

知財サービス ニュース



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

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・2・10

商標法改正へ

▽特許庁▽

色や音も商標に

特許庁は、企業が商品を他社と差別化する「ブランド戦略」を後押しするため、製品イメージを決める「色」やパソコンを起動する際に流れるメロディーなどの「音」などを、新たに商標として登録できるよう法改正を行う。

商標を巡って、アメリカやヨーロッパでは、従来から保護されてきたブランド名やロゴマークのデザインに加えて、新たに音や色合いなどを保護する動きが広がっていて、日本でも企業のブランド戦略を後押しするうえで保護対象を拡大するべきだとの指摘が出ている。

特許庁では、こうした指摘を受けて、法律を改正し、商標として登録できる対象を拡大する方針だ。具体的には、パソコンを起動した際に流れるメロディーなどの「音」や製品やロゴマークの「色」などについて、企業の商品やサービスに特有なものとして一般的に認知されていれば、商標として登録できるようにする。

法改正によって、日本で申請すれば、商標に関する国際協定の加盟国で一括して申請できるようになり、特許庁としては、企業の海外進出を後押しすることにつながるとして、必要となる商標法の改正案を通常国会に提出する。

特許出願件数

▽WIPO▽

中国が2年連続1位、日本3位

世界知的所有権機関（WIPO）は、2012年の世界の特許、意匠、商標の出願受付件数などをまとめた「世界知的所有権統計」を発表した。

世界全体の特許出願受付件数は、前年比9.2%増で235万件となった。2009年の減少からの回復後、2010年7.6%増、2011年8.1%増を上回り、増加率でも過去最高となった。

受付別では、中国が65万2777件（前年比24.0%増）で2年連続1位、2位は米国の54万2685件（同7.8%増）、3位は日本で34万2796件（同0.1%増）、4位は韓国、5位は欧州連合（EU）だった。中国の受付件数比率は、全体の1/4を超す27.8%となっている。

商標出願受付件数は、前年比6%増の658万件で、受付別では、中国、米国、OHIM（欧州共同体商標意匠庁）、フランス、トルコの順となった。意匠受付件数は、前年比17%増の122万件で、受付別では、中国、OHIM、韓国、ドイツ、トルコの順となっている。

技術立国・日本

▽総務省▽

技術貿易収支が過去最高に

総務省は2012年度の技術貿易収支について発表した。それによると、2012年度の技術貿易収支額は2兆2724億円の黒字となり、過去最高となった。また技術貿易収支の黒字は1993年度以降20年連続となっている。

技術貿易とは、諸外国との間における特許権、ノウハウの提供や技術指導など、技術の提供と受け入れのこと。技術貿易収支は、科学技術に関する研究活動の成果でもあり、企業の技術力・産業競争力を把握する指標の1つになっている。

日本企業の2012年度の技術貿易収支を見ると、技術輸出による受取額は2兆7210億円、技術輸入による支払額は4486億円で、技術貿易収支額（輸出－輸入）は2兆2724億円と過去最高の黒字となった。

また、海外現地法人との親子会社間取引を除く貿易収支額についても2012年度は3597億円の黒字となっており、2006年度以降、7年連続の黒字になっている。

均等論について(1) 損害賠償請求控訴事件

解説

知財高裁・平成25年(ネ)第10002号、
平成25年11月27日判決言渡

昨年、均等論の主張を棄却した2件の知財高裁判決があった。控訴人、被控訴人は同じ、判決言渡日も同じであるが、主張の根拠となつた特許権が異なり、判決の判断経路も異なつたものとなつてゐる。これについて、2回に分けて解説する。

第1 事案の概要

原審判決は、発明の名称を「使い捨て紙おむつ」とする特許権(特許第4197179号)に基づく不法行為による損害賠償請求につき、被告製品は、本件特許発明の構成要件を充足しないとして請求を棄却した。これを不服として、本件控訴が提起された。

第2 主な争点

(ア) 被控訴人製品が、第1の発明の技術的範囲に属するか、文言侵害の成否、均等侵害の成否、均等侵害の主張は時機に後れた攻撃方法か否か(控訴人らは、控訴審において均等侵害の主張を追加した)。被控訴人は、均等論の第1、第4及び第5要件を充足しないとして、均等侵害の成立を争つた。

(イ) 被控訴人の主張

均等論は、特許請求の範囲とは異なる構成が対象商品に存在し、特許発明と実質的に同一の目的を達していることを前提とするものである。しかるに、控訴人らの主張によれば、特許請求の範囲に記載された「脚周りにサイドフランプ無くした構成」と、各被控訴人製品における「脚周りにサイドフランプが存在する構成」とが均等であると言うものであり、結局、サイドフランプはあってもなくても良いことになり、本件発明がサイドフランプを無くした構造を採用したことが無意味になり、均等侵害の主張は失当である。

第3 判決

本件控訴を棄却する。

(1) 被控訴人製品は、構成要件Dの「裏面シートは、少なくとも脚周り部位において長手方向側縁を前記吸収体側縁にはば一致させることにより脚周りにサイドフランプを無くし」との構成を具備しない。被控訴人製品は、本件第1発明の構成要件Dを充足しない。

(2) 本件第1発明の構成要件Dの均等侵害について

(ア) 各被控訴人製品と本件第1発明との相違点

各被控訴人製品は、「サイドフランプ」を形成しており、本件第1発明の構成要件D「かつ全面裏面シートは、少なくとも脚周り部位においてサイドフランプを無くし、」を文言上充足しない。各被控訴人製品は、少なくともこの点において、本件第1発明と相違する。

均等侵害については、最高裁が示す五つの要件について判断する必要があるところ、本件では、事案の内容に鑑み、まず、置換可能性(第2要件)から判断する。

(イ) 置換可能性(第2要件)について

本件第1発明は、構成要件Dの「サイドフランプを無くし」との構成により、脚回りをすっきりさせて見栄えの向上を図るとの作用効果を奏するものであることは前記認定の通り。サイドフランプを備えた各被控訴人製品が、上記作用効果を奏することができないことは明らかである。従つて各被控訴人製品のサイドフランプ

を備えた上記構成は、本件第1発明の構成要件Dと同一の作用効果を奏するとは言えず、置換可能性(第2要件)を満たすものではない。

(ウ) 非本質的部分(第1要件)について

本件第1発明の本質的部分は、構成要件C、D、E1、E2及びFの構成を採用することにより、サイドフランプを無くし脚周りをすっきりさせた見栄えの向上を図る効果を奏する点にあるものと認められる。各被控訴人製品は、構成要件Dの「サイドフランプを無くし」との構成を具備せず、サイドフランプを具備することにより、サイドフランプを無くし脚周りをすっきりさせた見栄えの向上を図る効果を奏するものではない。そうすると、両者の差異は、本件第1発明の本質的部分に当たると言わざるを得ない。従つて、各控訴人製品は、均等の第1要件をも満たさないものである。

(エ) よって、各被控訴人製品について、本件第1発明との関係において均等侵害は成り立たない。

(オ) 均等侵害の主張は時機に後れた攻撃方法か

控訴人の均等侵害の主張は、当審の第1回口頭弁論で陳述された控訴理由書に記載されており、既に提出済みの証拠に基づき判断可能なものであるから、時機に後れた攻撃方法とまでは認められない。

よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却する。

第4 考察

我が国においては、均等論は裁判では長い間認められず、平成10年になって最高裁判決(ボールスプラン事件)で、初めて認められた。そこでは、均等論を認められる為の以下の5つの要件①~⑤を掲げている。

前記最高裁判決は、特許請求の範囲に記載された構成要件中に対象製品と異なる部分が存在すれば特許発明の技術的範囲に属さないという一般論を述べた後で、特許請求の範囲の構成中に対象製品と異なる部分が存在する場合でも、それが、

- ①置換された要件が特許発明の本質的部分でなく、
 - ②この要件を置換しても特許発明の目的を達し、作用効果も同一であつて(この要件を「置換可能性」要件という)、
 - ③対象製品製造時(侵害時)において当業者にとってこの要件の置換が容易であつて(この要件を「置換容易性」要件といふ)、
 - ④対象製品が特許発明の出願時において公知技術と同一または当業者に容易に推考できたものでなく、
 - ⑤対象製品が特許発明の出願手続で意識的に除外されたものであるなどの特段の事情もないとき、
- という5要件を満たすものである場合に均等を認めると判示した。

最高裁が定めた要件は以上の通りである。先ず、構成要件の充足性を判断し、その後に、均等論を考慮する順序となる。また、裁判実務においても容易に均等論は認められないと言われている。

何れにせよ均等論とは、第三者の利益を害することが少ないので配慮しつつ、特許請求の範囲の文言そのものから、ある程度拡張解釈をして、特許発明の適切な保護を図ろうとするものである。

また、均等論は、特許権の本質、特許法体系に関する問題として、深い議論に繋がる論点を含んでいるテーマなので、機会があれば紹介して行きたい。

今後、実務の参考になる部分があるかと思われる所以紹介した。

以上

■ビジネス関連発明の動向■

出願件数は下げ止まり 特許査定率の上昇続く

特許庁は昨年11月、「ビジネス関連発明の最近の動向について」のレポートを公表した。ビジネス関連発明とは、いわゆる「ビジネスモデル特許」とも呼ばれ、システムのコンピュータ化やインターネットの普及に伴い、あらゆる産業分野のビジネス方法も「ビジネスモデル特許」の対象になる可能性があることから大きな注目を集めた。

レポートによると、情報技術が進展する中で、米国のビジネス方法に関する特許を巡る判決や訴訟を契機に、日本でも2000年頃にビジネス関連発明の出願ブームともいえる状況がみられた。しかし、最近ではこのような出願の状況は落ち着きを見せ、出願件数は2000年をピーク(約19,200件)に減少し、近年は下げ止まりの傾向で、2012年の出願件数(暫定値)は約5,900件となっている。

また、審査請求件数は、2001年以降の審査請求期間7年から3年への短縮の影響から、2004年から2008年の5年間は件数が多くなっていたが、その影響がなくなった2009年以降は減少に

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

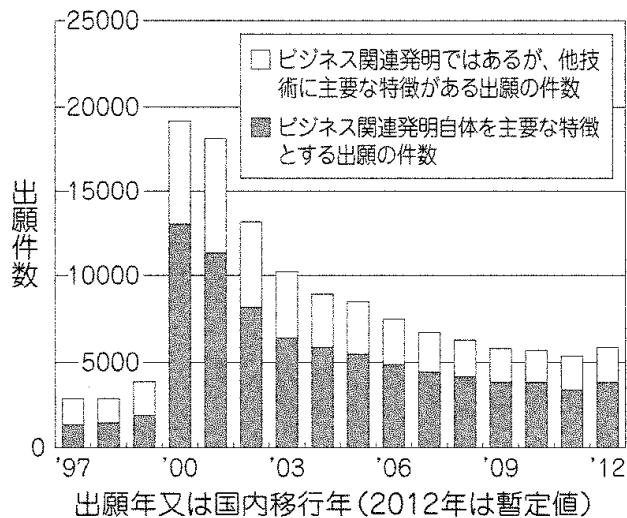
「地域団体商標2013」刊行 特許庁が活用事例など紹介

特許庁は地域団体商標制度の普及と活用を促進するため、地域団体商標制度の概要や出願手続きのポイント、また9月30日までに登録された地域団体商標(551件)について、活用事例・権利者情報・写真等を紹介した冊子「地域団体商標2013」を作成した。同庁Webサイトで全頁のPDFデータも掲載している。

地域団体商標は、町おこし・村おこしに際して、他地域との差別化のために用いられる、いわゆる「地域ブランド」の適切な保護を目的として平成18年に導入された制度。

平成25年9月30日までにこの制度を利用して登録された地域団体商標は551件あるが、今回

ビジネス関連発明の最近の動向について



転じて4000件前後で推移。2012年の審査請求件数(暫定値)は約4,100件となっている。

一方、審査状況では大きな変化がみられる。ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の「特許査定率」(審査請求した件数の中で最終的に特許になった件数の割合)は、2003年から2006年では8% (この期間の全分野の平均値約50%)であったが、2007年以降は連続して上昇し、2012年には暫定値で約53%となった。これは、ビジネス関連分野における審査基準が出願人に浸透し、出願人側で出願や審査請求、適切な補正等の対応が進んできたことによるものとみられている。

の冊子では、この中から東京合羽橋商店街振興組合の「かっぱ橋道具街」、「今治タオル」とタイアップする道後温泉旅館協同組合の「道後温泉」など、5件を活用事例として写真等を用いて具体的に紹介している。



また、地域団体商標制度の概要が容易に分かるよう漫画で紹介、次期法改正に向けたポイント(登録主体に、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人を新たに加える)を紹介するとともに、新たに登録された32件を含め、地域団体商標551件の紹介などを掲載している。

詳しくは同庁Webサイト
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/tiikibrand.htm

審決紹介

本件商標は、構成中「Augusta」又は「オーガスタ」が、その出願時及び査定時において、請求人が経営するゴルフ場「Augusta National Golf Club (オーガスタ ナショナル ゴルフ クラブ)」の略称として、また、請求人の業務に係るゴルフ場に関する役務を表すものとして、我国の取引者・需要者間に広く認識されるに至っていた為、役務の出所について混同を生じさせる虞があるから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと判断された事例(無効2012-890014、平成24年9月14日審決、審決公報第165号)



(本件商標)

1 本件商標

本件登録第5404022号商標は、別掲の通りの構成からなり、平成21年3月4日に登録出願、第35類「ゴルフに関するフランチャイズ事業の運営等」、第41類「インドアゴルフ練習場の提供など」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成22年5月25日に登録査定、同23年4月8日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証乃至甲第23号証を提出している。

(1) 無効理由

本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同第7号に該当し、同法第46条第1項第1号により無効すべきものである。(以下、省略)

3 被請求人の主張

被請求人は、請求人の主張に対し、何等答弁していない。

4 当審の判断

(1) 「Augusta」及び「オーガスタ」の著名性について

請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

「オーガスタナショナル ゴルフ クラブ」は、アメリカ合衆国ジョージア州オーガスタ在の請求人が経営するゴルフ場の名称であり、また、当該ゴルフ場において、世界の四大ゴルフトーナメントの一つである「マスターズ・トーナメント」が開催されるものである。

マスターズ・トーナメントは1934年に開催されて以来、長年にわたり、毎年、上記ゴルフ場のコースでのみ行われており、世界的に有名な選手の活躍などもあって、数々の歴史的に語られる競技内容や競技者を誇る伝統あるゴルフトーナメントとして、我国においても一般に広く知られている。

また、マスターズ・トーナメントが開催される唯一のゴルフ場であるオーガスタナショナル ゴルフ クラブは、トーナメントが開催される際の特集号のみならず、本件商標の出願日前までに継続して発行された「週刊ゴルフダイジェスト」「月刊ゴルフダイジェスト」「Choice」のゴルフ専門誌、「Number」等のスポーツ雑誌において、「Augusta」又は「オーガスタ」の

表示をもって、継続して数多く紹介されており、又、「週刊ダイヤモンド」「週刊新潮」「Yomiuri Weekly」「週刊東洋経済」等の一般の雑誌においても、同様の紹介がされている。

以上の認定事実によれば、「Augusta」又は「オーガスタ」の語は本件商標の出願時及び査定時に、マスターズ・トーナメントが開催される米国ジョージア州オーガスタにある請求人が経営するゴルフ場「Augusta National Golf Club (オーガスタ ナショナル ゴルフ クラブ)」の略称として、また、当該ゴルフ場にて提供される請求人の業務に係る役務を表すものとして、我国のゴルフに関連する商品又は役務の取引者・需要者間で広く認識されるに至っていたものと認められる。

(2) 本件商標について

本件商標は上部に、月桂樹様の装飾图形の内側にゴルフスイングをする人物の上半身をシルエット状に描いた图形を表し、その下部に「Augusta Club」の欧文字を大きく表し、さらに、その下に「GOLF BAR・オーガスタクラブ」の文字を「Augusta Club」の欧文字に比べ小さく表した構成からなる。

しかし、本件商標はその構成により、全体として「Augusta Club (オーガスタクラブ)」という名称の「GOLF BAR (ゴルフバー:ゴルフのシミュレーション機器を備えた室内的ゴルフ練習場に飲食や酒類のサービスを加えた店舗や娯楽施設)」を表したものと理解、認識させる。

そして、「Augusta Club」の欧文字部分は、「Club」の欧文字が、ゴルフに関連する役務について、自他役務の識別機能を有しないか、極めて弱いから、「Augusta」の文字部分が独立して着目され得る。

(3) 本件商標の指定役務と請求人の役務との関連性及び需要者等について

本件商標の指定役務と請求人の業務に係る役務は、いずれもゴルフに関連する役務であるから、役務の質、用途、提供の用に供する物等を共通にする、極めて関連性が高く、かつ、その取引者、需要者を共通にする。

(4) 商標法第4条第1項第15号該当性について

「Augusta」又は「オーガスタ」は本件商標の出願時及び査定時において、請求人が経営するゴルフ場「オーガスタ ナショナル ゴルフ クラブ」の略称として、また、請求人の業務に係るゴルフ場に関連する役務を表すものとして、我国の取引者・需要者間に広く認識されるに至っている。

本件商標は、構成中「Augusta」の欧文字部分が独立して着目され得るものであって、本件商標の指定役務と請求人の業務に係る役務との関連性及び取引者、需要者の共通性等を勘案すれば、商標権者が本件商標をその指定役務に使用した場合、該文字部分から、請求人の業務に係る「オーガスタ ナショナル ゴルフ クラブ」を連想させ、当該役務を請求人或いは同人と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生じさせる虞がある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(5) まとめ

本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号によりその登録を無効とすべきである。

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447288号～第449387号 |
| 〃39年 | 〃646171号～第649195号 |
| 〃49年 | 〃1073300号～第1080885号 |
| 〃59年 | 〃1698419号～第1705601号 |
| 平成6年 | 〃2683506号～第2691100号 |
| 平成16年 | 〃3371457号～第3371457号 |
| 平成16年 | 〃4782542号～第4791681号 |

各年の7月1日～7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、ご注意下さい。更新登録申請について疑問点などがございましたならば、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10月分 | 26,455 | 10,929 |
| 前年比 | 98% | 102% |

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

●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23年3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2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な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、