



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/



2015・5・10

知財推進計画2015・骨子案 ▽知財本部▽

大企業の特許、地方で活用を

政府は知的財産戦略本部の会合を開き、企業が持つ特許権の活用や保護に関する施策を盛り込む「知的財産推進計画2015」について議論し、計画策定に向けた骨子案を示した。6月にも計画を取りまとめる方針。

地域経済の活性化のため、大企業や大学が取得後に使っていない特許を地方の中小企業が活用しやすくする仕組みをつくり、製品開発につなげることを目指す。大企業の特許を調べて、中小企業に活用の提案などを行う専門の人材確保も支援する。

また、知財紛争処理システムの改善として、特許を侵害された側が証拠収集をしやすくする仕組みづくりを検討するほか、映像などのコンテンツと周辺産業の一体的な海外展開も進める。

切り餅特許訴訟

▽東京地裁▽

再び「サトウ」の侵害を認定

側面に切り込みを入れた「切り餅」の特許を侵害されたとして、業界2位の越後製菓が、業界トップの佐藤食品工業に約19億1600万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は、特許権侵害を認め、佐藤食品工業に約7億8300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

越後製菓は、焼いて膨らんだ時に中身が外に噴き出さないよう、「餅の側面に入れた切り込み」の特許を2002年に出願し、2008年に登録された。今回の訴訟で問題となった佐藤食品の商品には、上下面に加えて側面にも切り込みがあった。

判決で東京地裁は「佐藤食品の製品は越後製菓の発明の技術的範囲に属する」などとして特許権の侵害を認めた。佐藤食品は、越後製菓が特許を出願した2002年10月31日より前に切り込みが入った切り餅を販売していたと主張したが、「出願前には切り込みの効果を確立できておらず、発明を完成させたとは認められない」

と退けた。

越後製菓の同じ特許を巡っては、2012年9月に「サトウの切り餅 パリッとスリット」など5商品についてサトウ食品の敗訴が最高裁で確定している。今回の訴訟は、前回対象としなかった商品の賠償を求めている。

新しいタイプの商標

▽特許庁▽

色や音の商標出願500件超える

特許庁は4月1日施行の改正商標法によりスタートした音や色などの新しいタイプの商標について、4月10日までの出願受付状況を公開した。

4月10日までの新しいタイプの商標の出願受付件数は合計515件。タイプ別にみると、音166件、色彩203件、位置106件、動き37件、ホログラム3件となっている。

商標登録の対象はこれまで、文字や図形などに限られていたが、改正商標法により、「音」「色」、映像上のロゴマークの「動き」「ホログラム」、製品に付けるマークの「位置」が追加された。特許庁によると、初日の1日だけで481件の申請があり、企業の関心の高さを裏付けた。

久光製薬はテレビCMなどで使っている「♪ヒ・サ・ミ・ツ」のメロディーなどを出願した。江崎グリコは、「♪グ・リ・コ」の旋律、大幸薬品も正露丸のテレビCMで使われる「♪パッパパッパ」で始まるラッパのメロディーをそれぞれ出願した。

玩具大手「タカラトミー」は列車を走らせて遊ぶおもちゃ「プラレール」の線路の色の青を出願している。

●新しいタイプの商標の出願件数●

出願日	出願方法	合計	タイプ別内訳				
			音	色彩	位置	動き	ホログラム
4月1日	電子出願	462	142	183	102	32	3
	書面(紙)出願	19	9	9	1	0	0
4月1日～4月10日までの出願受付の累計(暫定)		515	166	203	106	37	3

解説

発明者名誉権

特許出願願書補正手続等請求事件（東京地方裁判所 平成26年（ワ）第3672号 平成26年9月11日判決言渡）

第1 事案の概要

被告会社は、本件発明が職務発明であり、被告会社が原告の使用者から本件発明について特許を受ける権利を譲り受けたとの認識の下に本件発明に係る特許出願（本件出願）をした。特許庁は本件出願について出願公開をした。公開特許公報には本件出願の願書記載の通り本件発明の発明者として原告及び被告Bが記載されていた。特許庁は平成26年1月23日、本件出願について拒絶査定（本件拒絶査定）をし、被告会社は同月28日にその送達を受けた。被告会社が拒絶査定不服審判を請求しなかったため本件拒絶査定は同年4月28日の経過をもって確定した。

本件は、本件出願の願書に発明者の一人として記載されている原告が、本件発明は原告の単独発明であると主張して、本件出願の出願人である被告会社に対し、主位的に本件出願の願書の補正手続を、予備的に本件発明が原告の単独発明であることの確認を求め、本件出願の願書に他の発明者の一人として記載されている被告Bに対し、本件発明が原告の単独発明であることの確認並びに発明者名誉権侵害の不法行為に基づく慰謝料及びこれに対する不法行為の後である平成26年4月4日（訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

第2 争点

- 争点1 本件出願の願書補正手続の可否
- 争点2 被告会社に対する確認請求の確認の利益の有無
- 争点3 被告Bに対する確認請求の確認の利益の有無
- 争点4 発明者名誉権侵害の成否

第3 判決

- 1 原告の被告会社に対する補正手続請求を棄却する。
- 2 原告の被告会社に対する訴えのうち確認請求に係る部分を却下する。
- 3 原告の被告Bに対する訴えのうち確認請求に係る部分を却下する。
- 4 原告の被告Bに対するその余の請求を棄却する。

第4 理由

争点1について

原告は、本件出願の願書の補正をすることができることを前提に被告会社に対し願書補正手続を求めている。

特許出願に関して手続の補正をすることができるのは事件が特許庁に係属している間に限られる（特許法17条1項本文）。本件出願については本件拒絶査定が確定しているものであるから特許庁における手続は既に終了したものと認められる。そうすると、原告が求める本件出願の願書の補正は、特許庁に係属していない事件について補正をしようとするものであって、特許法17条1項本文に反し、不適法と解すべきである。

原告は、拒絶査定の確定前に発明者が出願人に対する願書補正手続請求をしていた場合には、発明者名誉権を救済するために、拒絶査定の確定後であっても願書の補正が許されると主張するが、特許法等の法令上の根拠を欠く独自の見解であって採用できない。

争点2について

原告は、特許証の発明者欄の訂正を求めるために、被告会社との間で本件発明の発明者を確認する必要があるとの、確認の利益があると主張する。

本件拒絶査定が確定しているから、本件出願に係る特許証は交付されておらず、また、交付される見込みもない（特許法28条参照）。

特許証の訂正のために確認の利益があるとの原告の主張は前提を欠くものであり、被告会社に対する確認請求に係る訴えは不適法である。

争点3について

原告は、願書の補正ないし特許証の訂正をするために、被告Bとの間で本件発明の発明者を確認する必要があるとの、確認の利益があると主張する。

本件出願の願書の補正をすることも特許証の訂正をすることもできないから、これらを行うことを前提とする原告の主張は採用できない。

被告Bに対する確認請求の確認の利益は認められず、同請求に係る訴えは不適法である。

争点4について

(1) 原告は、本件発明の完成により発明者名誉権を取得したとして、その侵害を理由に不法行為による損害賠償を求めている。

不法行為による損害賠償請求が認められるためには侵害されたとする権利ないし利益が法律上保護されたものであることを要するところ（民法709条参照）、発明をした者がその氏名を特許証（特許法28条1項）等に「発明者」として記載されることは、発明者の名誉といった人格的利益に関するものであって、法的に保護されるとみる余地がある。

しかし、このような発明者名誉権はあくまでも特許制度を前提として認められる人格権であるから、単に発明（特許法2条1項参照）を完成することにより当然に法的に保護されることになるのではなく、発明が新規性、進歩性等の特許要件を満たさず、特許を受けることができないとする旨の拒絶査定が確定した場合には、当該発明の完成により発明者名誉権が発生したとしても、これが法的に保護され、その侵害が不法行為となることはないと解するのが相当である。

証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件拒絶査定は、本件発明が引用文献から容易に想到できたもので、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないことなどを理由とするものであったことが認められる。

以上によれば、原告が本件発明に係る発明者名誉権の侵害を理由として不法行為による損害賠償を請求することはできないと判断すべきものである。

(2) 原告は、発明者名誉権は発明の内容を問わず発明の完成と同時に発生するものであり、拒絶査定が確定したことは発明者名誉権侵害の成否を左右しないと主張するが、上記説示に照らし採用できない。

原告は、また、本件拒絶査定がされたのは本件出願に関与した被告B及び被告会社が本件発明を理解していなかったためであると主張するが、このような事実を裏付ける証拠を何ら提出していない。

(3) その余の点を判断するまでもなく、被告Bに対する慰謝料請求は理由がない。

第5 考察

特許法は、発明者の氏名を願書（36条1項2号）及び特許証（特許規則66条4号）に記載し、出願公開公報及び特許公報（64条2項3号、66条3項3号）に掲載するものと定めている。

一方、特許法に明文はないが「発明者は、特許証に発明者として記載される権利を有する」と規定するバリ条約4条の3が「特許に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による」との特許法26条を介して適用される。発明者には、発明の完成と同時に人格権としての発明者名誉権が帰属すると解され、発明者名誉権は人格権であるから譲渡することはできないとされている。判決は、本件出願につき拒絶査定が確定している以上、発明者名誉権に基づく補正手続請求を認める余地はないとした。

出願が特許庁に係属している間は、出願人は発明者の氏名を補正できるため（17条1項）、真の発明者は出願人に対し、発明者名誉権という人格権に基づき、願書の発明者の記載を直す補正手続を行うように請求できる。

他方、特許成立後は、発明者氏名の誤記は訂正事由とはされていないため（126条1項）、訂正審判請求はできず、氏名の誤記がそのまま残ることとなるが、発明者名誉権は人格権の一種と考えられ、これの侵害は不法行為となり得る。

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

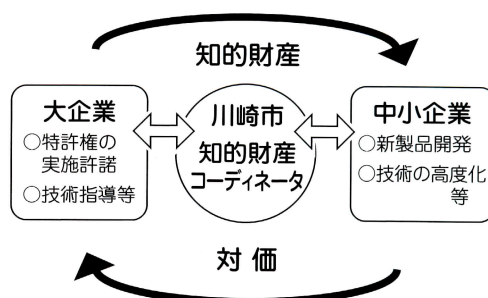
■注目される「川崎モデル」■

大企業の特許を中小が活用 ～知的財産マッチング支援～

全国有数の工業都市・川崎市にある中小企業が、大企業の持つ特許を活用して新製品を次々と生み出している。大企業と中小企業の仲介役は市と市産業振興財団。地域産業の活性化を目指し、大企業や研究機関が保有する開放特許等の知的財産を中小企業に紹介し、中小企業の製品開発や技術力の高度化、高付加価値化を支援している。

この支援事業は2007年度から始まり、企業同士のマッチングを成功させるため、知的財産交流会やシンポジウムを開催。大企業が自社の特許をプレゼンテーションして、市などは新製品開発等の新たなビジネス展開を目指す中小企業に紹介する。

また、知的財産コーディネータや知的財産アドバイザーが、製品像・事業化計画の具体化、契約交渉の代行、製品化支援（開発パートナー探し）、資金獲得支援（公的助成制度活用）、事



業化支援（販路開拓）などを行い、マッチングから契約交渉、事業化まで一貫したサポートを行う。

この支援事業を通じて、これまでに21件のマッチングが成立し、「プリント基板の拡大視認装置」、「チタンアパタイト含有抗菌塗料」、「電子機器の免振台足」など13件が製品化されている。

中小企業はコストや手間を省いて製品開発ができ、大企業には取得したまま使われていない「休眠特許」も多く、このような特許を開放することで使用料を得られるメリットがある。両者を結び付ける支援事業は「川崎モデル」と呼ばれ、全国の自治体などからの視察が相次いでいるという。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

地理的表示の認定を示す 登録標章「GI」マーク公表

■農林水産省■

農林水産省は、地域の特色ある農産物や食品を国がブランドとして保護する「地理的表示（GI）保護制度」が6月から始まるのを前に、同制度で認定されたことを示す登録標章「GIマーク」を公表した。世界貿易機関（WTO）協定に基づく知的財産として国が品質の“お墨付き”を与えることで、類似品との差別化や不正表示の取り締まりに役立てる。商品の品質を確保してブランド価値を高め、輸出拡大につなげる。

GIの対象は、産地と製法や品質、食文化が結びついた野菜や魚介類、加工食品など。生産業者などの団体が製法や品質で満たすべき基準を定めて登録を申請したのち、農水省が審査し、問題がなければ認可する。目安として25年程度の歴史があることなどを基準としている。登録

料は1件につき
9万円。

新たな制度では、国が厳しく違反を取り締まるため、訴訟などを通じて不正使用を防ぐ必要

がある「商標権」に比べ事業者の負担が少なくなる。将来はGI制度をもつ他国との間で認定ブランドを互いに保護し合う枠組みをつくる方針。

GIマークは、登録された製品の地理的表示と合わせて商品に付すもので、真正の地理的表示産品であることを示すことになる。商品の包装に印刷したり貼ったりして使う。マークの不正使用は地理的表示法で罰せられる。

地理的表示の活用ガイドラインについては、農水省HP参照

<http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sosyutu/GI/pdf/guide.pdf>



審 決 紹 介

別掲A商標は、構成中「コンサル大学」の文字が特定の意味合いを想起させる場合があるものの、学校教育法に基づいて設置された大学において、学問分野の一などとして、上記特定の意味合いに照応する教育内容を教授しているものは見出せなかったため、「大学」の文字を有するとしても、取引者・需要者をして、直ちに学校教育法に基づいて設置された大学であるかのように認識することはないから、世人を欺瞞する、或いは、社会公共の利益に反する等とはいえない、と判断され

別掲A (本願商標)

た事例 (不服2014-17846、平成26年12月4日審決、審決公報第181号)

 コンサル大学

1 本願商標

本願商標は別掲Aの通りの構成からなり、第9類、第35類、第41類及び第42類の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年4月3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、「本願商標はその構成中に『コンサル大学』の文字を有してなる處、該文字中には学校教育法第1条及び第135条により使用を禁止されている名称である『大学』の文字が含まれているため、これを学校教育法に基づく正規の手続により大学の設置についての認可を受けているとは認められない出願人が採択、使用することは、それが恰も学校教育法により設置の認可を受けている大学の取扱いに係る商品又は役務であるかの如く誤認させる虞があり、学校教育制度に対する社会的信頼を害し、ひいては公の秩序を害する虞があるから、穩当ではない。」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Aの通りの構成からなるものである處、構成中「コンサル」の文字は「執政官、領事」の意味を有し、近時においては「コンサルタント」又は「コンサルティング」の略称としても用いられ得るものである。

そうすると、本願商標の構成中「コンサル大学」の文字部分は、その構成全体から「執政官又は領事に関する大学」又は「コンサルタント又はコンサルティングに関する大学」程の意味合いを想起させる場合があるものと言い得る處、当審において職権をもって調査するも、学校教育法に基づいて設置された大学において、学問分野の一などとして、上記意味合いに照応する教育内容を教授しているものは見出せなかった。してみれば、本願商標はたとえ、その構成中に「大学」の

文字を有してなるとしても、取引者・需要者をして、直ちに学校教育法に基づいて設置された大学であるかの如く認識することはないとみるのが相当であり、よって、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、他人を欺瞞する、或いは、社会公共の利益に反するということはできない。

そして、本願商標は別掲Aの通りの構成からなるものである處、これがきょう激、卑猥、差別的又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というべき事由も見当たらない。

したがって、本願商標は公の秩序又は善良の風俗を害する虞があるものとはいえないから、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、結論のとおり審決する。

別掲B商標は、構成中から「特許」の文字を削除する補正等をした結果、商品の品質の誤認を生ずる虞はなくなった、と判断された事例 (不服2014-1268、平成26年12月4日審決、審決公報第181号)

別掲B (本願商標)



1 本願商標

本願商標は願書記載の通りの構成よりなり、第5類、第29類、第30類及び第31類に属する願書記載の通りの商品を指定商品として、平成25年4月3日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における手続補正書により、第5類「乳酸菌を含有するサプリメント」、第29類「乳酸菌飲料他」、第30類「乳酸菌を使用した菓子」及び第31類「乳酸菌を使用したペットフード」に補正されたものである。また、本願商標については、当審における手続補正書により、別掲Bの通りに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は構成中に『特許』の文字を有してなるから、これをその指定商品に使用するときは、恰もその商品が特許を取得している商品であるかのように商品の品質について誤認を生じさせ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16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の通り補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずる虞はなくなった。したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

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

(おおよその範囲となります。詳しくは特許庁HPでご確認下さい。)

昭和30年	商標登録第 471490号～第 472593号
〃 40年	〃 第 686538号～第 688600号
〃 50年	〃 第1157131号～第1168300号
〃 60年	〃 第1811602号～第1818200号
平成7年	〃 第2710209号～第2710988号
平成7年	〃 第3079202号～第3092400号
平成17年	〃 第4898843号～第4905299号

各年の10月1日～10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24年6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5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

●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、お知らせ下さい。

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

	特 許	商 標
27年2月分	26,073	10,456
前 年 比	99%	113%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoukei/syutugan_toukei_sokuho.htm