



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・3・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

アップル対日本企業 ▼東京地裁▼

「米で裁判」の合意は無効

米「アップル」に対し、電源アダプタのピンを納入していた「島野製作所」(東京都)が約100億円の損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁は、国際的な裁判管轄について中間判決を言い渡した。「『紛争は米国の裁判所で解決する』という両社の合意は無効」と判断し、審理を東京地裁で続けることを決めた。国際的な裁判管轄をめぐる企業間合意を無効と判断するのは異例。

裁判では損害賠償請求の審理に先立ち、「どの国の裁判所で審理するか」という「国際裁判管轄」が争われた。両社は契約時に「紛争は(アップル本社がある)米カリフォルニア州の裁判所で解決する」と合意していたが、東京地裁は「両社の合意は『契約内容との関係の有無などにかかわらず、あらゆる紛争はカリフォルニア州の裁判所が管轄する』としか定められていない」とし、合意は広範すぎるため無効と判断した。

島野製作所によると、同社はアップルから増産を求められて設備投資を行った直後に取引を減らされ、納入価格を半額以下にするよう要求された。さらに納入済みの在庫部品にも値下げ分を適用され、約159万ドル(約1億6千万円=当時)のリバートを支払うよう要求されたとしている。

関税法を改正 ▼財務省▼

「営業秘密侵害品」を税関で没収

財務省は、「営業秘密侵害品」(企業から不正に流出した技術により生産された物)を税関の判断で没収・廃棄できるよう、関税法を改正する。企業秘密の技術情報を不正に取得する“産業スパイ行為”などで日本企業の技術流失を防ぐため、水際での取り締まりを強化する。

今年1月に施行された改正不正競争防止法に対応する措置で、2016年度税制改正大綱に盛り込み、今国会に関税法改正案を提出した。

税関は営業秘密侵害品を発見しても、警察などに通報することしかできない仕組みになって

いる。このため、関税法を改正し、不正競争防止法に規定する営業秘密侵害品を関税法上の「輸出入してはならない貨物」に指定し、これに該当すると認定されたものについては税関の判断で輸出入の際に没収・廃棄できるようにする。

TPP合意受け商標法改正 ▼特許庁▼

商標の不正使用で最低賠償額

特許庁は偽ブランドなどの商標の不正使用で損害が生じた場合に最低額の損害賠償(法定損害賠償)を受けられる新たな制度を設ける方針を決め、産業構造審議会の知的財産分科会で示した。TPP(環太平洋パートナーシップ協定)の規定を踏まえ、商標法の改正案を今国会に提出する予定。

昨年10月に大筋合意したTPP協定では、商標の不正使用めぐり、損害賠償額に下限を設けるといった法定の損害賠償制度を導入することを規定している。権利者が賠償を得られやすい制度が整備されることにより、特にTPP協定域内の新興国において、日本企業のより効果的な侵害対策が可能となる。

新たな制度では、被害額を算定できなくても侵害行為を立証できれば最低額の補償を受けられるようになる。商標の不正使用による損害の賠償を請求する場合において、当該登録商標の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額として請求できる規定が提案される見通し。被害額が算定できた場合は、その分の賠償金を得られる。

インターネットの普及に伴い、不正商標商品が国境を越えて流通しやすくなっている状況においては、被害額の算定にあたり、不正利用者が得た利益などを立証するための証拠集めなどに費用や時間がかかることもあり、権利者が泣き寝入りするケースが少なくない。そこで損害額に関する権利者の立証負担を相当程度軽減することにより、侵害を受けた権利者が賠償を得られやすくするとともに、商標の不正使用を抑止する狙い。

進歩性の判断（「阻害要因」の有無）

審決取消請求事件 知的財産高等裁判所
平成27年（行ケ）第10018号

判決言渡 平成27年12月17日

第1 事案の概要

原告は、発明の名称を「マルチデバイスに対応したシステムにおいて用いられる装置、その装置において実行される方法およびプログラム」とする特許出願（特願2013-224753号）（本願）をしたが、拒絶査定を受け、これに対する不服の審判を請求した。特許庁は、不服2014-10032号事件として審理し、平成26年12月22日、「本件審判の請求は、成り立たない。」という審決（本件審決）をした。原告は、平成27年1月28日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

本件審決の理由は、本願発明は、その出願前に日本国内において頒布された刊行物である引用例（特開2007-149052号公報）に記載された発明（引用発明）及び、周知例1（特開2009-20709号公報）、周知例2（特開2012-247927号公報）、周知例3（国際公開第2012/141183号）、周知例4（特開2007-279864号公報）に記載された周知技術Aに基づいて、当業者が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、というものである。

原告が主張した取消事由は、引用発明の認定の誤り並びに本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り及び相違点の看過（取消事由1）、容易想到性の判断の誤り（取消事由2）である。

判決は、原告主張の取消事由2は、理由があるとして本件審決を取消した。

第2 判決

特許庁が不服2014-10032号事件について平成26年12月22日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。

ここでは取消事由2に関する判断についてのみ紹介する。

第3 理由

（引用発明に周知技術Aを適用することの阻害要因について）

- (1) 周知技術A、すなわち、端末装置の種類（通常画面サイズも異なる）に対応する複数のスタイルシート（CSS）をあらかじめ用意しておく、そのうちの1つを選択するようにすることは、周知性の有無はともかく、本願優先日当時において公知の技術であったことは明らかである。
- (2) 以下では、引用発明に周知技術Aを適用することにつき、阻害要因の存否を検討する。
- (3) 従来、サーバ装置から提供されるコンテンツデータは、端末装置の種類等の違いにかかわらず、同一の表示形式で提供されていたので、端末装置の画像解像度によっては、必ずしも提供されたコンテンツデータを適切に表示することができないという問題があった。

その対策として、様々な種類の端末装置ごとに別々のコンテンツデータを製作（制作）し、それらのコンテンツデータを端末装置の種類ごとに分けてサーバ装置に用意しておく方法等があったものの、そのような方法においては、サーバ装置側

に、バッチファイル等の複数の選択肢（例えば、バッチファイル等）をあらかじめ用意しておく必要があることから、端末装置の種類や機種が増加に伴って、サーバ装置側の製作負荷が膨大なものとなり、コストも増大するという問題がある。

- (4) そこで、引用発明は、これらの問題をいずれも解決すること、すなわち、端末装置の特性や能力等に応じて別々のコンテンツ及び選択肢を用意することなく、コンテンツのメンテナンスに要する負担やコスト等を軽減しつつ、端末装置に応じた最適なコンテンツを提示することができる情報提示装置の提供を課題とした。

- (5) そして、引用発明は、前記課題解決手段として、ユーザに対して情報を提示する端末装置の表示画面サイズを含む端末情報を取得し、コンテンツを構成するページに対応する構造化データに規定された素材データの提示形式を、前記端末情報に基づいて前記端末装置に合った提示形式に調整した上で、前記素材データをフォーマット変換してXHTML文書とCSSから成るページデータを生成するという構成を採用した。

引用発明は、同構成を採用して、各コンテンツに係る素材データにつき、前記調整、変換を行い、最終的に各端末装置に合った提示形式を備えたページデータにすることにより、各端末装置の特性等に応じて複数のコンテンツ及び選択肢を用意しなくても、各端末装置に応じた最適なコンテンツを提供できるようにして、前記課題を解決するものである。

- (6) 他方、周知技術Aは、端末装置の種類（通常画面サイズも異なる）に対応する複数のスタイルシート（CSS）をあらかじめ用意しておく、そのうちの1つを選択するようにすることであり、これは、前記において従来技術の一例として挙げた「様々な種類の端末装置ごとに別々のコンテンツデータを製作（制作）し、それらのコンテンツデータを端末装置の種類ごとに分けてサーバ装置に用意しておく方法」と同様に、サーバ装置側に複数の選択肢をあらかじめ用意しておく必要があることから、端末装置の種類や機種が増加に伴って、サーバ装置側の製作負荷が膨大なものとなり、コストも増大するという問題を生じさせるものである。

そして、この問題は、引用発明がその解決を課題とし、前記課題解決手段の採用によって解決しようとした問題にはかならない。

- (7) したがって、引用発明に周知技術Aを適用すれば、引用発明の課題を解決することができなくなることは明らかであるから、上記適用については、阻害要因があるものというべきである。
- (8) 以上によれば、引用発明に周知技術Aを適用することについては阻害要因があり、当業者は引用発明に周知技術Aを適用することによって本件審決認定の相違点を容易に想到することができたという本件審決の判断は、誤りであるというべきである。

第4 考察

第一引用発明に第二引用発明を適用することに阻害要因があるか否かは、発明の進歩性を判断する際の一つの考慮要素になる（特許庁特許審査基準）。

本判決は、第一引用発明に第二引用発明を適用することについて阻害要因があると判断して、容易想到性を否定した事例である。

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

標準必須特許の扱いなど 独禁法の運用指針を改定

■公正取引委員会■

公正取引委員会は、標準規格を満たす製品に欠かせない特許の利用に関する独占禁止法の運用指針（知的財産ガイドライン）の改正案をまとめた。FRAND条件でライセンスを受ける意思のある者に対する差止請求訴訟などは独占禁止法が禁じる不公正取引に該当する場合があると明記した。

標準規格とは、メーカーが違う製品間でもサービスなどが利用できるよう定めた技術的なルールで、IT分野など技術革新が著しい分野では、標準規格が策定されている。

改正案では、企業が標準規格に採用された特許を盾にライバル企業の生産を妨害することは独禁法違反になる場合があると規定した。

「標準必須特許」は、標準化団体（特許の標準化を進める業界団体）に「公正、妥当かつ無差別的に利用を許可すると宣言」（FRAND宣言）する見返りに標準規格に認定されるもので、標準必須特許を持つ企業は、ライバル企業に対して、標準必須特許の利用を公正、妥当かつ無差別的なライセンス料で許諾することを約束しなければならないとされている。

しかし、同業他社が自社の標準必須特許を利

■ピ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

「秘密情報の保護ハンドブック」を無料で公開

■経済産業省■

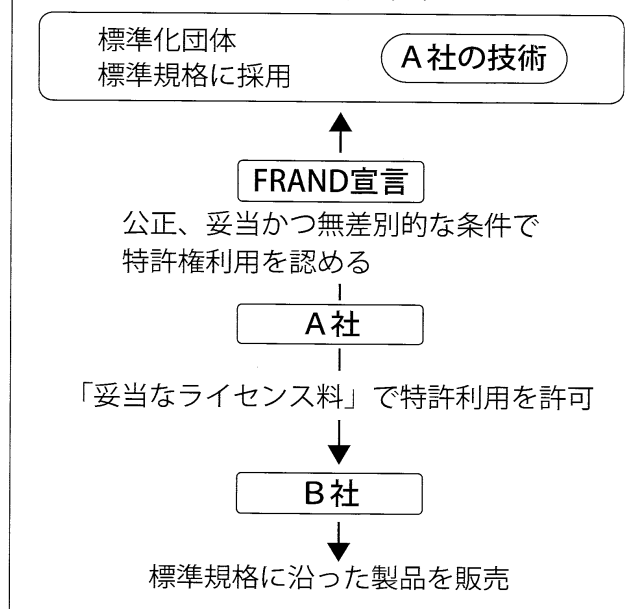
経済産業省は、企業が情報漏えいを防ぐための対策例などをまとめた「秘密情報の保護ハンドブック～企業価値向上に向けて～」を作成し、公開した。

経済産業省によると、大企業の約40%、企業全体でも15%弱が、「自社の営業秘密の漏えいがあった若しくはそのおそれがあった」と回答している。漏えいがないと回答する企業の3割は、漏えいの把握も含め対策を行っていないとのことであり、実際の漏えいはさらに高いものと推測できる。

ハンドブックでは、経営者をはじめ、企業の担当者が秘密情報の管理を行う際の参考となるよう、秘密情報を決定する際の考え方、具体的な漏えい防止対策、取引先などの秘密情報の侵害防止策、万が一情報の漏えいが起こってしまった時の対応方法等を紹介している。

「保有する情報をどのように洗い出し、その

●FRAND特許の仕組み●



用することを認めておきながらも、特定のライバル企業にはライセンス料を高く請求したり、困難な条件を課すなどして、事実上妨害する行為が行われることもあった。標準必須特許をめぐるアップル対サムスンの訴訟で知財高裁は、サムスンがアップルからの申し出を拒否した行為が特許権の乱用に当たると判断している。

そのため、改正案では、標準必須特許を利用したいというライバル企業の申し出を拒否する行為や生産の差止めを求める行為は独占禁止法の不公正取引に当たると規定した。

情報をどのように評価するのか」「秘密として保持する情報と、そうでない情報を分ける際の考え方」などについて取り上げている。

【主な漏えい対策】

- ① 秘密情報に「近寄りにくくする」…アクセス権の限定、施錠管理。
- ② 秘密情報の「持出しを困難にする」…私物USBメモリ等の利用禁止。
- ③ 漏えいが「見つけやすい環境づくり」…レイアウトの工夫、防犯カメラの設置。
- ④ 「秘密情報と思わなかったという事態を避ける」…マル秘表示、ルール周知。

<他社から意図せず訴えられないために>

- ・保有する情報は、自社の独自情報と立証できるようにしておく。
- ・転職者の受け入れ、共同研究開発など、他社とのトラブルがやすい場面ごとに対応策を講じる。例えば、前職での契約関係の確認や他社情報の分離保管など。

ハンドブックは経済産業省のHPから無料でダウンロードできる。

<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf>

審 決 紹 介

「電動二輪車・電動自転車並びにこれらの部品及び附属品、電動三輪車並びにその部品及び附属品」は、出願当初の指定商品の範ちゅうに属する商品であり、これを追加する補正は、出願当初の指定商品の要旨を変更するものではない、と判断された事例（補正2015-500004号、平成27年9月16日審決、審決公報第193号）

1 本願商標

本願商標は、「GREEN CORE」の欧文文字をゴシック体で表してなり、第12類「二輪自動車・自転車並びにこれらの部品及び附属品、電動アシスト自転車並びにその部品及び附属品、三輪自動車並びにその部品及び附属品、三輪車並びにその部品及び附属品」他を指定商品として、平成26年10月28日に登録出願され、その後、第12類「二輪自動車・自転車並びにこれらの部品及び附属品、電動アシスト自転車並びにその部品及び附属品、電動二輪車・電動自転車並びにこれらの部品及び附属品、電動三輪車並びにその部品及び附属品、三輪自動車並びにその部品及び附属品、三輪車並びにその部品及び附属品」等に補正されたものである。

2 補正却下決定の理由

原審において、「平成26年11月21日付けで提出された手続補正書により補正された、第12類「電動二輪車・電動自転車並びにこれらの部品及び附属品、電動三輪車並びにその部品及び附属品」の指定商品は、願書に記載された指定商品には含まれていないものである。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものである。」旨認定し、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、本件補正を、平成27年2月12日付けの決定をもって却下したものである。

3 当審の判断

請求人（出願人）は、手続補正書において、その指定商品について「電動二輪車・電動自転車並びにこれらの部品及び附属品、電動三輪車並びにその部品及び附属品」を追加する補正を行ったものである。

そこで検討するに、本件出願当初の指定商品中の「電動自転車・自転車並びにこれらの部品及び附属品、電動アシスト自転車並びにその部品及び附属品」及び「三輪車並びにその部品及び附属品」は、人や物資の移動を主な目的とする機械器具（道具）とその部品及び附属品である。

そして、本件補正書により追加された「電動二輪車・電動自転車並びにこれらの部品及び附属品」及び「電動三輪車並びにその部品及び附属品」は、いずれも、人や物資の移動を主な目的とする機械器具（道具）のうち電動機を動力としたものとその部品及び附属品といえる。

そうすると、本件補正書により追加された指定商品の「電動二輪車・電動自転車並びにこれらの部品及び附属品」は、本件出願当初の指定商品中の「二輪自動車・自転車並びにそ

これらの部品及び附属品、電動アシスト自転車並びにその部品及び附属品」と、また、同じく「電動三輪車並びにその部品及び附属品」は、本件出願当初の指定商品中の「三輪車並びにその部品及び附属品」と異なる商品ということとはできないものであり、本件出願当初の指定商品の範ちゅうに属する商品とみるのが相当である。

してみれば、本件補正書による補正は、本件出願当初の指定商品の要旨を変更するものではない。

したがって、本願について、平成26年11月21日付け手続補正書による補正が商標法第16条の2第1項の規定に該当するものとして、その補正を却下した原決定は、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲1（本願商標）は、商標法第3条第1項第6号に該当するものである、と判断された事例（不服2014-22824号、平成27年9月25日審決、審決公報第193号）

別掲1
（本願商標）



1 本願商標

本願商標は、別掲1の構成からなり、第30類「菓子、パン、穀物の加工品」を指定商品として、平成26年1月10日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

当審において、請求人に対し、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして平成27年6月30日付けで通知した拒絶の理由は、「家紋は、食品に関わる業者によって、商品の包装、店舗の看板や暖簾、商品に関する広告等に一般に使用され、複数の者が同じ家紋を用いている事実が認められる。」「菓子について、多様な家紋が菓子自体に表示されるほか、包装に表示されている事実が認められ、さらに、『丸に隅立て四つ目』の家紋が菓子及び餅自体に表示されている事実が認められる。」等を内容とするものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり構成からなり、家紋の一つである「丸に隅立て四つ目」の家紋を表してなるものであるところ、拒絶の理由で述べたとおり、家紋は、食品に関わる業者によって、商品の包装、店舗の看板や暖簾、商品に関する広告等に一般に使用され、複数の者が同じ家紋を用いている事実が認められ、また、菓子について、多様な家紋が菓子自体やその包装に表示されるほか、「丸に隅立て四つ目」の家紋についても菓子及び餅自体並びにその包装に表示されている事実が認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、家紋の一種を表示したものと認識し、理解させるにすぎないから、これに接する取引者、需要者は、これをもって商品の出所識別標識とは認識し得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。

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 485658号～第 487270号
〃 41年	〃 第 715115号～第 718463号
〃 51年	〃 第1211724号～第1215854号
〃 61年	〃 第1880006号～第1887000号
平成 8年	〃 第2715493号～第2716020号
平成 8年	〃 第3183401号～第3194400号
平成18年	〃 第4974626号～第4982512号

各年の8月1日～8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ば、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25年4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3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
27年12月分	28,437	14,474
前 年 比	96%	132%

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