



特許請求の範囲に「○○○（登録商標）」のように商標名が記載されている出願を見かけます。商標名を特許請求の範囲に記載する際の注意点を教えてください。



(埼玉県 A. I)



1. 商標名の記載

商標名は、特許請求の範囲に記載するにあたり当該商標名を使用しなければ物を表示できない場合に限り、使用することができます。なお、使用に際しては商標名の後に「（登録商標）」のように登録商標である旨を記載する必要があります。（特許法施行規則24条の4、様式29条の2）

ただし、商標名を特許請求の範囲に記載すると、発明が不明確（36条6項2号）であると認定される可能性があるため注意しなければなりません。

2. 明確性要件を満たすための条件

特許・実用新案審査基準（第Ⅱ部2章3節）によれば、「商標名を用いて物を特定しようとする記載を含む請求項については、少なくとも出願日以前から出願当時にかけて、その商標名で特定される物が特定の品質、組成、構造などを有する物であったことが当業者にとって明瞭でない場合は、発明が不明確になる」とされています。

また、特許・実用新案審査ハンドブック（第Ⅱ部2003）においても、特許請求の範囲等に商標名が記載されて

いる場合の取り扱いについて記載されています。具体的には、商標名が特許請求の範囲に記載されている場合、原則的には拒絶理由が通知されるものの、「(a)その商標名が物質又は物品の普通名称となっていると認められるとき、又は、(b)物質又は物品の普通名称となっていないとしても、次の三つの条件を同時に満たしているとき」は、この限りでないといわれています。

「(i)類似品のうちから特にその商標名のもので選定したことに、発明としての十分な意義が認められること
(ii)商標名が記載されていても、その発明が不明確とならないこと（例えば、その商標は、少なくともその発明の特許出願以前から出願当時にかけて、常に一定の品質、組成、構成などのもものみに付されていたことが明瞭であること）

(iii)商標名で記載されていても、その発明の技術が十分に公開されていると認めることができること（例えば、その商標名の商品の市販が、何らかの理由で停止されても、その発明と実質上同一の発明を、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者

が容易に実施することができること）」

このように、所定の条件を満たしていると認定できるときは、特許請求の範囲に商標名を記載したとしても明確性要件違反にはなりません。

しかしながら、同一の商標名を一定の商品に使用する場合であっても、製造される時期によって商品の品質、組成、構造などは一定でないことがほとんどです。さらに、一定の商標名を付した商品について、その商品の組成、構造、製造方法などの技術的情報は、通常、公開されていません。よって、實際上、前記(ii)および(iii)の条件を満たす場合はほとんどないでしょう。すなわち、特許請求の範囲に商標名を記載すると、発明が不明確と認定される可能性が非常に高くなると考えられます。

3. まとめ

以上により、特許請求の範囲において物を特定するために商標名を使用することは、できる限り避けたほうが良いといえます。商標名を使用したとしても、明細書中で商標名を付した物の品質、組成、構造などを明確に記載するよう留意してください。