

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・11・10

中小・ベンチャー企業支援 ▽競争力強化法▽ 国内外の特許出願料金を減免

経済の成長戦略のために企業の競争力を高めることを目指す「産業競争力強化法案」が決定し、臨時国会に提出された。法案では、中小企業やベンチャー企業の特許料の減免などを盛り込んだ。

国内出願の減免比率を引き上げるのに加え、国際条約（PCT）を活用した複数国への国際出願で先行技術を調査する費用や国際機関に支払う出願手数料を大幅に減額する。

国内外出願の料金減免制度は、経産省・特許庁が産業競争力強化法の政令で措置する。減免の対象となるのは特許を出願した後に審査開始を請求する「審査請求料」と、権利化後に毎年支払う「特許料」の10年分。特許出願時に必要な出願料（1万5000円）はこれまで通り必要となる。

中小・ベンチャー向け国内外出願の料金減額は国内が従来の「2分の1」から「3分の1」に減免幅を拡充。さらに、同様の減免が適用されるようPCT国際出願に減額制度を新設する。

法案で導入する新制度は、特許法で国内出願料の減免対象としていた中小企業・個人事業主のうち法人税が課されない「赤字企業」の適用要件を撤廃。その上で、従業員20人以下の小規模企業と個人事業主、設立10年未満の“スタートアップ”時期にある中小・ベンチャーの国内外出願に支援を集中する。

国際特許出願 ▽特許庁▽ 手数料納付を特許庁に一括払い

特許庁は企業が特許を国際出願するときに手数料を納める方法をより便利にする。特許庁と国連の専門機関である世界知的所有権機関（WIPO）に別々に払っている手数料を、特許庁に一括して払えばすむようにする方針だ。

国際出願するには3つの手数料を別々の窓口で支払う必要がある。国際出願の出願人は、出

願から1ヶ月以内に、①国際出願手数料（WIPO国際事務局が出願書類を処理するための手数料）、②送付手数料（出願書類を受理官庁が処理し、必要書類をWIPO国際事務局、国際調査機関へ送付するための手数料）、③調査手数料（国際調査のための手数料）を受理官庁に対して支払う必要がある。

特許庁では海外で企業がより積極的に知的財産を管理できる環境を整えたいとしている。

出願・登録状況 ▽特許庁▽ 五輪関連商標の一覧を公表

特許庁はIOC、JOC、特定非営利活動法人東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会によるオリンピック関連商標の主な出願・登録状況一覧を公表した。2020年東京オリンピック開催により、オリンピック関連商標について報道で取り上げられることが増加したことを受けたもので、今後も登録状況に変化があれば、最新の情報をお知らせするとしている。

「OLYMPIC」の文字や「五輪マーク」などはIOCによって商標登録されており、また、カタカナの「オリンピック」や「がんばれ！ニッポン！」のロゴなどもJOCによって登録されている。「TOKYO 2020」は現在審査中だ。

商標法では、商標権として保護されるのは、あくまで「登録時に指定した商品・役務と同一又は類似の商品又は役務」の範囲内。このため、登録されている指定商品や役務の範囲外であれば、オリンピック関連商標を使用しても、商標法上は問題ないということになる。しかし、不正競争防止法では、「需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」を不正競争と定義しており、オリンピック関連商標の使用による営業活動は、使用差し止めや損害賠償の対象となる可能性がある。

一覧は特許庁HP

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toiawase/fq/ioc_joc_shohyo.htm

著作権侵害（「自炊代行」）差止等請求事件

解説

（東京地方裁判所・平成24年（ワ）第
33525号 平成25年9月30日判決言渡）

第1 事案の概要

本件は、小説家・漫画家・漫画原作者である原告らが、法人被告らは、電子ファイル化の依頼があった書籍について、権利者の許諾を受けることなく、スキャナーで書籍を読み取って電子ファイルを作成し、依頼者（利用者）に納品しているとして、原告らの著作権（複製権）が侵害されるおそれがあるなどと主張し、著作権法112条1項に基づく差止請求などに及んだものである。

第2 主な争点

- 争点1：著作権法112条1項に基づく差止請求の成否
 ア 法人被告らが原告らの著作権を侵害するおそれがあるか
 イ 法人被告らの行為が私的使用のための複製の補助として適法といえるか
 ウ 原告らの被告に対する差止請求が権利濫用に当たるか
 争点2：不法行為に基づく損害賠償請求の成否
 争点3：損害額

第3 判決

- 1、2：法人被告らは、第三者から委託を受けて別紙作品目録1ないし7記載の作品が印刷された書籍を電子的方法により複製してはならない。
- 3、4：法人被告らは、各原告に対し、それぞれ金10万円等の金員を支払え。
- 5：原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
- 6：訴訟費用は5分の1を原告らの負担、その余は被告らの負担とする。
- 7：この判決は、1項ないし4項に限り、仮に執行することができる。

ここでは、争点1のア、イに関してのみ紹介する。

第4 裁判所の判断

複製の主体等について

著作権法2条1項15号は、「複製」について、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に複製すること」と定義している。この有形的複製を実現するために、複数の段階からなる一連の行為が行われる場合があり、そのような場合には、有形的結果の発生に関与した複数の者のうち、誰を複製の主体とみるかという問題が生じる。

本件における複製は、①利用者が法人被告らに書籍の電子ファイル化を申し込む、②利用者は、法人被告らに書籍を送付する、③法人被告らは、書籍をスキャンしやすいうちに裁断する、④法人被告らは、裁断した書籍を法人被告らが管理するスキャナーで読み込み電子ファイル化する、⑤完成した電子ファイルを利用者がインターネットにより電子ファイルのままダウンロードするか又はDVD等の媒体に記録されたものとして受領するという一連の経過によって実現される。

本件における複製は、書籍を電子ファイル化するという点に特色があり、電子ファイル化の作業が複製における重要な行為というべきであるところ、その重要な

な行為をしているのは、法人被告らであって、利用者ではない。したがって、法人被告らを複製の主体と認めるのが相当である。

著作権法30条1項（私的使用の複製）は、複製の主体が利用者であるとして利用者が被告とされるとき又は事業者が間接侵害者若しくは教唆・補助者として被告とされるときに、利用者側の抗弁として、その適用が問題となるものと解されるところ、本件においては、複製の主体は事業者であるとされているのであるから、同項の適用が問題となるものではない。

電子ファイル化における作業（書籍を裁断し、裁断した頁をスキャナーで読み取り、電子ファイル化したデータを点検する等）の具体的内容を見るならば、本件において抽象的には利用者が因果の流れを支配しているようにみえるとしても、有形的複製の中核をなす電子ファイル化の作業は法人被告らの管理下にあるとみられるのであって、複製における重要な行為を法人被告らが行っているとするのが相当である。

利用者がその手足として他の者を利用して複製を行う場合に、「その使用する者が複製する」と評価できる場合もあるであろうが、そのためには、具体的事情の下において、手足とされるものの行為が複製のための重要な行為であって、その重要な行為が利用者の管理下にあるとみられることが必要である。本件においては、法人被告らは利用者の手足として利用者の管理下で複製しているとみることはできないのであるから、利用者が法人被告らを手足として自ら複製を行ったものと評価することはできない。

著作権法21条は、「著作権は、その著作物を複製する権利を専有する。」と規定し、著作権者が著作物を複製する排他的な権利を有することを定めている。その趣旨は、複製（有形的複製）によって著作物の複製物が作成されると、これが反復して利用される可能性・蓋然性があるから、著作物の複製（有形的複製）それ自体を著作権者の排他的な権利としたものと解される。そうすると、著作権法上の「複製」は、有形的複製それ自体をいうのであり、有形的複製後の著作物及び複製物の個数によって複製の有無が左右されるものではないから、被告らの主張（「『有形的複製』に伴い、その対象であるオリジナル又は複製物が廃棄される場合には、当該複製行為により複製物の数が増加しないのであるから、当該『有形的複製』は『複製』には該当しない」）は採用できない。

第5 考察

本件は、いわゆる「自炊代行」に関する初めての判決である。「自炊代行」事業者について、著作権法上の問題としてかねてから業界で議論されていた問題である。この判決は「自炊代行」の一形態についての判決に過ぎない。即ち、本件は書籍を購入した利用者が、書籍を業者に送り、業者が背景紙を切断して、ページをスキャナーで読み取り電子ファイル化し、これを利用者に納入するという形態である。「自炊」にも色々な形態があることが知られていて、その内のこの形態に関する判断である。第1審判決であって、負けた被告は控訴することを明言しているので控訴審での判決が注目される。議論の途上にある問題であるが、「私的複製」問題を考えるのに良いテーマである。「自炊」は、我が国の電子化の遅れた状態に咲いた「あだ花」であるとの専門家のコメントもある。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

◆中小がデザイナーと連携◆ 消費者向け製品開発に挑戦

自治体が仲介役も

製品のデザインは売上を大きく左右する要因になる。特に、一般消費者へ強くアピールするためには、製品の高い性能に加えて、利便性の向上にもつながるデザインの果たす役割はとても大きいといえる。

これまで取引先企業の要望に応じて、部品加工や業務用材料を手掛けてきた中小製造業の中には、デザイナーと連携し、消費者向けの製品開発に乗り出す動きがある。その際には、取引先が求める仕様に従って部材を納品してきた方法とは異なり、消費者目線でのデザインや既存技術の新しい使い方といった発想の転換がカギとなる。自社の持つ技術に、デザイナーなどの外部の助言や提案を取り入れて製品することで、新しい事業として育てるヒントになりそうだ。

樹脂成形の技術を持つY社は、生活雑貨への参入を決め、手始めに名刺入れを発売する。

同社はプラスチック成形用の金型に絵柄などが付いたフィルムを送り込み、成形と表面装飾

を同時に行う技術を持つ。携帯電話端末の質感向上などに使われているという。

発売する樹脂製の名刺入れの表面にはグラデーションの風合いを施し、側面を押すと蓋が開く技術を取り入れた。製品開発で連携したプロダクトデザイナーとは、東京・墨田区の仲介制度を通じて知り合い、デザイン料などの補助も受けたという。

また、産業用塗料を手掛けるT社は、水性の剥離性塗料をペン式の「はがせる絵の具」として発売。従来は自動車部品などの運送時に傷や汚れがつくのを防ぐために使う水性の剥離性塗料で、運送が終われば簡単にはがせる特徴がある。手軽に使えるペン型にすれば、パーティーなどで窓ガラスに絵を書いたりできると考えたプロダクトデザイナーの助言により、消費者向けの商品として自社技術が活かされたケースだ。

T社の場合も東京都などが昨年度に始めた橋し事業がきっかけで、ビジネスマッチングが成功した一例といえる。

自治体などでは、企業同士や異業種との仲介支援を行うケースが目立ってきている。このような支援を上手に活用すれば、デザイナーなどの専門家の助言を求めたい中小製造業にとっては、新たな市場に乗り出す際の一助になりそうだ。

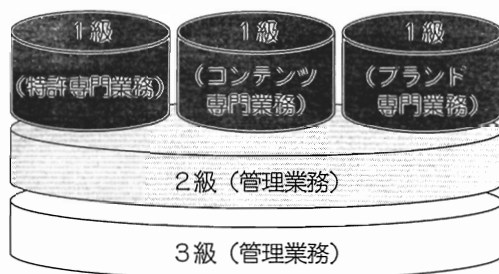
■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

知的財産管理技能検定1級 (ブランド専門業務)を新設

--- 来年3月に新国家試験 ---

知的財産管理技能検定を実施している知的財産教育協会は、企業内のブランドマネジメントやブランド法務に携わる人を対象とした新しい国家試験「知的財産管理技能検定1級(ブランド専門業務)」を、2014年3月から実施すると発表した。

同協会は、知的財産に関する業務は、大きく3つに分かれ、知財関連人材はほぼ3つのいずれかに該当すると説明。3つとは、「技術等特許の分野」「音楽・映画等コンテンツの分野」「ブランド・デザインの分野」で、現行の「知的財産管理技能検定1級」は、このうち、特許及びコンテンツの分野について「特許専門業務」と「コンテンツ専門業務」の2種類を実施していることから、今回、新たに「ブランド専門業務」



検定レベルの階層図

を追加するとしている。ブランドの知的財産権としての側面(保護や活用)にフォーカスし、具体的には、国内外におけるブランドに関する権利取得手続や、ライセンス・模倣品対策等のマネジメントを行う業務を想定している。

第1回の試験日は2014年3月9日で、合格発表は2014年5月7日の予定。

詳細は知的財産教育協会HP

<http://www.kentei-info-ip-edu.org/exam/1brand.html>

審 決 紹 介

商標「駒ヶ岳」は、特定の山を指称するものではなく、需要者等が特定の駒ヶ岳周辺地域で製造、販売された商品であると認識できないから、自他商品の識別機能を有する、と判断された事例（不服2012-24252、平成25年6月5日審決、審決公報第163号）

1 本願商標

本願商標は「駒ヶ岳」の文字を書してなり、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、酎ハイ等」を指定商品として、平成24年1月23日に登録出願された。

2 原査定、拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は「駒ヶ岳」の文字を普通に用いられる方法で表してなる外、広辞苑第六版によれば、「駒ヶ岳」について「北海道渡島半島東側、内浦湾南岸の活火山」「秋田県東部にある二重式火山」等々の記載があり、また、その地方において各々の「駒ヶ岳」は、登山はもとより観光地としても著名な名峰の一つであるから、これを指定商品に使用しても、本願商標に接する需要者等は、該商品が上記の駒ヶ岳周辺地域で製造、販売された商品であると認識するに止まり、単に、商品の産地、販売地等を表示するに過ぎないと認める。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、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「駒ヶ岳」の文字よりなる外、該文字は「北海道渡島半島東側の駒ヶ岳」「秋田駒ヶ岳」「会津駒」「越後駒ヶ岳」「甲斐駒ヶ岳」「木曽駒ヶ岳」等を意味するものであり、直ちに特定の山を指称するものではなく、また、上記の駒ヶ岳周辺地域が観光地として広く知られているとはいえないものであって、特定の観光地を理解させ得ないから、本願商標を指定商品に使用しても、需要者等は該商品が特定の上記駒ヶ岳周辺地域で製造、販売された商品であると認識するとは言えない。

当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取扱う業界において、「駒ヶ岳」の文字が商品の産地、販売地等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できず、また、需要者等が該文字を商品の産地、販売地等を表示したものと認識すべき事情も見当たらない。

してみれば、本願商標を指定商品に使用しても、需要者等は本願商標を商品の品質等を表示したものと認識せず、自他商品の識別機能を有し得る。従って、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。

商標「杜の都バンダ」は、仙台市のバンダ誘致活動や東日本大震災復興活動と関わりがあるかの如く誤信させる虞はなく、また、一人である出願人に登録を認めても上記復興活動についての利益の独占を図るものとはいえないから、社会一般の公共利益に反せず、公の秩序を害しない、と判断された事例（不服2012-18800、平成25年5月30日審決、審決公報第163号）

1 本願商標

本願商標は「杜の都バンダ」の文字を標準文字で表してなり、第28類及び第30類の商品を指定商品として、平成23年12月26日に登録出願された。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は「杜の都バンダ」を標準文字で書してなる外、構成中「杜の都」はインターネット情報によると、宮城県仙台市の愛称を「杜の都」と称する実情が見受けられる。すると、「杜の都」は仙台市を指すものと理解できる。そして、仙台市では、東日本大震災による被災者を勇気づけ、復興のシンボルとして活用する為に、中国からジャイアントバンダを誘致する取組を進めている実情が窺える。「杜の都」の意味、仙台市が行っている活動についての実情を総合的にみると、本願商標は全体として「仙台市のバンダ」を意味すると理解できる。すると、本願商標を指定商品に使用したことは、仙台市のバンダ誘致活動と関わりがあるかの如く需要者等に誤信させる虞があると共に、これを一人である出願人が商標登録することは、上記復興支援活動についての利益の独占を図るものであるから、社会一般の公共利益に反し、公の秩序を害する。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「杜の都バンダ」の文字からなり、構成中「杜の都」の文字は仙台市、上越市、真庭市等の雅称及び愛称であり、仙台市については「杜の都」「仙台」等と使用され、知られている。

また、仙台市役所のウェブサイト等から、仙台市が東日本大震災からの復興のシンボルとなるよう、八木山動物公園にジャイアントバンダを誘致する取組を進めている実情が認められる。

しかし、「杜の都バンダ」の文字が仙台市のバンダ誘致活動や東日本大震災復興活動を表す等の為に使用されている事実は確認できない。「杜の都バンダ」の文字が仙台市のバンダ誘致活動及び上記復興活動に関わりがあると誤信させるような事情も認められない。

そうすると、本願商標を指定商品に使用しても、需要者等に仙台市のバンダ誘致活動と関わりがあるかの如く誤信させる虞があるとは言えず、また、一人である出願人が本願商標を登録することは、上記復興活動についての利益の独占を図るものとはいえない。

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。

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 443228号～第 444563号
◇ 39年	◇ 第 639980号～第 642405号
◇ 49年	◇ 第 1060416号～第 1063598号
◇ 59年	◇ 第 1674522号～第 1682200号
平成 6 年	◇ 第 2643302号～第 2657302号
平成 16 年	◇ 第 3371457号～第 3371457号
平成 16 年	◇ 第 4760111号～第 4769080号

各年の4月1日～4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。審査請求を受けることができず、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12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11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=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm>

●特許、商標の出願状況（推定）

	特 許	商 標
25年7月分	26,487	10,471
前 年 比	99%	104%

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