

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・10・10

産業競争力強化法案 特許料の減免措置など計画策定

▽政府▽

政府が臨時国会に提出する「産業競争力強化法案」の内容が明らかとなった。

中小企業の支援策として、中小企業やベンチャー企業が特許申請時に支払う料金を来年4月から減免し、申請手続きも国がサポートして特許を取得しやすくする方針。国立大学法人によるベンチャーへの出資も特例で認める予定だ。

また、物の形を立体的に再現する「3Dプリンター」など先端設備の機器をリースする企業を援助する制度も導入。過剰な供給状態にあるとみられる事業分野は、国が実態を調べて結果を公表し、事業再編につなげる。

このほか規制改革案として、健康分野などの新事業が適法かどうかを企業があらかじめ国に確認できる「グレーゾーン解消制度」や、特例的に企業ごとに規制を緩和する「企業実証特例制度」を創設する方針だ。

類似パッケージ訴訟 「正露丸」表示、大幸薬品の請求棄却

▽大阪高裁▽

ラッパのマークで知られる大幸薬品が、自社の胃腸薬「セイロガン糖衣A」のパッケージが真似されたとして、「正露丸糖衣S」を製造販売する富山市の製薬会社キョクトウに対して、製造販売差止めや損害賠償を求めていた訴訟の控訴審で、大阪高裁は「類似は認められない」として大幸薬品側の請求を退けた一審の大阪地裁判決を支持し、同社の控訴を棄却する判決を下した。

一審の大阪地裁は2012年9月、「正露丸」の名称は1950年代から一般的に使われていたと指摘した上で、「同じ文言は単に商品の効能を表示したに過ぎない」、「キョクトウ製品にはラッパのマークがない」などとして、大幸薬品の請

求を棄却する判決を下し、この判決を不服とする大幸薬品が大阪高裁に控訴していた。

高裁の判決理由では、大幸薬品は長期にわたり強力な広告宣伝を行い、抜群の市場占有率を維持してきたとして「表示は著名な商品表示だ」と判断。しかし、外観を検討し、「カタカナと漢字の違いのほか、全体的にデザインが明らかに異なっている」として両社の商品表示の類似性を認めなかった。

また、「正露丸」という名称は、日露戦争後に多くの業者が「征露丸」として販売するようになり、第二次世界大戦後に多数の業者が「正露丸」を全国的に使用。遅くとも同社の商標登録が審判で無効と判断された昭和29年には普通名称になっていたと指摘した。

伝統技法の食品など 地域ブランドの保護制度を求める

▽内閣府▽

内閣府の地域経済に関する有識者懇談会は、地方経済の活性化に向けた提言をまとめた。地域特有の素材や伝統技法で作った食品などの地域ブランドを作ることが地域経済にとって有効と指摘。ブランドを保護する公的な仕組みを導入するよう求めた。

品質などの基準を設けて地域ブランドを守る公的な仕組みは「地理的表示保護制度」と呼ぶ。例えば、欧米ではシャンパンやボルドーワインなどはフランスのシャンパーニュやボルドー地方産に限定している。

現在も地元の組合などが特産物を商標登録することができ、ブランド名の不正利用は損害賠償請求や刑事罰の対象となる。ただ、品質管理や偽ブランドへの対応は組合などが独自に手がける必要がある。内閣府が求めた制度は、原材料の生産基準や品質基準を満たせば、地元の生産者が誰でもブランド名を使えるようにするもの。品質や偽ブランドのチェックは自治体など公的機関が担う。

債務不存在確認請求事件

FRAND宣言した標準必須特許に基づく
損害賠償請求権の不存在確認訴訟

解説

(東京地裁裁判所・平成23年(ワ)第
38969号 判決言渡 平成25年2月28日)

第1 事案の概要

米国法人アップルの子会社である原告が、原告によるアップル社の各製品(スマートフォン、タブレット端末)の輸入、譲渡等を行う行為は、被告(サムスン社)が有する特許権の侵害に当たらないことを主張し、被告が原告の前記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。

第2 主な争点

- 争点1・本件各製品についての本件発明1の技術的範囲の属否
 - 争点2・本件発明2に係る本件特許権の間接侵害の成否
 - 争点3・特許法第104条の3第1項の規定による本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否
 - 争点4・本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無
 - 争点5・被告による本件FRAND宣言に基づくアップル社と被告間の本件特許権のライセンス契約の成否
 - 争点6・被告による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否
- (注) この解説では、争点1～4の争点は省略し、争点5と6について説明する。

第3 判決

被告が、原告による本件各製品の生産、譲渡、貸渡し、輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申し出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)につき、特許第4642898号の特許権侵害に基づく原告に対する損害賠償請求権を有しないことを確認する。

第4 裁判所の判断

裁判所は、本件各製品中、本件製品2、4が本件発明1の技術的範囲に属すると判断した上で、争点3、4については判断することなく、争点6について判断し、原告の債務不存在請求を認容した。

争点5 FRAND宣言について

ETSI(欧州電気通信標準化機構)の会員である被告は、1998年(平成10年)12月14日、ETSIに対し、UMTS規格としてETSIが推進するW-CDMA技術に関し、被告の保有する必須IPR(知的財産権)ライセンスを、ERSIのIPRポリシーに従って「公正、合理的かつ非差別的な条件」(FRAND条件)で特許する用意がある旨宣言をした。被告は、2005年(平成17年)に韓国において本件優先権の基礎となる特許出願をし、日本に平成18年5月4日、本出願をし、平成22年12月10日、本件特許権(特許第4642898号)の設定登録を受けた。また、被告は2007年(平成19年)ETSIに対し「IPRに情報についての声明及びライセンス宣言」と題する書面を提出することにより、ETSIのポリシーに従って、韓国の出願番号、UMT規格に関し、FRAND条件で、取消不能なライセンスを特許する用意がある旨の宣言をした。

2011年アップル社は、被告に対し条件等を明らかにするように要請した。被告は2011年アップルに対し、アップルが求める条件等を明らかにすること、交渉に

関する秘密保持契約を締結することを求めた。これを踏まえて両社は秘密保持契約を締結した。被告は、2011年UMTS規格の特許のライセンス供与の用意が出来ていることを伝えた。これに対してアップルは、被告提示の条件がFRAND条件に従ったものと判断できる、他社の情報等を開示するように要請し、意見書において被告提示のライセンス料は法外に高い等と主張した。原告は、平成23年(2011年)9月16日、本件訴訟を提起した。被告は、2012年(平成24年)アップル社に対して被告の提示が不本意なものであるならば、アップル社において、真摯な対案を提示するように要請。アップル社は2012年(平成24年)3月4日、ライセンス条件を提示した。これを受けて、被告は前記提示は不合理であり、FRAND条件に合致した申出に当たらないと意見を述べた。アップル社は2012年(平成24年)9月1日、クロスライセンス提案を含むライセンス許諾の枠組みを提案する用意がある旨を表明した。アップル社は、2012年(平成24年)9月7日、被告に対し、ライセンス案を提示した。

争点6 損害賠償請求権の行使

被告が、原告親会社であるアップル社に対し、本件FRAND宣言に基づく標準規格必須宣言特許である本件特許についてのFRAND条件でのライセンス契約の締結準備段階における重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反していること、かかる状況において、被告は、本日口頭弁論終結日現在、本件製品2及び4について、本件特許権に基づく輸入、譲渡等の差止めを求める本件仮処分申立てを維持していること、被告のETSIに対する本件特許の開示(本件出願の国際出願番号の開示)が、被告の3GPP規格の変更リクエストに基づいて本件特許に係る技術(代替的ビット解釈)が標準技術に採用されてから、約2年を経過していたことその他アップル社と被告間の本件特許についてのライセンス交渉経過において現れた諸事情を総合すると、被告が、上記信義則上の義務を尽くすことなく、原告に対し、本件製品2及び4について本件特許に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たするものとして許されないと言うべきである。

第5 考察

最近、FRANDや、標準規格必須特許という言葉を知りようになった。FRANDとは、Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory Terms and Conditions(公正、合理的かつ非差別的な条件)の略称である。国際的な業界団体では、技術の標準化・普及のために世界共通規格を定め、この技術に関する特許権を保有する者に、業界団体に対しFRAND宣言をさせ、団体メンバーに対し、誰にでも申出があれば一定の(安い料金)ライセンス料を徴収し、特許権の使用を許諾することができるとするものである。サムスンが主張した特許権はFRAND宣言したものであり、ライセンス交渉過程のサムスン側の態度を重く見て、損害賠償請求を権利濫用としたものである。裁判所は、特許の有効性を認めた上で、サムスンが国際的な業界団体に対し、他社の特許使用申請に応じる旨の宣言したにも拘わらず、アップルの使用許可申請に誠実に対応しなかったことを認めたものだ。

FRAND宣言は、一方的に標準化団体に対する宣言であり、この宣言について特許法上如何なる権利を与えるのか、というのが世界的な課題である。FRAND宣言した特許権には①交渉義務を課する、②差止め請求権を制限する、③独占禁止法違反である(支配的地位の乱用)、④第三者のための契約の成立を認める、⑤特許訴訟における抗弁としてライセンス許諾請求権を与える等、定説はなく議論の途上にある。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

基本特許を新興国に無償開放 技術の「世界標準化」を狙う

エアコン大手・ダイキン工業

エアコンメーカー大手のダイキン工業は、経済産業省が主催する「第5回ものづくり日本大賞」の製品・技術開発部門で最高賞となる内閣総理大臣賞を受賞した。

受賞した案件名は「地球温暖化と日本のものづくり競争力強化に貢献する次世代エアコンの開発」。同社は従来よりも省エネ効果の高い冷媒「HFC32」を採用したエアコンを世界で初めて開発し、昨年秋から家庭向けエアコンの全機種に搭載して販売している。

従来主流の冷媒である「HFC410A」は代替フロンで、温暖化への影響が懸念されてきたが、HFC32はHFC410Aに比べて地球温暖化係数が3分の1と低く、温暖化に影響しにくい性質がある。ただ、HFC32は燃えやすいという弱点があることから、多くのメーカーは採用に積極的ではなかった。

同社は、「HFC32を使用した空調機の製造・販売に不可欠な基本特許」を世界各国で申請・取得している。しかし、地球温暖化を防ぐために、技術開発が遅れている新興国メーカーに対

し、これらの基本特許を無償開放するという方針を打ち出し、脚光を浴びている。

基本特許の無償開放の裏側には、「技術のブラックボックス化は必要だが、利益につながらなければ意味はなく、市場を味方につけることが重要」（同社会長）という考えもある。同社の技術が普及して世界標準化すれば、将来的にビジネスが有利になるメリットがあるとしている。

同社はかつて、中国の空調大手メーカーに対して、きめ細かい温度制御と省エネ運転が可能な「インバーター技術」を無償供与した経緯がある。当初は社内での反対意見も多かったが、中国でインバーター技術の事実上の業界標準を握ることに成功したという。

一方で、最新技術を気前よく開放すれば、人件費の安い新興国メーカーに格安品を販売される懸念もある。それでも同社では、「どんなに新しい技術もいずれは追いつかれることから、ライバルに負けないよう、さらに新しい技術を生み出す」と自信を持っている。

液晶やテレビ、半導体などの価格競争では、国内電機メーカーが敗北したケースが多くみられた。これまでの手法とは異なる同社の経営方針は、厳しさを増す世界的な競争の中で、日本企業が生き残る成功モデルの一つとして注目される。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

東京オリンピック開催

オリンピック商戦と商標 五輪関連の表現に注意

東京オリンピックの開催が決定し、祝賀モードに沸いているが、オリンピック商戦で使える五輪関連のマークや標語には注意が必要だ。

日本オリンピック委員会（JOC）は五輪を想起させる「便乗広告」に神経をとがらせている。オリンピックに関するロゴやエンブレムのほか、「オリンピック」「五輪」「がんばれ！ニッポン！」のスローガン、マスコット、聖火などは、日本国内では日本オリンピック委員会（JOC）が知的財産として管理している。これらをマーケティング活動に利用できるのは、オリンピックのスポンサー企業だけで、これらの使用にあたってはJOCの許諾が必要とされる。それだけでなく、「TOKYO 2020」についても、Tシャツ販売など商用の使用は禁止となる。

市町村などの自治体が純粋な応援として「〇〇選手がんばれ」などの看板やのぼりを出す場

合には問題はないが、「〇〇選手がんばれ △△株式会社」などのように企業名が記載されている場合は、企業のPRと判断され、クレームの対象になる。これは、選手が企業や大学に所属している場合でも同じになる。

JOCによると「オリンピックの知的財産は、日本では商標法や不正競争防止法によって保護されている。違反条件や罰則については法の判断となるが、JOCでは知的財産の無断・不正使用を禁止している」と説明している。「オリンピック」などの言葉を直接使用しなくても、「おめでとう東京」といったオリンピックをイメージさせる表現であれば、違反となる可能性がある。

違法かどうかの境界線は難しく、特許庁によると、「五輪関連であれば権利者であるIOCやJOCの判断が重要。権利侵害と主張する表現が違法か否かは、最終的には裁判で決まる」と説明している。

今後、JOCでは便乗広告の防止キャンペーンを展開し、注意を呼びかける方針だ。もちろん、すべての事例が訴えられるわけではないが、五輪商戦の表現には十分注意する必要があるだろう。

審 決 紹 介

商標「薩摩正宗」は、「正宗」が「清酒」について慣用されているとしても、清酒を意味・指称する語と直ちに認識されるものではないから、「薩摩地方で生産された清酒」の意味合いを認識できず、全体で一種の造語として自他商品識別機能を有する、と判断された事例（不服2012-25211、平成25年5月29日審決、審決公報第163号）

1 本願商標

本願商標は「薩摩正宗」の文字を標準文字で表してなり、第33類「鹿児島産の日本酒等」を指定商品として、平成24年6月2日に登録出願されたものである（その後、「鹿児島産の清酒」と補正）。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は「薩摩正宗」の文字を標準文字で表してなり、構成中「薩摩」は「今の鹿児島県西部、旧国名」を表し、「正宗」は「慣用的に清酒」を指称する語として使用されているから、本願商標全体よりは「鹿児島産の清酒」程の意味合いを理解させるものといえる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は単に該商品の産地、品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別機能を果たし得ないと認める。従って、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、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「薩摩正宗」の文字よりなるものであるが、構成中の「薩摩」は鹿児島県の西部地域の旧国名として知られ、使用されている。

ところで、職権で調査した「正宗」の文字は株式会社若波書店発行「広辞苑第6版」には、「酒の銘。天保年間、灘の山邑氏が名付けたのに始まる」と言う。転じて、日本酒の俗称。」と解説されているが、例えば、株式会社三省堂発行「大辞林 第3版」、株式会社小学館発行「大辞泉 増補・新装版」には、上記広辞苑同様の酒の銘語である旨の記載があるものの、「日本酒の俗称」であるという記載はない。

また、インターネット等により調査しても、「正宗」が日本酒（清酒）を表すものとして、取引上、使用されている事実は発見できなかった。尚、清酒の銘語には、地名と結合したものを「正宗」の文字を有するものが多くあり、上記商品分野において「正宗」の文字が慣用されていることは認められるが、それらは、特定の清酒の銘語（商標）として使用されているものであり、地名と「正宗」の文字により、その地域で生産・販売された清酒を表すものとして使用している事実はなかった。

そうすると、本願商標に接する需要者が、「正宗」の文字について清酒を意味し、指称する語として直ちに認識するとは言えず、本願商標に

ついて、「薩摩地方で生産された清酒」を認識するということができない。

そうとすれば、本願商標を構成する「薩摩正宗」の文字は、全体として、特定の意味を有しない、一種の造語として認識されるというのが相当であり、自他商品の識別機能を有するものと認められる。

従って、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない。

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「税務検定協会」は、恰も公的な機関が取扱う商品及び役務であるかのような印象を抱かせる証左は発見できず、構成自体が非道徳的な文字等々からなるものではなく、社会公共の利益又は社会の一般的道徳観念にも反しないから、公の秩序又は善良の風俗を害する虞はない、と判断された事例（不服2012-20490、平成25年6月19日審決、審決公報第163号）

1 本願商標

本願商標は「税務検定協会」の文字を標準文字で書してなり、第9・16・41・42類に属する願書記載の通りの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年7月20日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、構成中「税務検定」が「税務会計能力に関して行う試験」の意味合いを表し、「協会」が「ある目的のため会員が協力して設立・維持する会」を意味する處、公益社団法人全国経理教育協会が主催する税法についての検定試験（税務会計能力検定試験）が実在していることからすれば、本願商標を出願人が自己の商標として採択・使用することは、恰も公的な機関が取扱う商品及び役務であるかのような印象を抱かせるものであり、それにより、世間一般に対して誤信をさせ、他の国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせることにもなり、ひいては公の秩序又は善良な風俗を害する虞があると認める。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「税務検定協会」と表してなり、当審において調査したが、本願商標が原審の説示のように、恰も公的な機関が取扱う商品及び役務であるかのような印象を抱かせることと認め得る証左は、発見できなかった。

さらに、本願商標はその構成自体が非道徳的、卑しい、差別的、矯矯若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではないことは明らかであり、また、社会公共の利益に反し、又は、社会の一般的道徳観念に反するとまで言うことはできない。

従って、本願商標は公の秩序又は善良の風俗を害する虞がある商標とは言えないから、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、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 441300号～第 443227号
〃 39年	〃 第 637893号～第 639979号
〃 49年	〃 第1057612号～第1060415号
〃 59年	〃 第1664705号～第1674521号
平成 6年	〃 第2630601号～第2643301号
平成16年	〃 第3371457号～第3371457号
平成16年	〃 第4752243号～第4760110号

各年の3月1日～3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11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10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、

●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=/tetsuzuki/ryoukin/genmensochi.htm>

●特許、商標の出願状況（推定）

	特 許	商 標
25年6月分	26,199	9,890
前 年 比	94 %	99 %

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