



知財サービス ニュース

特許事務所 日本知財サービス
代表 藤田貴男

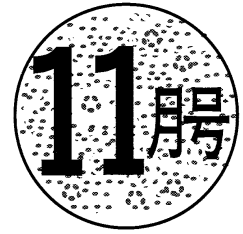
(工学博士・弁理士, fujita@jp-ips.com)

〒106-0032 東京都港区六本木6-3-1

六本木ヒルズ クロスポイント9階

Tel:03-5786-3400(代表) Fax:03-5786-3433

info@jp-ips.com(代表)



2014・11・10

最新ニュース・割引情報・
無料セミナーなど

検索 | 日本知財サービス

類似パッケージ訴訟

▽最高裁▽

「正露丸」は一般名称

ラッパのマークで知られる胃腸薬「セイロガン糖衣A」を製造・販売する大幸薬品が、パッケージが似た「正露丸糖衣S」を製造・販売するキョクトウに対し、パッケージの使用差止めや損害賠償を求めていた訴訟の上告審で、最高裁は大幸薬品の上告を棄却した。同社の敗訴が確定した。

両製品はパッケージに「糖衣」などの文字が入っている点が共通しているが、1、2審判決は、「正露丸」が一般名称として多数の業者に使われていることや、キョクトウの製品にはラッパのマークがないことなどを踏まえ、大幸薬品の請求を退けていた。

同種の薬は日露戦争後から多数の業者が「征露丸」の名称で販売し、第二次大戦後は「正露丸」が広く用いられるようになったとされる。

異なる出願人からも対象

▽特許庁▽

「まとめ審査」の要件を緩和

特許庁は事業に必要な複数の知的財産が、事業展開時期に合わせ同一のタイミングで審査・権利化が可能となる「事業戦略対応まとめ審査」について、異なる出願人からの申請を可能とするため、「事業戦略対応まとめ審査ガイドライン」を改訂し、要件を緩和した。

「まとめ審査」は、2013年4月から企業の事業展開支援を目的に、事業に必要な特許・意匠・商標を分野横断的に、必要なタイミングでの権利化を可能とするため開始された審査の仕組み。出願人が審査官に対して事業説明を行うことで、審査官が事業の概要や事業における発明等の位置付けを正確に把握した上で審査を行う。このため、事業に役に立つ権利取得が可能であるとともに、各分野の審査官が必ず協議を行うことで、ばらつきのない審査ができる。

しかし、これまでの「まとめ審査」では、同一の出願人からの出願群でなければ申請できず、一つの事業を複数社（グループ会社・関連会社等）で協同で進める場合は、申請ができなかった。

このため特許庁は、「まとめ審査」のガイドラインを改訂し、審査の要件を緩和した。一つの事業の中に位置づけられる特許等からの出願群なら異なる出願人から一つの「事業戦略対応まとめ審査」を申請できるようにした。

二審も差止め

▽知財高裁▽

「白炊代行」は著作権侵害

顧客の依頼で本や雑誌の内容をスキナーで読み取り電子データ化する、いわゆる「白炊代行」の適否が争われた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁は、著作権（複製権）の侵害を認めて複製差止めと70万円の損害賠償を命じた一審・東京地裁の判断を支持し、東京都内の白炊代行業者側の控訴を棄却した。

白炊はスマートフォンやタブレット端末の普及に伴い、部屋の中で場所をとる紙の書籍に変わり、データ化して節約したいという要望を背景に利用が広がっていた。著作権法では、個人で利用するための複製を「私的複製」として認めており、業者による白炊代行が私的利用に当たるかどうか争点となっていた。

業者側は「顧客の手足として私的複製を補助しているにすぎない」と主張していたが、知財高裁は、「代行業者側がスキャン複製に必要な機材を用意し顧客を勧誘、複製して顧客に納品している。業者側が事業主体として複製行為を行っている」と指摘。「代行業者が不特定多数の利用者向けに複製を行っている以上、著作権法で認められた私的複製と解釈することはできない」として、一審と同様、著作権侵害を認め、業者側に複製行為の差止めと計70万円の損害賠償を命じた。

発明の明確性の判断について

審決取消請求事件（知的財産高等裁判所
平成25年（行ケ）第10121号 平成25年11月
28日判決言渡）

第1 事案の概要

1. 原告は、特許第3290336号（本件特許）に対して特許無効審判を請求した（無効2012-800126号）。特許庁は、平成25年3月19日「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（本件審決）をし、原告は、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2. 本件発明

本件特許の特許請求の範囲の請求項1は以下の通りであり、本件発明で、明確性要件充足が問題となっている請求項1の「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」は、請求項1から7まで共通している。

【請求項1】金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と、この胴部の下縁部に結合した底板、及び胴部の上縁部に装着したバランスリングとを具備するものにおいて、フィルタ部材を具え、このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い、その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余すことを特徴とする洗濯機の脱水槽。

3. 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由の要旨は、特許を受けようとする発明が明確であるとの要件（特許法第36条第6項第2号）を満たしていないとはいえない、というものである。

4. 取消事由

原告が主張した取消理由は、明確性の要件（特許法第36条第6項第2号）に係る判断の誤りである。

第2 判決

原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。

第3 判決の理由

(1) 原告は、フィルタ部材の全長より充分に小さな寸法がいかなる技術的意味を有するかは特許請求の範囲の記載からは不明であり、「充分に」とは比較の基準又は程度が不明確な表現であるから、本件発明の特許請求の範囲の記載は殊更に不明確な表現を用いることによりその技術的範囲を曖昧なものとしており、本件審決も、本件発明の「隙間」の技術的意義は特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することはできないとする以上、本件発明の特許請求の範囲の記載が明確性の要件を充足していないことは明らかであるなどと主張する。

(2) 本件発明において、「隙間」とは、胴部の接合部を内側より覆うフィルタ部材について、バランスリング又は底板との間に設けられた隙間を意味することは明らかであるところ、当該「隙間」は、フィルタ部材につき、「その上下の全長より充分に小さな寸法の」隙間であり、当該隙間を「バランスリング又は底板との間に余すこと」と特定されている。

(3) そして、本件発明における「その上下の全長」とは、「フィルタ部材の上下の全長」を意味することは明らかであるから、「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」とは、「フィルタ部材の上下の全長」より「充分に小さな寸法の隙間」と特定されていることが明らかである。

(4) したがって、本件発明の「充分に小さな寸法」とは、「フィルタ部材の上下の全長」を基準とした比較において「充分に小さな寸法」をいうことが明らかであり、基準となる長さが明示されている以上、「充分に」なる用語が用いられていることをもって、比較の基準又は程度が不明確であり、殊更に不明確な表現が用いられているということもできない。

(5) したがって、本件発明の特許請求の範囲の記載が直ちに明確性の要件を充足しないとはいえない。

(6) もっとも、特許請求の範囲の記載において特定された「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間をバランスリング又は底板との間に余す」構成の技術的意義については、特許請求の範囲の記載からは明らかではないから、その技術的意義を明らかにするために本件明細書の記載を参酌することは、特定された構成の説明を本件明細書の記載に求めるにすぎず、当然に許容される。

(7) そこで、以下、本件明細書の記載を参酌して、明確性の要件を検討するが、上記構成の技術的意義が特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することができないからといって、直ちに明確性の要件を充足しないとはいえないから、この点に関する原告の上記主張は採用することができない。

(8) 本件明細書の記載の参酌について

A 原告は、本件明細書における発明の効果に関する記載から本件発明の構成を想定することは、解決課題から解決手段を想定することに等しく、解決手段を開示することによって特許を得るという特許法の論理に反すると主張する。

しかしながら、発明の技術的意義は、その構成自体だけでなく、作用等も考慮して定められるものであるから、発明の技術的意義や特許請求の範囲に記載された発明特定事項を検討する際に、明細書の発明の詳細な説明に記載された構成だけではなく、発明の目的、課題及び効果を参酌することも当然に許されるのであって、参酌する範囲を構成に関する記載に限定する合理的理由はない。

B 本件発明は、「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間」を設けることにより、①「胴部の接合部を見えなく」し（死角の存在）、②「その接合部に洗濯物が触れないようにできるばかりでなく」「洗濯物が挟まれるようになることなく」（接合部に洗濯物が触れないこと）、③「組立性を悪くすることもなく達成できる洗濯の脱水槽を提供する」（熱膨張率の相違に基づく変形への対応）との効果を奏するものである。本件審決も、上記①ないし③の観点から、本件発明の明確性の要件を検討しているものである。

C 本件発明の「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間」を設ける構成については、当業者が、①使用者から胴部の接合部を見えなくするという死角を存在させるという技術的意義、②その接合部に洗濯物が触れないようにするという技術的意義、③各部材の熱膨張率の相違が存在しても、隙間に洗濯物が挟まれないようにするという技術的意義を有することを前提として、適宜設定可能であるということが出来るから、当該構成は明確である。

D そうすると、本件発明の特許請求の範囲の記載は、請求項だけでなく、本件明細書の記載を参酌しても明確性の要件を充足するというべきであるから、本件審決の認定及び判断は相当であって、取り消すべき違法はない。

第4 考察

従来判例は、発明の要旨認定について、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できない、等の特段の事情があるときは、明細書の記載の参酌が許されるとされていた（リパーゼ事件）。

本判決では、発明の構成要件の技術的意義が特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することができないからといって、直ちに明確性の要件を充足しないとはいえず、明細書の記載を参酌して、明確性の要件を検討することが許容されることを確認した。

このような解釈は、明確性の要件が求めているのは特許請求の範囲の記載それ自体ではなく、発明の明確性であることから許容される。また、明細書の記載の内、発明の作用効果に関する記載を参酌することにより、特許請求の範囲に記載された発明の明確性の要件の充足性をみとめ明細書の記載を参酌することが認められた。

今後、実務の参考になる部分があるかと思われるので紹介した。

以上

職務発明制度の改正案を提示 適切な報奨条件で「会社のもの」

■特許庁■

特許庁は、10月17日に開かれた特許制度小委員会において、社員が仕事で生み出した発明(職務発明)の特許の権利を、現在の「社員のもの」から「会社のもの」にする制度改正案を示した。企業に特許をより使いやすくさせる一方、社員に不利にならないように一定水準の報奨の仕組みの整備を義務付けた上で、研究開発意欲を確保し、競争力の向上を狙う。

おおむね委員らの了承を得て、早ければ、今臨時国会へ特許法改正案の提出を目指す考え。

特許庁が示した改正案は、①職務発明に関する特許を受ける権利は初めから会社に帰属する②現行の法定対価請求権またはそれと同等の権利を社員に認める③労使協議などを経て企業が報奨ルールを作る際のガイドラインを政府が策定する一の3つとなる。

今回、新たな課題として浮上したのが、中小企業の取り扱いだ。同委員会では、中小企業関係者から「中小企業の多くが職務発明に関する社内規定を持っておらず、現制度のもとで大きな困難に直面しているとは認識していない」として、中小企業に過大な負担を強いる見直しは

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

中小の技術を大手に発信 仲介システム事業を開始

中小企業基盤整備機構

中小企業基盤整備機構は、独自技術を持つ中小企業と技術課題解決の糸口を外部に求める大手企業をつなぐ新たな事業として、優れた中小企業を大手や海外企業と仲介するシステム「J-GoodTech (ジエグテック)」を開始した。

中小企業が持つ技術力や製品情報を大手企業や海外向けに発信。新規取引の拡大につなげてもらう狙いだ。第1弾として、約1,100社の中小企業情報を網羅した。2015年度末には3,000社規模に拡大する計画。

中小機構は技術力や開発実績など一定の条件に基づき同サイトで扱う中小企業を厳選している。ユーザーとなる大手企業には、これら中小企業の中から新たな技術や製品を見いだしても

職務発明制度見直し案

	発明の特許に する権利の帰属	対価または報奨
大企業	会社	政府ガイドラインに沿った適正な報奨を払う
中小企業	会社 (選択制も)	政府ガイドラインに沿った適正な報奨を払う
	社員	個人発明なので、なし
大学・研究機関	法人 (選択制も)	政府ガイドラインに沿った適正な報奨を払う
	研究者・学生	個人発明なので、なし

望ましくないとの意見が示された。

また、「知的財産活用の面では特許は法人帰属が望ましく、高度な技術力維持のためには発明者に帰属させることが望ましいこともある」ことから、個別企業の事情によって取り扱いを選べる方が中小企業の実態に即していると強調した。

議論はまとまらず、妥協案として、「特許の権利は会社のもの」とする原則を維持しつつ、「中小企業は帰属を選択できる」とする案が示された。特許庁は、次回の会議で法改正の草案を示す方針だが、選択制とした場合の運用方法に課題が残る。

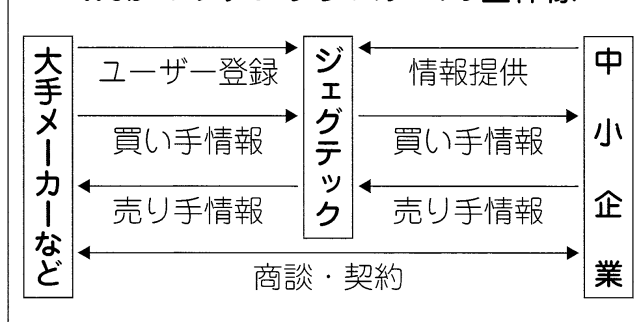
らったり、自社の技術課題やニーズを積極発信してもらうことで中小企業側からの技術提案につなげる効果を期待している。

中小機構はネット上での仲介にとどまらず、企業を個別に大手に紹介したり、商談会を開催するなど多角的な橋渡し役を担う。今後1年間で1,000件規模の商談実現を目指している。

詳細は同機構HP

<http://www.smrj.go.jp/keiei/j-goodtech/>

web マッチングシステムの全体像



審 決 紹 介

商標「銘木」は、「床柱等に用いる、形・木目等が珍しく、趣のある木材の総称」の意味を有するものの、木材を使用した商品が削除されているため、商品の品質の誤認を生ずる虞はない、と判断された事例(不服2013-20451、平成26年4月16日審決、審決公報第174号)

1 本願商標

本願商標は「銘木」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する商品を指定商品として、平成24年12月17日に登録出願されたものである(指定商品については、その後補正されている。)

2 原査定に拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『銘木』の文字を標準文字で表してなる処、該文字は『形状、色沢、木理、材質が珍奇で、特異な風趣を持つ高価な木材の総称』等を意味する語であるから、これを補正後の指定商品中『木材を使用した建造物組立セット(金属製のものを除く)、木材を使用した建具』について使用したときは、銘木を使用した商品であるかのように商品の品質について誤認を生じさせる虞がある。従って、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「銘木」の文字を標準文字で表してなる処、該文字は「床柱等に用いる、形・木目等が珍しく、趣のある木材の総称」の意味を有するものの、本願の指定商品は木材を使用した商品が削除されており、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の具体的な品質を直接的かつ具体的に表示するものと認識されるとはいいい難い。

してみれば、本願商標はこれをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずる虞はないものと言わざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論の通り審決する。

別掲1(本願商標)は、別掲2(引用商標)とは「サンヨー」の称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れる虞はないから、これを総合的に判断すると、全体に非類似と判断された事例(不服2013-22025、平成26年4月17日審決、審決公報第174号)



1 本願商標

本願商標は別掲1の通りの構成からなり、第36類「建物の貸与」を指定役務として、平成25年2月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3233695号商標(引用商標)は別掲2の通りの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類「資金の貸付け、…、建物の貸与、建物の売買等」を指定役務として、平成8年12月25日に特例商標として設定登録され、その後、平成18年12月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は黒色二重円の図形中央に、白抜きで表してなる「SANYO」の欧文字を配置し、さらに、外側円部内に白抜きで15個の小円を等間隔に配置した構成からなる処、構成中の図形部分は具体的な事物等を表したものと認識されるとはいいい難く、これよりは特定の称呼及び観念を生じない。

また、本願商標の構成中「SANYO」の欧文字部分は特定の意味合いを有しない一種の造語として看取、理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は構成中「SANYO」の欧文字部分に相応する「サンヨー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は「SANYO」の欧文字(各構成文字はいずれもやや右に傾けて表され、かつ、「N」の欧文字部分は図案化されている)を横書きした構成からなる処、該商標はその権利者である「三洋電機株式会社」が、長年に亘り、自己の業務全般に係る商標(ハウスマーク)として使用してきたものであり、取引者、需要者間に広く認識されているものといえる。

してみれば、引用商標はその構成全体に相応して、「サンヨー」の称呼を生じ、「三洋電機株式会社」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標は外観上顕著な差異があるから、明確に区別できるものである。

また、称呼においては、本願商標と引用商標はいずれも「サンヨー」の称呼を生じるものであるから、称呼上同一のものである。

さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「三洋電機株式会社」の観念を生じるものであるから、両商標は観念上相紛れる虞はない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「サンヨー」の称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れる虞はないことから、外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、両商標は役務の出所の誤認、混同を生じる虞のない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

お し ら せ

●商標権存続期間更新登録申請

<p>今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期間に入る商標権 (おおよその範囲となります。詳しくは特許庁HPでご確認下さい。)</p> <table border="1"> <tr> <td>昭和30年</td> <td>商標登録第 463906号～第 465231号</td> </tr> <tr> <td>〃 40年</td> <td>〃 第 671815号～第 674892号</td> </tr> <tr> <td>〃 50年</td> <td>〃 第1112312号～第1118694号</td> </tr> <tr> <td>〃 60年</td> <td>〃 第1756907号～第1764999号</td> </tr> <tr> <td>平成7年</td> <td>〃 第2705901号～第2706800号</td> </tr> <tr> <td>平成7年</td> <td>〃 第3035961号～第3042098号</td> </tr> <tr> <td>平成17年</td> <td>〃 第4851478号～第4861812号</td> </tr> </table> <p>各年の4月1日～4月30日までに設定登録された商標権 (明治、大正時代に設定登録された商標権につきましてはお問い合わせ下さい)</p>	昭和30年	商標登録第 463906号～第 465231号	〃 40年	〃 第 671815号～第 674892号	〃 50年	〃 第1112312号～第1118694号	〃 60年	〃 第1756907号～第1764999号	平成7年	〃 第2705901号～第2706800号	平成7年	〃 第3035961号～第3042098号	平成17年	〃 第4851478号～第4861812号	<p>●この手続期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から期間満了日までとなり、存続期間は通常設定登録の日から10年間ごとになります。</p> <p>商標権存続期間更新登録申請に際しては、更新登録申請書を提出し、この申請書に登録料を表示し、又は登録料を添付します。(尚、存続期間経過後6ヶ月は登録申請できます)。</p> <p>平成9年4月1日から更新登録手続が変わりましたので、ご注意ください。更新登録申請について疑問点などがございましたらば、お知らせ下さい。</p>
昭和30年	商標登録第 463906号～第 465231号														
〃 40年	〃 第 671815号～第 674892号														
〃 50年	〃 第1112312号～第1118694号														
〃 60年	〃 第1756907号～第1764999号														
平成7年	〃 第2705901号～第2706800号														
平成7年	〃 第3035961号～第3042098号														
平成17年	〃 第4851478号～第4861812号														

●特許出願の審査請求期限について

特許出願は出願手続と別個に、審査請求手続を行わなければ特許庁審査官による審査を受けることができません。審査請求可能な期間は出願日から3年です。この期間に審査請求されなかった特許出願は取り下げたものとみなされます。

平成23年12月中の特許出願については速やかにチェックされ、必要なものは11月中に審査請求されるようお勧めします。

審査請求の際には特許庁へ審査請求料(特許印紙)を納付します。ご不明の点がございましたらばお問合せください。

●特許料等の減免制度

個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付に

ついて、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。減免を受けるための要件、手続等の詳細は、以下の特許庁HPでご確認ください。

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm>

●特許、商標の出願状況

	特 許	商 標
26年8月分	23,929	9,341
前 年 比	95%	99%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryu/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm