

# 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](mailto:hikari.naigai@mbr.nifty.com)

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



2012・5・10

制度開始から7年

▽特許庁▽

### 地域団体商標、登録500件超える

地域ブランドの保護・振興のために導入した「地域団体商標制度」が平成18年4月の制度開始から7年目を迎え、4月に「仙台いちご」が商標登録されたことで、登録件数が500件に達した。

地域団体商標制度は、地域ブランドの適切な保護で、信用力による競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的として導入された制度で、従来は全国的に有名でないと商標登録が認められなかつた「地名+商品（役務）名」からなる商標が、地域の事業協同組合等が、その地域との密接な関連性を有する商品・役務（サービス）に使用して一定の地理的範囲で周知となっている場合は、全国的に有名でなくても地域団体商標として商標登録を受けることができるようになった。

現在までの出願件数は、合計1013件で初年度の平成18年度が698件と多く、以後19年度：110件、20年度71件、21年度：54件、22年度48件、23年度：31件となっている。

都道府県別の出願・登録状況をみると、京都府が出願146件、登録57件でともに1位。以下、出願順では2位：兵庫県同56件、同30件、3位：北海道同44件、同17件、4位：岐阜県同40件、同27件などとなっている。

2011年PCT国際特許出願 ▽WIPO▽

### 特許出願増加率、中国1位、日本2位

WIPO（世界知的所有権機関）のまとめによると、中国の2011年PCT国際特許出願件数は世界4位で、増加率は1位であることがわかった。新規出願件数のうち米国、日本、中国による出願が82%を占めた。出願件数の多かった国のうち増加率が高かったのは中国（33.4%）、日本

（21%）、カナダ（8.3%）、韓国（8%）、米国（8%）だった。

米国の出願件数は4万8596件で世界1の座を維持した。日本は2位で3万8888件、ドイツが3位で1万8568件、中国は4位で1万6406件だった。

中小企業の特許

▽経済産業省▽

### 海外出願費の補助枠を倍増

経済産業省は中小企業が持つ差別化技術の特許などを海外出願する費用補助枠を前年度予算の8,000万円から約2倍の1億5,000万円に増額した。中小企業が生産開発する部品や付加価値の高い製品の販路を海外に広げることで新たな成長を促す方針。

海外出願は現地の特許庁が求める言語に書類翻訳が必要など、国内に比べ費用がかかるため中小企業にはハードルが高い。同省は補助企業の選定を通じ、有望技術を発掘すると同時に、外国で特許を取得し、海外展開する中小企業の裾野を広げたい考えだ。

経済産業省・特許庁は中小企業が外国の特許庁に特許や意匠、商標の登録を出願する場合、その費用の2分の1を補助する。補助金の上限は特許が150万円、意匠と商標がそれぞれ60万円。補助金は同制度の活用を推進する岩手県、山形県、福島県、横浜市、名古屋市、大阪府、福岡県など26府県市の中小企業支援センターを通じて支給する。補助企業は同支援センターが事業や技術の有望性を評価して決定する。

海外で技術特許などを取得することで、技術や製品の模倣を排除できるといった海外市場で事業の優位性を確保できるメリットがあるほか、現地で知財権を確保することにより新興国メーカーへの技術供与や製品のライセンス生産といったロイヤルティー事業などのビジネスチャンスの道も開ける。

## 特許法102条第1項と第3項との関係について

### 解説

特許権侵害差止等請求控訴事件（知財高裁・平成22年（ネ）第10091号、判決言渡 平成23年12月22日）

### 第1 事案の概要

(1) 原告は、発明の名称を「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」の特許第3391173号の特許権者である。第1審で、被告の行為が本件特許権の侵害に当たるとして、行為の差止め及び損害賠償を請求した。原審は、被告に対して被告製品の生産等の差止め及び損害賠償を認めたが、原告のその余の請求を棄却した。原告は敗訴部分の取消等を求めて控訴したものである。

### 第2 主な争点

本解説では、争点のうち争点3の損害額についてのみ説明する。

1審原告は、損害賠償請求額の一部について、102条1項及び3項の双方により算定される損害額を合算して得られる額の支払いを求めた。

(1)これに対し、原判決は、その際知財高裁判決平18・9・25（平成17年（ネ）第10047号）を引用して、特許法102条1項ただし書きにより、特許権者が請求することが出来ないとされたものに対応する実施料相当額を、同3項により請求することはできないと判示した（原審・東京地裁・平成19年（ワ）第507号）。

本件はこれを不服として、第1審原告が控訴したものである。

#### (2) 控訴人の主張

損害賠償額は、102条1項及び3項の双方により算定される損害額を合算して得られる額が支払われるべきである。

むしろ、特許法102条1項は、逸失利益の計算方法に関する規定であるのに対し、同条3項は、それとは無関係に、特許権侵害者には最小限度実施料相当額の損害賠償責任があることを定めた法定賠償責任規定に他ならない点で、本質的な相異がある。従って、損害額算定方法が異なるものの、重複（二重）算定でない限り、その併用を否定すべき理論的根拠がなく、同条1項本文の適用を主張した。

侵害品の数量の一部が同項ただし書きによって控除された場合であっても、その控除対象数量が特許発明の無許諾実施品であることに変わりはない以上、その部分が同条3項の適用対象となり得ることは、当然のことである。

よって、同条1項と3項とを併用することに妨げはない、と主張した。

### 第3 裁判所の判断

#### 争点3（損害額）について

ところで、我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償することにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものである。

そして、特許法102条1項本文は、特許権が独占権であると言う性格を前提として、侵害者の譲渡数量が特許権者の喪失した販売数量と等しいという考え方に基づき、侵害者が侵害の行為を組成したものを譲渡した数量に、特許権者らがその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者らの実施の能力に応じた額を超えない限度において特許権者の損害額（逸失利益）とする旨を規定する一方、同項ただし書きは、侵害者の譲渡数量が特許権者の喪失した販売数量と等しいとはいえないとする事情がある場合に、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するというものである。

このように、同条1項は、特許権者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、その不利益を補てんして、特許権侵害という不法行為（民法709条）がなかったときの状態に回復させるため、その本文及びただし書きの双方によつて特許権者に生じた逸失利益の額の算定方法を定めているのであるから、特許法102条1項により算定された損害額は、特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くした結果であるといふべきである。

他方、特許法102条3項は、侵害者による特許発明の実施に対して受けるべき金銭の額に相当する額の金銭（実施料相当額）を特許権者らが受けた損害の額としてその賠償請求ができるとするものであつて、特許権侵害という不法行為（民法709条）により特許権者が被つた損害の立証の便宜を図るために規定であるが、上記のとおり、特許法102条1項が特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くしており、これにより特許権者の被つた不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させているものと解される以上、特許権者は、同条1項により算定される逸失利益を請求する場合、これと並行して、同条3項により請求し得る損害を観念する余地がなく、同条に基づき算定される額を請求することはできないといふべきである。

従つて、以上に反する1審原告の主張は、理由がないといふほかない。

そこで、以下では、専ら特許法102条1項の適用結果についてのみ判断を示すこととする。

### 第4 考察

本件は、損賠賠償額の算定に関する判断である。

特許権者は、特許法102条1項により算定される逸失利益を請求する場合、これと並行して、同条3項に基づき算定される額を請求することはできないとされた例である。

有力な学説は、特許法102条1項で損害賠償を請求したが、権利者において販売することができない事情があるとして請求が一部棄却された部分、すなわち「実施の能力」を超えた部分については、1項の適用はないが、重ねて同条3項による損害賠償を請求することはできるかについては、これを肯定している。また、学説同様これを肯定する東京地判平11・6・15（蓄熱材事件）などがあつたが、最近の知財高判平18・9・25（エアマッサージ装置事件）や大阪地判平19・4・19日はこれを否定している。

今後、実務の参考になる部分があるかと思われる所を紹介した。

以上

## 権利者の保護優先が鮮明に

～「切り餅」特許権侵害訴訟～

知財高裁

切り餅をきれいに焼き上げるための「切り込み」の特許権を侵害されたとして、越後製菓がサトウ食品工業の5商品の製造差し止めなどを求めた訴訟で、東京地裁は越後製菓側を敗訴としたが、知的財産高等裁判所は一転勝訴とした。

サトウ食品は、製造禁止と約8億円の賠償を命じた3月下旬の知的高裁の判決を不服として、4月上旬に上告した。

今回の訴訟のポイントは特許権の範囲。きれいで焼けるように切り餅の「上下面ではなく、側面に切り込みを入れる」という越後製菓の特許権を、側面と上下面に切り込みがあるサトウ食品の切り餅が侵害しているかどうかが焦点となつた。

知財高裁は判決で、上下面に切り込みがあるかどうかにかかわらず、側面に切り込みがあれば特許権の範囲内だとする判断を示した。近ごろ、知財高裁では、特許の解釈を権利者側の有利になるよう判断する方針を示唆しており、今回の判決は、権利者の保護を優先する姿勢を強めた結果とみられている。

### ■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

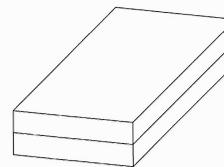
発明の中には特許権を得たとしても権利行使が難しく、また特許公開による技術流失を防ぐためにも秘匿ノウハウとして社内で管理した方がよいものもある。こうした事情を考慮して化学メーカーのD社は、社内の職務発明の取り扱いを定めた「発明考案取扱規定」の保護対象を見直して「ノウハウ発明」を追加した。

同社は職務発明の取り扱いを「発明考案取扱規定」として昭和2年に定めて以来、経営に関する発明の促進を図っており、平成17年の特許法改正の際には、製品の税前利益に応じた実績補償制度を新設。年度ごとに発明者に対する実績補償金を算定しているが、このほど、その対象に特許を取得しない「ノウハウ発明」も追加した。

こうした制度を導入している企業は多い。非鉄金属メーカーのK社は、他社に知られたくない

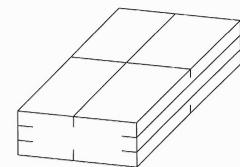
### 越後製菓

側面への切り込みで特許取得



### サトウ食品工業

側面と上下面に切り込みを入れ販売



こうした判決の背景には、日本で知的財産を保護・活用する流れが進んでいないことがある。これらの理由から、企業は特許出願先を海外にシフトしており、知財立国としての存在感を示すことができない状況を招いている。

今回、もう1つの注目点として、裁判の途中において、サトウ食品側に侵害があったとの判断を示す「中間判決」を出したことがあげられる。特定の争点について中間判決で判断を先に示せば、訴訟をスムーズに進めることができる。中間判決が出ると、その争点について当事者は同じ裁判所では反論できない。

知財高裁は、ビジネス関連の訴訟は迅速な紛争解決が求められると説明。サトウ食品側の中間判決後の証拠提出を認めないと、裁判の期間短縮を図る動きが進んでいるといえる。

い製造プロセスなどのように、戦略的に特許出願を選択しない発明に対しても特許出願と同様の報奨金を支払う制度を導入している。秘匿ノウハウとされた発明については、秘匿すべき対象であることを明確化し、営業秘密（不正競争防止法で規定されている営業秘密）として社内で厳重に管理している。

### 秘匿ノウハウも報奨の対象に 特許出願と同様の報奨金も 営業秘密として社内で管理

制度導入の背景には、特許を出願しないで秘匿しているノウハウについては、従来は秘匿する技術範囲が特定されていないなど、ノウハウ管理の面で不十分な点があったためだ。また、こうしたノウハウは特許を出願した場合と違って発明者への報奨制度がなかったということもある。こうした制度により秘匿ノウハウの場合でも文書による提案に基づき技術範囲を特定できるようになり、適切な管理と法的保護の適用が可能になるという。

# 審 決 紹 介

**商標「亀山蠟燭」**は、ありふれた氏「亀山」と商品名「蠟燭」との結合商標であるとしても、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とは言えない、と判断された事例(不服2011-6907、平成23年11月16日審決、審決公報第145号)

## 1 本願商標

本願商標は上掲の通り「亀山蠟燭」の文字を横書してなり、第4類「ろうそく」を指定商品として、平成22年3月12日に登録出願されたものである。

## 2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標はありふれた氏と認められる『亀山』と本願の指定商品名『蠟燭』とを連結した『亀山蠟燭』の文字を普通に用いられる態様で書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単にありふれた氏を表示するに過ぎないものと認める。従って、本願商標は商標法3条1項4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

本願商標は上掲の通り「亀山蠟燭」の文字を横書してなるものである。商標が商標法3条1項4号の「ありふれた氏（又は名称）」に該当するか否かは、その商標全体として「ありふれた氏（又は名称）」に該当するか否かによって判断すべきである。

そこで、本願商標についてみると、本願商標がありふれた氏に該当しないこと明らかであり、又、職権により調査するも、「亀山蠟燭」が一般にありふれた名称として採択、使用されている事実は発見できなかつた。

そうすれば、たとえ、「亀山」の文字がありふれた氏であり、「蠟燭」の文字が指定商品を表すものであるとしても、それらを結合してなる本願商標は、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といふことはできない。

従って、本願商標が商標法3条1項4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

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。

**商標（別掲）**は、構成中の文字が「TSUTSUI HAJIME」であつて、戸籍簿上の氏名「筒井 肇」ではないから商標法4条1項8号に規定する「他人の氏名」を含む商標とは言えない、と判断された事例(不服2010)

-28871、平成23年12月8日審決、審決公報第145号)

(本願商標)

TSUTSUI  
HAJIME  
筒井 肇  
HYOZAEMON

## 1 本願商標

本願商標は別掲の通りの構成よりなり、第8類及び第21類の商品を指定商品として、平成21年7月28日に登録出願され、その後、第21類「はし、はし箱、はし置き、はしを入れる袋、はし入れ」に補正されている。

## 2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は『筒井 肇』の氏名を欧文字表記したものと認められるTSUTSUI HAJIMEの文字を有してなる处、インターネット検索によれば、3名の『筒井 肇』氏が現存し、当該他人の承諾を得ているものとも認められない。従て、本願商標は商標法4条1項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

本願商標は、別掲の通り、黒色正四角形内に、一段目に「TSUTSUI」の欧文字、二段目に「HAJIME」の欧文字、三段目に左横を向いたヒヨコと思しき图形と「×」の記号と瓢箪と思しき图形の組み合わせ及び四段目に「HYOZAEMON」の欧文字をそれぞれ白抜きに四段に表してある文字・图形及び記号の結合商標である。

商標法4条1項8号の趣旨は氏名等に関する他人の人格的利益を保護することにあると解される処、同号が他人の名称について著名性を要件としていないのに対し、他人の略称についてはこれを要件としているのは、これを使用者がある程度恣意的に選択する余地があること、著名な略称であつて初めて名称と同様に特定人を指示する事が明らかとなり、氏名と同様に略称が保護されるべきことによるものと解されるから、同号の他人の名称とは使用者が恣意的に選択する余地のない名称、即ち、会社の商号等法令上の正式名称であるとされてゐる。

上記を踏まえると、同号の「他人の氏名」とは使用者が恣意的に選択する余地がなく、特定人を指示する法令上の正式な氏名であつて、日本人の氏名の場合、戸籍簿で確定される氏名が「他人の氏名」に当たる。

そこで、本願商標について検討するに、原審が引用する他人の氏名はいずれも漢字で表記された「筒井 肇」であり、これが戸籍簿上の氏名でもあると推認される処、本願商標の構成中にあるのは欧文字表記「TSUTSUI HAJIME」であつて、漢字表記「筒井 肇」ではないから、本願商標は同号の「他人の氏名」を含む商標ということができない。

従つて、本願商標を商標法4条1項8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、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 416635号～第 417840号
～ 37年	ク 第 598270号～第 600097号
～ 47年	ク 第 982993号～第 987000号
～ 57年	ク 第1543070号～第1547688号
平成 4 年	ク 第2462506号～第2473503号
平成 14 年	{ 第3371442号～第3371442号 第4608854号～第4616764号
各年の10月1日～10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)

●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、ご注意下さい。更新登録申請について疑問点などがございましたならば、お知らせ下さい。

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
24年 1月 分	23,691
前 年 比	98%

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](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm)

### ◎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、