

HIKARI 光通信・知財の窓

—光内外特許事務所—

所長・弁理士 中谷 光夫

東京都中央区八丁堀3-12-5 九管ビル 5F

TEL:03-6410-5553 FAX:03-3555-7785

hikari.naigai@mbr.nifty.com

http://www.hikari-naigai.com/



2018・3・10

人気スマホ向けゲーム ▽東京地裁▽ 任天堂がコロプラを提訴

任天堂が自社の特許権を侵害されたとして、オンラインゲーム開発・運営の「コロプラ」のスマートフォン（スマホ）向けゲーム「白猫プロジェクト」の配信差し止めや44億円の損害賠償を求めた訴訟が東京地裁で開かれた。

任天堂側は、「白猫プロジェクト」に登場するキャラクターを動かすためのタッチパネル上での操作方法に関連し、5つの特許を侵害していると主張。同ゲームで少なくとも400億円の利益を得ているなどとして44億円を請求した。

一方、コロプラ側は任天堂の全ての請求棄却を求め、全面的に争う姿勢。

「白猫プロジェクト」は14年に配信が開始されたロールプレイングゲーム（RPG）で、ダウンロード累計1億件を超える人気ゲーム。

特許審査未着手出願 ▽特許庁▽ 審査着手見通し時期リスト公開

特許庁は、特許審査未着手出願（公開前の出願を除く）の審査着手見通し時期のリストを公開した。特許審査着手見通し時期照会は、既に出願公開されている案件について、審査がいつごろ着手される予定か照会できるサービスで、1月より運用を変更した。

これまで、個別案件ごとに照会したり、照会用パスワードがなければ、特許出願の着手見通し時期データをダウンロードすることができなかったが、1月からは審査未着手出願のうち、半年以内に着手予定のすべての案件をダウンロード（EXCEL形式）できるようになった。特許庁は年4回、着手見通し時期を見直すとしている。

審査見通し時期よりも早く審査を受けたい場合、一定の要件を満たせば、早期審査制度が利用できる。権利化の必要がなくなった出願があった場合、審査請求料返還制度を利用すれば、納付した審査請求料の1/2（半額）が返還される。

また、自社製品の脅威になりそうな特許出願の審査時期を把握することができるため、場合によっては、適切な時期に情報提供（特許出願に係る発明が特許を受けることができない旨を示すために、その特許出願に関連する刊行物等の情報を特許庁に提供）を行うことによって、その特許出願の権利化を阻止することも可能となる。

・特許審査着手見通し時期照会

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/search_top.htm

ユーザー評価調査 ▽特許庁▽ 特許審査の質、58.3%が満足

特許庁は2017年度の特許・意匠・商標審査の質についてのユーザー評価調査を公表した。

【特許】 特許審査の質全般に対して「満足」「比較的満足」と肯定的な回答をした割合が58.3%となった。国際特許（PCT）出願の国際調査等の質全般に対する肯定的な評価は54.2%。特に、「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ（67.2%）」、「国内特許文献の調査（65.7%）」、「面接、電話等における審査官とのコミュニケーション（62.1%）」の肯定的な評価は60%を超えた。

【商標】 商標審査の質全般に対する肯定的な評価は48.3%（昨年度50.5%）。否定的な評価については経年で見ると減少傾向（14.0%→7.2%）。

「拒絶理由通知における必要な説明（51.9%）、理解しやすい文言（56.1%）」、「補正指示における必要な説明（60.1%）、理解しやすい文言（61.0%）、適切な応答（54.6%）」、「審査官とのコミュニケーション（電話・面接対応）（64.2%）」等の項目で肯定的な評価の割合が50%を超過。

「基準・便覧との均質性（31.7%→35.8%）」、「審査官間の均質性（判断の均質性）（23.3%→30.1%）」については、肯定的な評価の割合が上昇し、改善傾向にある。

詳細は特許庁HP

<http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180219002/20180219002.html>

解説

特許請求の範囲の記載要件 (明確性要件)
知的財産高等裁判所 平成29年 (行ケ)
第10083号 審決取消請求事件
平成29年12月21日判決言渡

第1 事案の概要

原告は、発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」とする特許第4708059号(本件特許)の特許権者である。被告が本件特許の請求項1~3に係る発明について特許無効審判を請求した(無効2015-800173号)。原告は特許請求の範囲及び明細書を訂正する旨の訂正請求をし(本件訂正)、特許庁は、本件訂正を認めるとともに、本件特許の請求項1に係る発明(本件発明)についての特許を無効とする、請求項2及び3に係る発明についての審判請求は成り立たない旨の審決(本件審決)をした。本件審決の理由の要旨は、本件発明は、明確ではなく、その特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項2号に規定する要件(明確性要件)を満たさないから、本件発明に係る特許は無効にすべきである、というものである。

原告は、本件審決中、請求項1に係る部分の取消しを求め、明確性要件に係る判断の誤りを取消事由として本件訴訟を提起した。

第2 判決

- 1 特許庁が無効2015-800173号事件について平成29年3月24日にした審決のうち、特許第4708059号の請求項1に係る部分を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

第3 理由

特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によれば、請求項1は全体として、物の発明である「無洗米」を特定する事項の一部に製造方法が記載されているといえることができる。

物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合(いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合)において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情が存在するときに限られる(最高裁平成24年(受)第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁参照)。しかるに、原告は、本件特許の出願時において上記「無洗米」をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情が存在することについて、主張立証しない。

他方、最高裁判決が・・・前記のように判示した趣旨は、特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるが、そのような特許請求の範囲の記載は、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり、権利範囲についての予測可能性を奪う結果となることから、これを無制約に許すのではなく、前記事情が存在するときに限って認めるとした点にある。

そうすると、特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反には当たらない。

そこで検討するに、本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の記載は、前記のとおりであり、本件発明は、玄米粒において、(a) 表層部から糊粉細胞層までが除去され、(b) 糊粉細胞層が米粒の表面に露出しており、(c) 米粒の50%以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており、(d) 糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」のみが分離除去されてなることを特徴とする、旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の発明であることが記載されている。

また、本件明細書には、運転条件(搗精の条件)が調整された摩擦式精米装置を適用することによって、本件発明に係る無洗米の前段階である、(a) (b) の米を製造することが可能であること、また、型式(無洗米とする方式)が特定され、運転条件が調整された無洗米機を適用することにより、上記無洗米の前段階である米から、前記(c)の本件発明に係る無洗米を製造することが可能であること、本件発明の無洗米は、その表面が糊粉細胞層に覆われ、全米粒のうち、胚盤又は表面を除去された胚芽が残った米粒の合計数が50%以上を占めているため、従来のご飯とは異なったおいしさがあることが記載されている。

他方、本件明細書には、本件発明に係る無洗米の前段階である前記(a) (b) の米を製造するために摩擦式精米機により搗精し、かかる米から前記(c)の本件発明に係る無洗米を製造するために無洗米機を用いるということのほか、摩擦式精米機により搗精される米が前記(a) (b) 以外の構造又は特性を有することや、かかる米を無洗米機により無洗米としたものが、前記(c)以外の構造又は特性を有することをうかがわせる記載は存在しない。

以上のような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の「摩擦式精米機により搗精され」という記載は、本件発明に係る無洗米の前段階である前記(a) (b) の構造又は特性を有する精白米を製造する際に摩擦式精米機を用いることを意味するものであり、「無洗米機(21)にて」という記載は、上記精白米から前記(c)の構造又は特性を有する無洗米を製造する際に無洗米機を用いることを意味するものであって、前記(a)ないし(c)のほか、本件発明に係る無洗米の構造又は特性を表すものではないと解するのが相当である。

そして、本件発明に係る無洗米とは、玄米粒の表層部から糊粉細胞層までが除去され、糊粉細胞層が米粒の表面に露出し、米粒の50%以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており、糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」が分離除去された米であるといえる。

そうすると、請求項1に「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機(21)にて」という製造方法

が記載されているとしても、本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかである。よって、請求項1の上記記載が明確性要件に違反するということとはできない。

第4 考察

本件は、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームについての判決である。発明の構成要件の一部に製造方法が記載されていても、本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは、特許請求

の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかであるから、明確性要件に違反するということとはできないと判断された。昨年末に上告、上告受理申し立てが行われ本件判決は確定していないが、実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。

なお、本件審決取消訴訟の当事者は別の特許権(特許第5306571号「旨み成分と栄養成分を保持した精白米または無洗米の製造装置」)の審決取消訴訟(知財高裁：平成28年(行ケ)第10236号、特許庁：無効2015-800174)でも明確性要件を争点として特許の有効性を争っている。以上

特許料金等の半減措置 全ての中小企業に拡充

■特許法等の一部改正案■

政府は、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、今国会に提出した。同法案には特許法等の一部改正案も含まれており、「中小企業が知財を戦略的に活用しやすい環境を整備するため、全ての中小企業を対象に特許料等を半減する制度を導入します」とされている。

従来、特許法や産業技術力強化法第18条、中小ものづくり高度化法第9条などにより、非課税法人等や、研究開発型中小企業に対して、審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)を半減する措置が適用されていた。

また、平成26年4月から本年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合に限り、特定の中小企業を対象に右側に概要説明している軽減措置がとられていた。

しかし、適用を受け得る中小企業が限られており、また、手続に煩雑な面があった。

そこで、適用を受け得る中小企業として、「資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営むもの」などを例示し、幅広く軽減を受け得るようにする。試算では下記のように見込まれる。

また、改正案には、特許出願等における新規性喪失の例外期間の延長(現行の「新規性喪失行為後6カ月以内」を1年以内に延長)、特許料等のクレジットカード納付制度の導入、意匠の優

先権書類のオンライン交換制度の導入、商標出願手続の適正化措置が盛り込まれている。

「中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金」(本年3月末まで)

●対象者●

- a 小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
- b 事業開始後10年未満の個人事業主
- c 小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
- d 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人(c及びdについては支配法人のいる場合を除く)

●軽減措置の内容●

審査請求料 1/3に軽減
 特許料(第1年分から第10年分) 1/3に軽減
 調査手数料・送付手数料 1/3に軽減
 予備審査手数料 1/3に軽減

この本年3月末まで実施されている「中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金」については、特許の審査請求をする日又は国際出願が受理された日が本年4月1日以降になる場合には当該軽減措置の対象にならないので注意が必要である。また、特許料の軽減に関しては、平成26年4月から本年3月までに特許の審査請求を行った案件が対象である。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen-fromh300401.htm

●特許関連費用の試算●

	現 行	改正後
出願料	14,000 円	14,000 円
審査請求料	118,000 円+請求項(10)×4,000 円= 158,000 円	79,000 円
特許料 (1～3年)	1 年間につき、2,100 円+請求項(8)×200 円= 3,700 円	1,850 円
(4～6年)	1 年間につき、6,400 円+請求項(8)×500 円= 10,400 円	5,200 円
(7～9年)	1 年間につき、19,300 円+請求項(8)×1,500 円= 31,300 円	15,650 円
(10年～)	1 年間につき、55,400 円+請求項(8)×4,300 円= 89,800 円	44,900 円
計	398,000 円	206,000 円

審 決 紹 介

本願商標「獅子吼」は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当しない、と判断された事例（不服2017-5975号、平成29年11月13日審決、審決公報第217号）

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりであり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、第33類「泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、清酒」他と補正されたものである。

別掲(本願商標)



2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『獅子吼』の文字を筆文字風の書体で縦書きしてなるところ、これは、『石川県南部、白山市の高原名など』の意味を有する語と認められる。そして、該文字は、スカイスポーツとスノーボードの拠点として知られる観光地であり、該高原の周辺には、レストランや、地元の特産品などが手に入る施設が存在する。このような実情に加え、食品業界においては、観光名所として知られる名称を商品に付して利用することが一般に行われていることも合わせて考慮すれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、『石川県白山市の高原である獅子吼周辺地域で生産又は販売される商品』であることを表示したものと認識するにとどまるとみるのが相当であり、単に商品の産地、販売地、品質を普通用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するとき、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、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、別掲のとおり、「獅子吼」の文字を筆文字風に縦書きしてなるところである。

そして、原審において提示された地名事典（「コンサイス日本地名事典<第5版>」株式会社三省堂発行）によれば、石川県白山市に「獅子吼高原」が存在することが認められるものの、「獅子吼」の文字は、「獅子がほえること。大いに熱弁をふるうこと。」等の意味を有する語として一般的な辞書に掲載されているものであり、本願商標に接する者がこれから直ちに高原名としての「獅子吼高原」を想起するとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「獅子吼」の文字が、商品の産地、販売地、品質等を表示するものとして一般に使用されている事実も、また、そのように認識されていると認めるに足る事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地、品質等を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

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、結論のとおり審決する。

本願商標「台風発電」は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当しない、と判断された事例（不服2017-5309、平成29年11月10日審決、審決公報第217号）

1 本願商標

本願商標は、「台風発電」の文字を標準文字で表してなり、第7類「風力タービン・風車の部品及び附属品、水力タービン・水車の部品及び附属品」他を指定商品として、登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『台風を持つエネルギーを利用した発電』程の意味合いを容易に把握、理解させる上、例えば、『海-自然と文化(第6巻)』(東海大学紀要海洋学部)にある『台風エネルギーを利用する発電船の基礎的研究』(寺尾裕)の論文において、『台風を利用した発電』に関して詳細に述べられているところ、本願商標の持っている意味合い及び前記論文で述べられている内容を併せ考えると、本願商標をその指定商品中、例えば『風力タービン・風車の部品及び附属品』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『台風のエネルギーを利用した風力タービンの部品及び附属品』程の意味合いを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品識別機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前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おそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、出願人は、商標法第3条第2項の主張をしているが、使用による識別力を具備しているものとは認められない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の構成中の「台風」の文字は、「北太平洋西部および南シナ海に発生してアジア大陸・フィリピン・日本列島などに襲来する、中心付近の最大風速が毎秒17.2メートル以上の熱帯低気圧。」の意味を、「発電」の文字は、「電気を発生させること。」の意味を有する語（いずれも「広辞苑第6版」株式会社岩波書店）であるが、「台風発電」の文字全体からは、原審において説示したような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが意味する内容は、「台風の発電」といった漠然としたものであって、直ちに本願商標の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいいい難いものである。

そして、当審において、職権をもって調査するも、「台風発電」の文字が、その指定商品を取り扱う業界で、具体的に商品の品質を表すものとして、取引上普通使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、商品の品質を表すものと認識するといふべき事情も見当たらない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由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、結論のとおり審決する。

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33年	商標登録第 524601号～第 526595号
〃 43年	商標登録第 788208号～第 792071号
〃 53年	商標登録第1338659号～第1344199号
〃 63年	商標登録第2068705号～第2076000号
平成10年	商標登録第2724122号～第2724151号
平成10年	商標登録第3369941号～第3370123号
平成10年	商標登録第4173674号～第4183266号
平成20年	商標登録第5154818号～第5163569号

各年の8月1日～8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っており、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。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27年4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3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お問合せください。

●特許、商標の出願状況(推定)

	特 許	商 標
29年12月分	29,719	14,112
前 年 比	99%	109%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

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