



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・8・10

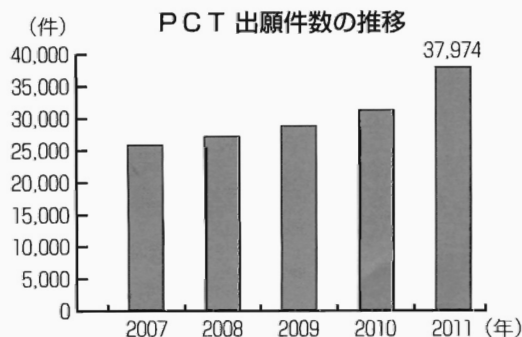
特許行政年次報告書2012年版 ▽特許庁▽ 国際特許出願(PCT出願)が急増

特許庁は「グローバルな知的財産システムの実現に向けた競争と協調」と題した特許行政年次報告書2012年版を公表した。特許行政年次報告書は、産業財産権をめぐる政策の現状と方向性、国内外の動向と分析及び統計情報等を毎年取りまとめている。

2011年は日本特許庁を受理官庁とした国際特許出願(PCT出願)件数が急激に増加し、前年比20.5%増の37,974件となった。それに対して、国内出願件数は、東日本大震災で3月に若干の落込みはあったが、年間では前年とほぼ同様の342,610件(前年比0.6%減)であった。これは、出願人の海外出願重視の現れで、日本企業の知的財産活動のグローバル化の一層の進展がうかがえる。

全世界の特許出願の合計件数は、2010年に過去最高の198万件(前年比7.2%増)に達したが、近年の中国の出願増加の影響から、2011年はさらに最高記録を更新する可能性が高い。世界的に海外出願が増加傾向で、全世界のPCT出願件数も2011年は過去最高の18.2万件(同10.7%増)に達し、特に、日本からの出願(同20.9%増)と中国からの出願(同33.4%増)の急増がPCT出願全体の増加を牽引した。

日米欧中韓の五大特許庁の特許出願件数の推移では、中国の増加(2011年:52.6万件、前年比34.6%増)が特に際立っており、2005年まで



世界一だった日本は、2006年に米国に抜かれ、2010年からは世界第3位に落ちたのに対して、中国は、2010年に日本を抜き、さらに昨年2011年には米国を上回り、世界最大の特許出願大国に躍り出た。

2011年の特許査定件数、外国企業の特許査定件数、全世界PCT国際公開件数のトップ10も掲載。トップ3は、特許査定件数では、1位パナソニック6881件、2位トヨタ自動車5027件、3位キヤノン4292件。外国企業特許査定件数では、1位サムスン電子1303件、2位マイクロソフト704件、3位クアルコム661件。全世界PCT国際公開件数では、1位ZTE(中国)2825件、2位パナソニック2463件、3位ファーウェイ(中国)1831件となっており、中国の台頭が目立っている。

2013年法改正へ

▽特許庁▽

香りや音も商標の保護対象に

企業が香りや音、感触などを商標として登録できるようにするため、特許庁は商標法を改正し、商標の保護対象を拡大する方針を決めた。2013年の通常国会に改正案を提出する。香りや音は欧米では登録できるが、国内では商標として認められておらず、企業から法改正を求められていた。

経済の国際化が進む中、幅広い商標を認める国際的な動きに対応する。法改正されれば、国内で登録ができるだけでなく、一度の手続きで同時に複数国に商標を出願できる「国際登録制度」も使える。

国内でこれまで認められている商標は、文字や立体的な形などが中心だった。しかし、欧米では香りや音、動き、感触、色彩などを登録できる国が多い。例えば、音では半導体メーカーの「インテル」のサウンドロゴ、動きでは映画配給会社「20世紀フォックス」のロゴマークが動く商標として登録されている。日本企業でも久光製薬が「サロンプアの香り」で知られているサリチル酸メチルとL-メントールの含まれた薬の香りを米国で商標登録している。

『インターネット上の ショッピングモールでの商標権』

解説

商標権侵害差止等請求控訴事件（知財
高裁・平成22年（ネ）第10076号、判
決言渡 平成24年2月14日）

第1 事案の概要

(1) 本件は、被控訴人が運営する「楽天市場」との名称のインターネットショッピングモールにおいて、個別の出店者が、本件商標と類似する標章を付した各商品を、各出店ページに販売のために展示したため、本件商標の商標権者である控訴人が、被控訴人に対し、上記各商品の展示・販売は控訴人の上記商標権を侵害する等として、その差止めと損害賠償を求めた事案である。

原判決は、本件各出店者の出店ページにおける上記各商品の展示及び販売に係る一審被告の関与（行為）は、商標法2条3項2号の「譲渡のための展示」又は「譲渡」に該当するものとは認めることができない旨判断し、一審原告の請求を棄却した。

これを不服として、原審原告が控訴したものである。

第2 主な争点

いわゆる「楽天市場」における各出店者による商標権侵害に関して、同市場の運営者である被控訴人に対して差止め・損害賠償責任を追及し得るか、である。

第3 裁判所の判断

原判決は結論において妥当であるとして控訴を棄却した。

しかしながら、原判決の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) 本件における被告サイトのように、ウェブサイトにおいて複数の出店者が各々のウェブページ（出店ページ）を開設してその出店のページ上の店舗（仮想店舗）で商品を展示し、これを閲覧した購入者が所定の手続きを経て出店者から商品を購入することができる場合において、上記ウェブページに展示された商品が第三者の商標権を侵害しているときは、商標権者は、直接上記展示を行っている者に対し、商標権侵害を理由にウェブページからの削除等の差止請求と損害賠償請求をすることができることは明らかであるが、そのほか、ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、運営システムの提供者・出店者からの出店申込みの許可・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足る相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的期間内に侵害の内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができるのと解するのが相当である。

けだし、①本件における被告サイト（楽天市場）のようにウェブページを利用して多くの出店者からインターネットショッピングする販売方法、販売者・購入者の双方にとって便利であり、社会的にも有益であるうえ、商品の多くは、第三者の商標権を侵害するものではないから、当該販売方法は、基本的には商標権侵害を惹起する危険は少ないものであるこ

と、②仮に出店者によるウェブページ上の出品が既存の商標権の内容と抵触する可能性があるものであったとしても、出店者が先使用权者であったり、商標権者から使用許諾を受けていたり、平行輸入品であったりすること等もあり得ることから、上記出品がなされたからと言ってウェブページの運営者が直ちに商標権侵害の蓋然性が高いと認識すべきとは言えないこと、③しかし、商標権を侵害する行為は商標法違反として刑罰法規にも触れる犯罪行為であり、ウェブページの運営者であっても、出店者による出品が第三者の商標権を侵害するものであることを具体的に認識、認容するに至ったときは

同法違反の幇助犯となる可能性があること、④ウェブページの運営者は、出店者との間で出店契約を締結して、上記ウェブページの運営により、出店料やシステム利用料という営業上の利益を得ているものであること、⑤さらにウェブページの運営者は、商標権侵害行為の存在を認識できたときは、出店者との契約により、コンテンツの削除、出店停止等の結果回避措置を執ることができる等の事情があり、これらを併せ考えれば、ウェブページの運営者は、商標権者等からの商標違反の指摘を受けたときは、出店者に対しその意見を聴く等して、その侵害の有無を速やかに調査すべきであり、これを履行している限りは、商標権侵害を理由として差止めや損害賠償の責任を負うことはないが、これを怠ったときは、出店者と同様、これらの責任を負う者と解されるからである。

もっとも商標法は、その37条で侵害とみなす行為を法定しているが、商標権は「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」権利であり（同法25条）、商標権者は「自己の商標権……を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」（同法36条1項）のであるから、侵害者が商標法2条3項に規定する「使用」をしている場合に限らず、社会的・経済的な観点から行為の主体を検討することも可能というべきであり、商標法が、間接侵害に対する上記明文の規定（同法37条）を置いているからといった、商標権侵害となるのは上記明文の規定に該当する場合に限られるとまで解する必要はないと言わなければならない。

(2) そこで以上の見地に立つて本件をみるに、一審原告から指摘又は出訴等を契機として、その8日以内に、本件商標権侵害品の展示がウェブサイト運営する一審被告としては、商標権侵害の事実を知り又は知ることができたと認めるに足る相当の理由があるときから合理的期間内にこれを是正したと認めるのが相当である。

以上の通り、一審原告の請求は理由がなく、原判決は結論において誤りがない。よって、本件控訴を棄却する。

第4 考察

本件は、インターネット上のショッピングモールへの出店が、第三者の商標権を侵害する商品をモジュール上で販売した場合に、出店者の責任とは別に、モールの運営者も商標権の侵害主体として差止め請求、損害賠償の責任を負う場合があることを示した初めての知財高裁の判例である。

第一審は、商標権の主体の認定について、厳格な基準で侵害侵害主体とはなり得ないとしたが、これに対して控訴審判決は、管理、支配、利益、システムの提供、システム利用料の受領といった、点を考慮して商標権侵害の権利主体になり得ること（可能性）を示したものである。

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

「生物の模倣」で製品開発

～合理設計に学ぶものづくり～

製品開発の現場では、生物の体の合理的な構造を参考にしたものづくりが注目されている。

厳しい環境を生き抜くために進化してきた昆虫や植物の体の仕組みは、画期的な製品を開発するために大きなヒントにもなりうる。

東北大学の研究グループでは、トンボの羽がギザギザの形状をしていることに注目。その形状が風をうまくとらえ、微風でも飛ぶ力に変えていることを分析により突き止めた。

この構造をヒントに風車のプロペラを同様の形にしたところ風速20センチメートルでも回り始めた。この技術は風力発電に役立つと期待される。今までの風車は風速2メートル以上でないと回らないとされている。

東京理科大学は、バラの花びらを参考にして、約10ナノ（ナノは10億分の1）メートルの微細なしわ構造をもつゴム材料を開発した。バラの花びらには微細な凸凹があり、高さ1マイクロ（マイクロは100万分の1）メートルのトゲが無数にある。バラはこの構造により、一度はじいた水滴を花びらの表面にとどめて、水に含まれる栄養を吸収するという。

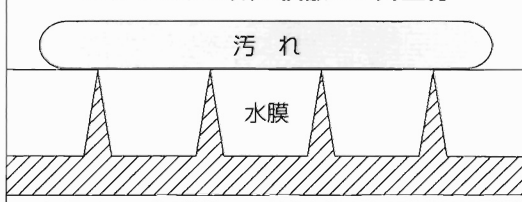
新材料は、水滴をはじき、小さな球体の水滴として表面にとどめることができ、材料を曲げると水滴は落ちる。水をはじく撥水性に加え、吸着性と分離性を兼ね備えるゴム材料の開発に成功した。

また、ある建材・住宅設備機器メーカーでは、カタツムリの殻が汚れていないことに着目した。殻の表面には非常に細かい溝が走っており、この構造により、常に「水の膜」で覆われている。水の膜が汚れを浮かして、雨が降ると流れ落ちることから、いつもきれいな状態を保つことができるという。

カタツムリの殻と同様の構造を外壁材に取り入れたところ、汚れが付きにくいことから、これまで必要だったメンテナンスが不要になり、耐用年数も増えたという。雨が汚れを落としてくれる外壁材としてすでに実用化されている。

合理的な生物の体の構造は、現在、特に求められている「省エネ」技術の誕生につながる可能性も大いに秘めている。革新的な製品開発のヒントのひとつとして役立てたい。

カタツムリの殻を模倣した外壁材



■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

ドメイン名の登録管理とドメインネームシステム（DNS）運用中心のサービスを行う日本レジストリサービス（JPRS）は、11月から利用可能になる「都道府県型JPドメイン名」の優先登録申請受付を開始した。9月17日からの一般の登録申請受付に先立つ事前登録の一環で、登録商標と同一の文字列を対象に受付けるとしている。

都道府県型JPドメイン名は、「〇〇〇.hokkaido.jp」「〇〇〇.tokyo.jp」のように、全国47都道府県の名称を含むドメイン名

で、ホームページやメールのアドレスから地域とのつながりを示すことが可能。日本国内に住所を持つ個人・組織であれば、いくつでも登録が可能で、「〇〇〇」の部分は、ASCII・日本語のどちらでも登録可能としている。

JPRSでは、都道府県型JPドメイン名では、サイバースクワッティングなどの問題を避

けるため、通常登録申請受付の開始前に、以下の2段階の事前登録を設けるとしている。

①優先登録申請（8月19日まで）…登録商標の権利者向けに、登録商標と同一の文字列を対象に優先登録申請を実施するもので、1商標につき1文字列の申請とし、同一文字列に対し複数の申請が競合した場合は、抽選で登録者を決定

する。なお、国際登録に基づく登録商標も優先登録申請の対象に含む。

②同時登録申請（9月17日～10月21日）…優先登録申請の終了後、日本国

内に住所を持つ個人・組織であればドメイン名の登録申請が可能となるもので、同時登録申請では一定の期間を設け、その間の受理申請は同時に受けとみなす。同一文字列に対し、複数の申請が競合した場合は抽選で登録者を決定する。

都道府県型ドメイン名の 登録申請受け付けを開始 ー日本レジストリサービスー

審 決 紹 介

商標「HILTON」は、我国において「ヒルトンホテル」が著名と認められ、「ヒルトン」と称するのみでは他人の著名な略称とはいえないから、商標法第4条第1項第8号に該当しない、と判断された事例（不服2010-26592、平成24年2月28日審決、審決公報第148号）

1 本願商標

本願商標は「HILTON」の欧文字を書してなり、第9類、第18類、第25類に属する商品を指定商品として、平成21年3月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の特許理由の要点

原査定は、「本願商標は、「HILTON」の文字よりなる処、これは数多くのホテルを世界各地に展開している世界的ホテル企業であるヒルトン・インターナショナル・カンパニーが系列諸会社の略称として使用する名称の著名な略称といわざるを得ないものであり、かつ、上記者の承諾を得たものとは認められないから、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

本願商標は「HILTON」の欧文字を横書きにしてなるものであるが、原審にいうホテルは、現在アメリカのバージニア州マクレーン所在の「Hilton Worldwide, Inc.」を中核とした系列諸会社（以下、まとめて「該他人」という。）は、我国において「ヒルトンホテル」として著名であると認められ、「ヒルトン」と称するのみでは、該他人を指し示すものと必ずしも特定されず、これを該他人の著名な略称であるとはいえない。

してみれば、「HILTON」の文字を本願指定商品に使用したとしても、取引者、需要者をして、該他人を称するものと直ちに理解されるとはいえず、本願商標は他人の著名な略称からなるとはいえないから、本願商標から特定の他人が自然に想起され、そのことによって当該他人が社会的、経済的に何等かの不利益を被る可能性があるとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、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「マウント富士」は、「富士山」を認識させるとしても、商品の産地、販売地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いえないから、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例（不服2011-22347、平成24年2月20日審決、審決公報第148号）

1 本願商標

本願商標は、「マウント富士」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する商品を指定商品として平成22年11月2日に登録出願され、その後、補正されている。

2 原査定の特許理由の要点

原査定は、「本願商標は、『富士山』を容易に認識させる『マウント富士』の文字を標準文字で表してなり、本願の指定商品中『菓子及びパン』等が富士山観光のお土産品として販売されている実情があるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを商品の販売地と理解し、自他商品の識別標識とは認識しないものと判断するのが相当である。従って、本願商標は商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示してなるものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の通り、「マウント富士」の文字を標準文字で表してなるものである。

一般に、「富士山」を表す場合「富士山」と表記するのが自然であり、本願商標はそれとは異なる「マウント富士」の文字構成からなる。

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「マウント富士」の文字が商品の産地、販売地を表示するものとして使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の産地、販売地を表示したものとして認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用する場合、たとえ「富士山」を認識させるとしても、その商品の産地、販売地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うこととはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3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、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28年	商標登録第 419924号～第 420674号
〃 38年	〃 第 603183号～第 604700号
〃 48年	〃 第 993166号～第 997283号
〃 58年	〃 第1559496号～第1564493号
平成5年	〃 第2493502号～第2501502号
平成15年	〃 第3371448号～第3371449号
平成15年	〃 第4633673号～第4642617号

各年の1月1日～1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ならない。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9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8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、

●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。

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4月分	25,270	10,202
前 年 比	126%	145%

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