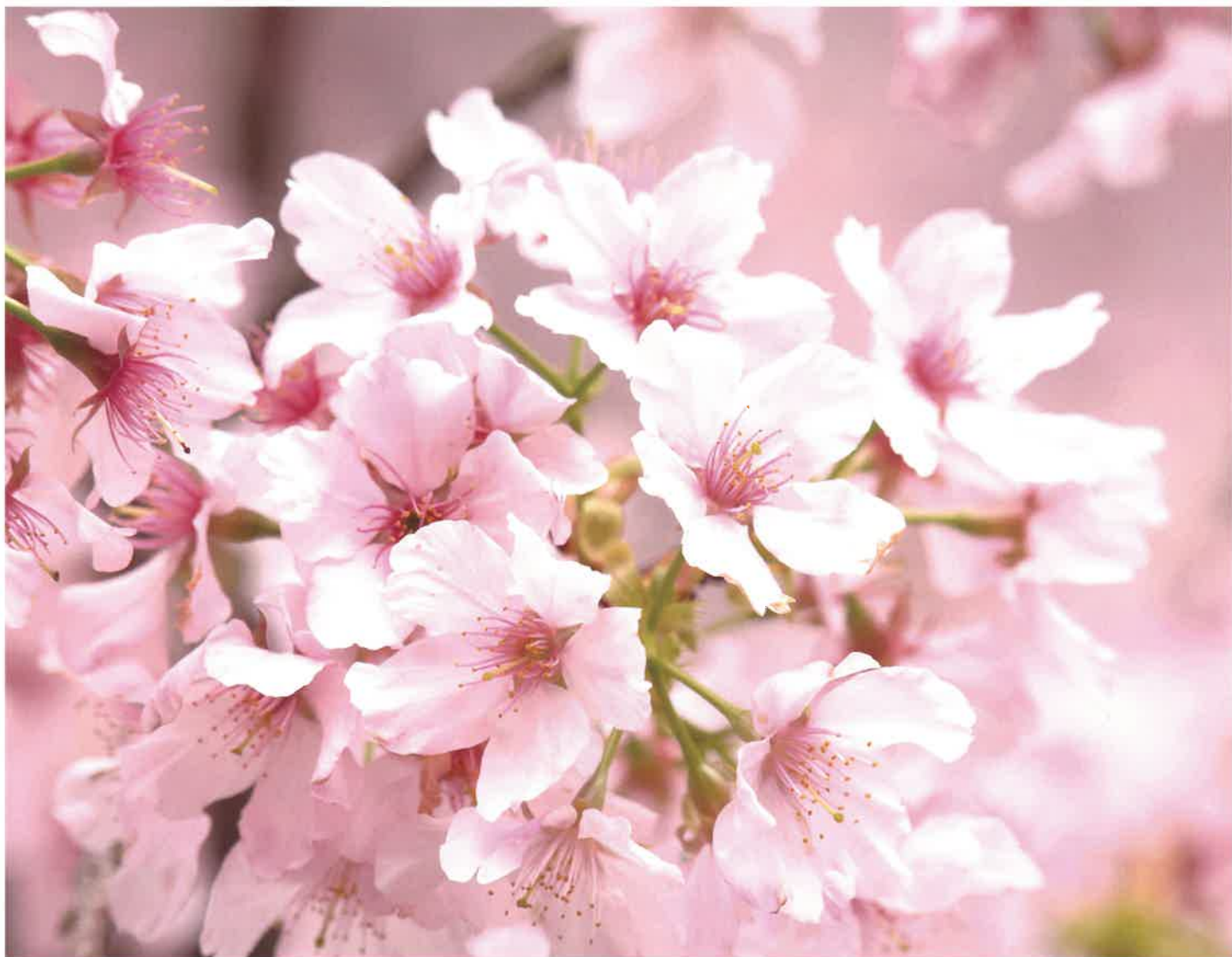




光陽通信

発行日：2017年4月



KOYO INTERNATIONAL PATENT FIRM

ごあいさつ

お客様のご発展に役立つこと、それが私たちの使命です。知的財産権の分野においては、国際的重要度が増し、出願書類の質、納期、サービスにおいて、益々高いものが要請されるようになり、その要請に応えられるよう、日々、精進しております。

この度、弊事務所からお客様への情報発信手段として、四季報を発刊させて頂くこととなりました。ご一読頂ければ幸いです。

2017年春号 目次

- ごあいさつ…………… p1
- 業務紹介…………… p2
- 事務所の概要…………… p3
- 判決に学ぶ…………… p4
- 意匠・商標…………… p5
- 個人情報保護法の要点…………… p6
- 海外の特許事情…………… p7
- 弁護士紹介
- 各種セミナーのご紹介
- 銀座界限「てくてくグルメ」…………… p8



判決に学ぶ

中間書類作成の際の留意事項

－ 平成 20 年 (ワ) 第 18566 号判決に学ぶ －

1. 事件の概要

発明者・出願人である本件特許を取得した A から原告は特許権の譲渡を受けた。原告は被告を相手取り特許権侵害差止等請求訴訟を提起しました。

本件は、進歩性阻却の拒絶理由に対する応答時に、当初明細書のコンベア高さ調節を構成要件として含まない請求項(1-5)とコンベア高さ調節を構成要件として含む請求項(6)とが記載されていた特許請求の範囲をコンベア高さ調節を構成要件として含むものに補正するとともに、意見書を提出し、これにより特許権を取得したものです。

この事件の争点は、特許請求の範囲をコンベア高さ調節を構成要件として含むものに補正したことに関連して、均等論の適用、特に均等の第5要件を充足するか否かです。

ちなみに、均等の第5要件は「対象製品などが特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外させたものなどの特段の事情がないこと」です。

この判決では、実務に役立つ3つの法律解釈を行っていますので、それを紹介した上で中間書類作成の際の留意事項を述べたいと思います。

2. 手続補正の主観的意図と禁反言

原告は、「補正によって本件特許発明がすべてコンベア高さ調節を構成として含む発明になったのは、当初明細書に開示されていたコンベア高さ調節を構成として含む発明を本件特許発明に取り込んだことによって生じた結果にすぎず、コンベア高さ調節を含まない構成を除外しようとしたことによるものではない」旨を主張しました。

これに対して、裁判所は「当初明細書のコンベア高さ調節を構成要件として含まない請求項(1-5)とコンベア高さ調節を構成要件として含む請求項(6)とが記載されていた特許請求の範囲をコンベア高さ調節を構成要件として含むものに限定したことが・・・出願経過から外形的に明らかである以上、補正に際しての出願人の主観的意図にかかわらず、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されない。」と判示しました。

すなわち、補正の際の主観的意図には関係なく、特許請求の範囲の限定が出願経過から外形的に明らかであれば、限定によって除外されたものには均等論の適用の主張は許されないとしています。

3. 意見書の主張と禁反言

裁判所は、「引用文献にはコンベア搬送面高さを調節可能にした構成は開示されていない。この点について、審査官が拒絶理由通知において「物流機構として普通」としたのに対して、Aは意見書において引用文献には何ら記載も示唆もないものであるとして、上記構成を根拠に本件特許発明の進歩性を主張した。」と認定し、「そうすると、出願人は、本件特許の出願手続において、コンベア高さ調節に係る構成を本件発明の進歩

性の根拠として主張していたものということができ、特許権者である原告が上記構成を非本質的部分であると主張することは、出願手続における主張と反する主張をすることにほかならず、禁反言の法理に照らし許されないというべきである。」と判示しています。

すなわち、意見書で発明の進歩性の根拠として主張した構成を後から非本質的部分であるとして均等論の適用の主張をすることは許されないとしています。

ちなみに、ここでは、原告が発明の進歩性の根拠として主張したことで、非本質的部分が本質的部分に転化するとまでは言っていないものと思われ。もし、本質的部分に転化するとすれば、均等の第5要件の充足を検討するまでもなく、均等の第1要件を充足せず、均等論の適用がなくなるからです。

4. 拒絶理由の回避と禁反言

原告は、「コンベア高さ調節を具備する構成を採用したことは、・・・引用文献記載の発明との相違を明らかにする客観的関係にはなかった。すなわち拒絶理由を回避するためにしたものではなかったことになると解される」旨を主張をした。

これに対して、裁判所は、「均等の第5要件にいう特許請求の範囲からの除外は、拒絶理由を回避するための行動でなければならない必要はない。たとえ自発的に行った補正であるとしても、外形的に特許請求の範囲を限定した以上、特許権者がこれと反する主張をすることは、やはり禁反言の法理に照らして許されないものであるからである。」と判示しています。

すなわち、裁判所は、法解釈の場面で、拒絶理由の回避に拘わらず補正により外形的に特許請求の範囲を限定すれば、均等の第5要件にいう特許請求の範囲からの除外に該当するとしています。

しかし、一方で、裁判所は、法適用の場面で、「これを本件についてみれば、仮にコンベア高さ調節に係る構成が引用文献の公知技術に基づく無効理由を回避するのに必要ではなかったとしても、Aは、コンベア高さ調節の構成を付加することによって本件特許発明の進歩性を主張したのであるから、そうである以上、それは外形的にコンベア高さ調節を具備しない発明を意識的に除外したことにほかならず、後にこれを翻すことは許されない。」としています。

法解釈の場面では、「補正によって外形的に特許請求の範囲を限定した以上、特許権者がこれと反する主張をすることは、やはり禁反言の法理に照らして許されない」としているのに対して、法適用の場面では、「外形的にコンベア高さ調節を具備しない発明を意識的に除外したことになるのは、「コンベア高さ調節の構成を付加」(補正)と、「本件特許発明の進歩性の主張」という2つの行為とが行われた場合としていきます。この点、法解釈に従えば、「コンベア高さ調節の構成を付加(補正)したのであるから、そうである以上、それは外形的にコンベア高さ調節を具備しない発明を意識的に除外したことにほかならず、後にこれを翻すことは許されない。」とすれば足りたのではないかと考えられます。

5. 中間書類作成の際の留意事項

以上のように出願段階での意見書での主張や補正の仕方は特許発明の技術的範囲に影響を与える点できわめて重要です。そこで、上記判決を踏まえて、次に意見書及び手続補正書の作成の留意事項について述べます。

(1) 意見書作成時において

引用発明と本願発明との相違を述べるにあたっては、勇み足をしないように必要最小限に留めることが好ましい。

審査基準によれば、審査官は、新規性及び進歩性の判断をするにあたって、請求項に係る発明の認定と、引用発明の認定とを行い、次いで、両者の対比を行っています。そして、対比の結果、相違点がなければ、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断し、相違点がある場合には、進歩性の判断を行っています。また、進歩性の判断では、請求項に係る発明と主引用発明との相違点を明確に示した上で、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けを記載します。そして、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断しています。

これは、新規性及び進歩性を判断するために審査官に課される手順です。

したがって、出願人側とすれば、例えば進歩性阻却の拒絶理由に回答する際、審査官がした①請求項に係る発明の認定、②引用発明の認定、③両者の対比、④論理付けのうちで、その誤っている部分だけを根拠や理由とともに指摘すれば足ります。

また、③両者の対比にあたっては、出願に係る発明のすべての構成要件と引用発明のそれとを対比する必要はありません。

例えば、出願に係る発明が構成要件A1(本質的部分)及び構成要件B1(非本質的部分)を備える発明で、引用発明が構成要件A2及び構成要件B2を備える発明の場合に、A1とA2の構成の相違や作用効果の相違だけを主張すれば足り、勇み足でB1とB2の構成の相違や作用効果の相違まで言及する必要はありません。B1とB2の構成の相違や作用効果の相違まで言及するとすれば、特許権取得後にB1と等価で置換が容易なB2やB3を備える発明に均等論の適用を主張できなくなる可能性があります。

(2) 補正書作成において

補正によって、第1実施形態及び第2実施形態が記載されている場合、特許請求の範囲を補正制限の下で第1実施形態の発明に限定することもあると思います。この場合、第2実施形態の発明は第1実施形態の発明と均等の範囲にある発明であるとするれば、出願人の主観的意図としては、第1実施形態の発明で特許権を取得すれば第2実施形態の発明に対しても均等論が適用され、保護されるだろうと考えるのが普通だと思います。しかし、第1実施形態の発明に限定する補正をしたら第2実施形態の発明には均等論の適用はなく、権利行使は許されないこととなります。そこで、減縮補正にあたっては、その減縮によってどのような態様の発明が除外されることになるのかを十分に検討することが必要となります。

また、自発的に特許請求の範囲を補正したり、記載不備の特許請求の範囲を補正したりする場合にも、不必要な限定にならないかどうかを十分に検討した上で行うことが必要となります。

もともと、大阪地裁平成22年(ワ)第18041号判決のように、新規性及び進歩性に係る拒絶理由ではなく記載不備に係る拒絶理由に対する補正の場合には均等の第5要件にいう特許請求の範囲からの除外には当たらないとの判断を示すものもあります。しかし、本件判決がある以上、これからも補正により外形的に特許請求の範囲を限定すれば、均等の第5要件にいう特許請求の範囲からの除外に該当するとされる可能性は十分に予測されますので、この点を留意して補正をすることが望まれます。

意匠

■ 部分意匠について

部分意匠の類否判断は、審査基準において、以下のように記載されています。

部分意匠の認定は、願書の「意匠に係る物品」、「意匠の説明」、「意匠に係る物品の説明」の各記載(「願書の意匠に係る記載」という。)及び願書に添付した図面等の記載(意匠登録を受けようとする部分以外の部分の記載を含む。以下、同じ。)の全体から、以下の各要素に基づいて認定する。

- ① 意匠に係る物品
- ② 部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の機能・用途
- ③ その物品全体の中に占める部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の位置、大きさ、範囲
- ④ 部分意匠として意匠登録を受けようとする部分自体の形態

しかし、裁判所は、平成26年(ワ)第12985号事件において、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分でない、破線で示された部分を参酌して「登録を受けようとする部分」の機能を認定し、当該機能の違いを理由の一つとして、原告意匠と被告意匠の類否を認定しました。

従って、弊所では、今後は高裁においても、部分意匠の破線で示された部分についても大きく参酌される可能性があるため、部分に特徴がある意匠であっても、すぐに部分意匠とするのではなく、部分の機能・用途を参酌し、物品と意匠のポイントを詳細に検討し、他社が模倣を防ぐために一番有益な出願方法を検討し、ご提案していきます。

商標

■ 不使用取消審判における「社会通念上同一」の商標について

商標では、登録商標を現実に使用していない場合、不使用取消審判によってその商標登録が取り消される可能性があります(商標法50条)。弊所では、登録した形態そのものでの継続的なご使用をお願いしておりますが、実際には、書体・文字種の変更や、要素の欠落・付加などが行われる場合が多々あります。商標法では、登録商標そのものだけでなく、登録商標と「社会通念上同一」の商標を使用している場合にも、登録商標の使用と認められて取消を免れることができますが、「社会通念上同一」の判断基準は明確でないため、過去の不使用取消審判の審決からその判断傾向を推知していくこととなります。

最近の取り扱い事案では、標準文字で飲食店名をお持ちのお客様が、当該商標に地名を付加し、全体を図案化して使用していたため、不使用取消審判を請求されるという事案がありました。当該事案の審決では、使用商標の地名部分は営業場所を示しているにすぎず、他商品識別力を有する部分は登録された飲食店名の部分にあることから、当該文字部分が要部であり、使用商標と登録商標は同一の称及び観念が生ずると総合勘案され、社会通念上同一の商標であると判断されました。

お客様の使用形態によっては、社会通念上同一でない判断される場合もありますので、弊所においては、出願時に商標形態を熟考するだけでなく、登録後の実際の使用形態についてもご相談を承っております。

個人情報保護法の要点

(新たに法の適用対象となる中小企業向け)



弁護士 中井 英登

はじめに

個人情報保護法(以下、「法」といいます。)の改正法が、平成29年5月30日に全面施行されます。これにより、従来、法の適用対象から除外されていた、5000人以下の個人情報を取り扱う事業者も、適用対象となるため、新たに法の適用対象となる中小企業は、個人情報を取り扱う際の法律上のルールにつき、押さえておくことが必要です。

個人情報保護法の主な内容

- (1) 個人情報の定義；生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの及び他の情報と照合することで容易に特定に個人を識別することができるものです(法第2条第1項)。後段との関係で、ある情報(例えば、メールアドレス)が個人情報に該当するかは、ケースバイケースの判断が必要となります。
- (2) 利用目的の特定と適正な取得；利用目的をできる限り特定し(法第15条)、利用目的を公表、通知又はあらかじめ明示した上で個人情報を取得する必要があります(法第18条)。そこで、各社において、利用目的の特定の仕方や公表等の方法を検討する必要があります。この点、個人情報保護委員会が作成した、平成28年11月版「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(以下、「ガイドライン」といいます。)の26、37、38頁の例も参考にしてください。
- (3) 利用目的による制限；特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合には、本人の同意が必要です(法第16条第1項)。ここで注意を要するのは、「営利を目的とする団体」等が「広告又は宣伝を行うための手段として」電子メールを送信する場合には、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)の適用対象となることです。この場合、「同意」の取得の仕方や、オプトアウト方法等につき、特段の配慮が必要です。
- (4) 安全管理措置；個人情報データベース等を構成する個人情報(個人データ)については、その安全管理措置を講ずることが義務づけられています(法第20条から22条まで)。ただし、法は、具体的に何をすべきかにつき述べていません。そのため、各社において、事業の規模及び性質等に応じた具体的措置の内容を検討する必要があります。この点、ガイドラインの86頁以下に、中小規模事業者における手法の例示が記載されていますので、参考にしてください。
- (5) 第三者提供の制限；個人データについては、あらかじめ本人の同意を得なければ、第三者に提供することができないのが原則です(法23条)。ただし、法は、①適用除外事由、②オプトアウト制度、③第三者に該当しない場合につき、例外を設けています。このうち、②については、あらかじめ個人情報保護委員会への届出等を行うことが必要です。
- (6) 本人からの開示請求への対応；個人データのうち、保有個人データ(定義については、法2条7項を参照してください。)については、一定の場合、本人に、個人情報データベース等を事業の用に供している者(個人情報取扱事業者)に対する、開示、訂正等又は利用停止等を請求する権利が認められています。そのため、各社において、本人から開示等の請求を受けたときの手続を定める必要があります。
 なお、本人から、利用停止等の請求を受けたときでも、それが法第16条又は第17条の規定に違反することを理由とするものでないときには、個人情報取扱事業者は、それに応ずることが法により義務づけられている訳ではありません。ただし、例えば、本人からダイレクトメールの発送停止等を請求されたときには、本人の権利利益保護の観点からは、自主的にそれに応ずることが望ましいとされています(ガイドライン68頁参照)。

おわりに

中小企業がこれから個人情報保護法への対応をする際には、下記のウェブサイトに掲載された資料から、検討を始めるのがよいと思います。

個人情報保護委員会の「中小企業サポートページ(個人情報保護法)」
[\(http://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/\)](http://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/)。



海外の特許事情

アメリカ合衆国にあっては、2014年6月19日のAlice判決後、特許適格性を有しない「抽象的なアイデアである」とする101条による拒絶理由が多くみられます。「抽象的なアイデアである」との審査官の認定(第1ステップ)を覆すことは困難である場合が多く、通常は、抽象的アイデア自体を「著しく超える」もの(第2ステップ)となるように補正で対応することになります。したがって、基礎となる国内出願の段階において、単にアイデアをコンピュータで実施するにすぎないような記載とならないように、技術的な改良点やコンピュータそのものの機能改善などを明細書に記載しておくことが重要です。

欧州にあっては、英国が、2016年6月23日に実施された国民投票の結果、EUからの離脱(Brexit)を決定しました。長年議論されてきた欧州統一特許制度及び欧州統一裁判所制度(UPC)の施行にも影響が及んでいます。2017年2月予定のこれらの制度の施行も延期される見通しです。これに伴い、単一特許(参加加盟国における均等の効力を有する特許)としての保護の検討やオプトアウト(UPCの専属管轄の適用除外)の出願人の検討は、先送りとなります。

アジアにあっては、中国において、権利濫用防止などを含む第4次特許法改正案が公表され、また、韓国において、特許出願の審査請求期間の短縮などを含む改正が2017年3月1日に施行されました。インドでは、2016年5月16日に「2016年改正特許規則」が公表され、アクセパタンス期間(出願を特許付与の状態にするための期間)の短縮やヒアリング方法の追加(ビデオ会議などの利用)などが図られています。アクセパタンス期間の短縮については、具体的には、最大3月の延長を可能としつつ、最初の審査レポート(FER)の発行日から6月以内とされました。インドネシアでは、コンピュータプログラムが保護対象になっています(2016年8月26日施行)。(以上は、現地代理人ニュースレターなどを参考として所内向けに作成された資料の抜粋であり、弊所の公式見解・助言などではありません)

弁護士紹介



弁護士 井上 修一

私は、一般の法律事務所です訴訟経験を積んだ後、知的財産権の分野で活躍すべく、昨年の4月より弊事務所にて勤務しております。

知的財産権の分野には、弁護士を志した頃より関心を有しておりまして、司法試験の際にも知的財産法を選択し、弊事務所に勤務し始める以前より研鑽を積んで参りました。

現在の業務内容としましては、出願や中間処理といった通常の特許事務所の業務を中心に行いつつ、侵害が疑われる案件が生じた場合には、弁護士として、交渉等につきましてもご対応させていただいております。

通常弁護士が知的財産権の分野に携わる場合、侵害事件やライセンス等の交渉案件等、権利取得後の業務が中心となりますが、このような業務が必要となるのは、無数に存在する知的財産権のうち、ごく一部に過ぎません。したがって、通常弁護士が関わる業務範囲は、知的財産権に関する業務のうち、僅かな範囲に過ぎないということとなります。

私は、知的財産権の分野に、上記のように断片的に携わるのではなく、出願から権利取得後の侵害事件に対する対応に至るまで、包括的に携わりたいと考えまして、特許事務所に勤務するという選択をいたしました。

現在は、出願や中間処理の業務を中心に行っておりますが、これによって、通常の弁護士が有し得ない、明細書の構造に関する深い理解を得られているものと実感しております。

将来的には、このような特許事務所特有の知識と、弁護士としての法律知識とを併せまして、知的財産権の分野全般につきまして、幅広いリーガルサービスをご提供できればと考えております。

何卒よろしくお願い申し上げます。

各種セミナーのご紹介

1. 技術者向けのセミナー

● 詳しくはお問い合わせください

弊所では、企業の技術者を対象としたセミナーを実施しております。具体例を2つ紹介させていただきます。

- ① **セミナー例1**
- ・目的 「発明提案書」の書き方を習得する。
 - ・内容 事前に自分で考えた発明について「発明提案書」のフォーマットにしたがって記載したものを提出して頂き、添削と修正を繰り返しながら、「発明提案書」を仕上げる。
 - ・受講者の声 添削形式なので、自分の「発明提案書」の足りない部分が明確に理解できた。
- ② **セミナー例2**
- ・目的 先行技術との対比から進歩性のある発明に仕上げる。
 - ・内容 演習形式で、先行技術文献の技術内容と課題発明とを対比して進歩性のある発明に仕上げる。
 - ・受講者の声 先行技術文献の見方が分かり、自己の発明との差別化もできるようになった。

2. 知財担当者向けのセミナー

弊所では、企業の知財担当者向けに実務に生かせる内容のセミナーを数多く実施しております。

- ① **法改正** 法改正がある度に、改正ポイントを分かりやすく解説いたします。
- ② **拒絶理由対応** 進歩性違反に対する反論パターンを体系化し、反論パターンごとに具体的な意見書の記載例を解説いたします。
- ③ **発明発掘支援** 発明のアイデアを創出するための手法を説明し、その手法を使用して発明のアイデアを創出する演習を行います。



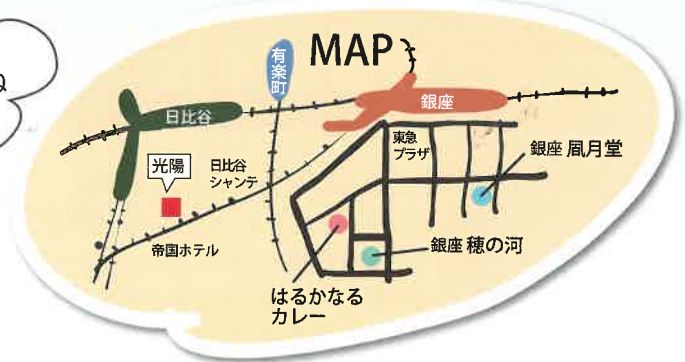
銀座界限

光陽の近くにある、所員たちのおすすめグルメスポットを紹介します。

てくてく
グルメ



春ですね



銀座 穂の河

● 中央区銀座 6-3-11 西銀座ビル 6F TEL : 03-6264-5979



厳選された旬の食材から作られる美味しい料理を、お昼なら気軽に味わえると評判のお店。スタッフの人柄も魅力。ランチは会席風コース・梅 (1,620円より)

■ 営業時間 11:30~14:00 / 17:00~23:00
日曜、祝日休み

はるかなるカレー

● 中央区銀座 6-2-6 ウエストビル 2F TEL : 03-3572-4506



店主はるかさんの新潟のご実家から届く新鮮な野菜がふんだんに盛りつけられた、小麦粉やバターを一切使わないヘルシーなカレー (1,000円) は毎日でも食べたい味。7席のみ。

■ 不定営業、~20:00 (18:30 L.O)

銀座風月堂 喫茶室

● 中央区銀座 6-6-1 銀座風月堂ビル 1F TEL : 03-3571-2900



200年の歴史をもつ和菓子の老舗。ビル内の工房で早朝から丁寧に作られる上質な味わいのお菓子は珈琲との相性も良く、老若男女を問わず愛されています。フルーツサンドと飲み物のセット (1,450円) も好評。

■ 営業時間 11:30~19:00



KOYO
光陽国際特許事務所

光陽国際特許事務所 Koyo International Patent Firm

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-1-3 東京宝塚ビル 17階

TEL : 03-5251-5721 (代表) FAX : 03-5251-5727

URL : <http://www.koyo-patent.co.jp>