

\*\*\*\*\*

◇◆◇ 羽切特許事務所 メールマガジン ◇◆◇

\*\*\*\*\*

このメルマガは当事務所とお取引きいただいている皆様、または当事務所とご面識のある皆様にお届けしています。

知的財産に関する基礎知識や最新の法改正情報など、実務上お役に立つと思われる情報をピックアップして、送らせて頂きます。

メルマガ配信をご希望でない場合は、誠に恐縮ですが、下記アドレスまでお知らせください。

[hagiripo@hagiripo.com](mailto:hagiripo@hagiripo.com)

— 知財担当者のためのメルマガ —

2023年3月号

◎本号のコンテンツ◎

☆知財講座☆

(14) 簡単な工夫程度では特許取得は不可能ですか？

☆ニューストピックス☆

■期間徒過後の救済規定に係る回復要件を緩和（特許庁）

■原出願が審判係争中の分割出願に対する審査中止の運用開始

■特許非公開制度の指針案を策定（政府）

■ルプタンの赤い底靴、色彩商標の登録認めず（知財高裁）

令和5年4月1日から手続期間の徒過により消滅した特許権等についての回復要件が、「正当な理由があること」から「故意によるものではないこと」に緩和されます。

今号では、これらについて特許庁から公表されている情報を紹介します。

#### (14) 簡単な工夫程度では特許取得は不可能ですか？

##### 【質問】

当社で従来から使用している製造装置に少し改良を加えたところ、ずいぶん使い勝手がよくなり、生産性も向上しました。ほんのちょっとした工夫に過ぎないのですが、おそらく、この業界ではまだ採用されていないと思います。この程度の工夫では特許出願しても特許は認められないでしょうか？

##### 【回答】

発明の内容を知った後では「ほんの小さな工夫、改善に過ぎない」と考えるようなものでも、新規性、進歩性、等の特許が認められるための条件を備えているならば特許成立します。

#### <特許性に関して後知恵での判断は禁物>

特許庁の審査官が審査を行う際に注意を払うことの一つに、後知恵に陥らないようにする、があります。

特許出願にあたって、発明者・特許出願人は、発明の目的（発明が解決しようとする課題）、課題を解決するために発明者・特許出願人が採用した工夫、その工夫によって課題が解決されるメカニズム、等を、特許庁に提出する明細書、図面などに十分に説明します。

審査官は、提出されているこの明細書、図面の内容を熟読した上で、特許請求されている発明に特許を与えることができるかどうかを検討・判断します。いわば、手品の種明かしを教えてもらった後に手品を見ているようなものです。特許出願の明細書、図面を読むことで把握した知識、いわば、後知恵に基づいて、特許請求されている発明の特許性を検討・判断すると、「特許請求されている発明は簡単に考えつくことができたもので、進歩性欠如ではないか」と、なってしまうことがあるので、これを戒めるものです。

#### <特許成立に要求される主要な条件>

特許庁の審査で特許が認められるために要求される主要な条件は

3つあります。特許請求している発明が産業上利用できるものであること、特許出願の時点で世界のどこにも存在せず・知られておらず・使用されていなかったこと＝新規性を有すること、特許出願前に知られていた発明・技術・知識に基づいて特許出願の時点で簡単・容易に発明できたものでないこと＝進歩性を有すること、です。

#### <産業上の利用可能性>

会社の事業で使用している装置、会社の事業で製造しているもの、等についての改善、改良であれば、一般的に、一点目の産業上の利用可能性を満たします。

#### <新規性>

2点目の新規性ですが、特許請求している発明と対比される「先行技術」として、日本国内又は外国において、特許出願前に、公然知られた発明、公然実施をされた発明、頒布された刊行物に記載された発明又はインターネット等を通じて公衆に利用可能となった発明があげられています（特許法第29条第1項各号）。

世界中のどこでも知られていなかったし、使用されてもいなかった、なんてことが要求されるのでは、「新規性のある発明」と認められるのは難しいのでは？と、お考えになるかもしれません。

しかし、特許審査基準では、審査官は、特許請求されている発明が新規性を有しているか否かを、特許請求されている発明と、新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術（引用発明）とを対比した結果、特許請求されている発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断し、「相違点がある場合」は、審査官は、特許請求されているが「新規性を有していると判断する」としています。

今回のご質問の「従来から使用している製造装置に少し改良を加えた」という「工夫」は、何らかの効果（今回の場合は、使い勝手の向上、生産性向上）を発揮させる、技術的な考え方ですから、抽象的な概念です。

この抽象的な概念とまったく同一の先行技術（引用発明）が存在しているということはあまりありません。発明は、抽象的に表現されるものです。新規性及び進歩性の判断のために引用される先行技術（引用発明）も抽象的な概念で表現されています。このため、新規性及び進歩性の判断のために引用される先行技術（引用発明）と、特許請求されている発明とを対比すると、どんなに小さくても、ど

こか一つくらい、相違しているところ、相違点が存在するものです。

このように、ほんの小さな相違点でも、従来知られていた、従来使用されていた知識、技術と相違しているところがあるならば、2点目の新規性も存在する、ということになります。

事実、特許庁の審査において、審査官が通知した「新規性欠如」を指摘する拒絶理由に対して特許出願人が特許請求している発明の表現を補正する対応を行ったにもかかわらず、『新規性欠如』という拒絶理由は解消していない」として審査官の最終判断たる拒絶査定が下されるケースはあまり多くありません。

### <進歩性>

特許庁の審査で、審査官が通知した拒絶理由に対して意見書・補正書を提出し、審査官に再考を求めたにもかかわらず「拒絶理由は解消していない」として拒絶査定が下される場合のほとんどは「進歩性欠如」という拒絶理由です。この進歩性に関しても、今回採用した工夫によって、使い勝手の向上、生産性向上というような特有の効果が発揮されているのであれば、進歩性の存在が認められて特許成立することがあり得ます。

特許庁の審査官が特許請求されている発明についての進歩性の有無を検討・判断するときには、まず、調査で発見した先行技術の中から、進歩性の有無を検討・判断することに最も適した一の引用発明（先行技術）を選んで主引用発明とします。そして、この主引用発明と、特許請求されている発明との一致点・相違点を認定し、この相違点に関し、他の引用発明（副引用発明）を適用したり、技術常識を考慮したりして、「特許請求している発明は、先行技術（引用発明）に基づいて簡単・容易に発明できた」と論理づけることができるかどうかを検討します。

主引用発明と、特許請求されている発明との間の相違点が、「主引用発明からの設計変更」程度のものでしかない、あるいは「先行技術の単なる寄せ集め」に過ぎない、等と認定できるような場合には、「特許請求している発明は、先行技術（引用発明）に基づいて簡単・容易に発明できたので進歩性欠如」と論理づけられることとなります。

一方、主引用発明と、特許請求されている発明との間の相違点が前記のようなものではなく、その相違点を埋めるのに適した他の先行技術（副引用発明）を調査で発見できなかったような場合には、

「特許請求している発明は、先行技術（引用発明）に基づいて簡単・容易に発明できた」という論理づけを行うことができなくなり、進歩性の存在が認められることとなります。

このため、今回採用した工夫が極めて簡単なものであって、後から考えると、だれでも発想できたものではないか、と思われるような場合であっても、上述した論理付けを行うことができないならば進歩性が認められて特許成立することがあります。

「簡単な工夫に過ぎないので誰が特許出願しても特許成立しないだろう」と考えていたところ、同業他社が特許出願し、特許取得したことで、会社の事業に支障が生じることもあり得ます。

そこで、会社の事業を行っている過程で誕生した簡単な工夫、改良であっても、特許取得の可能性があるのかどうか、等を専門家である弁理士に相談されることをお勧めします。

#### <次号の予定>

特許出願を行って特許庁の審査を受けたところ、その昔に自分が発明し、自分の会社で特許出願していたものが拒絶理由の先行技術に引用されることがあります。「なぜ、自分が行った発明、特許出願の存在を根拠にして特許を与えることができないとされるのか納得できない」というご質問にお答えします。

**【おことわり】** 2月号の<次号案内>でお知らせしました「特許出願の拒絶理由への対応（分割出願）」については、都合により時期をあらためて解説します。

#### ■ニューストピックス■

##### ●期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和（特許庁）

本年4月1日付で一部が施行される、特許法等の一部を改正する法律（令和3年法律第42号）により、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます。

以下、「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和される期間徒過後の救済規定に係る回復要件を「故意でない基準」といいます。

審査請求期限の徒過、特許権を維持するために毎年のように特許庁へ納付する特許料（＝特許維持年金）の納付期限の徒過など、従来の「正当な理由があること」を回復要件としていたものが、「故意でない基準」によって救済される対象になります。

なお、「故意でない基準」による救済の場合、新たに創設される回復手数料の納付が必要になります。

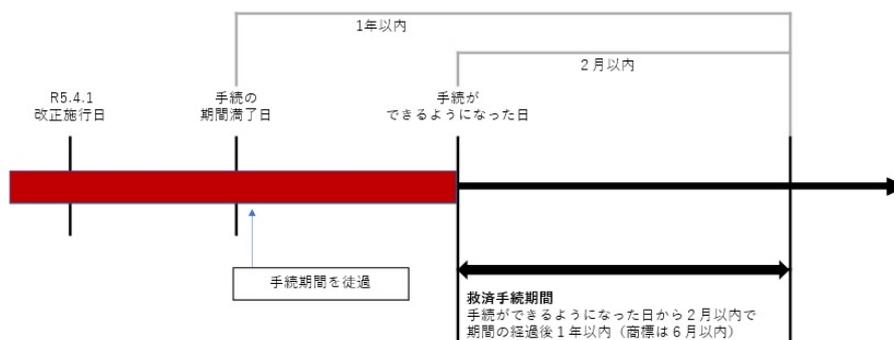
詳細は特許庁のウェブサイト<[期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます | 経済産業省 特許庁 \(jpo.go.jp\)](#)>でご確認ください。

なお、施行日である令和5年4月1日以降に手続期間を徒過した手続が「故意でない基準」によって救済される対象になり、令和5年3月31日以前に手続期間を徒過した手続については、従来から実施されていた「正当な理由があること」が回復要件になります。

#### <回復理由書の提出期限>

「故意でない基準」が回復要件になる所定の手続（例えば、特許出願についての審査請求手続、特許維持年金納付手続）について、所定の手続期間内（例えば、特許出願についての審査請求手続であれば特許出願日から3年以内に限られている手続期間内）に手続をすることができなかったことが「故意によるものでない」ときは、期間徒過後の手続ができるようになった日から2月以内かつ手続期間の経過後1年以内（商標に関しては6月以内。）に、「所定の期間内に行うことができなかった手続」（例えば、特許出願の審査請求手続）を行うとともに、「（手続をすることができなかった理由を記載した）回復理由書を特許庁へ提出する」ようになります。

上述した特許庁ウェブサイトでは次のように図解されています。



なお、優先権の主張などについても、「故意でない基準」による救済を受けることができますが、上述した回復理由書の提出期限とは異なる期限に所定の手続を行う必要があります。

#### <回復理由書に記載すべき事項>

回復理由書には、「所定の期間内に手続をすることができなかった理由及び手続をすることができるようになった日」、「手続をしなかったことが故意によるものでないこと」を記載するようになります。

なお、特許出願についての出願審査の請求の回復理由書の場合は、「出願審査の請求を遅延させることを目的とするものではなかったこと」も記載するようになります。

以上の理由を裏付ける証拠書類の提出は必須にされていませんが、「(特許庁が) 必要があると認める場合(疑義がある場合)」、追って、特許庁から「証拠となる書類の提出要求」がされる場合があります。

#### <回復手数料>

「故意でない基準」による救済を受ける場合、所定の期間内に行うことができなかった手続をするとともに、上述の回復理由書を特許庁へ提出します。回復理由書の提出にあたっては各法域ごとに異なる金額の回復手数料を特許庁へ納付します。特許庁から公表されている回復手数料の金額は、特許：212,100円、実用新案：21,800円、意匠：24,500円、商標：86,400円です。

なお、手続期間内に手続をすることができなかった理由について、手続をする者の責めに帰することができない理由(=不責事由)があり、かつ、その事実を証明する書面により不責事由が確認できる場合は、回復手数料が免除されることがあるとされています。

#### <回復要件>

特許庁は、出願人等から救済の対象となる手続書面と、回復理由書とが期間徒過後の上述した所定の期間内に提出されているか、回復手数料が納付されているか、「故意でない基準」を満たすかを検討し、回復の判断をしております。

### <「故意でない基準」による救済が認められない事例>

上述した特許庁ウェブサイトでは「出願人等が手続をしないと判断して所定の期間を徒過した後、期間徒過後に状況の変化などを理由に救済手続をすることとした場合は、手続をすることができなかった理由が『故意によるものである』と判断され救済が認められない可能性があります。」とされています。

また、期間を徒過した理由が「故意に手続をしなかった」と判断され、救済が認められない可能性がある事例が複数示されており、その中には、以下のものがあります。

### <救済が認められない可能性がある事例：期間徒過後の社内の方針転換>

出願審査の請求手続：出願人の例

特許出願を行ったが、**出願審査の請求期限**までに**出願審査の請求の可否を社内検討した結果、不要と判断した。**

出願審査請求期間の徒過後、社内の方針転換により、出願審査の請求を行うこととしたため、回復理由書を提出した。

### <救済が認められない可能性がある事例：権利放棄決定後の他社からの照会>

特許料納付手続：特許権者の例

社内で特許権の必要性について検討をした結果、維持しない判断としたため特許料の納付、追納を行わなかった。

追納期限の徒過後、他社が消滅した特許権に関心を示したので、権利を維持するよう方針転換し、回復理由書を提出した。

### <救済が認められない可能性がある事例：廃業後の後継者の就任による事業再開>

商標権の更新手続：商標権者の例

申請人（サービス業）は、商標権を有していたが、後継者がいないことから廃業することにした。

更新登録申請の手続期限の徒過後、後継者が就任することになり事業を継続することとなったため、回復理由書を提出した。

## ●原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用を開始（特許庁）

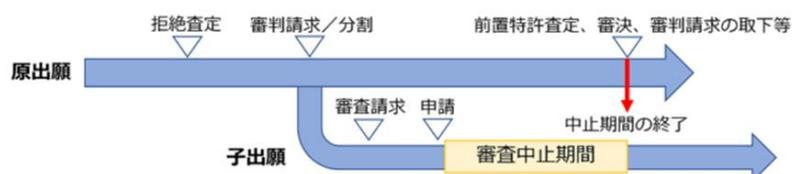
二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願にする分割出願は、明細書等の補正をすることができる

時又は期間内、特許査定謄本送達後30日以内、最初の拒絶査定謄本送達後3カ月以内のいずれかのときに行えるようになっていきます（特許法第44条）。

特許庁は、原出願の拒絶査定後、拒絶査定不服審判請求にあわせて分割出願が行われたものであって、所定の期間内に、出願人又は代理人から所定の申請が行われた案件について、特許法第54条第1項を適用し、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用を本年4月1日から開始すると公表しました。

「原出願の拒絶査定後、拒絶査定不服審判請求にあわせて分割出願されたものについては、原出願の前置審査又は審判の結果を踏まえて当該分割出願の審査をする方が便宜である場合があり」、また、「出願人にとって、原出願の拒絶査定不服審判の結果を踏まえて分割出願の対応を検討できることは、より効率的かつ効果的な出願戦略の構築につながると期待される」からであるとしています。

特許庁ウェブサイト<[原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について | 経済産業省 特許庁 \(jpo.go.jp\)](https://www.jpo.go.jp/press/20230329_01.html)>には4月1日からの取り扱いが以下のように図解されています。



(引用：特許庁HP)

上述した取り扱いの対象となる出願は、**令和5年4月1日以降に審査請求がされた審査着手前**の出願であって、以下の(1)～(3)の全ての要件を満たす特許出願であるとされています。

- (1) 原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であること
- (2) 原出願について拒絶査定不服審判請求がされており、原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判に係属中であること
- (3) 原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるもの

## ●特許非公開制度の指針案を策定（政府）

政府は、昨年成立した経済安全保障推進法に基づき、安全保障にかかわる先端技術の「特許非公開制度」に関する指針案を策定しました。

[https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai\\_anzen\\_hosyohousei/r5\\_dai5/siryou4.pdf](https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r5_dai5/siryou4.pdf)

特許は原則、出願1年6カ月後に公開されますが、経済安保法では、安全保障にかかわる先端技術の流出を防ぐため、新設する審査組織が「保全指定」すれば、特許を非公開にすると規定しています。

指針案では、安全保障上の懸念から非公開とすべき発明として、安全保障に「多大な影響を与え得る最新技術」を保全指定の対象とし、「極超音速兵器の推進技術」や「宇宙・サイバーなどの最新技術」などを例示しました。

指針案では、特許出願の非公開によって外国などへの出願も禁止されることで、出願した人が通常生ずべき損失を補償するなどとしています。出願した人の損失がどのようなケースで補償されるのか、今後、補償の対象となり得る損失例について、別途Q&A等の形で示す方針です。

### ●ルブタンの赤い底靴、色彩商標の登録認めず（知財高裁）

フランスの高級靴ブランド「クリスチャン ルブタン」が、赤い靴底（レッドソール）の赤色を「色彩商標」（色彩のみからなる商標）として商標登録を求めた裁判で、知財高裁は、ルブタンの請求を退けました。

ルブタンは2015年4月、特許庁に商標登録出願（商願2015-29921）をしましたが、拒絶されました。これを不服として審判請求をしましたが、2022年5月にも「色彩としてはありふれたもの」などとして、請求は退けられました。それを受け、知財高裁に対して審決の取り消しを求める訴訟を起こしていました。

ルブタンの「レッドソール」は表示位置（靴底）は特定されているものの、文字や図形と組み合わせたものではなく、輪郭のない単一の赤色のみで構成されています。

知財高裁は、ルブタンの「レッドソール」は、色彩のみの商標と

して登録するほどの知名度（使用による識別力）がないと判断。また、赤色は色彩としてはありふれたもので、靴底を赤色にするのは、多くの事業者で使用されているデザイン手法であり、第三者による使用を不当に制限することは、「公益上も支障がある」などとして、ルブタン側の請求を棄却しました。



(商願 2015-29921)

色彩商標は 2014 年の商標法改正によって新たに登録の対象となりましたが、現時点でも登録例は 9 件しかありません。MONO の消しゴム、セブンイレブンの看板、チキンラーメンのパッケージなどで、登録された 9 件は、すべて複数の色の組み合わせの商標であり、単独の色だけで登録できた事例はまだありません。

\*\*\*\*\*

発行元：羽切特許事務所

弁理士 羽切 正治

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 4 丁目 6 番 1 号

21 東和ビル 4 階

[TEL:03-5213-0611](tel:03-5213-0611) FAX:03-5213-0677

E-mail：[hagiripo@hagiripo.com](mailto:hagiripo@hagiripo.com)

URL：<https://hagiripo.com/>

\*\*\*\*\*

本メールマガジンの無断転載はご遠慮下さい。

本メールマガジンの記載内容については正確を期しておりますが、弊所は、利用される方がこれらの情報を用いて行う一切の行為について責任を負うものではありません。