

平成29年度版

中小・中堅企業の皆さまへ

知的財産に関する 相談事例集

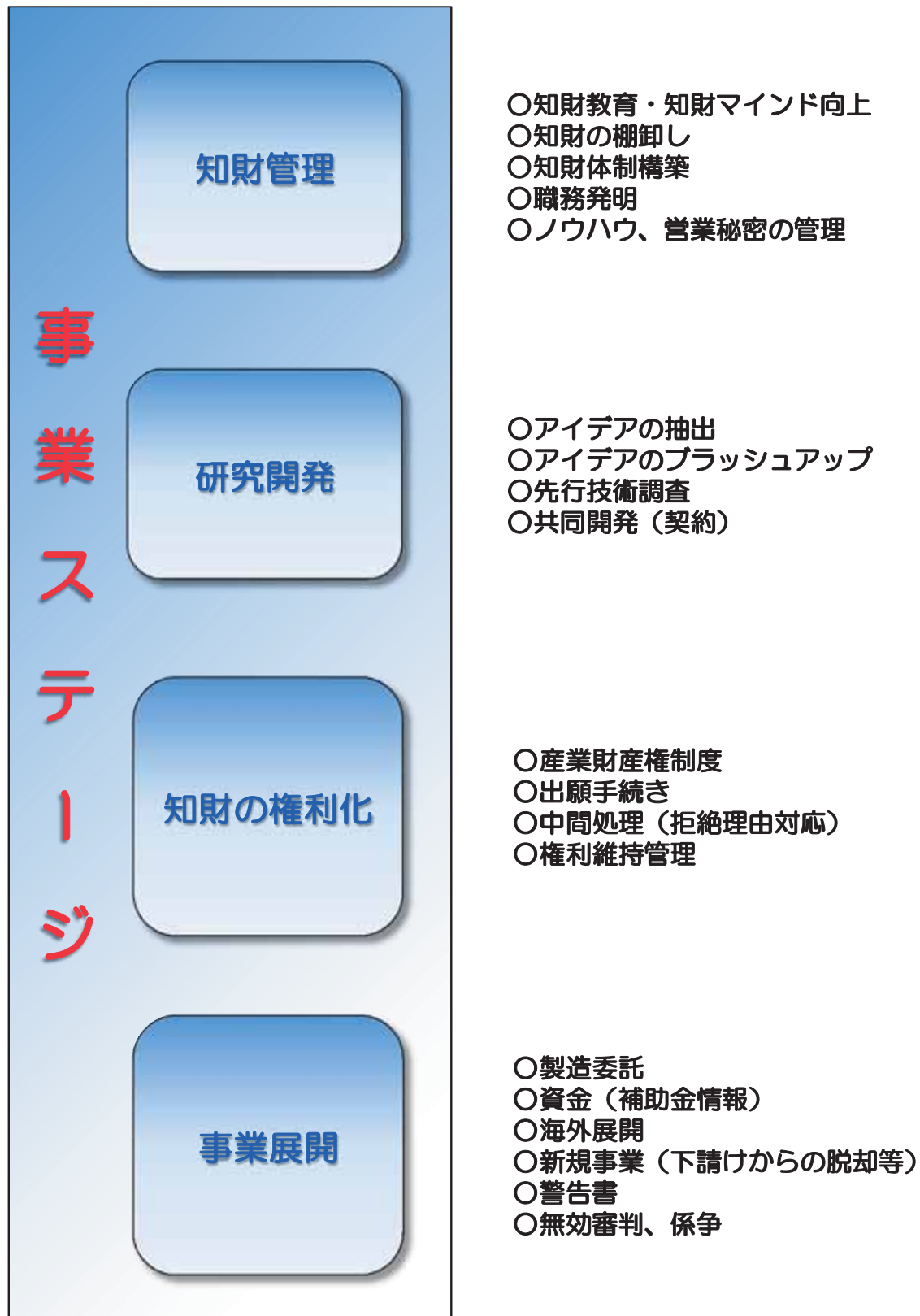


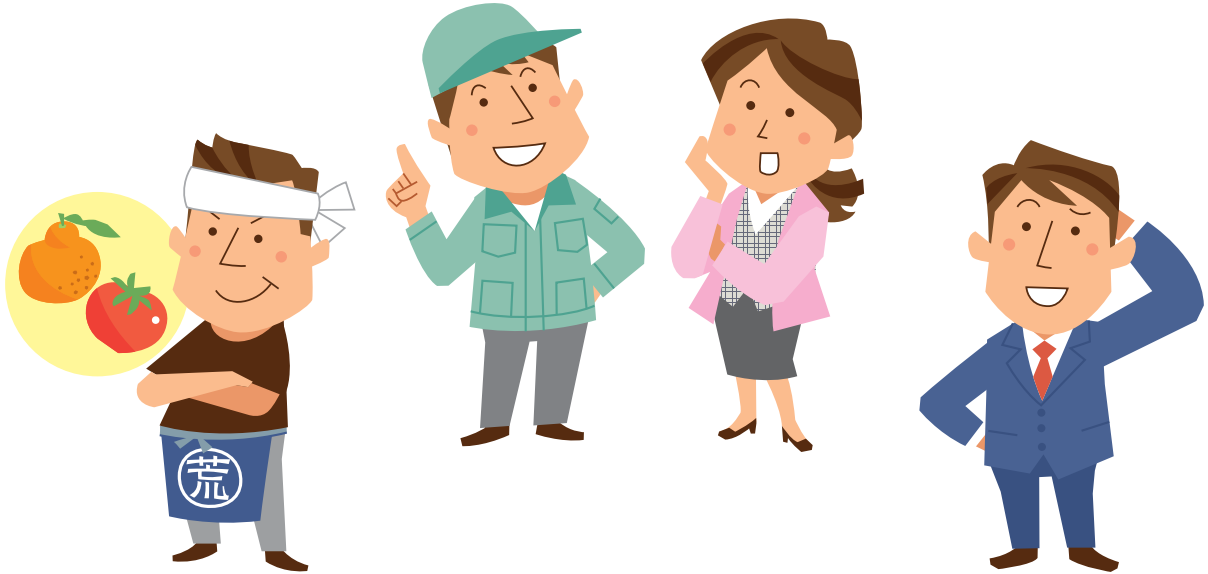
知財総合支援窓口運営業務(独)工業所有権情報・研修館事業
熊本県知財総合支援窓口



独立行政法人
工業所有権情報・研修館

事業のステージと知財活動





～ 目次 ～

事業のステージ	知財種別						相談事例	相談ページ
	特許	実用新案	商標	意匠	ノウハウ	知財管理		
知財管理	○	○	○	○	○	○	＜知財教育に関する相談＞ ・社員の知財マインド向上のために知財教育を実施して欲しい。	1
	○	○	○	○		○	＜知財体制構築に関する相談＞ ・自社で保有している知財を、無駄が無いように整理したい。どのように進めれば良いのか？	2
	○	○				○	＜職務発明に関する相談＞ ・職務発明とは？ また、その考え方やどのような管理が必要なのか教えて欲しい。（平成27年特許法改正後）	3
					○	○	＜ノウハウ・営業秘密に関する相談①＞ ・特許又は実用新案として出願したほうが良いのか？ それともノウハウとして秘匿していた方が良いのか？ 相談したい。	4
					○	○	＜ノウハウ・営業秘密に関する相談②＞ ・営業秘密の管理はどのようにすれば良いのか？	5
研究開発	○	○		○			＜先願調査に関する相談①＞ ・新製品の開発にあたり、他社特許に侵害していないか調査したい。 ・アイデアを考えたので、類似技術が存在するか調査したい。	6
			○				＜先願調査に関する相談②＞ ・新商品を開発する。商品名を商標として登録したいが、先に登録されていないか調査したい。	7
	○	○		○			＜契約に関する相談＞ ・他社と共同開発を行う。知財面で不利とならない契約を結びたいので、どのような事に注意すれば良いのか？	8
知財の権利化	○	○	○	○			＜産業財産権制度に関する相談①＞ ・産業財産権とは？ また、どのような種類があるのか？	9
	○						＜産業財産権制度に関する相談②－１＞ ・特許とは？	10
	○						＜産業財産権制度に関する相談②－２＞ ・特許における「新規性」及び「進歩性」の考え方について。	11
		○					＜産業財産権制度に関する相談③＞ ・実用新案とは？	12
			○				＜産業財産権制度に関する相談④－１＞ ・商標とは？	13
			○				＜産業財産権制度に関する相談④－２＞ ・商標の種類にはどんなものがあるのか？	14
			○				＜産業財産権制度に関する相談④－３＞ ・新しい商標について教えて欲しい。	15

～ 目次 ～

事業のステージ	知財種別						相談事例	相談ページ
	特許	実用新案	商標	意匠	ノウハウ	知財管理		
知財の権利化			○				＜産業財産権制度に関する相談④－４＞ ・商標の登録要件とは？ Part 1	16
			○				＜産業財産権制度に関する相談④－５＞ ・商標の登録要件とは？ Part 2	17
			○				＜産業財産権制度に関する相談④－６＞ ・商標の不使用取り消し審判及び、権利範囲について。	18
				○			＜産業財産権制度に関する相談⑤＞ ・意匠とは？	19
	○	○					＜手続きに関する相談①＞ ・特許と実用新案の権利化手続きの違いと、掛かる費用の違いについて教えて欲しい。	20
			○				＜手続きに関する相談②＞ ・商標の権利化手続きと、掛かる費用を教えて欲しい。	21
				○			＜手続きに関する相談③＞ ・意匠の権利化手続きと、掛かる費用を教えて欲しい。	22
	○	○	○	○			＜中間処理に関する相談＞ ・特許庁から拒絶理由通知が届いた。どう対応したら良いのか教えて欲しい。	23
	○					○	＜特許料の納付に関する相談＞ ・特許料の第4年分以降の納付期限が過ぎてしまった。救済処置があれば教えて欲しい。	24
	○					○	＜商標の更新に関する相談＞ ・商標の更新手続きを忘れていた。救済処置があれば教えて欲しい。	25
事業展開	○	○					＜海外展開に関する相談①＞ ・外国で特許を出願したい。 その手続きと掛かる費用を教えて欲しい。	26
			○				＜海外展開に関する相談②＞ ・外国に商標を出願したい。 その手続きと掛かる費用を教えて欲しい。	27
				○			＜海外展開に関する相談③＞ ・外国に意匠を出願したい。 その手続きと掛かる費用を教えて欲しい。	28
	○	○	○	○			＜海外展開に関する相談④＞ ・外国出願に関する助成金制度について教えて欲しい。	29
	○	○	○	○			＜海外展開に関する相談⑤＞ ・海外への事業展開における知的財産のリスクと、その対応方法を教えて欲しい。	30

～ 目次 ～

事業のステージ	知財種別						相談事例	相談ページ
	特許	実用新案	商標	意匠	ノウハウ	知財管理		
事業展開	○	○	○	○			<権利侵害に関する相談①> ・他社から当社製品が権利侵害しているとの警告書が届いた。 どのように対応すればよいのか？	31
	○	○	○	○			<権利侵害に関する相談②> ・他社が当社の権利を侵害しているのを発見した。 どのように対応すればよいのか？	32
知財総合支援窓口の事業概要								33



＜知財教育に関する相談＞

・社員の知財マインドを向上するために知財教育を実施して欲しい。

当窓口では、窓口担当者が御社へ訪問し、中小企業の社員の皆様への知財教育を実施しております。

◆当窓口で準備している教育カリキュラムの一例◆

1. 知財とは？（基礎編）

⇒特許、実用新案、意匠、商標についての基礎編も含む

2. 特許登録要件：新規性・進歩性の考え方について

⇒ケーススタディを含む

3. 特許（実用新案）明細書の見方

4. 特許（実用新案）の先願検索方法

5. 商標の先願検索方法

6. 中間処理について

7. ビジネス特許について

8. 外国出願について

9. 商号と商標の違いについて



など、さまざまなお要望に対応して実施しております。
講義テキストは当窓口にて、其々準備しております。

実績

H25年度以降、熊本県内の中小企業：11社に対して、のべ25回の知財教育を実施しております。

- ・活発な質疑応答や意見交換ができ、且つ知財に対する関心の深さが窺えて、非常に好評でした。
- ・社員の知財活動に対するマインド向上が図れたと、評価を頂きました。

**知財教育実施のご希望は、
窓口へご連絡下さい！**



＜知財体制構築に関する相談＞

・自社で保有している知財を、無駄が無いように整理したい。
どのように進めれば良いのか？

◆自社保有知財の棚卸を実施する◆

まず、自社がどのような知財を、どれだけ保有しているのか？を明確にし、以下に示すような内容を検討しながら進めることが重要です。
また、特に特許・実用新案は、保有年数によって掛かる特許料が増加しますので、費用対効果の検討も重要となってきます。

棚卸実施の検討事項

実 特 許 新 案	・ 自社製品に現在使用しているか？ ・ 自社が保有することで他社が使用できない（製品を作りたくとも作れない）状態になっているか？ ・ 自社製品の特長／特性をカバーしているか？ ・ 審査請求は必要か？（審査請求前） ・ 外国出願は必要か？（出願1年未満）
意 匠	・ 美観、あるいは形となって表れる技術として自社製品を有効にカバーできているか？ ・ 自社製品の特長／特性を表現できているか？
商 標	・ 自社製品に現在使用しているのか？ ・ 使用していない場合、今後使用する予定はあるのか？ ・ 指定商品／役務の範囲は適切か？ ・ 外国対応は必要か？

発明提案書と知財管理台帳

商標管理台帳

項目	商標/登録番号	商標	権利状況
1	登録0003636	エースパン	
2	登録1193692	同前登録	
3	登録1320906	ナースエードヘンリネスEATD	
4	登録1322459	ハルディッククリーン	
5	登録1322466	コトブキパン	
6	登録1322467	トーヨーパン	
7	登録1326033	ファミリアパン	
8	登録1326034	フレンドマン	
9	登録1403005	ホオエースパン	
10	登録1411280	ユニオンパン	
11	登録1437746	ガンコパン	
12	登録1454010	ママエードMAMA EATD	
13	登録1583376	デルパジト	
14	登録1796115	デルモデーフ	
15	登録1845852	DERPAOデルパッド	
16	登録1876205	デルパッド	

◆「管理台帳」の作成が非常に有効！！

- ・ 特許/実用新案/意匠
⇒ 発明(アイデア)提案書やデザイン提案書とリンクして管理する。
⇒ 適用製品の情報や権利維持状況などを記載
- ・ 意匠/商標
⇒ 更新期限や使用の有無などを記載。

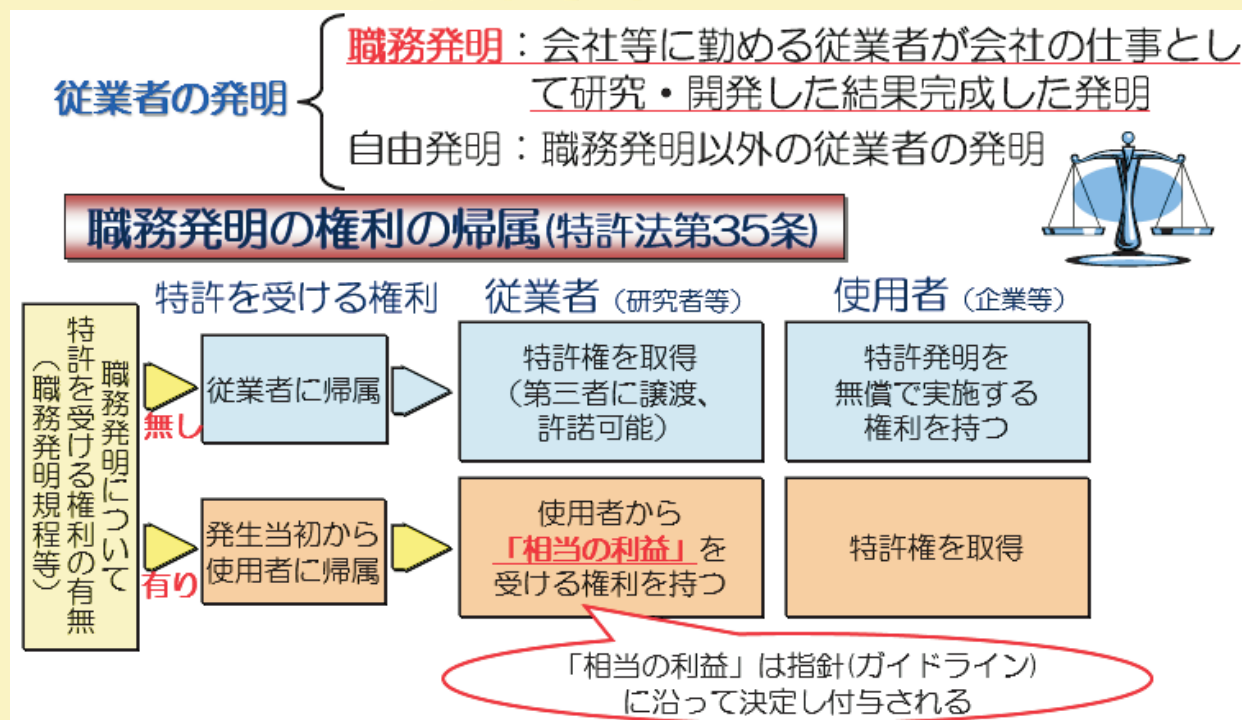
＜職務発明に関する相談＞

・職務発明とは？ また、その考え方やどのような管理が必要なのか教えて欲しい。（H27年特許法改正後）

特許法は、発明を行った者が特許を受ける権利を有すると定めています。（特許法29条1項柱書）

但し、**会社の従業員が職務上行った発明『職務発明』**に関しては、以下のように取り扱われます。

職務発明とは？



会社が多額の開発投資を行った結果として生まれた発明について従業者個人が特許を取得することとなれば、会社は開発投資に見合った収益を得られず、開発投資への意欲を失わせてしまう。そこで、発明者（原始的に特許を受ける権利を有する）である従業者との利益のバランスをとるために生まれた制度です。

＜管理上の注意点＞

- 会社は、契約、勤務規則等にて予め会社の特許を受ける権利を取得する事を定めた時は、その特許を受ける権利は、その特許が発生した時から会社に帰属することが出来ます。
- 従業者は、その特許を受ける権利を取得させた場合は、**『相当の利益』**を受け取る権利を有します。
- 会社が従業者に支払う**『相当の利益』**の内容は、会社と従業員間の自主的な取り決め（職務発明規程等）に委ねられ、その基準は経産大臣が定める**『指針』**に照らして適正でなければなりません。また、会社は**『相当の利益』**について定めがない場合には、その発明により会社が受ける利益、会社が行う負担、貢献、及び従業員への処遇その他の事情を考慮して適切に決定しなければなりません。

＜ノウハウ・営業秘密に関する相談①＞

・特許又は実用新案として出願したほうが良いのか？ それともノウハウとして秘匿していた方が良いのか？ 相談したい。

《重要な判断》

特許として出願し、権利取得を目指すべきか！？
それとも、**ノウハウ**として社内に秘匿しておくべきか！？

＜＜特許とノウハウの違い＞＞

	特許	ノウハウ
利点	・ 独占権が付与される ⇒他社の使用を排除できる ⇒特許使用料等の利益を得ることができる	・ 秘密性が保持される ⇒秘密である限り永久に保持できる ・ 特許庁への手続きや費用が不要 ・ 特許性が無いものであっても財産価値を生む
欠点	・ 特許庁へ出願し、登録されなければ権利が発生しない ・ 特許とした技術が公開される ⇒マネされる危険性が高い ・ 保護期間が有限（最大20年）	・ 独占権を主張できない ⇒ノウハウを利用された場合、それが違法でない限り差し止めができない ・ 他社に出願された場合、先使用権を立証できない限り利用できなくなる ・ 秘密管理の徹底が必要

ノウハウは特許と同様に産業上有用であり、知的財産として扱われるため、譲渡や実施許諾の対象となる。よって、ノウハウの財産性をいかに保持するかという点が重要である。

《判断の要点》

1) 特許取得した場合、他社による権利侵害を発見することが容易であるかどうか？

⇒例えば「製造方法」に関する特許などは、製造している現場を覗かない限り侵害を発見することができないため、特許出願しない方が良い場合がある。

2) 公開しても良い技術であるかどうか？

⇒例えばセキュリティの分野等は、その技術をみだりに公開することができない。
⇒「秘伝の○○」のように、絶対に知られたくない技術。

3) ノウハウとして秘匿した場合、他社から見抜かれやすいか？

⇒技術をブラックボックス化できるかどうかの見極めが重要。

『特許は取りたい（権利化したい）けど、公開はしたくない』

公開してもよい技術のみにて特許性（新規性・進歩性）が確保できるのであれば、秘密にしたい技術をブラックボックスとして隠して出願することで権利化することも可能である。この時、どの程度まで隠すかがテクニックとなるため、専門家（弁理士）に相談すると良い。

＜ノウハウ・営業秘密に関する相談②＞

・営業秘密の管理はどのようにすれば良いのか？

不正競争防止法上の要件、

秘密管理性、**有用性**、**非公知性** を満たすこと

秘密管理性：秘密として管理されていること

有用性：生産方法、販売方法その他の事業活動に
有用な技術または営業上の情報であること

非公知性：公然と知られていないこと

物理的管理

秘密表示：従業者等が見たらはっきり分かるように表示

保管：他の資料とは別に保管し、保管場所は、責任者による施錠管理を実施

取扱い：持ち出し、複製は禁止が望ましいが、許可制の場合適切なルールを作成し、遵守を徹底する。

施設管理：部外者立入禁止表示等、第三者の立ち入り制限実施。

技術的管理

ルール：従業者が知っておくべき情報セキュリティのルールについて、規定や文書等で明示する。

システム：電磁的に記録された営業秘密は、不特定多数の従業員等にみられることがないよう技術的なアクセス制限実施

社外：物理的な管理⇒警備体制の強化

電子媒体⇒ウイルス感染、不正アクセス等外部侵入防止強化

人的管理

自社従業員：雇用契約/就業規則/入社時誓約書/営業秘密管理規定等

退職者：秘密保持契約（誓約書）/競争避止義務契約

派遣従業者：派遣元企業との秘密保持契約

転入者：元職場での契約関係確認

取引先：契約中に秘密保持規定、契約中に秘密取扱規定

＜先願調査に関する相談①＞

- ・新製品の開発にあたり、他社特許を侵害していないか調査したい。
- ・アイデアを考えたので、類似技術が存在するか調査したい。

◆新製品の内容をお聞きし、他社特許の検索を支援します！

先願検索は、「**特許情報プラットフォーム・J-PlatPat**」を用いて実施します。



J-PlatPatは、INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)のホームページ(下記URL)から利用することができます。

URL : <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>
⇒窓口担当者が、簡易的な検索方法を指導します。

J-PlatPatの簡単検索ガイドを準備しております。
⇒検索結果から、侵害しているかどうかの検討を支援します。
⇒侵害しているかの具体的な判断は、専門家相談会(無料)を利用することができます。

◆アイデアに関する類似技術の調査を支援します！

- ・「類似技術」は、先願特許や、既に存在する類似製品等の技術情報を検索する必要があります。
 - ・先願特許検索は、上述のJ-PlatPatを用いて検索します。
 - ・類似製品等の検索は、インターネットを用いて検索します。
- ⇒インターネット検索(Google、Yahooなど)では、キーワードを入力して行います。そのキーワードは、J-PlatPat検索の結果(公開広報など)から拾い上げて実施すると効果的です。

＜先願調査に関する相談②＞

・新商品を開発する。商品名を商標として登録したいが、先に登録されていないか調査したい。

◆商品および商標をお聞きし、検索方法をご説明します。

先願調査は、「特許情報プラットフォーム・J-PlatPat」を用いて実施します。



J-PlatPatは、INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)のホームページから利用することができます。

URL : <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>

⇒窓口担当者が、簡易的な検索方法を指導します。

J-PlatPatの簡単検索ガイドを準備しております。

⇒検索結果から、他人の商標権を侵害しているかどうかの検討を支援します。

⇒侵害しているかの具体的な判断は、専門家相談会（無料）を利用することができます。

◆商品名に関する類似調査を支援します。

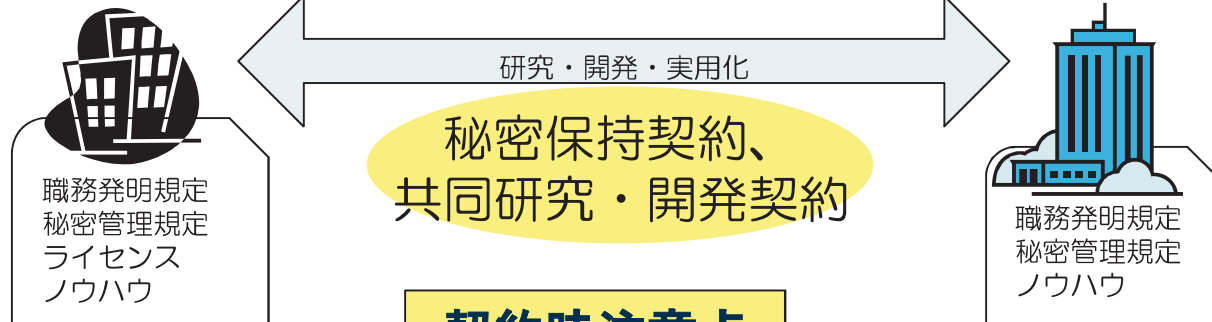
- ・「商標検索」は、他人の登録商標と類似していないか、その名称が普通名称化していないか検索を行う必要があります。
- ・類似商標の検索はJ-PlatPatを用いて検索します。
- ・普通名称化していないかの検索は、インターネットを用いて検索します。(Google、Yahoo等)

< 契約に関する相談 >

・他社と共同開発を行う。知財面で不利とならない契約を結びたいので、どのような事に注意すれば良いのか？

共同開発（研究）契約とは？

特定の技術や製品の研究開発を他の企業等と**共同で行う際に締結する契約**
共同研究を行う際に、不測の事態を避けるため、**事前に双方の権利義務を定めておく**契約



契約時注意点

- ①**必ず書面で、万が一に備え詳細に契約すること。**
時間の経過とともに **いった いわない** とトラブルの元になる。
- ②**秘密情報の取り扱いを明確にする。**
共同研究開発に提供する特許、ノウハウ・情報等については、
・既保有の特許を相手と共有化する場合は、慎重に。
・守秘義務や使用範囲を明確に。
- ③**秘密保持義務など期間を明確にする。**
研究開発期間（特に終期）を決めること。
- ④**成果物の帰属（特許・考案）を明確にする**
特許化などにおいては、共同出願とすること等。
- ⑤**成果物の実施許諾の取り決め**
相手方の第三者への譲渡、ライセンスは同意事項に。
成果物の実施の態様を考慮して、相手から所用のライセンス料あるいは補償を確保すること。
- ⑥**成果の公表時期など明確にする**
出願前の発売、論文発表等は控えること。

秘密保持契約時に注意すべき情報（開示とは、契約後、情報公開請求者に個別に情報を明らかに示すこと）

- ・ **開示時点で自ら保有しておりそれを証明できる情報**
- ・ **開示時点ですでに公知であったことを明確にする情報**

* 甲（保有情報A）と、乙（保有情報A、B）とが、共同で情報Cを開発するために秘密保持契約を締結するに当たり、前提として甲は、情報Bが公知であると認識していた際、甲からみると、すでに保持していた情報として情報A、公知の情報として情報Bとなるが、乙からみると、情報A、B共自社保有情報となり、取り決めなく契約締結した場合、契約締結後に甲は情報A、Bを自由に使用できなくなる可能性があるため。

他にも、注意すべき情報がありますので、窓口ご相談ください

先ずは、窓口へご相談ください

知財の権利化

<産業財産権制度に関する相談①>

・産業財産権とは？ また、どのような種類があるのか？

知的財産 (知財)

- ・人間の創造的活動で生み出されたもの
⇒発明、考案、意匠、著作物など
- ・事業活動に用いられる商品を表示するもの
⇒商標、商号など
- ・事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
⇒企業秘密、ノウハウなど

客観的な内容を同じくするものに対する

他人が独自に創作したものには及ばない

【絶対的な支配権】

特許庁や農水省への
登録によって発生する権利

特許権（特許法）

実用新案権（実用新案法）

意匠権（意匠法）

商標権（商標法）

育成者権（種苗法）

【相対的な支配権】

登録を要しない権利

著作権（著作権法）

商品表示、商品形態、営業秘密
（不正競争防止法）

「知らなかった」では済まされない権利

ものまねしてはいけない権利

特許庁が所管する以下の4つ（知財4法）

特許
(特許法)

実用新案
(実用新案法)

意匠
(意匠法)

商標
(商標法)



新しい技術や製品



新しいデザイン



黒川温泉

マークや
商品名

模倣防止の保護

独占権

取引上の信頼

研究開発への
インセンティブ

目的：産業の発展に寄与する

＜産業財産権制度に関する相談②－１＞

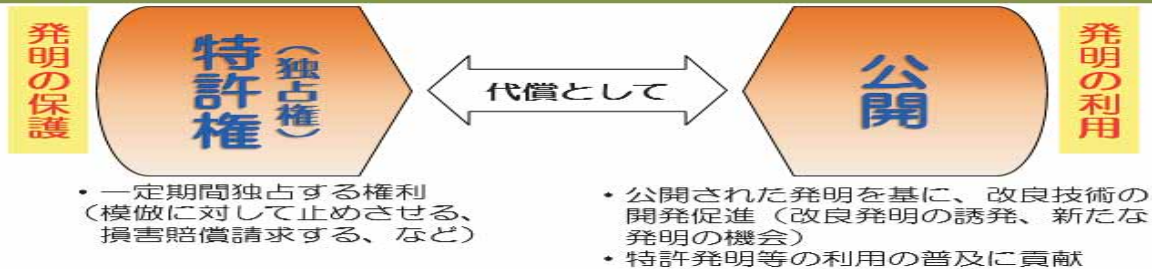
・特許とは？

特許とは

発明に独占権を与え、その発明を公開することで技術の向上と産業の発展を推進するためのもの。

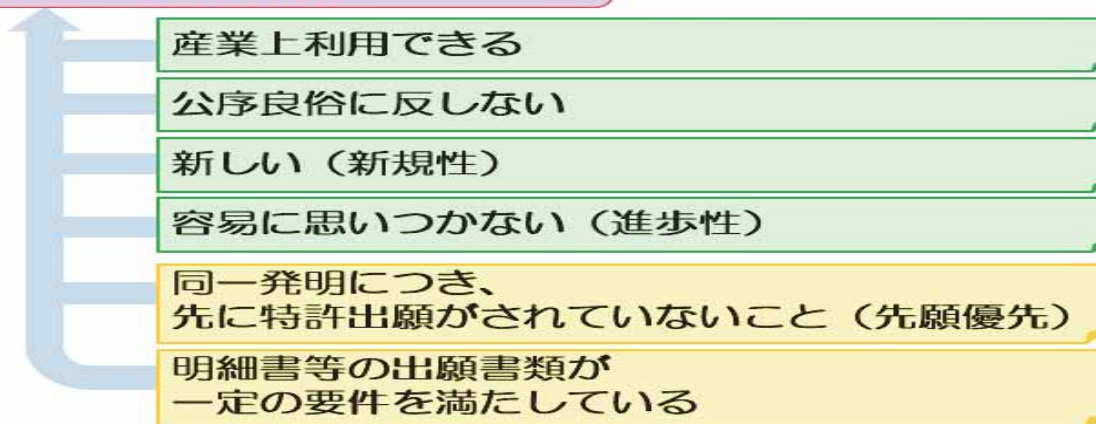
《特許法第1条》

発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする



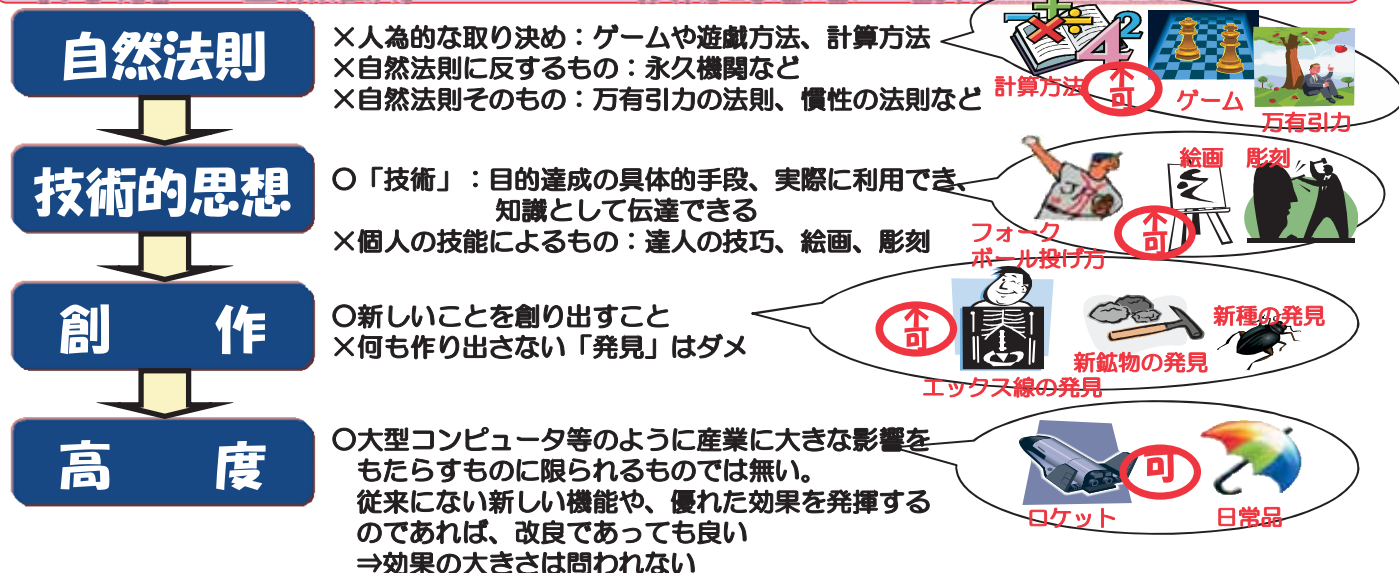
特許の登録要件

大前提：『発明』であること



特許法上の発明とは？

『発明』＝自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの



＜産業財産権制度に関する相談②－２＞

- ・特許における「新規性」及び「進歩性」の考え方について。

新規性とは？

新規性があること

＝新規性がない発明に該当しないこと

【新規性がない発明とは】

特許出願前に、日本国内又は外国において、

「公然」とは、
守秘義務を負わない
人に公にすること

公然と知られた発明 (発表、テレビ放映)

公然と実施された発明 (販売、製造状況の不特定者見学)

頒布された刊行物に記載された発明、
電気通信回線を通じて公衆に利用
可能となった発明 (特許公報、論文、CD-ROM、
書籍、インターネット)

新規性喪失の例外

公開態様に限定はない

- インターネットで発表する
- テレビ・ラジオで発表する
- 集会（学会等）で発表する
- 記者会見する
- 展示会（博覧会等）へ出品する
- 刊行物に発表する
- 販売する
- 試験を行う
- 等

その結果

発明が
初めて
公知
となる

発表と出願のタイミング



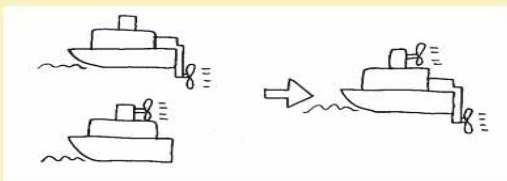
- 本人の出願→他人の先出願が冒認である事を証明できなければ拒絶される。
- 他人の出願→本人の論文が公知技術となり拒絶される。

進歩性とは？

当業者にとって、公知の技術を利用して容易に創作することが可能な発明は「進歩性」がないとされ、特許権を得ることができない。

当業者（発明の属する技術分野の知識を有する者）からみて、その発明に至る考え方の道筋が容易であるかを判断します。

①公然と知られた発明や実施された発明を
単に寄せ集めただけにすぎない発明



②発明の構成要素の一部を
置き換えたにすぎない発明



＜産業財産権制度に関する相談③＞

・ 実用新案とは？

実用新案の保護対象

＝ **物品の形状、構造**又はその**組合せ**に係る考案

「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないもの

⇒ **実用新案とみなされないもの**

- ① 方法のカテゴリーである考案
- ② 組成物の考案
- ③ 化学物質の考案
- ④ 一定形状を有さないもの（例、液体バラスト、道路散布用滑り止め粒子など）
- ⑤ 動物品種、植物品種
- ⑥ コンピュータプログラム自体

無審査制度

早期登録の観点から、方式・基礎的要件の審査のみ行い、新規性・進歩性等の実体審査は行わない無審査制度を採用

実用新案技術評価の請求（実用新案法第12条）

実用新案権の有効性を判断する材料として、特許庁審査官が出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を行い、請求人に通知する

実用新案権の行使（実用新案法第29条の2）

実用新案権は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、行使することができない

＜産業財産権制度に関する相談④－１＞

・商標とは？

商標とは、事業者が、自己（自社）の取り扱う商品・サービスを他人（他社）のものと区別するために使用するマーク（識別標識）です。

商標
とは

=

事業者が商品・サービスに使用するマーク

他の商品・サービスと区別するためのマーク



カルビー株式会社



明治ホールディングス株式会社



- ◆商標権は、マークのみからなる権利ではない。
- ◆商標権は、マークとそれを使用する商品・サービスとを組み合わせる一つの権利となる。
- ◆商標権の効力は、マークと商品・サービスが同一のものだけでなく、それぞれ類似するものまで及ぶ。

知財の権利化

<産業財産権制度に関する相談④－２>

・商標の種類にはどんなものがあるのか？

商標登録出願の種類

商標登録出願

出願人の業務に係る商品又は役務に使用する商標を登録するための出願

団体商標登録出願

事業者を構成員に有する団体が、その構成員に使用させる商標を登録するための出願

地域団体商標登録出願

地域の名称及び商品又は役務の名称からなる商標であって、事業者を構成する団体が、その構成員に使用させる商標を登録するための出願

防護商標登録出願

登録商標を使用した結果、著名なものとなったことによって、その登録商標を他人が分野の異なる商品役務に使用させた場合であっても、出所の混同を生じさせることから、他人の当該登録商標の無断使用を排除させるための出願

商標の種類

文字商標: 文字のみからなる商標(標準文字もあり)

SONY

図形商標: 写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様等の図形から構成される商標



記号商標: 暖簾(のれん)記号、文字を図案化し組み合わせた記号からなる商標



立体商標: 商標を立体化したもの、容器等を特殊な形状にして商標として使用するもの、人物や動物等を立体化し商標として使用するもの



結合商標: 異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標や、文字、図形、記号、色の2つ以上を組み合わせた商標

 **TDK**

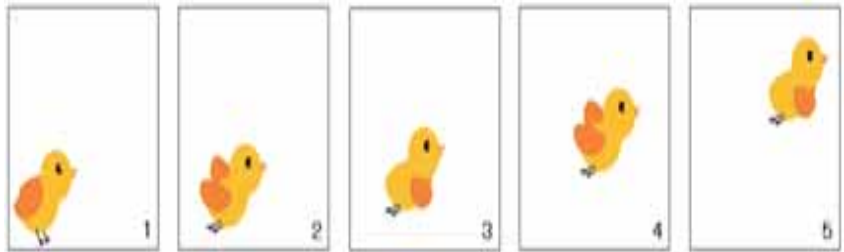
＜産業財産権制度に関する相談④－３＞

- ・新しい商標について教えて欲しい。

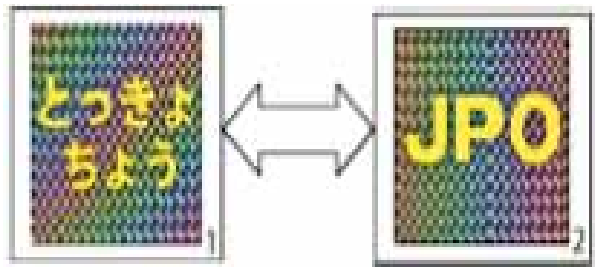
新しい商標

【商標法の改正（保護対象の拡充）】平成27年4月1日施行
動き、ホログラム、色彩、音、位置の商標を追加

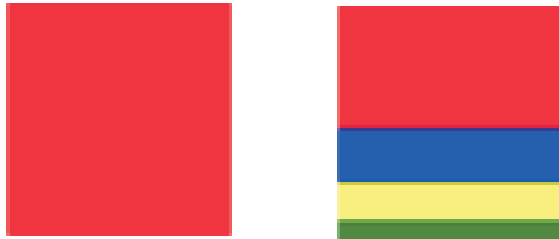
動き商標：文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標



ホログラム商標：文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標



色彩のみからなる商標：単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標



音商標：音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標



位置商標：図形等を商品等に付する位置が特定される商標



知財の権利化

<産業財産権制度に関する相談④ー4>

・商標の登録要件とは？ Part 1

商標登録を受けることができない商標

以下に該当する商標は、登録を受けることができません。

①自己と他人商品・役務（サービス）とを区別することができないもの

商品・役務の普通名称	商品「パーソナルコンピューター」について パソコン
慣用されている商標	商品「清酒」について 正宗
産地や品質等の表示	商品「肉製品」について 炭火焼き
ありふれた氏、名称	佐藤商店
極めて簡単かつ ありふれた標章	AB
その他、需要者が誰の業務に係る商品又は役務であるかを認識できないもの	地模様 標語（キャッチフレーズ）等

当該マークを使用した結果全国的に有名になったものは例外的に登録可能（例）

チキンラーメン
商標登録第2685160号

SUZUKI
商標登録第2635408号

②公共の機関のマークと紛らわしい等公益性に反するもの

○国家・菊花紋章・勲章又は外国の国旗と同一又は類似の商標



東京都交通局

国旗、菊花紋章等

国際機関の標章等

赤十字の標章

国・地方公共団体の標章等

○公序良俗を害するおそれがある商標

- ・きょう激、卑わいな文字、図形
- ・人種差別用語
- ・国際信義に反するもの

○商品・役務の品質（質）の誤認を生じる恐れがある商標



指定商品「チョコレート」に商標「〇〇おせんべい」

＜産業財産権制度に関する相談④－５＞

・商標の登録要件とは？ Part 2

商標登録を受けることができない商標

以下に該当する商標は、登録を受けることができません。

③-1他人の登録商標と紛らわしいもの

○他人の登録商標と同一又は類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品・役務と同一又は類似商品の商品・役務について使用する商標

他人の登録商標と同一又は類似の商標

かつ

他人の登録商標の指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務に使用

⇒登録できない

商標の類否判断

商標が互いに類似しているかどうかは、「商標審査基準」に基づいて、



それぞれの要素を総合的に判断

どのような商品・役務が互いに類似するかについては、商品・役務の「区分（第〇類）」ではなく、「類似商品・役務審査基準」に基づいて判断

③-2周知・著名商標等と紛らわしいもの

○他人の氏名（名称）、著名な芸名、略称等を含む商標

○他人の業務に係る商標・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標

○他人の業務にかかる商品・役務と出所の混同を生ずるおそれがある商標

○他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標

＜産業財産権制度に関する相談④－６＞

- ・ 商標の不使用取り消し審判及び、権利範囲について。

登録の不使用による取消審判（不使用取消審判）

登録商標を使用していないときは、**取消の対象**となる。

＜不使用により取消される要件＞ ※正当な理由がある場合を除く。

- ・ 権利者（又はライセンシー）が
 - ・ 継続して３年以上日本国内において登録商標＊を使用していないとき
- ＊ 社会通念上同一の商標と認められるものを含む。

【登録商標の使用と認められる例】

- ・ 書体にのみの変更
永い春（明朝体） ↔ 永い春（ゴシック体）
- ・ 平仮名、片仮名、ローマ字の相互変更
チャンぴおん ↔ チャンピオン
- ・ その他
太陽 ↔ 太陽
SUN ↔ SUN
永い春 ↔ 永い春

【登録商標の使用と認められない例】

- ・ 異なる意味合いが含まれる変更
さいてん ↔ 祭典
採点
- ・ 外観が同視されない変更
（パンダのイラスト） ↔ （パンダのイラスト）

商標権の効力が及ぶ範囲

専用権：自分が商標登録を独占的に使用する権利

禁止権：他人の使用を排除する事ができる権利

商標権の効力が及ぶ範囲		指定商品又は指定役務		
		同一	類似	非類似
登録商標	同一	専用権	禁止権	×
	類似	禁止権	禁止権	×
	非類似	×	×	×

×印には商標権の効力は及ばない

＜産業財産権制度に関する相談⑤＞

・意匠とは？

意匠法が保護するのは
「物品」のデザイン



工業上利用できること

量産できること

×自然物を意匠の主体に使用したもので量産できないもの
×純粋美術の分野に属する著作物



新しい（新規性）

・基本的には特許の新規性と同じ
・同一の意匠のほか、類似する意匠は新規性なし

創作性があること
（進歩性）

×公知の意匠やモチーフに基づいて
容易に創作された意匠



エッフェル塔 エッフェル塔の模写

意匠登録を受けることが
できない意匠に該当して
いないこと

×公序良俗を害するおそれがある意匠
×他人の業務に係る物品と混同を生じさせるおそれがある意匠
×物品の機能を確保するために不可欠な形状



意匠図面 立体を表す図面は、正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図を持って一組として記載します。

【正面図】



【背面図】



【左側面図】



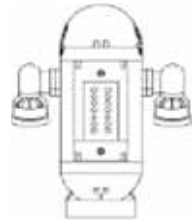
【右側面図】



【平面図】



【底面図】



【表面図】



【裏面図】



ハンカチなどの平面的なものを表す場合は、各図同一縮尺で作成した表面図及び裏面図による一組の図面となる。

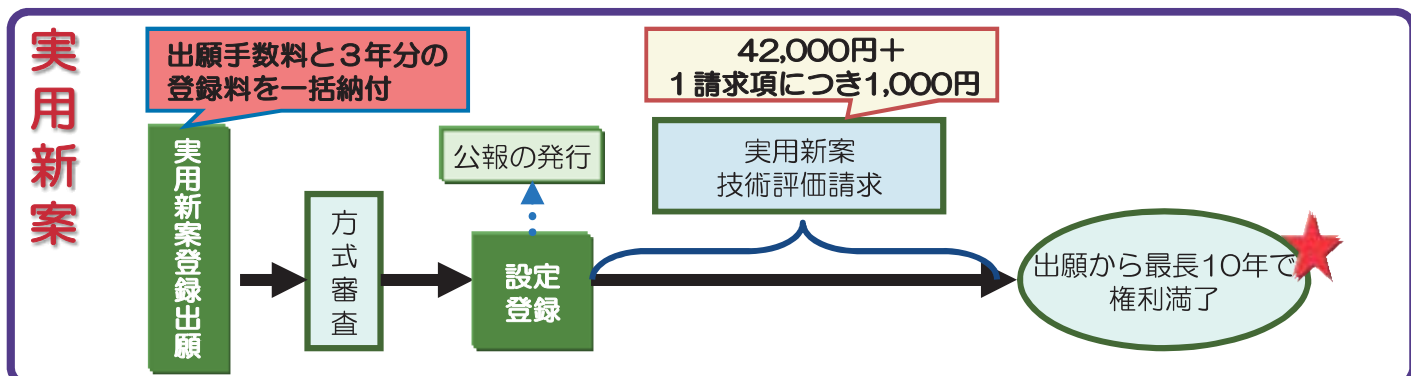
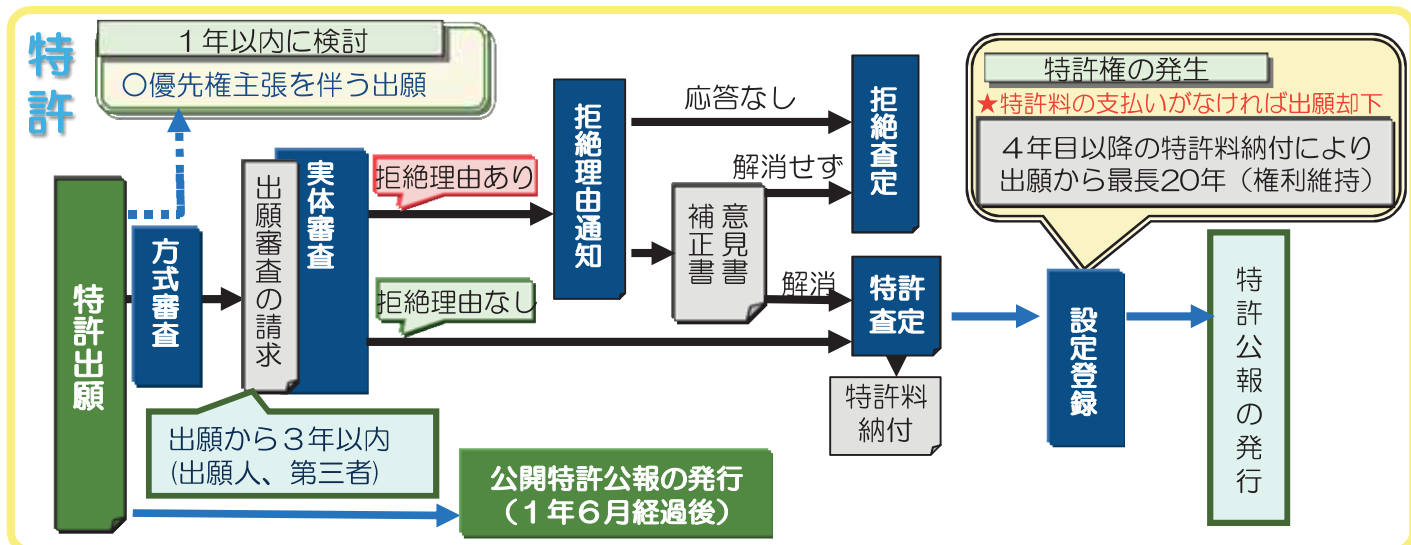
【例：ハンカチ】

知財の権利化

<手続きに関する相談①>

- ・特許と実用新案の権利化手続きの違いと、掛かる費用の違いについて教えて欲しい。

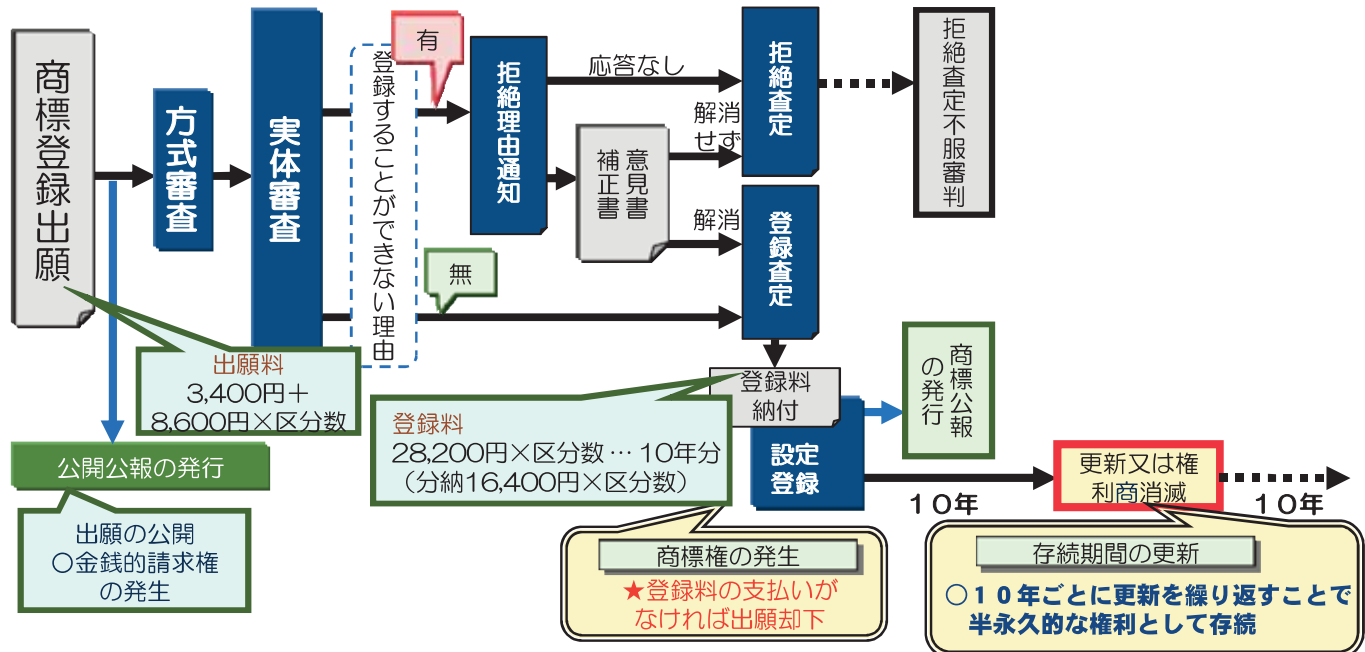
	特許	実用新案
権利対象	発明 物、方法、物を生産する方法	考案 物品の構造・形状・組合せ
出願手続 願書・請求の範囲・ 明細書・図面・要約書	図面は必要なとき	図面は 必ず添付
実体審査	実体審査あり	無審査
権利化困難度	特許も実用新案も 差はない	
審査期間	審査請求から 1～2年程度	出願から 2～4ヶ月程度
権利存続期間	出願から 20 年	出願から 10 年
出願費用 登録から3年分	約 15 万円 減免猶予措置が可能となれば 出願費用のみ	約 2 万円 権利行使のためには、 別途 技術評価請求費 発生
権利行使	排他的権利 独占して使用できる	技術評価書を提示し 警告後でなければダメ



<手続きに関する相談②>

- ・ 商標の権利化手続きと、掛かる費用を教えてください。

《商標登録出願の流れ》



◆商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」と共に、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載します。

- ・ 登録を受けたい商標
- ・ 区分
- ・ 指定商品（指定役務）

◆商標法では、サービスのことを「役務（えきむ）」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といい、この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。

◆費用

- ・ 出願手数料：3,400円 + 区分数 × 8,600円
- ・ 登録料（全額納付）：区分数 × 28,200円
（分割納付）：区分数 × 16,400円
- ・ 更新登録申請手数料：（全額納付）：区分数 × 38,800円
（分割納付）：区分数 × 22,600円

【書類名】 商標登録願
【整理番号】 001
【提出日】 平成 年 月 日
【あて先】特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】



【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第25類】
【指定商品（指定役務）】洋服、コート、下着
【第26類】
【指定商品（指定役務）】刺しゅうレース生地

【商標登録出願人】

【識別番号】 012345678
【氏名又は名称】 商標株式会社
【代表者】 商標 太郎 印又は識別ラベル
【電話番号】 03(3581)1101

【手数料の表示】

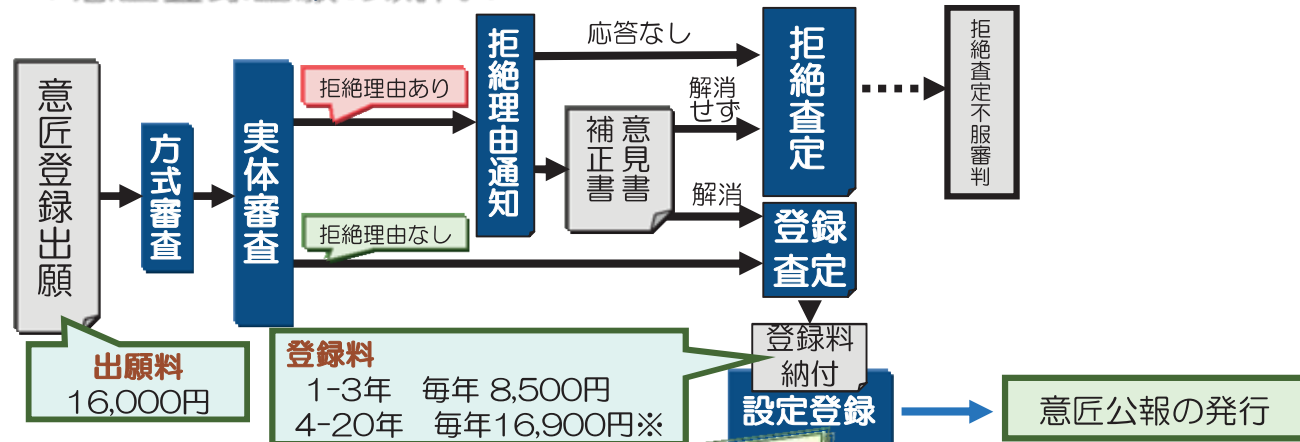
【予納台帳番号】
【納付金額】 20600

出願手数料
3400円 + (8600円 × 区分数2)
= 20,600円

<手続きに関する相談③>

- ・意匠の権利化手続きと、掛かる費用を教えてください。

《意匠登録出願の流れ》



※平成24年4月1日以降納付分より、第11年～第20年の登録料が33,800円から16,900円に引き下げられました。

意匠権の発生

★登録料の支払いがなければ出願却下

- 権利期間は登録から最長20年（19,3,31以前の出願は最長15年）
- 年金の支払いがなければ権利は消滅

◆意匠を出願するには、所定の様式に従って、願書、図面を作成して特許庁に提出（出願）する必要があります。

◆意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面に代わるものとして写真、ひな形あるいは見本による出願も可能です。

◆さらに、これらの図面だけでは、意匠を十分に表現することができないときは、断面図、拡大図、斜視図、参考図などを加えて、出願する意匠を十分に表現することが重要です。

◆費用

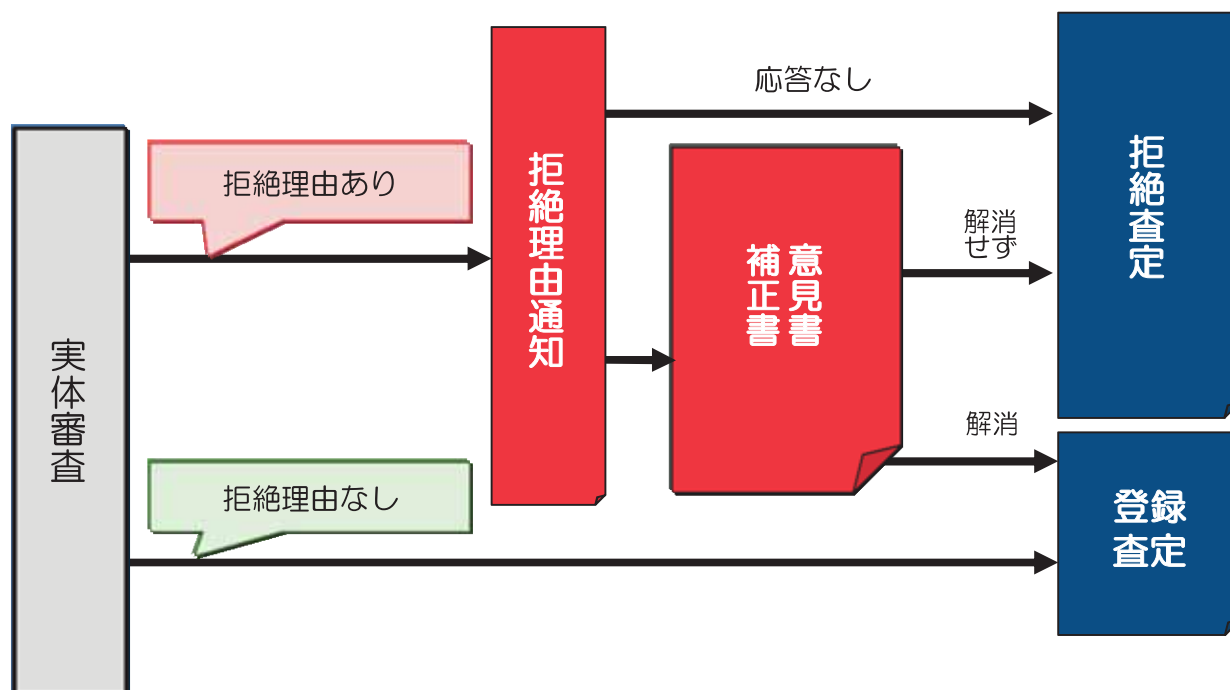
出願手数料： 16,000円
登録料：（1～3年）
毎年 8,500円
：（4年～）
毎年 16,900円

【書類名】 意匠登録願
【整理番号】 NS250R
（【提出日】 平成〇〇年〇〇月〇〇日）
【あて先】 特許庁長官 殿
【意匠に係る物品】 乗用自動車
【意匠を創作した者】
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
【氏名】 特許 太郎
【意匠登録出願人】
【識別番号】 012345678
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
【氏名又は名称】 特許 太郎 印又は識別ラベル
【電話番号】 03-3581-1101
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 123456
【納付金額】 16000
【提出書類の目録】
【物件名】 図面 1
（【意匠に係る物品の説明】）
〇〇〇〇〇・・・
【意匠の説明】
左側面図は右側面図と対象にあらわれる。

★意匠は図面で示す
★一意匠一出願

<中間処理に関する相談>

・特許庁から拒絶理由通知が届いた。どう対応したら良いのか教えて欲しい。



◆拒絶理由通知が届いた場合、指定された期間内に意見書、手続補正書を提出することができます。記載内容については、必要に応じて窓口担当者および知財専門家が支援いたします。

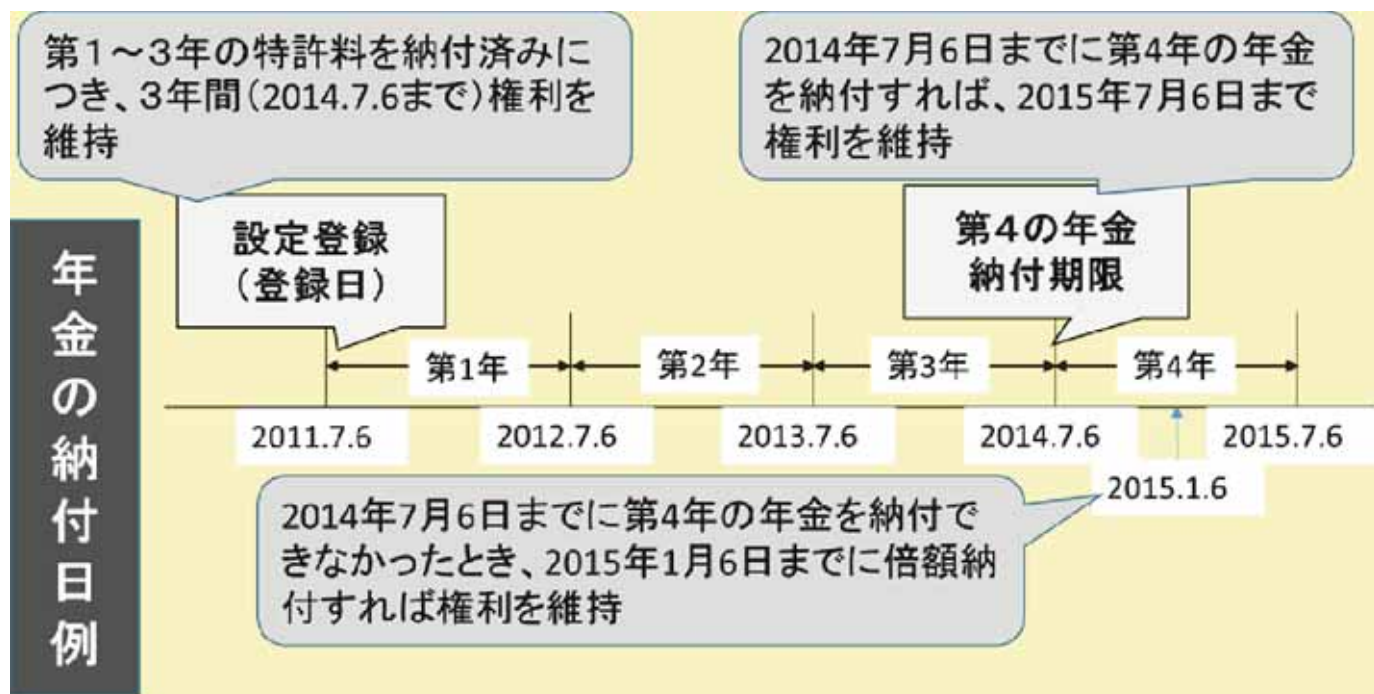
【書類名】意見書
 【提出日】平成 年 月 日
 【あて先】特許庁審査官 殿
 【事件の表示】
 【出願番号】
 【特許出願人】
 【識別番号】
 【氏名又は名称】
 【代表者】
 【発送番号】
 【意見の内容】
 【証拠方法】
 【提出物件の目録】

【書類名】手続補正書
 【提出日】平成 年 月 日
 【あて先】特許庁長官 殿
 【事件の表示】
 【出願番号】
 【補正をする者】
 【識別番号】
 【氏名又は名称】
 【代表者】
 【発送番号】
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】
 【補正対象項目名】
 【補正方法】
 【補正の内容】

＜特許料の納付に関する相談＞

・特許料の第4年分以降の納付期限が過ぎてしまった。救済処置があれば教えて欲しい。

◆納付期限内に特許料の納付がなかったときは権利が消滅しますが、納付期限を過ぎてしまった場合でも、**6月以内**であればその特許料及びそれと同額の割増特許料を納付すれば、引き続き権利を維持することができます。（特許法第112条）



◆特許庁から納付期限日の通知等はありません。
納付期限徒過による権利失効のないよう、権利者においてきちんと管理することが重要です。

◆特許料等の納付徒過による権利失効を防止するため、権利者の申し出（「自動納付申出書」の提出）により、個別に納付書を提出することなく、予納台帳または銀行口座振替により特許料等の引き落としを可能とする「自動納付制度」が導入されています。

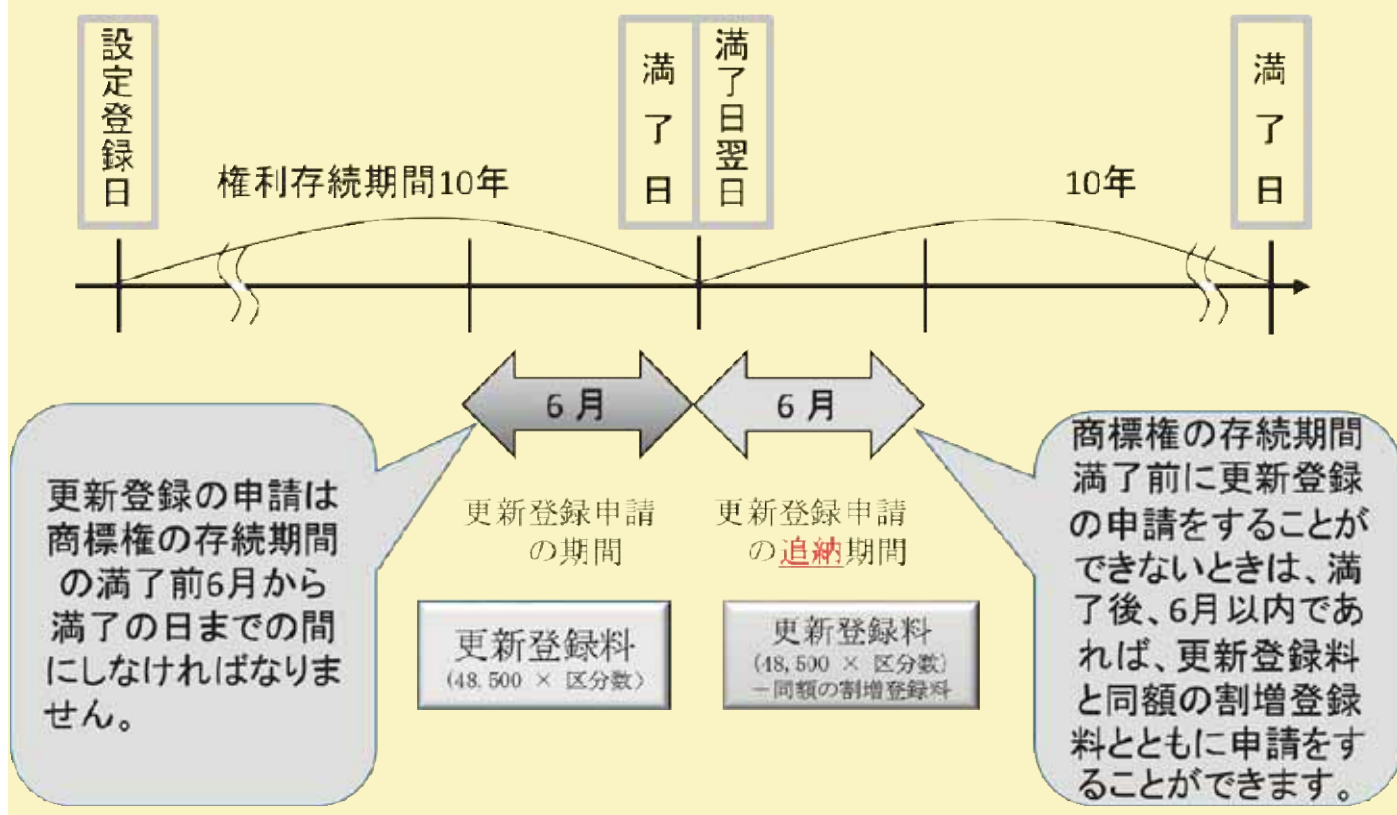
参照：<http://www.jpo.go.jp/tettuzuki/tyoukin/jidounoufuseido.htm>

＜商標の更新に関する相談＞

・ 商標の更新手続きを忘れていた。救済処置があれば教えて欲しい。

◆更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了日前6月から満了の日までの間にしなければなりません。
商標権の存続期間満了前に更新登録の申請をすることができないときは、満了後、6月以内であれば、更新登録料と同額の割増登録料とともに申請をすることができます。

更新登録申請の手続



◆更新登録料

一括納付 38,800円×区分数・・・10年分
分割納付 22,600円×区分数・・・5年分

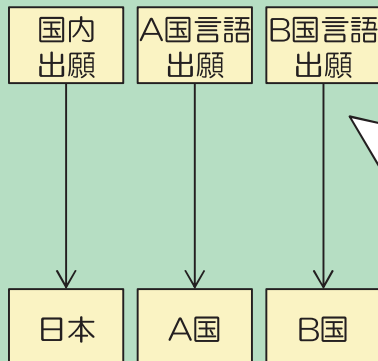
＜海外展開に関する相談①＞

- ・外国で特許を出願したい。
その手続きと掛かる費用を教えてください。

- 特許権の効力は、取得した国の領域内に限られ、その領域を超えて外国まで及ばない。
- 外国で製造、販売、使用する場合は、その国においても権利の取得が重要。

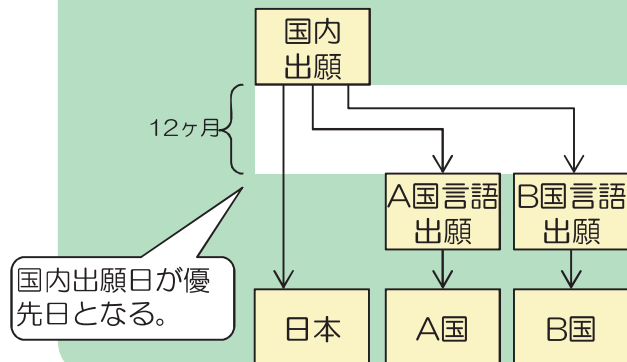
属地主義

＜直接出願＞



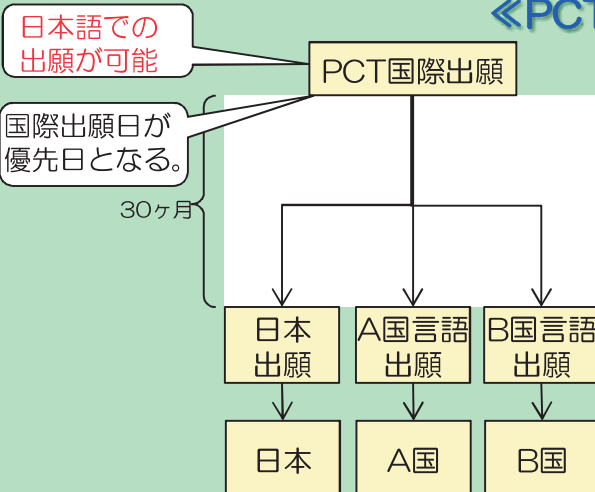
優先権を主張できないため、国内出願と同様に各国へ出願する

＜パリ条約ルート出願＞



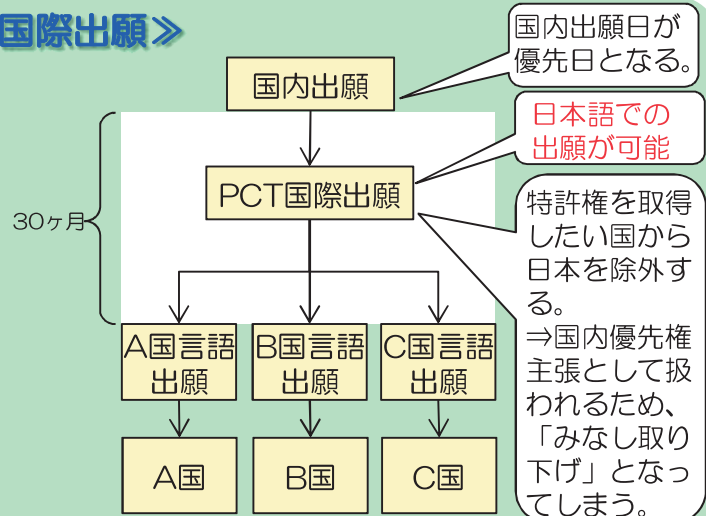
国内出願日が優先日となる。

＜PCT国際出願＞



国際出願日が優先日となる。

30ヶ月



国内出願日が優先日となる。

日本語での出願が可能

特許権を取得したい国から日本を除外する。
⇒国内優先権主張として扱われるため、「みなし取り下げ」となってしまう。

外国出願費用

(目安)：約100万円×国数

◆外国出願費用の一部を助成する制度があります。

- 補助率：掛かる費用の1/2以内
- 補助額：1企業に対する上限額：300万円（複数案件の場合）
案件ごとの上限額：特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標（※）：30万円
- （※）冒認対策商標：第三者による抜け駆け出願（冒認出願）の対策を目的とした商標出願
- 補助対象経費：外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等

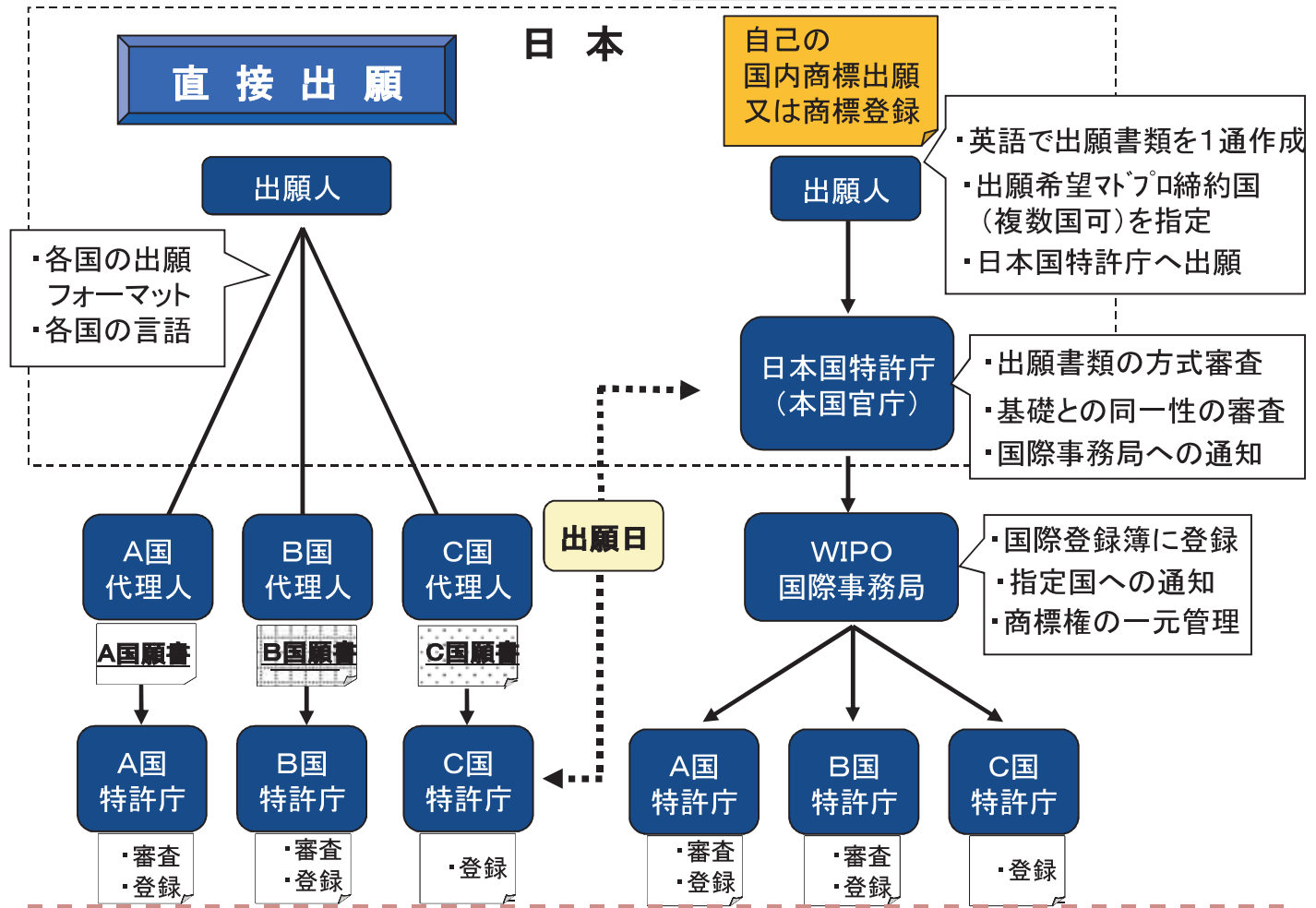
詳細は、P29をご覧ください。

<海外展開に関する相談②>

- ・外国に商標を出願したい。
その手続きと掛かる費用を教えて欲しい。

商標の国際登録

マドプロ出願



条件

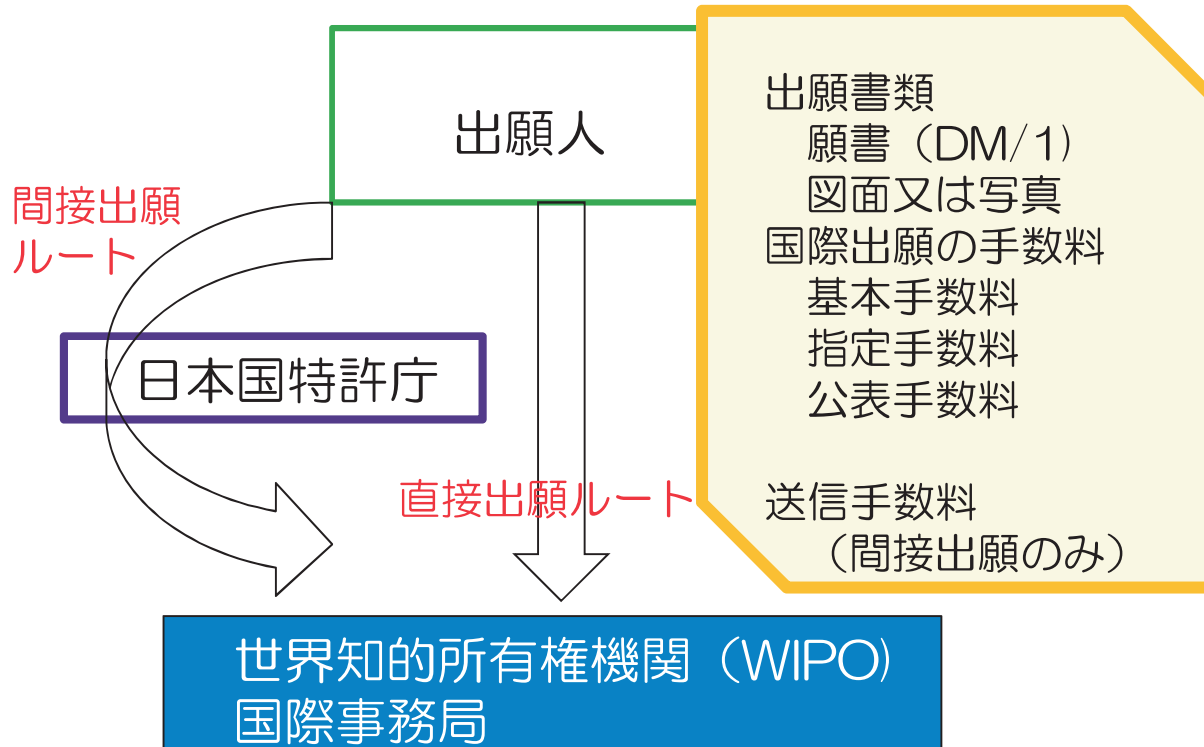
- ・基礎となる商標が日本特許庁へ出願（基礎出願）若しくは登録（基礎登録）されていること
- ・商標（マーク）が同一であること
- ・指定する商品及び役務が同一又はその範囲内であること
- ・出願人又は名義人が同一であること

H29.5月時点の金額

基本手数料	1) 標章が色彩付でない場合（白黒） 2) 標章が色彩付である場合（カラー）	653スイスフラン 903スイスフラン
付加手数料	—指定国ごとに	100スイスフラン
追加手数料	標章の国際分類の数が3を超えた1区分ごとに	100スイスフラン
個別手数料	付加手数料及び追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合	各締約国ごとに定める額

<海外展開に関する相談③>

- ・外国に意匠を出願したい。
その手続きと掛かる費用を教えて欲しい。



国際出願

- ・ 出願書類 WIPO国際事務局 (直接出願)
日本国特許庁経由 (間接出願)
- ・ **一通の出願書類**で
⇒ ・ **複数国へ**出願可能 (指定締約国として)
・ 最大100までの意匠を含めた出願可能
- ・ 出願人が選定した**単一の言語**による出願手続き
- ・ 代理人の選任は**任意**

2015年7月時点の金額
スイスフラン

基本手数料	1意匠目	397
	2意匠目以降、1意匠ごとに	19
公表手数料	公表される1複製物ごとに	17
	複製物を記載した書面の2頁目以降、 追加頁ごと	150
追加手数料	意匠の説明が100単語を超えた1単語ごと	2
標準指定手数料	等級1 1意匠目	42
	2意匠目以降、1意匠ごと	2

事業展開

<海外展開に関する相談④>

- ・外国出願に関する助成金制度について教えて欲しい。

進出前

進出検討（権利化）

進出（権利活用／権利行使・侵害訴訟）

・新興国等知財
情報データ
バンク紹介

・海外知財訴訟
リスク対策
マニュアル

・海外模倣対策
マニュアル

・海外案件調査
方法指導

①PCT国際出願の出願費用の 助成を受けたい

- ・国際出願促進交付金
国際出願手数料
2/3 相当額交付

- ・PCT国際出願に係る
手数料の軽減措置
調査/送付/予備審査手数料
1/3 に軽減

②外国出願の要する費用の 助成を受けたい

- 外国特許庁への出願費用
(直接・PCT/マドプロ/
ハーグ出願)
- ・国内・現地代理人費用
 - ・翻訳費用 について助成
- 補助率 **1/2**
案件上限 1企業300万
特許 150万/1件
実・意・商 60万
冒認対策商標 30万

③海外の模倣品を何とかしたい

- 模倣品対策支援 助成対象となる経費
現地侵害調査、模倣品業者への警告文作成、
行政摘発費用、調査結果に基づく税関差止申請
模倣品が販売されているWebページ削除
補助率 **2/3** 案件上限 400万円

④海外で外国企業から警告状が届いた、訴えられた

- 防衛型侵害対策 助成対象となる経費
弁護士等への相談等訴訟前費用、訴訟費用、
対抗措置、和解に要する費用など
補助率 **2/3** 案件上限 500万円

⑤海外企業に自社の商標を先取出願された・・・

- 冒認商標無効・取消係争支援 助成対象となる経費
冒認商標を取消するための、異議申立、無効審判
請求、取消審判請求に要する費用
上記に要する弁護士、弁理士等の代理人費用
補助率 **2/3** 案件上限 500万円

⑥海外で知財訴訟に巻き込まれるリスクへの対策を強化

- 海外知財訴訟保険 助成対象となる経費
中小企業等を会員とした団体を運営主体とする知財訴
訟費用を賄う海外知財訴訟保険の加入に要する費用
補助率 **掛金の1/2**

⑦知財を活用したビジネスを海外展開したい

- 日本発知財活用ビジネス化支援 助成対象となる経費
海外での展示会出展・デモ広報展示等の経費(1/3)補助
調査、知財や海外ビジネス専門家の助言等支援、
ジェトロウェブサイトでの多言語による企業知財について
紹介(全額補助)

⑧地域団体商標を活用した海外展開を支援

- 地域団体商標の海外展開支援 助成対象となる経費
ブランド戦略策定支援、プロモーション促進支援、
マッチング支援にかかる経費：定額又は一部自己負担
1団体への支援上限額：500万

番号	補助金申請先	制度全般について	保険内容・加入
②	全国：(独)日本貿易振興機構 (ジェトロ)知的財産課 熊本：くまもと産業支援財団	特許庁総務課 調整班 03-3581-1101(内線 2105)	—
③～⑤ ⑦、⑧	(独)日本貿易振興機構 (ジェトロ)知的財産課	特許庁総務課 支援企画班 03-3581-1101 (内線2145)	—
⑥	—		日本商工会議所 総務部 全国商工会連合会 会員サービス部 全国中小企業団体中央会 経営支援部

<海外展開に関する相談⑤>

・海外への事業展開における知的財産のリスクと、その対応方法を教えて欲しい。

海外進出で予想される問題

- 1) 各種情報の流出
- 2) 自社の権利が行使できない(取られる)
- 3) 模倣品の出現

対策

①情報管理の徹底

流出原因の大半

⇒「社内体制の未整備」



国内で出来ていないことは、
海外でも出来ていない！！

まずは、『**社内での情報管理体制の構築**』が肝心！！

②自社権利の確保、他社権利への対応

- ・自社権利＝『**活用できる権利**』を取る
⇒目的を明確にした知財(権利)の取得
- ・他社権利＝自社の活動を制限されない範囲での対応を考える
⇒権利化以外の防衛手段を考える(公知化など)

自社の事業活動が『**自由にできる舞台**』を構築する！！

③契約の重要性

- ・全てのビジネス条件は、契約で決まる
- ・問題発生時は、契約が『**最後の砦**』である
- ・契約内容の確認の徹底(自分の責任)

契約したからと安心しない＝『**実際に履行される**』事が重要！！

④模倣品対策

【問題】

- ・放置すると真正品が駆逐される⇒市場を失う
- ・ブランドに傷がつく⇒信用を失う⇒事業全体に悪影響
- ・対策費用⇒知財確保、摘発にはお金がかかる

【対策】

- ・早い時期に摘発を実施、しつこく対応する
- ・模倣品が出にくい工夫、出ても発見しやすい工夫
- ・海外進出目的に沿った対応を検討する



『**自社で出来る対策**』

海外知的財産プロデューサーの派遣制度がご利用できます

海外進出に際して、知財の面で無防備に進出すると、進出先において単に技術を吸い取られ、最悪の場合、撤退や多額の賠償責任を負う等といった事態になりかねません。企業での豊富な知財経験と海外駐在経験を有した海外知的財産プロデューサーが御社のお悩み・ご心配ごとに対して「転ばぬ先の杖」となり、海外での知財リスクを低減するべく支援する制度です。

窓口へご相談ください

<権利侵害に関する相談①>

- ・他社から当社製品が権利侵害しているとの警告書が届いた。
どのように対応すればよいのか？

●警告書が届いたら

- ・初動対応の重要性（あわてず・騒がず・冷静に）
- ・技術的範囲の属否判定
- ・侵害回避策の検討
- ・無効理由の調査 など。

相手に連絡をする前に、弁護士・弁理士など
専門家に相談する必要があります。

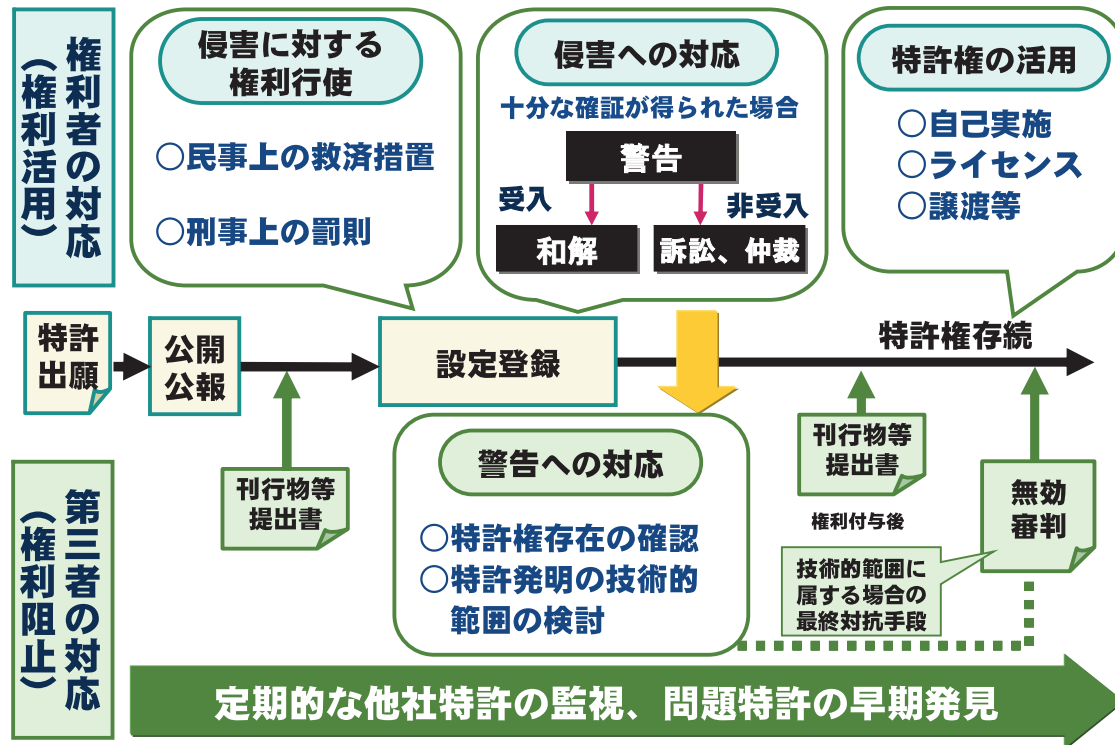


**先ずは、窓口へご相談下さい。
専門家と連携して支援します。**

警告書の目的	○不用意な回答をさける（冷静に判断） ○警告者の目的？（誰から？差止、賠償、ライセンス？） ○回答期日までに、何らかの返答（誠意を見せる）
権利の有効性	○特許原簿（経過情報）にて正当な権利者か確認 ○権利期間の確認（権利消滅していないか）
侵害可能性	○特許公報を取り寄せて内容確認 ○出願書類を取り寄せて審査経過を確認 ○クレームと自社製品の対比判断（専門家に依頼） ○技術的範囲外と判断した場合は理由を述べて回答。 万一来てて応訴準備。
信用毀損行為 （不正競争防止法）	○競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実を告知し、 又は流布する行為（非侵害や無効理由が明らかな場合に 対するカウンターとして活用できる）
■他社特許に抵触する場合の対抗措置 ○設計変更 ○実施許諾の申し入れ ○製造・販売の中止 ○先使用权の主張 ○クロスライセンス ○（最終的には）無効審判 等	

＜権利侵害に関する相談②＞

- ・他社が当社の権利を侵害しているのを発見した。
どのように対応すればよいのか？



＜権利の活用・侵害への対応＞

※刊行物等提出書：他人が特許出願した発明が特許になるのを阻止するため、又は特許が無効である可能性を知らせるための情報を特許庁に提供する手続のこと。匿名による提出も可能。

●侵害製品をみつけた場合

こちらの主張に間違いがないかどうか？

- ・ 自己の特許権が存続していることの確認
- ・ 侵害品等を取り寄せる等して相手方の実施技術とこちらの特許権の権利範囲（特許請求の範囲）の比較
- ・ 相手方の技術実施の状態の検討

⇒特許権の侵害が成立しているかを確認する。

⇒更に、自己の特許に無効理由がないかどうかを確認する。

先ずは、窓口へご相談下さい。
専門家と連携して支援します。

知財総合支援窓口の事業概要

●窓口における支援

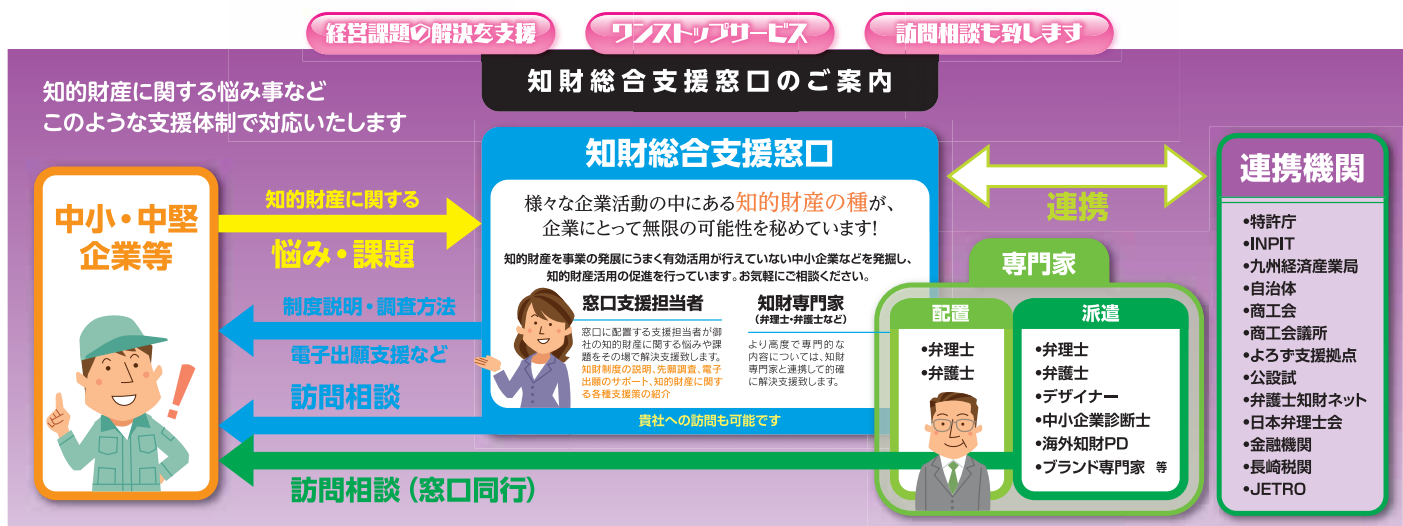
- ・当該窓口配置された支援担当者が、課題等をその場で受け付けアイデア段階から事業展開、海外展開までの課題等に対してワンストップで解決を図る。
- ・中小企業等の利用可能な知財支援策の紹介や、特許等の出願手続（電子出願用端末機器を利用した電子出願を含む）に関する説明を行う。
- ・専門性の高い課題等に対しては、弁理士や弁護士等の知財専門家を活用して（内容によっては複数人でチームを組んで）窓口の支援担当者とともに解決を図る。

●支援機関との連携

- ・関係する支援機関やその機関の専門家と十分に連携し、効率的・網羅的に課題等の解決を図る。

●知的財産を有効に活用できていない中小企業等の知的財産活用の促進

- ・知的財産の意識が不十分なまま事業活動を行っている中小企業等に対する知的財産活用の重要性への“気づき”（意識）を醸成し、中小企業等の持つ有用技術等を発掘することにより、知的財産を事業展開に効果的につなげる支援を行い知的財産活用の促進を図る。



知財相談事例集 第5版

知財総合支援窓口
2017年6月発行

お問合せ先：

熊本県 知財総合支援窓口

URL: <http://patent-kuma.org/index.html>

〒862-0901

熊本県熊本市東区東町3丁目11-38

熊本県産業技術センター 電子機械分館3F

一般社団法人熊本県工業連合会内

TEL: 096-285-8840 FAX: 096-285-8841

※注意事項※

記載記事を許可なく転載することを禁じます。

WEBサイトへ許可なくアップするなどの再利用も禁じます