々の粒子の一部が、同粒子の基材シートへの固定が妨げられない程度に露出していることを意味するものと解される。

そうすると、相違点2は、実質において、本願発明における「個々のカルシウム化合物の顆粒」及び引用発明における「個々のリン酸カルシウム系化合物から

なる粒子」、すなわち、個々のカルシウム系化合物粒子が基材シートから露出する程度の相違であり、本願発明は、引用発明よりも、露出の程度が大きいものと解される。

## (2) 引用発明における粒子の露出

引用例には、粒子の露出の程度について触れた記載は見当たらない。

この点に関し、本件審決は、引用例【0005】、・・・及び【0086】の記載から、骨形成を促進する目的のためには、カルシウム化合物粒子の露出の程度が大きい方が好ましいことは、明らかであると判断した。

しかし、これらの段落には、リン酸カルシウム化合物粒子が基材シートに完全に埋入していたり、露出量が極端に少ない場合は、リン酸カルシウムと骨との結合が図られず、骨の補填が効率良く進行しないおそれがあること（【0005】）、基材シートの片面側にリン酸カルシウム化合物粒子の一部を露出させることにより、リン酸カルシウムと骨との結合が図られ、骨形成性が促進されること（【0030】、【0067】、【0086】）が記載されているにとどまり、露出の程度については、言及されていないし、示唆もない。

また、本件審決は、引用例【0048】から【0051】には、基材シートと粒子を直接付着する方法等が記載されており、必ずしも「プレス」による付着方法のみが記載されているわけではなく、しかも、「粒子の露出の程度」は、それらの方法に応じて様々なものになることは技術常識であるとして、粒子の露出の程度を適宜変更するべくプレス以外の付着方法を採用することも当業者が容易になし得た旨判断した。

しかし、引用例においては、従来技術の課題を解決する手段として、①基材シートの少なくとも片面側にリン酸カルシウム系化合物からなる粒子を付着させること及び②その粒子をプレスして基材シートに埋入させることが開示されており、本件審決が指摘する【0048】から【0051】は、前記①の「付着」の方法に関するものである。また、前記②の「プレス」は、前記課題を解決する手段として不可欠なものというべきである。

したがって、引用例に接した当業者において、前記②の「プレス」を実施しないことは、通常、考え難い。

以上のとおり、引用例の記載において、露出の程度に触れているものはないことに照らすと、引用例には、個々のカルシウム化合物粒子が基材シートから露出する程度につき、大きい方が好ましいことが示されているということではできない。

## (3) 相違点2の容易想到性

引用例には、個々のカルシウム化合物粒子が基材シートから露出する程度につき、大きい方が好ましいことが示されているということではできない。また、本願優先日当時においてそのような技術常識が存在していたことを示す証拠もない。

したがって、本願優先日当時において、引用例に接した当業者が、個々のカルシウム化合物粒子が基材シートから露出する程度をより大きくしようという動機付けがあるということではできない。

そうすると、引用例に基づいて、相違点2に係る本願発明の構成に至ることが容易であるということではできない。

## 第4 考察

本願発明と引用発明との間の相違点に係る構成に至る動機付けが引用発明中に存在するか否かは、発明の進歩性を判断する際の一つの考慮要素になる（特許庁特許審査基準）。

本判決は、引用例に基づいて相違点に係る本願発明の構成に至ることは動機付けを欠くとし、引用例に基づいて当業者が本願発明に相当することが容易であるということではできないと判断した事例である。

実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。

以上

# 4月1日以降の特許関係、 商標関係の料金を値下げ

■特許庁■

改正特許法等の施行に伴い、今年4月1日から特許関係料金、商標関係料金、国際出願に係る国際調査手数料等が改定される。

- ・特許：特許出願料及び特許権登録後の毎年の特許料を10%程度引き下げ。
- ・商標：商標登録料を25%程度、更新登録料を20%程度引き下げ。

具体的には、特許出願料が現行の15,000円から14,000、特許料が第1年から第3年で、現行の毎年2,300円+請求項数×200円から毎年2,100円+請求項数×200円。

商標設定登録料が現行の区分数×37,600円から区分数×28,200円、商標更新登録料が現行の区分数×48,500円から区分数×38,800円に引き下げとなる。

国際出願の調査手数料等は日本語及び外国語別の料金体系に改正される。

特許料金等の詳細については、特許庁HP [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy27\\_ryoukinkaitei.htm](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy27_ryoukinkaitei.htm)

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

# 食品の用途発明に関する 審査基準を4月にも改訂

■特許庁■

特許庁は食品の用途発明についての特許を認めるため、4月中にも特許・実用新案審査基準を改訂する方針を発表した。食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合には、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして認定する。

例えば、「成分Aを有効成分とする〇〇用剤。」、「成分Aを有効成分とする〇〇用食品組

## 【特許関連料金】

	改定前	改定後
特許出願料	15,000円	14,000円
特許料 (第1年～第3年)	毎年2,300+ 請求項数×200円	毎年2,100+ 請求項数×200円
特許料 (第4年～第6年)	毎年7,100+ 請求項数×500円	毎年6,400+ 請求項数×500円
特許料 (第7年～第9年)	毎年21,400+ 請求項数×1,700円	毎年19,300+ 請求項数×1,500円
特許料 (第10年以降)	毎年61,600+ 請求項数×4,800円	毎年55,400+ 請求項数×4,300円

## 【商標関連料金】

	改定前	改定後
設定登録料	区分数×37,600円	区分数×28,200円
設定登録料(分納)	区分数×21,900円	区分数×16,400円
更新登録料	区分数×48,500円	区分数×38,800円
更新登録料(分納)	区分数×28,300円	区分数×22,600円

## 【PCT国際出願に係る手数料】

	改定前	改訂後	
		日本語	外国語
国際調査手数料及び送付手数料	80,000円	80,000円	166,000円
国際調査の追加手数料	60,000円	60,000円	126,000円
予備審査手数料	26,000円	26,000円	58,000円
予備審査の追加手数料	15,000円	15,000円	34,000円

成物。」、「成分Aを有効成分とする〇〇用ヨーグルト。」のような請求項の記載形式について、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして認定する。食品分野においても用途発明としての新規性が認められることになる。

特許要件の判断については、他分野と同様、進歩性、記載要件等を判断していくことになる。

今回の審査基準の改訂により、特定保健用食品(トクホ)なども特許・実用新案の対象となる。先進的な商品の開発に取り組む企業の権利を保護し、市場規模が拡大している健康食品市場のさらなる成長を後押しする効果が期待できる。

### 対象とする食品の例

### 請求項の記載例

ヨーグルト、 サプリメント、食品添加剤	成分Aを有効成分とする〇〇用ヨーグルト。
	成分Aを有効成分とする〇〇用食品組成物。 成分Aを有効成分とする〇〇用組成物。
サプリメント、食品添加剤	成分Aを有効成分とする〇〇用剤。



用途限定を発明を特定するための意味を有するものとして認定

# 審 決 紹 介

別掲1(本願商標)が、不正の目的を持って使用するといわざるを得ないものであり、商標法第4条第1項第19号に該当する、と判断された事例(不服2014-26122号、平成27年7月23日審決、審決公報第191号)

別掲1  
(本願商標)



### 1 本願商標

本願商標は、別掲1の構成からなり、第18類「かばん、金具、がま口金、蹄鉄、愛玩動物用被服類、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄」を指定商品とし、平成26年4月14日に登録出願されたものである。

### 2 当審において通知した拒絶理由

当審において、要旨以下の通りの拒絶理由を通知し、これに対する意見を求めた。

(1) 本願商標は別掲1の構成よりなり、米国において、「フード・バイ・エア・ライセンシング・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー」社(以下「フード・バイ・エア社」という。)が、長袖シャツ等の被服について、同社の出所を表示するものとして、取引者、需要者の間に一定程度知られていたものと認められる、「フード・バイ・エア社商標」と特徴の多くを共通とする酷似した商標であるから、本願商標が、同社商標と、偶然の一致したものは到底認められない。

(2) したがって、本願商標は、フード・バイ・エア社商標が商標登録されていないことを奇貨として先取りし、剽窃的に本願商標を登録出願し、その登録を受けようとしたものというものが相当であって、不正の目的をもって使用するものといわざるを得ないから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

### 3 当審の判断

本願商標は、特定の観念を生じることのない造語であって、文字の組み合わせに構成上顕著な特徴を有する。

一方、「フード・バイ・エア社商標」及び「HOOD BY AIR」一連の商標は、米国において、長袖シャツ等の被服について、同社の出所を表示するものとして、取引者、需要者の間に一定程度知られていたものと認められる。

本願商標とフード・バイ・エア社商標とは、同一の文字構成であること、同じく書き出し位置を縦にそろえた三段書きであること及び同じくやや縦長の太字のゴシック体が用いられていることから、その構成における特徴の多くを共通とする酷似した商標といわざるを得ない。

よって、本願出願前より米国で取引者、需要者の間に広く認識されているフード・バイ・エア社商標と酷似するものである。しかも、本願商標は、特定の観念を生じることのない造語であって、フード・バイ・エア社商標と構成上の顕著な特徴を共通にするものであることから、本願商標を採択するに際し、偶然に一致したものは到底認められない。

そして、本願の指定商品と、フード・バイ・エア社商標を付した「フード・バイ・エア社」の使用商品である被服等とは、いずれもファッション関連商品であり、統一ブランドの下に

ファッションをまとめようとする昨今にあっては、密接な関係にある商品であり、取引者、需要者が共通しているといえることなどを総合勘案すると、本願商標の登録出願時に、同社商標の存在を熟知していたものというべきであり、同社商標が商標登録されていないことを奇貨として先取りし、剽窃的に出願し、その登録を受けようとしたものというものが相当であるから、不正の目的をもって使用するものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものであるから、登録することができない。よって、結論のとおり審決する。

本願商標「ISO-CHILL」は、公益に関する団体であって営利を目的としないものである「国際標準化機構」を表示する、著名な標章「ISO」と類似の商標であるから、商標法第4条第1項第6号に該当する、と判断された事例(不服2014-24233号、平成27年6月5日審決、審決公報第192号)

### 1 本願商標

本願商標は、「ISO-CHILL」の文字を標準文字で表してなり、第29類「乳清を使用してなる食用たんぱく、食用たんぱく、乳清、乳製品」を指定商品として、平成25年12月16日に登録出願されたものである。

### 2 原査定での拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際的な規格・単位・用語などの標準化を推進する国際機関である『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』の著名な略称『ISO』の文字を含むから、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第6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

「ISO」の文字は、「アイエスオー」又は「イソ」と称呼され、「国際標準化機構」を表す略称として、様々な辞書、ウェブサイト等に掲載されており、我が国のみならず、世界各国において広く知られている標章である。よって、「国際標準化機構」は、公益に関する団体であって営利を目的としないものといえ、その略称「ISO」も著名な標章といべきものである。

また、本願商標は、「ISO」及び「CHILL」の各文字を「-」(ハイフン)を用いて結合した「ISO-CHILL」の文字を標準文字で表してなり、それを構成する「ISO」及び「CHILL」が辞書に掲載されているとしても、本願商標全体が一連一体の語句として特定の意味合いをもって、一般に親しまれているということとはできない。

そうすると、本願商標は、ハイフンにより「ISO」の文字部分が分離して看取され得るといえ、該文字部分に相応して、「アイエスオー」又は「イソ」の称呼をも生じ、該文字部分から「国際標準化機構」の観念を生じるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、著名な標章「ISO」と、全体の外観は相違するものの、「ISO」の文字部分において外観が類似し、称呼及び観念を同一にする、類似の商標である。

よって、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としない「国際標準化機構」を表示する、著名な標章「ISO」と類似の商標であるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。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(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。)

昭和31年	商標登録第 483688号～第 485587号
41年	第 712012号～第 715009号
51年	第 1207233号～第 1211686号
61年	第 1874535号～第 1880000号
平成8年	第 2714992号～第 2715488号
平成8年	第 3173301号～第 3183400号
平成18年	第 4966812号～第 4974625号

各年の7月1日～7月31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ば、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25年3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2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合せください。

### ●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
27年11月分	23,433	13,098
前 年 比	100%	135%

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)