

HIKARI 光通信・知財の窓

— 光内外特許事務所 —

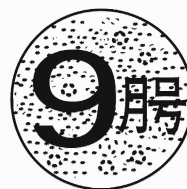
所長・弁理士 中谷 光夫

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・9・10

特許技術の有効性

▽特許庁▽

異議申立ての新制度を検討

特許庁は成立した特許技術の有効性に対し、競合他社などが異議を申し立てる新制度の検討を始める。特許審査の早期化により、経産省が特許出願を公表する前に特許性の審査が終了し、権利が確定するケースが増えている。先行技術を戦略的に秘匿している企業が競合の出願を察知できないため、産業界は特許権を得た企業とのトラブルを短期間で調整する仕組みの必要性を指摘している。今後、産業界の意見を集約し、制度設計に着手する。

年内に産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度小委員会」を招集し、13年度通常国会での特許法改正を視野に入れて新制度を検討する。新制度は2003年の特許法改正で無効審判制度に取り込んだ「異議申立制度」を高度化させる案が濃厚。

現在、特許権の見直し制度に関するアンケートを実施している。2013年施行の米国の改正特許法に盛り込まれている「特許権付与後の権利見直し制度（付与後レビュー）」も参考にして制度設計を詰める。

企業が世界市場で競争力を発揮するには、国内外で侵されることのない強固な知的財産権を最適なタイミングで確保する必要がある。事業化を見据えて特許権を早期に取得したいといったニーズも強まっている。

特許出願公開は出願から18カ月後だが、審査が早まっており、公開前の権利確定が増加している。化学や医薬といった開発から事業化までの足が長い業種や技術のブラックボックス化といった知的財産戦略を推し進めている企業は、技術を出願せずに将来に備えて秘匿するケースも少なくない。審査の早期化などで競合の出願動向を把握できず、自社が先行開発した技術が競合に権利化されるリスクがある。

これらのケースの解決策として特許権を取り消せる無効審判制度がある。ただ請求手続きが煩雑で、争いが長期化すると当事者のコスト

負担が重くなるといった課題もある。グローバル展開するためには知財を含めた経営判断のスピードアップが求められている。特許庁はこうしたニーズを反映し、企業の双方に合理的な制度を模索する。

●現行の無効審判制度●

請求人適格	何人も可能（但し、権利帰属関係の無効理由については、利害関係を要求）
請求時期	いつでも可能
請求理由	公益的理由＋権利帰属等
審理構造	特許権者と無効審判請求人の当事者対立構造
審決取消訴訟	審判の両当事者が原告・被告となる当事者対立構造

中小企業の海外進出を支援 ▽特許庁▽ 新興国の知財情報をデータベース

特許庁は新興国での事業展開に伴う出願などの知財活動を支援するために、新興国等の知財情報を集積する「新興国等知財情報データベース」を開設した。データベースの具体的な中身としては、中・韓・台を中心とした出願実務、審判・訴訟実務、審判例・判例等の産業財産権関連の情報となっている。商品の模倣で被害に遭った例や契約書を交わす際に多い誤訳なども公開する。

中小企業がアジアに進出する場合、特許の申請が遅れたために模倣品の被害に遭うケースが多い。中国ではタブレット端末に使う電子ペンやアニメのキャラクターグッズがまねられ、中国で流通するだけでなく、海外に輸出される例も出ている。

特許庁のサイトに新設するデータベースは、まず中国や台湾、韓国の知的財産関係の法律を日本語で検索したり、現地で特許を出願する際の注意事項を閲覧できるようにする。現地での訴訟対策や特許をめぐるトラブル集も紹介する。詳しくは<http://www.globalipdb.jpo.go.jp/>

海外でのノックダウン生産

解説

特許権侵害差止等請求事件(大阪地裁・平成21年(ワ)第15096号、判決言渡平成24年3月22日)

第1 事案の概要

(1) 本件は、発明の名称「炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉」とする許第3196261号の権利者が、被告物件の販売が、該特許権の侵害行為であるからとして、損害賠償請求を求めたものである。

第2 主な争点

- ①被告物件は本件特許発明の技術的範囲に属するか(省略)
- ②本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものか(省略)
- ③被告物件の海外向け販売分に係る本件特許発明の実施行為の有無
- ④原告の損害(省略)

以下は、争点3について解説する。その余の争点については省略する。

第3 裁判所の認定

裁判所は、被告の行為を以下のように認定した。

ア 被告は、営業用パンフレットやホームページにおいて、昇降型バッチ式雰囲気焼成炉自体の販売に関する営業活動を行っていたと言うのであるから、昇降型バッチ式雰囲気焼成炉である被告物件についても、日本国内において「譲渡の申出」(特許法2条3項1号)をしていたと窺えるところである。

イ 被告は、海外顧客向けの被告物件についても、日本国内のA工場において、必要な部品を製造又は調達した上で仮組み立ての状態まで完成させて動作確認を行っており、一部については炉体の仮焼きまで行っている。同物件は、その後、部品状態に戻されて輸出されると言うが、その日本国内における仮組み立ての段階において、本件特許発明の構成要件を充足する程度に完成していたと認められる。そうすると、この点を捉えて、被告は、日本国内において、本件発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)したと言うことができる。

ウ なお、被告物件は、仮組み立て及び作動確認の後、部品状態に戻されて梱包の上で輸出されるというのであるが、海外の現地での組み立て時に付加される部品があるものの、同部品は本件特許発明の構成要件とは関係がない部品で

あることからすれば、被告物件の上記仮組み立ての状態は、その状態で運搬が不可能と云うほど、大きいわけでもないことが窺えることからすると、一旦仮組み立てをした上で部品状態に戻すのは、運搬の便宜のためにすぎないものと認められる。

エ 従って、以上を総合して考えると、被告が、日本国内においてした被告物件の販売を巡る一連の行為は、被告物件が輸出前段階では部品状態にされていることを考慮したとしても、特許発明の実施である「譲渡」(特許法2条3項1号)であるということは妨げられないと言うことができる。

結語

以上の通り、原告の請求については、その一部について理由があるから、この限度で認容し、その余については理由がないから棄却することとし、認容する請求については仮執行宣言を付することとする。

第4 判決

被告は、原告に対し〇〇円の金員を支払え。原告のその余の請求は棄却する・

この判決は、仮に執行することができる。

第5 考察

本件は、国内で製造・調達した部品を輸出したものを外国で組み立てて完成品(商品)とする所謂ノックダウン生産と言われるものである。

通常、ノックダウン方式と言われるものは、国内で生産した部品を部品の形態のままで輸出して、これを現地で組み立てて完成品とするものであって、日本国内においては、一度も完成品の形態は採られない形態である。

判例も、上記形態の輸出目的で国内での「生産」について間接侵害が成立するかについては、「製パン器事件」があるが、間接侵害の成立を否定している。

これに対して、本件は、①日本国内で一旦組み立て、作動確認をした後、②輸送の便宜のために部品状態に戻して輸出し、③現地では特許発明の構成要件と無関係な部品が調達され組み立てられる、方式であった。

本件判決は、従来と異なるノックダウン方式についての判断で、日本国内での特許製品の譲渡の申出、生産、譲渡による特許権の直接侵害であることを認めたものである。この結果、

(1) 直接侵害・間接侵害が成立しないノックダウン方式

(2) 直接侵害が成立するノックダウン方式との2種類があることとなった。

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

アップル対サムスン 特許紛争が混戦模様 ～訴訟多数・各国判断にばらつき～

米アップルと韓国サムスン電子との間で繰り広げられている知的財産を巡る訴訟合戦。世界のスマートフォン市場でシェア争いを続けている両社は世界10カ国で訴訟合戦を展開、各国で司法判断が分かれている。

米国の連邦地裁では8月24日、約830億円の損害賠償をサムスン電子に課す陪審評決を言い渡した。この陪審評決を踏まえ、判事が製品販売の差し止めも含めた最終的な判決を出す。

この訴訟は、デザイン特許（日本では意匠権）や画面操作性に関する特許を巡るもので、スマートフォンの中枢機能ともいえる「タッチパネル」を含む独創性を争う裁判だった。

一方、東京地裁では8月31日、アップルの訴えを認めた米国の評決から一転、サムスン側に軍配が上がった。東京地裁で争われていたのは、スマートフォンやタブレット端末をパソコンに接続して音楽のデジタル情報である楽曲ファイルなどを共有する「同期」機能がアップルの特許と同じかどうか。

アップルの技術では、楽曲の「タイトル名」「アーティスト名」「楽曲の長さ」などを基に、

【アップルとサムスンの主な訴訟の状況】

日本	アップル▶データの同期技術で敗訴 サムスン▶通信技術で差し止め請求
米国	アップル▶デザインや画面操作で勝訴
韓国	アップル、サムスン▶ 通信技術や操作性について双方の特許侵害を認定
英国	アップル▶デザインで敗訴

同一ファイルかどうかを判別。これに対し、サムスン側は「楽曲のファイル名」とデータ容量を示す「ファイルサイズ」の2つが使われる。

判決では、両社の「同期」方法についてファイルの一致・不一致を判別する際の情報が異なることから、サムスンが使用する技術はアップルとは別で、特許侵害には当たらないとした。

これらに限らず、世界では両社の訴訟の多くがなお係争中となっている。特許は国ごとに申請する仕組みになっており、国によって認められる特許や意匠が異なるために、両社が国ごとに登録している特許などの内容も当然違う。争点となる知的財産の数は多くなり、両社間で一つの国で複数の裁判が争われる例も珍しくない。各国での勝敗にばらつきがみられ、いずれも敗訴側が上訴するとみられることから、訴訟合戦は長期化の様相を呈している。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

「なるほど、日本の素敵な製品 デザイン戦略と 知的財産権の事例集-2」 特許庁が第2弾のデザイン事例集

特許庁はデザインを活用している企業の知財担当者、デザイン担当者等にヒアリング調査を実施し、結果を取りまとめた事例集の第二弾「なるほど、日本の素敵な製品 デザイン戦略と知的財産権の事例集-2」=写真=を発行した。

本事例集は、2011年12月に発行された第一弾と同様に新製品開発プロセスと産業財産権の出願プロセスを時系列で追跡し、企業の事業戦略、企業活動の視点から見た知的財産戦略を分かりやすくビジュアル化したもの。第一弾では取り上げなかった製品・デザインを紹介するとともに、第一弾で特に注目度が高い3社の開発担当者に

よる「デザイン座談会」を掲載し、開発の裏に隠されたコンセプトの探り出しなども行われている。

特許庁では、「意匠権を中心とした産業財産権の活用戦略を検討する際の参考として活用してほしい」としており、全国の経済産業局特許室、知財総合支援窓口および独立行政法人・工業所有権情報・研修館にて無料配布を行っている。なお、下記の特許庁サイト上でもPDFデータ（30ページの概要版）がリンク先に掲載されている。



http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/design_chizai_jirei2.htm

審 決 紹 介

商標(別掲(1))は、非営利団体が運営する公益に関する事業であって、営利を目的としないオリンピック競技会を表示する標章であって、著名なオリンピック・シンボル(別掲(2))と類似の商標であるから、商標法第4条第1項第6号に該当する、と判断された事例(異議2010-900352、平成23年9月21日異議決定、審決公報第148号)

別掲1 本件商標



別掲2 オリンピックシンボル



1 本件商標

本件登録第5342782号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)の通りの構成よりなり、平成22年2月26日に登録出願され、第41類「芸芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、同年7月1日に登録査定、同年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第6号、同7号、同11号、同15号及び同19号に該当するものであるから、同法第43条の3の規定により、その登録を取り消すべきである旨申立て、証拠方法として、甲第1号証乃至甲第168号証を提出した。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

申立人は、オリンピック競技会を運営・統括する国際的な非営利団体の非営利団体である。そして、別掲(2)の標章(以下、「オリンピック・シンボル」という。)は、申立人が運営するオリンピック競技会を表象するものとして永年に亘り使用され、「五輪マーク」として日本の国民の間において広く親しまれているばかりでなく、全世界において広く知られているものである。

そこで、本件商標とオリンピック・シンボルとの類否について検討する。

本件商標は別掲(1)の通り、手書き風のほぼ同じ大きさの6個の輪を上下三段に互い違いに交差させて配置した構成からなる図形であり、上段の3個、中段の2個、下段の1個のそれぞれの輪が逆三角形形状に配され、その上段の3個の輪、中段の2個の輪及び下段の1個の輪は、それぞれの斜め下又は斜め上に位置する他の輪と交差して描かれ、また、上段と中段の横方向に並ぶ輪は、それぞれ僅かに間隔を空けて配されている。

これに対し、オリンピック・シンボルは、別掲(2)の通り、同じ大きさの5個の輪を上下二段に互い違いに交差させて配置した構成からなる図形からなり、上段の3個、下段の2個のそれぞれの輪が逆三角形形状に配され、上段の3個の輪及びその下の2個の輪は、それぞれの斜め下又は斜め上に位置する他の輪と交差して描かれ、横方向に並ぶ輪は、それぞれ僅かに間隔を空けて配されている。また、上段の3個の輪には、向かって左から青、黒、赤の色彩、下段の2個の輪には、向かって左から黄、緑の色彩が施されている。

そこで、本件商標とオリンピック・シンボルの外観を対比すると、両者は色彩の有無と輪の個数に差異はあるとしても、(1)同じ(又はほぼ同じ)大きさの複数の輪から構成されている点、(2)上段に3個の輪が表され、その下に2個の輪が表されている点、(3)上段の3個の輪及びその下の2個の輪は、それぞれの斜め下又は斜め上に位置する他の輪と交差して描かれ、横方向に並ぶ輪はそれぞれ僅かに間隔を空けて配されている点において共通し、着想、構図などの構成の軌を一にするものといえる。

さらに、前記の通り、オリンピック・シンボルがオリンピック競技会を表象する著名な標章であることから、本件商標に接する者は、これからオリンピック・シンボルを容易に想起・連想し、本件商標とオリンピック・シンボルとを密接に結びつけて認識するものといえる。

そうすると、本件商標とオリンピック・シンボルとは、外観上見誤る虞の高い類似の商標と言わざるを得ない。

従って、本件商標は、非営利団体である申立人が運営する公益に関する事業であって、営利を目的としないオリンピック競技会を表示する標章であって、著名なオリンピック・シンボルと類似の商標であるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。

4 商標権者の意見

商標権者は、前記3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

平成23年7月11日付で前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何等の応答もない。

そして、前記3の取消理由は妥当なものであるから、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取消すべきものである。

よって、結論の通り決定する。

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 420675号～第 421879号
〃 38年	〃 第 604701号～第 606286号
〃 48年	〃 第 997284号～第 1001300号
〃 58年	〃 第 1564494号～第 1571104号
平成 5 年	〃 第 2501503号～第 2511501号
平成 15 年	〃 第 3371450号～第 3371450号
平成 15 年	〃 第 4642618号～第 4650017号

各年の2月1日～2月28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ならない特許庁審査官による審査を受けることができます。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10月中の特許出願については速やかにチェックされ、必要なのは9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
24年5月分	25,676	10,050
前 年 比	105%	135%

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