

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/



2013・4・10

知財政策ビジョン ▽知的財産戦略本部▽ 職務発明の法人帰属を検討

政府の知的財産戦略本部は、今後10年間の知財戦略となる「知財政策ビジョン」の論点整理をまとめた。企業の従業員が仕事で発明した「職務発明」について、現在は従業員が保有している特許権を出願時点から企業が持つことを認める見直し案を検討する。従業員には企業に報酬を求める権利を与えることで、企業が訴訟で想定外の高額支払いを迫られるリスクを軽減する。

知的財産戦略本部は4月中にも政策ビジョンを策定する方針。有識者からなる作業部会が論点整理を踏まえ、今後議論を加速する。特許庁も職務発明制度の見直しの検討を進めており、2015年度末までに結論を出す予定。

職務発明は、特許法35条で発明者が社内規定などで企業側に特許を譲り渡した際に「相当の対価」を受け取る権利を認めている。しかし、「相当の対価」がいくらかを巡って企業と発明者の間で訴訟が相次いで起きている。

こうした争いを減らすため、2004年の特許法改正では労使の話し合いなどで、企業側に特許権を譲渡した際の対価に関する社内規定を設けるよう促した。しかし、規定が不合理な場合は裁判所が対価を算出する仕組みのため、産業界には「最初から権利を法人帰属にすれば訴訟リスクが減る」との声がある。一方、従業員側は労組を中心に反発が強い。

国際特許出願 ▽WIPO▽ 中国通信大手が首位、国別は米国

世界知的所有権機関（WIPO）は、特許協力条約（PCT）に基づく2012年の国際特許出願件数ランキングを発表、中国通信大手の中興通訊（ZTE）が前年に続き首位を堅持した。2位も日本のパナソニックで変わりはなかったが、11年に4位だったシャープが3位に浮上した。国

別の出願件数では米国が首位を維持している。

PCTでは企業や研究機関が出願し認められた特許が、146の締約国・地域で包括的に保護される。12年の総出願件数（速報値）は前年比6.6%増の19万4400件と、前年に続き過去最高を更新した。

企業別の出願件数（公開ベース）ではZTEが3,906件、パナソニックは2,951件、シャープは2,001件。トップ10で日本企業は6位のトヨタ自動車を含め3社が入った。中国とドイツはそれぞれ2社。

データベース開発へ ▽特許庁▽ 中・韓特許で翻訳システム

特許庁は2017年度までに中国語と韓国語の特許文献を翻訳・検索できるシステムを開発する。中国や韓国では特許権の取得が競争条件を左右するため開発を急ぐ。音や色を対象に含める新たな商標権に対応するシステムも同じく5年以内に完成させる方針。

中国では年間約53万件（2011年）の特許が出願され、1～2週間に一度、インターネットなどで情報が更新されている。このうち半数が中国国内で中国語のみで出願されている。現地の言葉で書かれた特許内容を正確に理解するのは多くの日本企業にとっては困難を伴うため、日本の特許庁は中国語による特許の要約を翻訳してデータを蓄積し、無料で情報検索できるシステムを構築する。韓国の特許については機械で自動翻訳する方式の導入を検討する。

中国企業による大量出願の結果、日本企業は中国でこまめに特許出願しなければ、模倣品などの被害を受ける可能性がある。対抗上、日本企業による中国での特許出願件数も2001年の約11,600件から2011年には約39,200件と3倍以上に増加し、韓国への特許出願も2011年に15,200件と2年連続で増えている。政府は特許情報を迅速に把握する体制作りを通じて企業を支援することとした。

不正競争防止法2条1項3号（商品形態模倣規制）の請求主体

解説

損害賠償請求事件（東京地裁・平成21年（ワ）第43952号、判決言渡平成24年3月28日）

第1 事案の概要

原告が販売しているフルーツジュース（以下本件ジュースという。）と内容物容器デザインが同一の商品を、被告らが輸入し、販売する行為は、不正競争防止法（以下「不競法」という。）の2条1項3号の不正競争に該当するとして、同法4条に基づき損害賠償を求めたものである。

原告は平成19年5月頃、訴外A社との間で同社の発注で本件ジュースを継続的に輸入して同社に売り渡す契約を締結し、取引を開始したが、同契約は同年8月頃終了した。同じ頃、原告はY4との間で同じ契約を行うこととなった。その後原告とY4は争いとなり、Y4は、平成21年1月以降、Y5を介して同商品を輸入して日本国内で販売している。

原告は、本件商品を輸入、販売している各社に対して損害賠償を請求した。

第2 主な争点

原告は、ジュースの配合比率の検討、容器デザインの制作、命名等自ら本件商品を開発して市場に投入したことを主張した。

本件においては、原告の不競法2条1項3号の請求主体性が争点となった。これについてのみ、解説し、その他の請求については、省略する。

第3 判決

原告は、不競法2条1項3号の不正競争につき損害賠償を請求することができる者ということとはできない。として、原告の請求を棄却した。

第4 裁判所の判断

(ア) 不競法2条1項3号は、商品化のために資金や労力を投下した者の開発利益を、当該商品の形態を模倣するとうい行為を競争上不利益な行為とすることにより保護することを目的とするものであり、この様な目的からすれば、本号の不正競争につき損

害賠償を請求することができる者は、当該商品を自ら開発、商品化した者又はこれと同等の固有かつ正当な利益を有する者と解すべきである。

(イ) 本件ジュースについては、その内容物、商品名、商品容器のデザインの何れについても原告が独自の費用、労力を掛けてこれを開発、商品化したと言うことはできない。従って、自ら開発、商品化した者と認めることは出来ない。また、これと同様の固有かつ正当な利益を有するものと認めることはできないから、不競法2条1項3号の不正競争に付き損害賠償を請求することができる者ということとはできない。

(ウ) 原告は、本件ジュースが原告の開発、商品化した商品であることの根拠として、原告によるJANコード等の取得や、食品生成法に基づく輸入届、関税の納付をも主張するが、これらは何れも本件ジュースの開発、商品化に関するものとは言えず、採用することができない。

結論

以上により、不競法2条1項3号の不正競争に付き損害賠償を請求することができる者ということとはできない。

第5 考察

本件は、不競法2条1項3号は商品形態模倣規制に関する規定である。請求期限は3年以内の限定がついている。

判例は分かれている。請求主体性は、キャディバッグ事件は（輸入した）否定され、ヌーブラ事件では、（輸入・独占的販売権者）肯定されている。

本件ジュースに開発過程においても、原告は一定の関与が認められるが、この程度では、自ら開発、装品化したとまでは言えないと判断されたので、一応の具体的な基準が示されているものと考えられる。

本判決は、本号の請求主体は、一般論として当該商品を自ら開発し、商品化した者に限らず、これらの者と「又はこれと同様の固有かつ正当な利益を有する者」について、言及している点が目につくが、判例に言う「固有かつ正当な利益」とはどんな場合なのか疑問が残る。

実務の参考になる部分があるかと思われるので、紹介した。以上

◆模倣被害の実態調査◆

4社に1社が模倣被害に

～アジア圏で依然として高水準～

特許庁はこのほど、2011年度に起きた日本企業の模倣被害に関する調査報告書を公表した。(調査2012年8～10月・有効回答数4,324社)

それによると、有効回答数4,324社のうち約4分の1に当たる1,011社(23.4%)が自社製品等の模倣被害を受けたとしている。

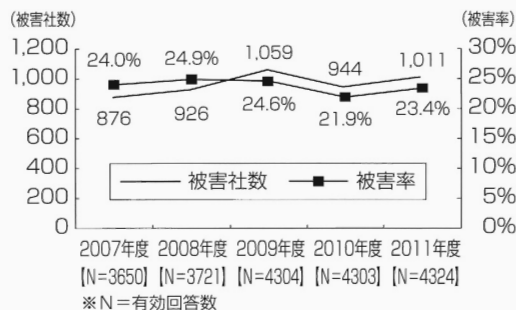
権利別の被害の割合は、商標が57.8%、次いで、意匠38.0%、特許・実用新案33.3%、著作物16.8%、営業秘密・ノウハウ5.3%となっている。

また、国・地域別の被害傾向では、中国・韓国・台湾等のアジア圏での被害率が依然として高水準で、特に中国が64.4%と突出しており、引き続き深刻な状況であることが浮き彫りとなった。

模倣被害対策の実施率は前年比0.4%ポイント増の51.3%となっている。2008年度以降、対策を講じている企業は約5割で推移をしている。

模倣被害対策の内容については、「国内外での知的財産権の取得」をトップに、「模倣品の

模倣被害社数及び模倣被害率の推移



製造業者・販売業者への警告」、「製造業者の調査」といった対策が多い。

模倣被害が依然として高止まりしていることから、今後さらに、国、企業での効果のある対策が求められている。

このような中、知的財産面での対策だけでなく、模倣品を分析し、参考になる点は自社製品に活かそうとする企業もある。自動車部品製造のA社は、海外で格安・低品質で売られている同社の模倣品を展示した社内勉強会を実施。技術者らが実際に手に取り、格安販売を可能にしている製造法や素材などを分析。低コスト化技術の参考にする考えで、模倣品に対する大胆な発想の転換を図っている。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

外国への出願等に要する
経費の一部助成を実施

東京都知的財産総合センター

東京都は、都内の中小企業を対象に、外国への出願等に要する経費の一部を助成する事業を実施する。平成25年度より新たに外国実用新案出願経費の一部を助成対象とすることで、中小企業の総合的な知的財産戦略の実施を支援することとした。

4月中旬に25年度助成事業説明会・セミナーが開催されるが、既に参加申込み多数で、申し込みが締め切られた会場もある。外国特許出願費用などの助成申込みは5月7日から受け付けられる。詳細は東京都知的財産総合センター HP http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/boshu_setsumeikai.html

■主な助成事業及び事業概要■

①外国特許出願費用助成事業

対象経費：出願手数料、弁理士費用、翻訳料等
助成額：助成対象経費の2分の1以内、限度額300万円

受付期間：平成25年5月7日～5月17日

②外国実用新案出願費用助成事業（新規）

対象経費：出願手数料、弁理士費用、翻訳料等
助成額：助成対象経費の2分の1以内、限度額60万円

受付期間：平成25年5月7日～5月17日

③外国意匠出願費用助成事業

対象経費：出願手数料、弁理士費用、翻訳料等
助成額：助成対象経費の2分の1以内、限度額60万円

受付期間：随時募集

④外国商標出願費用助成事業

対象経費：出願手数料、弁理士費用、翻訳料等
助成額：助成対象経費の2分の1以内、限度額60万円

受付期間：随時募集

⑤外国侵害調査費用助成事業

対象経費：侵害調査費用、侵害品の鑑定費用、侵害先への警告費用、税関での輸入差止対策費用

助成額：助成対象経費の2分の1以内、限度額200万円

受付期間：随時募集

⑥特許調査費用助成事業

対象経費：調査委託費用

助成額：助成対象経費の2分の1以内、限度額100万円

受付期間：随時募集

審 決 紹 介

別掲商標は、1文字目のみ大文字で、かつ、残りの2字は小文字で書し、さらに、語尾に感嘆符「!」を付してなるものであるから、一国際機関「国際交通フォーラム」の略称を表したものと理解するとは言えず、これを登録しても国際信義に反しない、と判断された事例(不服2012-9507、平成24年9月6日審決、審決公報第155号)

1 本願商標

本願商標は別掲の構成よりなり、第16類に属する商品(その後、補正)を指定商品として、平成23年5月30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「本願商標は一国際機関「国際交通フォーラム」を表示する標章「FIT」と同一又は類似する「F」「i」「t」の欧文文字3文字を含むから、これを出願人が指定商品に商標として使用した場合には、需要者間に上記「国際交通フォーラム」と何等かの関係を有する者の商標であるかの如く誤信させる虞が認められ、国際信義上穏当でない。従って、本願商標は商標法第4条第1項第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

本願商標は別掲の通り、「Fit」の欧文文字を1文字目のみ大文字で、残りの2字は小文字で書し、これに記号「!」を付してなる処、構成中の「Fit」の文字は「ふさわしい、ぴったり合う」の意味を有する平易な英語であり、我国においても一般に馴染みのある語である。

そして、何等かの機関や組織名の略称として使われる欧文文字は、例えば、「EPO」(European Patent Office)、「WTO」(World Trade Organization)等のように、名称の頭文字を取って全ての文字を大文字で記載することが多い。

してみれば、本願商標は1文字目のみ大文字で記載し、残りの2字は小文字で書したものであることに加え、語尾に感嘆や強調を表す記号(感嘆符)「!」を付してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、取引者、需要者は、何かの頭文字をとった略称を表したものと認識するよりは、よく知っている英単語からなるものと認識し、「(何かに)ぴったり合う」ことを強調したものの意味合いを漠然と想起するというのが相当であり、「国際交通フォーラム」の略称を表したものと理解するとは言えない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者にその商品が「国際交通フォーラム」と何等かの関係を有する者の商品であるかの如く誤信又は誤信させる虞があるとは言えず、これを登録す

別掲(本願商標)

Fit!

ることが国際信義に反するといふことはできない。

従って、本願商標が商標法第4条第1項第7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。

商標「Iwatani」は、「イワタニ」と読まれるが、該読みには当てるべき氏「岩谷」は「イワヤ」と読まれる方がかなり多いので、一義的に姓氏「岩谷(イワタニ)」を認識させるとは言い難く、むしろ、請求人「岩谷産業株式会社」の略称を想起させるから、ありふれた氏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には該当しない、と判断された事例(不服2012-6335、平成24年10月15日審決、審決公報第155号)

1 本願商標

本願商標はやや赤みがかった茶色の「Iwatani」の欧文文字を横書きしてなり、第1・4・6・11・14・17・29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成23年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標はありふれた氏「岩谷」に通ずる「Iwatani」の文字を表したものである。従って、本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当する。」と認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標はやや赤みがかった茶色の「Iwatani」の欧文文字よりなる処、その構成文字に相応して「イワタニ」と読まれるものである。

そして、この読みには当てるべき語としては、姓氏の一である「岩谷(イワタニ)」があるが、該文字は別の読みをもつ姓氏として、「イワヤ」と呼ばれる場合の方が「イワタニ」に比してかなり多いものである。

加えて、インターネット情報によれば、該文字はガス事業等を行う企業としての「岩谷産業株式会社」が圧倒的に多く検索されるものであり、請求人の略称を想起させるものと認められるものである。

してみれば、本願商標は上記の複数の意味合いを想起させる欧文文字よりなるものであって、これより一義的に姓氏の一である「岩谷(イワタニ)」を認識させるものとは言い難く、むしろ、請求人を想起させるものであるから、単にありふれた氏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ず、自他商品の識別機能を果たし得るといふのが相当である。

従って、本願商標が商標法第3条第1項第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、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 430908号～第 432408号
〃 38年	〃 第 623900号～第 625596号
〃 48年	〃 第1028772号～第1035300号
〃 58年	〃 第1613500号～第1621213号
平成 5 年	〃 第2572602号～第2583602号
平成15年	〃 第3371455号～第3371455号
平成15年	〃 第4705880号～第4713747号

各年の9月1日～9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22年5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4月中旬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はお問合わせください。

●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12月分	29,875	9,466
前 年 比	93%	94%

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