

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・11・10

音、動き、位置など ▽特許庁▽

新タイプの商標、43件が初登録

企業の商品やブランドイメージとして使われる「音」や「色」などを新たに商標として登録できる制度が今年4月から始まり、特許庁は登録を認めた最初の43件の商標をタイプ別に公表した。

企業のブランド戦略の多様化支援を目的として、昨年商標法が改正され、従来の文字や図形に加え、音、動き、位置、ホログラム、色彩に関する新しいタイプの商標登録が可能となった。企業の関心は高く、4月1日からの申請受付開始後の出願総数は10月23日現在で1039件に上った。

今回登録された商標は、「音」の登録が21件、テレビのコマーシャルなどに使われる動画が16件、文字や色などを製品の特定の場所につける「位置」の商標が5件認められた。

一方、最も出願が多かった「色」の商標は、独自性の認定が難しいとして今回、登録は見送られた。

新しいタイプの商標の登録査定の内訳

	合計	内 訳				
		音	動き	位置	ホログラム	色彩
今回の登録査定	43	21	16	5	1	0
4月1日の出願件数	481	151	32	103	3	192
10月23日までの出願総数	1,039	321	70	214	11	423

環太平洋経済連携協定 ▽政府▽

TPPの知財分野の合意内容

政府は、TPP（環太平洋経済連携協定）が大筋合意をしたことを受け、合意内容の詳細を発表した。知財関連の主な項目については以下の内容となっている。

■特許■

- ・特許期間延長制度（出願から5年、審査請求から3年を超過した出願の権利化までに生じた不合理な遅滞につき、特許期間の延長を認める制度）の導入義務付け。

- ・新規性喪失の例外規定（特許出願前に自ら発明を公表した場合等に、公表日から12月以内にその者がした特許出願に係る発明は、その公表で新規性等が否定されないとの規定）の導入を義務付け。

■商標■

- ・商標権の取得の円滑化：国際的な商標の一括出願を規定した標章の国際登録を定めるマドリッド協定議定書の締結を義務付け。
- ・商標の不正使用について、法定損害賠償制度または追加的損害賠償制度を設ける。

■著作権■

- ・著作権の保護期間は、著者の死から少なくとも70年。商業的な規模で故意に著作物を違法に複製した場合は、被害を受けた著作者が告訴しなくても警察などが取り締まる「非親告罪」とする。
- ・著作権侵害については、法的損害賠償制度または追加的損害賠償制度を設ける。
- ・インターネット上の著作権侵害防止のため、権利者から通報を受けてプロバイダー事業者が対応すれば、賠償免責を得られる制度を導入。

ノンアルコールビール訴訟 ▽東京地裁▽

サントリーの特許、「進歩性ない」

ノンアルコールビールに関する特許権を侵害されたとして、国内シェア1位のサントリーホールディングスが、2位のアサヒビールの主力商品「ドライゼロ」の製造や販売差し止めなどを求めた裁判で、東京地方裁判所は「特許の内容に進歩性はなく無効にされるべき」と判断し、サントリー側の訴えを退ける判決を言い渡した。サントリー側は控訴する方針。

争点となったのは、ノンアルコールビールの成分の割合。サントリーが糖質を抑えつつ飲み応えや風味をよくした成分調整に関し、2013年10月に取得した特許が有効かどうか争われた。

判決で東京地裁の長谷川浩二裁判長は、「成分の値に違いはあっても同業者ならこれらの既存製品から容易に考えつくもので進歩性がない」と判断した。

解説

特許査定取消し・無効

行政処分取消義務付け等請求控訴事件、同附帯控訴事件(知的財産高等裁判所平成26年(行コ)第10004号、同第10005号 平成27年6月10日 判決言渡)

第1 事案の概要

一審原告らは、自らの特許出願(特願2007-542886号)について誤って真意と異なる内容で特許請求の範囲を減縮する手続補正書(本件補正)を提出し、担当審査官は、補正後の本願発明について本件特許査定をした。一審原告らは、特許庁長官に対し、本件特許査定取消しを求め、行政不服審査法(行服法)に基づき本件異議申立てをしたが、特許庁長官は、特許査定は異議申立ての対象にならないとして本件却下決定をした。

一審原告らは、本件特許査定には重大な瑕疵があると主張して、一審被告に対し、本件訴訟を提起した。一審原告らは、本件特許査定取消し(行訴法3条2項に基づく)、これを前提とする本件却下決定取消し、等を求めた。

原審は、担当審査官には、本件補正が一審原告らの真意に基づくものかどうかを確認すべき手続上の義務を怠った重大な手続違背があり、これをもって本件特許査定が無効とは認められないものの、本件特許査定は違法として取消しを免れない、本件異議申立ては適法であり、これを不適法とした本件却下決定は誤りであるとして、本件特許査定取消し及び本件却下決定取消しを求める限度で、一審原告らの請求を認容した。

一審被告は、原判決の一審被告敗訴部分に対して控訴した。一審原告らは、原判決の一審原告敗訴部分に対して附帯控訴、等した。

第2 判決

1 本件控訴について

- (1) 原判決中、一審被告敗訴部分を取り消す。
- (2) 一審原告らの請求のうち、特許庁審査官がした特許査定取消しを求める部分に係る訴えを却下する。
- (3) 一審原告らの請求のうち、特許庁長官がした行政不服審査法による異議申立てを却下する旨の決定取消しを求める部分に係る請求を棄却する。

2 本件附帯控訴について

一審原告らの主位的請求及び予備的請求のうち一部を却下し、その余の附帯控訴を棄却する。

3 訴訟費用は、第一、二審を通じ、一審原告らの負担とする。

本件特許査定取消しの訴えについては本件特許査定贈本の一審原告らへの送達から6か月を経過した後に提起されているもので行訴法14条1項の定める出訴期間を徒過して提起された不適法な訴えであることから「出訴期間を遵守した適法な訴えである」とした原判決は取消された。ここでは、特許査定取消しの訴え、等については省略し、特許法第195条の4の「査定」に特許査定が含まれるか否かの判断、本件特許査定が無効であるとする一審原告らの主張に対する判断を紹介する。

第3 理由

(1) 本件特許査定に対し、行服法に基づく異議申立てが認められるか否か、端的には、特許法第195条の4の「査定」に特許査定が含まれるか否か。

- (ア) 一審原告らは、瑕疵ある特許査定に対する出願人の利益を保護するためには、特許法第121条が審判請求を認めない特許査定に対する不服につき、行服法による不服申立ての利益を確保する必要があるから、特許法第195条の4の「査定」から特許査定は除外されると解すべきであると主張する。しかし、現行法の下では、行服法による不服申立てが認められないとしても、行訴法に基づく抗告訴訟を提起することにより司法的救済を求めることができることはいうまでもないから、特許査定に対する不服申立ての途が閉ざされるものではない。そして、ある処分に対する不服について、司法的救済以外に救済ルートを設けるかについては、立法政策に属する問題であり、立法府の合理的裁量に委ねられたものというべきである。

(イ) 法における「査定」の用法、法195条の4の規定の制定経過等に照らして、「査定」の文言は文理に照らして解することが自然であり、このように解しても、特許査定取消しの不服に対する司法的救済の途が閉ざされるものではないこと、特許査定に対し、司法的救済のほか行政上の不服申立ての途を認めるべきかどうかは立法府の裁量的判断に委ねられており、その判断も不合理とはいえないことからすれば、法195条の4の「査定」が拒絶査定のみに限定され、あるいは、処分審査官の手続違背があると主張される場合の特許査定はこれに含まれないと解すべき理由があるとは認めることができない。

(ウ) そうすると、法195条の4の規定により、本件特許査定に対して行服法による不服申立てをすることは認められないから、本件異議申立ては不適法なものであって、これを前提として、本件訴訟における本件特許査定取消しの訴えについて行訴法14条3項の規定を適用することはできない。

(2) 本件特許査定が無効であるとする一審原告らの主張について

(ア) 一審原告らが主張するように、審査官が、特許出願に対する審査を全くすることがなかったか、あるいは実質的にこれと同視すべき場合には、これによる査定には、法の予定する審査を欠く重大な違法があるというべきである。もともと、法が特許無効審判の制度を設けていることからすれば、特許要件の判断等について審査官がした審査の内容に誤りがあるとされるにとどまる場合には、同審判における無効理由として、同審判による是正が検討されるべきことになるものと解される。

(イ) 担当審査官は、本件補正が審査基準に照らせば新規事項の追加に当たることについては、これを看過したといわざるを得ない。

(ウ) しかし、前記に検討したところによれば、本件補正後の本願発明が特許要件を具備しているかどうかについては、本願発明の進歩性、請求項の明確性、明細書のサポート要件及び実施可能要件について、それぞれ検討を経た上で本件特許査定に至ったと評価することができ、その検討過程や検討結果が、明らかに不合理であるまでということはできない。

(エ) 担当審査官による審査の内容を全体としてみれば、それが、およそ審査の体を成すものではなかったとか、あるいは審査していないに等しいものであったと評価することはできないものというべきである。そして、担当審査官が新規事項の追加の点を看過したことによって、本件特許査定に係る特許が無効理由を含むこととなったとしても、その点は、無効審判請求における判断対象となるにとどまり、これによって直ちに、担当審査官が全く審査をせず、あるいは実質的に審査をしなかったと同視すべき場合において本件特許査定をしたことが覆付けられるということではない。

(オ) 以上によれば、担当審査官が、審査を全くすることなく、あるいは実質的に審査をしなかったと同視すべき場合において本件特許査定を行ったと認めることはできず、本件特許査定が無効であるということではない。

第4 考察

原判決(東京地裁・平成24年(行ウ)第591号 平成26年3月7日判決言渡)は、特許法第195条の4において行服法による不服申立てができないとされる「査定」には、特許査定の手続理由に基づく不服を申し立てる場合には、これに含まれないとした。

本判決では、特許法第195条の4の「査定」には特許査定、拒絶査定はいずれも含むものと解されるから、特許査定に対して行政不服審査法による不服申立てをすることはできないとされた。また、本件において、出願人が誤って真意と異なる内容で特許請求の範囲を減縮する手続補正書を提出し、担当審査官が補正後の本願発明について特許査定をしたことをもって当該特許査定が無効であるとはいえないとした。

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、原判決は昨年10月号の「解説」で紹介している。

以上

商標権・著作権の侵害 損害賠償額引上げへ

■TPP大筋合意■

TPPの大筋合意を受けて明らかとなった知財分野の焦点の一つとして、商標権や著作権の侵害行為に対する「法定損害賠償制度又は追加的損害賠償制度」の導入がある。

法定損害賠償制度とは、商標権や著作権の侵害があった場合、損害額を厳密に算出できなくても侵害の事実を立証できれば、裁判所が一定の賠償金の支払いを命ずることができるというもの。また、追加的損害賠償制度は、損害額に一定割合の賠償金の上積みも命ずることができる。双方ともに懲罰的な意味を含んだ損害賠償制度といわれている。

例えば、日本の現行の商標法では、国内で見つかった商標権の侵害行為を対象に、実際の損害額を推計して賠償額を算出している。裁判の過程で、偽ブランド品などの流通実態を解明して損害額を推計できないと、賠償額を大幅に引き下げられてしまう恐れがある。

損害額算出のための証拠集めは容易ではなく、それらに係る時間やコストも多大なものとなる。また、原告側は提訴しても十分な賠償金が得られないことなどから、事実上、泣き寝入

現行制度

- ・裁判で認められた損害額を賠償金として取り戻せる
- ・損害額を算出できないと、賠償請求できないことも



改正後

- ・損害額を算出できなくても、裁判で権利侵害を立証すれば、一定の賠償金を得られる
- ・裁判で認められた損害額のほかに、一定の賠償金を追加する

りせざるを得ないケースもあった。

「法定損害賠償制度又は追加的損害賠償制度」により、賠償総額は現在と比べて引き上げられる見通しだ。権利者側の泣き寝入りの防止、侵害行為の予防効果が期待できる一方、軽微な侵害を含めた訴訟の増加や賠償額の高額化に伴う企業・個人のリスクが増大する可能性もある。企業にとっては、商標登録を受けずに事業を行うリスクが高まることから、商標登録の重要性が今後ますます増していくことになりそうだ。

ただし、TPPはようやく大筋合意に至った段階に過ぎない。今後は最終合意・署名、議会承認等の各国の国内手続きを経て、発効を目指すことになる。政府は、商標法・著作権法を改正する方針を固め、TPP発効までに法整備を終える考え。今後の法改正の動向が注視される。

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

中小企業の研究開発と 標準化を一体的に支援

■経済産業省■

経済産業省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、中堅・中小企業のイノベーションを促進する「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」を開始した。この事業は、中堅・中小企業が、橋渡し研究機関(公設試験研究機関、大学、研究機関)との共同研究を通じて高度な技術的課題を克服し、事業化を進める取り組みを支援する制度。

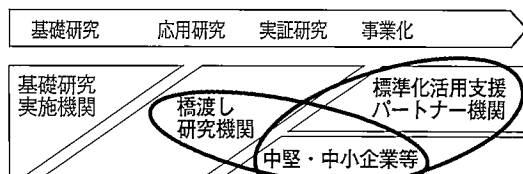
本事業では、中堅・中小企業が、橋渡し研究機関から技術シーズの移転を受けてビジネスにつなげることや、自らが保有する技術を橋渡し研究機関の能力を活用し、実用化することを通じて、自社の技術力向上や生産方法の革新を目指す。

また、事業化に成功した技術については、「標準化活用支援パートナーシップ制度」の活用も含め、標準化のための支援も実施する。標準化

は、新しい技術や優れた製品を国内外の市場において普及させるための重要なビジネスツール。

「標準化活用支援パートナーシップ制度」は、中堅・中小企業等を支援する自治体・産業振興機関、地域金融機関、大学・公的研究機関等と一般財団法人日本規格協会(JSA)が連携し、中堅・中小企業における標準化の戦略的活用をJSAに配備する「標準化アドバイザー」が専門的に支援(情報提供、助言等)する制度。これにより、中堅・中小企業等は標準化についても相談ができ、従前からの支援措置と標準化活用に係る支援を一体的に受けることができるようになる。

・橋渡し研究開発事業のイメージ・



審 決 紹 介

商標「my」は、「私の」の意味を有する一般に親しまれた英単語として認識されるものであり、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号として、取引者、需要者に認識されるとはいえ難いから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは言えない、と判断された事例（不服2014-18212号、平成27年3月23日審決、審決公報第185号）

1 本願商標

本願商標は「my」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の通りの商品を指定商品として、平成25年10月22日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、補正されている。

2 原査定定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は商品の品番、等級等の記号、符号として典型的に使用されているローマ字2文字に相当する「my」を標準文字で表してなるから、これを指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標に過ぎないものと認める。従って、本願商標は商標法第3条第1項第5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

本願商標は上記1の通り、「my」の欧文字を標準文字で表してなるが、我が国における英語の普及程度からすれば、「私の」の意味を有する一般に親しまれた英単語として認識されるものであるといえる。

そうすると、本願商標は欧文字2文字からなるものであるが、これが商品の品番、型式等を表示するための記号、符号を表したものであるとして、取引者、需要者に認識されるとはいえ難いものである。

従って、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないから、商標法第3条第1項第5号に該当するものではない。

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。

商標「パリコレ」は、パリコレクションの主権者と本願指定商品「菓子及びパン」に関わる事業者についてみると、業種が明らかに異なり、役務と商品間の関連性は見出せず、パリコレクションの主権者が本願指定商品の製造、販売を行っている事実も見出せないから、上記指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者がパリコレクションの主権者又は同主権者と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤信する虞はないから、商標法第4条第1

項第15号に該当しない、と判断された事例（不服2014-24375号、平成27年3月17日審決、審決公報第185号）

1 本願商標

本願商標は「パリコレ」の文字を標準文字で表し、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成25年10月22日に登録出願されたものである。

2 原査定定の拒絶の理由（要旨）

原査定は、「本願商標は「パリコレ」の文字を標準文字で表してなるが、本願商標はフランスのオートクチュール・プレタポルテ連合協会主催の「1年に2回、フランスのパリで開かれるファッション・ショー」である【パリコレクション】を容易に認識させるものであるから、出願人が本願商標をその指定商品「菓子及びパン」に使用するとき、これが恰も前記連合協会又は同連合協会と組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く誤信し、商品の出所について混同を生ずる虞があると認める。従って、本願商標は商標法第4条第1項第15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「パリコレ」の文字よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品とするものである。

ところで、「パリコレ」の文字は「1年に2回、フランスのパリで開かれるファッション・ショー」である【パリコレクション】の略称として、我が国において、広く知られているものといえる。

そして、「ファッションショー」とは、「新しい型の服装を発表するためにモデルに着せて見せる催し」を意味するが、該催しは主に服装に関連する事業者、団体等が主催或いは参加することが一般的であり、「パリコレクション」についても、フランスのファッション業界の団体である「フランス・オートクチュール・プレタポルテ連合協会」が主催しているものである。

そこで、パリコレクションの主権者と本願指定商品に関わる事業者についてみると、業種が明らかに異なり、役務と商品間の関連性は見出せない。

さらに、パリコレクションの主権者が本願指定商品の製造、販売を行っている事実も見出せない。

そうすると、「パリコレ」の文字からなる本願商標を指定商品「菓子及びパン」に使用しても、これに接する取引者、需要者がパリコレクションの主権者又は同主権者と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤信する虞はないといえるから、本願商標は他人の業務に係る商品と混同を生ずる虞はないものと判断するのが相当である。

従って、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当しないから、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31年	商標登録第 478945号～第 480262号
41年	第 703006号～第 705597号
51年	第1192809号～第1197780号
61年	第1851802号～第1859598号
平成8年	第2713141号～第2713750号
平成8年	第3138601号～第3151099号
平成18年	第4941959号～第4949775号

各年の4月1日～4月30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。

●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12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11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
27年8月分	23,219	11,368
前 年 比	97%	121%

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