

HIKARI 光通信・知財の窓

— 光内外特許事務所 —

所長・弁理士 中谷 光夫

東京都中央区八丁堀3-12-5 九管ビル 5F

TEL:03-6410-5553 FAX:03-3555-7785

hikari.naigai@mbr.nifty.com

http://www.hikari-naigai.com/



2012・3・10

科学技術研究調査

▽総務省▽

企業の研究費、3年ぶり増加

総務省の「科学技術研究調査」によると、日本企業の研究費が3年ぶりに増加したことが分かった。2010年度は前年度比0.2%増の12兆100億円で、小幅ではあるが増加に転じた。ただ、昨年3月の東日本大震災の影響はほとんど含まれておらず、11年度は再び減少する可能性がある。

製造業の研究費を分野別にみると、自動車などの「輸送用機械器具」が7.2%増の2兆1213億円、「医薬品」が6.9%増の1兆2760億円と回復が目立った。一方でIT（情報技術）関連は減少傾向。パソコンや携帯電話などの「情報通信機械器具」が2.4%減の1兆7293億円。「電子部品・デバイス・電子回路」は23.5%減の5191億円だった。

10年度の大学の研究費は3.3%減の3兆4340億円、非営利団体・公的機関は2.7%減の1兆6659億円となった。09年度に大型補正予算があった反動が主な要因とみられる。

商標権侵害

▽知財高裁▽

ネット通販の運営元にも責任

商標を無断使用したグッズがネット販売された場合、取引の場を提供したネットモールの運営元が商標権侵害の責任を負うかが争われた訴訟の控訴審判決が知財高裁であった。

判決では「侵害を容認、放置すれば運営元にも責任が生じる」との判断を示した。ネット通販での商標権をめぐり、運営元にも責任が生じ得ることを認めた。

運営元は紛争は権利者と出品者間で解決すると規約で定めているのが普通だが、今回の判決

によると無条件では免責されないことになる。

今回の訴えについては、商標権者の指摘から商品が削除され、問題は是正されたとして、差し止めや損害賠償請求を退けた一審を支持し、商標権者側の控訴を棄却した。

原告は棒付きキャンディー「チュッパチャップス」の商標を管理するイタリアの企業。ロゴが無断使用されたマグカップや帽子などがネットモール「楽天市場」で売られているとして、運営する楽天に侵害差し止めと賠償を求めている。

判決では「商標権侵害は犯罪行為であり、モール運営元が侵害を容認すれば、ほう助に当たる可能性もある」と指摘した。運営元は商標権侵害の指摘を受けた場合は速やかに調査すべきとして、「それを怠り、侵害を知ってから合理的期間内にそのページを削除しない場合は、運営元も出品者と同様の責任を負う」とした。

知財ネットワーク設立

▽ジェトロ▽

東南アジアで知財保護の新組織

日本貿易振興機構（ジェトロ）は、東南アジアに進出している日系企業の知的財産権を支援するため、3月に「東南アジア知財ネットワーク」を発足させる。企業の知財権担当者のほか、各国の日本人商工会議所や日本大使館にも参画を求め、特許や商標などの迅速な権利化や模倣品の取り締まりを各国政府に働きかける。事務局はジェトロバンコク事務所に置く。

東南アジア地域では日本型をうたった自動車や家電製品が出回り、問題となっている。新組織では知財保護に関し、同地域への進出企業同士で情報共有を図るなどの連携を強化するほか、知財分野での域内共通ルール制定などを働きかける方針だ。

いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム

解説

特許権侵害差止請求控訴事件（知財高裁・平成22年（ネ）第10043号、判決言渡 平成24年1月27日）

第1 事案の概要

(1) 控訴人は、発明の名称を「ブラバスタチンラクトン及びエピブラバスタチンを実質的に含まないブラバスタチンナトリウム並びにそれを含む組成物」とする特許第3737801号（以下「本件特許」という。）を有している。

原審は、東京地裁平成19年（ワ）第35324号であり、本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして、原告の請求を何れも棄却したので、これを不服として、本件控訴を提起した。

第2 主な争点

①被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか、
②本件特許は特許無効審判により無効にされるべきか等であるが、特に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈が問題となった。

(注) この解説では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈を紹介する。

第3 裁判所の判断

判決：本件控訴を棄却する。

(1) 特許侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定について

①特許発明の技術的範囲については、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」（特許法70条第1項）とし、「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」（第2項）などと定めている。従って、特許発明の技術的範囲の確定については「特許請求の範囲」記載の文言を基準とすべきである。

②そうすると、本件のように「物の発明」の特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている場合、特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであって、特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて、他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則である。

③もっとも、本件のような「物の発明」の場合、特許請求の範囲は、物の構造又は特性により記載されて特定されることが望ましいが、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには、発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした特許法1条等の趣旨に照らして、その物を製造方法によって物を特定することも許され、特許法36条6項2号にも反しないと解される。

そして、その様な事情が存在する場合には、その特許請求の範囲は、特許請求の範囲に特定の製造方

法が記載されていたとしても、製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと解釈され、確定されることとなる。

④ところで、物の発明において、特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合、このような形式のクレームが、広く「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と称されることがある。上記した観点に照らすならば、上記プロダクト・バイ・プロセス・クレームには、

(a)「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行ったとき」（本件ではこれを「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする）。

(b)「物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとは言えないとき」（本件ではこれを「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする）。の2種類があることになるから、これを区別して検討を加えることとする。

⑤また、特許侵害訴訟における立証責任の分配という観点からいうと、物の発明に係る特許請求の範囲に、製造方法が記載されている場合、その記載は文言どおりに解釈するのが原則であるから、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると主張する者において、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難である」ことについて立証を負担すべきであり、もしその立証を尽くすことができないときは、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるものとして、発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に記載された通りに解釈・確定するのが相当である。

⑥本件発明1は、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであると理解すべきである。被告製品は、本件発明1の製法要件のうち、工程a)を充足しない。

⑦本件発明は、乙1文献及び技術常識から、当業者が容易に発明することができたものであるから、特許無効審判において無効にされるべきものである。

よって、控訴人の請求を棄却した原判決は結論において正当であるから、本件控訴を棄却する。

第4 考察

本件は、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームについての判断である。物の発明を、特許請求の範囲に製造方法の記載を用いて記載された場合、その権利の及ぶ範囲は、その物にまで及ぶか、又はその記載された方法により製造された物に限定されるか、という問題である。判例及び学説は（物質説、製造方法限定説）分かれていた。そこで、知財高裁は大合議（5人の裁判官）で、判決を統一して、この紛争に終止符を打つ意味を有するものである。今後、実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。

以上

中国 商標トラブル多発

～ネット出願増も背景に～

海外へ市場を求める企業は、市場規模の大きさから、中国への進出を考えると多くの場合、その中国で現在、商標権を巡るトラブルが多発し、ビジネスを展開する上で新たなリスクとして問題となっている。

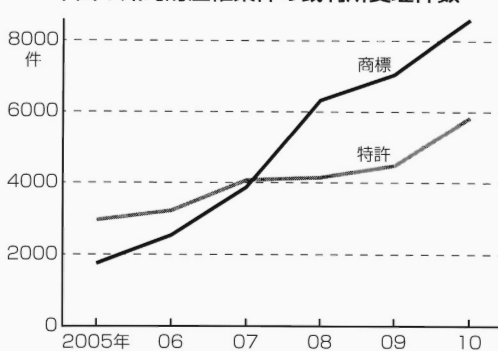
米アップルのスマートフォン「iPhone」については、中国の懐中電灯を扱う企業が商標権の保有を主張。アップルが中国でiPhoneの商標をすべての産業分野では登録しなかったため、照明などの分野で登録を申請したとしている。

同様に「iPad」の商標権についても、中国のIT機器メーカーが中国での保有を主張し争った。昨年12月に中国の地方裁判所が中国企業の主張を認めたため、iPadの国内販売の停止や国内生産した製品の輸出差し止めを要求し、国内各地で販売中止の動きとなった。

現在、その他にも多くの中国の企業や個人がiPhoneやiPadの商標を登録しようとする動きがあり、アップルは警戒を強めている。

日中間でのトラブルをみると、香川県の讃岐うどんを表す「讃岐烏冬」の商標登録が出願されたほか、佐賀県の「有田焼」がすでに商

中国の知的財産権案件の裁判所受理件数



標登録されていたことが明らかになるなど、日本の自治体や企業も翻弄されてきた経緯がある。

中国ではネットによる商標登録の出願が可能になったことから、商標登録出願数は毎年2、3割のペースで増加している。同時に2010年の中国での商標権を巡る案件の裁判所の受理件数は8460件で、05年の1782件から急速に増えている。

ネットの普及により世界の企業の新製品情報が瞬時に分かる時代となっている。中国市場に参入する外国企業を狙い、商標を高く売りつけることを目的にする悪徳企業や個人もいることから、企業側は新製品を発表する前に、中国に限らず世界各地での商標権を先行登録するなどの自衛策が必要といえる。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

大学と共同での特許 出願件数、トヨタが1位

特許関連の調査・分析を行う民間調査会社が企業別の大学との共同出願件数ランキングをまとめた。調査は日本の特許庁に出願した海外の大学からの出願も含め、2011年12月末までに公開された公報を対象にランキングを集計した。

この結果、トヨタ自動車が1位となった。トヨタ自動車の共同出願相手としては、東京大学が最も多く、排ガス浄化装置用の材料、車両シート、操縦制御のためのセンサなどに関する共同出願があった。東京大学のほかには、名古屋工業大学、東北大学、名古屋大学との共同出願が多い。

2位はNTT。相手先としては、京都大学、大阪大学、東京大学など。京都大学とは炭素繊維強化プラスチックやフレキシブル基板、色素増

感太陽電池など。

3位は「iPhone」の組み立てなどEMS事業を行っているFOXCONN ELECTRONICS。すべて中国清華大学との共同出願となっている。近年、日本への出願を積極的にに行い、中でもタッチパネル技術に注力しているようだ。

以下、4位:三菱化学、5位:住友化学、6位:日立製作所と続いている。

■企業別の大学との共同出願ランキング■

順位	権利者/出願人	共同出願件数
1	トヨタ自動車	619
2	NTT	363
3	FOXCONN ELECTRONICS	293
4	三菱化学	258
5	住友化学	237
6	日立製作所	218
7	住友電気工業	194
7	日産自動車	194
9	シャープ	184
10	豊田中央研究所	174

(パテント・リザルト調査)

審 決 紹 介

商標「YAMBADAM」は群馬県内に建設が予定される「ハッ場ダム」を想起し得るもの、指定商品「スーツケース、書類入れかばん」は観光地の土産品としては馴染みのあるものではなく、該ダムを含む周辺地域において生産、販売されるであろうと認識し難いから、当該指定商品との関係においては、自他商品の識別機能を果たし得、商標法3条1項3号に該当しないと判断された事例（不服2010-27089、平成23年9月12日審決、審決公報第143号）

1 本願商標

本願商標は「YAMBADAM」の欧文文字を標準文字で表してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の通りの商品を指定商品として、平成21年11月17日に登録出願、その後、結果的に第18類「スーツケース、書類入れかばん」と補正されている。

2 原査定に拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は『YAMBADAM』と書してなる処、該『YAMBADAM』という表記は群馬県の吾妻川中流域で建設が計画された重力式のコンクリートダムの『ハッ場ダム』を理解させる表示と認められ、該『ハッ場ダム』は現在ダムの本体工事は中止になったが、地元住民の生活再建を最優先するため、生活関連等一部のダム事業は継続とされている。そして、『ハッ場ダム』の名称は全国的に知られているから、該『YAMBADAM』の文字は『ハッ場ダム』の建設計画地の名称として理解されるものと認められ、又、商品は取引される地があることは一般によく知られているから、商品について地名は産地や販売地として理解されることが多いものと認められる。そうすると、『YAMBADAM』の文字を書してなる本願商標をその指定商品に使用したときは、『ハッ場ダム』の建設計画地の名称として理解されるに止まり、商品の産地、販売地を表示したものと認める。従って、本願商標は商標法3条1項3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) 本願商標は「YAMBADAM」の文字を標準文字で表してなる処、このように欧文文字からなる標章については、我国における英語の普及度に照らせば、その構成全体をもって、英語の一種を表現したものとして理解し、その読みをもって発音するか、又は英語の成語としては認識し得ないものの、英語の読みに倣った読みをもって

発音する場合も少なくないというのが相当である。

そうとすれば、該「YAMBADAM」の文字は、その構成文字に相応する「ヤンバダム」の読みを生じ得る処、例えば、別掲に示す内容（省略）に照らせば、これらの文字及び読みからは、群馬県北西部の吾妻郡長野原町にある利根川支流の吾妻川に建設中のダムである「ハッ場ダム」を想起させる場合も決して少なくない。

そして、「ハッ場ダム」についてみれば、その建設の是非等を巡り、マスコミによる頻繁な報道等が行われたことにより、少なくとも群馬県内に建設が予定されるダムの名称として、一般に広く知られている。

(2) ところで、「ダム」は本来、発電、利水、治水等のために、河川や溪谷等を横切って築かれる建造物である処、「ダム」の中には、その立地や景観等と相俟って、ダムダム湖を含む周辺地域が観光地化しているものがあるというのが実情であり、又、観光地において、その観光の対象となる施設等の名称や絵図等を用いた様々な商品が土産品として販売されていることは、一般に広く知られているところである。

そして、商標法3条1項3号における「産地、販売地」について、未完成の公共建造物の名称又は図形（これらの結合を含む。）を表示する標章のみからなる商標は、該建造物の完成後には該建造物の所在地又は周辺地域が著名な観光地として一般の需要者、取引者に認識される可能性がある場合であって、使用する商品が該地で生産、販売されるであろうと認識されるものである場合は、これを該商品の産地又は販売地を表示するものと解釈するのが相当である。

(3) 以上を踏まえて検討するに、本願の指定商品は「スーツケース、書類入れかばん」である処、該商品は観光地の土産品としては馴染みのあるものではなく、又、職権をもって調査するも、該商品が土産品として一般に広く取り扱われているという事実を発見することはできなかった。

そうとすれば、本願商標を構成する「YAMBADAM」の文字からは、群馬県内に建設が予定される「ハッ場ダム」を想起する場合があるとは言えるものの、本願の指定商品が該ダムを含む周辺地域において生産、販売されるであろうと認識し得るとまでは言い難い。してみれば、本願商標はその指定商品との関係においては、自他商品の識別機能を果たし得るというのが相当である。

従って、本願商標は商標法3条1項3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、政令で定める期間内に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。

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27年	商標登録第 414125号～第 415251号
〃 37年	〃 第 594301号～第 596091号
〃 47年	〃 第 974168号～第 978598号
〃 57年	〃 第1530005号～第1537045号
平成 4 年	〃 第2441501号～第2451600号
平成14年	〃 第3371440号～第3371440号
	〃 第4590463号～第4600831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)	

●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21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。ご質問ございましたらお問合せください。

●審査請求料の納付繰延制度

出願審査請求書を提出すると同時に審査請求料を特許庁に納付しますが、平成24年3月末までに審査請求手続を行う場合には「納付繰延の意思表示」により、審査請求料の納付を、出願審査請求書提出日

●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。

から1年間繰り延べできます。なお、平成24年4月1日以降に出願審査請求書を提出する場合には納付繰延が適用されなくなり、原則通り、出願審査請求書を提出すると同時に審査請求料を特許庁に納付する必要があります。詳しくは特許庁HPでご確認ください。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinobe_syuryo.htm

●特許、商標の出願状況（推定）

	特 許	商 標
23年11月分	27,531	8,846
前 年 比	131%	111%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm