

KUNPU NEWS

2015.11月号

薫風国際特許事務所

- 代表弁理士 渡邊 薫 (Kaoru WATANABE)
- 副代表・パートナー弁理士 井上 美和子 (Miwako INOUE)
- パートナー弁理士 石森 昭慶 (Akiyoshi ISHIMORI)
- 弁理士 鈴木 恵子 (Keiko SUZUKI)
- 弁理士 川合 健太 (Kenta KAWAI)
- 弁理士 竹上 幸雄 (Yukio TAKEGAMI)
- 弁理士 田中 佑佳 (Yuka TANAKA)

目次

1 はじめに	1
2 本号の特集記事 ～PBPクレームに関して～	1
3 最近の知財動向トピックス ～新聞の時事報道から～	3
4 注目データ ～グローバル企業のブランド構築と商標の国際出願～	3
5 シリーズ 「特許の力」(8)	6

1 はじめに

代表弁理士 渡邊 薫

クライアントの皆様、いつも大変お世話になっております。当所発行（不定期）のKUNPU NEWSをお時間があるときにご一読いただけましたら幸甚です。本号の特集記事では、最近話題のプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBPクレーム）に関する記事を掲載しております。

次に、この紙面を借りまして、当所の最近の動向を3点、お知らせしておきます。

- ①当所の技術スタッフの太田真由美が平成27年・弁理士試験に最終合格しました。来春弁理士登録の予定です。太田の主たる専門分野はライフサイエンス・化学です。
- ②国内事務の担当として、10/13付けで池村阿悠子が入所しました。皆様への連絡業務にも携わりますので、よろしくお願ひします。池村は特許事務所での実務経験が約10年あります。
- ③当所HPに「知財コラム」を設けました。知財に関する耳寄りな情報の発信を開始しております。ぜひご覧になってください。

2 本号の特集記事 ～PBPクレームに関して～

弁理士 田中 佑佳

平成27年6月5日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBPクレーム）に関する最高裁判決が出されました。本判決では、PBPクレームに関する明確性要件等の考え方が説示されており、特許庁では、この判決に整合した新しい審査基準の運用を平成27年7月6日から開始しました。この新しい審査基準では、『物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際の事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断し、拒絶理由を通知します。』と記載されています。

それでは、「その物の製造方法が記載されている場合に該当する」類型としてはどのようなものが挙げられるのでしょうか？以下に、その類型を記載します。

類型（1-1）：製造に関して、経時的な要素の記載がある場合

具体例：「支持体に塗布し、液晶相に配向する温度で光照射してなる偏光子」

類型（１－２）：製造に関して、技術的な特徴や条件が付された記載がある場合
 具体例：「モノマーA とモノマーB を 50℃で反応させて得られるポリマーC」

類型（１－３）：製造方法の発明を引用する場合
 具体例：「請求項 1～8 いずれかの製造方法で製造されたゴム組成物」

これに対し、「その物の製造方法が記載されている場合に該当しない」類型として、以下のものが挙げられます。

類型（２）：単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合
 具体例：「樹脂組成物を硬化した物」

明確性違反の拒絶理由が通知された場合には、出願人は、当該拒絶理由を解消するために、反論以外に、以下の対応をとることが可能です。

- ア．該当する請求項の削除
- イ．該当する請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正
- ウ．該当する請求項に係る発明を、製造方法を含まない物の発明とする補正
- エ．「不可能・非実際の事情」についての意見書等による主張・立証

弊所でも、この審査基準の運用が開始されてから、既に何度か明確性違反の拒絶理由を受け取っております。基本的な反論方針と致しましては、上記ア．～ウ．を選択することになりそうですが、補正をすることにより拒絶理由が解消されるか否かについては、現時点では担当審査官に一度確認することをお薦めしております。その理由と致しましては、この審査基準の運用が開始されてからまだ日が浅く、特許庁から提示されている具体例や判断の基準となる事例の蓄積が少ないことが挙げられます。

弊所では、上記イ．で対応することにより、明確性違反の拒絶理由を解消した事例がございます。また、以前に特許庁審査基準室に電話で問い合わせた際に、担当者の方から、「物の発明から物を生産する方法の発明に変更すれば、PBP クレームに関する審査基準はその時点で適用されなくなります。」とのアドバイスも受けました。

また、上記エ．で反論する場合には、例えば、(i) 出願時において物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であった場合、(ii) 特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特性を特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要する場合、に該当することを意見書等で主張・立証することになります。これに対し、特許庁審査基準室の担当者の方は、「本願発明の内容に沿って、具体的に説明する必要があり、単に上記の (i) 又は (ii) に該当する、という主張のみでは認められない。」と仰っていました。

なお、弊所では、上記エ．で対応することにより、明確性違反の拒絶理由を解消した事例もございます。当該事例では、応答書面提出前に担当審査官に確認をとった上で、「出願に係る発明（組成物）をその構造又は特性により具体的に記載するためには多種多様なパラメータ等が必要であるため、当該発明をその構造又は特性により直接特定することはおよそ実際のではない」旨を意見書にて主張しました。

今後も、PBP クレームに該当することによる拒絶理由が通知されることが予想されます。それに伴い、PBP クレームに関する審査基準の解釈がより明確となることや、現行の審査基準自体が改正されることなども予想され、PBP クレームに関する特許庁の動向には引き続き注目したいところです。

参考：「プロダクト・パイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm

3 最近の知財動向トピックス ～新聞の時事報道から～ 弁理士 竹上 幸雄

最近の知財に関する時事報道に係わる情報を簡単に紹介させていただきます。

(1) 小6女子が特許権を取得

安城市立丈山小学校の神谷明日香さん（12歳、小学6年生）が、磁石の力を利用してスチール缶とアルミ缶を自動分別するゴミ箱を開発し、特許権を取得しました。小学生が特許権を取得するというのは大変珍しく、全国でも3例目です。ゴミ箱は高さ約90センチの直方体で、缶の投入口のすぐ下に磁石が設置されています。ホームセンターで手に入る安価な材料で作ったということです。開発のきっかけは、神谷明日香さんのおじいさんが自宅前の自動販売機の空き缶を、苦勞して仕分ける姿を目にしてきたことだったとのこと。

(2) TPP

日米など12カ国が大筋合意を目指す環太平洋連携協定（TPP）交渉の閣僚会合は10月2日夜（日本時間3日午前）、3日目の全体討議を行いました。最大の焦点は、医薬品の開発データ保護期間の扱いであり、対立する米国と豪州等との間で調整が図られました。これまで12年を主張してきた米国は、5年以下を求める豪州や新興国に歩み寄る姿勢を示し、「実質8年」とする案が検討されました。その結果、難交渉の末に、保護期間は「実質8年」とすることで合意されました。政府は来年の通常国会で特許法などを改正し、TPPの合意内容に国内の制度を合わせる方針です。

(3) トヨタが「空飛ぶクルマ」！？ 特許を出願、米国やネットで話題

トヨタ自動車の米国子会社が「空飛ぶ自動車」のための特許を出願したことがわかり、現地のメディアなどで話題になっています。「未来のモビリティ（移動）社会をリードすること」を企業ビジョンに掲げるトヨタだけに、実用化するのにかどうか注目が集まっています。

(4) サントリーがアサヒビールの「ドライゼロ」の製造・販売を差し止めた事件の判決

サントリーの特許は無効であるとの判断（進歩性なし）により、サントリーの請求が退けられました（東京地裁）。

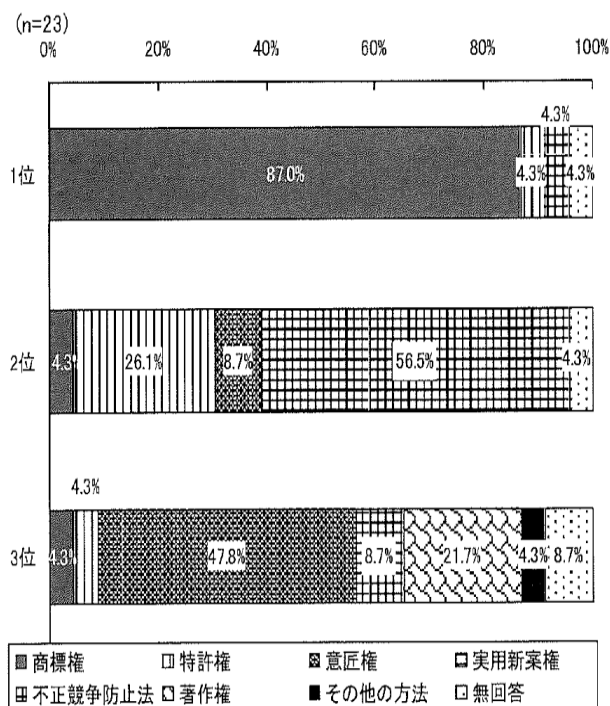
4 注目データ ～グローバル企業のブランド構築と商標の国際出願～ 鈴木 恵子

特許庁は、商標出願件数が一定以上の企業についてアンケートを行い、商標の出願動向、活用動向等を調査しています。今回は少し古いですが、平成24年に公表された調査結果をご紹介します。（以下に掲載する図やデータ等は、特許庁ホームページより引用したものです。）

グローバル企業と呼ばれる会社30社を特許庁が抽出し、アンケート及びヒアリングを行いました。30社には、日本人であれば誰もが知っている自動車会社、食品会社、アパレルメーカー、化粧品会社、家電メーカー、小売業者、化学メーカー、スポーツ用品会社、ゲーム会社等が含まれています。

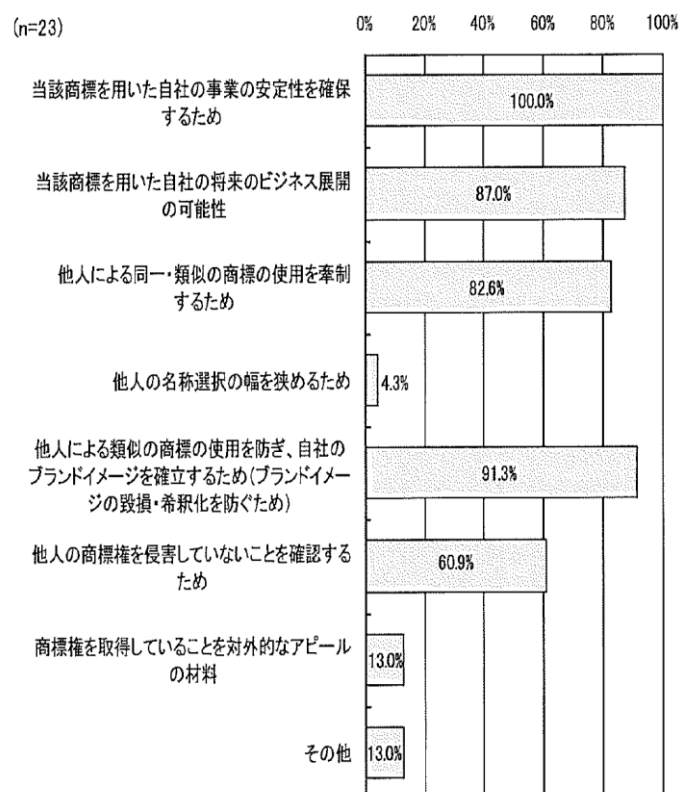
自社のブランドを保護するには、種々の知的財産権をうまく利用していくことが必要です。そこで、上記グローバル企業に「ブランドを保護するための手法のうち重視している知的財産権は何か」をアンケートしたところ、商標権を1番に重視していると回答した企業が87%と最も多い結果でした（図1）。2番目に重視している知的財産権は「不正競争防止法」（56.5%）、3番目は「意匠権」（47.8%）でした。

図1 ブランドを保護するための手法のうち重視している知的財産権



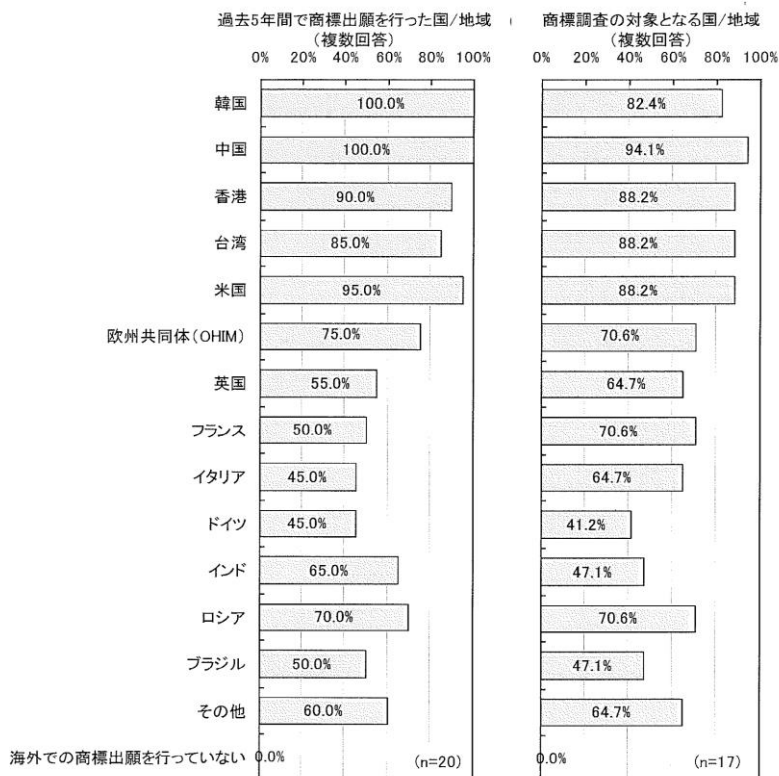
商標出願を行う際、グローバル企業が想定している目的を聞いたところ、全企業が「当該商標を用いた自社の安定性を確保するため」と回答しました（図2）。

図2 商標出願を行う際に想定している目的（複数回答）」



海外への商標出願について、グローバル企業が過去5年間で商標出願を行った国／地域はどこかを聞いたところ、多くが韓国、中国、香港、台湾のアジア地域で出願した、という回答でした（図3）。

図3 過去5年間で商標出願を行った国／地域（複数回答）



ブランドは、歴史的には所有権を証明する機能を有するものとして使用されてきました。昨今では、ブランドは企業価値の象徴となりました。企業によってはブランド価値が明文化されて社内で共有して認識され、企業の経営資源として捉えられるようになってきました。

ブランドはいくつかの階層として区分することができ、最も上に位置する階層は、いわゆるコーポレートブランドといった、その企業らしさを体現するものです。第2の階層は、事業ブランド、カテゴリーブランドで、特定の事業群や製造群を体現したものです。第3の階層は、個別製品ブランド、サービスブランドであり、個々の企業の製品やサービスを体現したものです。ブランド構築にあたっては、自社のブランドの階層構造とそれらのブランドの重要度を認識することが大切だと思われます。

また、ブランド構築にあたって、新たなネーミングやロゴ、マークを考案するならば、その時点から、先行して使用されている商標や登録されている商標を調査することも大事です。そして、商標出願を確実にを行うこと、これが最も重要です。

グローバルにブランドを構築するならば、どの国にあっても統一した名称やマークを商標として用いることが望ましいのですが、国によってはネガティブな意味合いを持つ単語が含まれていたりすることがあります。そこで、海外に商標登録をする際には、その国での商標調査及びネガティブミーンングチェックが必要となります（弊所では、必要に応じて現地代理人に依頼して、現地の人によるアドバイスをもらっています）。

商標が登録された後は、商標権の管理が大切です。まずは、自社の登録商標を指定商品

等について適正に使用することです。適正に使用されていないと、商標登録が取り消されるおそれがあります。特に、海外でのライセンシーによる使用は、定期的にチェックすることをお勧めします。

また、他人による同一又は類似商標の使用がないかどうかについてもウォッチします。ライセンシーとの契約の際、他人による商標の使用を見つけたら、直ちに報告してもらう旨の条項を入れておくのも一案です。他人の使用により登録商標の一般名称化や希釈化等が生じることもありますので、見つけたら、使用中止を求める警告等の対策を行います。

国際的に成功している企業は、商標をうまく駆使し、企業理念（コーポレートスローガン）、商品・サービスのイメージ等を効果的に消費者へ伝えられるように、自社のブランド構築に努めているようです。

5 シリーズ 「特許の力」(8)

代表弁理士 渡邊 薫

「特許の力」と題したシリーズを連載しています。ご承知のように、特許法の目的は「産業の発達」です（特許法第1条）。また、特許出願をし、発明を公開することで技術の公知化を図って他人による特許化を阻止したり（防衛出願）、公開発明に基づいてさらなる改良技術を案出したり、さらには、特許権を取得することでビジネスを独占できたり、ライセンス収入を得ることができる等はいくつか知られた「特許の力」と言えます。本シリーズでは、このような一般的に知られている「特許の目的」ではなく、実際のビジネスや知財活動の場面で現実にも創出される「特許の様々な効用」を「特許の力」と称し、少しずつ（2～3程度ずつ）紹介しています。

【特許の力 - 2 2】

大学や研究機関などのいわゆる不実施機関（業として実施する力がない機関）が特許権を取得した場合などでは、実際に業として実施でき、当該特許発明の産業化に寄与してくれる企業や研究機関を契約に基づいて選定し、当該特許発明に係わるビジネスや企業間の取引関係や役割分担（例えば、開発、製造、販売）などを構築していくことができます。特許は、特許権者がビジネス能力を持たない場合や不足している場合でも、ビジネスをコントロールできる力となります。

【特許の力 - 2 3】

「技術標準」は、基本技術などを標準化し、当該技術を実施・普及しやすくするためのものですので、技術の独占を可能とする特許とは性格を反対にするものと考えられます。しかし、見方を変えると、特許によって技術の標準化を抑制したり、促進したりできると考えることが可能です。特に、革新的な新しい技術の標準ルールの在り方が競われる場合があります（例えば、ブルーレイディスク方式や高速通信技術など）、特許を保有している企業は、その技術標準の策定過程においては無視できない重要な立場となり得ますから、その策定過程のリーダーとなり、必要に応じて自社の基本技術を技術標準化し、それ以後の技術開発におけるより有利な立場を築くことが可能になります。

KUNPU NEWS 2015.11月号をご覧いただきましてありがとうございます。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、宜しく願い申し上げます。 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 2015

<東京オフィス>

〒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

<名古屋オフィス>

〒465-0095 愛知県名古屋市名東区高社 1 丁目 263 番地 一社中央ビル 4 階

TEL:052-726-8655 FAX:052-726-8656

E-mail: info-kunphoon@kunpu.co.jp URL: http://www.kunpu.co.jp/