

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/



2015・8・10

改正特許法が成立

職務発明、企業の帰属に

企業の社員が職務上の研究で生み出した発明（職務発明）について、特許を取得する権利を「社員の帰属」から「企業の帰属」に変更できる改正特許法が参院で可決、成立した。企業は「発明の対価」をめぐる訴訟リスクを減らせる一方、今後、経済産業省が示すガイドライン（指針）に沿って社員に対価を支払うことになる。

改正された特許法は、企業の社員が新しい技術を発明した際の特許に関する取り扱いを見直したもの。現行法では職務発明の特許にする権利は社員のもので、企業は「相当の対価」を支払って譲り受けている。「相当の対価」を巡っては、これまで発明者が「不十分」として訴訟を起こすケースが相次いだ。

新たな制度では、社員が発明した新技術の特許の権利については、企業が社内の規程などによって、あらかじめ決めておくことで、その特許を企業が保有することを可能にした。特許を巡る社員と会社の紛争を減らすことができるとしている。

その一方で、発明に携わった社員が「相当の金銭、その他の経済上の利益を受ける権利」を

持つと明記。社員の意欲をそがないよう、特許を取得する権利が企業に帰属するのは、対価の支払いを社内規程などで明確にした場合に限定。発明に関わった社員に対しては、それにふさわしい報酬などの経済上の利益を受ける権利を保障する。

職務発明に関する社内規程などがない場合は、従来通り、社員に特許を取る権利がある。

これに伴って経済産業省は、企業が発明についての社員に対する報酬を低く定めてしまうことがないように、報酬の基準などを定める際のガイドラインを作成、公表するとしている。

改正不正競争防止法が成立

営業秘密の侵害、被告に立証責任

企業が持つ営業秘密の漏えいを防止するための改正不正競争防止法が参院で可決、成立した。今回の改正では、営業秘密侵害罪の罰金額を大幅に引き上げたほか、情報を盗まれた企業が盗んだ企業を提訴する際、主要な立証責任を被告企業側に負わせる仕組みも導入した。

改正前の罰金の額は、個人が1000万円以下、法人が3億以下だったが、今回の改正により、個人が2000万円以下、法人が5億円以下と大幅に引き上げた。海外への情報流出により日本の企業の国際競争力が低下することを防ぐため、海外で使用する目的で営業秘密を取得・漏えいする行為については、罰金額の上限を10億円まで引き上げた。盗んだ情報を不正に利用して得た犯罪収益を没収する規定も新たに設けた。

また、民事訴訟（賠償請求等）における原告の立証負担を軽減する。具体的には、企業の営業秘密が漏れて民事訴訟になった場合、争点となる主要事実の立証責任の所在を原告から被告へ転換する。従来は原告となる企業側が盗まれたことを証明していたが、改正後は被告となる企業や個人に営業秘密を盗んでいないことの証明を求める。

このほか、被害者の告訴がなくても検察官が起訴できるようになり、不正流出が未遂の段階でも捜査が可能とした。

① 職務発明の規程等あり

（帰属の意思表示あり）

- ・特許を受ける権利は、発生したとき（発明が生まれたとき）から使用者等に帰属
- ・従業者等は、相当の金銭その他の利益を受ける権利を有する
- ・ガイドライン（指針）に従って、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定

② 職務発明の規程等なし

（帰属の意思表示なし）

- ・特許を受ける権利は、発生したとき（発明が生まれたとき）から従業者等に帰属

解説

特許権者が特許発明不実施の場合の特許法102条2項の適用

平成21年(ワ)第32515号 損害賠償等請求事件
(東京地方裁判所 平成26年1月30日判決言渡)

第1 事案の概要

本件は、原告が、被告による被告装置の製造及び使用が、原告の有する特許権(特許第3998284号「電話番号情報の自動作成装置」)の侵害に当たる旨主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、上記装置の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金のうち5億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年10月9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

- (1) 損害賠償請求の対象となる被告装置の構成(略)
- (2) 損害賠償対象装置が本件発明の技術的範囲に属するか(略)
- (3) 差止め及び廃棄の可否(略)
- (4) 被告が賠償すべき原告の損害額

この解説では争点4についての判決のみ紹介する。

第3 判決

被告は、原告に対し、2748万5556円及びこれに対する平成21年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第4 判決の理由(争点(4)(被告が賠償すべき原告の損害額))

- (1) 被告は、被告装置2～4を製造し、使用することにより本件特許権を侵害したものであり、この点につき過失があることが推定される(特許法103条)。したがって、被告は原告に対しこれにより原告に生じた損害の賠償をすべきものとなる。
- (2) 原告が特許法102条2項に基づく損害額の算定を主張するのにに対し、被告は同項の適用があることを争うので、まずこの点について検討する。
- (2)-ア
特許法102条2項は特許権者における損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であるから、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合にはその適用が認められ、特許権者が特許に係る発明を実施していないことは、その適用を排除する理由にはならないと解される。
- (2)-イ

上記認定の事実によれば、原告は電話番号の利用状況の調査を必要とする顧客に原告装置を使用して蓄積された電話番号の利用状況履歴データベースを提供しているところ、原告装置が本件発明の実施品に当たらないとしても、被告と同種の営業を行っているものといえるから、侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情があるものと認められる。

(2)-ウ

被告は、① 原告装置は特定の566個の局番を発呼の対象から除外しているため、原告は本件発明を実施していないこと、② 被告の顧客は本件特許権の特許登録前からの顧客であり、原告の売上高はその後減少していないこと、③ 原告と被告の事業のほかにも他社による同種のサービスが多数存在すること、④ 本件発明は物の発明であり、原告には本件発明に係る装置を利用して得られたデータの独占権があるわけではないことを根拠に、特許法102条2項の適用はないと主張する。

(2)-エ

しかし、①については、原告は調査を必要としない

局番を発呼の対象から除いているにすぎず、原告の逸失利益の発生を否定する事情ではない。

また、②～④については、同項の推定の覆滅事由として考慮する余地があるとしても(後記(2)-カ参照)、被告が本件発明の技術的範囲に属する装置を使用して利益を得ている以上、同項の規定の適用を排除する理由にはならないと解される。

(2)-オ

後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告が被告装置2～4の製造及び使用により得た利益の額(携帯電話の調査に係る分を除く。)は、後記で認定する「被告事業による売上高」から後記で認定する「控除すべき費用」を控除した金額であると認めることができる。

(2)-カ

特許法102条2項により損害の額を算定するに当たり、被告が得た利益のうちに当該特許発明の実施以外の要因により生じたと認められる部分があるときは、同項による推定を一部覆滅する事情があるものとして、その分を損害額から減ずることが相当である。

(2)-キ

これを本件についてみると、被告は被告事業による利益を得るために被告の保有する3件の特許権に係る特許発明を実施していること、本件発明と同様の調査データを取得し得る方法として被告装置5の実施態様(b)等の代替的な方法があることに照らすと、本件発明の技術的意義はさほど高くなく、被告事業による利益に対する本件特許の寄与は限定的なものであるといふべきである。さらに、特許権侵害期間の被告の顧客のうち6割以上は本件特許権の特許登録前からの被告の顧客であること、原告の事業や被告事業と同種のサービスが多数存在していることなど本件の証拠上認められる一切の事情によれば、上記利益が特許権侵害による原告の損害であるとの推定を覆滅する事情があると認められ、その割合は75%であると評価するのが相当である。

(2)-ク

したがって、特許法102条2項に基づいて算定される損害額は、上記の利益額(「被告事業による売上高」から「控除すべき費用」を控除した金額)に25%を乗じた2498万5556円であり、原告がこれを上回る損害を被ったことを認めるに足る証拠はない。

第5 考察

従来の判例・学説は、特許法102条2項の推定の前提として、特許権者による特許発明の実施を要するか否かについて分かれていた。そのような中、知財高裁大合議判決〔紙おむつ処理容器事件 知財高裁 平成24年(ネ)第10015号 判決：平成25年2月1日〕は、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば、利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許権者が自ら特許発明を実施していない場合であっても、特許法102条2項の推定が及ぶとした。

但し、該判決は特許権者が日本国内では特許製品を販売していないが、国内販売店を通じて特許製品を販売して特許製品を販売しており、特許権者と侵害者が市場で競合関係にあるとされたやや特殊な事案に関するものであったため、これ以外のどのような場合に上記事情が認められるかについて、注目されていた。

本件は、特許権者不実施の場合も含めて102条2項の請求が認められ、また、本判決のように損害額の推定の一部覆滅という、102条1項ただし書きによるのと類似の減額がされた例である。

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

商標権の相談が最多 ネット関連被害が増加

模倣品・海賊版対策の総合窓口に関する年次報告(2015年版)

経済産業省と関係省庁(内閣官房、警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省及び消費者庁)は、模倣品・海賊版対策などについて取りまとめた「模倣品・海賊版対策の総合窓口に関する年次報告(2015年版)」を公表した。報告書は、主に産業界への情報提供を目的として、「知的財産推進計画」に基づき、毎年、政府が総合窓口として行っている相談受付業務の内容を「年次報告書」として毎年作成している。

それによると、知的財産別相談案件の割合は、商標権が最多で41.6%。次いで著作権19.2%、不正競争17.9%、特許権12%、意匠権7.2%。

模倣品の製造国が判明している相談案件は、中国が63.6%で最多、日本は13.4%、台湾6.6%、

韓国6.2%だった。

模倣品・海賊版被害状況をみると、被害社数は948社で、前年に続き高止まり、被害率(被害者数/総回答企業数)は22%でほぼ横ばいだった。国・地域別の模倣被害状況では、被害社率:中国67.0%、台湾19.7%、韓国19.7%、アセアン6ヶ国20.4%だった。

・インターネット関連被害・

インターネット取引関連の相談が引き続き高い割合を占めている。模倣被害企業の6割がネット上で被害を受け、内訳は海外ネット通販サイトが44.9%、国内ネット販売サイトが31%、ネット上でのコンテンツやデザイン等の著作物の違法コピーが26.7%などとなっている。

・中国で不正な商標出願が拡大・

中国では、日本企業の商品ブランド、地域ブランド、地名、アニメキャラクターを第三者が商標として「冒認出願」する事案が後を絶たない。冒認出願増加の背景としては、ネットの普及により海外ブランド情報の入手が容易になったこと、先に登録している商標を高値で買い取らせようとする者が増加していることなどが上げられる。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

地域団体商標と地理的表示 相違点や活用のQ&A

■特許庁が公表■

特許庁は7月6日、地域団体商標の権利者及び地域団体商標の取得を考えている団体のための参考資料として、「地域団体商標と地理的表示(GI)の活用Q&A」を公表した。

両制度の相違点のほか、それぞれの制度の登録によるメリットや留意点などをQ&A方式で簡潔に分かりやすく説明している。

例えば、「これから地域団体商標又は地理的表示の出願(申請)を検討する際に、どちらの制度を利用するのが良いか」との問いには、地域ブランドの活用方針を例示した上で、両制度の主な登録要件を記載。これらを踏まえて、どちらの制度を利用した方が良いのか、また、両制度を併用して利用した方が良いのかの検討がしやすくなっている。

なお、地理的表示(GI)と地域団体商標について、保護対象、登録主体、使用方法、効力、費用・保護期間、申請先などの相違点について比較できるように、一覧表にまとめて掲出している。(下表参照)

	地理的表示(GI)	地域団体商標
保護対象(物)	農林水産物、飲食物品等(酒類等を除く)	全ての商品・サービス
保護対象(名称)	地域を特定できれば、地名を含まなくてもよい	「地域名」+「商品名」等
登録主体	生産・加工業者の団体(法人格のない団体も可)	農協等の組合、商工会、商工会議所、NPO法人
主な登録要件	・生産地と結び付いた品質等の特性を有すること ・一定期間(概ね25年)継続して生産された実績があること	・地域の名称と商品が関連性を有すること(商品の産地等) ・商標が必要者の間に広く認識されていること
使用方法	地理的表示は登録標章(GIマーク)と共に使用(義務)	登録商標である旨を表示(努力義務)
品質管理	・生産地と結び付いた品質基準の策定・登録・公開 ・生産・加工業者が品質基準を守るよう団体が管理し、それを国がチェック	商品の品質等は商標権者の自主管理
効力	地理的表示及びこれに類似する表示の不正使用を禁止	登録商標及びこれに類似する商標の不正使用を禁止
効力範囲	登録された農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等及びこれを主な原料とする加工品	出願時に指定する商品若しくはサービス又はこれと類似する商品若しくはサービス
規制手段	国による不正使用の取締り	商標権者による差止請求、損害賠償請求
費用・保護期間	登録:9万円(登録免許税) 更新手続なし(取り消されない限り登録存続)	出願・登録:49600円(10年間) 更新:48500円(10年間)※それぞれ1区分で計算
申請先	農林水産大臣(農林水産省)	特許庁長官(特許庁)

審 決 紹 介

商標「串カツ田中」は、「串カツ」が揚物料理の一種を表示し、「田中」がありふれた姓氏の一であるとしても、構成文字全体で一種の屋号を表したものと看取されるものであり、当該構成文字全体が指定商品等との関係において、取引上、ありふれて使用されている事実を見出すこともできないから、自他商品・役務の識別機能を果たし得る、と判断された事例（不服2014-6393号、平成27年1月27日審決、審決公報第183号）

1 本願商標

本願商標は「串カツ田中」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第35類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年5月20日に登録出願され、その後、補正されている。

2 原査定拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『串カツ田中』の文字を標準文字で表してなり、構成中『串カツ』は『揚物料理の一種。豚肉と葱又は玉葱を交互に串に刺し、衣をつけて揚げたもの』を指称し、『田中』はありふれた『姓氏の一』であるから、全体として『田中氏の生産・販売に係る串カツ』又は『田中氏の取り扱いに係る飲食物、串カツに関する役務』程の意味合いを無理なく看取させるものといえる。してみれば、本願商標は商標として機能すべき格別顕著なところがなく、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識できない商標と言わざるを得ない。従って、本願商標は商標法第3条第1項第6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「串カツ田中」の文字を標準文字で表してなり、構成各文字は同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上纏り良く一体に表されており、生ずる「クシカツタナカ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は構成中「串カツ」の文字が揚物料理の一種を表示するものであり、「田中」の文字がありふれた姓氏の一であるとしても、上記構成からなる本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者をしてその構成全体で一種の屋号を表したものと看取されるものであり、かつ、本願商標の構成文字全体が指定商品等との関係において、取引上、ありふれて使用されているとする事実を見出すことはできない。

そうすれば、本願商標を指定商品等について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できないとは言えず、自他商品又は自他役務の識別標識を十分に果たし得ると言わざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6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。

商標「ユナイテッドオム／United HOMME」は、片仮名又は欧文字が出願時に日本国内又は外国において既に周知な商標と認め得る確かな証拠は見出せないし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用する商標と推認し得る何らの証拠も見出せないから、商標法第4条第1項第19号に該当しない、と判断された事例（不服2014-14546号、平成27年2月25日審決、審決公報第184号）

1 本願商標

本願商標は「ユナイテッドオム」の片仮名と「United HOMME」の欧文字を上下二段に書してなり、第18類「皮革製包装用容器、愛玩動物用被服類、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、皮革」を指定商品として、平成25年5月31日に登録出願されたものである。

2 原査定拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『ユナイテッドオム』の片仮名と『United HOMME』の欧文字を上下二段に書してなる処、紳士用の財布・かばん類等の人気ブランドとして、本願商標の出願時は勿論、その後も継続して需要者の間に広く認識されている標準『United HOMME（ユナイテッドオム）』と同一又は類似であって、インターネット情報によれば、人気ブランド商品として多くの会社・企業等により取り扱われている実情にある。そして、本願出願人が、当該人気ブランドを独占的に取り扱うことの正当な地位にあることが明らかではない。そうすると、本願出願人はその出願時、我が国において『United HOMME（ユナイテッドオム）』の商標が相当広く知られていることを知りながら、当該商標が未だ商標登録されていないことを奇貨として、その顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る等の目的のもとに出願したものとするのが相当であって、不正の目的をもって使用するものと推認せざるを得ない。従って、本願商標は商標法第4条第1項第19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「ユナイテッドオム」の片仮名と「United HOMME」の欧文字を上下二段に書してなる処、上段の「ユナイテッドオム」の文字は下段の「United HOMME」の文字の表音と認められる。

当審において職権をもって調査するも、当該片仮名又は当該欧文字が、本願の指定商品を取り扱う業界にあってその出願時に日本国内又は外国において既に周知な商標となっていたと認め得る確かな証拠は見出せない。

さらに、本願商標が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用する商標であると推認し得る何らの証拠も見出せない。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第19号に該当するものとは言えず、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

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。

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31年	商標登録第 475039号～第 476528号
〃 41年	〃 第 694090号～第 696875号
〃 51年	〃 第1177302号～第1182565号
〃 61年	〃 第1832411号～第1838500号
平成 8 年	〃 第2711981号～第2712356号
平成 8 年	〃 第3111902号～第3120100号
平成18年	〃 第4918367号～第4925157号

各年の1月1日～1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9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8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

●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。

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5月分	21,755	10,253
前 年 比	90 %	94 %

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm