

Fukami Patent Office, P.C.

NEWS vol. 24 LETTER

弁理士法人 深見特許事務所 ニュースレター

July 2023



弁理士法人
深見特許事務所

Fukami Patent Office, P.C.

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. **24**
July 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

X世代の備忘録

電気情報第2部 部長／三輪 雅彦

Memorandum by Person in Generation X

Divisional Manager, 2nd Electrical / Information Division / Masahiko MIWA

◎ 論説 Article

06

改正意匠法後における画像意匠の更なる活用

機械第1部 上席・意匠部 上席／綿本 肇

Further Practical Use of Graphic Image Designs after Revision of the Design Act

Sr. Patent Attorney, 1st Mechanical Division & Design Division / Hajime WATAMOTO

◎ 論説 Article

13

「除くクレーム」とする補正の興味深い除き方

国際特許意匠部 上席／赤木 信行

Interesting Cases of "Disclaimer" Amendment

Sr. Patent Attorney, International Patent / Design Division / Nobuyuki AKAGI

◎ 論説 Article

20

複数の類似群コードが付される商品についての考察

—— タイプ別、出願審査及び不使用取消審判における取扱いと実務の検討 ——

商標法律部 副部長／中島 由賀

Discussion about Goods Having Two or More Similar Group Codes

—— Consideration of Handling during Examination and Cancellation Trial Based on Non-Use, and Dealing in Trademark Practice for Each Type ——

Deputy Divisional Manager, Trademark / Law Division / Yuka NAKAJIMA



X世代の備忘録

Memorandum by Person in Generation X

三輪 雅彦 Masahiko MIWA

弁理士法人 深見特許事務所
電気情報第2部 部長



Z世代とX世代

世間では、X世代やZ世代といった端的なカテゴリーがあります。21世紀に入って20年以上経過し、社会で活躍するZ世代が増えるにつれて、当所でもZ世代に属する所員が増えてきました。X世代(日本ではバブル世代とも言われます)に属する著者にとって、Z世代の所員と接することで、駆け出しの頃を思い出したり、新たな気づきがあったりして有り難い限りです。

どの業界でもそうでしょうが、最初は未経験者であり、職場においては、指導者、先輩あるいは同僚から業務のイロハを学び、また、世間からも色々と学んでいきます。若い所員と接することで、かつて様々な方から学んだことを思い出したりもします。

今の時代にそぐわないことがあるかも知れませんが、自分自身への戒めとして備忘録を残しておきたいと思います。

天狗は芸の行き止まり

長年にわたり指導して頂いた先輩弁理士から幾度となく聞かされました。調べてみると、講談師として初めて人間国宝に認定された一龍斎貞水さんの言葉です。

その意味は、『「もうこれでいい」と思ってしまっただけは進歩は止まってしまう』ということのようです。現職に当てはめると、日々新たな技術や、場合によっては嫌なことやネガティブなことに接したとしても、全てをポジティブに捉えて取り組むと、一段上の世界が見えてくるということでしょうか。

もっとも、日本のみならず世界を代表する企業、大学あるいは研究機関を含め様々なお客様からの新たな御依頼に日々

Generation Z and Generation X

Straightforward categorization such as Generation X and Generation Z is widespread among the public. More than 20 years have passed since the beginning of the 21st century, and as the number of people in Generation Z who play active roles in society increases, the number of staff members in Fukami Patent Office belonging to Generation Z has also increased. For me belonging to Generation X (also called the Bubble Generation in Japan), communication with staff members in Generation Z reminds me of the time early in my career and provides me with a new perception, and I really appreciate such opportunities.

In any industry, everyone starts working with no experience at first, and learns the basics of business from his or her trainer, superiors, and colleagues in the workplace and also learns many things from the society. Communication with young staff members also reminds me of what I have learned from various people.

Although some of the following proverbs may be out of place in the current time, I would like to leave a memorandum as a lesson to myself.

Tengu-wa-Gei-no-Ikidomari (Conceit stops the progress of skill)

I heard this proverb countless times from my superior patent attorney who trained me over many years. I have checked and found that this proverb is a phrase by Ichiryusai Teisui, who was the first professional storyteller designated as a living national treasure.

This proverb has a meaning that "if you think 'it's enough', your progress will stop". When I apply this proverb to our occupation, it may be interpreted to mean that, when you encounter new technologies or, in some cases, even something unpleasant or negative, every day, take everything and deal with such tasks positively, then you can see a world one level higher.

However, as long as I receive new requests every day from

接する限り、『もうこれでいい』と思えたことはありませんが。

守破離と「下手の考え休むに似たり」

守破離は、千利休の言葉「規矩作法 守り尽くして破るとも離るとても本を忘るな」がベースになっているようです。「守」は、師や流派の教えや型を忠実に守り、確実に身につける段階という意味のようです。「下手の・・・」の出所は、「浮世風呂」のようです。

かつて、創業者の深見弁理士が中心となった毎月の会議では、ことあるごとに「型から入る」と、「下手の考え休むに似たり」という言い回しを伺いました。特許事務所での業務は、徒弟制度に近いものがあり、先輩弁理士による指導を逐次受けながら徐々に実務能力を習得してきました。指導を受けている弁理士のスタイルを確実に身につけ(守)、次に他の弁理士のスタイルを学んで自己を成長させ(破)、最後に一人前の弁理士として自分自身のスタイルを確立させればよい(離)、という趣旨と理解しました。

実務に限らず、例えばスポーツや楽器のように新しいことに挑戦する場合は、最初は良いお手本に従って習得していくのが、結局は最短コースであり、急がば回れ、ということでしょう。

離見の見

どのようなきっかけで知り得たかは失念しましたが、調べてみると、約600年前に能役者として活躍された世阿弥の言葉のようです。本来の意味は、「役者が能を舞っている最中には、舞っている自分を離れた所から冷静に見る別の自分が必要であり、能舞台の全体を一望するような視点を持つことが重要である」ということのようにです。

弁理士として接するお客様は、知的財産業務のみを行っているわけではなく、知的財産の専門家でない方も少なくありません。第三者目線を忘れずに、専門家でない方にも伝わるように専門用語を多用せず平易な説明やお話を心がけなさい、ということでしょうか。

この世は舞台、人はみな役者

世阿弥に遅れること約200年。シェークスピアの「お気に召すまま」にある台詞です。

様々な解釈がありますが、その一つに、人は誰でも自分の人生の舞台の上に立って、自分らしい個性を活かした演技をするようなものであり、自分にしかない人生の主役として、精一杯演じていだけだから、自分をどんな役者に仕立てるのかは自由自在である、というものがあります。

特許事務所での業務は比較的短期間で完結するものが多

various customers including companies, universities, and research institutions that represent not only Japan but also the world, I have never thought "it's enough".

"Shuhari" (Observe, break, and depart from the style) and "Heta-no-Kangae-Yasumu-ni-Nitari" (It's hard to tell a poor thinker from a sleeping one)

"Shuhari" is based on a poem written by Sen no Rikyu, a tea master in the 16th century, meaning "Do not forget fundamentals; even though you completely observe, then break and depart from the rule and style". "Shu" means a stage to faithfully observe and surely master the teaching and style of your teacher or school. "Heta-no- ..." comes from "Ukiyoburo" (the bathhouse of the floating world), a comical story in the late Edo period.

Formerly, in the monthly meetings led by our founder Mr. Fukami, we often heard him saying "Start from observing the style" and "Heta-no-Kangae-Yasumu-ni-Nitari". The work in a patent office is close to apprenticeship, and I gradually acquired business ability while continuously receiving guidance from my superior patent attorney. I understood that "Shuhari" means to surely master the style of the patent attorney who provided me with guidance (Shu), then learn the styles of other patent attorneys to grow myself (Ha), and eventually establish my own style as a full-fledged patent attorney (Ri).

This does not apply only to business, and when you try a new thing such as a sport or a musical instrument, for example, it is after all the shortest course to learn at first by following a good model. In other words, "more haste, less speed" holds true.

Riken-no-Ken (See from a distance)

Although I forget how I came to know this proverb, I have checked and found that it is a phrase by Zeami, who was active as a Noh player about 600 years ago. This proverb originally means "While a player is performing a Noh dance, he should take a cool look at himself who is dancing, from a distance, and it is important to have a viewpoint to capture the whole view of the Noh stage".

Our customers with whom I communicate as a patent attorney are not engaged in intellectual property work only, and not a few customers are non-specialists in intellectual property. Accordingly, the above proverb may be interpreted to mean not to forget a third party's viewpoint, and to keep in mind the necessity of providing a plain explanation or description without using many technical terms so as to be understandable also to non-specialists.

"All the world is a stage, and all the men and women merely players"

This is a line in "As You Like It" written by Shakespeare about 200 years after Zeami.

One of various interpretations thereof is that every one of us plays a performance that expresses our individuality on the stage of our own life, and we therefore have no choice but to make our best efforts to act as a leading player in our own life, and thus freely decide what kind of player we will be.

く、また、法律の枠組み内であれば、業務の内容にある程度の自由度があるともいえます。そういう意味で、この自由度を活用して知的財産という舞台上で演じていきたいものです。

船長は血が出るまで舌を噛む

アメリカまたはイギリス海軍で生まれた言葉のようです。新たなことを部下にさせる場合に、直ぐに出来ないからといって部下に取って代わることをせず、舌を噛んでぐっと我慢しなさい、という意味のようです。

20年以上実務を続けていると、立場が、指導される側から、指導する側に代わっていきます。恐らくは、これまで指導して下さった諸先輩方には、大量出血を強いたような気がします。次は著者が血を流す番ですが、気が長くない著者としては、特に心して覚悟する必要がありそうです。

持続可能な成長と動的平衡

手元の資料によると、深見特許事務所と共に過ごしてきた2001年から2022年までの21年間で、所員数は138名から251名と1.8倍に増え、受任件数は6,397件から10,259件と1.6倍に増えました。年率換算で、所員数は2.8%ずつ増加し、受任件数は2.3%ずつ増加したことになります(ちなみに、同じ期間中の日本国のGDP成長率は、年率0.24%ですので、10倍以上の伸び率です)。

独立開業、あるいは、企業への移籍等、知的財産の専門家としての移動は避けられない中で、20年以上にわたり、このような安定的な成長が達成できたのは、当所の所員全員がお客様からの御期待に応えるべく一丸となって日々の業務に真摯に取り組んできた結果だと思えます。

ところで、物理学、経済学や生物学等の様々な分野において、「動的平衡」という概念があります。生物学では、要するに、「私たちの身体は、絶え間ない分解と合成の流れに在る」という意味のようです⁽¹⁾。特許事務所を一つの身体に例えた場合、深見特許事務所は、所員数においても「動的平衡」が保たれた状態で安定的に成長でき、かつ、受任件数においても、持続可能な成長が実現できているように思います。

かつて、当所を含む複数の特許事務所の顧問の方から、当所の所員は、他の特許事務所の所員よりも生き生きとしているという趣旨のコメントを伺ったことがあります。これからは役者よりも舞台の裏方に回る局面が増えていくでしょうが、各所員が生き生きと執務できるような舞台を整えて、動的平衡の元でお客様と共に持続可能な成長を目指したいと思えます。

Most of the work in a patent office is completed within a relatively short period, and the contents of the work have a certain amount of freedom within a legal framework. In that sense, I would like to utilize this freedom as a lead actor on the stage of intellectual property.

"The captain bites his tongue until it bleeds"

This proverb seems to come from the U.S. or British navy, meaning that, when you have your subordinate do a new thing, you must not take the place of your subordinate just because he cannot do it immediately, and you should be patient while biting your tongue.

As I have continued working for more than 20 years, my position has changed from a trainee to a trainer. Probably, I have forced my superiors who trained me so far to bleed severely. Now it's my turn to bleed, but it will be necessary for me, who is not patient, to prepare myself particularly carefully.

"Sustainable Growth" and "Dynamic Equilibrium"

According to my own note, in the 21 years from 2001 to 2022 I spent here in FPO, the number of staff members has increased by 1.8 times from 138 to 251, and the number of cases undertaken has increased by 1.6 times from 6,397 to 10,259. At annualized rates, the number of staff members has increased by 2.8%, and the number of cases undertaken has increased by 2.3% (for comparison, the GDP growth rate in Japan in the same period is 0.24% at an annualized rate, and accordingly, the above rates show an increase by more than 10 times).

I believe that the reason why such a stable growth has been achieved for more than 20 years, despite the possibility that staff members specializing in intellectual property can change his or her place of work by setting up his or her own office, moving to a company, or the like, is that all the staff members in FPO have earnestly worked together on day-to-day tasks to meet the expectations of our customers.

Meanwhile, a concept called "dynamic equilibrium" has been used in various fields such as physics, economics, and biology. In biology, it means, in short, that "our bodies are in a flow of continual decomposition and composition"⁽¹⁾. When a patent office is likened to one body, Fukami Patent Office can grow stably with a "dynamic equilibrium" maintained in the number of staff members, and can also achieve sustainable growth in the number of cases undertaken.

I once received a comment from an adviser working for a plurality of patent offices including FPO, that the staff members in FPO look more lively than the staff members in the other patent offices. As I will have more opportunities to serve as a backstage member rather than a player from now on, I would like to prepare a stage where every staff member can work lively, and to aim at sustainable growth together with our customers under a dynamic equilibrium.

(1) 福岡伸一： 新版 動的平衡 3 チャンスは準備された心にのみ降り立つ、小学館新書、2023年、p214

(1) Fukuoka Shin-ichi: New edition Dynamic Equilibrium 3, A chance comes down only to a prepared heart, Shogakukan Paperback, 2023, p214

改正意匠法後における画像意匠の更なる活用

Further Practical Use of Graphic Image Designs after Revision of the Design Act

綿本 肇 Hajime WATAMOTO

弁理士法人 深見特許事務所
機械第1部 上席・意匠部 上席



1. はじめに

令和2年4月1日に施行された改正意匠法により、画像意匠の保護対象が拡大されました。改正前には物品の部分に画像を含む意匠が保護対象とされていましたが、改正後には物品から離れた画像のみの意匠も保護対象となりました。したがって、例えばスマートフォンに表示される画像のみの意匠についても意匠権を取得することが可能となりました。

「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」⁽¹⁾によれば、新たに保護される「画像」の意匠登録出願件数は令和5年5月1日時点で4,241件であり、画像意匠に高い関心が示されています。

改正意匠法の施行後における画像意匠の登録例には、画像意匠の更なる活用の手掛りとなる事例が含まれています。本稿では、それらの事例をふまえて、改正意匠法の施行後における画像意匠の更なる活用について考察します。

2. 画像のアイコン等が異なっても類似と判断された事例をふまえて

「意匠審査基準」⁽²⁾によれば、画像意匠の類否判断では、①対比する両意匠の意匠全体の用途(使用目的、使用状態等)及び機能、②両意匠の画像の用途及び機能、並びに、③両意匠の形状等に基づいて類否が判断されます。

下記に図を引用する意匠登録第1711351号及び意匠登録第1712181号について、特許庁での審査において両意匠は類似すると判断されました。

両意匠の意匠に係る物品はいずれも「情報表示用画像」です。両意匠の意匠に係る物品の説明には「本画像は、例えば、天気、気温等に関する情報を表示するための画像である。」と

1. Introduction

The revised Design Act put into force on April 1, 2020 allowed expansion of the scope of protection of the design right for a graphic image. Before the revision, a design including a graphic image on a part of an article was protected. After the revision, a design for only a graphic image separated from an article is also protected. This allowed registration of the design right also for a design including only a graphic image, for example, displayed on a smartphone.

According to "Trend in Design Registration Application for New Designs to be Protected Based on the Revised Design Act"⁽¹⁾, the number of design registration applications of "graphic images" as new protection targets is 4,241 as of May 1, 2023, which indicates that a great deal of interest is being focused on graphic image designs.

Examples of graphic image designs registered after the revision of the Design Act include cases giving key clues to further practical use of graphic image designs. In view of these cases, the present article discusses further practical use of graphic image designs after the revision.

2. Cases Determined that Designs were Similar despite Difference in Icons etc. in Graphic Images

According to the "Examination Guidelines for Design"⁽²⁾, similarity between graphic image designs is determined based on (i) the overall usage (purpose of use, state of use, etc.) and functions of the two designs to be compared, (ii) the usage and functions of graphic images in the two designs, and (iii) the shapes and the like of the two designs.

As to Japanese Design Registration Nos. 1711351 and 1712181 shown in respective views referred to below, the examination by the JPO determined that both the designs were similar to each other.

"Article to which Design Relates" of each of these designs is a "graphic image for displaying information". "Description of Article to which Design Relates" of each of these designs

[意匠登録第 1711351 号]
[Japanese Design Registration No. 1711351]



[意匠登録第 1712181 号]
[Japanese Design Registration No. 1712181]



記載されています。

両意匠は出願時には関連意匠とせず同一出願人により同日出願されました。それに対して特許庁から同一出願人による同日出願の協議指令書が出されました。それを受けて関連意匠に補正することにより両意匠は登録されました。

上記協議指令書では次のように両意匠の類否が判断されました。『両意匠は、その用途を「天気、気温等に関する情報を表示する」ための表示用画像について意匠登録を受けようとするものである点が共通し、画像の形状等についても、略隅丸正方形形状ウィジェット部の地全体に彩色を施し、外周側からやや余白を設けて、左端側揃えで白抜き文字を、上方付近及び下方付近にそれぞれ配列し、上方の文字表示部分においては、2行目の文字(気温を表す数字)部を大きな文字サイズで表示した点、また、画面下方の文字表示部の上に、左端揃えで天気に関するアイコン画像を表示した点等が共通しています。他方で、両意匠では、略隅丸正方形形状ウィジェットの地全体に施された色彩の明度や、天気を示すアイコンが太陽又は雲及び雨を表すものであるかが異なりますが、当該アイコン部の差異は、ともに天気を表すアイコンである点が共通する中での部分的な変更にとどまるものと認められ、色彩の違いについても、上述の基本的なレイアウトが全体的に共通する中では、意匠全体の美感に与える影響は微弱なものであるため、これらを総合しても、上記の共通点を凌駕するほどのものではありません。したがって、両意匠は類似するものと認められます。』

上記協議指令書の判断では、気温及び天気を表す数字、文字について、数字、文字の配列及びサイズといったレイアウトが考慮され、具体的な数字、文字の形状等は考慮されていません。また、天気を表すアイコンについて、天気を表すというアイコンの用途及び機能が考慮され、具体的なアイコン

states, "The present graphic image is for displaying, for example, information on weather, temperature, and the like."

Both the designs were filed on the same date by the same applicant but not as related designs at that point in time, for which the JPO issued a Written Directive for consultation about these design applications filed on the same date by the same applicant. In response, the applicant amended the designs to be filed as related designs, and thereby, both the designs were successfully registered.

The Written Directive showed the following decision about the similarity between the designs. "One of the points in common to both the designs is that the design for which registration is sought is a graphic image for display that is used for 'displaying information on weather, temperature, etc.'. The graphic images of both the designs also have common shapes and the like in the following points. Firstly, a substantially rounded square-shaped widget portion has a background colored entirely, on which characters in outline font are arranged in a left-aligned manner with slight margins from the outer peripheral sides and positioned in an upper area and a lower area. In the upper character display portion, characters (numbers representing temperature) on the second line are displayed in a large font size. Secondly, an icon image related to weather is displayed in a left-aligned manner in the lower character display portion on a screen. On the other hand, these designs are different in lightness of the color applied to the entire background of the substantially rounded square-shaped widget portion, and also different in whether the icon indicating weather represents the sun or cloud and rain. These differences between the icons are however recognized as merely partial changes when one of the points in common to these icons is indicating weather. Also, the difference in color only slightly influences the aesthetic impression about the entire design when one of the points in common to both the designs is the above-mentioned basic layout. Even the combination of these differences is not beyond the above-mentioned common points. Therefore, it is recognized that both the designs are similar."

As to the numbers and the characters indicating

の形状等は考慮されていません。したがって、気温及び天気を表す数字、文字のレイアウト並びに天気を表すアイコンの用途及び機能が共通しているため、具体的な数字、文字及びアイコンの形状等が異なっている場合でも、両意匠は類似すると判断されたと考えられます。気温及び天気を表す数字、文字のレイアウト並びに天気を表すアイコンの用途及び機能は、両意匠の「天気、気温等に関する情報を表示する」との用途及び機能に基づいているため、両意匠の画像の用途及び機能(上記要件②)は両意匠の形状等(上記要件③)についての類否判断に影響を与えていると考えられます。

この事例により、両意匠の画像の用途及び機能が両意匠の形状等についての類否判断に影響を与えることによって、具体的な形状等が異なっている場合でも両意匠が類似すると判断される可能性が示されています。意匠の用途及び機能は意匠に係る物品及び意匠に係る物品の説明に基づいて判断されるため、画像の用途及び機能が画像の形状等についての類否判断に影響を与えることを考慮して、意匠に係る物品及び意匠に係る物品の説明を記載することによって、画像の具体的な形状等が異なっている場合でも両意匠が類似すると判断される可能性を高めることができると考えられます。

3. 変化した状態を示す図によって 類否判断が分かれた事例をふまえて

「意匠審査基準」⁽³⁾によれば、複数の画像が同一の機能のためのものであり、形状等の関連性があれば、画像意匠で変化する画像を保護することができます。画像意匠で変化する画像を保護する場合、変化する画像を表すために、変化した状態を示す図が用いられます。

下記に図を引用する意匠登録第1718930号(意匠1)、意匠登録第1718985号(意匠2)及び意匠登録第1710374号(意匠3)について、特許庁での審査において意匠1は意匠2と類似すると判断され、意匠1は意匠3と類似しないと判断されました。意匠2及び意匠3は、意匠1と第1図及び第2図において共通し、第3図の有無が異なります。意匠2及び意匠3は、第3図の画像の形状等が異なります。意匠1の第2図、意匠2の第3図及び意匠3の第3図はいずれも変化した状態を示す図です。

意匠に係る物品はいずれも「携帯情報端末」です。意匠1の意匠に係る物品の説明には「本物品は通話機能、メール送受信機能、投稿機能を含むコミュニケーション機能、動画又は静止画の撮影・編集・表示機能、及び音声の録音・編集・再生機能を有する携帯情報端末である。表示画面に表された画像は、これらの機能のうちコミュニケーション機能を発揮するための操作画像である。ユーザーは任意の投稿をタップして表示方法を変更し、変化した状態を示す正面図のように、

temperature and weather, consideration was taken in the Written Directive for the layout, such as the arrangement and the size of these numbers and characters, but not taken for the specific shapes and the like of these numbers and characters. Further, as to the icons indicating weather, consideration was taken for the usage and function of each icon indicating weather but not taken for the specific icon shapes etc. Thus, both the designs have common points of: the layout of numbers and characters indicating temperature and weather; and the usage and functions of icons indicating weather. Accordingly, it is considered that both the designs are determined as being similar even if the specific shapes etc. of numbers, characters, and icons are different. Since the layout of the numbers and characters indicating temperature and weather, and the usage and functions of icons indicating weather are based on the usage and function of "displaying information on weather, temperature, and the like" of both the designs, it is considered that the usage and functions (the above-mentioned requirement (ii)) of the graphic images of both the designs influence the determination about the similarity in shape and the like (the above-mentioned requirement (iii)) between both the designs.

The above-mentioned case suggests the possibility that, due to the influence of the usage and functions of the graphic images of both the designs upon the determination about the similarity in shape and the like of these designs, it may be determined that both the designs are similar even if these designs are different in specific shape and the like. In general, the usage and function of a design are determined based on "Article to which the Design Relates" and "Description of Article to which the Design Relates". Accordingly, it is considered that, by explaining "Article to which the Design Relates" and providing "Description of Article to which the Design Relates" in view of the influence of the usage and functions of graphic images upon the determination about the similarity in shape and the like of the graphic images, it is possible to increase the likelihood that both the designs will be determined as being similar even if the graphic images are different in specific shape and the like.

3. Case in which Similarity was Determined Differently by View Showing Changed State

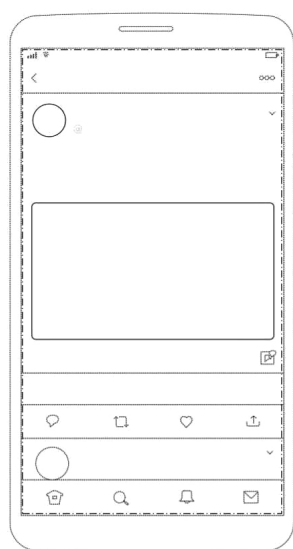
According to "Examination Guidelines for Design"⁽³⁾, graphic images that change can be protected as a graphic image design if the graphic images are for the same function and the graphic images have relevance in shape, etc. In the case where a graphic image that changes is protected as a graphic image design, a view showing a changed state is employed in order to represent the graphic image that changes.

As to Japanese Design Registration Nos. 1718930 (Design 1), 1718985 (Design 2), and 1710374 (Design 3) shown in respective views referred to below, the JPO's examination determined that Design 1 was similar to Design 2, and Design 1 was not similar to Design 3. Designs 2 and 3 and Design 1 show common Views 1 and 2, but Designs 2 and 3 are different from Design 1 in presence or absence of View 3. Designs 2 and 3 are different in shape and the like of the

当該投稿から派生した引用投稿群を表示させることができる。」と記載されています。意匠2の意匠に係る物品の説明には意匠1の上記記載に続けて「さらに、変化した状態を示す正面図2のように、画面をスクロール等して閲覧することが可能である。」と記載されています。意匠3の意匠に係る物品の説明には意匠1の上記記載に続けて「さらに、コメントが付加されていない再投稿のみを抽出して、変化した状態を示す正面図2に示すように一覧表示させることが可能である。」と記載されています。なお下記の図における赤枠は、引用投稿群を明確にするために筆者が付したものであり、引用投稿群を囲んでいます。

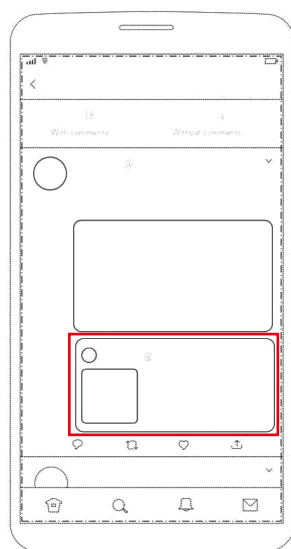
意匠2及び意匠3は、意匠1に基づく分割出願です。意匠1及び意匠2に対して特許庁から同一出願人による同日出願の協議指令書が出されました。それを受けて関連意匠に補正することにより意匠1及び意匠2は登録されました。なお意匠3は当該協議指令書が出されることなく登録されました。

【意匠1】 【Design 1】
(第1図) (View 1)



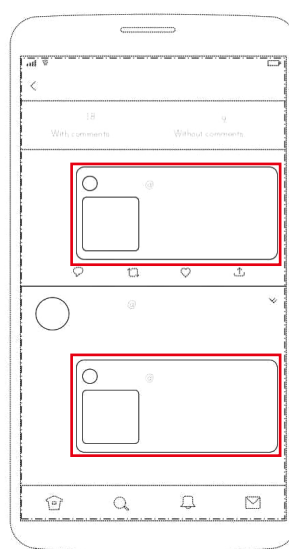
正面図
Front View

(第2図) (View 2)

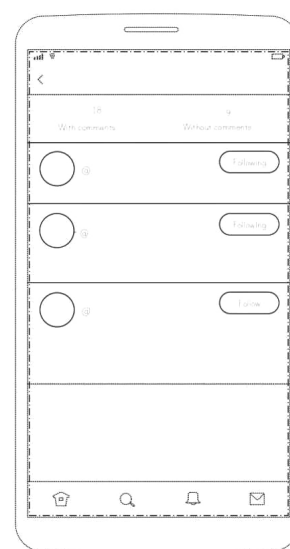


変化した状態を示す正面図
Front View Showing Changed State

【意匠2】 【Design 2】
(第3図) (View 3)



【意匠3】 【Design 3】
(第3図) (View 3)



上記協議指令書では次のように意匠1と意匠2の類否が判断されました。『本願意匠と協議対象の意匠はいずれも変化の態様を含んでおり、第1図および第2図が共通しますが、第3図の有無が異なります。しかしながら、願書の記載および添付図面による具体的な意匠の形状を鑑みるに、第3図の変化は第2図より十分に想定されるものであるため、この図の有無をもって、両意匠に別異の感を与えるには至らず、結論として、両意匠は類似すると認められます。』

上記協議指令書の判断をふまえて意匠1と意匠2の類否を

graphic image in View 3. View 2 of Design 1, View 3 of Design 2, and View 3 of Design 3 each show a changed state.

"Article to which the Design Relates" of each of these designs is a "personal digital assistant". Design 1 is explained in "Description of Article to which the Design Relates" as follows. "The present article is a personal digital assistant having: communication functions including a telephone call function, a mail sending/receiving function, and a message posting function; functions of taking, editing, and displaying moving images or still images; and functions of recording, editing, and reproducing audio. The graphic image displayed on a display screen is a graphic image for operation through which the communication functions among the above-mentioned functions are performed. A user can tap a post to change a display manner so as to display a group of cited posts originating from the post as shown in a front view showing the changed state". Subsequent to the above description about Design 1, "Description of Article to which the Design Relates" of Design 2 states, "Further, as shown in Front View 2 showing the changed state, scrolling a screen allows viewing of the screen". Subsequent to the above

description about Design 1, "Description of Article to which the Design Relates" of Design 3 states, "Further, only reposts with no comment can be extracted and displayed in list form as shown in Front View 2 showing the changed state." Note that red-colored frames in the following views were added by the author of this article so as to surround each of the groups of cited posts for explicitly showing each group.

Designs 2 and 3 are divisional applications based on Design 1. For Designs 1 and 2, the JPO issued a Written Directive for consultation about the applications filed on the same date by the same applicant. By amending Designs 1 and 2 to be filed as related designs in response to this Written Directive,

検討すると、意匠1と意匠2は、第1図及び第2図に示すように、ユーザーが任意の投稿をタップして表示方法を変更し、当該投稿から派生した引用投稿群を表示させる点で共通しています。意匠2は、第3図に示すように、さらに画面をスクロール等して閲覧することが可能です。意匠2の第3図は、画面をスクロール等して閲覧する複数の引用投稿群を示しています。意匠2の第3図の引用投稿群の各々は、第2図の引用投稿群と共通しています。上記協議指令書では、願書の記載及び図面による具体的な意匠の形状を鑑みて第3図の変化は第2図より十分に想定されるものであるため、第3図の有無により両意匠に別異の感を与えるには至らないと判断されています。

他方、意匠1と意匠3の類否判断を検討すると、意匠1と意匠3もユーザーが任意の投稿をタップして表示方法を変更し、当該投稿から派生した引用投稿群を表示させる点で共通しています。意匠3は、第3図に示すように、さらにコメントが付加されていない再投稿のみを抽出して一覧表示させることが可能です。意匠3の第3図は、コメントが付加されていない再投稿のみを抽出して一覧表示しています。意匠3の第3図の再投稿の表示は、第2図の引用投稿群と異なります。上記の意匠1と意匠2との類否判断を参酌すると、第3図の変化は第2図より十分に想定されないため、第3図の有無により意匠1と意匠3に別異の感を与えるに至るので、両意匠は類似しないと判断されたと考えられます。

意匠2の第3図と意匠3の第3図を比較すると、意匠2の第3図は第2図と引用投稿群が共通しているのに対し、意匠3の第3図は第2図と引用投稿群が共通していません。したがって、意匠2の場合は第3図において第2図と引用投稿群が共通していることによって、第3図の変化が第2図より十分に想定されると判断されたと考えられます。

この事例により、意匠1と意匠2のように変化した状態を示す図を追加することによって両意匠が類似すると判断される可能性が示されています。また、意匠2と意匠3のように変化した状態を示す図間において、画像の変化した形状等が共通することによって両意匠が類似すると判断され、画像の変化した形状等が共通しないことによって両意匠が類似しないと判断される可能性が示されています。類似するかどうかによって関連意匠とするか否かが決まるため、変化した状態を示す図により画像意匠が類似するかどうかを判断することによって、複数の画像意匠を関連意匠とするか否かを判断することができます。したがって、複数の画像意匠により意匠網を構築する際に、変化した状態を示す図によって所望の類似範囲での意匠網の構築を実現できると考えられます。

Designs 1 and 2 were registered. Design 3 was registered without issuance of a Written Directive.

In the above-mentioned Written Directive, the similarity between Designs 1 and 2 was determined as follows. "The design of the present application and the design of the other application subject to consultation, each of which includes a mode of change, include common Views 1 and 2 but are different in presence or absence of View 3. In consideration of the specific shapes of the designs described in the application form and illustrated in the accompanying drawings, however, the change in View 3 is sufficiently conceivable from View 2. Thus, the presence or absence of this view does not give an impression that both the designs are different, and therefore, it is recognized that both the designs are similar."

As a result of review about the similarity between Designs 1 and 2 in consideration of the determination in the Written Directive, the point in common to Designs 1 and 2 is that a user taps a post to change a display manner so as to display a group of cited posts originating from the post, as shown in Views 1 and 2. In Design 2, further scrolling a screen allows viewing of the screen as shown in View 3. View 3 of Design 2 shows a plurality of groups of cited posts to be viewed, for example, by scrolling a screen. View 3 of Design 2 shows groups of cited posts each in common to View 2. According to the determination in the above-mentioned Written Directive, since the change in View 3 is sufficiently conceivable from View 2 in light of the specific shape of the designs described in the application form and illustrated in the drawings, the presence or absence of View 3 does not give an impression that both the designs are different.

On the other hand, as a result of review of the determination about the similarity between Designs 1 and 3, the point in common to Designs 1 and 3 is also that a user taps a post to change a display manner so as to display a group of cited posts originating from the post. In Design 3, only reposts with no comment can be further extracted and displayed in list form as shown in View 3. In View 3 of Design 3, only reposts with no comment are extracted and displayed in list form. The reposts in View 3 of Design 3 are different in the display manner from the group of cited posts in View 2. In light of the above-described determination about the similarity between Designs 1 and 2, it is considered that, since the change in View 3 is not sufficiently conceivable from View 2, the presence or absence of View 3 gives an impression that Designs 1 and 3 are different, and therefore, both the designs are determined as being not similar to each other.

When comparing View 3 of Design 2 with View 3 of Design 3, the group of cited posts is common to View 3 of Design 2 and View 2, but not common to View 3 of Design 3 and View 2. Therefore, it is considered that the change in View 3 is sufficiently conceivable from View 2 since a group of cited posts is common to View 3 of Design 2 and View 2.

This case suggests a possibility that two designs may be determined as being similar by adding a view showing a changed state as in Designs 1 and 2. Further, this case also suggests a possibility that two designs may be determined as being similar when the changed shape of the graphic image in a view showing a changed state as in each of Designs 2 and

4. メタバース上の画像が登録された事例をふまえて

近年、コンピュータ上の仮想空間はメタバースと呼ばれ、注目されています。そして、メタバース上のコンテンツの保護が広く議論されています。現在、不正競争防止法を改正し、メタバースにおけるデザインの模倣を防止することが予定されています。

メタバースにおけるコンテンツに当たる仮想アイテム(例えば、アバターが着用する衣服など)のデザインは画像意匠と認められません。そのため、現行の意匠法では、現実空間では保護対象となるデザインがメタバース上では保護対象とされないケースも想定されます。他方、現行の意匠法でも、メタバース上の画像は、意匠法上の操作画像(機器の操作の用に供される画像)または表示画像(機器がその機能を発揮した結果として表示される画像)に該当すれば、画像意匠として保護対象となります。

アバターを含む仮想空間上の画像が画像意匠として登録された事例として、下記に図を引用する意匠登録第1692265号があります。意匠に係る物品は「発表状況表示用画像」です。この意匠は、オンライン上での発表やコンテンツ配信等において、発表者および聴講者の身振りや、聴講者数等の状況を仮想空間上に表現し、実際の対面発表での会場環境に近い状況を表示します。そして、聴講者を模したアバターが実際の聴講者数に応じてリアルタイムで増減します。

この意匠の画像は、聴講者を模したアバターを聴講者数に応じて増減させて表示するため、表示画像に該当します。この意匠のように、メタバース上の画像が表示画像に該当すれば、当該画像は画像意匠として保護対象となります。ただし、メタバース上の画像については、操作画像及び表示画像に該当するか否か、意匠登録を受けようとする部分の選択等の判断が難しい場合もあります。したがって、そのように判断が難しい場合には、登録可能性を高めるため、複数の画像意匠を出願することが望まれます。

メタバース上の画像に関する意匠への注目が高まっている現状を考慮すると、メタバースに関する意匠出願は今後も増加することが想定されます。したがって、自社のビジネスにおいてメタバース上の画像を用いる場合、自社ビジネスの競争力を確保するため、メタバース上の画像意匠を積極的に出願することが望まれます。

5. まとめ

画像意匠には依然として高い関心が示されており、今後もこの状況は続いていくと思われます。引き続き、画像意匠の

3 is common to these two designs, but these designs may be determined as being not similar when the changed shape and the like of the graphic image is not common to these designs. Specifically, it is determined whether or not separate designs are registered as related designs depending on whether these designs are similar or not. Accordingly, by determining whether graphic image designs are similar or not based on a view showing a changed state, it can be determined whether or not a plurality of graphic image designs are registerable as related designs. Therefore, it is considered that, in the case where a network of designs is established by a plurality of graphic image designs, such a network of designs can be established within a scope of desired similarity by employing a view showing a changed state.

4. Case in which Graphic Image on the Metaverse was Registered

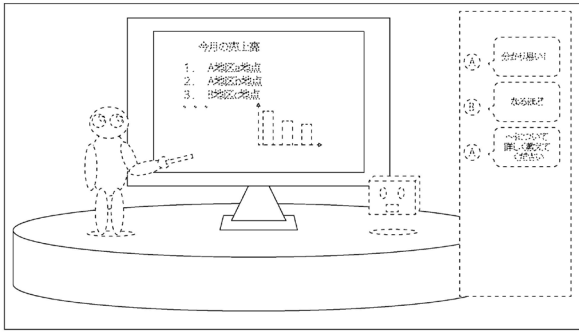
A virtual space on a computer is called a metaverse and has been recently attracting attention. Protection of the contents on such a metaverse is also currently widely discussed. It is now planned to revise the Unfair Competition Prevention Act for the purpose of preventing imitation of designs on the metaverse.

The design of a virtual item (for example, clothing worn by an avatar) corresponding to a content on the metaverse is not recognized as a graphic image design. Thus, according to the current Design Act, it is conceivable that the design to be protected in the real space may not be protected on the metaverse. On the other hand, even the current Design Act may allow protection of a graphic image on the metaverse as a graphic image design if this graphic image on the metaverse is regarded as a graphic image for operation (a graphic image provided for the operation of a device) or a graphic image for display (a graphic image displayed as a result of the function performed by the device) under the Design Act.

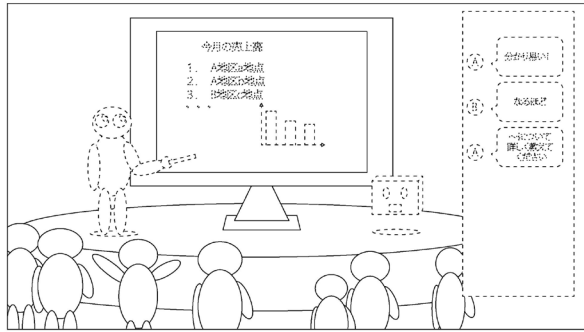
An example case in which a graphic image on a virtual space including avatars is registered as a graphic image design is Japanese Design Registration No. 1692265 shown in views referred to below. "Article to which Design Relates" in this case is a "graphic image for displaying a presentation situation". This design is used for an online presentation, content distribution, etc. to show various situations such as gestures of a presenter and an audience, and the number of the audience on a virtual space, and thereby, represent a situation close to an actual venue environment in a real face-to-face presentation. Also, the number of avatars imitating the members of the audience increases or decreases in real time according to the actual number of the members of the audience.

A graphic image of this design corresponds to a graphic image for display since the number of avatars imitating the members of the audience is increased or decreased in this graphic image according to the actual number of the members of the audience. If a graphic image on the metaverse corresponds to such a graphic image for display as in this design, this graphic image is protected as a graphic image design. However, as to a graphic image in the metaverse, it may be difficult to determine, for example, whether or not such a graphic image in the metaverse corresponds to a

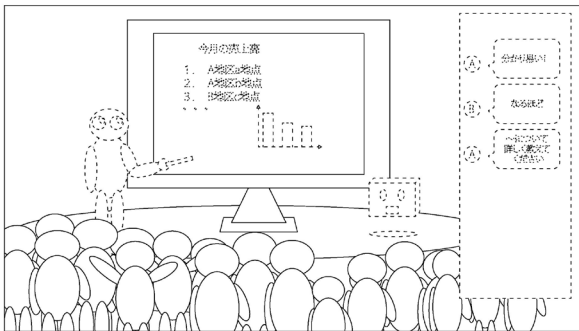
【画像図】
[Graphic Image View]



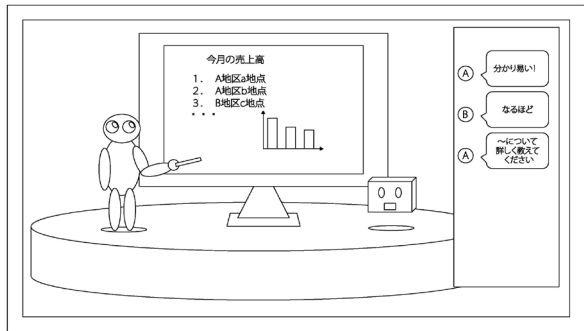
【変化した状態を示す画像図1】
[Graphic Image View 1 Showing Changed State]



【変化した状態を示す画像図2】
[Graphic Image View 2 Showing Changed State]



【モニターに表示した状態の参考図】
[Referential View Showing State Displayed on Monitor]



更なる活用の手掛りとなる事例をふまえて、画像意匠の更なる活用を図ることが望めます。

graphic image for operation or a graphic image for display, and which part of this graphic image should be selected for design registration. Thus, in case of such difficulty in making a determination as described above, it is desirable to file applications for a plurality of graphic image designs in order to increase the possibility of design registration.

In consideration of the current situation in which designs related to graphic images in the metaverse are receiving increased attention, it is conceivable that the number of design applications related to the metaverse will also increase in the future. Thus, in the case where a graphic image in the metaverse is used for the business of a company, it is desirable to actively file applications for registration of graphic image designs on the metaverse in order to ensure the company's business competitiveness.

5. Conclusion

Graphic image designs are still attracting a high level of interest, and it seems such interest will continue in the future. Thus, it is desirable to seek the further practical use of graphic image designs based on clues from current cases that have been successfully registered.

(1) 特許庁審査第一部意匠課公表資料(令和5年5月11日)

(2) 意匠審査基準IV部第1章6.2.2

(3) 意匠審査基準IV部第1章5.2.4

(1) Materials released by Design Division, Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office; (May 11, 2023)

(2) The Examination Guidelines for Design, Part IV, Chapter 1. 6.2.2

(3) The Examination Guidelines for Design, Part IV, Chapter 1. 5.2.4

「除くクレーム」とする補正の興味深い除き方

Interesting Cases of "Disclaimer" Amendment

赤木 信行 Nobuyuki AKAGI

弁理士法人 深見特許事務所
国際特許意匠部 上席



1. はじめに

「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項のことをいいます(特許・実用新案審査基準の第IV部第2章3.3.1(4)⁽¹⁾)。「除くクレーム」は、請求項に係る発明が引用文献に記載された発明に対して進歩性を有しない旨の拒絶理由を解消するための補正手段として有用である可能性があることが指摘されています(「近時の審判決の動向の調査及び研究と、それを踏まえた会員への有益情報の提供」、令和4年度日本弁理士会特許委員会報告書)。

本稿では、「除くクレーム」とする補正をすることによって進歩性(特許法第29条第2項)違反の拒絶理由を解消して登録された特許のうち、私が除き方が興味深いと思った例について紹介します。

2. 「除くクレーム」の除き方が興味深かった例

(1) 主引例の請求項1に係る発明を丸ごと除いて登録された例(特許第6990972号)

【請求項1】

基材層と、該基材層の一方の面上に接着層を介して形成された金属箔層と、該金属箔層の前記基材層とは反対の面上に配置されたシーラント層とを備え、

前記基材層が、PETG又はPCTGを含有するポリエステル樹脂を含む層である、蓄電装置用外装材(但し、芳香族

1. Introduction

A "Disclaimer claim" refers to a claim that explicitly specifies removal of a part of the claimed matter encompassed by the claimed invention while leaving the description of the claimed matter intact (The Examination Guidelines for Patent and Utility Model, Section IV, Chapter 2, 3.3.1(4)⁽¹⁾). It is recognized that a "disclaimer claim" can be useful as a means of amendment for overcoming a ground of rejection concerning lack of inventive step of the claimed invention over the invention taught by a cited reference (see "Review and research on the trend of recent trial decisions, and useful information for members based on the research", Report from the 2022 Patent Committee of the Japan Patent Attorneys Association).

In this article, some disclaimer cases are introduced which adopt interesting removal strategies, selected from patents that were registered after use of a "disclaimer" amendment for overcoming grounds of rejection concerning violation of the inventive step requirement (stipulated by Article 29(2) of the Patent Act).

2. Interesting "Disclaimer" cases

(1) Case registered after removal of the entire invention taught by claim 1 of the primary cited reference (Japanese Patent No. 6990972)

1. An exterior member for a power storage apparatus, comprising:
a substrate layer;
a metal foil layer formed on one side of the substrate layer with an adhesive layer interposed therebetween; and
a sealant layer disposed on a side of the metal foil layer opposite to the substrate layer side, wherein the substrate

系のポリエステル樹脂を含有して外側に配置された第一熱可塑性樹脂層と、不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸の酸無水物、及び不飽和カルボン酸のエステルからなる群から選ばれる1種以上の不飽和カルボン酸誘導体成分でグラフト変性した変性熱可塑性樹脂を含有する第二熱可塑性樹脂層と、ポリアミド樹脂を含有する第三熱可塑性樹脂層と、を含む多層共押出フィルムを二軸延伸させたフィルムによって構成された基材層と、前記基材層の一方の面上に積層された金属箔層と、前記金属箔層上に積層された腐食防止処理層と、前記腐食防止処理層上に積層された内側接着層と、前記内側接着層上に積層されたシーラント層と、を備える、リチウムイオン電池用外装材を除く。。

(下線は著者による。)

主引例(特開2014-17266号公報)の請求項1 【請求項1】

芳香族系のポリエステル樹脂を含有して外側に配置された第一熱可塑性樹脂層と、不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸の酸無水物、及び不飽和カルボン酸のエステルからなる群から選ばれる1種以上の不飽和カルボン酸誘導体成分でグラフト変性した変性熱可塑性樹脂を含有する第二熱可塑性樹脂層と、ポリアミド樹脂を含有する第三熱可塑性樹脂層と、を含む多層共押出フィルムを二軸延伸させたフィルムによって構成された基材層と、
前記基材層の一方の面上に積層された金属箔層と、
前記金属箔層上に積層された腐食防止処理層と、
前記腐食防止処理層上に積層された内側接着層と、
前記内側接着層上に積層されたシーラント層と、
を備える、リチウムイオン電池用外装材。

本登録例においては、審判請求時に主引例の請求項1に係る発明を丸ごと除く「除くクレーム」とする補正を行ない、審判請求書において、本願請求項1に係る発明からは、主引例に記載の発明(以下、「主引用発明」)の必須の構成要件が除かれているため本願発明は主引用発明から容易に想到し得るものではない旨を主張して進歩性違反の拒絶理由が解消されています。

本登録例では主引例の請求項1を丸ごと除いている点で興味深いですが、進歩性違反の拒絶理由に対して「除くクレーム」の補正を採用する場合には、進歩性違反の拒絶理由を構成する主引用発明の課題の解決に必須の構成を除くことが、進歩性違反の拒絶理由を解消する近道になると考えられます。

layer is a polyester-resin-containing layer containing PETG or PCTG (with the exclusion of
an exterior member for a lithium ion battery, comprising:
a substrate layer made of a film formed by biaxially stretching a multilayer coextruded film, the multilayer coextruded film including a first thermoplastic resin layer containing an aromatic polyester resin and disposed on the outside, a second thermoplastic resin layer containing a modified thermoplastic resin that is graft-modified with one or more unsaturated carboxylic acid derivative components selected from the group consisting of unsaturated carboxylic acids, acid anhydrides of unsaturated carboxylic acid, and esters of unsaturated carboxylic acid, and a third thermoplastic resin layer containing a polyamide resin;
a metal foil layer stacked on one side of the substrate layer;
an anti-corrosion treatment layer stacked on the metal foil layer;
an inner adhesive layer stacked on the anti-corrosion treatment layer; and
a sealant layer stacked on the inner adhesive layer). (The underline is added by the author.)

Claim 1 of the primary cited reference (Japanese Patent Laying-Open No. 2014-17266)

1. An exterior member for a lithium ion battery, comprising:
a substrate layer made of a film formed by biaxially stretching a multilayer coextruded film, the multilayer coextruded film including a first thermoplastic resin layer containing an aromatic polyester resin and disposed on the outside, a second thermoplastic resin layer containing a modified thermoplastic resin that is graft-modified with one or more unsaturated carboxylic acid derivative components selected from the group consisting of unsaturated carboxylic acids, acid anhydrides of unsaturated carboxylic acid, and esters of unsaturated carboxylic acid, and a third thermoplastic resin layer containing a polyamide resin;
a metal foil layer stacked on one side of the substrate layer;
an anti-corrosion treatment layer stacked on the metal foil layer;
an inner adhesive layer stacked on the anti-corrosion treatment layer; and
a sealant layer stacked on the inner adhesive layer.

In this registered case, the applicant submitted a "disclaimer" amendment at the time of request for a trial, to remove the entire invention taught by claim 1 of the primary cited reference, and argued in a Notice of Appeal that as a result of the removal of an essential feature of the invention taught by the primary cited reference (hereinafter referred to as "the primary reference invention") from the claimed invention according to claim 1 of the present application, the present invention could not have been readily conceived from the primary reference invention, successfully overcoming the grounds of rejection concerning violation of the inventive

(2)主引用発明の課題の前提条件を除くことによって登録された例(特許第7014530号)

【請求項1】

水素ガスを用いて発電を行う燃料電池と、
前記燃料電池の上流に配置され、前記水素ガスを付臭する付臭剤に含まれる硫黄化合物を吸着する吸着剤を備える吸着部、及び、前記硫黄化合物を前記水素ガスと反応させて水添脱硫する水添脱硫部の一方である脱硫部と、
前記脱硫部の下流かつ前記燃料電池の上流に配置され、前記脱硫部に供給される前記水素ガスの圧力よりも前記水素ガスを減圧する減圧部と、
を備え、前記脱硫部と前記減圧部とが流通経路を介して接続している(但し、脱硫部と水素ガス貯蔵部とが流通経路を介して接続され、かつ前記水素ガス貯蔵部と減圧部とが流通経路を介して接続した構成を除く)燃料電池システム。
(下線は著者による。)

主引例(特開2005-327650号公報)の請求項1および段落0005

【請求項1】

外部供給装置から供給される水素ガスを用いる燃料電池システムであって、
前記外部供給装置から前記水素ガスと付臭剤とを含む混合ガスを受け取る受取口と、
前記受取口を介して受け取った前記混合ガスに含まれる前記付臭剤を除去する付臭剤除去部と、
前記付臭剤除去部から与えられる前記水素ガスを貯蔵する水素ガス貯蔵部と、
を備えることを特徴とする燃料電池システム。
...

【0005】

しかしながら、従来の燃料電池システムでは、タンク内に付臭剤が蓄えられることに起因して種々の問題が生じる虞があった。...

主引用発明の課題は、主引例の請求項1に記載の水素ガス貯蔵部(タンク)の存在を前提とするものです。本登録例の「除くクレーム」とする補正は、主引用発明の課題の前提となるタンクに相当する水素ガス貯蔵部を除いたものです。本登録例においては、主引用発明では水素ガス貯蔵部を設けることが発明の前提条件となっているため、水素ガス貯蔵部は主引用発明に必須の構成であり、本願発明は主引用発明から明示的に除外されていることを審判請求書で主張して進歩性違

step requirement.

An interesting point of this registered case is that claim 1 of the primary cited reference is removed as a whole. However, it should be noted that when submitting a "disclaimer" amendment in response to a ground of rejection concerning violation of the inventive step requirement, a quick way of overcoming the ground of rejection would be to remove a configuration that is essential for achieving an object of the primary reference invention (a reference invention mentioned by the ground of rejection).

(2) Case registered after removal of a precondition for an object of the primary reference invention (Japanese Patent No. 7014530)

1. A fuel cell system comprising:
a fuel cell that generates power using hydrogen gas;
a desulfurization member disposed upstream of the fuel cell, the desulfurization member being either an adsorption member which comprises an adsorbent for adsorbing a sulfur compound contained in an odorizer which odorizes the hydrogen gas, or a hydrodesulfurization member which performs hydrodesulfurization by subjecting the sulfur compound to reaction with the hydrogen gas; and
a pressure-reducing member that is disposed downstream of the desulfurization member and upstream of the fuel cell, and that reduces the pressure of the hydrogen gas to lower than the pressure of the hydrogen gas as of when it is being fed to the desulfurization member, wherein
the desulfurization member and the pressure-reducing member are connected to each other via a connection pathway (with the exclusion of a configuration in which the desulfurization member and a hydrogen gas storage member are connected to each other via a connection pathway and the hydrogen gas storage member and the pressure-reducing member are connected to each other via a connection pathway). (The underline is added by the author.)

Claim 1 and Paragraph 0005 of the primary cited reference (Japanese Patent Laying-Open No. 2005-327650)

1. A fuel cell system that uses hydrogen gas fed from an exterior feeding apparatus, the fuel cell system comprising:
an inlet that receives a mixed gas containing the hydrogen gas and an odorizer from the exterior feeding apparatus;
an odorizer-removing member that removes the odorizer contained in the mixed gas received through the inlet; and
a hydrogen gas storage member that stores the hydrogen gas provided from the odorizer-removing member.
...
[0005] However, conventional fuel cell systems may cause various problems due to the odorizer stored in the tank. ...

反の拒絶理由が解消されています。

本登録例においては、主引用発明の課題を解決するための技術的手段そのものではなく、その技術的手段の前提となる構成を除くことによって主引用発明に対する進歩性が認められている点で興味深いといえます。

(3) 数値範囲の除き方を工夫して登録された例 (特許第6885112号)

【請求項1】

2枚の鋼板が重ねられ、一方の鋼板の端面と他方の鋼板の表面との間に、すみ肉溶接部が形成されてなる鋼板の重ねすみ肉溶接継手であって、
前記鋼板の化学成分が、質量%で、
C：0.04～0.08%、
Si：0.01～0.1%、
Mn：1.0～2.0%未満、
P：0.03%未満、
S：0.005%未満、
Al：0.20～0.80%（但し、0.30%以下を除く）、
Ti：0～0.15%未満、
Nb：0～0.05%未満
を含有し、残部が鉄及び不純物からなり、・・・。

主引例(特開2012-213803号公報)の請求項1および段落0025

【請求項1】

質量%でSi:0.01～0.10%、Ti:0.05～0.30%、Al:0.005～0.30%、C:0.01～0.3%、Mn:0.1～3.0%、P:0.05%以下、S:0.0005～0.01%、Cr:0.05～0.5%およびN:0.005～0.02%を含み、・・・。

【0025】

・・・ただし、Alは、Nと結合してAlNを形成して溶接継手部の疲労強度向上効果を低減させ、含有量が0.30%を超えると、プレス成形性における穴広げ性を著しく低下させる。このことから、鋼板のAl含有量は、0.005～0.30%とする。
(下線は著者による。)

本登録例の「除くクレーム」とする補正は、請求項1に係る発明のAlの含有量0.20～0.80%の範囲から0.30%以下の範囲を除いたものです。本登録例において、請求項1に係る発明は、主引例の請求項1に係る発明と重複せず、主引例の段落0025の記載において主引用発明から除外されている範囲である等を意見書で主張して進歩性違反の拒絶理由が解消さ

An object of the primary reference invention presupposes the presence of the hydrogen gas storage member (a tank) specified by claim 1 of the primary cited reference. In this registered case, the "disclaimer" amendment removed the hydrogen gas storage member, which corresponds to a tank serving as a precondition for an object of the primary reference invention. In response to a ground of rejection concerning violation of the inventive step requirement, the applicant submitted a Notice of Appeal, arguing as follows: the presence of the hydrogen gas storage member is a precondition of the primary reference invention, and, hence, is an essential configuration of the primary reference invention; so the claimed invention is explicitly excluded from the primary reference invention. As a result, the ground of rejection was successfully overcome.

An interesting point of this registered case is that inventive step over the primary reference invention was approved, not through removal of a technical means for achieving an object of the primary reference invention, but through removal of a precondition for the technical means.

(3) Case registered after removal of part of a numerical range (Japanese Patent No. 6885112)

1. A steel-plate lap fillet welded joint composed of two steel plates and a fillet welding portion formed at a contact portion between an end face of one of the steel plates and a surface of the other steel plate, wherein chemical components (mass%) of the steel plates include:
C in 0.04 to 0.08%;
Si in 0.01 to 0.1%;
Mn in 1.0 to below 2.0%;
P below 0.03%;
S below 0.005%;
Al in 0.20 to 0.80% (with the exclusion of 0.30% and below);
Ti in 0 to below 0.15%; and
Nb in 0 to below 0.05%,
with the remainder being made up of iron and impurities,
...

Claim 1 and Paragraph 0025 of the primary cited reference (Japanese Patent Laying-Open No. 2012-213803)

1. ...containing, in mass%, Si in 0.01 to 0.10%, Ti in 0.05 to 0.30%, Al in 0.005 to 0.30%, C in 0.01 to 0.3%, Mn in 0.1 to 3.0%, P in 0.05% or below, S in 0.0005 to 0.01%, Cr in 0.05 to 0.5%, and N in 0.005 to 0.02%,....
[0025] ...however, when Al binds to N, the resulting AlN impairs the fatigue-strength-enhancing effect of the welded joint member, and, in a case where the Al content exceeds 0.30%, hole-enlarging properties (one of the press forming properties) are significantly impaired. For this reason, the Al content of the steel plate is from 0.005 to 0.30%.
(The underline is added by the author.)

れています。

本登録例の出願当初明細書には、AIの含有量が0.30%を超えるという文言はありませんので、仮に、AIの含有量が「0.30%を超え0.80%以下」とあるという限定を補正により追加すると新規事項の追加と判断される可能性があります、主引用発明との重複範囲を除く「除くクレーム」とする補正を採用することによって、新規事項の追加と判断される可能性を低減することができている点で興味深い例といえます。

(4) 特定の用途を除くことにより登録された例 (特許第6948774号)

【請求項1】

ウロリチンA、ウロリチンB、ウロリチンC、ウロリチンD、ウロリチンE、ウロリチンM3、ウロリチンM4、ウロリチンM5、ウロリチンM6、ウロリチンM7、及びイソウロリチンAからなる群より選択される1種以上のウロリチン類を含有する前駆脂肪細胞分化抑制剤(ただし、肥満、新陳代謝速度低下、メタボリックシンドローム、糖尿病、心血管疾患、高脂血症、神経変性疾患、認知障害、気分障害、ストレス及び不安障害の治療又は予防の用途と、脂肪蓄積阻害の用途と、体重管理の用途と、筋機能又は精神能力の向上の用途を除く。)。
(下線は著者による。)

令和2年7月2日付の拒絶理由通知書

引用文献1には、ウロリチンA、ウロリチンC、ウロリチンDの処置によって、脂肪由来幹細胞の脂肪生成性分化が抑制されたことが記載され、ウロリチンの肥満症を減じるための新たな食餌療法戦略としての有用性が示唆されている・・・。

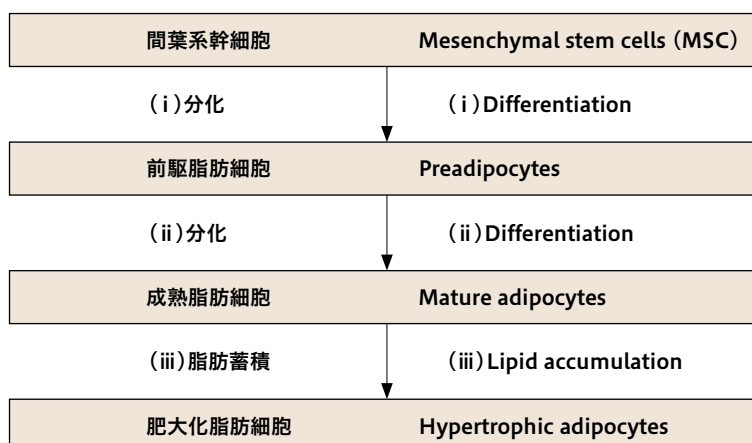
In the "disclaimer" amendment for this registered case, a partial range (0.30% and below) was removed from the range of the AI content specified by the invention of claim 1 (0.20 to 0.80%). In response to a ground of rejection concerning violation of the inventive step requirement, the applicant submitted a Written Opinion, arguing that the invention of claim 1 of the registered case did not overlap the invention of claim 1 of the primary cited reference, and that, as is recited in Paragraph 0025 of the primary cited reference, the range specified by claim 1 of the registered case was explicitly excluded from the corresponding range specified by the primary reference invention, successfully overcoming the ground of rejection.

Given the fact that the specification of the registered case as originally filed does not mention the AI content exceeding 0.30%, if the applicant submitted an amendment to add a limitation of "the AI content exceeding 0.30% and not exceeding 0.80%", it could have been judged as introduction of new matter; whereas the "disclaimer" amendment to remove the partial range overlapping the primary reference invention successfully lowered the chances of being judged as introduction of new matter, which is interesting.

(4) Case registered after removal of a particular purpose of use (Japanese Patent No. 6948774)

1. A preadipocyte differentiation inhibiting agent comprising at least one urolithin selected from the group consisting of urolithin A, urolithin B, urolithin C, urolithin D, urolithin E, urolithin M3, urolithin M4, urolithin M5, urolithin M6, urolithin M7, and isourolithin A (with the exclusion of the purpose of use for treating or preventing obesity, impaired metabolic rate, metabolic syndrome, diabetes, cardiovascular diseases, hyperlipidemia, neurodegenerative diseases, cognitive disorder, mood disorder, stress, and anxiety disorder, the purpose of use for inhibiting lipid accumulation, the purpose of use for controlling body weight, and the purpose of use for enhancing muscle function or mental ability).
(The underline is added by the author.)

図1 脂肪細胞の発生及び成長のフロー図
Fig. 1 Flowchart of adipocyte emergence and growth



本登録例の「除くクレーム」とする補正は、請求項1に係る発明の前駆脂肪細胞分化抑制剤の用途から脂肪蓄積阻害の用途を除いています。本登録例においては、脂肪細胞の発生及び成長は、以下の図1に示すように、(i)間葉系幹細胞(MSC)が分化して前駆脂肪細胞となる過程、(ii)前駆脂肪細胞が分化して成熟脂肪細胞となる過程、および(iii)成熟脂肪細胞中に脂肪が蓄積して肥大化脂肪細胞となる過程により生じ、引用文献1の記載に接した当業者であれば引用文献1に記載の発明(以下、「引用発明1」という)では(iii)成熟脂肪細胞から肥大化細胞への脂肪蓄積を阻害したと認識することが通常であって、ウロリチン類が(ii)前駆脂肪細胞から成熟脂肪細胞への分化を抑制したとは認識しないことを審判請求書で主張して、進歩性違反の拒絶理由が解消されています。

本登録例の「除くクレーム」の「脂肪蓄積阻害の用途」以外の除かれた用途は、引用文献1とは異なる引用文献2に記載の発明(以下、「引用発明2」という)との重複部分を除くために除かれています。

本登録例では、引用発明2と重複する本願発明の用途を除くだけでなく、脂肪蓄積阻害の用途という引用発明1と重複するメカニズムを除いている点で興味深い例といえます。

3. まとめ

個人的には、「除くクレーム」とする補正については、主引用発明の課題解決のための必須の構成要件をできるだけ最小限で除くのが好みですが、上述のように、「除くクレーム」とする補正には様々な除き方がありますので、どのような除き方が有効なのかということを研究することも有益と考えます。

因みに、請求項に係る発明に限定要素を追加する補正は、

Notice of Grounds of Rejection filed on July 2, 2020

Cited Reference 1 recites that treatment with urolithin A, urolithin C, urolithin D reduced adipogenic differentiation of lipid-derived stem cells, which suggests that urolithin can be useful as a new strategy for diet therapy for alleviating obesity....

In this registered case, the "disclaimer" amendment removed the purpose of use for inhibiting lipid accumulation, from the purpose of use of the preadipocyte differentiation inhibiting agent according to the invention of claim 1. In response to a ground of rejection concerning violation of the inventive step requirement, the applicant of the registered case submitted a Notice of Appeal, arguing that adipocyte emergence and growth proceed as illustrated in Fig. 1 below, which involves (i) differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) into preadipocytes, (ii) differentiation of preadipocytes into mature adipocytes, and (iii) lipid accumulation in mature adipocytes leading to hypertrophic adipocytes, so a person skilled in the art who knows of the recitation of Cited Reference 1 would usually interpret that urolithins according to the invention taught by Cited Reference 1 (hereinafter referred to as "Cited Invention 1") inhibited the process (iii) (lipid accumulation in mature adipocytes leading to hypertrophic cells), not the process (ii) (differentiation of preadipocytes into mature adipocytes), successfully overcoming the ground of rejection.

Beside "the purpose of use for inhibiting lipid accumulation", the "disclaimer" amendment of this registered case also removed some other purposes of use, in order to avoid overlap with the invention taught by Cited Reference 2 (hereinafter referred to as "Cited Invention 2"), which is different from Cited Reference 1.

An interesting point of this registered case is that not only the purpose of use of the claimed invention overlapping Cited Invention 2 but also the purpose of use for inhibiting lipid accumulation, which is a mechanism overlapping Cited Invention 1, is removed.

図2 請求項に係る発明に限定要素を追加する補正のイメージ
Fig. 2 Limitation-adding amendment

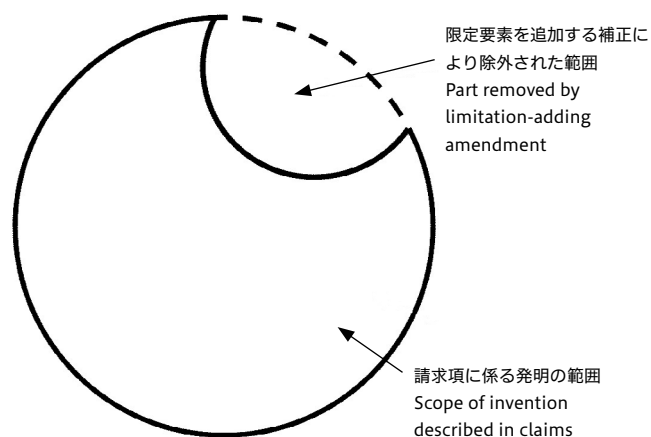
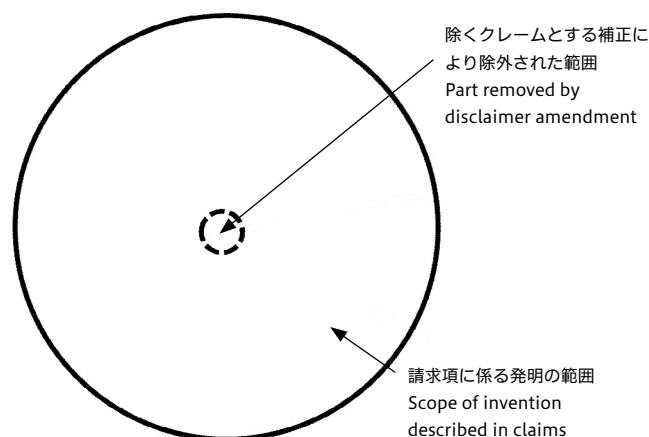


図3 「除くクレーム」とする補正のイメージ
Fig. 3 "Disclaimer" amendment



以下の図2に示すように、請求項に係る発明の範囲の外延を削るイメージです。一方、「除くクレーム」とする補正は、以下の図3に示すように、請求項に係る発明の範囲の外延を維持しながら、請求項に係る発明の範囲の一部を虫食的に除くイメージです。このように、「除くクレーム」とする補正は、請求項に係る発明の範囲を不必要に削らなくても良い点で有用な場面があると考えます。

特許・実用新案審査基準⁽²⁾には、請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等(第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条)が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正は許される、と記載されており、日本では「除くクレーム」とする補正は幅広く認められる傾向にあります。ただ、「除くクレーム」とする訂正が認められなかった知財高裁の裁判例⁽³⁾⁽⁴⁾も存在していますので、「除くクレーム」とする補正が無制限に認められるわけではない点に注意が必要です。

3. Conclusion

When adopting a "disclaimer" amendment, the author personally prefers to remove a configurational feature of the primary reference invention essential for achieving an object, as minimally as possible. However, as discussed above, there are various removal strategies for "disclaimer" amendment, so it would be beneficial to investigate effective ways of removal.

In this regard, an amendment to add a limitation to the claimed invention (hereinafter referred to as a "limitation-adding amendment") would remove part of the outer limit of the claimed invention, as illustrated in Fig. 2 below; in contrast, a "disclaimer" amendment removes an inner part of the claimed invention without changing the outer limit of the claimed invention, as illustrated in Fig. 3 below. In this way, a "disclaimer" amendment does not result in an unnecessary shrinkage of the scope of the claimed invention, and, hence, is a useful strategy in some cases.

The Examination Guidelines for Patent and Utility Model⁽²⁾ stipulates that in a case where the claimed invention overlaps a cited invention and thereby has a potential risk of denial of novelty (Paragraph 1(iii) of Article 29, Paragraph 2 of Article 29, or Article 39), amending to remove only the overlapping part is allowed, and, in Japan practice, a "disclaimer" amendment is widely approved. There are, however, some trial cases in the Intellectual Property High Court where a "disclaimer" modification was not approved^{(3),(4)}, indicating that there are some limitations to use of a "disclaimer" amendment.

(1) https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200.pdf

(2) 上掲1

(3) 平成26年(行ケ)第10204号 審決取消請求事件(平成27年3月11日判決言渡)

(4) 平成26年(ネ)第10080号 特許権侵害行為差止等請求控訴事件、平成27年(ネ)第10027号 同附帯控訴事件(平成28年3月30日判決言渡)

(1) https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200.pdf

(2) Same as 1

(3) Case of request for rescinding trial decision, No. 10204, 2014 (Gyo-Ke) (Judgment on March 11, 2015)

(4) Case of appeal for patent infringement act injunction etc., No. 10080, 2014 (Ne); Case of incidental appeal related to the same, No. 10027, 2015 (Ne) (Judgment on March 30, 2016)

複数の類似群コードが付される商品についての考察

—— タイプ別、出願審査及び不使用取消審判における取扱いと実務の検討 ——

Discussion about Goods Having Two or More Similar Group Codes

—— Consideration of Handling during Examination and Cancellation Trial Based on Non-Use, and Dealing in Trademark Practice for Each Type ——

中島 由賀 Yuka NAKAJIMA

弁理士法人 深見特許事務所
商標法律部 副部長



1. はじめに — 商品区分と類似群コード —

商標登録出願を行う出願人にとって、そして出願審査を行う特許庁審査官にとっても、指定商品・指定役務の類否判断を行うに当たり指針とするものの一つに「類似商品・役務審査基準」があります。商標法には、出願商標が他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、かつ、出願に係る指定商品又は指定役務が同一又は類似のものである場合は、商標登録を受けることはできない旨規定されることから（商標法第4条第1項第11号）、出願した商標が審査においてこの規定に違反すると指摘されないよう、出願人としては出願しようとする商標と同一又は類似の商標が出願に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の指定商品又は指定役務について既に登録されていないかどうかを出願前に調査し把握しておくことが重要となります。その目的で、類似商品・役務審査基準に基づいて指定商品・役務の類否判断を行います。

(1) 商品区分

類似商品・役務審査基準をみますと、約5,000品目の商品が例示され、各例示商品はその機能又は用途によって第1類から第34類までの34の区分に分類されています。各類の見出し（以下、「類見出し」といいます。）にその類に属する商品を掲げてその類に属する商品の範囲がおおむね表示されますので、例示されない商品については、類見出しを参照しつつ、第1類から第34類までのいずれかの区分に分類することになります。

ところが、世の中には多機能を有する複合商品があり、例えば、ラジオと時計とが合わさって一つのものとなった商品

1. Introduction -Classes of Goods and Similar Group Codes-

The "Examination Guidelines for Similar Goods and Services" (hereinafter "Examination Guidelines") is one of the guidelines used in determination of similarity of designated goods/designated services by applicants who file trademark registration applications and the Examiners who examine applications. The Trademark Act provides that no trademark shall be registered if a trademark applied for is identical with, or similar to, another person's registered trademark and if the designated goods or designated services of the filed trademark application are identical or similar (Paragraph 1(xi) of Article 4 of the Trademark Act). Therefore, it is important for an applicant to search and know, prior to filing, that a trademark identical or similar to the trademark to be applied for is not yet registered for designated goods or designated services identical or similar to the designated goods or designated services of the trademark application to be filed, in order to avoid finding out during examination that a trademark applied for violates this provision. For this purpose, the similarity of designated goods/designated services is determined based on the Examination Guidelines.

(1) Classes of Goods

According to the Examination Guidelines, about 5000 goods are illustrated and classified into 34 classes from Class 1 to Class 34 in accordance with their function or purpose. A heading of each class (hereinafter "class heading") lists the goods belonging to the class and roughly indicates their scope. Therefore, goods that are not illustrated in the Examination Guidelines are classified into one of Class 1 to Class 34 by reference to the class headings.

However, there are multifunctional composite goods in the world. For example, it is uncertain whether an item incorporating a radio and a clock belongs to Class 9 that

は、ラジオが例示される第9類に属する商品なのか、時計が例示される第14類に属する商品なのか、迷ってしまいます。この場合も、商品の機能又は用途によって分類されるとの原則に立ち返り、その商品が時計付きラジオであるときはラジオが例示される第9類に属する商品であり、ラジオ付き時計であるときは時計が例示される第14類に属する商品であるとして分類するのが適切といえます(図1)。

もう一つ、消臭芳香剤と芳香消臭剤の例を示します。どちらの商品も消臭しかつ芳香する商品で、店頭では同じ棚に並んで販売されている商品ですが、消臭芳香剤は、主たる機能及び用途は芳香であって、消臭効果を有する芳香剤と捉えられて、芳香剤が属する第3類に分類されます。一方、芳香消臭剤は、芳香もするが主たる機能及び用途は消臭であると捉えられて、消臭剤が属する第5類に分類されます(図2)。

このように、商品は常にいずれか一つの区分に分類され、商標登録出願の際には保護を求める指定商品とその商品が属する区分を願書に記載しますが、どうしても一つの区分に属すると決めることが難しい場合、商標実務においては、その商品について確実に保護を図るため、考え得る複数の区分を願書に記載して、それぞれの区分に属すると判断されるよう商品表示の記載を工夫して指定し、出願するようにします。

illustrates radios or Class 14 that illustrates clocks. In this case as well, back to the principle that goods are classified in accordance with their function or purpose, it is appropriate to classify the item into Class 9 that illustrates radios when it is a radio incorporating a clock, and Class 14 that illustrates clocks when it is a clock incorporating a radio (Fig. 1).

Another example is scented refreshers and aromatic deodorizers. Both are deodorizing and aroma-emitting products and are sold on the same shelf at stores. However, since the main function and purpose of the scented refreshers are aroma emission, they are regarded as air refreshers having the deodorizing effect and classified into Class 3 to which air refreshers belong. In contrast, the main function and purpose of the aromatic deodorizers are deodorization, though they have the aroma-emitting effect, and thus, they are classified into Class 5 to which deodorizers belong.

As described above, goods are always classified into one class. If it is difficult to decide one class when indicating the designated goods for which protection is sought and their class in an application form for a trademark registration application, the application is filed, in line with the trademark practice, by indicating two or more possible classes in the application form to designate the goods such that they are determined as belonging to the respective classes, in order to reliably protect the goods.

【図1】 特許情報プラットフォーム 商品・役務名検索結果
[Fig. 1] J-PlatPat Goods/Services Name Search Results

検索ヒット件数 (3)						
No.	区分	データ種別	出願番号/ 国際登録番号	商品・役務名(日本語)	商品・役務名(英語)	類似群コード
1	09	T	-	時計付きラジオ	Radios incorporating clocks	11B01
2	14	M	-	ラジオ付きアラーム機能付き時計	alarm clocks incorporating radios	23A01
3	14	T M	-	ラジオ付き時計	Clocks incorporating radios	23A01

【図2】 特許情報プラットフォーム 商品・役務名検索結果
[Fig. 2] J-PlatPat Goods/Services Name Search Results

検索ヒット件数 (4)						
No.	区分	データ種別	出願番号/ 国際登録番号	商品・役務名(日本語)	商品・役務名(英語)	類似群コード
1	03	T	-	スプレー式の布製品用の消臭芳香剤	Scented fabric refresher spray	04D02
2	03	M	-	スプレー式の布製品用の消臭芳香剤	scented fabric refresher sprays	04D02
3	05	N	-	トイレ用芳香性消臭剤	aromatic deodorisers for toilets	01B01
4	05	N	-	トイレ用芳香性消臭剤	aromatic deodorizers for toilets	01B01

(2)類似群コード

類似商品・役務審査基準には、区分の他にもう一つ、各商品・役務毎に重要事項が示されています。それは、数字とアルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである「類似群コード」です。商品・役務の類否判断は、対比する商品・役務が同じ区分に分類されるかどうかではなく、同じ類似群コードが付与されるかどうかで行います。審査実務上、同じ類似群コードが付された商品及び役務については、原則として互いに類似するものと推定されます。

類似商品・役務審査基準に例示される商品のほとんどは一つの類似群コードが付与されています。時計付きラジオには類似群コード「11B01」が付され、ラジオ付き時計には「23A01」が付されます。時計付きラジオとラジオ付き時計とは、どちらも時計とラジオとが合わさった商品ではありますが、異なる区分に分類され、また、異なる類似群コードが付されることから審査実務上は互いに類似しない商品であると推定されることになります。

消臭芳香剤(04D02)と芳香消臭剤(01B01)との関係も同様に、審査実務上、互いに類似しない商品であると推定されます。

ここで、よくよく類似商品・役務審査基準をみますと、複数の類似群コードが付される商品が散見されます。複数の類似群コードが付される商品は、どのような商品なのか、審査及び審判においてどのように取り扱われるのかを紹介し、商標実務上の対応や問題点について検討します。

2. 類似群コードの例

類似商品・役務審査基準中の第25類をみると、類見出しには「第25類には、主として、人用の被服、履物、帽子を含む。」との注釈が記載され、下記のような類似群コードの例が掲載されます。

商品 Goods	類似群コード Similar Group Codes
被服 clothing	17A01 17A02 17A03 17A04 17A07
洋服 コート セーター類 ワイシャツ類 non-Japanese style outerclothing, coats, sweaters, shirts	17A01
寝巻き類 下着 水泳着 水泳帽 nightwear, underwear, swimwear, swimming caps	17A02
キャミソール タンクトップ ティーシャツ camisoles, tank-tops, tee-shirts	17A01 17A02
和服 Japanese traditional clothing	17A03
アイマスク エプロン (中略) マフラー 耳覆い sleep masks, aprons, (omitted) mufflers, ear muffs	17A04
ナイトキャップ 帽子 nightcaps, headgear for wear	17A07

(2) Similar Group Codes

In addition to the classes, the Examination Guidelines provide an important matter for goods/services. It is "similar group codes", which are five-digit common codes consisting of numerals and alphabetic characters. The similarity of goods/services is determined based on whether the same similar group code is assigned, not whether the compared goods/services are classified into the same class. In the examination practice, the goods and services having the same similar group code are in principle assumed to be similar to each other.

Most of the goods illustrated in the Examination Guidelines have one similar group code. The similar group code "11B01" is assigned to radios incorporating clocks, and "23A01" is assigned to clocks incorporating radios. Though radios incorporating clocks and clocks incorporating radios are both goods incorporating clocks and radios, they are classified into different classes and have different similar group codes. Therefore, in the examination practice, they are assumed to be dissimilar to each other.

Similarly, scented refreshers (04D02) and aromatic deodorizers (01B01) are assumed to be dissimilar to each other in the examination practice.

Taking a close look at the Examination Guidelines, there are goods having two or more similar group codes. We will introduce what the goods having two or more similar group codes are like and how they are handled during examination and trial, and we will discuss how they are dealt with in the trademark practice and problems.

2. Examples of Similar Group Codes

Referring to Class 25 in the Examination Guidelines, the class heading includes the explanatory notes "Class 25 includes mainly clothing, footwear and headwear for human beings", and the following examples of similar group codes are provided.

Only the similar group code "17A01" is assigned to non-Japanese style outerclothing, coats, sweaters, and shirts, and

洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類の各商品には類似群コード「17A01」のみが付与され、同じ類似群コードが付されるこれらの商品は互いに類似するものとして取り扱われます。

寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽の各商品には「17A02」のみが付与され互いに類似しますが、これらの商品は、洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類とは類似群コードが異なり類似しないものとして取り扱われます。

では、「17A01 17A02」の2つの類似群コードが付与されるキャミソール、タンクトップ、ティーシャツの各商品は互いに類似すると判断できますが、洋服(17A01)や寝巻き類(17A02)とは同じ類似群コードが付されるから類似すると判断できるのか、異なる類似群コードが付されるから類似しないと判断できるのか、どちらでしょうか。

この点、類似商品・役務審査基準には、複数の類似群コードが付された商品及び役務の運用について、「複数の類似コードが付された商品及び役務は、特に備考欄に記載がある場合を除き、①同一の複数の類似群コードが付された商品・役務、又は②そのうちの一の類似群コードが付された商品・役務について互いに類似するものと推定します。」と説明されています。したがって、キャミソール(17A01 17A02)は洋服(17A01)と類似し、寝巻き類(17A02)とも類似すると判断することになります。

和服(17A03)は、洋服(17A01)とも、寝巻き類(17A02)とも、キャミソール(17A01 17A02)とも類似しないと判断でき、被服(17A01 17A02 17A03 17A04 17A07)は、洋服(17A01)とも、寝巻き類(17A02)とも、キャミソール(17A01 17A02)とも、和服(17A03)やアイマスク(17A04)や帽子(17A07)とも類似すると判断できます。

3. 複数の類似群コードが付される商品について

ところで、時計付きラジオとラジオ付き時計の例や消臭芳香剤と芳香消臭剤の例では各商品に一つの類似群コードしか付されないのに対し、被服やキャミソール、タンクトップ、ティーシャツにはなぜ複数の類似群コードが付されるのでしょうか。複数の類似群コードが付与される意味について考えてみます。

(例1)被服

類似商品・役務審査基準の第25類をみると、「被服」の表示の下、互いに類似する商品群「洋服 コート セーター類 ワイシャツ類」(17A01)が□で囲われ、同様に、「寝

these goods having the same similar group code are treated as similar to each other.

Only the similar group code "17A02" is assigned to nightwear, underwear, swimwear, and swimming caps, and they are similar to each other. However, these goods are different in similar group code from, and treated as dissimilar to, non-Japanese style outerclothing, coats, sweaters, and shirts.

Camisoles, tank-tops and tee-shirts having the two similar group codes "17A01, 17A02" can be determined as similar to each other. However, can they be determined as similar to non-Japanese style outerclothing (17A01) and nightwear (17A02) because the same similar group codes are assigned, or dissimilar to them because the different similar group codes are assigned?

Regarding the practical use of goods and services having two or more similar group codes, the Examination Guidelines describe "Unless otherwise indicated in the remarks, goods and services having two or more similar group codes are assumed to be similar to (i) goods and services having two or more similar group codes identical to the two or more similar group codes or (ii) goods and services having one of the two or more similar group codes". Therefore, camisoles (17A01, 17A02) can be determined as similar to non-Japanese style outerclothing (17A01) and also similar to nightwear (17A02).

Japanese traditional clothing (17A03) can be determined as dissimilar to non-Japanese style outerclothing (17A01), nightwear (17A02) and camisoles (17A01, 17A02), and clothing (17A01, 17A02, 17A03, 17A04, 17A07) can be determined as similar to non-Japanese style outerclothing (17A01), nightwear (17A02), camisoles (17A01, 17A02), Japanese traditional clothing (17A03), sleep masks (17A04), and headgear for wear (17A07).

3. As to Goods Having Two or More Similar Group Codes

Why are the two or more similar group codes assigned to clothing, camisoles, tank-tops, and tee-shirts, though only one similar group code is assigned to the respective goods in the example of radios incorporating clocks and clocks incorporating radios and in the example of scented refreshers and aromatic deodorizers? We will discuss the meaning of two or more similar group codes being assigned.

(Example 1) Clothing

Referring to Class 25 in the Examination Guidelines, under the indication of "clothing", "non-Japanese style outerclothing, coats, sweaters, shirts" (17A01) that are similar to each other are enclosed in a solid box, and similarly, "nightwear, underwear, swimwear, swimming caps" (17A02), "camisoles, tank-tops, tee-shirts" (17A01, 17A02), "Japanese traditional clothing" (17A03), "sleep masks, aprons (omitting the rest)" (17A04), and "nightcaps, headgear for wear" (17A07)

巻き類 下着 水泳着 水泳帽」(17A02)、「キャミソール タンクトップ ティーシャツ」(17A01 17A02)、「和服」(17A03)、「アイマスク エプロン(後略)」(17A04)、「ナイトキャップ 帽子」(17A07)が□□で囲われ、これら全体が□□□□で囲われています(図3)。

「被服」は□□で囲われた見出し商品(短冊商品ともいいます)群をまとめた包括概念表示で、故に「被服」には、「被服」の包括概念表示に含まれる見出し商品に付される類似群コードの全て(17A01 17A02 17A03 17A04 17A07)が付与されていると考えられます。よって、「被服」に付与される複数の類似群コードの意味合いは、いわば見出し商品の「和集合」です。類似商品・役務審査基準において複数の類似群コードが付される商品の多くは、この「和集合」タイプです。

are enclosed in solid boxes, respectively, and all of them are enclosed in a dashed box (Fig. 3).

This means that "clothing" is a comprehensive concept indication of the groups of the heading goods (also called "strip goods") enclosed in the solid boxes, and thus, all of the similar group codes (17A01, 17A02, 17A03, 17A04, 17A07) assigned to the heading goods included in the comprehensive concept indication of "clothing" are assigned to "clothing". Therefore, the two or more similar group codes assigned to "clothing" imply so-called "union" of the heading goods. Many of the goods having two or more similar group codes in the Examination Guidelines are of "union" type.

【図3】 類似商品・役務審査基準 第25類より抜粋
[Fig. 3] Excerpts from Class 25 in the Examination Guidelines

		17A01	17A02
		17A03	17A04
			17A07
被服	N	clothing*	250045
洋服		non-Japanese style outerclothing	17A01
コート	N	coats	250086
セーター類			
ワイシャツ類			
国際分類表 [10, 26 類]			
1	洋服	non-Japanese style outerclothing	
	イブニングドレス	evening dresses	
	学生服	school uniforms	
省 略 (Omitted)			
寝巻き類		nightwear	17A02
下着		underwear [underclothing]	
水泳着		swimwear [bathing suits]	
水泳帽		swimming caps [bathing caps]	
国際分類表 [10, 26 類]			
1	寝巻き類	nightwear	
	ナイトガウン	night gowns	
	ネグリジェ	negligees	
	寝巻き	Japanese sleeping robes [Nemaki]	
	パジャマ	pajamas	250108
	バスローブ	bath robes	250127
2	下着	underwear [underclothing]	
	アンダーシャツ	undershirts	
	コルセット	corsets [underclothing]	250078
省 略 (Omitted)			

キャミソール	N	camisoles	1 7 A 0 1	1 7 A 0 2	250022
タンクトップ		tank-tops			
ティーシャツ	N	tee-shirts			250155

国際分類表 [10, 26 類]

【参考】類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

海浜用衣服		beach clothes			250104
ニッカーボッカー型のズボン及びパンティ		knickers			250171
半袖シャツ類		short-sleeve shirts			250044
レオタード		leotards			250180
ワイシャツ類及びシャツ		shirts			250042

和服		Japanese traditional clothing	1 7 A 0 3		
----	--	-------------------------------	-----------	--	--

国際分類表 [26 類]

帯		sash bands for kimono [Obi]			
帯揚げ		bustle holder bands for obi [Obiage]			

省 略 (Omitted)

【参考】類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

着物		kimonos			250181
----	--	---------	--	--	--------

アイマスク	N	sleep masks	1 7 A 0 4		250163
エプロン		aprons [clothing]			
えり巻き		neck scarves			
靴下		socks and stockings other than special sportswear			
ゲートル		puttees and gaiters			
毛皮製ストール	N	fur stoles			250074
ショール	N	shawls			250032
スカーフ		scarves [scarfs]			
足袋		Japanese style socks [Tabi]			
足袋カバー		slipcovers for Japanese style socks [slipcovers for tabi]			
手袋		gloves and mittens [clothing]			
ネクタイ	N	neckties			250060
ネッカチーフ		neckerchieves			
バンダナ	N	bandanas [neckerchiefs]			250148
保温用サポーター	(注)	thermal supporters [clothing]			
マフラー		mufflers [clothing]			
耳覆い		ear muffs [clothing]			

国際分類表 [16, 18, 24, 26 類]

省 略 (Omitted)

ナイトキャップ		nightcaps	1 7 A 0 7		
帽子		headgear for wear			

【参考】類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

衣服用フード		hoods [clothing]			250027
ウインブル		wimples			250084
紙製帽子 (被服)		paper hats [clothing]			250162
司教冠		miters [hats]			250100
司教冠		mitres [hats]			250100
シャワーキャップ		shower caps			250158
シルクハット		top hats			250076
スカルキャップ		skull caps			250024
ターバン		turbans			250156
バイザー		cap peaks			250030
バイザー (帽子)		visors being headwear			250170
ベール		veils [clothing]			250123
ベレー帽		berets			250009
帽子		caps being headwear			250012
帽子		hats			250046
帽子		headwear			250186
帽子の枠 (骨組)		hat frames [skeletons]			250028
マンティラ		mantillas			250152

(例2) キャミソール、タンクトップ、ティーシャツ

キャミソール、タンクトップ、ティーシャツは、一つの□で囲われた見出し商品で類似群コード「17A01 17A02」が付され、洋服などの見出し商品(17A01)や寝巻き類などの見出し商品(17A02)や和服の見出し商品(17A03)と並列記載されています。

このことから、キャミソール、タンクトップ、ティーシャツは洋服と寝巻き類の和集合とは説明できず、2つの類似群コードが付される別の意味合いがあると考えられます。

ここで、キャミソール、タンクトップ、ティーシャツは、外出着として取り扱われる側面と下着として取り扱われる側面があり、外出着として取り扱われるときは洋服と生産部門や販売部門などを共通にすることから、洋服と類似する商品とみられ類似群コード17A01が付され、下着として取り扱われるときは寝巻き類と類似する商品とみられ17A02が付されと考えられます。例えば、「上衣としてのキャミソール」であれば寝巻き類とは生産・販売部門を共通にしないとして17A01のみが付され、「キャミソール下着」であればその逆で17A02のみが付されますが、単に「キャミソール」であれば洋服とも寝巻き類とも生産・販売部門を共通にするため17A01 17A02の2つの類似群コードが付されていると考えられます。よって、キャミソール、タンクトップ、ティーシャツに付与される2つの類似群コードの意味合いは、見出し商品の「二面性」といえます。

(例3) 電子出版物

複数の類似群コードが付される商品には、「和集合」と「二面性(多面性)」では説明できないものもあります。一例として、類似商品・役務審査基準の第9類には「電子出版物」が例示され、26A01 26D01の2つ類似群コードが付されます(図4)。

26A01は書籍に付される類似群コードで、26D01は画像データに付される類似群コードですが、電子出版物が書籍と画像データをまとめた包括概念表示でないことは明らかで、和集合では説明できません。また、電子出版物はキャミソールの例のように書籍と画像データのいずれか一方の商品

(Example 2) Camisoles, Tank-Tops, Tee-Shirts

Camisoles, tank-tops and tee-shirts are heading goods enclosed in one solid box, have the similar group codes "17A01, 17A02" assigned thereto, and are listed in parallel with the heading goods such as non-Japanese style outerclothing (17A01), the heading goods such as nightwear (17A02), and the heading goods such as Japanese traditional clothing (17A03).

This means that camisoles, tank-tops and tee-shirts cannot be regarded as a union of non-Japanese style outerclothing and nightwear, and thus, the assignment of the two similar group codes seems to have another implication.

Camisoles, tank-tops and tee-shirts may be treated as townwear or as underwear. When they are treated as townwear, they are regarded as the goods similar to non-Japanese style outerclothing and the similar group code 17A01 is assigned, because they correspond in production or sales stage with non-Japanese style outerclothing. When they are treated as underwear, they are regarded as the goods similar to nightwear and 17A02 is assigned. For example, "camisoles as outerwear" have only 17A01 assigned thereto because they do not correspond in production or sales stage with nightwear. In contrast, "camisole underwear" has only 17A02 assigned thereto. However, simply "camisoles" seem to have the two similar group codes 17A01 and 17A02 assigned thereto because they correspond in production or sales stage with both non-Japanese style outerclothing and nightwear. Therefore, the two similar group codes assigned to camisoles, tank-tops and tee-shirts imply "duality" of the heading goods.

(Example 3) Electronic Publications

Some of the goods having two or more similar group codes cannot be explained by "union" and "duality (multiplicity)". As one example, Class 9 in the Examination Guidelines illustrates "electronic publications" having the two similar group codes 26A01 and 26D01 assigned thereto (Fig. 4).

26A01 is the similar group code assigned to books, and 26D01 is the similar group code assigned to image data. However, it is clear that "electronic publications" are not a comprehensive concept indication of books and image data, and cannot be explained by "union". In addition, electronic publications are not traded as either goods corresponding to books or goods corresponding to image data as seen in the example of camisoles, but traded as goods having the aspects of both books and image data. Therefore, the assignment of

【図4】 類似商品・役務審査基準 第9類より抜粋
[Fig. 4] Excerpts from Class 9 in the Examination Guidelines

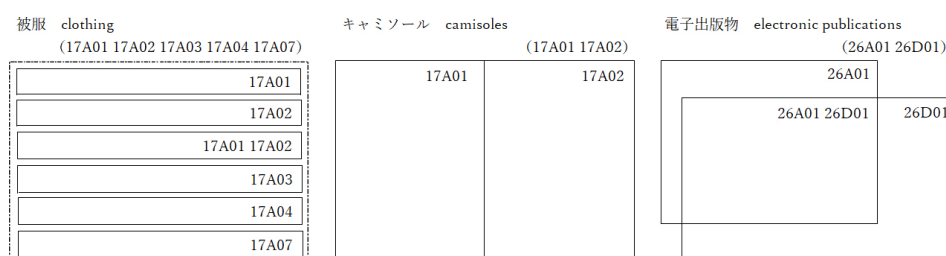
インターネットを利用して受信し及び保存 することができる画像ファイル	downloadable image files	2 4 E 0 2	2 6 D 0 1	090696
録画済みビデオディスク及びビデオテープ	recorded video discs and video tapes			

審査基準 [16 類] 国際分類表 [16 類]

省 略 (Omitted)

電子出版物	electronic publications	2 6 A 0 1	2 6 D 0 1
審査基準 [16 類] 国際分類表 [16 類]			
(備考) 「電子出版物」は、第 4 1 類 「電子出版物の提供」に類似と 推定する。	(REMARKS) "Electronic publications" is presumed to be similar to "providing electronic publications" in class 41.		
[参考] 類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示			
ダウンロード可能な電子楽譜	electronic sheet music, downloadable	090782	
電子出版物（電気通信回線を通 じてダウンロードにより販売さ れるもの）	electronic publications, downloadable	090657	
映写フィルム	exposed cinematographic films	2 6 D 0 1	
スライドフィルム	exposed slide films		
スライドフィルム用マウント	slide film mounts		
審査基準 [16 類] 国際分類表 [16 類]			

【図5】
[Fig. 5]



として取引されるというよりは、書籍と画像データの両方の性質を併せもつ商品といえ、二面性とは異なる意味合いで 26A01 26D01 の 2 つ類似群コードが付されていると考えられます。そこで、電子出版物に付与される 2 つの類似群コードの意味合いは、二面性とは区別し、見出し商品の「融合体」ということに致します。

「和集合」「二面性」「融合体」のタイプの相違を図示すると図 5 のようになります。

ここで、類似商品・役務審査基準において複数の類似群コードが付される商品を「和集合」「二面性」「融合体」のタイプ別に分類してみますと、下記ようになります。

●「和集合」タイプ：

印刷インキ(03D01 25B01)、燃料(05A01 05A02)、薬剤(01B01 01B02)、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)(09F02 09F03 09F05)、金属製貯蔵槽類(09G59 09G60)、金属製金具(13C01 13C02)、金属製包装用容器(18C01 18C13)、農業用機械器具(09A41 09A43 09A45 09A47)、動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)(09B01 09B02)、動力機械器具の部品(09B01 09B02)、電気洗濯機(09E23 11A06)、食器洗浄機(09E28 11A06)、電気式ワックス磨き機(09E29 11A06)、電気掃除機(09E29 11A06)、機械要素(陸上の乗物用のものを

the two similar group codes 26A01 and 26D01 seems to have a different implication from "duality". Thus, the implication of the two similar group codes assigned to electronic publications is referred to as "integration" of the heading goods in order to distinguish it from "duality".

The differences among the "union", "duality" and "integration" types are as shown in Fig. 5.

The following lists show the classification of the goods having two or more similar group codes in the Examination Guidelines into the "union", "duality" and "integration" types.

●"Union" type:

printing ink (03D01, 25B01); fuel (05A01, 05A02); pharmaceutical preparations (01B01, 01B02); metal pulleys, springs and valves [not including machine elements] (09F02, 09F03, 09F05); reservoirs of metal (09G59, 09G60); metal hardware (13C01, 13C02); industrial packaging containers of metal (18C01, 18C13); agricultural machines and agricultural implements, other than hand-operated (09A41, 09A43, 09A45, 09A47); non-electric prime movers, not for land vehicles (09B01, 09B02); parts of non-electric prime movers (09B01, 09B02); washing machines [laundry] (09E23, 11A06); dishwashers (09E28, 11A06); machines and apparatus for wax-polishing, electric (09E29, 11A06); vacuum cleaners (09E29, 11A06); machine elements, not for land vehicles (09F01, 09F02, 09F03, 09F04, 09F05); bladed or pointed hand tools and swords (13A01, 13A03); hand tools, hand operated, other than bladed or pointed hand tools (13B01, 13B02, 13B03); electronic machines, apparatus and their parts (11C01, 11C02);

除く。)(09F01 09F02 09F03 09F04 09F05)、手動利器(13A01 13A03)、手動工具(13B01 13B02 13B03)、電子応用機械器具及びその部品(11C01 11C02)、医療用機械器具(10D01 10D02)、ごみ焼却炉(09G58 19B48)、家庭用電熱用品類(11A06 11A07)、陸上の乗物用の機械要素(09F01 09F02 09F03 09F04)、船舶並びにその部品及び附属品(12A01 12A73)、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品(06B01 21D01)、身飾品(21A02 21B01)、皮革(18A01 34C01 34C02)、鉱物性基礎材料(34E09 34E10 34E11)、貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)(09G59 09G60)、木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器(18C03 18C06 18C09 18C13)、化粧用具(11A07 21F01)、ガラス製又は陶磁製の包装用容器(18C02 18C10 18C13)、台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)(19A01 19A03 19A04 19A05)、原料繊維(14A01 14A02 14A03 14A04 14A05 14A06)、糸(15A01 15A03)、織物(16A01 16A03)、被服(17A01 17A02 17A03 17A04 17A07)、履物(22A01 22A03)、運動用特殊靴(24C01 24C02 24C04)、造花(20F01 21E01)、運動用具(24C01 24C03 24C04)、加工水産物(32F01 32F02)、調味料(31A01 31A02 31A03 31A04 31A05)、野菜(32D01 32D03)

●「二面性」タイプ：

旗掲揚柱(金属製のものを除く。)(07A03 07C01)、キャミソール タンクトップ ティーシャツ(17A01 17A02)、香炉(11A06 20F01)、電子たばこ(27A01 27B01)

●「融合体」タイプ：

太陽電池(11A01 11A03)、携帯情報端末(11B01 11C01)、インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル(24E02 26D01)、録画済みビデオディスク及びビデオテープ(24E02 26D01)、電子出版物(26A01 26D01)、レーザークロス(16C02 34C01)

このように多くの商品が和集合タイプに分類される中、特殊ともいえる二面性タイプと融合体タイプの商品の審査及び審判における取扱いと実務上の対応について検討します。

4. 審査、不使用取消審判における取扱いと実務上の対応

(1) 審査における取扱いと実務上の対応

二面性タイプの商品も、融合体タイプの商品も、和集合タ

medical apparatus and instruments (10D01, 10D02); garbage incinerators (09G58, 19B48); household electrothermic appliances (11A06, 11A07); mechanical elements for land vehicles (09F01, 09F02, 09F03, 09F04); vessels and their parts and fittings (12A01, 12A73); unwrought and semi-wrought precious stones and their imitations (06B01, 21D01); personal ornaments [jewellery, jewelry (Am.)] (21A02, 21B01); leather and fur, unworked or semi-worked (18A01, 34C01, 34C02); nonmetallic mineral materials [unworked or partly worked] (34E09, 34E10, 34E11); reservoirs, not of metal nor of masonry (09G59, 09G60); industrial packaging containers of wood, bamboo or plastics (18C03, 18C06, 18C09, 18C13); cosmetic utensils (11A07, 21F01); industrial packaging containers of glass or porcelain (18C02, 18C10, 18C13); kitchen implements and containers, not including gas water heaters for household use, non-electric cooking heaters for household purposes, kitchen sinks incorporating integrated worktops for household purpose and kitchen sinks for household purpose (19A01, 19A03, 19A04, 19A05); raw textile fibers (14A01, 14A02, 14A03, 14A04, 14A05, 14A06); threads and yarns (15A01, 15A03); woven fabrics (16A01, 16A03); clothing (17A01, 17A02, 17A03, 17A04, 17A07); footwear [other than special footwear for sports] (22A01, 22A03); special footwear for sports (24C01, 24C02, 24C04); artificial flowers (20F01, 21E01); sports equipment (24C01, 24C03, 24C04); processed seafood products (32F01, 32F02); seasonings [other than spices] (31A01, 31A02, 31A03, 31A04, 31A05); vegetables, fresh (32D01, 32D03)

● "Duality" type:

flagpoles [structures], not of metal (07A03, 07C01); camisoles, tank-tops, tee-shirts (17A01, 17A02); perfume burners (11A06, 20F01); electronic cigarettes (27A01, 27B01)

● "Integration" type:

solar batteries (11A01, 11A03); personal digital assistants (11B01, 11C01); downloadable image files (24E02, 26D01); recorded video discs and video tapes (24E02, 26D01); electronic publications (26A01, 26D01); leathercloth (16C02, 34C01)

While many goods are classified into the "union" type as described above, we will discuss how the goods of "duality" type and the goods of "integration" type, which are unique, are handled during examination and trial, and how they are dealt with in the trademark practice.

4. Handling during Examination and Cancellation Trial Based on Non-Use, and Dealing in Trademark Practice

(1) Handling during Examination, and Dealing in Trademark Practice

As for the goods of "duality" type and the goods of

イブと同じく、複数の類似群コードのうち一つでも同じ類似群コードが付された商品及び役務とは類似するものと取り扱われます。

よって、出願審査において先願に係る登録商標に類似するとして拒絶された場合は、出願に係る指定商品中、先行商標に付される類似群コードと同じコードが付される指定商品を削除するか、削除したくないときは先行商標の指定商品中、出願商標に付される類似群コードと同じコードが付される指定商品・指定役務について無効又は取消す審判を請求し、成功すれば拒絶理由は解消することになります。

その際、和集合タイプ、二面性タイプであれば、その指定商品ごと削除又は審判請求せずとも、問題の類似群コードが付される部分だけ削除又は審判請求することが、実務上の対応の秘訣と考えます。一例として、「洋服」を保護するため広く「被服」(17A01 17A02 17A03 17A04 17A07)を指定して出願したところ「和服」(17A03)を指定する先行商標を引用された場合、出願に係る指定商品を「洋服」(17A01)のみに補正せずとも「被服(和服を除く。)」(17A01 17A02 17A04 17A07)と補正すれば足ります。また、別の例として、「キャミソールドレス」(17A01)を指定して出願したところ「キャミソール」を指定する先行商標を引用された場合、先行商標登録の指定商品「キャミソール」(17A01 17A02)全部を無効又は取消す審判を請求せずとも、先行商標登録の指定商品中「キャミソールドレス、外着として使用されるキャミソール」(17A01)部分を無効又は取消す審判を請求し、先行商標との類似関係の解消を試みるのが得策と考えられます。

(2) 不使用取消審判における取扱いと実務上の対応

上記(1)の先行商標の指定商品「キャミソール」の例において、先行商標登録の指定商品中「キャミソールドレス、外着として使用されるキャミソール」(17A01)部分について不使用取消審判を請求し、先行商標権者が答弁書において「キャミソール」(17A01 17A02)についての使用を証明してきたとします。この場合、審判においてどのように取り扱われるのか、先行商標登録が取り消されるか否かが問題となります。

先行商標権者が使用を主張するキャミソールは二面性タイプの商品です。答弁書と証明書類を参酌し「外着として使用されるキャミソール」についての使用が認められるときは先行商標は維持されますが、答弁書と証明書類全体をもってしても「キャミソール下着」についての使用しか認められないときは、その旨弁駁書にて主張し、先行商標登録の取消しを求めることが考えられます。

では、融合体タイプの商品の場合はどうでしょうか。例として、「写真」(26D01)を指定して出願したところ「インター

"integration" type, similarly to the goods of "union" type, goods and services having the same similar group code are treated as similar to each other, even if the code is any one of a plurality of similar group codes.

Therefore, when a trademark application for registration is rejected in examination on the ground that the trademark applied for is similar to a registered trademark relating to a prior application, the designated goods having the similar group code that is identical to the similar group code assigned to the prior trademark may be deleted from the designated goods of the trademark application for registration. When the deletion is not desired, a trial for invalidation or cancellation of the designated goods of the prior trademark may be requested for the designated goods/designated services having the similar group code that is identical to the similar group code assigned to the trademark applied for. When the deletion is completed or the request for invalidation or cancellation trial succeeds, the ground of rejection is overcome.

For the goods of "union" type and the goods of "duality" type, we think that it is a key in dealing in the trademark practice to delete or request a trial for only the part of the designated goods having the problematic similar group code, not to delete or request a trial for the entire designated goods. As one example, when an application designating "clothing" (17A01, 17A02, 17A03, 17A04, 17A07) is filed to protect "non-Japanese style outerclothing" and a prior trademark designating "Japanese traditional clothing" (17A03) is cited, it is sufficient to amend the designated goods specified in the application to "clothing (excluding Japanese traditional clothing)" (17A01, 17A02, 17A04, 17A07), not to amend them to only "non-Japanese style outerclothing" (17A01). As another example, when an application designating "camisole dresses" (17A01) is filed and a prior trademark designating "camisoles" is cited, it is advisable to try to overcome the similarity to the prior trademark by requesting a trial for invalidating or cancelling "camisole dresses, camisoles used as townwear" (17A01) in the designated goods of the prior trademark registration, without requesting a trial for invalidating or cancelling the entire designated goods "camisoles" (17A01, 17A02) of the prior trademark registration.

(2) Handling during Cancellation Trial Based on Non-Use, and Dealing in Trademark Practice

In the example of the designated goods "camisoles" of the prior trademark mentioned in (1) above, let us assume that a cancellation trial based on non-use is requested for "camisole dresses, camisoles used as townwear" (17A01) in the designated goods of the prior trademark registration, and the prior trademark holder proves the use of "camisoles" (17A01, 17A02) in a written answer. In this case, how is this handled during the trial, and is the prior trademark registration canceled?

"Camisoles" of which the prior trademark holder proves the use are goods of "duality" type. When the use of "camisoles

【図6】
[Fig. 6]



ネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」を指定する先行商標を引用されたので、先行商標登録の指定商品中「インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」(24E02 26D01)について不使用取消審判を請求したところ先行商標権者が「電子出版物」(26A01 26D01)についての使用を証明してきた場合を考えます(図6)。

答弁書における先行商標権者側の主張としては、取消請求に係る「インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」は画像データに該当する商品であるところ、使用を証明する電子出版物は「書籍」(26A01)と「画像データ」(26D01)の両面を併せもつ商品であるから書籍の範疇に属する商品であると同時に画像データの範疇に属する商品でもあるといえ、電子出版物についての使用はすなわち画像データについての使用といえるから先行商標登録は維持されるべき、というのが考えられます。

対する弁駁書における審判請求人側の主張としては、電子出版物は、類似商品・役務審査基準上、「インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」の下位概念として位置づけられておらず、包含関係のない別個の商品として並列的に記載されており、電子出版物が画像データの一面を併せもつ商品であるとしても同時に書籍の一面をも併せもち、書籍と画像データとが融合した商品であることから、書籍の一面をもたない画像データと同じ範疇に属する商品と認めることはできず先行商標登録は取消されるべき、というのが考えられます。



電子出版物は書籍と画像データの複合商品或いは二面性タイプの商品というよりは書籍と画像データとが融合した別個の新たな融合体タイプの商品であるとの考えに立てば、電子

used as townwear" is found by reference to the written answer and evidentiary documents, the prior trademark is maintained. However, when only the use of "camisole underwear" is found by reference to the written answer and evidentiary documents, it is conceivable to argue to that effect in a written rebuttal and request cancellation of the prior trademark registration.

We will now discuss the goods of "integration" type. Let us assume, for example, that an application designating "photographs [printed]" (26D01) is filed, a prior trademark designating "downloadable image files" is cited, a cancellation trial based on non-use is requested for "downloadable image files" (24E02, 26D01) in the designated goods of the prior trademark registration, and the prior trademark holder proves the use of "electronic publications" (26A01, 26D01) (Fig. 6).

An example of the prior trademark holder's argument in a written answer is as follows. "Downloadable image files" in the cancellation request are goods corresponding to image data. However, "electronic publications" of which the use is proven are goods having the aspects of both "books" (26A01) and "image data" (26D01), and thus, they can be regarded as goods belonging to the category of books and goods belonging to the category of image data. That is, the use of electronic publications can be regarded as the use of image data, and thus, the prior trademark registration should be maintained.

An example of the demandant's argument in a written rebuttal in response to the argument above is as follows. "Electronic publications" are not positioned as the subordinate concept of "downloadable image files" in the Examination Guidelines, and are listed in parallel as the separate goods having no inclusion relation. Even if electronic publications are goods having the aspect of image data, they also have the aspect of books and they are integrated goods of books and image data, and thus, they cannot be regarded as goods belonging to the same category as that of image data that

出版物を画像データの範疇に属する商品と認めることはできないとの見解に至り、この見解は、類似商品・役務審査基準において類似商品群がまとめて  で囲われ見出しとされ、複数の見出しが  で囲われ包括概念表示が設けられていることと合致し、かつ、不使用取消審判請求制度において「指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは…」との商標法第50条第1項の規定に従い、類似商品への使用をもって取消にかかる商品についての登録商標の使用とすることはできないとされることも合致するといえ、妥当なものと考えます。

5. おわりに

世の中には多種多様な商品があふれ、日々新たな概念の商品が創造される中、商標法で適正に保護を図るには、商品の本質的用途及び機能を見極めて的確に指定商品を表示し、付与された類似群コードに基づいて正しく類否判断を行い、商品の本質的性質を踏まえて審査及び審判へ対応することが重要と考えます。

does not have the aspect of books. Therefore, the prior trademark registration should be canceled.

The notion that electronic publications are new goods of "integration" type incorporating books and image data, rather than composite goods of books and image data, or goods of "duality" type, brings about the understanding that they cannot be regarded as goods belonging to the category of image data. We think that this understanding is reasonable because it matches the following:

in the Examination Guidelines, a group of similar goods are enclosed in a solid box and serve as a heading, and a plurality of headings are enclosed in a dashed box and provided with a comprehensive concept indication; and

in the system for requesting a cancellation trial based on non-use, the use of similar goods cannot be considered as the use of a registered trademark in connection with the goods for which cancellation is requested, in accordance with the provision of Paragraph 1 of Article 50 of the Trademark Act, "where a registered trademark has not been used in Japan in connection with any of the designated goods and designated services ...".

5. Conclusion

The world is full of a wide variety of goods, and goods of new concepts are being created every day. In order to achieve adequate protection by the Trademark Act under these circumstances, we think that it is important to identify the essential purpose and function of goods and appropriately indicate designated goods, correctly determine the similarity based on assigned similar group codes, and respond to examination and trial in light of the essential features of goods.

Office Information

大阪 | Osaka Head Office

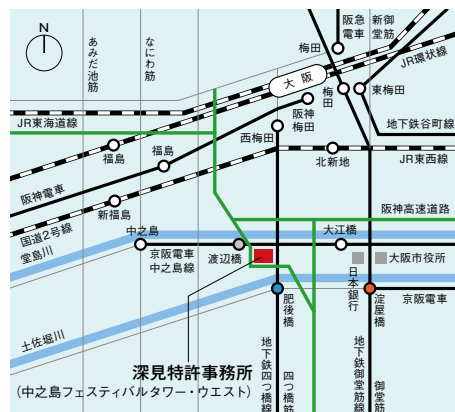
〒530-0005
大阪市北区中之島3-2-4
中之島フェスティバルタワー・ウエスト26階
TEL.06-4707-2021(代) FAX.06-4707-1731(代)

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

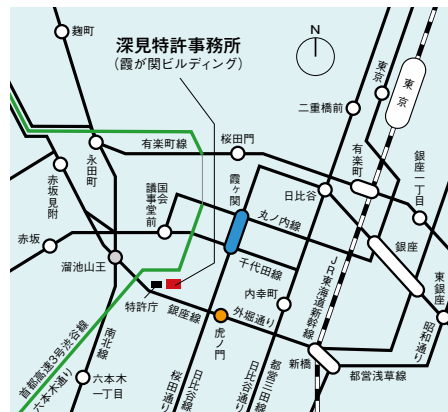
〒100-6017
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング17階
TEL.03-3595-2031(代) FAX.03-3502-2030

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



- 東京メトロ有楽町線「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. 24

弁理士法人 深見特許事務所 ニュースレター

July 2023

編集委員——ジェラルド A. トーマス・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。

