

知的かけはし

弁護士法人 クレオ国際法律特許事務所

編集発行人 弁護士 西脇 怜史

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-39-5 水天宮北辰ビル9階

TEL 代表 03-6821-9510
 法務部 03-6821-9520
 商標部 03-6821-9540
 FAX 共通 03-6821-9550



2021・2・10

特許無効審判など

▽特許庁▽

口頭審理をオンライン化へ

特許庁は、特許無効審判等の口頭審理をオンライン化する方針だ。これまでは当事者が特許庁の審判廷に向いて公開で行っていたが、新型コロナウイルスの感染拡大を契機に非接触・オンライン化を進める。

特許の審判には、拒絶査定不服審判や無効審判等があるが、当事者系審判である無効審判には口頭審理がある。口頭審理は、特許庁の審判廷に呼び出しを受けた当事者及び参加人が出頭して開催されるが、口頭審理をウェブ会議システムを利用してオンライン化できれば、移動時間を含めた金銭的、人的負担が大幅に軽減される。

インターネットを通じた公開（傍聴）については、引き続き慎重に検討する必要があるとしている。

「マリカー」標章使用を禁止

▽最高裁▽

「マリカー訴訟」、任天堂の勝訴確定

任天堂のゲームキャラクター「マリオ」の衣装と公道用カートを貸し出していた東京のレンタル会社に対し、任天堂が「マリカー」という標章の使用禁止と損害賠償を求めた裁判で、最高裁判所は被告側の上告を棄却し、使用差し止めと5000万円の賠償を命じた控訴審判決が確定した。

2審の知的財産高等裁判所は、「任天堂のマリオカートやキャラクターは著名で、レンタル会社はそれを不当に利用しようという意図

を持って、不正競争行為を行っている」として、マリカーなどの標章の使用を禁止することや、キャラクターの衣装の貸し出し禁止のほか、5000万円の賠償を命じた。

また、任天堂は、レンタル会社が保有していた商標登録「マリカー」についても、その登録を無効にすることを求めて特許庁に無効審判を請求していたが、審判では、「マリカーは、ゲームソフト分野のみならず広く一般消費者においても認識されていた」として、商標登録を無効にする審決が下されている。

ソフトバンクから楽天モバイルへ

営業秘密持ち出し転職した元社員逮捕

ソフトバンクは、同社を退職し、楽天モバイルに転職した元社員が不正競争防止法違反の容疑で警視庁に逮捕されたと発表した。

ソフトバンクの説明によると、元社員は秘密保持契約を締結していたにも関わらず、退職申告から退職までの間に、営業秘密に当たるネットワーク技術に関する情報ファイルを不正に持ち出していたことが判明。不正に持ち出したとされる情報は、4Gや5Gネットワーク用の基地局設備や、基地局同士または基地局と交換機をつなぐ固定通信網に関する技術情報としている。

ソフトバンクは、近く楽天モバイルに対し、自社の営業秘密の利用停止と廃棄などを目的とした民事訴訟を提起すると発表した。

一方、楽天モバイルは、「営業情報を弊社業務に利用していたという事実は確認されていない。5Gに関する技術情報も含まれていない」とするコメントを発表している。

解説

**進歩性の判断（相違点の判断）
知的財産高等裁判所 令和元年（行ケ）
第10126号 審決取消請求事件
令和2年10月22日判決言渡**

第1 事案の概要

被告は、発明の名称を「鋼矢板圧入引抜機及び鋼矢板圧入引抜工法」とする特許第5763225号（本件特許）の特許権者である。

原告が請求した特許無効審判を、特許庁は無効2019-800010号（本件審判）として審理し、令和元年8月21日、請求不成立の審決（本件審決）をし、原告が本件訴訟を提起した。

本件審決は、本件出願日前に公然実施された圧入機「WP-150」（甲1圧入機）から認定される引用発明（甲1発明）に基づく進歩性欠如の無効理由1はない旨判断したが、本判決は、進歩性を肯定した本件審決の判断は誤りであるとした。ここでは無効理由1の進歩性に関する判断部分のみを紹介する。

第2 判決

- 1 特許庁が無効2019-800010号事件について令和元年8月21日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

第3 理由

本判決の用語について

「鋼矢板圧入引抜機」を単に「圧入機」ということがある。
「既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ」することを「正規状態で（の）施工」ということがある。これに対し、先頭ではなく2枚目をクランプすることを「2枚目クランプ状態で（の）施工」ということがある。

鋼矢板の「継手ピッチ」は、通常、鋼矢板の幅によって定まる。したがって、「鋼矢板の継手ピッチが400mmである」と「400mm（の幅）の鋼矢板を施工する」とことはほぼ同義であることは、特に区別せずに用いるほか、更に略して、単に「400mmの場合」と等ということがある。

本件審決の判断

甲1-1（甲1圧入機の取扱説明書）では、400mmの場合には、2枚目クランプ状態で施工することが図示されている。また、本件原出願日前に公然実施されていた圧入機「WP-100」（甲6圧入機。甲6-1は甲6圧入機の取扱説明書）は、甲1圧入機と同様にクランプの組替えによって600～400mmの鋼矢板の施工を1台で可能とする機器であるところ、甲6-1には、400mmの場合について、甲1-1の上記図示と同一の図に加えて、「圧入する矢板の手前の矢板はクランプすることが出来ません。施工時に圧入する矢板の手前の矢板が共上がり、共下がりすることがありますので、圧入する矢板の手前の矢板とクランプしている矢板を溶接止めして下さい」との記載（溶接事項記載）がある。

甲1-1の上記図示によれば、甲1発明においては、400mmの場合には2枚目クランプ状態で施工することを前提としていたものと認められる。このことは、甲6圧入機について、甲6-1の溶接事項記載において400mmの場合には2枚目クランプ状態で施工する旨が説明されていることも整合する。

無効理由1について

甲2-1～2-3には、鋼矢板の種類に応じて一体型チャックフレームを交換することが開示されているが、400～600mmの鋼矢板を1台で施工するときには一体型チャックフレームを交換せずに施工しており、400mmの場合に小さな一体型チャックフレームに交換することは、記載も示唆もされていない。

甲3～には、鋼矢板の種類に応じて異なるチャック装置を使用することが開示されているが、400～600mmの鋼矢板を1台の圧入機で施工することは記載も示唆もされていない。

甲1-1～には、2枚目クランプ状態で施工の場合、装置に過負荷がかかること、共下がり・共上がりが生じることが開示されているが、400～600mmのいずれの場合も正規状態で施工可能とすることは記載も示唆もされていない。

そして、甲2～のいずれにも、400～600mmのいずれの場合も正規状態で施工可能とすることは記載も示唆もされていない。

そうすると、上記のとおり400mmの場合は2枚目クランプ状態で施工することを前提としていた甲1発明において、一体型チャックフレームの交換によって、400～600mmのいずれの場合であっても正規状態で施工可能とすることを当業者が容易に想到し得たとはいえない。

また、2枚目クランプ状態で施工には上記の課題（装置への過負荷、共下がり・共上がり）があるとしても、甲1発明は、400mmの鋼矢板の場合は2枚目クランプ状態で施工することを前提とするから、同課題を解決するために、継手ピッチが400～600mmのいずれであっても正規状態で施工可能とする特定の構成を採用することが当業者にとって容易であったとはいえない。当裁判所の判断

原告は、本件審決の引用発明（甲1発明）の認定並びに一致点及び相違点の認定を争っておらず、当裁判所も、これらの認定を相当と認める。

本件審決で認定されている本件発明1と引用発明（甲1発明）との間の相違点は以下の通り。

相違点

「既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能とした」構成について、本件発明1では、「継手ピッチ400mm、500mm、600mmのいずれであっても」既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能なのに対し、甲1発明では、「継手ピッチ500mm、600mm」のみ可能であって、「継手ピッチ400mm」のもの、既設のU型の鋼矢板をクランプ可能であるが、先頭の鋼矢板をクランプするものではない点。

（判決注：この相違点を、上記の用語により言い換えると、次のとおりである。「400mmの場合、本件発明1では正規状態で施工できるのに対して、甲1発明では正規状態で施工できず2枚目クランプ状態で施工する点。」）

技術常識について

証拠（甲1-1、6-1～）によれば、本件原出願時の技術常識として次を認定できる。

鋼矢板圧入引抜機は、通常、正規状態で施工するものであり、正規状態で施工には、既設のU型の鋼矢板から強力な反力が得られ、共上がりや共下がりが発生しないという利点がある。

2枚目クランプ状態で施工には、過負荷がかかるため圧入機が不安定化し、圧入引抜力が制限されるという問題点がある。

チャック装置が大きすぎる場合には、チャック装置が本体側に近づくこと干渉問題が発生するために、正規状態で施工が不能になることがある。周知事項について

後掲各証拠によれば、本件原出願時において次の事項が当業者にとって周知であったと認定できる。

鋼矢板圧入引抜機には、圧入施工する対象（U型の鋼矢板、ハット形の鋼矢板、鋼管矢板等）に合わせてチャック装置の交換が可能な構成が採用されている。具体的には、チャック装置の交換は、一体型チャックフレームの交換や着脱式チャック装置の交換という告知又は周知の手段によって実現される（甲2-2・2-3～）。

継手ピッチ400mmのU型鋼矢板用のチャック装置には、幅が大きな鋼矢板に用いられるチャック装置と比べて、幅が小さいものが使用される（甲2-2～）。

相違点の容易想到性について

正規状態で施工の利点及び2枚目クランプ状態で施工の問題点にかんがみると、甲1発明において、400mmの場合に2枚目クランプ状態で施工すると、地盤が硬い場合や鋼矢板が長い場合には施工不能となるおそれがあるから、正規状態で施工が可能になるように構成することを当業者は動機付けられるといえる。

ここで、600mm用のチャック装置のまま400mmの鋼矢板を正規状態で施工すると、チャック装置が大きすぎるために干渉問題が生じる。この干渉問題を解決するために、上記の周知事項を適用して、必要に応じて圧入機に仕様変更を加えつつ、600mm用のチャック装置よりも小型であり干渉問題の解消が可能な400mm用のチャック装置を備える一体型チャックフレームに交換することにより、あるいは、600mm用の着脱式チャック装置よりも小型であり干渉問題の解消が可能な400mm用の着脱式チャック装置に交換することにより、400mmの場合でも正規状態で施工が可能になるように構成することは、当業者が容易に想到し得たことといえる。

結論

以上によれば、本件発明1について、原告主張の取消事由1は理由があるから、本件審決を取り消すべきである。

第4 考察

発明の進歩性を肯定した特許庁審決を、当該判断は誤りであるとして取り消した知財高裁判決である。

実務の参考になるところがあると思われるので紹介した。

以上

「懲罰的賠償制度」などの導入は慎重な意見が多数

■特許制度小委員会■

産業構造審議会の特許制度小委員会は、報告書「ウィズコロナ/ポストコロナ時代における特許制度の在り方(案)」を公表した。

今回はこの中から「懲罰的賠償制度」「侵害者利益吐き出し型賠償制度」について取り上げる。

特許権を侵害された者を適切に救済し、侵害の抑止を図ることは重要。そこで小委員会では、損害賠償制度の充実を図る観点から懲罰的賠償制度及び侵害者利益吐き出し型賠償制度について検討してきた。

◇懲罰的賠償制度◇

小委員会の審議では、侵害者に制裁を加えることを目的とするような懲罰的賠償制度については

否定的な意見が多く出され、早期の制度化に向けた検討を進めることには慎重であるべきとして、制度の導入は見送られる方向。

具体的には、実施料相当額の算定に当たり相場の倍額の賠償額が認められることが定着するのであれば、あえて懲罰的賠償制度を導入する必要性はないという意見、海外の高額な懲罰的賠償の判決を日本で執行しなければならない可能性があることについて危惧する意見など、制度の導入には慎重な意見が多数を占めた。

◇侵害者利益吐き出し型賠償制度◇

また、侵害者の手元にある利益を特許権者に取得させる「侵害者利益吐き出し型賠償制度」については、権利保障や侵害抑止の観点から、その導入を求める意見がある一方で、令和元年特許法改正において損害賠償額の算定に係る規定である特許法第102条が見直されたばかりである状況や、同条の考え方について明確化した知財高裁判決が出されたことなどを踏まえ、制度の早期導入には慎重な意見が多数となった。

●特許法第102条に関する近年の法改正と裁判例●

	2013年	2019年	2020年
法改正		<p>【第102条第1項】 販売数量の減少による逸失利益と、<u>ライセンス機會の喪失による逸失利益との合計額</u>を、損害額とすることができる</p> <p>【第102条第4項】 相当実施料額の算定において、<u>特許侵害の事実、権利者の許諾機會の喪失、侵害者が契約上の制約なく特許権を実施したことといった事情を考慮し、実施料相当額を増額</u>することができる (令和元年法律第3号(施行日:2019年4月1日))</p>	
知財高裁 大合議判決 における 損害額の 考え方	<p>【第102条第2項】 <u>特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、第102条第2項の適用が認められ、特許権者において、特許発明を実施していることを要件とするものではない</u> 賠償額1.5億円 知財高判平成25年2月1日(ごみ貯蔵機器事件)</p>	<p>【第102条第2項】 <u>侵害者利益は純利益ではなく限界利益</u></p> <p>【第102条第3項】 侵害者に対する事後的なライセンス料として<u>通常のライセンス料(5~6%)よりも高率な率(10%)が相当</u> 賠償額1.4億円 知財高判令令和元年6月7日(炭酸ガスバック事件)</p>	<p>【第102条第1項】 <u>逸失利益は純利益ではなく限界利益</u> 賠償額4.4億円 知財高判令令和2年2月28日(ローラー美顔器事件)</p>

出典「ウィズコロナ/ポストコロナ時代における特許制度の在り方(案)」

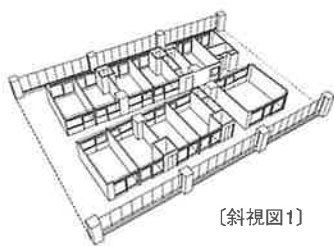
■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

病院が建築物として初めて意匠登録

■三菱地所設計■

三菱地所設計は、改正意匠法により新たな保護の対象となった建築物の意匠として、同社が設計した「ゼロ動線病棟」が、建築物「病院」において国内で初めて登録されたと発表した。

願書の「意匠の特徴」欄〔出願人の記載をそのまま掲載しており、特許庁は内容について審査を



〔斜視図1〕

(意匠登録第1672637号)

していない。)には、スタッフステーションと病室が直接接する(隣接)することで看護動線距離が“0”となる、として次のような記載がされている。

従来の一般的な病院では、我が国の建築基準法等に基づく採光基準を満たすよう、外部(外気)に面した病室が設けられる。これに対し、本願意匠は、建築基準法施行令第20条第2項の規定(いわゆる縁側採光の規定)を用いることで、採光基準を満たしつつ、通常であれば外部となるところに廊下(兼避難経路)を設けた平面計画となっている。また、病院の中央部には、各病室に隣接するようにスタッフステーションが設けられている。このような採光計画及び平面計画に意匠上の特徴がある。

改正意匠法により、建築物の外観などの意匠を保護することができるようになり、企業のブランドイメージを高めるような独創的な建築物が登録されている。病院以外でも、建築物の意匠として、意匠登録第1671773号「商業用建築物」(株式会社ファーストリテイリング)や意匠登録第1671774号「駅舎」(東日本旅客鉄道株式会社)などが登録されている。

ビルや店舗の建物だけでなく、工場、倉庫、ホテル、学校、博物館、競技場、商業施設と住居の複合建築物など、あらゆる建築物を登録することが可能。今後も企業ブランドのシンボルとなるような建物の意匠登録が増えていくと思われる。

審 決 紹 介

本願商標(別掲)は、商標法第4条第1項第11号に該当しない、と判断された事例(不願2020-650005、令和2年8月31日審決、審決公報第252号)

別掲(本願商標)



1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成からなり、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2017年7月10日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2018年(平成30年)1月9日に国際商標登録出願されたものである。

※色彩については原本参照願に基づいて

その後、指定役務については、原審における令和元年7月19日付けの手續補正書により補正されたものである(※補正の内容については記載省略)。

2 原査定上の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4788709号商標(以下「引用商標」という)は、「off」の欧文文字及び記号を書き下し、平成14年5月27日登録出願、「慈善のための募金、慈善事業活動のための企画・運営」を含む第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同16年7月23日に設定登録、その後、同26年4月8日に更新登録されたものであり、現に有効に存続している。

3 当審の判断

(1) 本願商標

ア 本願商標は、別掲のとおり、青色の横長の長方形の図形部分(以下「長方形図形部分」という)内に、欧文文字「O」の中央部分に水滴状の図形(以下「水滴状図形部分」という)を有するゴシック体風の白抜き欧文文字「OFF」を上段に大きく頭着に表し(以下「上段文字部分」という)、下段に、上段文字部分と両端を揃えて、ゴシック体風の白抜き欧文文字「OCEAN FAMILY FOUNDATION」を小さく表した(以下「下段文字部分」という)構成よりなること、長方形図形部分は、極めて単純かつありふれた図形であって、背景図形の一つと認識される態様であるものであって、格別に看者の注意をひくものではないから、商品の出所識別標識としての機能を有しない部分であるといえる。

イ 上段文字部分「OFF」は、下段文字部分「OCEAN FAMILY FOUNDATION」の各英単語の頭文字「O」、「F」及び「F」を連想させること、また、下段の文字部分の両端は、上段文字部分の両端と揃っており、長方形図形部分にまとまりよく一体的に表れられていること、更に、下段文字部分は、全体として、上段文字部分に比べてかなり小さく表れていることからすると、下段文字部分は、見る者に、あたかも上段文字部分のルビとして付されたものという印象を与えることができる。

以上に加え、複数の単語から構成される英語の熟語や名称については、その略称として、各単語の頭文字の大文字を並べたものを用いることが多いことに鑑み、上段文字部分は、下段文字部分を構成する各英単語の頭文字である「O」、「F」及び「F」を意味するものとして認識されるというべきである。

そうすると、上段文字部分は、アルファベットの「O」、「F」及び「F」の3文字に相応した「オーエフエフ」又は「オフ」との称呼を生じるものと認められる。そして、上段文字部分は、下段文字部分の略称であるから特定の観念は生じない。

また、下段の文字部分は、「OCEAN」、「FAMILY」及び「FOUNDATION」の欧文文字よりなること、それぞれ、「海洋」、「家族」、「財団」(「ペーシック ジー

ニアス 英和辞典(株式会社大修館)の意味を有する、我が国において広く知られた英単語であることから、構成文字に相応し、「オーシャンファミリーファウンデーション」の称呼が生じ、「海洋家族財団」ほどの意味合いを想起し得る。

ウ 以上によれば、本願商標の外観上、上段文字部分は、下段文字部分に比して、明らかに強い印象を見る者に与え、その注意をより強く引くものといえることができる。

そして、前記イにおいて述べた下段文字部分の外観、称呼及び観念を併せ考えれば、上段文字部分は、取引者、需要者に対し、本願商標の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというのが相当である。

エ そうすると、本願商標のうち、上段文字部分と下段文字部分を分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものといえることはできず、本願商標からは、上段文字部分より「オフ」及び「オーエフエフ」の称呼が、及び下段文字部分より「オーシャンファミリーファウンデーション」の称呼が生じ、下段文字部分より「海洋家族財団」の観念が生じる。

(2) 引用商標

引用商標は、「off」の欧文文字及び「!」の符号よりなること、各構成文字及び符号は同書、同大でまとまりよく表されており、全体が一体としてまとまった印象を与えるものである。

そして、引用商標の構成中、「off」の欧文文字は「(時間的・空間的に)離れて」(前掲書)の意味を有する我が国において広く知られた英単語であり、また、末尾に位置する「!」は、感嘆や強調を表す符号であって、当該符号であると認識させる以上に、格別の称呼及び観念は生じない。

そうすると、引用商標からは、「オフ」の称呼、及び「(時間的・空間的に)離れて」の観念が生じる。

(3) 本願商標と引用商標の類否

本願商標の要部である上段文字部分「OFF」と、引用商標「off!」との類否を検討すると、外観において、前半3文字のつづりを共通にするものの、各文字における大文字と小文字の差異、末尾の符号の有無、そして、本願商標の「O」の文字が水滴状図形部分を有しており、特徴的にデザイン化された態様であることからすると、これらの差異が、3文字又は3文字及び符号という短い構成からなる両者の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものといえないから、両者は相おそれないものといえるのが相当である。

次に、本願商標の上段文字部分「OFF」から生じる「オフ」及び「オーエフエフ」と、引用商標「off!」から生じる「オフ」の称呼を比較すると、両者は、「オフ」の称呼を同一にする場合もあるから、称呼において、類似する場合があるといえるのが相当である。

そして、観念においては、本願商標の上段文字部分「OFF」は特定の観念が生じないものであるのに対し、引用商標は「(時間的・空間的に)離れて」の観念が生じるものであることから、両者は観念において相おそれないものといえるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、本願商標から生じる複数の称呼のうち、一つの称呼において同一にする場合があるもの、外観及び観念において相おそれないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標と判断するのが相当である。

(4) まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないため、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。

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續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36年 ◇ 46年 ◇ 56年	商標登録第 575805号～第 578222号 商標登録第 904775号～第 917082号 商標登録第1469001号～第1473583号
平成3年	商標登録第2318703号～第2325694号
平成13年	商標登録第2724381号
平成13年	商標登録第4487438号～第4495044号
平成23年	商標登録第5421691号～第5429375号

各年の7月1日～7月31日までに設定登録された商標権

●この手續期間は、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っており、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ならない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30年3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2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、商標の出願状況(推定)

	特 許	商 標
令和2年11月分	21,459	13,853
前 年 比	89%	109%

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