

KUNPU NEWS

2013.11月号

薫風国際特許事務所

- 代表弁理士 渡邊 薫 (Kaoru WATANABE)
- パートナー弁理士 井上美和子 (Miwako INOUE)
- 弁理士 大森桂子 (Keiko OMORI)
- 弁理士 松田政広 (Masahiro MATSUDA)
- 弁理士 竹山圭太 (Keita TAKEYAMA)
- 弁理士 鈴木健之 (Kenshi SUZUKI)
- 弁理士 小林陽介 (Yosuke KOBAYASHI)

目次

1 はじめに	1
2 本号の特集記事 ～欧州の特許制度の今後の改正事項～	1
3 商標の観念類否判断について	2
4 注目データ ～国際調査報告 (ISR) について～	3
5 シリーズ 「特許の力」 (3)	4

1 はじめに

代表弁理士 渡邊 薫

クライアントの皆様、いつもお世話になっております。

KUNPU NEWS の最新号を発行しますので、お時間があるときにお読みいただければ幸甚です。

さて、本号を借りて、以下の点をご報告させていただきます。

- 1) 当所における外国業務の強化を図るべく、外国事務スタッフ1名 (梶塚紗代) を採用しました (9/2 付け)。梶塚は、外国特許事務の経験者であり、以後、当所の外国事務業務は大槻さくらと2名体制で行って参ります。
- 2) 名古屋オフィスにおいて、技術スタッフ1名 (田中佑佳、薬学系) を採用しました (8/21 付け)。田中は、製薬会社で研究者として勤務した後、薬剤師としての調剤業務を経て入所しました。弁理士資格の取得も目指します。

以上、既存のスタッフとともに、引き続きよろしく願いいたします。

2 本号の特集記事 ～欧州の特許制度の今後の改正事項～

弁理士 小林 陽介

ここでは、欧州の特許制度で、これから改正される内容について、2点ご紹介させていただきます。

1. 分割出願の時期的制限の緩和

(1) まず、1点目は、欧州特許で分割出願をできる時期が親出願の係属中であればいつでも可能になるということです。

2010年に分割出願をできる時期が最初の拒絶理由通知 (または単一性違反の通知) から24ヶ月に制限される改正がなされていきました。しかしながら、今回の改正により、この最初の拒絶理由通知等から24ヶ月までという制限が廃止され、上記のように

親出願の係属中であればいつでも可能になります。

この新法は、2014年4月1日以降に係属中の全ての出願に適用されます。

(2) 一方、この改正と共に、2世代目以降の分割出願には追加手数料が課されることとなります。この追加手数料の額は、世代が進むほど高額になり、ある世代に達すると定額となります。

そもそも、上記の24ヶ月の制限は、分割

出願制度の利用の濫用防止のために設けられた規定とも言えますが、その制限が廃止され、分割出願制度の利用が濫用されることを防止するべく、この追加手数料の規定が設けられたと考えられます。なお、現在のところ、具体的な追加手数料の額等については明らかにされていません。

2. 欧州単一特許の制度の実現

(1) 2点目は、欧州議会で以前から審議されている、欧州単一効特許(European Patent with Unitary Effect, 以下「単一特許」と)と統一特許裁判所(Unified Patent Court)の法的枠組みのパッケージの導入です。

単一特許については、2015年頃に制度の施行がなされるのではないかとされています。

(2) まず、この単一特許の制度を簡潔にまとめますと、現状イタリアとスペインを除く25のEU加盟国の間で単一的な効力が与えられる特許制度のことを言います。

この単一特許の制度は、欧州では数十年間実現を待ち望まれてきた制度であり、手続きの簡素化、権利維持の費用等の低減により、近年、米国や中国に比べ少なかった特許件数の増加等が期待されています。

一方、この単一特許の制度が導入されても、欧州での特許制度では、特許査定後、欧州各国毎に有効化の手続きを行う従前の制度も併存することになります。

すなわち、特許権者は、単一特許の制度で権利化するか(以下、単一特許ルート)、これまで通りの制度で権利化するか(以下、EPCルート)について選択することができます。

(3) ここで、単一特許ルートで権利取得する場合の費用について検証してみます。

EU加盟国27ヶ国で権利取得を希望される場合、これまで通りEPCルートを選択すると各国での権利化の際に、有効化のための費用、各国の公用語への翻訳の費用および各国毎の特許維持の年金がかかります。

す。

これに対し、単一特許ルートを選択すると、イタリアとスペインについては、EPCルートを採用しなければなりません、残りの25ヶ国についてはEPCルートで権利化する際に必要であった費用が実質的に一本化されるため、特許査定後の費用を大幅に抑えることができるというメリットがあります。

しかしながら、単一特許ルートでは、EPCルートで1ヶ国権利化した場合にかかる維持年金よりも多額の維持年金がかかると言われていています(単一特許ルートでの特許維持年金の具体的な額についてはまだ明らかにされていません)。この点、権利取得を希望するのが、2、3ヶ国程度の少数の国だけである場合、EPCルートでは有効化のための費用、各国の公用語への翻訳の費用および各国毎の特許維持の年金はそれ程かかりません。

そのため、多数の国で権利取得する場合には、単一特許ルートを採用するのがよいと言えますが、少数の国で権利取得することを希望される場合には、これまで通りのEPCルートを採用する方がよいかもしれません。

(4) また、従前のEPCルートを利用した場合では、国毎に権利が発生するため、ある国で権利が無効になっても、他の国の権利は有効に存在します。一方、単一特許ルートを利用した場合は、権利はあくまでも一つの権利であるため、この一つの権利が無効になると、欧州での権利は全て喪失してしまうこととなります。この点も単一特許の制度を利用する上では、留意しておく必要があると言えるでしょう。

(5) このように、今後、単一特許の制度が実際に導入されると、欧州での権利化においては、状況に応じて単一特許ルートを採用するか、EPCルートを採用するかを検討していくことが必要になってきそうです。

3 商標の観念類否判断について

太田 真由美

商標の類否は、原則、外観(見た目)、称呼(発音)、観念(意味)の3つの要素を基準に判断します。ここでは、観念の類否判断がなされた審判事例を基に、観念類否判断のポイントとなる観念をご紹介します。

1. 商標が用いられる商品との関係において、その商品の需要者が直ちに想起し得る観念か

観念の認定においては、商標が用いられ

る商品との関係において、その商品の需要者が直ちに想起し得る観念であるかがポイントとなります。

【事例1】「伝説」×「LEGEND」(異議

2007-900170)

引用各商標構成中の「LEGEND」の語に「伝説」の意味合いがあり、また、ゲームソフト等の分野においては、この両語がかなり頻繁に用いられていることは認められるとしても、本件商標の指定商品の取引者・需要者をはじめとする世人一般において、「LEGEND」の語から直ちに「伝説」の意味合いを理解・認識し得るものとはいえず、また、「伝説」の語から直ちに「LEGEND」の語を想起する程、この両語が親しみ馴染まれた関係にあるものともいえない。そうとすれば、本件商標の指定商品である「化粧品」等との関係において、引用各商標から「伝説」の観念を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが該観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

2. 一方の商標から想起される観念と、他方の商標から想起される観念とが、一義的に定まる（互換性を有する）か

例えば、一方の商標から想起される観念が複数あり（例：観念A、観念B、観念C）、他方の商標から想起される観念がその中に含まれる場合（例：観念B）、観念が相互に一義的に定まらないため、類似とは言えないと判断される場合があります。

【事例2】「フライ名人」×「揚げ名人」（異議 2003-90799）

両者の構成中「フライ」と「揚げ」の文字（語）は、指定商品との関係において、前者が「揚げ物料理の一。ふつう肉・魚介・野菜などに小麦粉・溶き卵・パン粉の衣をつけて揚げた料理をいう。」（広辞苑 第五版）として、また、後者が「油で揚げたもの。」（広辞苑 第五版）として、それぞれが日常で普遍的にかかる意味合いをもって知られる食べ物に関する平易な語であるといえる。してみると、「フライ」の語が、揚げ物料理の一であるとしても、普通は魚肉などをパ

ン粉にまぶし油で揚げた料理として限定的に理解するものであって、てんぷら・フライ・からあげ及び菓子など油で揚げた食べ物全般を指称する「揚げ」の語とは、一方の語より直ちに他方の語を想起し得る程度の知覚作用が働くような、観念的に相互・互換性を有するものとまでいい難く、その「フライ」の語と「揚げ」の語とが観念を同じくするとはいい得ないものである。

3. 商標が造語である場合、特定の観念を生じ得るかどうか

造語の場合、観念類否判断の対象となる観念が生じるか否かが検討されます。例えば、商標が名詞を組み合わせた造語であるとみなされた場合、特定の観念が生じないとして、観念において比較し得ないものと判断される場合があります。

【事例3】「毛髪ドック」×「ヘアドック／HAIRDOCK」（異議 2004-90726）

「毛髪ドック」の文字からなるところ、構成中の「毛髪」が、「ヘア」及び「HAIR」と同義の語であるとしても、その構成文字全体からは何ら特定の観念を生じるものとはいえず、むしろ、かかる構成においては、構成文字全体をもって、特定の観念を生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。一方、引用商標は、（略）構成中の「ヘア」及び「HAIR」が、「毛髪」と同義の語であるとしても、「ヘアドック」及び「HAIRDOCK」とそれぞれ同書、同大、同間隔で一連に書した構成からなるので、かかる構成においては、特定の意味合いを看取させることのない一連の造語として把握、理解されるとみるのが相当である。してみれば、本件商標と引用商標とは、「毛髪」と「ヘア」及び「HAIR」の文字を構成中に有するとの一事をもって、その観念において相紛らわしいとはいえないものである。

4 注目データ ～国際調査報告（ISR）について～

岡本 はる

ここでは、国際出願（PCT 出願）に対して作成される国際調査報告（ISR）に関するデータをご紹介します。

ISR は国際調査機関によって作成されますが、2012 年時点では、日本国特許庁など 15 機関が国際調査機関として選定されています。

<表 1 >

国際調査機関	欧州	日本	韓国	中国	米国	その他
2012 年における割合(%)	38.5	21.5	14.1	10.7	8.6	6.5

表 1 は、2012 年における各国際調査機関が作成した ISR の割合を示します。表 1 にありますように、欧州特許庁が PCT 出願全体の 4 割程度の ISR を作成しています。因みに、日

本国特許庁を受理官庁とする PCT 出願では、英語でなされたものについては、国際調査機関を日本国特許庁と欧州特許庁の何れかから選ぶことができます。

次に表 2 は、国際調査機関として選定されている各特許庁から国際事務局に ISR が送付されるまでの期間を示します。表中の数字は、2012 年に各特許庁が作成した ISR の期間ごとの割合 (%) を示しています。

<表 2 >

国際調査機関	調査の写しを受領してから国際調査報告が国際事務局に送付されるまでの期間				
	3ヶ月以内	4~5ヶ月	6~7ヶ月	8~9ヶ月	9ヶ月を超える
日本	98.4	1.5	0.0	0.0	0.0
中国	91.7	8.2	0.1	0.0	0.0
欧州	53.1	26.7	9.3	3.9	7.0
米国	44.9	43.0	9.1	1.9	1.1
韓国	2.4	8.7	57.1	30.4	1.5

表 2 にありますように、日本国特許庁や中国特許庁では、9 割以上について調査の写しを受領してから 3 か月以内に ISR が送付されています。一方、欧州特許庁では、3 か月以内は 5 割程度に留まっています。

ISR は、出願後の補正や移行等、PCT 出願に係る手続きについて判断材料となり得るものです。日本では近年 PCT 出願が増加傾向にあり、それに伴い ISR の作成も増加していますが、今後も国際調査機関としての日本国特許庁の処理能力を期待したいところです。

参考) http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/901/wipo_pub_901_2013.pdf

5 シリーズ 「特許の力」(3)

代表弁理士 渡邊 薫

【特許の力 - 7】

「特許出願」の際には、例えば、発明相談などの機会を通じ、発明の本質（核心）を探究し、それを独特の請求項形式の「特許請求の範囲」に、より広い概念から階層的に表現していく作業を行います。この特許請求の範囲の作成過程を通じて、「発明の本質を見つけ出す思考方法」を発明者（研究者、技術者）の方々に対し啓蒙し、これにより研究開発に係わるアイデアの展開力をアップさせることができます。

【特許の力 - 8】

「特許検索データベース」は、非常に体系的で、サーチもし易いように工夫された人類の英知の結晶とも言えるシステムです。出願公開公報や特許公報をこのデータベースに載せることによって、当該企業や個人の技術開発力や企業力を内外国に向けて広くアピールすることが可能になりますから、企業や個人の営業力をはるかに超える、「新しいビジネスパートナーを見つけるための力」として役立つことがあるでしょう。

【特許の力 - 9】

商品の包装等にしばしば「特許出願中」の文字を見つけることがありますが、出願公開制度の仕組みでは、特許出願されてから 1 年 6 ヶ月の期間は、その出願内容が一切公表されず、特許検索データベースにも入って来ません。従って、同種の商品の発売を予定している会社は、他社の特許出願された内容が気になり、同種の商品を発売したり、同種の技術開発を続けたりしても大丈夫なのだろうか？と心配になります。特に、アイデア立案段階で、将来、特許が成立するかも知れない関連特許出願の存在を知ったとき、とりわけ、まだ出願公開前で内容不明の他社特許出願の存在を知ったときは、その発明と将来抵触するかも知れない商品の発売や開発の継続を躊躇せざるを得ません。その意味で、特許出願には、「他社の技術開発や商品開発を牽制し、それを抑止する力」があります。

KUNPU NEWS 2013.11 月号をご覧くださいましてありがとうございました。これからも事務所一同、皆様の大切な知的財産に関する代理人として、全力を尽くしてまいりますので、宜しくお願ひ申し上げます。 編集責任者：太田 真由美（技術グループ）

©薫風国際特許事務所 2013

〒108-0074 東京都港区高輪二丁目 20 番 29 号サクセス泉岳寺ビル3階
TEL:03-5475-5641 FAX:03-5475-5642
E-mail: info-kunphoon@kunpu.co.jp URL: <http://www.kunpu.co.jp/>