

# HIKARI 光通信・知財の窓

## —光内外特許事務所—

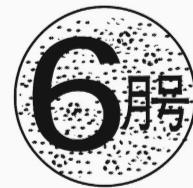
所長・弁理士 中谷 光夫

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・6・10

### 知的財産推進計画2012

▽政府▽

#### 職務発明の対価に指針

政府の知的財産戦略本部は、「知的財産推進計画2012」を策定した。従業員の発明に対する対価の算定基準を定める指針づくりを含めて検討する。企業が支払額を想定しやすくし、訴訟で予想外に高額な支払いを迫られる事態を回避する。2015年度に結論を出す。

企業の研究者が仕事で発明した技術は「職務発明」と呼ばれ、特許法は発明者が企業に「相当の対価」を求める権利を認めている。しかし、「相当の対価」がいくらになるのかを巡って企業と発明者の間で争いが頻発している。

支払額について特許法は労使による話し合いで対価を算定する基準を定めるよう求めているが、基準が合理的かどうか企業と発明者で見解が異なる場合がある。

支払額に関しては米国は訴訟の根拠となる法制度を持たず企業と従業員の契約に委ねている。訴訟は少ないが、立場の弱い従業員が不利になる恐れがある。ドイツは発明者が報酬をもらう権利を法で定めつつ、支払額は国が算定のガイドラインを策定している。

日本は労使の話し合いで決める点で米国に近いが、訴訟の道も残している。報酬面で処遇することが多い米国に比べ、日本は発明者が冷遇

#### ●知的財産計画2012の主な施策●

内容	結論時期
▽職務発明制度の見直し▽	
従業員の発明に対する対価の算定基準を定める指針づくりを含め検討	2015年度
▽企業の技術流出の防止策▽	
転職など人を通じて国内企業の技術が海外に流出しないようにする防止策を策定	2012年度
▽特許システムでの国際連携▽	
日米欧中韓が特許の出願や審査情報を共有するため各とのシステム統合を目指す	2013年度
▽商標や意匠の保護充実▽	
昔の商標登録や3D(3次元)デザインの意匠登録など保護対象を拡大	2012年度

されて訴訟の可能性が大きいとの指摘があり、支払額も裁判に左右される面がある。

政府は訴訟の結果次第で高額な支払いを迫られる現状を見直し、あらかじめ支払額を想定しやすくする何らかの算定基準をつくることを含めて検討する。企業は想定外の支払いをしなければならない恐れが減り、発明者も少ない報酬に泣き寝入りすることが少なくなる効果が期待できる。

今後は知財本部や特許庁の産業構造審議会などを中心に検討し、海外の運用状況なども分析したうえで結論を出す。

また知財計画では新日鉄の機密情報にあたる鋼板の製造ノウハウが元技術者を通じて韓国鉄鋼大手のポスコに流れた問題を受け、技術流失の防衛策を来春までにまとめることを盛り込んだ。(関連記事3面)

### 中国、韓国、台湾など

▽特許庁▽

#### 模倣品対策マニュアルを公開

特許庁は模倣品被害の多発する国・地域に関する有益な情報を取りまとめて発行している「模倣品対策マニュアル」「知的財産権侵害判例・事例集」などの更新情報を公開した。

特許庁では、平成9年度から日本貿易振興機構(JETRO)および交流協会に委託して、途上国・地域における模倣品対策に関する情報を収集し、日本企業等に対して、出版物やホームページ、セミナー等の形で情報提供しているが、その一環として「模倣品対策マニュアル」などの資料を特許庁のサイトで公開している。

今回、新版が公開された資料は、いずれも2012年3月版で、「模倣品対策マニュアル」が、中国、韓国、台湾、ベトナム、シンガポール、ロシア・NISの各版、それに、中国の「知的財産権侵害判例・事例集」、韓国の「知的財産経営マニュアル」となっている。これらの資料は、以下の特許庁HPでダウンロードができる。

<http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/manual.htm>

## 『まねきTV』事件 送信可能化権・公衆送信について

**解説**

著作権侵害事件（最高裁・平成21年（受）第653号、判決言渡 平成23年1月18日）

### 第1 事案の概要

(1) 放送事業者である上告人らが「まねきTV」という名称で、放送番組を利用者からの求めに応じ自動送信する機能を有する機器を用いたサービス（以下「本件サービス」という。）を提供する被上告人に對し、本件サービスは、各上告人が行う放送についての送信可能化権（著作権法99条の2）及び各上告人が制作した放送番組についての公衆送信権（同法23条1項）を侵害するなどと主張して、放送の送信可能化権及び放送番組の公衆送信の差止並びに損害賠償の支払いを求めた事案である。

### 第2 主な争点

原審は、以下の通り上告人の請求を何れも棄却すべきものとした。

① 送信可能化権は、自動公衆送信装置の使用を前提とするところ（著作権法2条1項9号の5）、ここに言う自動公衆送信装置とは、公衆（不特定又は多数の者）によって直接受信され得る無線通信又は有線電気通信を行う機能を有する装置でなければならない。各ベースステーションは、あらかじめ設定された单一の機器宛てに送信するという1対1の送信を行う機能を有するに過ぎず、自動公衆送信装置とは言えないものであるから、ベースステーションに本件放送を入力するなどして利用者が本件放送を視聴し得る状態に置くことは、本件放送の送信可能化には当たらず、送信可能化権の侵害は成立しない。

② 各ベースステーションは、上記の通り、自動公衆送信装置ではないから、本件番組を利用者の端末機器に送信することは、自動公衆送信には当たらず、公衆送信権の侵害は成立しない。

### 第3 裁判所の判断

原判決を破棄する。本件を知的財産高等裁判所に差し戻す。

しかしながら、原判決の上記判断は是認することができない。理由は、次のとおりである。

#### (1) 送信可能化権について

ア 送信可能化とは、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力するなど、著作権法2条1項9号の5イ又はロ所定の方法により自動公衆送信し得るようにする行為をいい、自動公衆送信装置とは、公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう（著作権法2条1項9号の5）。

自動公衆送信は、公衆送信の一態様であり（同項9号の4）、公衆送信は、送信の主体から見て公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいう（同項7号の2）ところ、著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨、目的、公衆送信のうち、公衆の求めに応じ自動的に行う送信（後に自動公衆送信として定義規定がおかれたもの）が既に規制の対象とされていた状況の下で、現に自動公衆送信が行われるに至る前の準備段階の行為を規制することにある。こ

のことからすれば、公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は、これがあらかじめ設定された单一の機器宛てに送信機能しか有しない場合であっても、当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であると言えるときは、自動公衆送信装置に当たるというべきである。

イ そして、自動公衆送信が、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると、その主体は、当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行わう者と解するのが相当であり、当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合には、当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。

ウ これを本件についてみると、各ベースステーションは、インターネットに接続することにより、入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的にデジタル化して送信する機能を有するものであり、ベースステーションには情報が継続的に入力されている。また、ベースステーションを分配機を介するなどして、自ら管理するテレビアンテナに接続し、テレビアンテナで受信された本放送がベースステーションに継続的に入力されようとして設定し、これを事務所内に設置し、これを管理しているというのであるから、利用者がベースステーションを所有しているとしても、送信の主体は被上告人である。

また、被上告との関係等を問題にされることなく、何人も、被上告人とサービスを受ける契約を締結することができるのであるから、本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから、該送信は自動公衆送信であり、ベースステーションは公衆送信装置に当たる。そうすると、インターネットに接続している自動公衆送信装置であるベースステーションに本件放送を入力する行為は、本件放送の送信可能化に当たるというべきである。

#### (2) 公衆送信権侵害について

本件サービスにおいて、テレビアンテナからベースステーションまでの送信主体が被上告人であることはあきらかである上、上記（1）ウの通り、ベースステーションから、利用者の端末機器までの送信主体についても、被上告人であるから、テレビアンテナから利用者の端末機器への送信は、本件番組の公衆送信に当たるというべきである。

以上によれば、ベースステーションがあらかじめ設定された单一の機器宛てに送信する機能しか有しないことをもって、送信可能化権や公衆送信権を侵害していないとして、請求を棄却した原審は妥当でない。

### 第4 考察

被上告人は、利用者が所有する個々の機器を、自己的事務所内に多数置き、利用者がインターネットを通じてテレビ番組を視聴できるサービスを、有償で提供している者である。

本件は、「自動公衆送信装置」の意義や、「自動公衆送信」の主体について、最高裁が判示したものである。被上告人の管理するベースステーションがあらかじめ設定された单一の機器宛てに送信する機能しか有しないことをもって、送信可能化権や公衆送信権を侵害していないとは言えないとした。そして、本件サービスにおける送信の主体は被上告人であるとした。今後、実務の参考になる部分があるかと思われる紹介した。

以上

## 海外企業への技術流出

～営業秘密侵害行為で提訴～

新日本製鉄

就職のグローバル化を背景に、海外企業に転職した元社員などからの技術情報の流出問題が目立ってきている。

新日本製鉄は、韓国鉄鋼大手ポスコなどに対して、高性能鋼板の製造技術を不正に取得し使用したとして、不正競争防止法に基づく民事訴訟を東京地裁に起こした。

新日鉄によると、発電所の変圧器に使う「方向性電磁鋼板」の製造技術について、ポスコが新日鉄元社員を通じて不正に取得して使用したと判断。これが、不正競争防止法の営業秘密侵害行為にあたると主張している。

不正競争防止法における訴訟には、主に2つのハードルがある。一つは技術の不正取得の立証。一般的に、企業が技術流出の疑念を持っても、明らかな証拠をつかまなければ訴えにくい。

もう一つは、その技術情報が法律上の「営業秘密」に該当するかどうか。営業秘密として不正競争防止法で保護されるのは①秘密として管理されている（秘密管理性）②有用な営業上または技術上の情報（有用性）③公然と知られていない（非公知性）の3要件が必要になる。

### ■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

日本政策金融公庫は中小企業の海外進出に関する調査結果をまとめた。これまでに海外直接投資を実施した中小企業に進出後の国内売上高を聞いたところ、「増加した」(40%) が「減少した」(12%) を上回った。日本公庫は空洞化懸念とは裏腹に海外進出した中小企業は国内事業も拡大傾向にあるとしている。

国内売上高は直接投資から5年後の実績を聞いた。5年が経過していない場合は、進出前と直近の売上高を比べた。国内の従業員数は「増加した」が29%、「減少した」が16%だった。海外では低価格品、国内では高付加価値品など、生産品目のすみ分けをしていると答えた企業が多くあった。

また中小企業庁が公表した2012年版の中小企

### 【意図せざる技術流出の主な例】

- ◆ライセンス契約において、対応策を契約内容に盛り込まなかったため、自社が意図した範囲を超えて技術が活用されてしまった。
- ◆合弁会社の工場で、夜間・休日の管理が不十分だったため、こうした時間に契約外の製品を製造・横流しされた。
- ◆海外法人を立ち上げる際、従業員を日本で研修させたところ、現地の同業他社に転職してしまった。
- ◆共同研究において、相手方と守秘義務契約を結んでいなかったため、同相手方から海外の競合企業に技術情報が流出した。

経産省「技術流出防止指針」より抜粋

訴訟という手段を使えば技術流出による損害の賠償が見込まれる一方、確実な証拠集めや審理に時間を費やされることにもなる。企業にとって、技術流出の事後に対応するよりも、技術を流出させない対策を講じることが大切だ。

対策の一例としては、社員との守秘義務契約について①漏洩してはいけない技術やノウハウを具体的に示す②入社時などではなく退職直前に結ぶことなどが挙げられる。

近年、日本企業の退職者を積極的に雇用する外資が多い。技術情報の流出を防ぐためには、企業内において営業秘密の管理体制を見直す必要性が増してきているといえる。

業白書によると、海外へ直接投資を始めた中小企業は国内雇用も拡大傾向にあることが分かった。しかし、中小製造業の場合、海外に子会社を持つ企業は09年時点で1%程度で、商社などを挟まずに直接、製品を輸出する企業も3%弱に過ぎない。今後、海外展開を戦略上、どう位置づけるかが課題となりそうだ。

02年に海外に直接投資（子会社か関連会社を設立）した中小企業の場合、09年度の国内従業者数は02年度比で13.1%増えた。一方、海外に直接投資していない中小企業の同じ期間の国内従業者数の伸び率は3.0%にとどまった。中小企業庁は「海外展開により国内にも資金が還流して業務が拡大した」と分析している。

### 海外に進出した中小企業 国内事業も拡大傾向に —日本政策金融公庫—

# 審決紹介

商標「日本夢大学」は、「大学」の文字を有していても、学校教育法により認可を受けている一般的な大学を表したものとは認識し難いから、「大学」という教育施設であるかの如く世人を欺瞞し又は社会公共の利益並びに一般道德観念に反するものとは言えない等、と判断された事例（不服2011-12338、平成23年12月22日審決、審決公報第146号）

## 1 本願商標

本願商標は上掲の構成よりなり、第16類、第18類、第25類及び第41類の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年8月17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點

原査定は「本願商標はその構成中に学校教育法により使用を禁止されている名称である大学の文字を有しており、同法に基づき正規の手続によって、大学の設置についての認可を受けているとは認められない出願人が採択使用することは同法の趣旨に反し一般の人を誤信させ、公の秩序を害する虞があり、穩当でないものと認める。従って、本願商標は、商標法4条1項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

本願商標は上掲の通り「日本夢大学」（但し、「夢」及び「学」の字は旧字体）の文字を表してなる処、該文字は学校教育法に基づいて設置された一般的な大学名を表したものと理解されるとは言い難く、たとえ、その構成中に「大学」の文字を有していても、これに接する取引者、需要者をして、直ちに同法により認可を受けている一般的な大学を表したものと認識するとは考え難いものであるから、本願商標は全体として造語と理解されるというのが相当であつて、それをもって、「大学」という教育施設であるかの如く世人を欺瞞し又は社会企共の利益並びに一般道德観念に反するものとは言えないものであり、かつ、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

そうすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、公の秩序又は善良の風俗を害する虞がある商標ということはできない。

従つて、本願商標が商標法4条1項7号に該当するとした原査定は妥当でなく、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。

商標「GC」は、構成中の各文字が異なる書体等で表され、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号としては特殊な態様で表されているから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ではない、と判断された事例（不服2011-650047、平成23年11月14日審決、審決公報第146号）

## 1 本願商標

本願商標は上掲の通りの構成よりなり、第9類「Eyewear, namely, eyeglass frames」等を指定商品として、2008年（平成20年）10月28日に国際商標登録出願されたものである。

## 2 原査定の拒絶の理由の要點

原査定は「本願商標は商品の規格・品番等を表示する記号・符号として普通に使用されているローマ字2字の一類型からなるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるから、商標法3条1項5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「Gc」の欧文字をデザインしてなる処、一般にローマ字2字は、商品の規格・品番等を表示する記号・符号として普通に使用されるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるが、本願商標は構成中の「G」及び「c」の各文字が明らかに異なる書体で表され、かつ、「c」の文字が「G」の文字の半分程度の大きさからなり、その特徴が強く印象に残るものである。

かかる構成の本願商標は一体的にデザインされたものと認識されることからすると、商品の規格・品番等を表示する記号・符号として類型的に使用される域を脱する特殊な態様からなるものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査した処、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のようにローマ字2字がそれぞれ異なる書体で表され、かつ、文字の大きさが異なった態様の標章が、商品の規格・品番等を表示する記号・符号として普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうすれば、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ではなく、自他商品識別機能を十分果し得るものである。

従つて、本願商標が商標法3条1項5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、政令の期間内に、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417841号～第419082号
ク 37年	ク 第600098号～第601683号
ク 47年	ク 第987001号～第990000号
ク 57年	ク 第1547689号～第1153498号
平成4年	ク 第2473504号～第2483500号
平成14年	{ 第3371443号～第3371447号 ク 第4616765号～第4626438号

各年の11月1日～11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）

### ●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つた特許出願は取り下げたものとみなされます。

平成21年7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6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。

### ●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、

●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2月分	29,718	9,920
前 年 比	123%	143%

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)