



知財サービス ニュース

特許事務所 日本知財サービス
代表 藤田貴男

(工学博士・弁理士, fujita@jp-ips.com)

〒106-0032 東京都港区六本木6-3-1

六本木ヒルズ クロスポイント9階

Tel:03-5786-3400(代表) Fax:03-5786-3433

info@jp-ips.com(代表)



2014・12・10

最新ニュース・割引情報・
無料セミナーなど

検索 | 日本知財サービス

WIPOのデータベース ▼特許庁▼

日本の商標情報を提供

特許庁は2015年1月から世界知的所有権機関(WIPO)に日本の商標情報を提供し、日本の商標権の海外発信を強化する。WIPOが運営する「グローバル・ブランド・データベース」は、現時点で世界16カ国の商標庁が参加し、商標の出願や登録など約1400万件を蓄積。インターネット上のサイトで誰でも利用できる。世界共通の商標プラットフォームに情報が掲載されることで、日本ブランドの認知向上や類似商標の申請抑止につながると期待される。

日本企業にとっては国内外でどんな名称やロゴマークなどが商標に使われているか、一括して調べられるため、他社への権利侵害を避けつつ海外進出を狙うときなどに利用しやすい。

特許庁はまず2000年以降に国内で登録された約170万件の商標情報を提供。その後も年間100万件程度の新規登録情報をWIPOに送る。日本は日米欧中韓の世界の5大特許庁の中で、同データベースへの参加は米国に次ぎ2番目となる。

不正競争防止法を改正 ▼経済産業省▼

企業秘密の漏洩で罰則を強化

経済産業省は企業の営業秘密の漏洩を防止するため不正競争防止法を見直す。来年の通常国会で不正競争防止法の改正案を盛り込み、2016年度の実施を目指す。

海外に情報を流した場合は「15年以下」の懲役とし、現行の「10年以下」より厳しくするなど罰則を強化するほか、情報の取得に失敗した未遂罪も刑事罰の対象にする予定。

罰則の強化としては、個人の罰金の上限を1,000万円から5,000万円に引き上げる。懲役は原則10年以下のままだが、海外に情報漏洩した場合は1.5倍に重くする。企業の罰金の上限も3億円を2倍の6億円に引き上げる方針だ。

罰則の対象者も広げる。秘密を持ち出した人物やその人物から直接情報をもたらした2次取得者だけでなく、3次取得者、4次取得者も罰則の対象にする。たとえば、新日鉄住金が特殊鋼板の製造方法の漏洩で裁判をしている例では、情報は3次取得者まで渡っていたという。

企業負担の軽減 ▼特許庁▼

特許や商標の料金引き下げへ

特許庁は企業などの特許の登録や維持にかかる料金を2015年にも引き下げることを決めた。引き下げ幅は最大で1割程度になる見通し。商標についても料金を引き下げる。来年の通常国会にも特許法改正案を提出する。実現すれば2008年以来7年ぶりの引き下げとなる。日本企業の特許取得を後押しすることで、競争力の底上げを狙う。

特許権を取得する際の出願料は現在15,000円。取得後に権利を維持するための年間基本料金は、特許権を最近取得した場合で、3年目までの2,300円から10年目以降の61,600円まであり、年を経るごとに増加する仕組み。特許庁はいずれの料金も引き下げる方針だ。

商品の名称を独占できる商標権については、現在は平均的なケースで、登録時に75,200円、10年ごとの更新時に97,000円を支払う必要があるが、それぞれ1割以上引き下げる方針だ。

特許取得・維持にかかる料金(1件当たり)

取得まで	
出願料	1万5000円
取得後	
特許料	
1~3年目	2300円
4~6年目	7100円
7~9年目	2万1400円
10年目以降	6万1600円

最大1割引き下げ

(※)特許料は毎年支払う必要がある

解説

「自炊代行」差止等請求控訴事件

著作権侵害差止等請求控訴事件 (知的財産
高等裁判所 平成25年(ネ)第10089号)
平成26年10月22日判決言渡

第1 事案の概要

控訴人(被告)は、顧客(利用者)から電子ファイル化の依頼があった書籍について、著作権者の許諾を受けることなく、本件サービス(①利用者が控訴人に書籍の電子ファイル化を申し込む、②利用者は控訴人に書籍を送付する、③控訴人は書籍をスキャンしやすいように裁断する、④控訴人は裁断した書籍を控訴人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)を行っている。小説家、漫画家又は漫画原作者である被控訴人(原告)が、控訴人が注文を受けた書籍には、被控訴人らが著作権を有する作品が多数含まれている蓋然性が高く、今後注文を受ける書籍にも含まれる蓋然性が高いから、被控訴人らの著作権(複製権)が侵害されるおそれがあるなどと主張し、①著作権法112条1項に基づく差止請求として、控訴人に対し、第三者から委託を受けて原告作品が印刷された書籍を電子的方法により複製することの禁止を求めるとともに、②不法行為に基づく損害賠償を請求した。

原判決は、控訴人の行為は被控訴人らの著作権を侵害するおそれがあり、著作権法30条1項の私的使用のための複製の抗弁も理由がなく、同控訴人に対する差止めの必要性を否定する事情も見当たらないとして差止請求を認容するとともに、損害賠償請求も認容した。控訴人がこれを不服として控訴した。

第2 争点

- (1) 著作権法112条1項に基づく差止請求の成否(争点1)
 - ア 控訴人による複製行為の有無(争点1-1)
 - イ 著作権法30条1項の適用の可否(争点1-2)
 - ウ 差止めの必要性(争点1-3)
 - (2) 不法行為に基づく損害賠償請求の成否及び損害額(争点2)
- 争点1-1、1-2についてのみ解説する。

第3 判決

本件各控訴をいずれも棄却する。控訴費用は控訴人らの負担とする。

第4 裁判所の判断

- (1) 控訴人による複製行為の有無(争点1-1)

「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」(著作権法21条)とて、「複製」とは、著作物を「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」である(同法2条1項15号)。複製行為の主体とは、複製の意思をもって自ら複製行為を行う者をいうと解される。

スキャナーで読み込み電子ファイル化する行為が、本件サービスにおいて著作物である書籍について有形的複製をする行為、すなわち「複製」行為に当たることは明らかであって、この行為は、本件サービスを運営する控訴人のみが専ら業務として行っており、利用者は同行為には全く関与していない。

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。

利用者は、自由な意思に基づき、無数にある書籍から特定の書籍を購入し、又は既に対価を支払い取得済みで

ある書籍から、電子ファイル化を希望する「特定の」書籍を複製の対象として選定し、控訴人に電子ファイル化を注文・指示して、書籍を送付し、さらに複製された電子ファイルを使用している。また、利用者の電子ファイル化する書籍の選択、調達、送付及び電子ファイル化の注文・指示がなければ、控訴人が書籍をスキャンして電子ファイル化することはなく、書籍の電子ファイル化は単純かつ機械的な作業で、スキャン機器が汎用品であって私人において容易にこれを準備・使用できるものである。

しかし、これらの事情によっても、独立した事業者として、複製の意思をもって自ら複製行為をしている控訴人の複製行為の主体性が失われるものではない。

本件サービスにおいては、控訴人は、通常、書籍の電子ファイル化が、その書籍の著作権者の複製権を侵害するか否かを容易に知り得るのであって、その上で、本件サービスの内容を決定し、インターネットで宣伝広告を行うことによって不特定多数の一般顧客である利用者を誘引し、利用者から書籍の電子ファイル化の注文を受け付け、書籍の題名及び著作者等を確認した上で複製行為をしているのであるから、控訴人と利用者の関係を、印刷業者と出版社の關係に類するものとみることは相当でなく、控訴人を利用者の手足と評価することはできないというべきである。

(2) 著作権法30条1項の適用の可否(争点1-2)

著作権法30条1項は、個人の私的な領域における活動の自由を保障する必要性があり、また閉鎖的な私的領域内での零細な利用にとどまるのであれば、著作権者への経済的打撃が少ないことなどに鑑みて規定されたものである。

そのため、同条項の要件として、著作物の使用範囲を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」(私的使用目的)ものに限定するとともに、これに加えて、複製行為の主体について「その使用する者が複製する」との限定を付すことによって、個人的又は家庭内のような閉鎖的な私的領域における零細な複製のみを許容し、私的複製の過程に外部の者が介入することを排除し、私的複製の量を抑制するとの趣旨・目的を実現しようとしたものと解される。

本件サービスにおける複製行為が、利用者個人が私的領域内で行い得る行為にすぎず、本件サービスにおいては、利用者が複製する著作物を決定するものであったとしても、独立した複製代行業者として本件サービスを営む控訴人が著作物である書籍の電子ファイル化という複製をすることは、私的複製の過程に外部の者が介入することにほかならず、複製の量が増大し、私的複製の量を抑制するとの同条項の趣旨・目的が損なわれ、著作権者が実質的な不利益を被るおそれがあるから、「その使用する者が複製する」との要件を充足しないと解すべきである。

第5 考察

本件は、新聞等で報道された、いわゆる「自炊」と言われている著作権侵害事件である。第一審と同じ結論なので、これで判決が確定するものと考えられる。

「私的複製」に当たるかどうか争点となった。基本的には、書籍の電子化が進んでいない為、個人が必要に迫られ、必要な書籍を業者を利用して、電子化を行っているものである。書籍の電子化の谷間に咲いた「あだ花」とでも言うべきか。いかにも日本らしい事件と云える。電子書籍市場の正常な発展を期待する。

今後、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。

なお、原審判決(東京地裁・平成24年(ワ)第33525号 平成25年9月30日判決言渡)の解説は昨年の11月号に掲載している。

以上

■知的財産の保護■

特許権取得と営業秘密 ～特性を理解した権利活用を～

企業においては、技術等の特許権を取得してオープン化するのか、または営業秘密として厳重に管理してクローズ化するのかの選択が知的財産の総合的な活用戦略にとって重要になる。

そこで参考にしたいのが、10月末に経済産業省で開催された営業秘密の保護・活用に関する小委員会(第2回)での「特許権と営業秘密による保護のメリット・デメリット」に関する資料だ。

それによると、特許権の取得によるメリットとしては、技術的思想としての「面」での権利保護が可能であるということだ。これに対し、営業秘密の場合、技術自体の保護による「点」での保護に限定される可能性があるとしている。

また、営業秘密による保護では、保護期間の制限がなく、長期に技術秘匿、製品の差別化が可能であるとする一方、特許権の取得による保護では、保護期間の制限があり、出願内容の公開が前提であるため、模倣品発生の可能性などがある。ただし、特許の公開による技術流出の懸念については、出願書類の適切な作成により

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

中国・韓国の特許を 日本語で検索可能に

特許庁が情報システム

特許庁は中国語と韓国語の特許文献を日本語で検索できる情報システムの試行版を開始した。

近年、世界の特許文献で中国・韓国語の特許文献をはじめ、日本語以外で記載された外国特許文献の割合が増加しているが、検索システムの公開により海外出願を検討する企業の利便性を高める。本格稼働は来年1月の予定。

本システムの特徴としては、

- ① 中国・韓国語の特許文献を日本語に機械翻訳し蓄積することで、日本語で文献の全文検索が可能。
- ② 本システムはクラウド上に構築。インターネットを介し、審査官だけでなく、一般利用者も利用可能。

特許出願と営業秘密をめぐり よく指摘される誤解

誤解：特許出願は、公開されるから技術が漏れてしまう

- 特許の公開による不用意な技術流出は、出願書類の適切な作成により防ぐことが可能

誤解：営業秘密として適法に管理していれば技術を秘匿したまま保護を受けることができるため安心

- 営業秘密は、保有している技術それ自体の保護による「点」での保護に限定される可能性があり、過信は禁物。

防ぐことができるとしている。

営業秘密による保護で留意しなければならないのが、営業秘密流出事件の紛争などにおいては、営業秘密保有者は、流出した技術を営業秘密として適切に管理をしていなければ法的保護が受けられない可能性があることだ。営業秘密の流出事件が全く起こらなければ問題はないが、流出した際のリスクが高いことや適切な管理の難しさから、営業秘密による保護を過信しすぎてはいけないといえる。

③ 検索対象文献は、中国特許出願公開公報、中国特許公報、中国実用新案登録公報、韓国特許出願公開公報、韓国特許公報、韓国実用新案公開公報、韓国実用新案登録公報。

④ 本格稼働時には、約1,000万件の文献を蓄積(中国文献：平成15年～平成26年7月公開分、韓国文献：平成15年～平成26年7月公開分)

従来は企業が中国や韓国で出願を検討したり文献を調べる場合、原語で文献を探し、その中から必要なものを翻訳して内容を確認する必要があったが、新システムの稼働で手間が大幅に省ける。

世界で発行された特許文献で平成9年に約4万件だった中国語文献は、24年には95万件に急増している。国際展開する企業の間では、中国、韓国の文献を日本語で検索できるシステムのニーズが高まっていた。

<中韓文献翻訳・検索システム(試行版)>

<http://www.ckgs.jpo.go.jp>

(サービス提供時間は8時から22時まで)

審 決 紹 介

別掲1（本願商標）は、引用商標「ゆびと」とは、外観、呼称、観念のいずれにおいても相紛れる虞のない非類似の商標、と判断された事例（不服2013-17375、平成26年5月22日審決、審決公報第175号）

別掲1
(本願商標)



ゆびと

1 本願商標

本願商標は別掲1の通りの構成からなり、第9類、第16類、第28類及び第41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24年6月11日に登録出願された。指定商品については、その後補正されている。

2 原査定の拒絶の理由（要点）

原査定は、「本願商標は登録第5354335号商標（以下、「引用商標」という。）と類似する商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11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、別掲1の通り、擬人化したキャラクター図形を表し、その下に「ゆびと」の文字を表示してなる処、その構成文字に相応して「ユピト」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標は「ゆびと」の標準文字からなる処、これからは「ユピット」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標の外観を比較すると、その構成態様が相違し、相紛れる虞はない。

次に、本願商標から生じる「ユピト」の称呼と、引用商標から生じる「ユピット」の称呼とを比較すると、第2音の「ピ」の音が促音を伴うか否かに差異を有する処、本願商標は「ユピト」と平坦に称呼されるのに対し、引用商標は「ピ」の音が促音を伴うことにより、中間の「ピッ」の音にアクセントが置かれ、抑揚をつけて発音されるものであり、更に両称呼は共に短い3音と4音の音構成であるから、促音の有無の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとは言えず、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感が異なることから、称呼において相紛れる虞はない。

そして、本願商標と引用商標は、共に特定の観念が生じないものであるから、観念においても相紛れる虞はない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れる虞のない非類似の商標というべきである。

従って、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、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2（本願商標）は、2色に色分けされた矩形からなる横長の長方形の図形と認識されるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有さないとは言い得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とは言えない、と判断された事例（不服2013-22063、平成26年6月2日審決、審決公報第175号）

別掲2
(本願商標)



1 本願商標

本願商標は別掲2の通りの構成からなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成24年10月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由（要点）

原査定は、「本願商標はオレンジ色と青色とに塗り分けられた図形よりなるに過ぎず、全体として特色のある構成態様であるとは認めがたいものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識とは理解しえず、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものである。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

本願商標は別掲2の通り、青色の正方形と、これと縦の長さを同じくする縦横比が3対4の赤色の長方形とを左右結合した構成からなる処、その構成態様から、着者をして、青色の正方形と赤色の長方形に色分けされた縦横比が3対7の横長の長方形の図形と認識、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は上記の特徴を有する2色の矩形からなる横長の長方形のいわゆる図形商標であるといえる。

してみれば、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を有さないものとは言い得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とは言えない。

従って、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、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
(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 465287号～第 466731号
〃 40年	〃 第 674931号～第 677291号
〃 50年	〃 第1118719号～第1123086号
〃 60年	〃 第1765013号～第1775896号
平成7年	〃 第2706802号～第2707595号
平成7年	〃 第3042101号～第3048099号
平成17年	〃 第4861814号～第4868012号

各年の5月1日～5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)

●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せん)。

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。

●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24年1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12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

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
26年9月分	31,297	10,162
前 年 比	104%	109%

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