

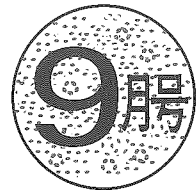
知的かけはし

クレオ国際法律特許事務所

編集発行人 弁護士 西脇 怜史

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-16
東京建物八重洲ビル2階

TEL 03(5255)5671(代)
FAX 03(5255)5675



2017・9・10

ソニーから商標権を取得

「aiwa (アイワ)」ブランドが復活

オーディオ機器ブランドとして長年親しまれた「aiwa (アイワ)」ブランドが復活する。秋田県の通信機器メーカー「十和田オーディオ」が、ソニーが保有していたアイワの商標権を取得し、新会社「アイワ」(東京)を4月に設立。今秋からCDラジカセや4Kテレビなどを発売する予定。ブランドに親しんだ世代に加え、新たな顧客層の開拓やアジアを中心とした海外展開も目指す。

旧アイワは、1951年に創業。日本初のラジカセやヘッドホンステレオ、ミニコンポなど、低価格のオーディオ機器ブランドとして人気を博した。しかし、業績の悪化に伴い、2002年にソニーに吸収合併され、携帯オーディオプレーヤーなどを展開していたが、その後も業績が振るわず、2008年にはソニーブランドとのすみ分けが難しくなったとして、「アイワ」ブランドの製品は生産を終了した。

十和田オーディオはEMS(電子機器の受託製造サービス)の十和田エレクトロニクスを中核とする十和田グループの1社。1961年、ソニーの協力工場として設立された。

フリーの請求棄却

▽東京地裁▽

会計ソフトの特許権侵害を認めず

クラウド型会計ソフト「MFクラウド会計」のサービスを提供している株式会社マネーフォワードが、同業のフリー株式会社が所有している特許第5503795号を侵害しているとして、フリー社が、マネーフォワード社に対して、「MFクラウド会計」を提供するクラウドシステム、プログラムの生産・使用の中止及び廃棄、会計サービス「MFクラウド会計」を提供する方法の使用中止を求めた訴訟(平成28年(ワ)第35763号 特許権侵害差止請求事件)の判決が東京地方裁判所で7月27日にあり、東京地裁は、フリー社の請求を棄

却した。

平成25年(2013年)3月18日を最初の特許出願日とし、平成26年(2014年)3月20日に特許成立したフリー社の特許は、クラウドコンピューティングによる会計処理を行うための会計処理装置、会計処理方法、会計処理プログラムであって、「取引内容の記載に複数のキーワードが含まれる場合には、キーワードの優先ルールを適用して、優先順位の最も高いキーワード1つを選び出し、それにより取引内容の記載に含まれるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応テーブル(対応表のデータ)を参照することにより、特定の勘定科目を選択する」自動仕分けであることが必須になっている。

判決では、平成25年(2013年)からマネーフォワード社が提供を始めた「MFクラウド会計」では、「いわゆる機械学習を利用して生成されたアルゴリズムを適用して、入力された取引内容に対応する勘定科目を推測していることが窺われる」とし、マネーフォワード社の「MFクラウド会計」はフリー社の特許を侵害していないと判示した。

通商法301条適用

▽米通商代表部▽

中国の知財侵害調査を開始へ

米国のトランプ政権は、中国が米国の知的財産を侵害している疑いがあるとして、強硬な措置を定めた「通商法301条」に基づく正式な調査を始めること発表した。

トランプ大統領は、USTR(米通商代表部)に対し、中国が米国企業のIT技術など知的財産を侵害していないか調査するよう指示していた。これを受けて、USTRは、「通商法301条」に基づく正式な調査を始めることを決定した。通商法301条は、政府当局に制裁の権限を与えており、不当な制度や慣行が存在すると判定すれば、関税引き上げや輸入制限などに踏み切る。

通商代表部は声明で「徹底した調査を行うべきと決断した」と強調しており、中国側は対抗措置を示唆するなど強く反発している。

解説

控訴審での新たな無効の抗弁（特許法104条の3）
知的財産高等裁判所 平成28年（ネ）
第10083号 特許権侵害差止請求控訴事件
判決言渡 平成29年5月18日

第1 事案の概要

本件は、発明の名称を「治療用マーカー」とする第3609289号特許権（本件特許）を有する被控訴人（原審原告・特許権者）が、控訴人（原審被告）の製造・販売等する製品（被告製品）が、本件特許の請求項1に係る発明（本件発明）の技術的範囲に属するとして、控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。

控訴人は、原審において、本件発明は、特開平8-207499号（乙1）、実開平2-10096号（乙2）、特許第2891256号（乙3）に記載されている発明から容易に想到することができたものであるから本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもので特許権者はその権利を行使することができないとの無効の抗弁（特許法第104条の3）を行った。

原審（東京地裁 平成26年（ワ）第21436号）は、被告製品は本件発明の技術的範囲に属し、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものではないとして、被控訴人の請求を全部認容した。

控訴審において、控訴人は、新たに、米国特許第5743899号（乙9）を提出して無効の抗弁を行った。

知財高裁は、事案に鑑み、乙1発明及び乙9発明に基づく進歩性欠如の無効理由から判断するとし、乙1発明に乙9発明及び周知技術を適用して、本件発明とすることは、容易想到であり、本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとした。

争点は多岐にわたっているが、ここでは、控訴審における進歩性の判断のみを紹介する。

第2 判決

原判決を取り消す。

被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は第1、2審とも被控訴人らの負担とする。

第3 理由

(1) 本件発明と乙1発明との一致点及び相違点は、以下のとおりに認定される。（認定内容は原審と実質的に同一）

（一致点）

基台紙と、該基台紙の裏面に剥離可能に積層されている透明な保護シート層と、該保護シート層の裏面に積層されたインク層と、該インク層の裏面に積層されている接着層と、該接着層の裏面に剥離可能に積層されている保護紙とによって構成され、前記保護紙を剥がして、前記接着層を皮膚に押し当てることにより、前記接着層、インク層及び保護シート層を皮膚側に転写して、前記保護シート層、インク層及び接着層が皮膚に対して柔軟性に富み、かつ摩擦に強いものである転写シール。

（相違点1）

本件発明では、基台紙の表面に治療用の目印となるマークが印刷されているのに対し、乙1発明にはそのような開示はない

（相違点2）

本件発明では、インク層のマークが基台紙のマークと同一であるのに対し、乙1発明にはそのような開示はない

（相違点3）

本件発明では、転写する際に基台紙に水分を含ませているのに対し、乙1発明では、水分を含ませるかどうかも必ずしも明らかではない

（相違点4）

本件発明が、治療用マーカーであるのに対し、乙1発明では皮膚用の入れ墨転写シールを含めた各種用途の転写シールである

(2) 相違点についての判断

(2) - A 相違点1、2及び4について

乙1発明は、皮膚用の入れ墨転写シールを含む各種転写シールであり、乙9発明は、皮膚表面に放射線治療用のマーキングを施すシールであって、皮膚に線などの図柄を描く技術であるという点で共通する。

乙2には、基台紙、インク層、接着層、保護紙からなる転写シールについて、インク層に形成されたマークの貼り付け位置を正確にするために、基台紙を透明又は半透明とした上で、位置決め用のラインを印刷しておくことが記載されている。

乙9発明は、支持ライナーを剥離して台紙の第2面（皮膚に対向する面）に配置された接着層と第1インク層を皮膚に接着する際に、台紙の第1面（外側から見える面）に配置された第2インク層によって放射線治療導入域が画定されるように、位置決めをするものであり、台紙が皮膚に接着された状態では、第2インク層によって放射線治療導入域が画定される一方、台紙が皮膚から剥がれた場合でも、第1インク層を皮膚表面上に転写可能とし、第1インク層のパターンを第2インク層と同一とすることにより、同一形状の放射線治療導入域を皮膚表面上に転写した第1インク層によって画定できるようにしたものであるから、第2インク層が、台紙が皮膚に接着された状態では、それ自体で放射線治療導入領域を画定することに加え、台紙が皮膚から剥がれた場合には、第1インク層の位置決めを正確にするための指標としても機能することが予定されていたと認められる。

これらのことからすると、本件特許の出願当時、転写シールをマーキングに用いることは知られており、さらに、そもそも転写シールにおいてマークをする際にその位置決めをしなければならないことは、マーキングという事柄の性質上、自明のことであるということが出来る。

そうすると、乙1発明に接した当事者が、これに乙9発明を組み合わせ、治療用マーカーとして用い、位置決めのための着色印刷インキ層に形成されるマークと同一のマークを表面に印刷すること、す

なわち、①乙9発明では、台紙の第1面に第1インク層の位置決めを正確にするための指標としての第2インク層が配置されているから、乙1発明の剥離性シートの表面に治療用の目印となるマークの位置決めのためのマークを印刷する構成を採用し（相違点1）、②乙9発明では、第2インク層のパターンは第1インク層と同一であるから、乙1発明の剥離性シートの表面に印刷するマークを着色印刷インキ層に形成されるマークと同一にする構成を採用し（相違点2）、③乙9発明は、皮膚表面に放射線治療用のマーキングを付ける装置であるから、乙1発明の転写シールを治療用マークとして用いること（相違点4）を容易に想到することができたというべきである。

(2) -B 相違点3について

入れ墨転写シールを含む各種の転写シールには、従来から、水転写タイプ、有機溶剤転写タイプ、粘着転写タイプ等のものが知られているから（乙1、乙3）、皮膚用の転写シールを水転写タイプとすることは、周知技術であると認められる。また、乙1発明の転写シールには、透明弾性層、着色印刷インキ

層、粘着剤層に、1以上の空気孔を設けてもよいのであるから（乙1）、粘着剤層の粘着剤を溶解して基台紙を剥離するために水転写の方法を採用することも技術的に可能であり、これを妨げる特段の事情も認められない。

したがって、乙1発明に相違点3に係る構成を採用することは容易想到であると認められる。

(3) 以上より、乙1発明に乙9発明及び周知技術を適用して、本件発明とすることは、容易想到である。したがって、本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。

第4 考察

特許権侵害差止請求訴訟の一審（東京地裁）で無効の抗弁（特許法104条の3）を行っていないながら敗訴した被告が、控訴審において新たな先行技術文献を提出して進歩性欠如を理由とする無効の抗弁を行い、これが認められて原判決が取り消された。

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

特許異議の申立て
最新の状況を公表

■特許庁■

特許庁は、「特許異議の申立ての状況、手続の留意点」について最新の状況を公開した。それによると、特許異議の申立て件数は、平成27年4月に特許異議申立制度が開始され、同年10月より申立てが本格化して以降、累計で2,240件となり、そのうち1,305件（約58.3%）が最終処分に至っている（平成29年6月末時点）。

内訳は、平成27年に申立てがされた事件については96.7%、平成28年に申立てがされた事件については60.6%、平成29年に申立てがされた事件については14.5%が、それぞれ最終処分に至っている。

最終処分に至った事件では、訂正をせずに維持決定となった割合は28.6%、訂正により維持決定となった割合は約23.2%、取消の割合は5.2%となっている。

審査がほぼ終了している平成27年分をみると、維持（訂正なし）が39.8%、維持（訂正あり）が43.7%、取消が12.1%となっており、訂正なしで維持されたものは40%を超えていない。

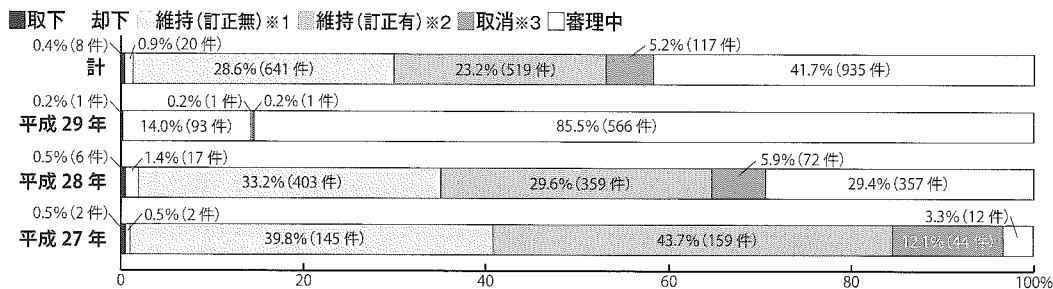
特許異議申立は、特許掲載公報発行日から6カ月と期間は限られるが、基本的に手間やコストの面において無効審判よりも有利といえる。特許庁に審査のやり直しを求めることで特許請求の範囲が狭められる可能性が高い。

特許異議申立の最新の状況は特許庁HP http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitae_ryuuiten.htm

●特許異議申立と無効審判●

	異議申立	無効審判
請求人適格	何人も可能	利害関係人
申立可能期間	特許公報発行日から6月以内	特許後いつでも可能
無効理由の要旨変更補正	取消理由通知後はできない	原則できない
無効理由	新規事項追加の補正、新規性欠如等	冒認出願や共同出願違反等可能
審理	書面審理のみ	原則口頭審理

●特許異議の申立年毎の処理状況（割合及び件数）（速報値）（平成29年6月末時点）



※1 訂正されることなく維持が決定されたもの。
 ※2 訂正が全て又は一部認められて維持が決定されたもの。
 ※3 異議対象の請求権の全て又は一部の取消が決定されたもの。

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2016-17842号、平成29年5月15日審決、審決公報第211号)

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成からなり、第9類「自動車用鉛蓄電池、その他の電池、磁心、抵抗線、電極」を指定商品として、平成27年6月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月27日付け手続補正書により、第9類「自動車用バッテリー」に補正されたものである。

本願商標(別掲)
Custom Neo
カスタムネオ

2 原審定の拒絶の理由の要点

原審定は、「本願商標は、『Custom Neo』及び『カスタムネオ』の各文字部分を二段に書してなるものであるところ、その構成中の『Custom』及び『カスタム』の文字部分が『あつらえ』。注文(制作、仕立て)等の意味を有するものであり、また、その構成中の『Neo』及び『ネオ』の文字部分が、『新しい』等の意味を表すものであるから、本願商標は、全体として『注文による、新しいもの』の意味合いを理解・認識させるものである。そして、インターネット情報によれば、本願商標中の『カスタムネオ』、『カスタム』及び『ネオ』の語が、本願の指定商品を取り扱う業界において使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者に、その商品が『注文による、新しいもの』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第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、別掲のとおり、『Custom Neo』の欧文字及び『カスタムネオ』の片仮名を二段に横書きしてなるところ、該構成は、上段部の『Custom』と『Neo』の各欧文字の間に半角程度のスペースがあることから、これら2語を結合したものと看取させるもの、該文字は同じ書体、同じ大きさで表されており、下段部の片仮名部分も上段部と同じ幅で同じ書体、同じ大きさ及び等間隔で書かれ、上段部の欧文字部分の読みを特定したといえるものであるから、本願商標は、全体としてまわりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標は、その構成中、『Custom』及び『カスタム』の文字が『注文、あつらえ』の意味を有する語であり、また、『Neo』及び『ネオ』の文字が『新しい』の意味を有する語であって、その構成文字全体から原審説示の「注文による、新しいもの」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、本願の指定商品との関係において、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表したものであるとして理解・認識させるものとはいえないものである。

さらに、当審における職権調査によれば、『Custom Neo』及び『カスタムネオ』の語が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。

そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといふべきである。したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原審定は、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「ROTARY」は、商標法第3条第1項第3号及び同法第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2017-3526、平成29年6月7日審決、審決公報第211号)

1 本願商標

本願商標は「ROTARY」の文字を標準文字で表してなり、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」を指定商品として、平成27年2月18日に登録出願され、その後、指定商品については、審判請求と同時に提出された同28年3月9日提出の手続補正書により、第8類「電気かみそり」に補正されたものである。

2 原審定の拒絶の理由

「ROTARY」の文字は、「回転する、回転式の」などの意味を有する一般的な語であり、また、当該文字の片仮名表記である「ロータリー」の文字が、本願商標の指定商品に関する分野において、「回転式の電気かみそり」(又はその刃)を表すものとして、「ロータリシェーパー」のように使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中「回転式の電気かみそり」に使用した場合、取引者、需要者に、「回転式の電気かみそり」であることを理解又は認識させるにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標準のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ROTARY」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「回転する、回転式の」の意味を有する平易な英単語といえるものであるが、職権により調査するも、本願商標の補正後の指定商品を取り扱う分野において、「ROTARY」の文字が、商品の品質等を表すものとして、取引上、一般に使用されている事実を認めた。

そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない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3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

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33年	商標登録第 513051号～第 514901号
43年	商標登録第 769410号～第 772791号
53年	商標登録第1320503号～第1324591号
63年	商標登録第2020611号～第2028096号
平成10年	商標登録第2723955号～第2724006号
平成10年	商標登録第3368784号～第3369112号
平成10年	商標登録第4109306号～第4119659号
平成20年	商標登録第5108047号～第5115774号

各年の2月1日～2月28(29)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26年10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9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、商標の出願状況(推定)

	特 許	商 標
29年6月分	27,298	18,194
前 年 比	99%	140%

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