



# Yamauchi Patent News

VOL. 63

## ニュースの目次

1. 進歩性判断の再考 (その4)
2. 平成30年度特許法等改正
3. 海外知財制度の紹介 (EPC (欧州特許条約) の利用拡大)
4. 商標審査「ファストトラック審査」の試行的運用開始について



~~~~~

### 1. 進歩性判断の再考 (その4) (山内 康伸)

~~~~~

1. 前回 (その3) では、主引例の適格性を検討しました。主引例が決ると、つぎに検討すべきは副引例です。今回 (その4) は副引例の適格性を検討してみたいと思います。

#### 2. 副引例の選択

##### (1) 相違点と副引例

進歩性判断の第3ステップは本願発明の再構築を行う作業であり、本願発明と主引例との相違点を埋める作業として副引例の選択や技術常識等による補充が行われます。

この作業は、たとえば、つぎのように進められます。本願発明A+B+Cと主引例A'+B'を対比して、一致点としてA+Bがあり、相違点としてCがあると判断されると、この相違点Cを埋めるため副引例C'を探し出し、主引例と組み合わせます。この作業が、本願発明の再構築です。この再構築は次のステップで行われる検証のための仮説であると云えます。

##### (2) 副引用例の選択基準

審査官が副引例を選択するのは、進歩性否定のロジックを構築するためです。審査官は進歩性否定のロジックを構築できず、他に拒絶理由もない場合は、特許査定を出すよう拘束されている (特許51条) ので、行うべき仕事は拒絶理由を発見すること、多くの場合は進歩性否定の理由を探すこととなります。

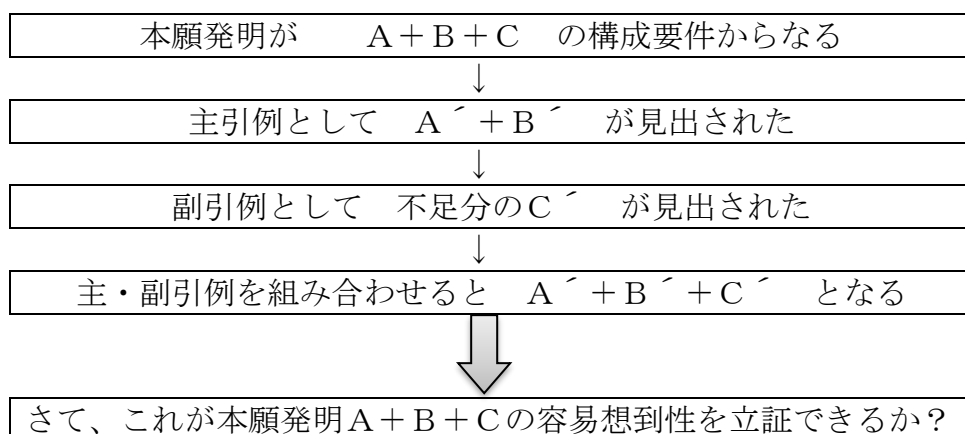
進歩性否定のロジックに使えるファクターは、審査基準に定められており、以下のとおりです。

- ・ 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け
  - (1) 技術分野の関連性
  - (2) 課題の共通性
  - (3) 作用、機能の共通性
  - (4) 引用発明の内容中の示唆
- ・ 主引用発明からの設計変更等
- ・ 先行技術の単なる寄せ集め

審査官の先行例調査は、上記のファクターを適用するためなので、副引例の属性は必然的に、a) 関連する技術分野の先行文献、b) 課題に共通性のある先行文献、c) 作用や機能に共通性のある先行文献、d) 内容を示唆している引用文献が主たるものとなるはずですが。

### 3. 副引例の適用上の問題点

上記(1)、(2)で述べた主・副引例による本願発明の再構築作業は、以下のようイメージできます。



ここには、大きくは、二つの検討項目があります。

一つは、引例同士の問題で、主引例 ( $A' + B'$ ) と副引例 ( $C'$ ) の組合せに無理はないのか？

もう一つが、本願発明との関係で、再構築された  $A' + B' + C'$  と、本願発明との間に、なお相違点が残るのかどうか、残っているとしたらどう評価するのか、であろうと思います。

### 4. 論理付けの実情は

主引例  $A' + B'$  の選択は本願発明  $A + B + C$  と同一技術分野のものがほとんどです。したがって、主引例の選択に問題が生じる余地は余り多くないようです。

副引例  $C'$  の選択も同一技術分野からの引用であれば、動機づけに難点が付くことはほとんどありません。なぜなら進歩性の主体的判断基準は特許法29条2項に定める「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」ですので、同一技術分野内での公知技術の選択は容易なはずと考えられているからです。

ところが、副引例C´が、本願発明とも主引例とも異なる技術分野から引用されたなら、選択と組合せの難易度の検討を要することになります。ここで検討すべき技術分野には、a) 本願発明に係る製品ベースの技術分野を問う場合と、b) クレーム構成要件中の部品ベースの技術分野を問う場合があります。

製品ベースにしても部品ベースにしても、技術分野が異なっているにも拘らず、そこからの副引例選択が容易というためには、前記2で示したファクターである課題や作用・機能の共通性が問われることになります。このようなケースを考えるのに最適の事例（生海苔の異物分離除去装置事件）がありますので、つぎにその概要を紹介します。

#### 5. 話題を呼んだ実例

##### (1) 東京高裁平成17年2月28日判決（平成16年（行ケ）第214号）〔生海苔の異物分離除去装置事件〕

この事例では特許庁は、本件発明と引用発明（特開51-82458号）を対比し、相違点の一つに、異物分離除去の対象となる混合液が、本件発明では「生海苔の混合液」であるのに対し、引用発明では「パルプ等の繊維懸濁液」である点を挙げました。つまり、異物分離除去の対象物の技術分野が異なることを認定しました。

そのうえで、異物分離装置の対象物をパルプ等（引用発明）から生海苔（本件発明）へと置換することの動機付けは認められないとして進歩性を認める判断をしました。

(2) これに対し、裁判所は、上記相違点に関する特許庁の判断を誤りであると判断しました。その理由はつぎのとおりです。

「パルプ等の繊維懸濁液と生海苔混合液とは、審決がいうように、前者の『パルプの繊維の形状は線状又は紐状であり、後者の生海苔は『その形状は薄膜状又はフィルム状である』としても、後者は、上記のとおり、細かく切断されて生海苔混合液となるものであり、いずれも狭いスリットを通過し得るという点でその懸濁液（混合液）の性状には共通性がみられるところである。」

(3) 裁判所と特許庁の判断に差異が生じた理由は、特許庁は、技術分野の差異を重視したのに対し、裁判所は、これらの混合液の性質の共通点を重視したことに基づくようです。

(4) 山内私見では、上記事案において、特許庁の判断と裁判所の判断と比べて、どちらが正しくどちらが間違っているとは言い難いと思います。技術分野と作用・機能のせめぎ合いを判断する切り口は今後の研究課題の一つかと思っています。たとえば、本願発明の属する分野の当業者が、作用・機能に着目して、どこまで異なる技術分野を参照するのが普通に行われるのか、といった視点で考察するのも判断手法の一つかと思っています。今後の判例研究が待たれるところです。

>>>

## 2. 平成30年度特許法等改正 (山内 伸)

>>>

本年5月30日に公布された特許法等の改正法について、出願人の立場から特に重要なものを紹介いたします。

#### (1) 中小企業等の特許料等の一律半減制度の導入

現在でも特許料等の軽減措置はありますが、その対象は赤字法人、研究開発型中小企業、中小ベンチャー企業に限定されています。例えば、研究開発型中小企業として軽減措置を受けるには、①中小企業者であること、②試験研究費等比率が収入金額の3%超であること等を満たす必要があります。そのため、多くの中小企業は軽減措置を受けることができません。

今回の改正により、軽減措置の対象者が全ての中小企業に広がります。所定の手続きを行えば、特許料等が軽減されます。軽減率は原則半減とすることが予定されています。

ただし、特許特別会計の収支相償のため軽減による減収を補う必要があることから、全出願人を対象として特許料等の引き上げも行なわれる予定です。その結果、従前から軽減措置を受けていた出願人、軽減措置の対象でない大企業にとっては、特許料等の値上げとなることに留意が必要です。

なお、本改正の施行日は公布日から1年を超えない範囲内で定められます(具体的な施行日は未定)。

#### (2) 新規性喪失の例外期間の延長

特許、意匠について、出願前に公開すると、基本的には新規性を喪失し権利が得られなくなります。このような事態から出願人を救済するため、公開から一定の期間(グレース・ピリオド)に出願すれば、例外的に新規性を喪失しなかったものとみなす制度があります。

グレース・ピリオドは現在6ヶ月ですが、今回の改正により1年に延長されます。これにより、例えば、クラウドファンディングを利用してデザインを公開して市場の反応を確かめたうえで、製品化するデザインを意匠出願することがやりやすくなります。

本改正は平成30年6月9日に施行されています。ただし、平成29年12月8日以前に公開されたものは施行日の時点で既に旧法のグレース・ピリオド(6か月)が過ぎているので、新規性喪失の例外は適用されません。

新規性喪失の例外を適用しやすくなったとはいえ、基本的には公開前に出願することをお勧めします。第三者が公開された情報からヒントを得て発明をし、それを出願することは止められません。公開後1年間放置するということはそのようなリスクを高めることとなります。

#### (3) インカメラ手続の拡充

特許権侵害訴訟において、裁判所は特許権者の申立てにより、被疑侵害者に対して侵害の立証等に必要な書類等の提出を命ずることができます。ただし、被疑侵害者は「正当な理由」があれば、書類の提出を拒むことができます。裁判所が「正当な理由」の有無を判断するにあたり、裁判所のみが書類を確認するインカメラ手続を行なうことができます。

「正当な理由」の有無を判断する前段階として、裁判所は書類提出の必要性を判断します。現状では特許権者の申立書のみにより、その書類が侵害の立証等に必要であ

るか判断しており、判断が困難な場合があります。

そこで、今回の改正では、書類提出の必要性を判断する場面においてもインカメラ手続きを行えることとしました。これにより、裁判所は書類を確認して提出の必要性を判断することができるようになります。

なお、本改正の施行日は平成31年7月1日です。

#### (4) その他

その他、以下の点も改正されています。

- ・弁理士の業務追加
- ・判定制度の改善
- ・クレジットカードを利用した特許料等納付制度の導入
- ・意匠分野における優先権書類の電子的交換制度の導入
- ・商標における分割出願の要件強化

>>

### 3. 海外知財制度の紹介（E P C（欧州特許条約）の利用拡大）

（原 一敬）

>>

#### 1. E P C（欧州特許条約）

外国にある特有の制度について紹介するこのコーナーですが、今回は欧州特許条約の利用について紹介します。皆様もご存知だと思いますが、欧州にはE P C（欧州特許条約）があり、特許出願人は、E P O（欧州特許庁）に出願し、特許査定を受けることで、E P Cに加盟する各国において特許を取得することが可能となります。現在E P Cの加盟国は38カ国であり、特許出願人はE P Oで特許査定を受けた後、特許を取得したいと考えている加盟国の有効化（V a l i d a t i o n）を行うことで、その加盟国で特許を取得することができます。

上記の加盟国に加え、ボスニアヘルツェゴビナとモンテネグロが、拡張国（E u r o p e a n e x t e n s i o n s t a t e s）として存在しています。この拡張国は、準加盟国のような取り扱いです。特許出願人はこの拡張国に対しても、有効化を行うことで、その国での特許を取得することができます。

#### 2. V a l i d a t i o n s t a t e s（有効化国）

本日紹介するのは、E P Cは、上記の加盟国および拡張国以外に、有効化国（V a l i d a t i o n s t a t e s）という国を有している点です。この有効化国は、E P Oといわゆる二国間協定を締結した国であり、欧州特許庁で特許査定を受け、その有効化を行うことで、その有効化国で特許を取得できる国です。この有効化国は、驚くことに欧州に限られておりません。現在有効化国はモルドバ共和国、そしてアフリカのモロッコ、チュニジア、さらにはアジアのカンボジアが該当しています。すなわちこの4カ国では、P C T出願後個別に国内移行、または個別に各国で出願する以外に、E P Oを通じて特許を取得することが可能となっています。

上記4カ国に出願を行う日本企業は少ないとは思いますが、いざ出願をするとなると、その国の代理人を探したり、その国の特許制度の内容を確認したりしながら、手探りで権利取得を目指すようになると思います。これに対し、E P Oで特許査定を受けていれば、有効化を行うだけで、その国の審査などを省略することが可能となり



ます。

実際にモロッコでは3500件程度、この制度を利用して特許が取得されています。モロッコの場合、EPOの有効化の手数料は240ユーロですので、上記の国への出願をお考えの企業は、考慮してみる価値はあるのではないかと思います。

なお、EPOは今後この有効化国の数を増やすよう働きかけを行っているそうです。アフリカだと、カメルーン等を中心としたOAPI（アフリカ知的財産機関）が、アジアだとラオスが検討を行い、マレーシア、ベトナムが、検討を始めているそうです。

### 3. まとめ

頻度は高くないと思いますが、上記の4カ国に出願する予定がある場合は、EPO出願を用いて有効化を行うのは非常に便利であると考えます。今回の情報は、年に一度開催されているEPO審査官によるセミナーからの情報です。国際活動センターではこれらの情報を配信しています。皆様におきましてもご希望がございましたら、内容をお知らせすることができますので、是非ご連絡ください。

>>

## 4. 商標審査「ファストトラック審査」の試行的運用開始について

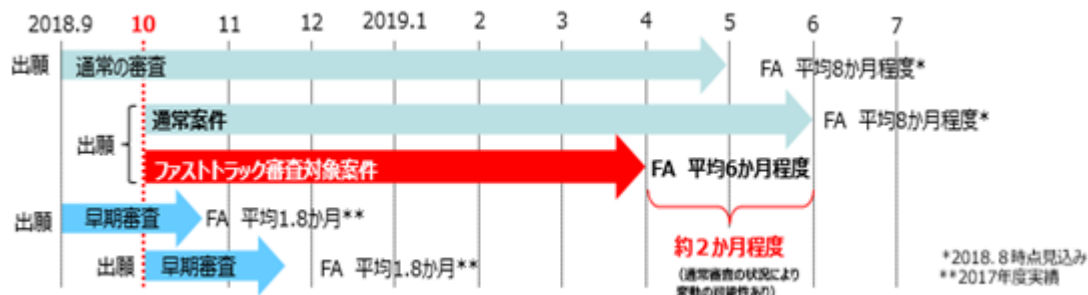
(山内 章子)

>>

こんにちは、弁理士の山内章子です。さて、本日は商標審査における「ファストトラック審査」についてご紹介したいと思います。

商標出願の打ち合わせにおいて、一番驚かれること、それは「特許庁の審査に平均8か月程度かかる」ということではないでしょうか。

特許庁は、2018年10月1日以降の出願より、商標審査を早く進める手段として「ファストトラック審査」の試行的運用を開始しました。一定要件を満たす商標出願は、審査期間を6か月程度にまで、すなわち通常の審査期間より2か月程度、短縮されるようです。



(特許庁 HP より引用)

このファストトラック審査の対象となる出願は以下のとおりです。

次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合に対象になります。

- (1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願
- (2)審査着手時まで指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

(特許庁 HP より引用)

ただし、上記の要件を満たしていても、新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願(マドプロ出願)は、上記対象から、除かれます。また、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で公表している「審査において採用された商品・役務名」等、上記の「基準等表示」以外の商品・役務が、願書に記載されている場合は対象になりません。

このような、ファストトラック審査は、申請や手数料が不要である点が魅力的ですが、このファストトラック審査を受けるために、基準等表示には掲載されていないけれども、本来必要な指定商品役務記載や、ビジネス上重要な指定商品役務の具体的な記載を願書から省くことになると、商標の適切な権利化という意味では、マイナスとなる可能性もあります。よって、時と場合によって活用するのが適切かと思えます。

なお、最も早く審査を早める手段としては、「早期審査制度」を活用するという手段があります。審査期間は1.8か月程度です。こちらは、下記の対象1～対象3のいずれかの出願の要件を満たす場合に、申請により、審査が早くなる制度です。

**対象(1)出願人(ライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願**



**対象(2)：出願人(ライセンシー)が、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願**



**対象(3)：出願人(ライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願**



(特許庁 HP より引用)

早期審査の申請には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要で、使用の事実を示す書類も同時に提出することが必要となります。

以上、審査が早くなる制度「ファストトラック審査」と「早期審査」についてご紹介しました。

以上