

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



2019・3・10

特許料など4月1日から ▼特許庁▼ クレジットカードで納付可能

特許料などの手数料が今年4月1日よりクレジットカードで納付することができるようになる。

従来、特許料などの手数料の納付方法として認められていたのは、特許印紙の貼付、予納された見込み額からの充当、納付書による現金納付、Pay-easyによる電子現金納付、金融機関の預金口座から振り替える口座振替の5つであったが、特許庁は、利便性向上のため4月1日から指定立替納付制度(クレジットカード納付制度)を新設した。

なお、クレジットカード納付は、電子出願ソフトを用いたオンライン手続のみが対象となる。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/credit_shinsetsu.html

EPAが発効 ▼日本・EU▼ 地理的表示(GI)を相互で保護

日本と欧州連合(EU)との間の経済連携協定(EPA)が2月1日に発効されたことに伴い、日本国内において改正された「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法:GI法)が施行された。

これにより日本、EUでそれぞれ指定された地理的表示(GI)が相互で保護されることになる。国内生産者は模倣品による権利侵害を防ぐことができるほか、EUで食品名が浸透することで農林水産物や加工食品の輸出拡大も期待できる。

産地と結びついた食品や酒類のブランド名称は、地理的表示(GI)と呼ばれ、知的財産と認められている。国内では2015年にGI法が施行され、長野県の「市田柿」や福井県の「越前がに」など73品目の食品が登録されている。

農産品では、EUで保護される日本側GIは48産品、日本で保護されるEU側GIは71産品。酒類では、EUで保護される日本側GIは8産品、日本で保護されるEU側GIは139産品。

また、地理的表示の保護前から使用されていた

同一・類似名称(先使用)については、日欧の協議で既存の名称も権利侵害となりうることで合意し、最大7年間の経過期間後は、抵触する名称の地理的表示の使用は原則禁止となった。

このほか、食品そのものの名称表示だけでなく、外食店でメニューや広告、インターネット上で不適当な名称使用も禁止される。

すべての著作物が対象 ▼文部科学省▼ 違法ダウンロードの対象を拡大

インターネット上の「海賊版サイト」対策をめぐり、文部科学省の文化審議会・著作権分科会は、著作権侵害に対する新たな措置を盛り込んだ報告書をまとめた。

報告書では、海賊版と知りながら、インターネット上の著作物をダウンロードする違法行為について、その範囲を現行の音楽・映像だけでなく、漫画や雑誌、ゲームソフト、コンピュータープログラムを含む全ての著作物に拡大することを求めた。

新しい海賊版対策では、静止画も含まれるため、メモ代わりにスマートフォンなどの端末で著作権を侵害した画面を撮影して保存する「スクリーンショット」も著作権侵害の対象になる可能性がある。

ただ、刑事罰の適用は、国民生活や表現の自由に慎重に配慮すべきだと指摘。作品をまるごとコピーする行為や継続的に何度も繰り返す行為など悪質なケースに限定するよう求めた。罰則は2年以下の懲役か200万円以下の罰金またはその両方で、被害者の告訴がないと起訴できない親告罪とするのが適当とした。

このほか、インターネット上の海賊版サイトに利用者を誘導する「リーチサイト」を規制する内容も盛り込まれた。

報告書を受け、文化庁は今国会に著作権法改正案を提出する方針だが、有識者からは「ネット上の著作物が違法か合法かはすぐに判別できない」「ネット利用を萎縮させる」などとして、規制対象の限定化を求める声明が発表されている。

解説

無効の抗弁と特許無効審判請求
知的財産高等裁判所 平成29年(ネ)第10086号
損害賠償請求控訴事件
平成30年12月18日判決言渡

第1 事案の概要

本件は、名称を「美肌ローラ」とする発明に係る特許権(特許第5230864号(本件特許))を有する控訴人が、被控訴人が業として販売するなどする製品(被控訴人製品)が本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとして、被控訴人に対して損害賠償請求したものである。

原判決(大阪地方裁判所平成28年(ワ)第4167号・平成29年8月31日判決)は、本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとして無効の抗弁(特許法第104条の3)を認め、被控訴人製品が本件特許の技術的範囲に属するか否かの判断を行うことなしに、控訴人の請求を棄却した。これを不服とする控訴人が控訴した。

一方、被控訴人は、上述した無効の抗弁と同一の理由(無効理由1)で、特許庁において特許無効審判を請求(無効2016-800085号(本件無効審判請求))し、特許庁において、平成29年4月18日付で「本件審判の請求は成り立たない」旨の審決(本件審決)がされた。本件審決は、被控訴人が審決取消訴訟を提起しなかったことにより平成29年5月29日に確定した。

本判決は、被控訴人製品が本件特許の技術的範囲に属するとした上で、被控訴人は本件訴訟において無効の抗弁を主張することはできないと判断し、被控訴人の損害賠償責任を認めた。

この解説では、無効の抗弁が原判決において認められた被控訴人が、控訴審(知的財産高等裁判所)において、無効の抗弁を主張することはできないと判断された点についてのみ紹介する。

第2 判決

- 1 原判決を取り消す。
- 2 被控訴人は、控訴人に対し、2278万3473円及びこれに対する平成30年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 3 控訴人のその余の請求を棄却する。
- 4 訴訟費用は、第1、2審を通じ、補助参加によって生じた費用を除いてこれを2分し、その1を控訴人の、その余は被控訴人の各負担とし、補助参加によって生じた費用は、これを2分し、その1を控訴人の、その余は補助参加人の各負担とする。

第3 理由

被控訴人が主張する無効理由1は、本件無効審判請求と同じく、乙24公報(特開2005-66304号公報)に記載の主引例と、乙25~31の1公報(特開2002-65867号公報、特開昭60-2207号公報、特開昭61-73649号公報、特開平4-231957号公報、特開2004-321814号公報、大韓民国登録意匠30-0399693号公報、中華民国实用新案公報M258730号公報)に記載の副引例ないし周知技術に基づいて進歩性欠如の主張をしたものであるから、無効理由1は本件無効審判請求と「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものといえる。そして、本件審決は確定したから、被控訴人は無効理由1に基づいて本件特許の特許無効審判を請求することができない(特許法167条)。

特許法167条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は、同一の当事者間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解される所、その趣旨は、無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものではない。

そうすると、侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法104条の3第1項による特許無効の抗弁として主張することは、特段の事情がない限り、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法2条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。

そして、本件において上記特段の事情があることはうかがわれないから、被控訴人が本件訴訟において特許無効の抗弁として無効理由1を主張することは許されない。

第4 考察

特許無効の抗弁を規定している特許法第104条の3は「特許を無効にすべき旨の審決が確定するまでは、特許権は有効に存続することを前提(特許法第125条)としつつも、特許無効審判が請求されたならば、当該特許はその特許無効審判では無効にされることになる旨の抗弁等が侵害訴訟において提出され、その抗弁等の理由があると認められた場合には、そのような特許権に基づく差止請求権等の行使は認めないこととしたものである。」(特許法逐条解説 特許庁)

ところで、特許法第167条には「特許無効審判の審決が確定したときは、当事者は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない」と規定されている。特許無効審判請求人による無効の請求を容認しない審決が確定したとき、その審判請求人は、同じ理由で再び特許無効審判を請求することができないというものである(一事不再理効)。無効審判請求人は審判において主張立証を尽くすことができたものであるから、無効不成立の審決が確定した後に同一の事実及び同一の証拠に基づいて紛争の蒸し返しができることは不合理であると考えられるためである(特許法逐条解説 特許庁)。

特許権者から特許権侵害訴訟の提起を受けた被告が、その侵害訴訟における対抗策の一つとして裁判所において「無効の抗弁」(特許は無効審判により無効にされるべきものと認められるから、原告である特許権者は、被告に対して権利行使することができない。特許法第104条の3)を行い、その一方で、裁判所で主張、立証を行っているのと同じ無効理由を用いて特許庁において特許無効審判請求することがよく行われる。

本件は、被告(被控訴人)が主張している無効の抗弁の内容についての判断が行われたものではない。侵害訴訟の被告が特許庁で無効審判請求を行い、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を特許法104条の3による特許無効の抗弁として主張することは許されないとしたものである。

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

関連意匠制度を充実 出願期間を10年に延長

■意匠法改正案■

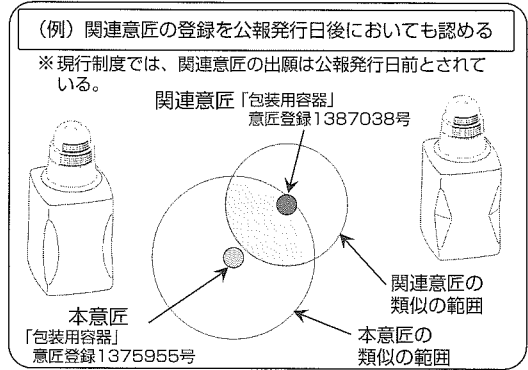
特許庁は、一貫したデザインコンセプトに基づくデザインを保護するため、意匠法改正案を今国会に提出する方針だ。

改正案では、本意匠の公報発行日後における関連意匠の出願や、関連意匠にのみ類似する意匠の登録を可能とした。関連意匠の出願可能期間については、本意匠の出願から10年以内とし、柔軟な商品展開をできるようにする。

近年、長期間にわたってモデルチェンジを継続的に行う企業が増えており、このような企業のデザインを保護するためには現行の出願可能期間では、こうした一貫したデザインを十分に保護できないと判断した。

●関連意匠にのみ類似する意匠登録も可能

また、製品のデザインに少しずつ改良を加えていく開発手法も増加しているため、関連意匠



産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会「意匠制度の見直しの方向性(案)」より

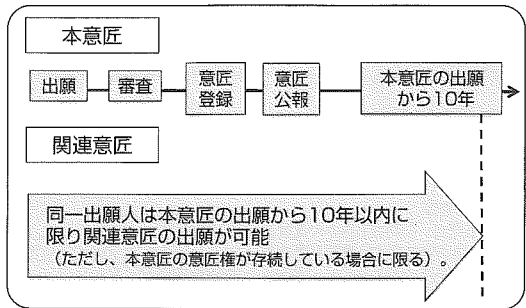
■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

「五輪」を日本で商標登録 ブランド保護と便乗対策

■IOC■

2020年の年東京オリンピック・パラリンピックを控え、国際オリンピック委員会 (IOC) が、オリンピックを意味する漢字2文字の「五輪」について、特許庁に商標登録を出願し、認められた (登録番号: 第6118624号)。東京五輪に関し、呼称やマークを使用できる公式スポンサーの権利を守り、アンブッシュマーケティング (便乗商法) を防ぐことが目的とみられる。

IOCは2017年12月に「五輪」を商標登録出願し、2019年2月1日付で登録された。既に片仮名の「オリンピック」や英語の「OLYMPIC」なども商標登録している。

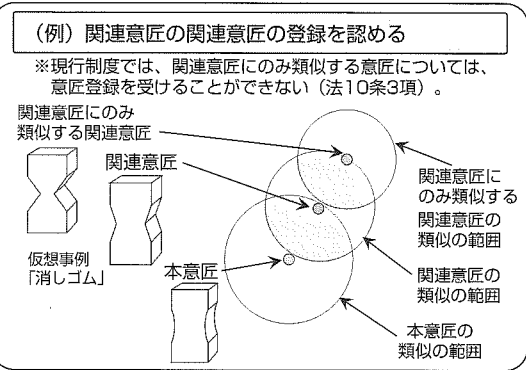


にのみ類似する意匠の登録を認める。

例えば、本意匠、その関連意匠A、Aにのみ類似する関連意匠B、Bにのみ類似する関連意匠C、というように、本意匠から連鎖して類似する意匠全てが登録可能となる。

ただし、本意匠の出願から10年経過前であっても、本意匠が既に消滅している場合には、関連意匠の出願は認められない。

意匠権の存続期間については、現行意匠法では、存続期間は設定登録日から20年だが、意匠権を長期的に維持するニーズが高まっていることから、存続期間を25年に延長する。



飲食物や装飾品などに「五輪」の文字を入れ、東京五輪大会を想起させる表現をすることは、いわゆる「便乗商法」として不正競争行為に該当する恐れがあり、IOCやJOCから使用の差し止め要請や損害賠償請求を受ける可能性がある。

大会組織委員会や日本広告審査機構 (JARO) は、図のような表現が不正便乗商法の恐れがあると例示している。ただ、商業利用に当たるかどうかの判断はケースによって異なることから、今後、大会組織委員会は混乱が生じないよう周知や啓発を徹底していく方針。

●不正便乗商法の恐れがある表現例●

- ◇オリンピック開催記念セール◇2020円キャンペーン
- ◇2020スポーツの祭典◇東京で未来の夢を実現
- ※「五輪」という単語がなくても便乗商法の恐れがある事例
- ◇目指せ金メダル◇祝・夢の祭典

(大会組織委員会や日本広告審査機構による例示)

審 決 紹 介

本願商標(別掲)は、商標法第3条第1項第6号に該当しない、と判断された事例(不服2018-3907号、平成30年11月19日審決、審決公報第229号)

別掲(本願商標)

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成よりなり、第24類に属する願書記載のとおり商品に指定商品として、平成28年9月13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29年3月21日付けの補正手続補正書により、第24類「小樽で製造又はデザインされたタオル、小樽で製造又はデザインされたタオル地製ハンカチーフ、小樽で製造又はデザインされたハンドタオル」と補正されたものである。



2 原審定の拒絶の理由

原審定は、「本願商標は、その構成中『おたるの たおる』の文字部分は、『おたる』が観光地としても著名な『小樽』を、『たおる』が指定商品との関係から『タオル』を表示したものと認識され、全体として『小樽産のタオル』といった商品の産地等を表示したものと認識され、また、イラスト図形部分は、文字部分を併せれば、『小樽運河』の風景をイラスト図形で表示したものと認識されるものであって、商品の産地を表示したものと認識されるものである。よって、前記各部分は、自他商品の識別機能を有しないものであり、また、本願商標を全体としてみても、格別自他商品の識別機能を有するものとはいえないものであって、本願商標を指定商品中、例えば『小樽産の商品』に使用するとき、これに接する取引者、需要者が、北海道小樽産のタオルであることを表示したものと認識するにどまり、自他商品の識別標識として認識することができないものである。したがって、本願商標は、その指定商品中『小樽産タオル』等について使用するとき、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認められ、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、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、中央部分に街灯が大きく描かれ、その背面に屋根の付いた建物が複数描かれた町並みの図形と、その左上部に隣接して、『おたるの』の平仮名と、『たおる』の平仮名を二段に書した構成よりなるものである。

そして、本願商標の構成中の『おたるの たおる』の文字部分は、前半部の『おたる』の文字が観光地として広く知られた『小樽』の意味合いを、後半部の『たおる』の文字が指定商品との関係から『タオル』の意味合いを認識させるものであり、両文字を格助詞の「の」で結合させてなるものと容易に認識されるものであるから、全体として『小樽のタオル』といった商品の品質等を表示したものと認識されるものであって、その指定商品との関係において、自他商品の識別力が無いか極めて弱いものというのが相当である。

しかしながら、本願商標の構成中の図形部分は、何かしらの町並みの風景を描いた図形を表したものととして認識されるとしても、原審審示のごとき直

ちに商品の産地としての小樽運河の風景を描いたものと認識させるとはいえないものである。

そうすると、本願商標は、全体として、文字部分と風景を描いた図形が均衡のとれたものといえるものであり、構成全体をもって、文字と図形の組合わせからなる請求人の創造に係る特異な商標として把握されるというべきである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、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はいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6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「海からの贈り物」は、商標法第3条第1項第6号に該当しない、と判断された事例(不服2018-8812、平成30年12月10日審決、審決公報第229号)

1 本願商標

本願商標は、「海からの贈り物」の文字を標準文字で表してなり、第29類「のりの佃煮、その他の加工水産物、肉製品、食用油脂、煮豆、その他の加工野菜及び加工果実、油揚げ、凍り豆腐、こんにやく、豆乳、豆腐、納豆、カレーシチュー又はスープのもと、お茶漬のり、ふりかけ」を指定商品として、平成29年3月9日に登録出願されたものである。

2 原審定の拒絶の理由(要点)

原審定は、「本願商標は、『海からの贈り物』の文字を標準文字で表してなり、『海から、人に贈る品物』程度の意味合いが認識され、該文字が海産物や加工水産物を表す際に使用されている事実があることからすると、本願の指定商品中『のりの佃煮、その他の加工水産物』に使用しても、需要者はそれが海産物や加工水産物であると認識するにとどまり、その認識を超えて、何人かの業務に係る商品の表示であると認識するとはいえず、自他商品の識別力を有しない。したがって、本願商標は、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えることから、商標法第3条第1項第6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のとおり、『海からの贈り物』の文字を標準文字で表してなるところ、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、『海からの贈り物』の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないといふべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、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ものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するもの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。

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34年	商標登録第 540013号～第 541187号
44年	商標登録第 827612号～第 830393号
54年	商標登録第 1387003号～第 1390497号
平成 1年	商標登録第 2158815号～第 2167297号
平成11年	商標登録第 2724335号～第 2724343号
平成11年	商標登録第 3371309号～第 3371312号
平成11年	商標登録第 4301296号～第 4310648号
平成21年	商標登録第 5253912号～第 5261821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

●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ば、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28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、商標の出願状況(推定)

	特 許	商 標
30年12月分	28,349	17,856
前 年 比	95%	126%

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