

# HIKARI 光通信・知財の窓

— 光内外特許事務所 —

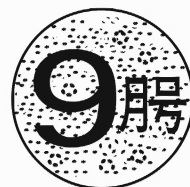
所長・弁理士 中谷 光夫

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・9・10

## 特許の異議申し立て ▽特許庁▽ 特許付与後レビューを導入へ

特許庁は成立した特許に対して類似技術を持つ同業他社が異議を申し立てやすくする新制度「特許付与後レビュー」を導入する方針だ。書面での手続きだけで審理し、異議が認められれば、すでに成立した特許を無効にできる。来年の通常国会に特許法改正案を提出、2015年の導入を目指す。

付与後レビューは特許成立が公表されてから半年以内に限り、その内容に不服のある第三者が、特許庁に取り消しなどを求めることができる制度。申し立てから結論までにかかる期間は半年ほどで、特許庁に支払う申立料は1件あたり1～2万円程度になる見通しだ。

成立した特許に対して第三者が異議を申し立てる制度として現在も「特許無効審判」がある。ただ裁判と同じように当事者が出席し、特許庁の審判官の前で口頭で説明がある。費用も比較的高いため特許無効審判の前段階として、より簡単に書面だけで異議を申し立てができる新制度が必要だと判断した。

## 営業秘密管理の手順など ▽経済産業省▽ 営業秘密の管理指針の改訂版公表

営業秘密の管理や不正競争防止法に関する知識は、特許、商標などの産業財産権の取得や活用、それに関する知識と同様に、企業にとって欠かせないものであるとして、経済産業省は同省のWebサイトに営業秘密に関する情報をまとめて掲載している。同省はこの中の「営業秘密の管理指針」について改訂、公表した。併せて実際に企業が営業秘密管理を行う際の手順などもテーマ別に作成して公表した。

同省の営業秘密管理指針は、不正競争防止法上の営業秘密の保護、営業秘密を保護するための管理指針、営業秘密管理チェックシートや各種契約書の参考例、各種ガイドライン等などで構成。今回の改訂では、管理指針本体に人材を通じた技術流出対策として、退職者との「秘密保持契約」とともに課題となる「競業避止義務契約」について、これまでの裁判例をもとに、有効性が認められる可能性が高いポイントなどを追加した。(関連記事3面)

## カルピスの識別性認めず ▽知財高裁▽ 「ほっとレモン」の商標登録無効

清涼飲料大手のカルピスが、温かいレモン風味の清涼飲料「ほっとレモン」の商標登録を無効とした特許庁審決の取り消しを求めた訴訟で、知財高裁は「名前だけではカルピスの商品と識別できず、商標登録は認められない」として、請求を棄却する判決を下した。

問題となった商標は、赤い文字で、小さな「CALPIS」の下に「ほっと」と「レモン」を2段に書き、同じ色の枠で囲った図形商標で、カルピス側は、「人をほっとさせるレモン飲料のイメージで多くの人に知られており、丸みのある書体も独特で識別性がある」と主張していた。

しかし、知財高裁の飯村敏明裁判長は、「商品の品質や原材料を普通の方法で表示したもので、書体も通常の工夫の範囲を超えない」と指摘。アンケート調査の結果でも、メーカー名を認識していた回答者が0.3%にとどまった点も挙げ、カルピス側の請求を棄却した。

カルピスは2011年6月に「ほっとレモン」の商標権を取得。サントリーホールディングスとキリンホールディングスの異議申し立てを受け、特許庁は12年9月、商標登録を取り消した。

## 損害賠償請求事件

### 解説

損害賠償請求事件（東京地方裁判所  
〔民事46部〕・平成23年（ワ）第6868号  
損害賠償請求事件 平成25年3月15日  
判決言渡）

### 第1 事案の概要

原告は、発明の名称を「シリカ質フィラー及びその製法」とする特許権の権利者である。被告によるシリカ製品（被告製品）の製造、販売及び販売のための展示などが本件特許権の侵害に当たる旨主張して、被告に対し、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として1億円及び遅延損害金の支払いを求めた事案である。

### 第2 主な争点

- 争点1 被告製品について本件発明の技術的範囲の属否
  - 争点2 特許法104条の3第1項の規定による本件特許権の権利行使の制限の成否
  - 争点3 被告が賠償すべき原告の損害額
- （注）この解説では、争点1の技術的範囲の属否についてのみ論じ、他は省略する。

### 第3 判決

判決は、原告の請求を棄却する。

### 第4 裁判所の判断

#### （ア）特許請求の範囲の記載

本件請求項1には、真円度の測定方法、その測定対象試料（粒子）の状態及び調整方法を規定する記載は存在しない。

#### （イ）本件明細書の記載

本件発明の特許請求の範囲の記載、本件明細書の記載事項を考慮して検討するに、特許請求の範囲及び本件明細書には、「粒径30 $\mu$ m以上の粒子の真円度が0.83～0.94」（構成要件C）及び、「粒径30 $\mu$ m未満の粒子の真円度が0.73～0.90」（構成要件D）にいう各「粒子」の状態及びその真円度の測定に当たっての調整方法を限定する趣旨の記載は存在しないから、真円度が測定される上記「粒子」は、本件出願時に通常行われていた試料の調整方法によって調整されたものであれば、その調整方法は特に限定されるものではないと解すべきである。

（ウ）そして、証拠によれば、本件出願時、画像解析法に用いる画像解析用試料の調整方法としては、乾燥した粉体（乾燥粒子）をそのまま試料とする場合（乾式の試料）や、液相中に粒子を分散するなどの前処理をしたものを試料とする場合（湿式処理をした試料）があり、何れの調整方法も、通常行われていたものと認められる。従って、本件発明の真円度を測定するに当たっては、乾式の試料又は湿式処理をした試料の何れを用いても差し支えないというべきである。

（エ）ところで、本件発明の真円度の測定に当たり乾式の資料を測定対象とするか、又は湿式

処理をした試料を測定対象とするかによって真円度の数値に有意の差が生じる場合、当業者が何れか一方の試料を測定対象として測定した結果、構成要件所定の真円度の数値範囲外であったにもかかわらず、他方の試料を測定対象とすれば上記数値範囲内にあるとして構成要件を充足し、特許権侵害を構成するとすれば、当事者に不測の不利益を負担させる事態となるが、このような事態は、特許権者において、特定の測定対象試料を用いるべきことを特許請求の範囲又は明細書において明らかにしなかったことにより招来したものである以上、上記不利益を当業者に負担させることは妥当でないというべきであるから、乾式の試料及び湿式処理をした試料のいずれを用いて測定しても、本件発明の構成要件Dが規定する粒径30 $\mu$ m未満の粒子の真円度の数値範囲（「0.73～0.90」）を充足する場合でない限り、構成要件Dの充足を認めるべきではないと解するのが相当である。

しかるところ、原告測定データ3は、被告製品の乾式の試料を対象として粒径30 $\mu$ m未満の粒子の真円度を測定した場合、被告製品が構成要件Dの数値範囲内にあることを示している。

しかし、他方では、本件においては、被告製品の湿式処理をした試料を対象として粒径30 $\mu$ m未満の粒子の真円度を測定した場合に、被告製品が構成要件Dの数値範囲内にあることを認めるに足る証拠はなく、かえって、湿式処理をした試料を対象にした被告測定データによれば、被告製品は構成要件Dに規定する数値の範囲外にあるというべきである。

従って、被告製品は、構成要件Dを充足するものと認めることはできない。

#### （オ）まとめ

以上のとおり、被告製品は、構成要件Dを充足しないから、本件発明の技術的範囲に属するものとは認めることはできない。

### 第5 考察

特許請求の範囲の記載中に、粒径の数値を限定した発明がしばしば見受けられる。この場合に、特許請求の範囲に粒径の測定方法を記載するか、又は明細書中においてその測定方法を規定することが重要であることを示している判決である。

また、その測定方法を記載しなかった場合は、出願当時、当業界で一般的に知られていた方法で測定されると解釈されることとなる。然し乍ら、技術の進歩の激しい時代においては、一般的に行われていた測定方法であることを証明すること自体、実際問題としても難しく、訴訟の場で立証に苦勞することが多いと思われる。

そして、本件の場合、測定試料の差により、測定数値に有意差が生じる場合、このような事態は、特許権者の不記載に起因するものであるから、その不利益を当業者に負担させることは妥当でないから、何れの測定方法で測定しても、本件発明の構成要件を充足するものでない限り、侵害は認められないとされた。

今後の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

## ▶ 営業秘密の不正持ち出し◀ ～社内研修用などに具体例提示～

### 経産省・営業秘密管理指針

#### ■ 営業秘密とは

営業秘密とは、設計図、製法・製造ノウハウ、販売マニュアル、仕入先リストなどを指す。なお、顧客個人情報も営業秘密の一つとされている。特に、知的財産に該当するような独自の製法・製造ノウハウは、特許取得などで積極的に権利化できるものもあるため、その管理の重要性は高くなる。

これらの営業秘密は、不正競争防止法で保護され、侵害者に対しては罰則が科される場合もあるが、営業秘密として保護されるためには、  
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要件を満たす必要がある。

営業秘密の漏えいに関しては、特に元社員からの技術情報流出が多くみられる。営業秘密漏えいの防止策の一例としては、社員と「守秘義務契約」を結び、漏えいしてはいけない技術やノウハウを具体的に示すなどの対策が挙げられる。

#### ■ 営業秘密侵害による摘発事例

経済産業省が公表している「営業秘密管理指針」では、以下の摘発事例が示されている。

同指針では、これら以外にも営業秘密についてテーマ別に公表している。いずれもPDFデータで、社内セミナーなどでも自由に利用できるため、社員への営業秘密の重要性周知のために役立てたい。

#### <技術情報>

国内機械メーカーの元従業員甲が在職中に乙（関連会社元従業員）の依頼を受け、会社のサーバーにアクセスし、営業秘密として管理されていた図面データをハードディスクに保存。甲は同社を退職した後、データを複製したCDを乙に手交。

その後、乙が海外の競合企業に当該図面データを郵送。これら一連の行為について、不正競争防止法違反の刑事責任が問われた。

#### <顧客情報>

探偵業者甲の依頼を受けて、携帯電話販売代理店の従業員乙と丙が営業秘密として管理されていた契約者情報を漏えいさせた事例。

乙らは店舗の端末画面に表示させた契約者情報を自分の携帯電話に入力し、メールで甲に送信していたとして、不正競争防止法違反の刑事責任が問われた。

### ■ ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

## 高齢者・障害者の感覚特性 データベースを無償公開

### 産総研、製品への活用期待

独立行政法人産業技術総合研究所（産総研）は高齢者・障害者などを対象に感覚特性を測定して構築した「高齢者・障害者の感覚特性データベース」を無償で公開した。産総研提案の日本工業規格「高齢者・障害者配慮設計指針」の活用ツールも提供し、高齢者・障害者を含むさまざまな人々に対応した製品づくりでの活用を期待している。

データベースは、産総研が延べ3,000人以上を対象として測定した視覚・聴覚・触覚の感覚特性を年齢や障害の有無などの検索条件に応じて表示する。これらの特性データは日本工業規格（JIS）「高齢者・障害者配慮設計指針」に採用されているため、このデータベースは、数式や表で記述されたJISの規定内容をグラフィカルに表示する機能も合わせ持つ。

従来、身の回りの製品・環境・サービスなどは、若い健常者を対象に設計・開発される傾向があったが、今後は設計者がこのデータベースを参照することで、高齢者や障害者を含むさまざまな人々に対応した製品などの設計が容易となり、安心・快適な製品づくりが進むものと期待される。

具体的には、このデータベースの利用者は、視覚・聴覚・触覚に分類された16のデータ項目から関心のある項目を自由に選べ、データ項目を指定し、調べたい対象者の年齢、性別、測定条件などを選択または数値入力すると、入力された条件に合致したデータが引き出され、所望の測定結果がグラフや詳細な数値で表示される仕組みとなっている。

また、より詳細なデータに関心のある企業の製品設計者などの利用者のために、記載された問い合わせ窓口を通じて、データ公開の相談も受け付けるとしている。データベースは下記のWebサイトで日本語版・英語版ともに一般公開され、公開されたデータは誰でもアクセス可能で、無料で利用することができる。

<http://scdb.db.aist.go.jp/>

# 審 決 紹 介

商標「ワイエスワン／YS-1」は、斯かる構成で商品「薬剤」の規格、品質等を表す記号、符号として普通に使用されている事実等は発見できないから、商標法第3条第1項第5号に該当しない、と判断された事例（不服2012-23682、平成25年3月6日審決、審決公報第161号）

## 1 本願商標

本願商標は「ワイエスワン」の片仮名文字及び「YS-1」の文字・ハイフン・数字を上下二段に横書きしてなるものであり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成24年1月5日に登録出願されたものである。

## 2 原査定（拒絶の理由）（要点）

原査定は、「本願商標は商品の規格、品質等を表す記号・符号として普通に使用されているローマ文字2字と1桁の数字の組み合わせの一類型といえる『YS-1』の文字とその表音と認められる『ワイエスワン』の文字を上下二段に横書きしてなるに過ぎないから、極めて簡単に、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。従って、本願商標は商標法第3条第1項第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

本願商標は前記1の通り、「ワイエスワン」の片仮名及び「YS-1」の文字・ハイフン・数字を上下二段に横書きしてなり、「薬剤」を指定商品とする点、当審において調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において本願商標のような構成の標章が、商品の規格、品質等を表す記号、符号として普通に使用されている事実は発見できない。

その他、本願商標が極めて簡単に、かつ、ありふれた標章のみからなるというに足る事実は発見できない。

してれば、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして原査定は、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。

別掲商標は、引用商標「新世界もつ鍋屋」とは、外観、称呼及び観念において明確に区別できるから、互いに非類似の商標である、と判断された事例（不服2013-759、平成25年4月19日審決、審決公報第162号）

別掲  
(本願商標)

新 世 界

## 1 本願商標

本願商標は別掲の通りの構成からなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成23年11月10日に登録出願されたものである。

## 2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5325276号商標は「新世界もつ鍋屋」の文字を標準文字で表してなり、平成21年8月3日登

録出願、第43類「もつ鍋料理の提供」を指定役務として平成22年5月28日に設定登録され、現に有効に存続している。

## 3 当審の判断

本願商標は別掲の通り、左上の茶色の横長長方形内に特徴的な書体で「串カツ」の白抜き文字を配し、その右側に「串カツ」を容易に認識させる黄色味を帯びた図形を配し、これらの下部に「串カツ」の文字と同じ特徴的な書体で、大きく黒字で「新世界」の文字を配した構成からなり、これらの文字部分及び図形部分は外観上纏り良く一体的に表されている。

そして、本願商標構成中の茶色長方形内の「串カツ」の文字及び「串カツ」を容易に認識させる黄色味を帯びた図形は飲食物の提供における食べ物を表示するに過ぎず、「新世界」の文字は「大阪市浪速区恵美須東に位置する繁華街」を表すことから、役務の提供の場所を表示し、いずれもさほど強い自他役務の識別機能を有するとはいえない。

また、本願商標は指定役務である「飲食物の提供」との関係からすれば、「串カツ」の専門店という程の意味合いを想起させる構成として理解されるから、その文字部分は一体のものとして看取され、「串カツ新世界」と言う店舗の名称等として把握されたとみるのが相当であり、請求人のホームページによれば、「串カツ新世界」と言う名称の店舗を経営している実情を窺い知ることができる。

してみれば、本願商標は構成全体に相応して「クシカツシンセカイ」一連の称呼を生じ、「串カツ新世界」という店舗の名称としての観念を生じる。

他方、引用商標は「新世界もつ鍋屋」の文字を標準文字で表してなり、構成文字は同じ書体、同じ大きさで外観上纏り良く一体的に表されている。

そして、引用商標の構成中、語尾「屋」の文字は家号や雅号等に用いられる語であるから、引用商標の斯かる構成においては、その構成文字全体をもって家号を表したものと理解され、認識されたとみるのが自然である。

してみれば、引用商標は構成文字に相応して「シンセカイモツナベヤ」一連の称呼を生じ、家号としての「新世界もつ鍋屋」の観念を生じる。

そこで、本願商標と引用商標との類似について検討するに、外観において本願商標と引用商標の構成は上記の通りであるから、両商標は外観上明確に区別できる。

次に、称呼において、本願商標から生じる「クシカツシンセカイ」の称呼と引用商標から生じる「シンセカイモツナベヤ」の称呼は、各音の音質の差、音構成の差等の相違があるから、両商標は称呼上明確に区別できる。

また、観念において、本願商標からは「串カツ新世界」と言う店舗の名称としての観念を生じるのに対し、引用商標からは家号としての「新世界もつ鍋屋」の観念を生じるから、両商標は観念上明確に区別できる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において明確に区別できるから、互いに相紛れる虞のない非類似の商標である。

従って、本願商標が商標法第4条第1項第11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29年  | 商標登録第 439316号～第 441299号 |
|--------|-------------------------|
| 〳 39年  | 〳 第 636001号～第 637892号   |
| 〳 49年  | 〳 第1052992号～第1057611号   |
| 〳 59年  | 〳 第1655607号～第1664704号   |
| 平成 6 年 | 〳 第2620601号～第2630600号   |
| 平成 16年 | 〳 第3371457号～第3371457号   |
| 平成 16年 | 〳 第4745276号～第4752242号   |

各年の2月1日～2月28(29)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年間こととなります。

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すしたならば、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、必要なものは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ばお問合せください。

### ●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、

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    |
|--------|--------|--------|
| 25年5月分 | 25,124 | 10,239 |
| 前 年 比  | 97%    | 101%   |

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)