

# Intellectual Property Newsletter

## 1. 他者出願・他者特許への対策

### ～新・異議申立制度を踏まえて～

平成26年特許法改正（H27.4.1施行）により、「新・特許異議申立制度」が創設されました。そこで、新・異議申立制度を踏まえて、今後、他者特許出願及び他者特許に、どのような対応をとることがより効果的かについて検討しました。

#### （1）各制度の比較

まず、新たに設けられた「特許異議申立制度」と、従来からある「情報提供制度」及び「無効審判制度（改正法施行後）」を、手続きする側（提供者・申立人・請求人）の視点で、比較してみました（下表参照）。

	情報提供	異議申立	無効審判
時期	いつでも可	特許掲載公報発行の日から6月 (権利消滅後は不可)	設定登録後いつでも (権利消滅後も可能)
提供者・申立人・請求人の適格	何人も (匿名可)	何人も (匿名不可)	利害関係人のみ
理由	・新規事項違反 ・特許要件違反 ・先願違反 ・記載要件違反 ・訂正要件違反 (付与後のみ)	・新規事項違反 ・特許要件違反 ・先願違反 ・記載要件違反 ・権利享有違反 ・不特許事由違反 ・条約違反	・新規事項違反 ・特許要件違反 ・先願違反 ・記載要件違反 ・権利享有違反 ・不特許事由違反 ・条約違反 ・共同出願違反 ・冒認出願違反 ・訂正要件違反
審査・審査の方式	なし (審査・異議申立・審判において職権審査・審理の対象になる可能性有)	書面審理 (口頭審理は不可)	原則口頭審理 (書面審理も可)
審査・審理への関与	なし (面接による説明も不可)	訂正請求があった場合のみ意見書の提出が可能。(面接は原則不可 <sup>1)</sup> )	あり (当事者対立構造)
提供者・申立人・請求人への結果の通知	希望により、情報の利用状況がフィードバックされる <sup>2)</sup> 。	決定の謄本が送達される。	審決が送達される。
提供者・申立人・請求人による不服の申立て	不可	不可 <sup>3)</sup>	可(被告は相手方)
庁費用	なし	あり <sup>4)</sup>	あり <sup>5)</sup>

#### TOPIC

1. 他者出願・他者特許への対策
2. 結合商標の類否判断
3. お知らせ

1) 説明の必要があると判断した場合は審判官から面接の要請がある。

2) フィードバックを希望する場合は、匿名不可。

3) 取消決定に対して、特許権者が、特許庁長官を被告として、出訴することは可能。

4) 16,500円+申立てた請求項数×2,400円

5) 49,500円+請求した請求項数×5,500円

上表を見ていただければおわかりになると思いますが、今回導入された「特許異議申立」は、「情報提供」と「無効審判」の中間的位置づけとなっています。申立て期間は 6 月間と短いですが、無効審判よりも庁費用が安く、手続きも簡便になっていますので、他者出願・他者特許対策の選択肢が 1 つ増えたと考えてよいのではないのでしょうか。また、「新・特許異議申立制度」は、申立人が意見を述べる機会が与えられており、審理に関与するか否かは申立人が選択できるようになっていますので、旧制度よりも使いやすくなっていると思います。

## (2) 他者出願・他者特許への対策

次に、前述した各制度を利用するにあたり、特に注意すべき点である「時期」と「理由」が異なる複数のケースについて、それぞれどのような対策がとれるかを以下に示します。

### <ケース1：権利付与前の他者出願に対して>

#### ①付与前情報提供

対象となる他者出願に「特許要件違反」等があると認められた場合、まずは、情報提供することをお勧めします。

情報提供は、匿名で行うことができますので、相手方に素性を知られずに、権利化を阻止することが可能です。また、特許庁のデータベースから経過情報や審査書類を入手することができますので、利用状況のフィードバックを要求しなくても、提供した情報が利用されたか否かを知ることができます。

情報提供の時期としては、対象出願が審査請求された後、できれば拒絶理由が通知される前がよいと思います。既に審査が開始されている場合は、審査官に連絡をとり「情報提供の準備中である」旨伝え、審査を待ってもらえる可能性があります。

### <ケース2：権利付与後の他者特許に対して>

#### ①異議申立

情報提供したにもかかわらず他者出願が特許された場合、審査終了後（設定登録前）に他者特許を発見した場合、又は設定登録後すぐに他者特許を発見した場合は、異議申立を行うことが考えられます。

異議申立書の提出<sup>6)</sup>は、特許公報の発行日から 6 月以内に限られますので、早めに準備を始めることをお勧めします。なお、設定登録後でも、特許公報発行前は申立てをすることはできませんのでご注意ください。

異議申立は、査定系手続きではありますが、特許権者が訂正請求をした場合は、原則申立人に意見書を提出する機会が与えられ、意見書が提出された場合は、その内容が後の審理において参酌されます。

6)  
紙提出のみ

7)  
社員の家族・事務所員等

異議申立は、匿名で行うことはできず、庁費用も必要になります。なお、相手方に素性を知られたくない場合は、旧制度時代のように、ダミー<sup>7)</sup>により申立てを行う方法もありますが、新制度では意見書の提出が可能になり、特許庁からの書類や問合せが旧制度よりも多くなることが予想されますので、十分な注意が必要です。もし、審理への関与を希望しないのであれば、申立書に「意見書の提出を希望しない」旨記載しておくことにより、特許庁からの連絡を最小限に抑えることができます。

#### ②付与後情報提供

異議申立をするほどでもない件については、情報提供することが考えられます。付与後の情報提供も、匿名ですることができ、庁費用は発生しません。

提供された情報は、その後、異議申立や無効審判・訂正審判が請求された場合に、審判官に配付されますので、審理に利用される可能性があります。また、情報提供があると、特許権者にその旨通知されますので、内容次第ですが特許権者による権利行使を未然に防ぐ効果もあります。

8)  
特許公報発行前でも可能

なお、付与後の情報提供は、設定登録後はいつでも<sup>8)</sup>可能です。

#### ③無効審判

異議申立で維持決定が出された場合、又は特許公報発行日から6月経過後（経過直前）に他者特許を発見した場合は、無効審判を請求することが考えられます。

無効審判は、利害関係人でないと請求できませんが、請求人適格については、従来同様証明は不要であり、争いがない限り審理されません。

ただし、無効審判は、時間も費用もかかりますので、相手方から警告等を受けていないのであれば、とりあえず証拠となる文献等を用意しておくに留め、必要になったら請求するのがよいのではないのでしょうか。

### <ケース3：冒認出願や共同出願違反の場合>

#### ①無効審判

冒認出願や共同出願違反については、無効審判で対処するしかありません。

ただし、その場合、特許権ははじめから存在しなかったものとなりますので、引き続き特許権を存続させたい場合（自己の出願がなく対象特許を自己の権利にしたい場合や共同出願違反で自己の持ち分を取り戻したい場合）は、無効審判ではなく、下記の「権利移転」をご検討下さい。

#### ②権利移転

特許権設定登録前の場合は、特許を受ける権利を有することの確認訴訟を提起し、その確定判決をもって、特許庁に出願人名義変更手続きを行うことができます。

特許権設定登録後の場合は、特許法第74条に基づき、特許権者に対して特許権の移転請求をすることができます。この場合も、特許庁に手続きするには、先ず、裁判所に訴えを提起し、「特許権移転登録手を命ずる」という給付判決を得る必要があります。

### (3) その他

- 新・特許異議申立制度の詳細は、特許庁が提供している「平成 26 年度改正法における特許異議申立制度の実務の手引き」\*をご参照下さい。

\* <http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/igi-tebiki/tebiki.pdf>

- 平成 27 年 4 月 1 日以降に特許掲載公報の発行がされた特許から、異議申立ての対象となりますので、登録日が平成 27 年 2 月 7 日以降の特許は、異議申立ての対象となる可能性があります。(K)

## 2. 結合商標の類否判断

### (1) はじめに

2 以上の語などを組み合わせてなる「結合商標」の類否判断においては、結合商標全体で類否を判断する「全体観察」を原則としていますが、結合商標の一部を要部として認定して判断する「要部観察」が行われることもあります。例えば、商標「元祖山賊なべ」の類否判断においては、「元祖」の文字は自他役務の識別機能を有さない部分とされ、「山賊なべ」部分が要部とされた結果、登録商標「本家山賊鍋」と類似と判断されました<sup>1)</sup>。

1)  
不服 2013-75

ところが、同じような構成を有する結合商標であっても、「全体観察」と「要部観察」の何れが採用されるか、特許庁の判断が分かれる事例があります。

### (2) 要部観察された例

「モンテローザ+カフェ」で構成される結合商標「モンテローザカフェ」<sup>2)</sup>（指定商品・役務：飲食物の提供等）は、指定商品・役務を「飲食物の提供」等とする引用商標「モンテローザ」等<sup>3)</sup>に類似するとして、審査では拒絶されましたが、拒絶査定不服審判<sup>4)</sup>においては、商標全体を一体不可分とする「全体観察」が採用され、引用商標とは非類似であるとして登録されました。

2)  
登録第 5198979 号

3)  
登録第 3112183 号  
登録第 3112184 号  
登録第 3112185 号

しかし、その後、無効審判<sup>5)</sup>が請求され、「カフェ」の文字は、役務の提供の場所等を表示した文字部分であることから自他役務の識別標識としての機能は極めて弱いとして、「モンテローザ」部分を要部する「要部観察」によって類否判断が行われ、引用商標と類似であると判断され、指定役務中、「飲食物の提供」等については、無効とされました。

4)  
不服 2008-25226

5)  
無効 2010-890051

### (3) 全体観察された例

「KIZUNAcafe」<sup>6)</sup>（指定商品・役務：飲食物の提供等）もまた結合商標ですが、同様に、引用商標「きずな」<sup>7)</sup>に類似するとして、審査では拒絶されました。この商標は、「モンテローザカフェ」に対する無効審判の審決が確定した後の事案ですが、本商標の拒絶査定不服審判<sup>8)</sup>においては、商標「KIZUNAcafe」は、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものであると判断され、「全体観察」が採用された結果、引用商標とは非類似とされ、登録されました。

6)  
登録第 5710495 号

7)  
登録第 4774148 号

8)  
不服 2014-9230

#### (4) まとめ

「〇〇+カフェ」は、特許庁の中でも類否判断が分かれている商標です。このような結合商標の類否判断については、実際に審査を受けてみないとわからないものですが、結合商標を出願する際には、「全体観察」のみならず、「要部観察」される可能性についても十分に検討する必要があります。特に、登録商標と類似と判断され、拒絶・無効となった場合には、その商標を使用することができなくなるリスクがありますので、要部と認定され得る部分と類似する登録商標が存在しないか考慮することも重要です。(H)

### 3. お知らせ

- ・3月20日22時をもって「特許電子図書館（IPDL）」が終了し、3月23日開始の新システム「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」に移行しますので、ご注意ください。
- ・4月1日以降に受理された国際出願については、優先期間（12月）を徒過した場合であっても、条件を満たす場合には、優先権の回復手続を行うことにより、優先権を回復することができるようになります。
- ・5月13日より、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」に基づく意匠の国際出願・登録制度が利用可能となります。
- ・改正法の施行に伴い、料金表及び委任状を改定し、特許異議申立に関する事項を追加いたしました。改定版の送付をご希望の場合は、お手数ですが弊所までご連絡下さい。

シエル国際特許事務所

代表弁理士 大森 桂子

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目12番1号 KM 千代田ビル6階

■TEL: 03-5825-9290 ■FAX: 03-5687-1820 ■Email address: [info-ciel.ipo@ciel-pat.jp](mailto:info-ciel.ipo@ciel-pat.jp)

©シエル国際特許事務所

当事務所では、本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の助言なく具体的事案に適用された場合に関し、一切責任を負いかねます。