

小倉特許情報

OGURA & CO.
小倉特許事務所
弁理士 小倉正明



事務所〒105 東京都港区新橋5丁目13番4号YMG新橋ビル5階
TELEPHONE:03(3436)2398 TELECOPIER:03(3436)1307

2007・11・10

重要技術8分野

▽特許庁▽

特許公開件数、ITがトップ

特許庁はITなど8分野の2007年7月までの特許公開および特許登録の統計を更新した。それによると、IT分野が件数ではトップであることが分かった。

出願したものをそのまま原則として1年半後に公開する出願公開の件数ではIT分野は2006年度中に64,251件だった。重点8分野では2位のナノテクノロジー・材料(39,031件)を大きく上回り首位、前年度比伸び率も4%増でトップとなった。特許として登録されたものはITが17,889件で1位、伸び率は16%増で4番目だった。

特許登録件数は出願後3年の審査請求期間中に審査されたものの中で登録要件を満たしたものの件数を反映。特許公開の件数は1年半前の状況を反映。公開の状況をみると、特許出願自体は抑制気味であるもののIT分野は積極的な出願戦略傾向が続いている。

特許使用権の保護強化

▽特許庁▽

登録企業名、非公開に

企業の特許使用権(ライセンス)の保護を強化するため、特許庁はライセンスの登録制度を使いやすくする方針だ。企業の合併や買収により、特許権の移動があった場合でも契約を保護することにつながる使用権の登録制度を見直す。

見直しの対象となるのは、企業のライセンス契約を保護する特許使用権の登録制度。ライセンスを登録した場合に公開を義務付けている企業名や契約金の額などを原則非公開とする。出願段階の特許に関するライセンス契約も多いため、出願中の特許も特許原簿に登録できるようにし、保護の対象とする。

ライセンスを得る側の企業は特許原簿に契約内容を登録すれば、使用権を与える企業が第三

者に買収されて特許が移動しても、新しい特許権者に契約継続を主張できる。

しかし、企業は契約内容がオープンになることを懸念し、登録制度の利用実績は低迷している。競合他社に手の内を知られたくない企業にとって使い勝手が悪い側面があった。利用実績は全ライセンス契約の1%にとどまっていた。見直して合併など企業再編による特許の移動が増えるなか、使用権の契約をめぐるトラブルを防ぐ狙いがある。

特許庁は産業構造審議会の報告書をもとに2008年通常国会にも特許法など関連法令の改正案提出を目指す。ライセンスの保護をめぐっては、先の通常国会で改正産業再生法が成立。技術供与の契約内容を登録し、契約に含まれる複数の特許権を一括して保護する新制度が始まった。

中小企業の特許活用

▽三菱UFJ信託▽

「知財信託」で国内初の配当金

中小企業などが信託銀行と組んで自社の特許を有効活用する「知財信託」の仕組みから、国内で初めて中小の収益に貢献する事例が生まれる。東京の継ぎ手メーカーと三菱UFJ信託銀行が2005年に結んだ契約により、継ぎ手メーカーが年内に数万円を受け取る。

知財信託は中小企業が特許の所有権を信託銀行に譲り、信託銀行はその特許を使った製造法などを大企業に売り込む。大企業が利用すればロイヤルティー収入が発生し、信託銀行は一部を配当金という形で中小企業に支払う。

今回収益の対象となったのは東京都内のトキワ精機が開発した鍛造工程のいらない継ぎ手「まるみ君」の特許。同業の大手メーカーが、このほど量産を始めた。トキワは決算期である12月に配当金を受け取る見込みだ。

三菱UFJとトキワは知財信託契約の国内第1号。同行はその後も別の数社と契約したが、配当を実施するのは初のケースとなる。

解説

特許権侵害差止請求事件(東京地裁
民事46部 平成12年(ワ)第20503号
平成13年7月12日、口頭弁論終結)

第1 事案の概要

原告は、発明の名称「電着画像の形成方法」とする特許第2695752号の特許権者である。被告の製造販売する装置が、前記特許発明の技術的範囲に属するとして、その製造等の差止めを求めた事案である。特権特許は平成9年9月12日 設定登録された。

【特許請求の範囲・請求項1】

「金属板の表面に導電性被膜を形成し、前記導電性被膜表面に電着画像を形成し、感圧接着剤層を設けた支持基材の該感圧接着剤層に前記前記電着画像を前記導電性被膜とともに金属板から剥離転写し、前記導電性被膜を前記電着画像から剥離し、電着画像の露出面に固定用接着剤層を形成し、前記支持基材から前記電着画像を剥離しつつ、前記固定用接着剤層を介して前記電着画像を被着物の表面に貼付けることを特徴とする電着画像の形成方法。」である。

第2 主な争点

本件特許の構成要件の内、⑥に該当する工程(被告製品の時計文字盤等への貼付)を被告自ら実施せず、被告製品の購入者において実施しているとしても、この工程を含んだ全体の工程を被告の行為と同視して、本件特許の侵害と評価することができるか(争点4)

尚、スペースの制約上、技術問題は省略し法律上の問題を解説し、侵害行為関係について、解説を省略する。

第3 被告の主張

被告は、電着画像を文字盤製造業者に販売しているのであって、粘着材層を介して、文字盤に電着画像を固定するという工程を自ら行っているものではない。もとより、被告は文字盤製造業者の仕様に適合するように製品を製造しているのであって、被告が文字盤製造業者を手足として利用しているのではない。

第4 裁判所の判断

判決：(1)被告は、別紙目録記載の時計文字盤等用電着画像を製造、販売してはならない。

(2)被告は、その占有する別紙目録記載の時計文字盤等用電着画像を廃棄せよ。

(3)原告のその余の請求を棄却する。

(4)争点4 (構成要件⑥に該当する工程〔被告製品の時計文字盤等への貼付〕を被告自ら実施せず、被告製品の購入者において実施しているとしても、この工程を含んだ全体の工程を被告の行為と同視して、本件特許の侵害と評価することができるか)について

(a)被告製品は、前記争いのない事実記載のとおり、工程11において、裏面から捨て電鍍層を剥離し、次いで、剥離紙を貼付した後、製品電鍍層を切り離した上で、包装され、販売されている。被告製品は、この状態で、文字盤製造業者に販売されているところ、これを購入した文字盤製造業者によって、裏面の剥離紙を剥がされて、文字盤等の被着物に貼付されることは、「時計文字盤等用電着画像」という被告製品の商品の性質及び上記被告製品の構造に照らし、明らかである。

被告製品には、他の用途は考えられえず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているということが出来る。

従って、被告製品の製造工程においては、構成要件⑥に該当する工程が存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件⑥に該当する工程については、被告自らこれを実施していないが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものと言うことができる。従って、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた本件特許発明の全構成要件に該当する全工程を被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。

(b) もっとも、被告製品が輸出された場合には、日本国外において被告製品を購入した文字盤製造業者がこれを時計文字盤に貼付することとなる。この場合には、被告自身は国内に所在しているとしても、構成要件⑥に該当する工程は国外に所在する購入者により国外で実施されるものである。このような場合には、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程についてみると、その一部を日本国内において、残余を日本国外に於いて実施することとなり、国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為を完結していないことになるから、方法の特許を国内において実施していると評価することはできない。

そうとすると、我が国の特許権の効力が我が国の領域内においてのみ認められること(特許権の属地主義の原則)に照らすと、被告製品が輸出される場合には、被告製品の製造行為を本件特許権の侵害とすることはできない。(なお、特許法2条3項1号に規定する物の発明の実施には、その物を輸出する行為は含まれていない。)

(3)被告方法は、特許発明の技術的範囲に属するものだから、被告方法が公知技術の実施に過ぎないということとはできない。従って、特許無効を理由とする権利濫用の抗弁のほか、いわゆる「自由技術の抗弁」(公知技術の抗弁)を理論上認める余地があるかどうかは、ともかくとして、被告の主張はその前提を欠くものであって、失当である。

結論

以上判示のとおり、被告が被告製品を製造・販売して、その購入者である文字盤製造業者をして被告製品を時計文字盤等へ貼付させる行為は、全体として本件特許権を侵害するものであり、また本件特許に無効理由があるとは認められないから、本件請求において、原告が被告に対し、被告製品の製造・販売を差止め及び被告製品の廃棄を求めるのは理由がある。しかし、被告製品の輸出を差止めを求める点は、理由がない。

第5 考察

特許法は、特許権の侵害は、一人の人格を想定し、この者が特許権の構成要件のすべてを充足する行為をすることを特許権の侵害行為と規定している。

本件に於いては、発明の全工程を実施する者がいない事例である。

本判決は、方法の発明において構成要件の一部を他人が実施している場合に、特許侵害を認めた初めてのケースであると言われている。

方法の発明の工程(構成要件)の一部が、被告以外の第三者により行われている場合において、第三者を被告の道具と見なし得ることを理由に、特許権の直接侵害であることを認めた事例である。

他方、上記の事例で、第三者の行為が国外で行われた場合には、第三者の行為は、特許権の侵害とはならないことを認めた事例である。

実務の参考になると思われるので、紹介した。

以上

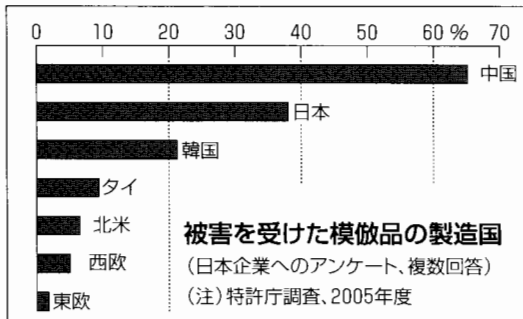
■模倣品流通防止へ国際条約■

模倣品の輸出禁止・税関での没収など

日米欧など30カ国超

日米欧など30カ国を超す政府は、偽ブランドなどの模倣品の流通防止に向け、多国間条約を新たに締結する方針を固めた。12月に初会合を開き政府間交渉を始める予定。模倣品や海賊版の流通により世界の企業が深刻な被害を受けている中国などを念頭に、多国間での対策を強化することが狙い。2-3年程度での締結を目指すとしている。

世界全体の模倣品の取引額は年間約80兆円ともいわれている。現状は世界貿易機関（WTO）が知的財産権保護の最低基準を定め、加盟国に



は厳守するよう促している。しかし、取り締まり方法などは各国政府に一任され、実効性が乏しかった。

締結するのは「模倣品・海賊版拡散防止条約」。日本、米国、欧州連合（EU）などが当初から参加する予定。将来的にはWTOに加盟する約150カ国の参加を目指す。

新条約には模倣品の輸出を禁じることや、税関での模倣品の没収などを盛り込む。ネット上で偽ブランド品が売られることも増加しているため、接続業者に対して模倣品販売業者の個人情報の開示も求める。

12月上旬に事務レベルの初会合を開き、来年の北海道洞爺湖サミットで成果を報告する考え。

条約のポイント

- 模倣品・海賊版の輸出禁止
- 税関による模倣品の没収・廃棄や当局間の情報共有
- 偽物の商品ラベル輸入の刑事罰化
- 接続業者によるインターネット上の模倣品販売情報の円滑な削除
- インターネット接続業者による模倣品販売業者の個人情報の開示
- 模倣品発見のため発展途上国へ技術支援

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

役員、女性管理職の「先生」に

飲料業界大手のK社は2008年2月をメドに、部長級になる前の女性社員を対象に役員が仕事のノウハウを伝えたり相談相手になったりする「メンター（指導者）制度」を導入する。女性社員が自身の将来像を描くのを支援することでキャリアアップを促すとともに、仕事上の悩みなどによる退職を防ぐ。

役員5人が女性社員10人のメンターとなり、月に1～2回程度のペースで面談を開く。日々の業務で直面する問題などについてアドバイスするほか、幹部の仕事のあり方や自身がどのように経験を積んできたかなどを伝える。

労働力人口の減少が問題になる中、女性社員を長期的な戦力とする動きとして注目されそうだ。

退職者が営業支援

自動車販売大手のT社は長時間労働の是正を狙って、再雇用した定年退職者が営業事務を支援する体制を整備する。

営業担当者の雑務を支援する「マルチサポートスタッフ」として、再雇用した定年退職者を各店舗に配置する。納車や車の引き取り、洗車や車庫証明の手続きなどを請け負い、営業担当者の負担を削減。労働時間削減につなげるとともに、顧客の来店を促進する連絡など本来の営業活動に時間を振り向けられるようにする。

同社はすでに新車で13店、中古車で4店のモデル店舗で施策を試験的に実施しており、成果が出ている。2008年初頭にも新車・中古車を扱う約100拠点全店に展開し、従業員満足度を高めるとともに人材確保につなげる。

審 決 紹 介

商標「Biz-Club」は、一体不可分の造語であって、国際機関「国際決済銀行」の略称である「BIZ」のドイツ語表記を連想、想起することではできないから、商標法第4条第1項第3号に該当しない、と判断された事例（不服2005-638、平成19年4月25日審決、審決公報第90号）

1. 本願商標

本願商標は、「Biz-Club」の文字を書してなり、第35類乃至第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の通りの役務を指定役務として、平成15年11月20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の要点

原査定は、「本願商標は、国際機関である「国際決済銀行」を表示する標準であって、経済産業大臣が指定するもの（平成14年2月20日経済産業省告示第83号）と同一又は類似のもの」と認め、したがって、本願商標は商標法第4条第1項第3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、「Biz-Club」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上纏まり良く一体的に表されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「ピスクラブ」若しくは「ピアイゼットクラブ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、淀みなく一気に稱呼し得るものである。

また、他に、本願商標を「Biz」と「Club」とに分断しなければならぬ特段の理由は見出すことができない。

そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が直ちに「Biz」の文字に注目し、これを独立した標識部分として認識するとはいえず、むしろ、全体をもって何等特定の意味合いを有さない一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用する場合、これに接した取引者、需要者が国際機関である「国際決済銀行」を表示する標準（BANK FÜR INTERNATIONALEN ZAHLUNGS AUSGLEICH）の略称である「BIZ」のドイツ語表記を連想、想起することではできないから、本願商標は商標法第4条第1項第3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、政令で定める期間内に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「吉牛」は、「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」の経営に係る牛丼のチェーン店「吉野家」が提供する「牛丼」の別称又は愛称ではなく、「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」の略称として一般に知られているものと言うこともできないから、他人の名称の著名な略称には該当せず、商標法第4条第1項第8号に該当しない、と判断された事例（不服2006-13190、平成19年4月18日審決、審決公報第90号）

1. 本願商標

本願商標は、「吉牛」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年2月21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

原査定は、「本願商標は、株式会社吉野家ディー・アンド・シーの経営に係る牛丼のチェーン店の吉野家の名称の著名な略称として需要者の間に広く認識されているものであり、かつ、本願の指定商品について、商標登録を受けることに関し、同人の承諾を受けたものとも認められないから、本願に係る商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願商標を拒絶したものである。

3. 当審の判断

本願商標は、上記の通り、「吉牛」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものである。

ところで、商標法第4条第1項第8号は「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ているものを除く。）とするものであって、同法条の趣旨は人格権保護にあると解される。そして、人の名称等の略称が「著名な略称」に該当するか否かを判断するについては、常に、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきものということができる。

そこで、本願商標についてみるに、「吉牛」の語が「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」の経営に係る牛丼のチェーン店「吉野家」が提供する「牛丼」の別称又は愛称としても、「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」の略称とは言えず、かつ、「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」を指称する略称として一般に知られているものと言うこともできない。

してみれば、本願商標は他人の名称の著名な略称に当たるといえることはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとするにはできない。

その他、政令で定める期間内に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

昭和23年	}	商標登録第 371739号～第 372366号
33年		第 517860号～第 519396号
43年		第 776669号～第 779981号
53年		第1329793号～第1332692号
63年		第2036101号～第2044900号
平成10年	}	第2724058号～第2724073号
		第4130178号～第4140466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、お知らせ下さい。

●登録商標の指定商品の書換について

出願日が平成4年3月1日以前の商標権の指定商品の書換は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から、満了後1年間となっておりますので、書換希望の際はお申出下さい。

●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7年（平成13年9月30日以前の出願）又は3年（同年10月1日以降の出願）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。

なされます。

平成12年あるいは平成16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。ご質問ございましたらお問い合わせください。

●特許、商標の出願状況（推定）

	特 許	商 標
19年7月分	21,000	10,700
前 年 比	87%	107%