



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・3・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

職務発明

▽東京地裁▽

業務外のアイデアで支払命令

トヨタ自動車の元社員の男性が、業務外で構想した理論で物流支援システムを完成させた対価として同社に5億円を求めた訴訟の判決で、東京地裁は約2700万円の支払いを命じた。

判決によると、元社員は個人的に大学院に通い、論文を作成。その理論を特許出願し、認められた。トヨタは論文などを利用して部品の物流を扱う関連会社の業務改善システム開発を手掛け、コストを削減させた。

判決では、トヨタと元社員の間、相応の対価を支払う合意があったと認めた上で、「開発には元社員以外の従業員らも関与した」と指摘。システムを利用して得られたコスト削減効果の1%が支払われるべきだと判断した。

情報の海外流失を抑止

▽政府▽

企業秘密漏えいの罰則強化へ

政府は企業が持つ営業秘密を守るための新法をつくる方針だ。製造方法、設計図、顧客情報といった企業秘密が海外に流出した場合の罰則を厳しくする。企業が秘密漏えいを立証しやすくする案もある。グローバル化で企業の国際競争が激しくなるなか、日本企業の稼ぐ力を左右する高い技術が海外に流失しないように抑止力を高める。

経済産業省などが今春にも有識者らによる検討会で議論を始め、6月に改定する政府の成長戦略に盛りこむ見通し。2015年の通常国会への新法提出をめざす。

新法の柱は秘密の海外流出への罰則強化。現行の不正競争防止法は企業への罰金は最高3億円で米国の3分の1程度。個人への罰金も最高1千万円で「上限のない米国や英国と比べると抑止力が働きにくい」とされる。海外に秘密が流出した場合に限って罰金や懲役を引き上げる。

背景には、高い技術が海外に漏れると日本企

業の国際競争力に直ちに影響が出るとの危機感がある。いまの不正競争防止法では流出先が国内でも海外でも罰則は変わらないが、米国では流出先が海外の場合は国内案件より罰金が重い。ドイツや韓国では、海外企業に秘密を漏らしたほうが個人の懲役が長い。

政府は、被害を受けた企業が秘密の漏えいや盗用を立証しやすくすることも検討する。加害企業が無罪を主張するには、裁判所に証拠提出を義務づける案が出ている。

新法が守る企業秘密は製品の製造方法、販売方法、顧客情報など。特許を取得しても守れるが、規制の緩い新興国で真似されることを懸念し、特許をあえてとらない企業も多い。その分だけ企業秘密が海外に漏れると被害が大きくなる可能性がある。

保護対象を拡大

▽特許庁▽

「意匠権ある画面」検索可能に

特許庁は商品のデザインを画像として読み込み、国に登録された画像のデータベースから似たデザインを絞り込むサービスを開始する。2015年度中にも導入する。

特許庁は工業製品のデザインを「意匠権」として保護し、約200万件を登録している。新サービスの検索範囲は、このうち3,000件の登録がある画像デザイン。デジタルカメラの液晶パネルで「夜景」や「スポーツ」など撮影シーンを設定する際の画面表示やテレビ画面の明るさや音量を設定するときの表示などが対象となる。

政府はスマートフォンなどで動くソフトの画面デザインにも意匠権を認める方向で検討している。現行の意匠法では、アプリ等で表示される操作画面は保護の対象には含まれないとされており、以前から保護対象の拡大が求められていた。

実現すれば登録が大きく増える公算が大きく、特許庁は検索システムの準備を急ぐ必要があると判断した。

均等論について(2) 損害賠償請求控訴事件

解説

知財高裁・平成25年(ネ)第10001号、
平成25年11月27日判決言渡

均等論の主張を棄却した2件の知財高裁の判決が昨年あった。控訴人、被控訴人は同じ、口頭弁論終結日も同じ、主張の根拠となった特許権が異なり、判決の判断経路も異なったものとなっている。これについて、2回に分けて解説する。今回は前回に引き続いた2回目である。

第1 事案の概要

原審判決は、発明の名称を「使い捨て紙おむつ」とする特許権(特許第4198313号)に基づく不法行為による損害賠償請求につき、被告製品は、本件各特許発明の構成要件を充足しないとして請求を棄却した(東京地裁・平成22年(ワ)第40006号)。原告(特許権者)は、これを不服として、本件控訴を提起した。

第2 主な争点

(ア) 被控訴人製品が、そのフィットギャザーの一部が、腰下部で周方向に連続して配置されていることにより、本件発明1の構成要件C(前記腰下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され)を文言上充足しないとしても、各被控訴人製品は、均等の5要件を充たしているから、本件発明1と均等であり、その技術的範囲に属するものにあたるか否か。

(イ) 均等侵害の主張は時機に後れた攻撃方法か否か。

控訴人らは、控訴審において均等侵害の主張を追加した。

均等論は、特許請求の範囲とは異なる構成が対象商品に存在し、特許発明と実質的に同一の目的を達していることを前提とするものである。被控訴人は、均等論の第1、第4及び第5要件を充足しないとして、均等侵害の成立を争った。

第3 判決

本件控訴を棄却する。

(1) 判決は、各被控訴人製品は、本件各発明の構成要件Cを充足せず、文言侵害は成立しないとし、均等論については、「事案の内容に鑑み、まず、意識的除外等の特段の事情(第5要件)から判断」し、均等論の第5要件を充足しないから、均等論は適用できず、各被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属しないと判断した。

その理由詳細は次の通りである。

(ア) 本件発明1の構成要件C「前記腰下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され」における「腰部の中央部」とは、製品の中央線を含む、側部を除く周方向の中間領域を意味するものと認められる。「腰下部の中央部」は吸収コアの位置する中央部のみに限定されるとする控訴人らの主張を採用することはできない。

(イ) 各被控訴人製品は、フィットギャザーが腰下部の左右脇部に配置されているものの、フィットギャザーは腰下部においてその周方向に連続して配置されていて、腰下部の左右脇部のみならず中央部にも配置されているから、各被控訴人製品は構成要件Cを充足しない。

(ウ) 従って、各被控訴人製品は、本件発明1の「前記腰下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され」との構成要件Cを充足しない。

(オ) 本件発明1については、審査の過程で拒絶理由通知を受け、これを回避するために、本件補正により構成要件Cが加えられた。

本件補正前の請求項1には、

腰下部伸縮部材が吸収体10を横断して周方向に連続して配置固定する実施形態と、

腰下部伸縮部材が吸収コア13が位置する中央部には存在せず、製品の左右脇部においてのみ配置固定される実施形態

が選択的に存在し、いずれも本件補正前の請求項1に包含されていたが、

本件補正後の請求項1においては、このうち、前者の形態が減縮により除外され、後者の形態が減縮後も残ったことが認められる。

(エ) 以上によれば、本件補正を客観的・外形的に見れば、控訴人(特許権者)らにおいて、腰下部における伸縮部材の配置について、構成要件Cの「前記腰下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され」との実施形態が包含されるものに減縮し、従前の請求項1に記載されていた、これと異なる実施形態、すなわち、腰下部伸縮部材の一部が吸収主体10を横断して周方向に連続して配置固定され、その余の腰下部伸縮部材が製品の左右脇部において配置固定されるという実施態様を、本件補正により、本件発明1の技術的範囲から意識的に除外したものと認められる。

(カ) そして、各被控訴人製品は、腰下部伸縮部材に当たるフィットギャザーの一部が吸収主体10を横断して周方向に連続して配置固定され、その余のフィットギャザーが中央部を除く左右脇部において配置固定されるというものであるから、各被控訴人製品は、本件補正により請求項1から意識的に除外されたものに包含されるものといわざるを得ない。従って、各被控訴人製品については、均等論を主張し得ない特段の事情が存在するものと認められる。

(キ) よって、各控訴人製品について、本件第1発明1との関係において均等侵害は成り立たない。

(2) 均等侵害の主張は時機に後れた攻撃方法か

控訴人の均等侵害の主張は、当審の第1回口頭弁論で陳述された控訴理由書に記載されており、既に提出済みの証拠に基づき判断可能なものであるから、「訴訟の完結を遅延させる」ものとは認められないから、時機に後れた攻撃方法とは認められない。

よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却する。

第4 考察

最高裁判決(平成6年(オ)第2083号 平成10年2月24日 第三小法廷判決)は、均等論が認められる為の5つの要件を掲げている。詳細は前号に掲載してある。最高裁判決は、特許請求の範囲に記載された構成要件中に対象製品と異なる部分が存在すれば特許発明の技術的範囲に属さないという一般論を述べた後で、特許請求の範囲の構成中に対象製品と異なる部分が存在する場合でも、それが、均等論の掲げる5つの要件に該当すれば、均等論を適用して、侵害を認めることとしている。

本件はこの5つの要件のうち、第5の要件、対象製品が特許発明の出願手続で意識的に除外されたものであるなどの特段の事情もないとき、を判断したものである。

本判決は、「事案の内容に鑑み、まず、意識的除外等の特段の事情(第5要件)から判断」するとして、第1~第4要件を判断する前に第5要件についてのみ検討・判断し、各被控訴人製品が、特許権者が補正により権利から意識的に除外されたものに包圍されるものであるから、均等論を主張し得ない特段の事情が存在するとした。侵害訴訟の判断の順序として、先ず、構成要件の充足性を判断し、その後、均等論を検討・考慮する順序となる。前回の分と合わせて読んで頂ければ、均等論の全体像の概要が解かると思われる。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

◆電機大手の新たな特許戦略◆

休眠特許を収益化

～中小へライセンス供与～

電機大手が自社では使われていない休眠特許の活用に取り出している。中小企業などの他社にライセンス供与し技術を提供すると同時に、供与を通じて収益の下支えを図りたい考え。

東芝は半導体部門で特許ビジネスに詳しい専門家をトップに据えたチームを設立した。古くなった技術や、自社の事業に生かせない技術を他社にライセンス供与する。

半導体技術はほぼ2年ごとに新技術が開発され、不要になる特許が多いとされる。携帯電話の動作を速くする技術など、半導体の関連技術として開発したが、使い道がない例もあるという。こうした特許を供与し、半導体部門だけで2018年度に100億円の特許収入を得たい考え。

同社では全体で5万超の特許を保有し、うち半導体部門は社内5部門のうち最大の特許数を保有する。半導体部門を手始めに、他部門でも特許収入の拡大を目指す。特許の売却ではなく、ライセンス供与とすることで、米国を中心に特許を集めて訴訟に持ち込むパテント・トロール

に特許が渡るのを防ぐ狙いもある。

また、富士通は地方自治体や地域金融機関と連携して、国内の中小企業にライセンス供与する体制を整備する。すでに開発拠点の川崎市を通じて、汚染物質測定装置の開発に必要なセンサー技術を市内の中小企業にライセンス供与している。こうした取り組みを拡大するため、札幌市や堺市、全国の信用金庫との連携も加速する。同じく川崎市に拠点を持つ日立製作所やNECなどとも特許情報を交換し、各社の休眠特許をまとめて活用する方法も検討している。

特許庁の2012年の調査によると、国内で企業などが保有している約135万件の特許のうち、47%が使用料などの収益を生まない休眠特許となっている。このような実情を背景に、特に大企業では他社へのライセンス供与を通じて休眠特許を収益化する動きが活発化しそうだ。

▶**休眠特許**：新技術の開発により古くなったり、事業撤退などで使われなくなった特許で、実際の収益に結び付いていないもの。競合企業が関心を示す可能性がある分野で防衛目的で取得した特許なども含まれる。特に休眠特許を多く抱えている業種は、事業分野が広く、製品サイクルが速い電機メーカーといわれている。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

『知的財産権活用企業事例集2014』

—中小の取り組み事例を紹介—

■特許庁■

特許庁は知恵と知財を武器に各分野で活躍している全国の中小企業139社の取り組み事例を紹介した「知的財産権活用企業事例集2014」を2月下旬に発刊した。

我が国の中小企業は、革新的な技術の創造の担い手として、また、地域経済の担い手として、日本経済の根幹を支えている。工夫を凝らした技術やデザイン、ブランドなどを知的財産権として保護・活用し、業界シェアの獲得や成長著しいアジアを始めとする海外市場へ展開している中小企業も増加している。

同冊子では、139社の取り組みの具体事例を業種別に整理するとともに、類似の課題に直面した企業が参照しやすいように、課題ごとにイ

ンデックスを付けて読みやすくしたという。

中小企業が自社技術を生み出すきっかけや、知的財産戦略のヒントとして参考の一つにしてみるのも良いだろう。

冊子の入手方法としては、中小企業等の知的財産支援の拠点として全国56か所に設置している「知財総合支援窓口」において無料配布しているほか、特許庁ホームページからも、冊子内容のダウンロードが可能となっている。〈詳しくは特許庁ホームページ〉
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/kigyuu_jirei2014.htm



審 決 紹 介

商標「南実のかぼちゃ」は、構成中「南実」が他人の氏名と同一であり、しかも、その者の承諾を得ているとは認められないから、商標法第4条第1項第8号に該当する、と判断された事例（不服2013-5362、平成25年7月2日審決、審決公報第166号）

1 本願商標

本願商標は、「南実のかぼちゃ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子、パン、サンドイッチ等」を指定商品として、平成24年4月20日に登録出願されたものである（後に、「かぼちゃを使用した菓子」に補正）。

2 原査定拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は「南実のかぼちゃ」の文字を標準文字で表してなる処、構成中の「南実」の文字は他人の氏名「南実」と同一であり、かつ、その者の承諾を得ているとは認められない。従って、本願商標は、商標法第4条第1項第8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

(1) 商標法第4条第1項第8号の該当性について

商標法第4条第1項第8号は、他人の氏名を含む商標については、その他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができない旨を定めており、その趣旨は、人（法人等の団体を含む。）の肖像、氏名、名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される（最高裁判平成16年（行ヒ）第343号）。

これを本件についてみると、本願商標は「南実のかぼちゃ」の文字を標準文字で表してなる処、構成中「南実」の文字部分は他人の氏名である「南実」と同一であるから、他人の氏名に該当するというべきである。

そして、「南実のかぼちゃ」が「南実」の文字を含んでなることは、構成上明らかであるから、本願商標は他人の氏名を含むものと言わざるを得ない。

また、請求人が本願商標を商標登録することについて、当該他人である「南実」氏の承諾を得ているといえる事実は認められない。

従って、本願商標は商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2) 請求人の主張について

ア 請求人は、判決例（知財高裁平成21年（行ケ）第10074号）を挙げ、商標法第4条第1項第8号の他人の氏名や略称等を「含む」商標に該当するかどうかを判断するに当たっては、単に物理的に「含む」状態をもって足りるとするのは誤りで、その部分が他人の氏名等として客観的に把握され、かつ、当該他人を想起連想させるものであることを要する旨、主張する。

しかし乍ら、当該判決例は他人の名称の著名な略称に係る事案であって、「著名」が要件とされず、又、「略称」でもない本件とは事案を異にし、本件の適切な前例とはいえないから、その判断に影響は与えない。

イ 請求人は、本願商標の採択の意図や経緯等を述べ、本願商標は一連不可分の造語商標であるから、みだりに「南実」の文字部分のみを抽出し他人の氏名と即断すべきではなく、又、本願商標の指定商品に係る実情や、「南実」をインターネットで検索すると、女性の名前として多数ヒットすることからすれば、本願商標に接した需要者が、これより特定の「南実」氏を認識、想起させるものと評価することは経験則に反し許されない等、主張する。

しかし乍ら、本願商標は他人の氏名「南実」を明らかに含み、本件において、請求人が主張するような事情が考慮されるべき理由は見出せない。

従って、請求人の主張はいずれも採用することができない。

(3) まとめ

以上の通り、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するものとした原査定は妥当であって、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲商標は、「警官を模したキャラクターを表す図形」であるとしても、これを指定商品に使用した場合、請求人を恰も警察と関係があると誤信すべき事情も見出せず、公序良俗を害する虞はない、と判断された事例（不服2013-6492、平成25年8月23日審決、審決公報第166号）

別掲
(本願商標)



1 本願商標

本願商標は、別掲の通りの構成からなり、第16類「事務用又は家庭用のり及び接着剤、…紙類、文房具類、印刷物等」を指定商品として、平成24年1月30日に登録出願されたものである。

2 原査定拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は図形を描いてなる処、その図形の帽子及びその記章の形状、制服と拳銃ホルダー、敬礼をしている姿等から総合すると警官を模したものと容易に想起させるものであり、本願商標を出願人に対し登録を認め独占使用を許すことは、恰も警察と関係があるものと誤信し、社会公共の利益に反するものである。従って、本願商標は商標法第4条第1項第7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

(1) 商標法第4条第1項第7号について

本願商標は警官を模したキャラクターを表す図形であるとしても、そのことによつて、本願商標を指定商品に使用した場合に、請求人を恰も警察と関係があると誤信するとは言えず、それ以外に警察と関係があると誤信する事情は見出せない。その他、本願商標を指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反する事情も見出せない。

従って、本願商標は公の秩序又は善良な風俗を害する虞がある商標とは言えず、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。

(2) むすび

以上の通りであるから、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

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

昭和29年	商標登録第 449388号～第 451181号
〃 39年	〃 第 649196号～第 651390号
〃 49年	〃 第1080886号～第1084281号
〃 59年	〃 第1705602号～第1711096号
平成 6年	〃 第2691101号～第2694000号
平成16年	〃 第3371457号～第3371458号
平成16年	〃 第4791682号～第4798819号

各年の8月1日～8月31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)

●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っており、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。

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)。

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、お知らせ下さい。

●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4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3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お問い合わせください。

●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(推定)

	特 許	商 標
25年11月分	25,497	9,282
前 年 比	95%	87%

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