

Fukami Patent Office, P.C.

NEWS vol. 23 LETTER

弁理士法人 深見特許事務所 ニュースレター

January 2023



弁理士法人
深見特許事務所

NEWS LETTER

弁理士法人 深見特許事務所 ニュースレター

C o n t e n t s

vol. 23
January 2023



COVER PHOTO

中之島3丁目南歩道橋から仰ぎ見たビル群
Buildings seen from the pedestrian
bridge on the south side of Nakanoshima
3-chome.

目次

◎ 所説 Opinion

03

歴史的建築物と建築ビジネス

意匠部 部長／土谷 和之

Historical Buildings and Construction Business

Divisional Manager, Design Division／Kazuyuki TSUCHIYA

◎ 論説 Article

06

明細書の記載を基準にして請求項を 上位概念化する補正はどこまで認められるか

機械第2部 上席・意匠部 上席／前田 篤志

To What Extent Is Amendment For Broader Concept of Claim Allowed Based on the Description in the Specification?

Sr. Patent Attorney, 2nd Mechanical Division & Design Division／Atsushi MAEDA

◎ 論説 Article

14

農業分野における知財ミックス

—— 育成者権以外の農業関連の知的財産の活用 ——

化学バイオ部 上席／溝口 正信

IP Mix in Agricultural Sector

—— Use of Agriculture-Related Intellectual Property Other Than Breeder's Rights ——

Sr. Patent Attorney, Chemical／Biotechnology Division／Masanobu MIZOGUCHI

◎ 論説 Article

19

商標法第53条の2に基づく審決の考察

—— 代理人等による不正登録の取消の審判 ——

商標法律部／稲山 史子

Consideration of Trial Decisions Under Article 53-2 of Trademark Act

—— Trial for Rescission due to Unfair Registration by Agent etc. ——

Patent Attorney, Trademark／Law Division／Fumiko INEYAMA



歴史的建築物と建築ビジネス

Historical Buildings and Construction Business

土谷 和之 Kazuyuki TSUCHIYA

弁理士法人 深見特許事務所
意匠部 部長



はじめに

深見特許事務所のヘッドオフィスは中之島にあります。中之島は、堂島川と土佐堀川に挟まれた中州であり、河川沿いを一周する遊歩道などが整備されていることもあって、趣のある景観を呈しています。

休日や昼休みに、この遊歩道を散歩することがあります。この遊歩道に沿って深見特許事務所から東に向かって歩いていくと日本銀行大阪支店、中之島図書館、大阪市中央公会堂などの建築物が次々と視界に入ってきます。これらの建築物は戦前に建築されたものであり、大阪市中央公会堂と中之島図書館は国の重要文化財に指定されるほどの歴史的な建築物です。

とりわけ大阪市中央公会堂は、赤煉瓦と白い花崗岩との紅白の組合せからなる美しい外壁と、正面の巨大なアーチ屋根とを有する、印象的な外観を呈しています(写真参照)。このような外観は、この建築物が大正時代に建築されたこともあってか、どこか懐かしい印象を抱かせてくれます。

Introduction

Fukami Patent Office's head office is situated in Nakanoshima, Osaka. Nakanoshima is an island located between the Dojima river and the Tosabori river, where a promenade is built around the island alongside the rivers, exhibiting an aesthetic landscape.

I sometimes stroll on the promenade on holidays or at lunch breaks. As you walk along the promenade from Fukami Patent Office to the East, buildings catch your eye one after another, such as the Bank of Japan, Osaka Branch, Nakanoshima Library, Osaka City Central Public Hall, and so on. These buildings are prewar buildings, and Osaka City Central Public Hall and Nakanoshima Library are historical buildings designated as important cultural properties of Japan.

Osaka City Central Public Hall, among others, exhibits a magnificent appearance, with fascinating exterior walls of red and white through the combination of first class bricks and white granite, and the large arched roof at the facade of the building (see the photo below).

Such an appearance would, somehow, give you a nostalgic impression since, for one reason, this building was built in the Taisho era.



写真の手前が大阪市中央公会堂、左奥に深見特許事務所が入居するビルが見える

Osaka city central public hall at front.

At far left, you can see the building where Fukami Patent Office resides in.

建築物の意匠

このように建築物は、その外観から見る者に様々な印象を与えます。建築物は、令和2年4月1日に施行された特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)により、我が国意匠法において新たに保護対象に追加されました。これにより建築物のデザインについて意匠権による保護を受けることが可能となりました。

我が国意匠法の保護対象となる建築物は、(a)土地の定着物であることと、(b)人工構造物(土木構造物を含む)であることとの要件を満たすものであり⁽¹⁾、「住宅」、「病院」、「レストラン」、「オフィス」のように人がその内部に入り、一定時間を過ごすものだけでなく、橋りょう、電波塔のような土木構造物も含まれます。

また建築物の全体について意匠権による保護を受けることもできますし、建築物の特徴ある部分について部分意匠として意匠権による保護を受けることもできます。また建築物の外側だけでなく建築物の中の一室等のように内側の意匠について意匠権を取得することもできますし、内装の意匠についても意匠権を取得することができます。

このような建築物、内装の意匠の出願動向ですが、特許庁が発表する「改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向」⁽²⁾によれば、令和4年10月の時点で建築物、内装の意匠登録出願件数はそれぞれ865件、630件となっており、また建築物、内装の意匠登録件数はそれぞれ498件、309件となっています。建築物、内装のデザインについて意匠権を取得できるようになってわずか2年半ほどの間に、これだけの意匠出願と意匠登録があることから、ユーザーの関心が非常に高いことがうかがえます。

建築ビジネスへの影響

このように建築物のデザインに意匠権が与えられるようになったことにより建築業界におけるビジネスの仕方にも影響がでてくると考えられます。

例えば注文住宅の場合、これまでは建築物のデザインについて意匠権を取得することができませんでしたので、意匠権を意識することなく比較的自由に施主の意向(注文)に応じて建築物のデザインを決定することができたかもしれません。しかし、建築物のデザインについて意匠権を取得できるようになった現状においては、他者の意匠権の存在により、施主の要望どおりに建築物をデザインすることが難しくなってきます。

Designs of Buildings

As such, buildings give viewers a variety of impressions by their appearance. Buildings are added as a new subject of protection by the Act of Partial Revision of the Patent Act enforced on April 1st, 2020 (Act No. 3 of May 17th, 2019) under the Design Act of Japan. This allows designs of buildings to be protected by design rights.

Buildings to be protected by the Design Act of Japan should meet the following requirements as being: (a) a fixture; and (b) an artificial structure (including civil engineering structures), including not only those where people go inside and spend a time such as "houses," "hospitals," "restaurants," and "offices," but also civil engineering structures such as bridges and radio towers.

An entire building can be protected by a design right or a characteristic part of a building can also be protected by a design right as a partial design. A design right can be granted to not only the external side of a building, but also an inside of a building such as a room in a building, and a design right can be granted to an interior as well.

Regarding the application trends for such buildings and interiors, according to "Trends in application for design registration with respect to new subjects of protection under the revised Design Act" announced by the Japan Patent Office, as of October 2022, 865 applications and 630 applications have been filed for designs of buildings and interiors, respectively, and 498 buildings and 309 interiors have been registered as designs. Considering such a large number of applications having been filed and registered as designs in only the two years since design rights were able to be obtained for buildings and interiors, you can see that users are highly interested in design rights.

Effects on the Construction Business

It would not be difficult to imagine that the situation where design rights can be granted to building designs as such would affect the way of business in the construction industry.

In the case of custom houses, for example, since design rights could not be granted to building designs before, a building may have been designed freely, fairly following the client's intents (orders), without the awareness of design rights. However, now, design rights can be granted to building designs, and it is becoming difficult to design a building as requested by a client, due to the presence of design rights owned by others.

For example, if a company A has a design right for a certain building design and a client requests a company B to build a building with that design, company B is not allowed to do so without permission from company A, the design owner. If company B builds a building, without permission from company A, with a design involving the design right owned by company A, company A may sue company B, claiming for

例えばある建築物のデザインについて会社Aが意匠権を取得している場合、施主がその建築物のデザインについて別の会社Bに建築を依頼しても、会社Bは意匠権者である会社Aに無断でそのデザインの建築物を建築することはできません。仮に会社Bが会社Aに無断で会社Aの意匠権に係るデザインの建築物を建築した場合、意匠権者である会社Aから損害賠償を請求されるだけでなく、建築物における侵害箇所の改修・撤去を余儀なくされる場合もあります。また仮に会社Aがそのデザインの建築物の建築を会社Bに許諾したとしても、通常は会社Bは会社Aに実施料を支払うことになるため建築費が高くなってしまいます。このように建築物について意匠権を取得できるようになったことにより、注文住宅であるにもかかわらず、施主の望むようなデザインで建築することが難しくなってきます。

仮に会社Bが施主の望むデザインの建築物を建築できない場合または建築費が高くなる場合には、施主は自身の望むデザインについて意匠権を有する会社Aに建築を依頼せざるを得なくなり、その結果、会社Bはビジネスチャンスを失うこととなります。

このようなリスクを避けるために会社Bは、施主から要望されそうな魅力的な建築物のデザインを予め創作して意匠権を取得しておくことが必要になります。そして、そのような魅力的なデザインの意匠権をなるべく多く準備しておくことが重要になります。このように魅力的なデザインの意匠権を多数取得しておくことにより、会社Bは多数の自己の意匠権に係るデザインの中から施主が魅力的と感じるデザインを施主に提案することができるようになり、むしろビジネスチャンスを広げることが可能となります。

今後の注文住宅における建築ビジネスの仕方は、施主に多くの選択肢を与えるために、魅力的な建築物のデザインについての意匠権を多数取得しておき、それを施主に積極的に提案するタイプに代わっていく可能性があります。

まとめ

上記の注文住宅の例で説明しましたように、建築物、内装の意匠について意匠権が取得できるようになったことにより、建築ビジネスのあり方も変わっていく可能性があります。このような中で、変化に乗り遅れることなく、自己のビジネスを有利に進めるために意匠権を上手く活用していくことが大変重要になっています。

damages, and company B may even likely have to modify or eliminate the infringing part of the building. Even if company A gives company B permission to build a building using that design, usually, company B has to pay a license fee to company A, which results in increased construction cost. As such, due to the Design Act allowing a design right to be granted to a building, it would be difficult to construct a building with the design desired by the client, although it is a custom house.

When company B cannot build a building with the design desired by the client or the construction fee would be increased, the client has no choice but to request company A, which owns the design right, to construct a building with that design. Consequently, company B misses the business opportunity.

In order to avoid such a risk, company B needs to create, beforehand, attractive building designs that are likely to be requested from clients, and obtain the design rights for them. It is important that company B is prepared with as many design rights as possible for such attractive designs. Doing so allows company B to propose to clients attractive designs out of those with the design rights owned by company B, resulting in expanded business opportunities.

The way of the construction business for custom houses in the future may be shifted to the companies obtaining as many design rights as possible for attractive building designs so that the companies can actively propose those building designs to their clients, giving the clients broader options.

Conclusion

As described above, with respect to custom houses as an example, one can obtain design rights for the designs of buildings and interiors, and this will change the way of the construction business. In such a situation, it would be significantly important to get with the times and take advantage of design rights to drive your own business advantageously.

(1) 意匠審査基準第IV部第2章3.1

(2) https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf

明細書の記載を基準にして請求項を上位概念化する補正はどこまで認められるか

To What Extent Is Amendment For Broader Concept of Claim Allowed Based on the Description in the Specification?

前田 篤志 Atsushi MAEDA

弁理士法人 深見特許事務所
機械第2部 上席・意匠部 上席



1. はじめに

平成5年法改正以前は、補正は「要旨変更」に該当するか否かによりその適否が判断され、比較的自由度の高い補正が認められていました。

平成5年法改正では、「新規事項追加の禁止」が特許請求の範囲および明細書等の補正の判断基準として導入され、審査基準では、補正できる範囲について、「出願当初明細書等に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項」と規定されました。これについて、補正の要件が厳しすぎるとの批判がありました。

平成15年の審査基準改訂により、補正できる範囲が「当初明細書等に明示的に記載された事項」および「当初明細書等の記載から自明な事項」という基準に変更され、記載内容に基づいた自明の範囲まで補正が許容されることになりました。

さらに平成20年のソルダーレジスト大合議判決(知財高判平成18年(行ケ)第10563号)を受けて現行の審査基準に改定されています。現行の審査基準では、補正の内容的制限に関して、新たな技術的事項を導入しないものは新規事項追加に当たらないと判断する考え方が示されています。

このような補正が許容される範囲の変遷に伴い、出願当初の明細書の記載を基準にして請求項を上位概念化する補正がどこまで認められるかは、実務上興味深い点です。

そこで、以下に示す上位概念化の補正等が認められた検討事例1~4と、上位概念化の補正等が認められなかった検討事例5、6とから、補正時、訂正時、または分割出願時において、上位概念化が認められる限界について考察します。

1. Introduction

Prior to the amendment of the Patent Law in 1993, amendments were judged based on whether or not they applied to a "change of gist," and a relatively high degree of freedom of amendment was granted.

The 1993 amendment of the Patent Law introduced the "prohibition of addition of new matter" as a criterion for judging amendments to claims, specifications, etc. The examination guidelines stipulated that the scope of possible amendments should be "matters that can be directly and unambiguously derived by a person skilled in the art from the matters described in the original specification, etc. at the time of application". In this connection, the requirements for amendments were criticized because they were too strict.

The 2003 revision of the examination guidelines changed the scope of amendments to "matters explicitly described in the original specification, etc." and "matters obvious from the description in the original specification, etc.", and amendments were allowed to the extent that they are obvious based on the description.

In addition, the examination guidelines were revised to the current ones following the 2008 IP High Court Grand Panel decision on a solder resist (Intellectual Property High Court decision, Heisei 18 (Gyo-Ke) No. 10563). Under the current examination guidelines, with regard to the limitation on the content of amendments, an amendment that does not introduce a new technical matter is not considered to be addition of a new matter.

With such a shift in the scope of permissible amendments, it is interesting in practice to see to what extent an amendment for a broader concept is allowed based on the description of the original specification at the time of application.

Therefore, the following will examine the limits on broadening the concept at the time of amendment, correction, or divisional application, based on case studies 1 to 4, in which amendments were allowed for a broader concept,

2. 検討事例の概要

(1) 検討事例1 (事例集の事例7)

審査ハンドブックの附属書A「7.新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)に関する事例集」(以下、単に「事例集」と記載)には、新規事項追加に関する審査基準に沿った仮想事例が記載されています。

事例集の事例7には、上位概念化の補正が認められる事例として、「凹面状の成形面」を単なる「成形面」に上位概念化する補正が記載されています。この補正が認められる理由として以下のように記載されています。(下線は筆者による。)

『本願の発明が解決しようとする課題は、光学素子用成形型の表面に被覆する被覆膜を改良することで、高温下での離型性や耐久性に優れた光学素子用成形型を提供することであって、光学素子用成形型の成形面の形状は、このような課題の解決には直接関係しない。そのため、上記課題を解決する手段として、成形型の成形面の形状は必要不可欠な要素とはいえず、本願発明にとって任意の付加的な要素であって、新たな技術的事項を導入するものではない。』

検討事例1では、課題の解決に直接関係しない、課題を解決する手段として必要不可欠な要素ではない任意付加的な要素を削除する上位概念化の補正は、新たな技術的事項を導入するものではないと判断されています。

(2) 検討事例2 (平成26年(行ケ)第10087号)

検討事例2は、新たな技術的事項を導入するものであるとして訂正請求が認められずに一部の請求項を無効とした無効審決に対する審決取消訴訟です。

訂正前の「測定ユニットを懸下する」を「測定ユニットを保持する」と上位概念化する記載を追加する訂正がされました。

出願当初の明細書には、「可動アーム」が「測定ユニットを懸下して保持する」と記載され、「懸下」の他に、「搭載」、「取付け」といった事項も記載されていました。

裁判所は、本件訂正が新規事項追加か否かについて以下のように判示しました。(下線は筆者による。)

『…本件明細書の記載を見た当業者であれば、可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは本件発明における本質的な事項ではなく、測定ユニットは、その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持されていれば十分であると理解するものであり、そして、本件特許の出願時における上記技術常識を考慮すれば、可動アームに測定ユニットを取り付ける態様を、「懸下」以外の「埋設」等の態様とすることについても、本件明細書から自明のものであったと認められる。』

and case studies 5 and 6, in which amendments were not allowed for a broader concept.

2. Summary of Cases Studies

(1) Case Study 1 (Case 7 of Casebook)

Annex A of the Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan provides, in "7. Corrections for adding new matters (Paragraph 3 of Article 17-2 of the Patent Law)" (merely referred to as "casebook" below), hypothetical cases in accordance with the examination criteria for addition of a new matter.

For case 7 of the casebook, an amendment for a broader concept from a "recessed molded surface" to a mere "molded surface" is described as a case for which amendment for a broader concept is allowed. The reason why this amendment is allowed is as follows. (Underlined by the author.)

"A problem to be solved by the invention of the present application is to provide a molding die for optical elements with excellent mold release and durability at high temperatures by improving a coating film covering a surface of the molding die for optical elements, and the shape of the molded surface of the molding die for optical elements is not directly related to solving such a problem. Therefore, the shape of the molded surface of the molding die is not an essential element as a means for solving the above problem, and is an optional additional element to the invention of the present application and does not introduce any new technical matter."

In case study 1, it is concluded that an amendment for a broader concept to delete an optional element, which is not directly related to solving the problem and is not an essential element as a means for solving the problem, does not introduce a new technical matter.

(2) Case Study 2 (Heisei 26 (Gyo-Ke) No. 10087)

Case study 2 is a litigation case, rescinding a trial decision against an invalidation trial decision that did not allow a request for correction because it introduced a new technical matter, and some claims were declared invalid.

A correction was made to add the description for a broader concept from "suspending the measuring unit" to "holding the measuring unit".

The original specification at the time of filing describes that the "movable arm" "suspends and holds the measurement unit" and includes "mount", "attach", etc. in addition to "suspend".

The court held as follows as to whether this correction was addition of a new matter. (Underlined by the author.)

"... A person skilled in the art who reads the description of the present specification would understand that how to attach the measurement unit to the movable arm is not an essential matter in the subject invention, and that it is sufficient if the measurement unit is held on the movable arm so as to exert its function. In addition, considering the above-mentioned technical common sense at the time of filing of the subject patent, it is considered that the

…さらに、測定ユニットの「懸下」と「埋設」に関して、その作用効果において具体的な差異が生じるとしても、そのことは、本件明細書に記載された本件発明7の前記技術的意義とは直接関係のないことであり、また、本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば、本件訂正発明2が本件明細書に記載された事項から自明であるとの前記認定判断を左右するものではない。』

検討事例2では、上位概念化した訂正事項が、発明の課題との関係で本質的な事項でない場合は、明示的な記載がなくても、当初明細書等の記載から自明な事項であると判断されています。

(3) 検討事例3 (平成26年(行ケ)第10242号)

検討事例3は、新規事項追加に該当するとして補正を却下した拒絶査定を維持する拒絶審決に対する審決取消訴訟です。

補正前の請求項1の「… (8) シュレッダー補助器の横幅は、約35cmであるが、これはメーカーや機種により、シュレッダー機本体の刃部分の横幅が異なる為、約35cmとしたが、A3用紙が余裕を持って縦に入る位の横幅であり、」という記載が、「… (8) シュレッダー補助器の横幅は、メーカーや機種により、シュレッダー機本体の刃部分の横幅が異なる為、各メーカーの各機種の刃部分の横幅に入る様に対応させた横幅の長さとする。」と補正されました。

出願当初の明細書には、「(1) メーカーや機種により、シュレッダー機本体の刃部分の横幅が異なる。(2) シュレッダー補助器を取り付けることにより、シュレッダー機本体の刃部分に幼児の指が届かなくなり、指切断等の怪我を未然に防ぐことができる。」ことが記載されていました。

裁判所は、本件補正が新規事項追加か否かについて以下のように判示しました。(下線は筆者による。)

『このような当初明細書等に開示された発明の技術的課題及び作用効果、さらにはこれらに開示されたシュレッダー補助器の具体的な形状等に照らすと、当初明細書等に開示されたシュレッダー補助器の横幅が1つのものに固定されていたと理解するのは困難であり、むしろ、シュレッダー機本体の紙差込口の横幅、すなわち、これに相応する刃部分の横幅に対応するものとするのが想定されていたものと理解すべきことは明らかであるから、請求項1の「(8) シュレッダー補助器の横幅は、メーカーや機種により、シュレッダー機本体の刃部分の横幅が異なる為、各メーカーの各機種の刃部分の横幅に入る様に対応させた横幅の長さとする。」との事項、並びに、…事項は、いずれも、当初明細書等の記載から自明な事項であるというべきである。』

検討事例3では、当初明細書等に開示された発明の技術的課題及び作用効果、さらにはこれらに開示された発明の具

measurement unit being attached to the movable arm in a manner of 'being buried other than 'being suspended' is obvious from the specification.

… Further, even if there is a specific difference in the function and effect between 'suspended' and "buried" for the measuring unit, this is not directly related to the technical significance of subject invention 7 described in the specification, and considering the technical common sense at the time of filing of the subject patent, it does not affect the above decision that the corrected invention 2 is obvious from the matters described in the specification of the present application."

In case study 2, it is judged that when the corrected matter for a broader concept is not an essential matter in relation to the problem to be solved by the invention, it is an obvious matter from the description of the original specification, etc., even if it is not explicitly described.

(3) Case Study 3 (Heisei 26 (Gyo-Ke) No. 10242)

Case study 3 is a litigation case rescinding a trial decision against a board decision of rejection to maintain a decision of rejection that rejected an amendment on the ground that the amendment fell the under the addition of a new matter.

The recitation of claim 1 before amendment "... (8) The width of the shredder auxiliary unit is about 35 cm because the width of the blade of the shredder machine body depends on the manufacturer or the model of the shredder machine. It is wide enough to fit A3 paper vertically." was amended to "... (8) The width of the shredder auxiliary unit is equal to the corresponding width to fit the width of the blade of each shredder model of each manufacturer, because the width of the blade of the shredder machine body depends on the manufacturer or the model of the shredder machine."

The original specification at the time of filing describes "(1) The width of the blade of the shredder machine body depends on the manufacturer or the model of the shredder machine. (2) As the shredder auxiliary unit is attached, a child's finger will not reach the blade of the shredder machine body, thus preventing injuries such as finger amputation."

The court held as follows as to whether this amendment was addition of a new matter. (Underlined by the author.)

"In light of the technical problem and the function and effect of the invention disclosed in the original specification, etc., as well as the specific shape of the shredder auxiliary unit disclosed therein, it is difficult to understand that the width of the shredder auxiliary unit disclosed in the original specification, etc. was fixed to one width. Rather, it is clear that it was assumed that the width of the shredder auxiliary unit was fixed to the width of the paper inlet of the shredder machine body, i.e., the width of the blade corresponding to it. '(8) The width of the shredder auxiliary unit is equal to the corresponding width to fit the width of the blade of each shredder model of each manufacturer, because the width of the blade of the shredder machine depends on the manufacturer or the model of the shredder.' and each of the matters ... should be obvious from the description of the original specification, etc."

In case study 3, it is concluded that when the specific numerical values are understood to be merely described as

体的形状を考慮し、発明の技術的課題の解決の観点から特定の数値は代表例として記載されているにすぎないものと解される場合は、特定の数値を削除して上位概念化する補正は、当初明細書等の記載から自明な事項であると判断されています。

(4) 検討事例4 (平成31年(行ケ)第10046号)

検討事例4は、請求項を上位概念化した分割出願について分割要件を満たしているか否かについて争われた裁判例です。

原出願の当初明細書等には、回路遮断器の動きを規制する嵌合の態様として、取付板に設けられた爪部と回路遮断器に設けられた凹部が嵌合するもののほか、回路遮断器に設けられたロックレバーの係止部と取付板に設けられた嵌合部(凹部に相当)が嵌合するものも開示されていました。すなわち、当初明細書等には、一方の部材に係止部が設けられ、他方の部材に嵌合部が設けられている態様は記載されていましたが、一方の部材に嵌合部が設けられ、他方の部材に係止部が設けられている態様は記載されていませんでした。

分割出願の請求項1に、「前記取付板と前記回路遮断器とに夫々対応して設けられた嵌合部と被嵌合部とが互いに嵌合することにより、前記回路遮断器の前記取付板に対する鉛直方向の動きが規制されるとともに、」と記載されました。(下線は筆者による。)

裁判所は、分割要件の適合性について以下のように判示しました。(下線は筆者による。)

『…取付板2、回路遮断器1のどちらが爪部又は凹部かという点及び嵌合の具体的な態様は、上記の課題解決に直接関係するものではないというべきである。

以上によれば、本件発明における構成要件Aの「前記取付板と前記回路遮断器とに夫々対応して設けられた嵌合部と被嵌合部とが互いに嵌合することにより、前記回路遮断器の前記取付板に対する鉛直方向の動きが規制されるとともに」の構成は、原出願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内のものと認められる。』

検討事例4では、請求項において上位概念化した構成が、発明の課題解決に直接関係しない場合は、明示的な記載がなくても、当初明細書等に記載された事項の範囲内のものと判断されています。

(5) 検討事例5 (平成27年(行ケ)第10245号)

検討事例5は、新規事項追加に該当しない補正と認めつつ特許維持した有効審決に対する審決取消訴訟です。

補正により、請求項15に、「前記拭き取りアーム駆動部は、便器と便座との間隙を介して、前記拭き取りアームを移動さ

representative examples from the viewpoint of solving the technical problem of the invention, taking into account the technical problem and the function and effect of the invention disclosed in the original specification, etc., as well as the specific shape of the invention disclosed therein, amendment for a broader concept by deleting specific numerical values is considered to be an obvious matter from the description of the original specification, etc.

(4) Case Study 4 (Heisei 31 (Gyo-Ke) No. 10046)

Case study 4 is a court case in which a divisional application for a broader concept of a claim was challenged as to whether it satisfied the requirements for division.

The original specification, etc. at the time of filing the present application discloses that the claw provided in the mounting plate fits with the recess provided in the circuit breaker, and that the fitting portion of the lock lever provided in the circuit breaker fits with the fitting portion (corresponding to the recess) provided in the mounting plate, as the manner of fitting for regulating the movement of the circuit breaker. In other words, the original specification, etc. describes a manner in which an engaging portion is provided in one member and a fitting portion is provided in the other member, but does not describe a manner in which the fitting portion is provided in one member and the engaging portion is provided in the other member.

Claim 1 of the divisional application recites "the vertical movement of the circuit breaker with respect to the mounting plate is regulated by the fitting portion and the fitting target portion, respectively provided corresponding to the mounting plate and the circuit breaker, being fitted to each other". (Underlined by the author.)

The court held the conformity of the requirements for division as follows (Underlined by the author.)

"... It should be regarded that whether mounting plate 2 or circuit breaker 1 has a claw or a recess and the specific manner of fitting are not directly related to the solution to the above problem.

Considering the above, the configuration of requirement A in the subject invention, 'the vertical movement of the circuit breaker with respect to the mounting plate is regulated by the fitting portion and the fitting target portion, respectively provided corresponding to the mounting plate and the circuit breaker, being fitted to each other', does not introduce any new technical matter in relation to the matter derived from the whole description of the original specification, etc. at the time of filing of the present application. This configuration is recognized as being within the scope of the matter described in the original specification, etc. at the time of filing of the present application."

In case study 4, it is judged that when the configuration of the claim amended for a broader concept is not directly related to the solution to the problem of the invention, it is within the scope of the matter described in the original specification, etc. even if there is no explicit description.

(5) Case Study 5 (Heisei 27 (Gyo-Ke) No. 10245)

Case Study 5 is a litigation case, rescinding a trial decision against a validation trial decision that maintained the patent while acknowledging that the amendment did not fall under

せることを特徴とする」の記載が追加されました。

出願当初の明細書には、便座昇降部によって便座が上昇された際に生じる便器と便座との間隙を介して拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部の実施形態のみが記載されていました。

そのため、「便座昇降部によって便座が上昇された際に生じる」ものに限定されない「便器と便座との間隙」を規定する補正が新規事項追加であるか否かが争点となりました。

審決では、便座昇降部は本件発明の目的を達成するために必ずしも必要なものではなく、拭き取りアームを移動させるための間隙が便器と便座との間に形成されさえすればよいことは、当業者にとって自明の事項であり、公開特許公報によれば、便座昇降部によらずに便器と便座との間に間隙を設けることは、本件特許出願前に公知であったから、拭き取りアームを移動させるための、便座昇降部により便座が上昇された際に生じるものに限定されない便器と便座との間隙は、当初明細書等に実質的に記されていたものといえると判断されました。

裁判所は、本件補正が新規事項追加か否かについて以下のように判示しました。(下線は筆者による。)

『当初明細書等の記載には、前記1(1)のとおり、便器と便座との間隙を形成する手段としては便座昇降装置が記載されているが、他の手段は、何の記載も示唆もない。

すなわち、補正前発明は、便器と便座との間隙を形成する手段として、便座昇降装置のみをその技術的要素として特定するものである。

そうすると、便座と便器との間に間隙を設けるための手段として便座昇降装置以外の手段を導入することは、新たな技術的事項を追加することにほかならず、しかも、上記のとおり、その手段は当初明細書等には記載されていないのであるから、本件補正は、新規事項を追加するものと認められる。』

検討事例5では、上位概念化した事項が、発明の課題解決に直接関係しない構成であっても、当初明細書の記載において上位概念化した構成に適用されるものと理解できる手掛かりが全くない場合は、新たな技術的事項を追加するものと判断されています。

(6) 検討事例6(平成31年(行ケ)第10026号)

検討事例6は、新規事項追加に該当する補正と判断した特許無効審決に対する審決取消訴訟です。

補正により、請求項1の「この弁体が当接可能な弁座と、前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させた状態に保持する流体圧導入室と、前記流体室と前記流体圧導入室とを連通させる流体圧導入路とを備え」の構成を削除しつつ、「前記弁体の前記大径軸部を前記流体室側に

the addition of a new matter.

As a result of the amendment, the recitation "the wiping arm drive unit moves the wiping arm through the clearance between the toilet bowl and the toilet seat" was added to claim 15.

The original specification at the time of filing describes only an embodiment of the wiping arm drive unit that drives the wiping arm through the clearance between the toilet bowl and the toilet seat created when the toilet seat is raised by the toilet seat elevating unit.

Therefore, a point of issue here is whether the amendment to specify "the clearance between the toilet bowl and the toilet seat," which is not limited to the clearance "created when the toilet seat is raised by the toilet seat elevating portion" is addition of a new matter.

According to the trial decision, it is obvious to a person skilled in the art that the toilet seat elevating portion is not always necessary to achieve the object of the subject invention, but it is only necessary that a clearance be formed between the toilet bowl and the toilet seat to move the wiping arm. According to the publication of patent application, creating a clearance between the toilet bowl and the toilet seat without the toilet seat elevating portion has been publicly known prior to filing of the subject patent. Therefore, it is concluded that a clearance between the toilet bowl and the toilet seat for moving the wiping arm, which is not limited to the clearance created when the toilet seat is raised by the toilet seat elevating portion, can be substantially the same as that described in the original specification, etc.

The court held as follows as to whether this amendment was addition of a new matter. (Underlined by the author.)

"As described in 1(1) above, a toilet seat elevator is described as a means for creating a clearance between the toilet bowl and the toilet seat, but no other means is described or suggested in the description of the original specification, etc.

In other words, the invention before the amendment specifies only the toilet seat elevating device as its technical element, as a means for creating a clearance between the toilet bowl and the toilet seat.

Considering the above, the introduction of a means other than the toilet seat elevating device as a means for creating a clearance between the toilet seat and the toilet bowl is nothing but the addition of a new technical matter, and as stated above, **this means is not described in the original specification, etc. Therefore, this amendment is deemed to add a new matter."**

In case study 5, even if the matter amended for a broader concept is a configuration not directly related to the solution to the problem of the invention, when there is no clue at all in the description of the original specification that can be understood as applicable to the configuration amended for a broader conception, the new technical matter is judged to be added.

(6) Case Study 6 (Heisei 31 (Gyo-Ke) No. 10026)

Case study 6 is a lawsuit rescinding a trial decision against a patent invalidation trial decision that concluded that the amendment fell under the addition of a new matter.

弾性付勢して前記弁体を前記流体室側に進出させた状態に保持する弾性部材」という構成が追加されました。

裁判所は、本件補正が新規事項追加か否かについて以下のように判断しました。(下線は筆者による。)

『このように実施例2において、油圧導入室53と油圧導入路54は、発明の効果と結びつけられた構成といえる。

…以上のとおり、本件当初明細書等の記載のうち、実施例2の構成は、油圧導入室53と油圧導入路54を備えることによる油圧による付勢を主とし、圧縮コイルスプリング53aによる付勢を補助的に用いるものである…。かかる構成から、主である油圧による付勢に係る構成をあえてなくし、補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢するという構成を導くことはできないというべきであり、実施例2においては、油圧導入室53と油圧導入路54が発明の効果と結びつけられて記載されていること…を考慮するとなおさらである。…本件当初明細書等のその他の部分にも、流体圧導入室及び流体圧導入路を備えない構成についての開示はない。

そのため、開閉弁機構に流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることなく、弾性部材のみによって弁体出力部材側に進出させた状態に保持する構成は、当業者によって本件当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項とはいえない。』

検討事例6では、発明の効果(課題の裏返し)と結びついている構成を補正により削除する補正は、当該補正後の構成について当初明細書等に開示がなければ、新たな技術的事項を導入するものであると判断されています。

3. 上位概念化が新規事項追加にならないための要件

(1) 発明の課題と直接関係しない非本質的事項

上記の検討事例から分かるように、上位概念化した事項が新規事項追加に該当しないためには、上位概念化した事項が発明の課題と直接関係する本質的な事項ではないことが要件になっています。

そのため、発明の課題がどのように認定されるかによって、新規事項追加に該当するか否かが変わってくる可能性があります。

審査基準には、発明の課題の認定方法が以下のように記載されています。

発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

As a result of the amendment, the configuration of claim 1 "comprising a valve seat with which the valve body is contactable, a fluid pressure induction chamber that holds the valve body in a state in which it is advanced toward the output member by a fluid pressure in the fluid chamber, and a fluid pressure introduction channel that connects the fluid chamber to the fluid pressure induction chamber" was deleted, while the component "an elastic member that elastically urges the large-diameter shaft portion of the valve body toward the fluid chamber and holds the valve body in a state in which it is advanced toward the fluid chamber" was added.

The court held as follows as to whether the amendment was addition of a new matter. (Underlined by the author.)

"Thus, in Embodiment 2, hydraulic pressure introduction chamber 53 and hydraulic pressure introduction channel 54 can be regarded as components linked to the effects of the invention.

... As described above, in the description of the original description, etc., in the configuration of Example 2, urging by the hydraulic pressure is mainly performed by hydraulic pressure introduction chamber 53 and hydraulic pressure introduction channel 54, and urging by compression coil spring 53a is subsidiarily performed.... From such a configuration, it should be considered that it is impossible to eliminate the main configuration related to urging by the hydraulic pressure and introduce a configuration in which urging is performed only by a merely auxiliary compression coil spring. This is even more so that in Embodiment 2, hydraulic pressure introduction chamber 53 and hydraulic pressure introduction channel 54 are described in connection with the effects of the invention.... There is no disclosure of a configuration without a hydraulic pressure introduction chamber and a hydraulic pressure introduction channel in other parts of the original specification, etc. at the time of filing of the present application.

Therefore, the configuration in which the valve body is held while being advanced toward the output member only by the elastic member without providing the fluid pressure inlet chamber and the fluid pressure introduction channel in the open/close valve mechanism is not a technical matter that can be derived by a person skilled in the art by taking into account the whole description of this original specification, etc."

In case study 6, it is concluded that the amendment to delete a configuration linked to the effects of the invention (the reverse of the problem) by amendment introduces a new technical matter if there is no disclosure of the configuration after the amendment in the original specification, etc.

3. Requirements to Ensure that Amendment for Broader Concept Does Not Result in Addition of New Matter

(1) Non-Essential Matter not Directly Related to the Problem to be Solved by the Invention

As can be seen from the above case studies, in order to prevent a matter amended for a broader concept from being

(i)発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合

(ii)明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合

上記の検討事例1~6においても、発明の課題は、発明の詳細な説明の記載に基づいて認定されています。すなわち、発明の課題は、原則として、明細書の記載通りに認定されます。

なお、発明の課題は、明細書の【発明が解決しようとする課題】の欄に記載されている課題には限られず、検討事例2においては、【課題を解決するための手段】の欄の記載に基づいて、上位概念化した事項を含む発明に対応する課題が認定されています。

(2) 置換可能性および出願時基準の置換容易性

上記の検討事例5、6においては、構成を削除して上位概念化した事項が新規事項追加に該当しないためには、当該構成以外の構成に置換可能であることが明細書等の記載から理解できることが必要と判断されています。

上記の検討事例2においては、上位概念化しようとする構成について、明細書中に複数の態様が明示的に記載されているか、明示的な記載がなくても特許出願時(分割出願の場合は原出願時)における技術常識を考慮して当業者が明細書等の記載から複数の態様を導き出せることが必要と判断されています。

これらを総合すると、上位概念化した事項が新規事項追加に該当しないためには、検討事例5、6に示されている、明細書等の記載から、上位概念に含まれる置換可能な態様を理解できる(置換可能性)とともに、検討事例2に示されている、出願時の技術常識を考慮して明細書等の記載から置換可能な態様を導き出せること(出願時基準の置換容易性)が必要と判断される可能性があります。

この置換可能性および出願時基準の置換容易性が認められない場合は、上位概念化した事項が発明の課題と直接関係する本質的な事項ではない場合であっても、新規事項の追加と判断される可能性があります。

4. まとめ

(1) 上位概念化の限界

上記のように、上位概念化が新規事項追加にならないための要件として、均等論の第1要件(非本質的部分)、第2要件(置換可能性)および第3要件(侵害時の置換容易性)と項目と

regarded to be addition of a new matter, the requirement is that the matter amended for a broader concept is not an essential matter directly related to a problem to be solved by the invention.

Therefore, whether a matter amended for a broader concept falls under the addition of a new matter may depend on how a problem to be solved by the invention is recognized.

The Examination Guidelines state an object of the invention as follows.

In principle, the examiner identifies a problem to be solved by the invention from the statement in the description. The examiner, however, identifies the problem while taking into account the common general knowledge at the time of filing in addition to all of the statements in the description and drawings in either (i) or (ii) of the following cases:

(i) when any problem is not clearly indicated in the description; or

(ii) when, ... it is unreasonable as a problem to be solved by the claimed invention in light of the other parts of the statement in the description and/or the common general knowledge at the time of filing

In the above cases 1 through 6, the object of the invention is also certified based on the description of the detailed description of the invention. In other words, a problem to be solved by the invention is, in principle, recognized as being described in the specification.

The problem to be solved by the invention is not limited to the problem described in the [Problem to be Solved by the Invention] field of the specification, but in case study 2, the problem corresponding to the invention including a matter amended for a broader concept is identified based on the description in the [Means for Solving the Problem] field.

(2) Interchangeability and Ease of Interchange Based on the Standard at the Time of Filing

In case studies 5 and 6 above, it is judged that, in order to prevent a matter amended for a broader concept by deletion of a configuration from falling under the addition of a new matter, it should be understood from the description of the specification, etc., that this configuration is interchangeable with a configuration other than the configuration in question.

In the above case study 2, it is judged necessary that, with respect to the configuration to be amended for a broader concept, multiple forms be explicitly described in the specification, or even if there is no explicit description, a person skilled in the art derive multiple forms from the description of the specification, etc., taking into account the technical common sense at the time of filing of the patent application (in the case of divisional application, at the time of the filing of the original application).

Taking all of the above into consideration, it is possible that it will be judged that, in order to prevent a matter amended for a broader concept from falling under the addition of a new matter, the interchangeable forms included in the broader concept must be recognized from the description of the specification, etc. (interchangeability) as described in case studies 5 and 6, and the interchangeable forms must be derived from the description of the specification, etc. in consideration of the technical common sense at the time of

しては類似した、非本質的事項、置換可能性および出願時基準の置換容易性の要件を満たす必要があると考えられます。

このことから、補正時、訂正時または分割出願時に明細書中の具体的記載を上位概念化して請求項に記載する限界として、発明の課題と直接関係しない非本質的な事項であり、かつ、明細書の記載等に基づいて置換可能性および出願時基準の置換容易性が認められる上位概念の範囲まで、上位概念化が許容される可能性があります。

(2)実務上のアドバイス

発明の技術的範囲を広げるために、補正、訂正または分割出願する際に上位概念化することは、実務上有用な手段です。

上位概念化の可能性を確保するために、非本質的事項の要件を満たせるように、請求項に記載の構成において課題を解決するために必ずしも必要ではない任意の構成については、任意の構成であることが理解できるように明細書に記載しておくことが重要です。

また、置換可能性および出願時基準の置換容易性の要件を満たせるように、本発明の課題に直接関係ない構成であっても、複数の実施態様を明細書等に明記しておくことが重要であると考えられます。

filing (ease of interchange based on the standard at the time of filing) as described in case study 2.

When the interchangeability and the ease of interchange based on the standard at the time of filing are not recognized, amendment may be judged as addition of a new matter even if the matter amended for a broader concept is not an essential matter directly related to the problem to be solved by the invention.

4. Conclusion

(1) Limitations on Amendment for Broader Concept

As stated above, it is considered necessary to satisfy requirements for non-essential matter, interchangeability, and ease of interchange based on the standard at the time of filing, which are similar to the first requirement (non-essential part), the second requirement (interchangeability), and the third requirement (ease of interchange at the time of infringement) of the Doctrine of Equivalents, as requirements to prevent amendment for a broader concept from falling under the addition of a new matter.

Therefore, as a limitation on describing a specific description of the specification in a claim by broadening its concept at the time of amendment, correction, or divisional application, it is possible that the amendment for a broader concept may be permitted up to the scope of a broader concept which is a non-essential matter not directly related to the subject to be solved by the invention, and for which interchangeability and ease of interchange based on the standard at the time of filing are allowed based on the description of the specification, etc.

(2) Practical Advice

Broadening a concept in filing an amendment, correction or divisional application to broaden the technical scope of an invention is a useful way in practice.

In order to ensure the possibility for a broader concept, it is important to describe in the specification any optional configuration that is not always necessary to solve the problem in the claimed configuration so as to satisfy the requirement for non-essential matter, so that such a configuration can be understood as an optional configuration.

It is also important to specify multiple embodiments in the specification, etc., even if the configuration is not directly related to a problem to be solved by the invention, so that the requirements for interchangeability and ease of interchange based on the standard at the time of filing can be met.

農業分野における知財ミックス —— 育成者権以外の農業関連の知的財産の活用 ——

IP Mix in Agricultural Sector

—— Use of Agriculture-Related Intellectual Property Other Than Breeder's Rights ——

溝口 正信 Masanobu MIZOGUCHI

弁理士法人 深見特許事務所
化学バイオ部 上席



1. はじめに

近年、イチゴやマスカットなどの日本の農作物の優良品種について、海外での模倣品の流通がよく話題になり、日本の農作物に関する知的財産が海外で適切に保護されていない事案が多発しています。一方で、政府方針として、農林水産品の輸出拡大が掲げられており、農業関連の知的財産を適切に保護することの重要性が強く認識されています。

そのような中、令和3年の弁士法改正により、弁理士の標榜業務として、相談業務、および外国での権利化手続の補助業務に、植物の新品種と地理的表示が追加され、これからは弁理士として、植物の新品種の保護を扱う種苗法や、地理的表示法の知識を持っておくべきという雰囲気が急速に高まっています。

しかしながら、日本の農作物を知的財産権で保護するためには、種苗法や地理的表示の知識を得ることもさることながら、農業関連の他の知的財産権を組み合わせた知財ミックスによる保護が重要です。

2. 知財ミックス

知財ミックスとは、製品やサービスを複数の種類の知的財産権で多面的に保護する戦略であり、産業全般においては、主に特許権、実用新案権、意匠権、商標権が利用されます。

他方、農業分野においても、知財ミックスとして、種苗法による品種登録(育成者権)に加え、他の知的財産権(商標権、地理的表示(GI)、特許権、意匠権、不正競争防止法の営業秘

1. Introduction

In recent years, the distribution of counterfeit products of superior varieties of Japanese agricultural products, such as strawberries and Muscat grapes, has been increasing and getting worse overseas, with a sharp increase in cases where the intellectual property of Japanese agricultural products is not being properly protected outside Japan. At the same time, the Japanese government has a policy of expanding exports of agricultural, forestry, and fishery products, with strong recognition of the importance of proper protection of agriculture-related intellectual property.

Under the circumstances, the Patent Attorneys Act was revised in 2021. This new law allows a Japanese patent attorney to provide consultation service and assistance in filing procedures in foreign countries related to protection of new varieties of plants and geographical indications. The IP field is expanding, in which patent attorneys should have knowledge of the Plant Variety Protection and Seed Act which protects new varieties of plants, and the Geographical Indication Act.

To protect Japanese agricultural products with intellectual property rights, however, it is important to not only know about the Plant Variety Protection and Seed Act and the Geographical Indication Act, but also protect the products through Intellectual Property Mix (IP Mix) that combines different agriculture-related intellectual property rights.

2. IP Mix

IP Mix is a strategy of multifaceted protection of a product or service with multiple types of intellectual property rights. Patent, utility model, design, and trademark rights are predominantly used in the industry in general.

Multifaceted protection has also been proposed in the field

| 法律 | 権利 | 保護対象 | 保護期間 | 所轄官庁 |
|---------------------------------|------|--|---------------------------|-------|
| 種苗法 | 育成者権 | 農林水産植物の品種 (人為的・自然的変異による特性の固定・検定) | 登録から25(30)年 | 農林水産省 |
| 商標法 | 商標権 | 商標 (文字、図形、記号等で業として商品の生産者等がその商品に使用するもの) | 登録から10年 (更新可) | 特許庁 |
| 地理的表示法 (特定農林水産物の名称の保護に関する法律) | | 地理的表示(GI): 特定の産地と品質等の面で結び付きのある農林水産物・食品等の産品の名称 | 取り消されない限り 存続 | 農林水産省 |
| 特許法 | 特許権 | 発明 (自然法則を利用した技術的思想) | 出願から20年 | 特許庁 |
| 意匠法 | 意匠権 | 意匠 (物品・建築物の形状又は画像等で、視覚を通じて美感を起こさせるもの) | 出願から25年 | 特許庁 |
| 不正競争防止法 | | 意匠 (物品・建築物の形状又は画像等で、視覚を通じて美感を起こさせるもの) | 制限なし (商品形態模倣行為は販売から3年) | 経済産業省 |

密)を組み合わせた多面的な保護が提唱されています(上表参照)。

3. 育成者権以外の農業関連の知的財産の必要性

農業関連の知的財産権といえば、まず新品種についての品種登録(育成者権)が思い浮かび、それ以外の知的財産権は補足的な位置付けのように思われるかもしれません。しかし、育成者権は、主に新品種の開発を行う国立研究開発法人である農研機構や各都道府県の試験場などの公的試験研究機関、種苗会社が取得するもので、それ以外の一般の農業生産者には少し縁遠い面があります。農業法人を含む多くの農業生産者にとっての知的財産としては、育成者権よりも他の知的財産権の役割が実は大きいと考えます。

ただ、他の知的財産(発明を保護する特許権やブランドを保護する商標権など)については、産業全般で見ると大手企業が権利者であることが多く、ハードルが高いイメージからか、農業分野では他分野ほど活用はされていないようです。

農業関連での特許の対象としては、新しい品種だけでなく、農作物の新しい栽培技術(方法・装置)や育種方法、加工品・保存・流通などの6次産業化に関する技術、省力化・鳥獣害対策などの周辺技術が挙げられます。このような多くの発明について、特許を取得できる可能性は十分にあります。

農作物の育成に関するノウハウは、厳密に秘密管理されていれば不正競争防止法により保護される可能性もありますが、屋外の圃場での秘密管理は難しい面もあり、不正競争防止法だけでは十分保護しきれない実情があります。新しい裁

of agriculture as a form of IP mix, which combines different intellectual property rights (trademark rights, geographical indications (GIs), patent rights, design rights, and trade secrets under the Unfair Competition Prevention Act), in addition to the variety registration (breeder's rights) under the Plant Variety Protection and Seed Act.

3. Necessity of Agriculture-Related Intellectual Property Other Than Breeder's Rights

When we hear about agriculture-related intellectual property rights, the first thing that may come to mind is registration of a new variety (breeder's rights), and other intellectual property rights may seem supplemental. However, breeder's rights are mainly acquired by the National Agriculture and Food Research Organization (NARO) which develops new varieties, public experimental and research institutes such as prefectural experimental labs, and seed and seedling companies, and may be unfamiliar with other ordinary agricultural producers. For many agricultural producers including agricultural corporations, I believe that other intellectual property rights actually play a larger role than breeder's rights.

Unfortunately, other intellectual property rights (such as patent rights to protect inventions and trademark rights to protect brands) are not being utilized as much in the agricultural sector as in other sectors, perhaps because of a seemingly high bar due to the fact that major companies are often the rights holders across the industry.

Agriculture-related patents include not only new varieties, but also new cultivation techniques (methods/devices) and breeding methods for agricultural products; techniques related to sixth-order industrialization such as processed products, preservation and distribution; and peripheral techniques such as labor savings and bird and animal damage control. There is a good chance that patents can be obtained for many of these inventions.

培方法・システムなどは、特許権を取得することで無断盗用を抑止したりライセンス収入を得たりすることができます。

また、種苗法による品種登録(育成者権)は「植物の品種」(植物体という具体物)を保護対象とするのに対し、特許(特許権)は、「発明」という抽象的概念を保護するため、育成者権よりも柔軟な広い権利を取得できます。

農作物のブランドについても、ブランドイメージを維持するためには、海外でも問題となっている模倣農産物の抑止のために、商標権やGIの取得が有効です。新品種のブランドは都道府県の品種育成者で管理されることが多いかもしれませんが、例えば加工品のブランドについては、一般の農業生産者にとっても商標権、GIを取得する意義があります。

また、農作物やその加工品のパッケージの形状や模様について、意匠権を取得した例もあります。

4. 農業関連の知的財産の相談窓口

このような農業に関する知的財産について、日本弁理士会HPには、農林水産業向け知的財産の特設サイトが開設されています。ここでは、知財ミックスの有効活用などの農林水産業向け知的財産に関して、我々弁理士による無料相談窓口も紹介されています。

相談内容の一例としては、改良品種を用いてその栽培過程に工夫を凝らした栽培方法の発明についての特許性(権利化

Know-how for breeding agricultural products could be protected under the Unfair Competition Prevention Act if it is kept strictly confidential. However, maintaining confidentiality in outdoor fields is difficult, and the reality is that the Unfair Competition Prevention Act alone does not provide sufficient protection. New cultivation methods and systems can be patented to deter unauthorized use and receive a license fee.

In addition, the variety registration (breeder's rights) under the Plant Variety Protection and Seed Act protects "varieties of plants" (concrete objects which are plant bodies), whereas a patent (patent right) protects the abstract concept of "invention," thus allowing for a more flexible and broader right than the breeder's rights.

It is effective to acquire trademark rights or GIs for brands of agricultural products as well in tightening control of faked products, which are also issues overseas, to maintain the brand image. While brands of new varieties are often managed by prefectural variety breeders, it is of great significance for ordinary agricultural producers to obtain trademark rights or GIs for brands of processed products, for example.

There have also been examples where design rights were granted for the shape and pattern of packages of agricultural products and their processed products.

4. Consultation Services for Agriculture-Related Intellectual Property

With regard to such intellectual property related to agriculture, the Japan Patent Attorneys Association (JPAA)'s website has a special site on intellectual property for the agriculture, forestry, and fisheries sectors. This site also introduces free consultation service offered by patent

日本弁理士会 農林水産分野特設サイト 農林水産業向け知的財産の特設サイト
(<https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/>)

可能性)に関する相談がありました。商標、地理的表示(GI)に関する相談も多く寄せられています。

日本弁理士会以外にも、経済産業省所管の独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の「知財総合支援窓口」(<https://chizai-portal.inpit.go.jp>)や、農林水産省の「知的財産総合相談窓口」(<https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/soudan.html>)が各地方に設けられています。

近年、海外での権利取得も視野に入れる重要性が提唱され、JATAFF(公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会)(<https://www.jataff.or.jp/>)にも相談窓口が設置され、各種支援の募集もされています。

5. 種苗法改正

令和2年12月、育成者権を規定する種苗法の改正がなされ、令和4年4月から完全施行されました。育成者権以外の知的財産の重要性について上述しましたが、種苗法についても一般の農業生産者の関心事について少し触れることとします。

今回の改正は、海外への種苗の持ち出し制限の強化が大き

attorneys, regarding intellectual property for the agriculture, forestry, and fisheries sectors, such as effective use of IP mix.

In one case, there was a consultation about the patentability of an invention for a cultivation method with a creative cultivation process using an improved variety. There have also been many inquiries about trademarks and geographical indications (GIs).

In addition to the JPAA, the National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT) under the control of the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) provides "Intellectual Property Comprehensive Support Service" (<https://chizai-portal.inpit.go.jp>), and the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) offers "General Consultation Service for Intellectual Property" (<https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/soudan.html>), in various parts of Japan.

The importance of acquisition of rights overseas has recently been increasingly advocated, and the Japan Association for Techno-Innovation in Agriculture, Forestry and Fisheries (JATAFF) (<https://www.jataff.or.jp/>) has set up a consultation service offering various types of support.

5. Revision of the Plant Variety Protection and Seed Act

The Plant Variety Protection and Seed Act was revised

海外への種苗の持ち出し

- ✓ **海外への持ち出しに注意**
海外持出禁止との条件が定められている場合は、この様な種苗の海外への持ち出しは法令違反になります(令和3年4月1日から種苗への表示が義務づけられています)。
- ✗ **栽培地域が限定された品種もあります**
登録品種には、海外持出禁止や栽培地域の限定などの条件を付けることが可能になりました(令和3年4月1日出願品種から適用)。

表示の確認

- ✓ **表示を確認しましょう**
登録品種の種苗には、「登録品種」などの表示があります(令和3年4月1日から義務化)。種苗を購入する際は、表示を確認しましょう。
- ✓ **利用条件にも注意**
国内栽培地域の限定など条件が有る場合がありますので、種苗への表示を確認しましょう。

種苗を増殖する場合の注意

- ✓ **増殖には許諾が必要です**
令和4年4月1日から登録品種の収穫物の一部を自分の種苗として使うことにも、育成者の許諾が必要になります(育成者が認めていれば増殖できます)。
※改正前の種苗法で自家増殖とされている行為
- ✓ **増殖した種苗の販売や譲渡には許諾が必要です**
増殖した登録品種の種苗はこれからも今までと同様に許諾なしには譲渡や販売はできません。
- ✓ **簡易な許諾方法**
育成者が認めていれば、団体を通じた簡易な許諾手続きも可能です。

農林水産省HP ホーム>輸出・国際>種苗法の改正について (農業者向け)種苗法改正のポイント(パンフレット)
(<https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyuhou/attach/pdf/index-22.pdf>)

な目的ですが、一般の農業生産者にとって、改正前は許諾が必要なかった登録品種の自家増殖についても、登録品種の育成者(育成者権者)の許諾が必要になった点も注視されています。

このような許諾制度は、主に海外への優良品種の流出防止のために、登録品種の利用実態を把握することを目的とするもので、農業生産者と育成者の両者にとって負担の少ない制度運用が望まれています。

現状は、許諾の詳細なルールはなく、個別に育成者権者から許諾を得てもよく、都道府県などの団体が一括して許諾することも可能とされています(農林水産省HP > 輸出・国際 > 種苗法の改正について 関連資料「改正種苗法について～法改正の概要と留意点～」)。

具体的な許諾の制度運用については、農研機構HPの「農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きに関するよくあるご質問(FAQ)令和3年10月14日公表 令和3年12月21日更新(https://www.naro.go.jp/collab/breed/files/hinshu_zoushokukyodaku_faq.pdf)が参考になります。

6. まとめ

今後の日本の農業の未来のために、我々弁理士も含め上記の相談窓口も活用しながら、本来弁理士の得意分野である特許、商標などの知識も活用した知財ミックスにより、農業関連の知的財産が今後ますます有効活用されていくことが期待されます。

in December 2020 to stipulate breeder's rights, and came fully into force in April 2022. While the importance of intellectual property other than breeder's rights has been discussed above, parts of the new law that can affect ordinary agricultural producers will also be described below:

One of the main purposes of this revision is to restrict the act of taking seeds and seedlings outside Japan. Another highlight of the revision is that ordinary agricultural producers who intend to self-propagate a registered variety are now required to obtain a license from a person who has bred the registered variety (the holder of the breeder's rights).

Such a licensing system mainly aims to investigate the actual usage of registered varieties in order to prevent the outflow of superior varieties overseas, and it is hoped that the system will be operated in a way that is less burdensome for both agricultural producers and breeders.

Currently there are no detailed rules for licensing: it is possible to obtain a license individually from a holder of the breeder's rights, or collectively through prefectural governments or other organizations (The MAFF website: Home>Export/International>Revision of the Plant Variety Protection and Seed Act

Relevant Material "The Revised Plant Variety Protection and Seed Act -Summary and Points to Note of Revision-").

Specific information on the operation of the licensing system can be found in "Frequently Asked Questions (FAQ) concerning licensing procedures for the propagation of registered varieties bred by the NARO for home cultivation," provided by the NARO, which was published on October 14, 2021 and updated on December 21, 2021 (https://www.naro.go.jp/collab/breed/files/hinshu_zoushokukyodaku_faq.pdf).

6. Conclusion

For the future of Japanese agriculture, it is expected that we will see an increase in the effective use of agriculture-related intellectual property through IP mix that utilizes the knowledge of patents and trademarks, which is the specialty of patent attorneys, as well as through the use of the consultation services using patent attorneys mentioned above.

商標法第53条の2に基づく審決の考察

—— 代理人等による不正登録の取消の審判 ——

Consideration of Trial Decisions Under Article 53-2 of Trademark Act

—— Trial for Rescission due to Unfair Registration by Agent etc. ——

稲山 史子 Fumiko INEYAMA

弁理士法人 深見特許事務所
商標法律部



1. はじめに

新たな国や地域で事業を開始する時、誰もが新規事業に期待を抱いていることでしょう。外国企業の製品を日本で新たに販売する場合、商品を提供する外国企業と日本の販売代理店との間には友好的な信頼関係があり、だからこそ提携して新規事業を始めるのでしょう。ところが日本における商標権については明確な取り決めがないままに、外国で登録されている当該外国企業の商標を、日本の販売代理店側が自己の名義で出願してしまうケースが少なくありません。事務管理の都合上、日本の商標権を販売代理店が所有することは、両者が合意の上であればもちろん問題はありません。しかし、当該外国企業が知らない間に、日本の販売代理店の名義で出願されていた場合はどうでしょうか。

友好的な両者のビジネス関係は、時間の経過とともに変化することがあります。思うような利益が上がらず、外国企業が別の販売代理店と契約したいと考えるようになった場合のみならず、いずれかの代表取締役が代替わりした場合やいずれかが第三者に買収された場合など、環境の変化によって関係性は一変します。そのような場合に、たとえ取引開始時点では良かれと思って出願したものであっても、販売代理店の所有する日本の商標権が問題視されてしまうケースが多々あるのです。

商標法第53条の2は、外国の商標権者が、その販売代理店が出願した日本の商標登録に対して、一定の要件の下、取消を請求できる規定です。具体的には、外国(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の締約国)で登録されている商標を、その商標権者の日本における販売代理店

1. Introduction

In starting business in a new country or region, everyone will put their hope on the new business. When a Japanese sales agent newly sells products of a foreign company in Japan, the agent probably has established a friendly relationship of trust with the foreign company that supplies the goods, and for that reason, they presumably begin the new business in cooperation. On the other hand, without clear agreement about the trademark right in Japan, a Japanese sales agent often files, under its own name, an application for a trademark of the foreign company that has been registered in the foreign country. So long as the foreign company and the Japanese sales agent reach agreement, ownership of the trademark right in Japan by the sales agent for the sake of convenience of administration will naturally pose no problem. If the application is filed under the name of the Japanese sales agent before the foreign company knows, however, what will happen?

The friendliness of the business relationship between the foreign company and the sales agent may vary over time. The relationship may starkly turn depending on a change in environment, such as the foreign company's desire for a contract with another sales agent because of unexpected lack of profit, change of the president of one of parties, or buyout of one of the parties by a third party. In such a case, even if the application for the trademark right is filed based on the good intention of the parties at the time of the start of the business, the trademark right in Japan owned by the sales agent may often pose a problem.

Article 53-2 of the Trademark Act is a provision for a claim by a holder of a trademark in a foreign country for rescission of a Japanese trademark registration filed by a sales agent, on condition that certain requirements are met. Specifically, this article provides that, when a sales agent etc. in Japan for a holder of a trademark registered in a foreign country (a country party to the Paris Convention, a member of the

等が、商標権者の承諾なしに日本で同一又は類似の商標を同一又は類似の指定商品役務について出願し、登録されたときは、外国登録の商標権者はその日本の商標登録に対して取消審判を請求することができる旨を定めています。これは、パリ条約の同盟国等で商標に関する権利を有する者の保護の強化を目的とするパリ条約6条の7の規定を遵守したものです。

実際に筆者も外国企業から「商標を日本で出願したところ、日本の販売代理店が先に登録していた。」という相談や、日本企業から「外国企業の販売代理店となったが、商標が日本で登録されていないことに気づいた。」という相談を受けることがあります。本稿では、法53条の2に基づく実際の審判では、主にどのような要件が争点となり、どのような判断がなされたのか、要件ごとに考察するとともに外国企業と日本の販売代理店との商標権に関する紛争予防について考えます。

2. 審決例

特許庁のデータベースを検索すると、法53条の2に基づく審判の請求件数は比較的少なく、2000年～2021年8月(審決日ベース)で約40件、つまり年間あたり平均1～2件程度しかありません。

法53条の2の要件は以下の通りです。

- (1) 請求人が、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者であること。
- (2) 登録商標が、請求人の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であること。
- (3) 請求に係る商標登録において、当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定していること。
- (4) 請求に係る商標登録は、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないで出願されたものであること。
- (5) 請求に係る商標登録は、その代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者によって出願されたものであること。

これら(1)乃至(5)の要件ごとに法53条の2の審決例を考察します。

(1) 請求人がパリ条約の同盟国等において商標に関する権利を有する者であること

審判を請求できるのは、パリ条約の同盟国等における商標権者等に限る旨の規定です。この要件が主として争われた審

判(World Trade Organization, or a contracting party to the Trademark Law Treaty) files an application of an identical or similar trademark in Japan for identical or similar designated goods and services without approval of the holder of the trademark right and the trademark is registered, the holder of the trademark right registered in the foreign country can file a trial for rescission of the Japanese trademark registration. This article is pursuant to the provision in Article 6-7 of the Paris Convention which aims at reinforcement of protection of a person who has a right pertaining to a trademark in a country party to the Paris Convention.

Actually, I am sometimes consulted by a foreign company complaining that "when we filed a trademark application in Japan, a Japanese sales agent had already registered the trademark" or by a Japanese company complaining that "although we were granted the right as a sales agent for a foreign company, we found that a trademark had not been registered in Japan." In this article, I will look into actual trial decisions which were made based on Article 53-2, and discuss, for each requirement, which requirement was mainly an issue and what decision was made. I will also consider how to prevent disputes about the trademark right between a foreign company and a Japanese sales agent.

2. Trial Decision Examples

I searched the database of the Japan Patent Office, and found a relatively small number of demands for trials based on Article 53-2; approximately forty cases were filed during the period from the year 2000 to August 2021 (on the basis of the date of the trial decision), that is, approximately one to two cases on average per year.

Requirements defined in Article 53-2 are summarized as below:

- (1) The demandant should be a person who holds a right pertaining to a trademark (limited to a right equivalent to the trademark right) in a country party to the Paris Convention, a member of the World Trade Organization, or a contracting party to the Trademark Law Treaty;
- (2) A registered trademark should pertain to a demandant's right to a trademark or a right similar to a trademark right;
- (3) In the trademark registration pertaining to the demand, goods or services pertaining to the right or goods or services similar thereto are designated;
- (4) The application for trademark registration pertaining to the demand was filed without the approval of the person who has the right pertaining to the trademark, without a just cause; and
- (5) The application for trademark registration pertaining to the demand was filed by an agent or representative of the demandant or by their former agent or representative within one year prior to the filing date of the trademark registration.

I will discuss the trial decision examples under Article 53-2 for each of requirements (1) to (5).

決例は僅かしかありません。

取消2013-300627(商標:FINESSENCE)では、請求人の保有するフランスの商標権は、請求に係る日本登録の出願時にまだ登録されていなかったため、請求人適格が認められず、日本登録は取り消されませんでした。フランスの商標法は「標章の所有権は登録によって取得される」と規定していますので、審決は、**請求人は、本件商標の登録出願日の時点において、商標法第53条の2に規定する同盟国、加盟国及び締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者ではないと判断しています。**

日本を含めて多くの国が登録により権利が発生する登録主義を採用していますが、商標権発生要件は国により異なります。アメリカ等の使用主義国では商標の使用により権利が発生し、「商標に関する権利を有する者」の中には、登録されていなくてもその使用する商標について排他的な権利を認められている者も含まれると解されます⁽¹⁾。法53条の2の審判を請求する際には、日本登録の出願時に外国の商標権が発生していることを確認しておく必要があります。

(2) 商標が同一又は類似であること

商標の類否が主として争われた審決例も僅かです。

取消2009-300361(商標:SPORT TECHNIC)では、「SPORTEC」の商標を付した製品を輸入販売していた被請求人は、第三者の先行商標登録の存在により「SPORTEC」を日本で登録できないと考え、代わりに「SPORT TECHNIC」の商標を出願しました。「SPORTEC」の外国登録の商標権者である請求人は、取消審判において「SPORTEC」と「SPORT TECHNIC」は觀念が類似するため類似すると主張しましたが、審決は、両商標は非類似であると判断し、「SPORT TECHNIC」に係る日本登録を維持しました。

パリ条約6条の7は、「代理人又は代表者が…その商標について自己の名義による登録の出願をした場合には」と規定していることから、商標が同一である場合にのみ限られるようにも読めます。一方、法53条の2は、属地主義のもとにおける登録制度の濫用を抑制し、他の同盟国等において商標に関する権利を有する者の「代理人等」との信頼関係の保護を強化するという規定の趣旨を徹底するために、類似の場合にまで保護を拡張しています⁽²⁾。法53条の2が属地主義の例外規定であることに鑑みれば、外国商標と異なる態様まで保護する必然性はなく、類似範囲を超えた商標まで対象としなのは当然と言えるでしょう。

(1) The demandant should be a person who holds a right pertaining to a trademark in a country party to the Paris Convention etc.

According to this provision, a person who can file for a trial is limited to the holder etc. of the trademark right in a country party to the Paris Convention. There are few trial decision examples where this requirement was a main issue.

In Rescission No. 2013-300627 (trademark: FINESSENCE), the trademark right in France held by the demandant had not yet been registered as of the filing of the registration in Japan involved with the trial. Therefore, the demandant was determined as not being qualified and registration in Japan was not rescinded. Since the Trademark Act in France stipulates that "trademark rights shall be obtained through registration," the trial decision determined that **the demandant was not a person who holds the right pertaining to the trademark in a country party (to the Paris Convention), a member (of the World Trade Organization), or a contracting party (to the Trademark Law Treaty) defined in Article 53-2 of the Trademark Act as of filing of the subject trademark registration.**

Many countries including Japan adopt the principle of registration, under which a right emerges by registration. Requirements for emergence of the trademark right, however, are different from country to country. In a country where the principle of use is adopted, such as the United States, a right emerges by the use of a trademark, and "a person who holds a right pertaining to a trademark" is understood to cover also a person admitted to hold an exclusive right to use a trademark without the registration. In filing for a trial under Article 53-2, emergence of the trademark right in a foreign country at the time of the filing of an application for registration in Japan should be checked.

(2) A trademark should be identical or similar to a trademark pertaining to the right

There are again few trial decision examples where similarity of a trademark was mainly an issue.

In Rescission No. 2009-300361 (trademark: SPORT TECHNIC), the demandee which had been importing and selling products with the trademark "SPORTEC" thought that "SPORTEC" could not be registered in Japan because of existence of prior trademark registration by a third party, and instead, the demandee filed an application for the trademark "SPORT TECHNIC." Though the demandant which is the holder of the right to the trademark "SPORTEC" registered in a foreign country asserted in the trial for rescission that "SPORTEC" and "SPORT TECHNIC" were similar in concept and the trademarks were similar, the trial decision determined that the trademarks were not similar and maintained registration involved with "SPORT TECHNIC" in Japan.

Since Article 6-7 of the Paris Convention defines that "if the agent or representative ... applies ... for the registration of the mark in his own name," it may be read as the limitation to an identical trademark. On the other hand, Article 53-2 expands protection to a similar trademark in order to suppress abuse

(3)同一又は類似する商品役務を指定していること

指定商品役務の類否が主として争われた審決例はほとんど見当たりませんが、そもそも法53条の2の審判において、同一又は類似の商品役務のみが取り消されるのか、登録全体が取り消されるのかが争われた事例があります。

取消2013-300236(商標: von Muhlenen)では、被請求人は取り消される商品は請求人の商標が使用されている商品に限られる旨主張しています。しかし、審決は、**商標登録の指定商品毎に取消の請求をなし得ると解すべき特段の規定はない(商標法第69条参照)上、…商標法第53条の2の規定振りからみれば、審判請求を受けて、当該出願に係る商標登録を取り消すものと解すべきと判断しています。**

商標法第69条は、「指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権について、…指定商品指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす」と規定していますが、その対象に法53条の2は含まれていません。また、商標法第50条(不使用取消審判)が「その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる」と規定しているのに対し、法53条の2は「当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる」と規定しています。この規定振りから、法53条の2では商標登録全体を取り消すと解されます。

この点については見解の分かれるところであり、取消が問題となるのは、同一又は類似の指定商品又は指定役務の範囲内においてのみと解すべきであるとする説もあります⁽²⁾。一方、審決では、同一又は類似の商品が含まれる場合、登録全体を取り消すと判断しているケースが多く見られます。

取消2020-300811(商標: Terravita)では、本件商標の指定商品の一部が引用商標の指定商品と同一又は類似と判断し、登録全体を取り消しています。

取消2016-300279(商標: ルクエ)では、被請求人は指定商品全てが引用商標の指定商品と類似するものではない旨主張しましたが、審決は、**本件商標と引用商標は、その指定商品において、互いに同一又は類似の商品を含むことが明らかであると判断し、登録全体を取り消しました。**

法53条の2を、商取引における信頼関係に違背した商標登録に対する制裁規定であると考えれば、登録全体が取り消されると解することに違和感はないと思われます。

(4)正当な理由又は外国商標権者の承諾がないこと

次に述べる(5)と同様に、この要件は多数の審判において主な争点となっています。ここで、「正当な理由」とは、商標に関する権利を有する者が、その代理店等に対しその国にお

of the registration system under the principle of territoriality, and to ensure the essence of the provision to strengthen protection of the trust relationship between the foreign party that is the holder of the right pertaining to the trademark in another country and an "agent etc." In view of the fact that Article 53-2 defines an exception to the principle of territoriality, there is no necessity to protect a form different from the foreign trademark and it may be natural that the protection is not extended to a less-than-similar trademark.

(3) Designation of goods or services pertaining to the right or goods or services similar thereto

Although there are very few trial decision examples where similarity of the designated goods and services was mainly an issue, there is a trial case under Article 53-2 where whether identical or similar goods or services alone or the registration as a whole should be rescinded was disputed.

In Rescission No. 2013-300236 (trademark: von Muhlenen), the demandee asserted that goods to be rescinded were limited to goods in which the demandant's trademark was used. The trial decision determined, however, **that there was no special provision under which it should be understood that the demand for rescission could be limit to each of the designated goods with the registered trademark (see Article 69 of the Trademark Act), and in addition, in consideration of the provision in Article 53-2 of the Trademark Act, it should be understood that it is the trademark registration involved with this application that should be rescinded upon filing for the trial.**

Though Article 69 of the Trademark Act defines that "to the trademark registration or trademark right covering two or more designated goods or designated services, the trademark is deemed to have been registered or the trademark right is deemed to exist, for each of the designated goods or designated services," it does not apply to Article 53-2. Article 50 of the Trademark Act (trial for rescission for non-use) defines that "any person may file a request for a trial for rescission of the trademark registration in connection with the relevant designated goods or designated services" and Article 53-2 defines that "(the person who has the right pertaining to the trademark) may file a request for a trial for rescission of the trademark registration." In view of this provision, we can understand that, under Article 53-2, the whole trademark registration be rescinded.

This is a disputable issue. According to one theory, rescission should be disputed only within the range of identical or similar designated goods or services. On the other hand, many trial decisions determined that, where identical or similar goods are covered, the whole registration be rescinded.

In Rescission No. 2016-300279 (trademark: ルクエ), the demandee asserted that all the designated goods were not similar to the designated goods with the cited trademark. The trial decision, however, determined that the designated goods with the subject trademark and **the designated goods with the cited trademark clearly included goods identical to or similar to each other**, and rescinded the whole registration.

いてその商標を放棄したこと、またはその商標の権利を取得する関心がないことを信じさせた場合等が挙げられます⁽³⁾。多くの審判において被請求人は、正当な理由又は承諾があったと主張していますが、これらが認められた審決例は見当たりません。

取消2018-300555(商標: büstner)では、代理店契約において商標の使用は許諾されていたものの、契約が終了した際には名称に対する全ての権利が請求人に復歸する旨が契約書に明記されていました。審決は、**本件商標の取得について許諾する旨の記載がないこと、…被請求人が請求人に対し、請求人の商標登録出願の予定を確認するなどした事実はないこと、…商標の権利を取得することを放棄した、または、取得する関心がないことを信じさせた場合に該当すると認めるに足る客観的な裏付ける証拠はないことからすると、…正当な理由があったと認めることはできないと判断しています。**

取消2017-300057(商標: ダブロー \ DOUBLO)では、被請求人は、請求人が日本国内で出願登録をしないのであれば、被請求人側で行うことの申し入れについて特に反対がなかったから正当な理由があると主張していますが、審決は、**商標出願について、交渉を持ったことは窺えるものの、…承諾を得た事実までは認めることができないと判断しています。**

取消2013-300571(商標: STANCE)では、被請求人は、本件商標について商標出願を行って良いか否かについて「構わない」という旨の返事をもらったと主張しましたが、審決は、「**構わない**」という返事をもらったとの主張のみによっては、…請求人の「承諾」があり、「正当理由」があったと認めることはできず、この点に関する被請求人の主張は採用することができないと判断しています。

取消2013-300236(商標: von Muhlenen)では、被請求人は、合意書に本件商標の出願を制限あるいは禁ずる文言がないこと等をもって、黙示の承諾があった旨主張しましたが、審決は、**そのことをもって、黙示の承諾があったということとはできないし、…本件商標の出願に関して許容をしたとまで推認することはできないと判断しています。**

正当な理由又は外国商標権者の承諾についての立証責任は、被請求人、つまり日本の販売代理店側にあります。これらの審決例から、外国商標権者の承諾は、商標の使用許可のみでは足りず、また、口頭のみでは不十分であることがわかります。更に、承諾とは、明示のものだけではなく黙示のものも含まれますが⁽⁴⁾、出願について外国商標権者の反対がないというだけでは、黙示の承諾があったと認められません。

日本の販売代理店側としては、両者の合意により自己の名

Considering that Article 53-2 is a provision as sanction against trademark registration that violates the relationship of trust in business, rescission of the whole registration does not seem strange.

(4) Without just cause or approval of the person who has the right pertaining to the trademark in foreign country

Similar to (5) below, this requirement was a principal issue in many trials. The "just cause" encompasses a case where the holder of the right pertaining to the trademark caused an agent etc. thereof to believe that the holder abandoned the trademark or was not interested in obtaining the trademark right in a country. Though demandees asserted in many trials that there was a just cause or approval, I found no trial decision example where such an assertion was accepted.

In Rescission No. 2018-300555 (trademark: büstner), it was clearly written in the contract that all the rights for names should be returned to the demandant when the contract expired, although use of the trademark was permitted in the agent contract. The trial decision determined that **it could not find just cause, considering the fact that there was no description about permission of obtainment of the subject trademark, ... there was no fact that the demandee confirmed with the demandant about its plan for the filing of an application for trademark registration by the demandant, and ... there was no objective supporting evidence sufficient to find the present case falling under the case where the holder caused the agent to believe that the holder abandoned obtainment of the trademark right or was not interested in obtaining the trademark right.**

In Rescission No. 2013-300571 (trademark: STANCE), the demandee asserted that the demandee received an "affirmative" reply as to whether the demandee was permitted to file an application for the subject trademark. The trial decision, however, determined that, **simply based on the assertion that the demandee had received the "affirmative" reply, it cannot be found that there was "approval" by the demandant or "just cause" and therefore the demandee's assertion in this regard could not be adopted.**

In Rescission No. 2013-300236 (trademark: von Muhlenen), the demandee asserted that there was a tacit approval based on absence in the agreement of a word that restricts or prohibits filing of an application for the subject trademark. The trial decision, however, determined that **absence of the word was not equivalent to tacit approval and ... permission of the application for the subject trademark could not be presumed.**

It is the demandee, that is, the sales agent in Japan, who must show the just cause or the approval by the holder in a foreign country of the trademark right. It can be seen from these trial decision examples that permission to use the trademark alone is not sufficient to be equivalent to the approval by the holder in a foreign country of the trademark right and an oral agreement alone is not sufficient either. Furthermore, although the approval encompasses not only explicit approval but also tacit approval, absence of opposition against an application from the holder in a foreign country of

義で出願する場合、正当な理由や商標権者の承諾を証明できるようにしておくことが重要です。契約書に明記するか、少なくとも書面にて了承を得ておく必要があるでしょう。なお、承諾は事後的な承諾も含まれると解されます。事後的であっても両者の信頼関係に違背は生じないからです⁽⁵⁾。

(5) 代理人若しくは代表者又は商標出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者による出願であること

(4)と同様に、この要件もほとんどの審判において主な争点となっています。

取消2020-300733(商標:Barracudamoto)では、被請求人は、日本の販売代理店経由で請求人の商品を購入し、請求人から直接購入していなかったため、代理人等に該当しない旨主張しています。しかし、当該日本の販売代理店と被請求人の代表者が同一人であることや、被請求人ブログにおいて請求人商品の正規販売店である旨の記載があること等により、被請求人は「日本国内における販売体系に組み込まれている者」と判断され、法53条の2の適用が認められました。審決は、「**商標に関する権利を有する者の代理人又は代表者は、必ずしも他の同盟国等の商標権者と代理店契約を締結した者など契約上特別な関係、あるいは、法的関係にある者に限定されることなく、広く他の同盟国等の商標権者の商品を継続的に輸入し販売する又は販売していた者など、継続的な取引により慣行上の信頼関係が形成され、外国の商標権者の商品の、日本国内における販売体系に組み込まれている者をも指すと解すべきであると判断しています。**

取消2017-300057(商標:ダブロー\DOUBLO)も、請求人と契約した販売代理店ではなく、その関連会社により日本で商標登録された事例です。この件では、代理店契約書に、継承者、系列社、指名者、承継者又は関連者をも代理店とする旨が明記されていたので、被請求人は代理人等に該当すると判断されました。

取消2012-300610(商標:Yapp)は、代理店契約書の署名日が、日本の商標登録の出願日より後であった事例です。しかし本件では、契約期間の始期として出願日より前の日付が記載されており、契約の締結日以前からサンプル購入、カタログ作成など準備作業を行ってきたことから、**実質的に独占的販売代理店契約がなされていたとみて差し支えないと判断されました。**

これらは代理人等に該当すると認められた審決例ですが、被請求人が代理人等であるとは認められず、日本登録が取り消されなかった事例も散見されます。

取消2016-300047(商標:MASNADA)では、請求人と被

the trademark right is not found as tacit approval.

For a sales agent in Japan, when it files an application under its name based on an agreement between parties, it is important for the sales agent to be able to show just cause or the approval by the holder of the trademark right. A clear statement in a contract or acknowledgement at least in a document should be obtained. Approval is understood as including ex-post approval, because the ex-post approval will not compromise the relationship of trust between the parties.

(5) The application was filed by an agent or representative or by a former agent or representative within one year prior to the filing date of the trademark registration

Similar to (4), this requirement was also a main issue in most of the trials.

In Rescission No. 2020-300733 (trademark: Barracudamoto), the demandee asserted that it did not directly purchase the demandant's goods from the demandant but via a Japanese sales agent, and that the demandee did not fall under the definition of "agent etc." Based on the fact that the representative of the Japanese sales agent was the same as the representative of the demandee and that the demandee's blog stated that the demandee was the authorized distributor of the demandant's goods, the demandee was determined as the "person incorporated into the sales system in Japan" and Article 53-2 was applied. The trial decision determined that **"an agent or representative of the person who has the right pertaining to the trademark" should be understood as not necessarily being limited to a person in special relationship in terms of contract or legal relationship such as a person who entered into an agent contract with the holder of the trademark right in other country parties but as referring also to a person incorporated in the sales system in Japan, of goods of the holder of the trademark right in a foreign country who had established practical trust relationship through continued business, such as a person who was continually and extensively importing and selling or had continually and extensively imported and sold the goods of the holder of the trademark right in other country parties.**

Rescission No. 2017-300057 (trademark: ダブロー\DOUBLO) is a case where a trademark was registered in Japan not by a sales agent who had entered into the contract with the demandant but by an associated company thereof. In this case, the agent contract specified that a successor, an affiliated company, a designated person, an inheritor, or a relevant person was also designated as an agent. Therefore, the demandee was determined as falling under the "agent etc."

Rescission No. 2012-300610 (trademark: Yapp) is a case where the date when the agent contract was signed is later than the date of filing of the application for the trademark registration in Japan. In the subject case, however, the date preceding the date of filing was written as the timing of start of the contract period and preparation works such as purchase of samples and preparation of catalogues had been done from before the date of entry into the contract. Therefore, the decision was made that it could safely be said that **the exclusive sales agent contract was substantially concluded.**

請求人との間で試験的独占販売代理店契約書が締結されていたものの、日本商標登録の出願日より後であったため、代理人等に該当しないと判断されました。

取消2008-301387(商標：NANKANG\ナンカン)では、請求人と被請求人の間に代理店契約はなく、取引はあったものの不定期な取引であり、被請求人は請求人以外にも30社以上の他社メーカーの商品を販売していたことから、被請求人は一輸入業者であり、代理人等であったとは認められませんでした。

パリ条約6条の7では、代理人又は代表者である者が出願した商標のみが対象とされているのに対し、法53条の2は、日本商標出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者の出願も対象としており、外国商標権者に対する保護が手厚くなっています。「代理人若しくは代表者」の範囲は、自然人であると法人であるとを問わず商標所有者からなんらかの代理権を授与されたものを指すとの説もありますが⁽⁶⁾、商標権の国際的保護の観点からみれば、あまり狭く解することは妥当ではなく、契約に基づき継続的な法的関係があるか、少なくとも、継続的な取引から慣行的な信頼関係が形成され、外国の商標権者の販売体系に組み込まれている者も含まれると解されます⁽⁷⁾。

10年以上前の審決では、日本登録の出願時に代理店契約が締結されていなければ代理人等に該当しないと判断されるケースが多かったように思われます。しかし最近の審決では、必ずしも代理店契約を締結した者には限られず、継続的な取引により慣行上の信頼関係が形成されていれば、代理人等に該当すると判断する傾向があり、代理人等の範囲が柔軟に解釈されるようになってきている印象を受けます。

代理店契約が締結されているにも拘わらず代理人等に該当しないと判断された事例は、契約日が日本登録の出願後であったケースがほとんどです。取引は関係が曖昧なまま開始せず、前もって代理店契約を書面に締結し、お互いの立場を確認しておくことが重要でしょう。

3. まとめ

商標権は特許権や意匠権等と異なり、更新可能な半永久的権利です。将来的にビジネス関係が変わっても問題とならないよう、対策を講じておくことが重要です。筆者の個人的な意見としては、日本における商標出願は、基本的にブランドオーナーである外国企業が行うべきであると考えます。

These are trial decision examples where the demandee fell under the "agent etc.", however, there are some cases where the demandee was not found as the "agent etc." and registration in Japan was not rescinded.

In Rescission No. 2016-300047 (trademark: MASNADA), a pilot exclusive sales agent contract was concluded between the demandant and the demandee. The date of conclusion, however, was later than the date of filing of the application for trademark registration in Japan. Therefore, the demandee was determined as not falling under the "agent etc."

Article 6-7 of the Paris Convention applies only to a trademark filed by an agent or a representative. On the other hand, Article 53-2 applies also to an application filed by an agent or a representative within one year prior to the filing date of the trademark registration in Japan, and thus protection for the holder of the trademark right in a foreign country is more generous. According to some theory, the scope of "an agent or a representative" extends to a person who is given some kind of authority of representation by a trademark holder regardless of whether the agent or the representative is a natural person or a juristic person. From the point of view of international protection of the trademark right, it is not reasonable to too narrowly construe the agent or the representative, and the agent or the representative is understood to cover also a person in continued legal relationship based on a contract or at least a person who has established a practical relationship of trust through continued business and has been incorporated in the sales system of the holder of the trademark right in a foreign country.

In trial decisions more than ten years ago, a person was often determined as not falling under the "agent etc." unless the agent contract had been concluded as of the filing of the application for registration in Japan. The tendency in recent trial decisions, however, is that the "agent etc." is not necessarily limited to a person who entered into an agent contract, and a person who has established a practical relationship of trust through continued business is determined as falling under the "agent etc." definition. I have an impression that the scope of the "agent etc." is more flexibly construed.

In most of the cases where a person was determined as not falling under the "agent etc." in spite of conclusion of an agent contract, the date of the contract was later than the filing of an application for registration in Japan. It may be important to conclude the written agent contract in advance and to clarify the positions of parties, without starting the business while the business relationship remains ambiguous.

3. Conclusion

Unlike the patent right or the design right, the trademark right is a renewable and semi-permanent right. It is important to take measures in advance so as to avoid trouble when the business relationship may vary in the future. From my own personal perspective, a foreign company which is a brand

外国企業側の立場である場合、日本は先願主義を採用していますので、日本での事業開始を検討する時点で早期に出願すべきであることは言うまでもありません。日本の販売代理店とは取引開始までに書面で契約を締結し、お互いの立場を明確にしておくことが必要です。外国企業が自社で商標出願する場合、契約書には自社が商標登録を保有すること、関連会社も含めて販売代理店による商標出願を禁止しておくことをお勧めします。また、事務管理の都合上、販売代理店が商標出願する場合には、契約終了時の商標権の移転について契約書で定めておく方が良いでしょう。

意に反して販売代理店が日本で商標出願した場合は、法53条の2の規定を活用できますが、法53条の2に依拠しすぎることはリスクを伴いますので注意が必要です。まず、審判請求には除斥期間があるため、日本商標権の設定登録の日から5年経過後は請求できません(商標法第53条の3)。また、商標権は審決の確定後に消滅し、遡及効はありません(商標法第54条)。更に、パリ条約6条の7は「その国の法令が認めるときは登録を自己に移転することを請求することができる。」と定めていますが、法53条の2はこれを採用していませんので、日本で商標権を取得するためには、外国企業が別途出願する必要があります。

一方、日本の販売代理店側の立場である場合、日本で商標が登録されていないことに気づいた時は、まず外国企業に出願を促すことをお勧めします。しかし、外国企業が商標権に興味を示さない場合や、日本における事務管理の都合上、販売代理店が商標を出願する場合には、出願の先後にかかわらず外国企業の承認を書面にて得ておくことが必須です。

なお、法53条の2はパリ条約の規定に則ったもので、商品を生産する側が日本企業で、外国の販売代理店等により該当国で先に商標登録がされたというケースであっても、該当国がパリ条約の同盟国等であれば同様の規定があると考えられます。販売代理店等の商標登録が問題となった場合には、該当国の現地代理人に確認してみると良いでしょう。

owner should basically file an application for a trademark in Japan.

Since Japan adopts the first-to-file system, naturally, a foreign company should file an application early at the time point when it considers launch of its business in Japan. The foreign company should conclude a written contract with a sales agent in Japan and clarify the positions of both parties before it starts business. When the foreign company itself files an application for trademark, I recommend writing in the contract that the foreign company itself holds the trademark registration and it prohibits a trademark application by a sales agent, including also associated companies. In the event of the filing of a trademark application by a sales agent for the convenience of administration, the contract should desirably stipulate transfer of the trademark right at the time of the end of the contract.

If a sales agent files a trademark application in Japan against a foreign trademark holder's will, the provisions in Article 53-2 can be utilized, however, excessive reliance on Article 53-2 involves risks and attention should be paid. First of all, there is a limitation period for filing a request for trial. A party is not permitted to file a request for a trial for rescission after the lapse of five years from the establishment and registration of the trademark right in Japan (Article 53-3 of the Trademark Act). The trademark right will expire after the trial decision becomes final and binding and is not retroactively effective (Article 54 of the Trademark Act). According to Article 6-7 of the Paris Convention, "(the proprietor) shall be entitled to ... demand ..., if the law of the country so allows, the assignment in his favor of the said registration." Article 53-2, however, does not adopt such a principle. Therefore, in order to obtain the trademark right in Japan, a foreign company should separately file an application.

I recommend a sales agent in Japan to encourage the foreign company to file a trademark application in Japan when it finds that the trademark has not been registered. If the foreign company is not interested in the trademark right or the sales agent files the trademark application for the sake of convenience of administration in Japan, it is essential to obtain the written approval of the foreign company before or after the application.

Article 53-2 follows the provision in the Paris Convention. Therefore, even in a case where a Japanese company exports goods and a trademark is precedently registered in a foreign country by a foreign sales agent etc., so long as that foreign country is a country party to the Paris Convention, similar provisions may exist in that country. If trademark registration by the sales agent etc. gives rise to a problem, consultation with a foreign associate in that country will be helpful.

(1) 網野誠、『商標(第6版)』[2002]、927頁

(2) 小野昌延・三山峻司、『新・注解 商標法【下巻】』[2016]、1543頁(木棚)

(3) 網野(前掲注1)929頁

(4) 新・注解(前掲注2)1546頁(木棚)

(5) 小野昌延・三山峻司、『新・商標法概説(第3版)』[2021]、549頁

(6) 特許庁、『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第21版)』[2020]、1711頁

(7) 新・注解(前掲注2)1545頁(木棚)

Office Information

大阪 | Osaka Head Office

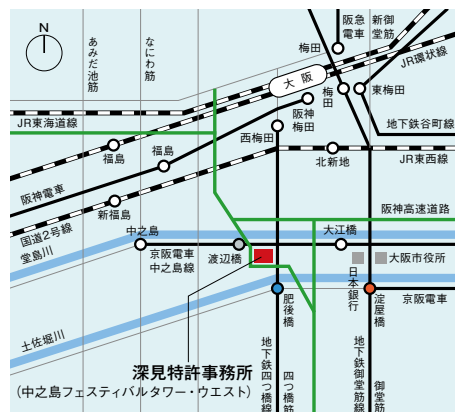
〒530-0005
大阪市北区中之島3-2-4
中之島フェスティバルタワー・ウエスト26階
TEL.06-4707-2021(代) FAX.06-4707-1731(代)

Nakanoshima Festival Tower West 26F.
3-2-4, Nakanoshima Kita-ku,
Osaka 530-0005 Japan
TEL.+81-6-4707-2021 FAX.+81-6-4707-1731



ACCESS

大阪周辺図



- 地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 / 4番出口直結
- 京阪電中之島線「波辺橋」駅 / 13番出口直結
- 地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」駅 / 7番出口から徒歩6分

東京オフィス | Tokyo Office

〒100-6017
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング17階
TEL.03-3595-2031(代) FAX.03-3502-2030

Kasumigaseki Bldg. 17F.
3-2-5, Kasumigaseki Chiyoda-ku,
Tokyo 100-6017 Japan
TEL.+81-3-3595-2031 FAX.+81-3-3502-2030



ACCESS

東京オフィス周辺図



- 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 / 11番出口から徒歩2分
- 千代田線「霞が関」駅 / A13番出口から徒歩6分
- 日比谷線「霞が関」駅 / A13番出口から徒歩6分
- 東京メトロ南北線「溜池山王」駅 / 8番出口から徒歩9分

名古屋オフィス | Nagoya Office

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-24-8
いちご名古屋ビル3階
TEL.052-582-8880(代)

Ichigo Nagoya Bldg. 3F.
4-24-8, Meieki, Nakamura-ku,
Nagoya-shi, Aichi 450-0002 Japan
TEL.+81-52-582-8880



ACCESS

名古屋オフィス周辺図



- JR各線「名古屋」駅 / 徒歩9分
- 名鉄線「名古屋」駅 / 徒歩7分
- 近鉄線「名古屋」駅 / 徒歩6分 (ミヤコ地下街4番出口より徒歩1分)
- 地下鉄桜通線「国際センター」駅 / 徒歩7分

<https://www.fukamipat.gr.jp/>

Fukami Patent Office, P.C.

NEWS LETTER

vol. 23

弁理士法人 深見特許事務所 ニュースレター

January 2023

編集委員——ジェラルド A. トーマス・大野義也・岩井将晃・竹田道夫

■ 本ニュースレターに関するお問合せ先

TEL.06-4707-2021(代)・E-mail: info@fukamipat.gr.jp

■ 本ニュースレターは知的財産に関する一般的な情報を取りまとめたものであり、個別の事案についての当事務所の具体的な対応のあり方あるいは助言を示すものではありません。

