



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

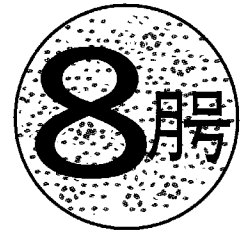
(工学博士・弁理士, fujita@jp-ips.com)

〒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)



2016・8・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

日米協働調査

▽日米特許庁▽

公開前の出願申請も可能に

日本国特許庁と米国特許商標庁は、8月1日から、これまで申請が認められなかった公開前の出願についても申請を可能とした。

両庁は、日米に出願された発明をそれぞれの特許審査官が調査・見解を共有する日米協働調査試行プログラム（日米協働調査）を行ってきたが、利便性向上のため、公開済要件を削除し、公開前の出願についても申請を可能とした。これにより、日米両国での公開を待つことなく日米協働調査の申請を行うことができ、より早期に両国での特許権の取得が可能となった。

これまでは、日米両国での出願公開を待つ必要があったため、第1国への出願から18月を経過するまで申請ができなかったが、今回の要件緩和によって、両国に出願を行った時点で申請が可能となるため、6月以上申請時期を早めることができる。

サントリーとアサヒビール

▽知財高裁▽

ノンアルコールビール特許訴訟で和解

ノンアルコールビール市場のシェアトップを争うサントリーとアサヒビールとの特許権侵害訴訟で先月20日に知的財産高等裁判所において和解が成立した。

この訴訟は、アサヒビールが平成25年9月から販売した「ドライゼロ」（商品名）に対して、発明の名称を「pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料」とする特許権（特許第5382754号）（サントリー特許）を所有しているサントリーが、特許権侵害にあたるとして製造・販売の差止、廃棄を求めていたもの。

一審東京地方裁判所（平成27年（ワ）第1025号平成27年10月29日判決言渡）は、サントリー特許は特許庁における特許無効審判によって無効にされるべきものと認められるから、特許権者であるサントリーはアサヒビールに対して権利行使できず（特許法104条の3第1項）、それ以

外の点を判断するまでもなく、サントリーの訴えは認められないとした。

サントリーは、これを不服として知的財産高等裁判所に控訴し、一方、アサヒビールは、平成28年4月14日付で、サントリー特許の無効を求める特許無効審判請求（無効2016-800049）を特許庁へ提出していた。

今回の和解により、特許権侵害訴訟も、特許無効審判請求も取り下げられ、アサヒビールは「ドライゼロ」の製造、販売を継続することになる。

J-PlatPatで開始

▽特許庁▽

各国のドシエ情報を一括で参照

特許庁は、5大特許庁（日本、米国、欧州、中国、韓国）への出願に加えてPCT国際出願等の特許審査関連情報（ドシエ情報）を、世界で初めて一括把握できるサービスを開始した。これによりユーザーはグローバルな審査情報をワンストップで得ることができるようになった。

企業活動のグローバル化に伴い、同一の発明が複数の国や地域で出願されているため、特許庁は、5大特許庁及び世界知的所有権機関(WIPO)との間で、特許審査に関連する情報（ドシエ情報）を各庁で共有するためのシステム整備の協力を進めてきたが、7月25日からドシエ情報共有サービスのユーザーへの提供を開始した。

特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）で開始された「ワン・ポータル・ドシエ（OPD）」の提供サービスの概要は以下の通り。

- ・5大特許庁やWIPO-CASE参加庁（当面はWIPOとカナダ）のドシエ情報（PCT国際出願含む）を見やすい形式で一括参照できる。例えば、各国での手続・審査状況を一括把握でき、また、各種書類データを容易に取得できる。WIPO-CASE参加庁を含むドシエ情報の一括提供は世界で初めて。

- ・各庁のドシエ情報の英訳も提供される。例えば、中国への出願の拒絶理由通知書を、中国語と英語で取得可能。

- ・各庁のデータベースをリアルタイムに検索可能で、最新の情報を得られる。

均等侵害の第2、第5要件

損害賠償請求控訴事 知的財産高等裁判所 平成28年(ネ)第10017号

判決言渡 平成28年6月29日

第1 事案の概要

発明の名称を「Web-POS方式」とする特許第5097246号に係る本件特許権を有する控訴人(一審原告)が、被控訴人(一審被告)に対し、被控訴人がインターネット上で運営する電子商取引サイト(本件ECサイト)を管理するために使用している制御方法が、本件特許の請求項1の発明(本件発明)の技術的範囲に属し、本件特許権を侵害すると主張し、不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償請求を行った。原審(東京地方裁判所 平成26年(ワ)第34145号)は、本件ECサイトの制御方法は、本件発明の文言侵害に当たらず、その技術的範囲に属するということとはできないとして、控訴人の請求を棄却した。そこで、控訴人が原判決を不服として控訴した。

控訴審において控訴人は均等侵害の主張も行ったが、本件ECサイトの制御方法は、本件発明の構成要件を充足しないと判断されるとともに、同方法が本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということとはできないとされた。

ここでは控訴審で争われた争点「本件ECサイトの制御方法が本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するか否か」についてのみ紹介する。

第2 判決

本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。

第3 理由

均等の第2要件(作用効果の同一性)について

本件発明と本件ECサイトの制御方法は、少なくとも、ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関する具体的な構成において、本件発明においては、オーダー操作(オーダーボタンをクリック)が行われた際に、Web-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに送信される情報の中に商品基礎情報が含まれているのに対し、本件ECサイトの制御方法においては、顧客が「お買い上げ」ボタンをクリックした際に、顧客のコンピュータから管理運営システム内にあるサーバに対して送信されるリクエスト情報には、Cookie情報等が含まれるが、注文された商品に係る商品基礎情報は含まれていない点において、相違する。

そこで、本件ECサイトの制御方法、すなわちオーダー操作が行われた際に、Web-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに

送信される情報に、注文された商品に係る商品基礎情報を含めず、Cookie情報等を含めることにより、本件発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するか否かについて検討する。

ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関する構成において、Web-POSサーバ・システムがCookie情報等は取得するものの、注文された商品に係る商品基礎情報を取得しないという本件ECサイトにおける構成を採用した場合には、本件発明のように、Web-POSサーバ・システムは、注文時点における商品ごとの価格などが含まれた基礎情報をリアルタイムに管理することができないというべきである。

本件ECサイトの制御方法、すなわち、オーダー操作が行われた際に、Web-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに送信される情報に、注文された商品に係る商品基礎情報を含めず、Cookie情報等を含めるという方法では、本件発明と同一の作用効果を奏することができず、本件発明の目的を達成することはできない。

したがって、均等の第2要件の充足は、これを認めることができない。

均等の第5要件(特段の事情)について

均等の第5要件は、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないことである。すなわち、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側において一旦特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないから、このような特段の事情がある場合には、均等が否定されることとなる。

控訴人は、本件発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとの拒絶理由通知に対して、意見書を提出した。

そして、控訴人は、意見書において、引用文献1に記載された発明における注文情報には商品識別情報が含まれていないという点との相違を明らかにするために、本件発明の「注文情報」は、商品識別情報等を含んだ商品ごとの情報である旨繰り返し説明した。

そうすると、控訴人は、ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関する具体的な構成において、Web-POSサーバ・システムが取得する情報に、商品基礎情報を含めない構成については、本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと評価することができる。

そして、本件ECサイトの制御方法において、管理運営システムにあるサーバが取得する情報には商品基礎情報は含まれていないから、同制御方法は、本件発明の特許出願手続において、特許請求の範囲から意識的に除外されたものといえることができる。

したがって、均等の第5要件の充足は、これを認めることができない。

まとめ

よって、均等のその余の要件の成否につき検討するまでもなく、本件ECサイトの制御方法が本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということとはできない。

第4 考察

特許請求の範囲に記載された構成中に、相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても、①同部分が特許発明の本質的部分ではなく、②同部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③上記のように置き換えることに、当該発

明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから当該出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、同対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照)。

本判決は、被控訴人による本件ECサイトの制御方法は、均等の第2、5要件を充足しないと判断した上で、均等のその余の要件の成否につき検討するまでもなく、本件ECサイトの制御方法が本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということとはできないとした。

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

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

**先使用権制度の簡略版と
説明会用の資料を公表**

■特許庁■

特許庁は新たに先使用権制度に関する簡略版の小冊子と説明会用の資料を公表した。

近年、企業が生み出した技術について、他社に使用することを許すオープン戦略と自社で独占するクローズ戦略とを適切に組み合わせるなど、より複雑かつ高度な知的財産戦略を策定することが重要になっている。それに伴い、他社によって取得された特許権の権利行使から自社の事業を守るために「先使用権」制度活用の重要性も高まっている。

そこで特許庁は、先使用権制度に対する理解を深め、先使用権の証拠確保を効果的に実践してもらうため、制度を利用するに当たり参考となる情報を集めた冊子を公表した。

【先使用権とは】

特許権は、新規性・進歩性等の要件を備えた発明を独占的に実施することができる権利で、

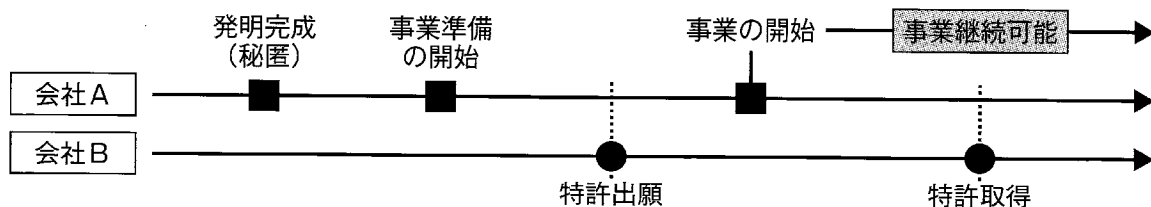
ある発明について最も早く特許出願をした者に与えられる。

これに対し、先使用権は、他者がした特許出願の時点で、その特許出願に係る発明の実施である事業やその事業の準備をしていた者に認められる権利。先使用権者は、他者の特許権に対して特許無効審判を請求することなく事業を継続できることにより、特許権者と先使用権者との間の公平が図られている。

例えば、会社Aが自社にとって大切な発明をノウハウとして取り扱い、特許出願を行わずに発明の実施である事業の準備をしていたところ、偶然に同じ発明をした会社Bが、その発明について特許出願をすることがある。このような場合でも、AがBによる発明のことを知らずに自ら発明を完成しており、Bの特許出願の時点で、その発明を実施する事業の準備をしており、かつ、それらを裁判で証明できれば、Bが特許権を取得しても、Aはその発明を一定の範囲内で実施し続けることができる。

小冊子は特許庁HPでダウンロードが可能。

http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/pdf/index/senshiyouken_kanryaku.pdf



審 決 紹 介

本願商標(別掲)は、商標法第3条第1項第3号及び同項第4号には該当しない、と判断された事例(不服2016-945号、平成28年4月20日審決、審決公報第198号)

別掲



1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成からなり、第12類「自動車用ドアトリム、自動車用ボディーサイドトリム、自動車用サンバイザ、自動車用トランクトリム、自動車用ピラートリム、自動車用ルーフトリム、自動車用トノカバー、自動車用トノボード、自動車用シート、自動車への出入り及び自動車走行時の乗員の身体支持のための自動車用アシストグリップ、荷物エリアの自動車用ラゲージトリム、自動車用インストルメントパネル、自動車用コンソールボックス、自動車用プレカットされ特定の形状に成形された騒音並びに振動減衰用自動車インシュレータ、自動車用リヤパーセルシェルフ、自動車のドアフレーム下部用のキックプレート」を指定商品として、平成27年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1) 本願商標は、兵庫県南部の地名である「加西」又は、東京都江戸川区南部の地名である「葛西」を欧文文字表記したものと看取させる「KaSaI」の文字を書してなるものであるから、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにすぎない。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2) 本願商標は、ありふれた氏である「葛西」、「笠井」又は「河西」を欧文文字表記したものと看取させる「KaSaI」の文字を書してなるものであるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示したものと理解するというのが相当である。したがって、商標法第3条第1項第4号に該当する。

(3) 本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり構成からなり、「KaSaI」の欧文文字を元に凶案化してなるものであるところ、その構成文字は、太く丸みを帯びた文字で若干右に傾斜した態様からなるものであって、大文字と小文字を同じ縦の長さをもって表し、それらを等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されている点に特徴を有するものであるから、普通に用いられる方法を脱する程度にまで創造された特徴ある書体からなる商標として認識、理解されるというのが相当である。

そうすると、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、販売地やありふれた氏を普通に用いられる方法で表示したものは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同項第4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。

本願商標「バレンシアハート」は、商標法第4条第1項第16号には該当しない、と判断された事例(不服2015-21124号、平成28年4月18日審決、審決公報第198号)

1 本願商標

本願商標は、「バレンシアハート」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類「菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ」を指定商品として、平成26年11月7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、『バレンシアハート』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中にスペイン東部の都市『バレンシア』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『スペインバレンシアで製造された菓子、スペインバレンシアで製造されたパン』等、スペインバレンシアで製造された商品以外の商品に使用する時は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、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、「バレンシアハート」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中「バレンシア」の文字については、地名事典に、「スペインの都市名」及び「ベネズエラの都市名。」との記載があるとしても、いずれも我が国において広く一般に知られているとはいえない。

また、当審において職権で調査するも、本願の指定商品との関係において、「バレンシア」の文字が、商品の産地や販売地を表示するものとして一般に使用されている事実や認識されていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうすると、「バレンシア」の文字をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、該文字を商品の産地、販売地を表示したものと認識するものとはいえない。

してみると、本願商標は、その構成中に「バレンシア」の文字を有しているとしても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといえる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するもの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。

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32年	商標登録第 493946号～第 495474号
〃 42年	〃 第 728409号～第 732296号
〃 52年	〃 第1242403号～第1246497号
〃 62年	〃 第1923501号～第1931092号
平成9年	〃 第2718982号～第2719580号
平成9年	〃 第3243103号～第3255190号
平成19年	〃 第5014106号～第5022167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

●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。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。

(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25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、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
28年5月分	21,982	10,702
前 年 比	101%	104%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

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