

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・6・10

改正特許法が成立

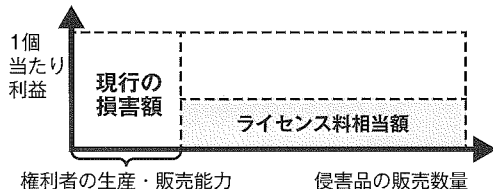
損害賠償額の算定方法を見直し

改正特許法が参院本会議で全会一致で可決、成立した。損害賠償額の算定方法を見直し、優れた技術を持った中小やベンチャー企業の保護を強化する。

法改正により侵害者が販売した数量のうち、特許権者の生産能力などを超えるとして賠償が否定されていた部分については、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする。

ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たっては、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記する。損害賠償額算定方法の見直しについては、特許法だけでなく、実用新案法、意匠法、商標法において同旨の改正を実施する。

権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害を認定（ライセンス料相当額）



審判経過情報が反映される。

特許出願を検討している企業が、出願時の調査で競合他社の審査情報を素早く入手できれば、出願戦略も立てやすくなり、効率的な権利化を図ることができる。

また、これまでの特許情報プラットフォームでは、商標における審査段階の書類の内容を確認することができなかったが、機能改善に伴い、商標の審査段階及び審判段階における書類として、例えば、平成31年1月以降の拒絶理由通知書、意見書、手続補正書、面接記録、応対記録などの内容が新たに照会可能になった。

任天堂「マリカー訴訟」▽知財高裁▽ 運営会社の不正競争行為を認める

ゲーム機器大手の任天堂が、公道カートのレンタル事業を手掛ける「マリカー」（現・MARIモビリティ開発）を相手取り、不正競争行為の差し止めなどを求めている訴訟の控訴審判決で、知財高裁は、カート運営会社の賠償責任を認めた。

裁判は、MARIモビリティ開発が、任天堂の人気キャラクターであるマリオなどの衣装を貸し出し、その映像を許可なく会社の宣伝に利用したのは違法だとして、任天堂が不正競争行為の差し止めと5,000万円の損害賠償を求めたもの。1審の東京地裁は「衣装の貸し出しは不正競争行為に当たる」として、運営会社に差し止めと1,000万円の賠償を命じる判決を言い渡し、運営会社側が控訴していた。控訴審で任天堂側は、請求額を5,000万円に増やしている。

知財高裁の判決は、一審に続いて任天堂の営業上の利益を侵害する不正競争行為に当たると認定し、運営会社と新たに運営会社の社長についても「悪意または重過失がある」と認定、連帯して損害賠償の責任を負うとした。

今回の判決は、最終的な判決の準備として言い渡される「中間判決」で、損害賠償額については、今後、審理される予定。

J-PlatPatの機能を改善 ▽特許庁▽

特許審査の結果を翌日公開

特許庁は、5月7日から特許審査の結果を原則として翌日公開とした。従来は特許庁で書類が発出されてから約3週間後に審査・審判経過情報が参照可能となっていたが、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の機能改善に伴い、原則、特許庁で書類が発出された翌日に審査・

解説

進歩性の判断 (動機づけ)
知的財産高等裁判所 平成30年 (行ケ)
第10082号 審決取消請求事件
平成31年4月25日判決言渡

第1 事案の概要

原告は、名称を「車両のドアフレームに細長いストリップを貼付する方法」とする発明について特許出願(特願2013-527137号)を行い、平成28年5月31日付けで拒絶査定を受けた。原告は、拒絶査定不服審判を請求した(不服2016-15088号事件)ところ、特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をし、原告が、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

本件審決の要旨は、本願発明は、本願の優先日前に頒布された刊行物である特表2010-504263号公報(引用文献1)に記載された発明(引用発明)、特表2010-512428号公報(引用文献2)に記載された技術的事項(ないし周知技術)及び技術常識に基づいて、当業者が、容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと認めているものである。

本件審決が認定した本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。

(一致点)

「細長いストリップを車両のボディのドアフレームに取り付ける方法であって、前記方法は

- (i) 駆動手段、
- (ii) 貼付ヘッド、
- (iii) 前記駆動手段と前記貼付ヘッドとの間に位置付けられ、かつ1つ以上のセンサユニットを備える応力制御ユニット、及び
- (iv) 前記駆動手段を制御するための制御ユニット、を備える装置を用いて細長いストリップの貼付を含み、前記細長いストリップの貼付は、前記駆動手段によって前記細長いストリップを前進させる工程と、前記貼付ヘッドを用いて前記ドアフレームに前記細長いストリップを位置決めし、押圧し、及び/又は回転させる工程と、前記応力制御ユニット及び前記駆動手段を制御するための前記制御ユニットを用いて前記細長いストリップの応力を制御する工程と、を含み、それにより、前記応力制御ユニットの前記1つ以上のセンサユニットは、前記細長いストリップの応力を測定し、前記制御ユニットは、前記応力制御ユニットの前記1つ以上のセンサによる前記細長いストリップの応力の測定に基づいて、前記細長いストリップの応力を所望の応力範囲内に維持するために、前記駆動手段を制御する、方法。」である点。

(相違点)

「細長いストリップ」に関し、本願発明が、「ゴムガasketと、第1及び第2の主面を有するフォーム層及び該フォーム層の前記第1の主面に関連付けられた感圧性接着剤層を含む接着テープと、を含み、前記感圧性接着剤が架橋ゴムを含み、前記フォーム層が、アルキル基中に平均で3~14個の炭素原子を有する1つ以上のアルキルアクリレートのアクリルポリマーを含み、前記フォーム層の密度が少なくとも540kg/m²であり、前記ゴムガasketが、前記フォーム層の前記第2の主面に関連付けられた追加の接着剤層を介して前記接着テープに取り付けられている」ものであるのに対し、引用発明は、「感圧接着剤層を備えるウェザーストリップ」であって、ウェザーストリップ自体の材質及び感圧接着剤層の詳細な構成の特定がない点。

原告が主張した取消事由は本願発明の進歩性の判断の誤りである。

第2 判決

- 1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

第3 理由

相違点の容易想到性について

引用文献1には、基部に貼付前のストリップの引張応力及び圧縮応力が基部に貼付されたストリップにしわ又は緩みをもたらす、ストリップの品質を損なうため、基部に貼付されるストリップの応力レベルを貼付前に制御する引用発明の構成を採用したことの開示がある。

引用文献1の記載には、「車体のドア開口部に沿って設けられたウェザーストリップの隅部」において、細長いストリップの基部からの緩みをもたらす得るとの課題が示されている。そして、自動車の車体のドア開口部の隅部が湾曲した領域を有すること、湾曲した領域に貼付したテープは、平坦面に貼付したテープに比べて剥離しやすきことは技術常識である。

しかるところ、引用文献1には、引用発明の「細長いストリップ」である「感圧接着剤層を備えるウェザーストリップ」における「感圧接着剤層」に関し、「自動車のドアまたはトランクの開口部のシールに使用されるゴムまたは他の弾性異形材を付着するために特に好適なテープ」の例として、「一方の側に弾性異形材に接合するための加熱活性化接着剤、および他方の側に、テープされた弾性異形材をドア開口部に付着するための粘性感圧接着剤を備える二機能性の接着テープ、またはそれぞれの側に感圧接着剤を含むテープが挙げられる。」(【0005】)との記載があるが、「感圧接着剤層」の具体的な構成についての記載はない。

他方で、引用文献2の記載は、引用文献2記載の感圧性接着剤は、自動車塗料で塗装された車体の塗装面に基材を貼り合わせるのに有用であることを示唆するものといえる。

しかるところ、ウェザーストリップが貼付される車両本体のドアフレームの開口部が自動車塗料で塗装された塗装面であることは、技術常識である(例えば、乙2(特開平7-97562号公報)の【0035】、乙3(特開2009-286882号公報)の【0097】及び【0101】)。

そうすると、引用文献1及び2に接した当業者においては、貼付されるストリップの応力レベルを貼付前に制御する引用発明を使用して、車体のドア開口部に沿ってウェザーストリップを貼付する際に、湾曲した領域を有する隅部においてウェザーストリップが剥離することを防止するため、引用発明の「感圧接着剤層を備えるウェザーストリップ」の「感圧接着剤層」として、自動車塗料で塗装された車体の塗装面に基材を貼り合わせるのに有用である引用文献2技術(「感圧性の第1スキン接着剤からなる第1接着層」と「感圧性の第2スキン接着剤からなる第2接着層」を有する「テープ」)を採用する動機付けがあるものと認められる。

また、引用文献2技術の構成に照らすと、引用文献2技術の「第1スキン接着剤」は実質的に「架橋ゴムを含む」ものと認められる。

以上によれば、引用文献1及び2に接した当業者においては、引用発明において、引用文献2技術を適用して、相違点に係る本願発明の構成とすることを容易に想到することができたものと認められる。

第4 考察

進歩性の判断において、主引用文献記載の発明に副引用文献記載の発明を組み合わせる動機づけの有無は論点となるところである。本判決では動機づけの有無の検討が行われている。

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

改正意匠法が成立 主な改正ポイント

製品の形状やデザインを保護するための改正意匠法が5月10日、参議院で可決、成立した。

改正項目は多岐にわたるが、ここでは主なポイントについて取り上げる。

(1) 保護対象の拡充

物品に記録・表示されていない画像や建築物の外観・内装のデザインを新たに意匠法の保護対象とする。

具体的には、物品に記録されていないクラウド上に保存されてネットワーク経由で表示される画像（例：乗換ガイダンスサイトを画面に表示し、そこに表示されている画像）や、壁・道路等に映写される画像なども保護対象とする。

建築物の内装については、1意匠1出願の原則の例外として、家具や什器等の複数の物品等の組合せや配置、壁や床等の装飾等により構成される内装が、全体として統一的な美感を起こさせるような場合に限り、1意匠として意匠登録を認める。

(2) 関連意匠制度の見直し

- ・ 関連意匠の出願可能期間を本意匠の登録の公表日まで（8か月程度）から、本意匠の出願日から10年以内までに延長する。

- ・ 関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める。

本改正により、長期間にわたって少しずつ製品をモデルチェンジしていく場合などに、その一連のシリーズを保護することが可能となる。ただし、本意匠の出願日から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。

また、他人が実施等して公知になった意匠と類

●主なポイント●

①画像デザインの保護

◇操作画像や表示画像について、画像が物品に記録・表示されているかどうかにかかわらず保護対象とする

◇壁や道路等に映写される画像なども保護対象に

②空間デザインの保護

現行法の保護対象である物品（動産）に加え、建築物（不動産）の外観や内装も保護対象に

③関連意匠制度の拡充

◇関連意匠の出願可能期間を本意匠の出願日から10年以内までに延長

◇関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める

④意匠権の存続期間の延長

「登録日から20年」から「出願日から25年」に延長

⑤複数意匠一括出願の導入

1つの願書で複数の意匠の出願を認める

似していれば、その関連意匠の出願は拒絶される。

(3) 意匠権の存続期間の延長

「登録日から20年」から「出願日から25年」に延長。

(4) 意匠登録出願手続の簡素化

- ・ 複数の意匠の一括出願を認める。

- ・ 物品の名称を柔軟に記載できることとするため、物品の区分を廃止する。

意匠の国際登録に関するハーグ協定に基づく意匠の国際登録制度では、複数意匠の一括出願が認められており、国内出願についても1つの願書で複数の意匠の出願を認める。

しかし、1つの意匠ごとに1つの意匠権を発生させる原則は維持し、実体審査や意匠登録は現行と同じく意匠ごとに行う。

タイムスタンプの 活用事例を紹介

■INPIT■

INPIT(工業所有権情報・研修館)は、知的財産分野におけるタイムスタンプの活用事例を公表した。

タイムスタンプとは、先使用権の確保や営業秘密の漏えい対策などのために、電子書類の存在時刻と非改ざんを証明するサービス。

その「預かり証」を発行することで、保有時点の立証説明が可能となる。近年、自社技術の保護と事業のクローズ戦略として活用する企業が増えている。

具体的な取り組み事例としては、自社技術と他社技術のコンタミネーションをタイムスタンプで防止したり、製品カタログを社外に公開する前

に、タイムスタンプを付与しているケースなどを紹介している。

【タイムスタンプの活用が想定されるケース】

◇特許、意匠、商標等の侵害訴訟において、被疑侵害者が先使用権を主張する際に、発明や意匠の実施である事業又はその準備をしていたことを立証したり、商標の先使用を立証したりするケース

◇他者の特許権や意匠権の有効性を争う審判や訴訟等において、特許や意匠登録の無効理由となる技術情報等が、出願された時点において公知であった事実を立証するケース

◇商標登録の取消しの審判において、商標権者等が登録商標の使用を立証するケース

◇営業秘密漏えい事件の訴訟において、漏えいした技術を営業密保有者自らがその時点以前に保有していたことを立証するケース

詳しくはINPITのHPを参照

<https://faq.inpit.go.jp/tradesecret/ts/jirei/>

審 決 紹 介

本願商標「蒟蒻効果」は、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例（不服2018-11864号、平成31年2月26日審決、審決公報第232号）

1 本願商標

本願商標は、「蒟蒻効果」の文字を標準文字で表してなり、第30類「こんにやくを用いた天ぷら粉、こんにやくを用いたから揚げ粉、こんにやくを用いた食用粉類、こんにやくを用いた即席菓子のもと、こんにやくを用いたプレミックス粉、こんにやくを用いたスパゲッティの麺、こんにやくを用いたマカロニ、こんにやくを用いた穀物の加工品、こんにやくを用いた調理済みスパゲッティ、こんにやくを用いたぎょうざ、こんにやくを用いたしゅうまい、こんにやくを用いたラビオリ、こんにやくを用いたパスタソース」を指定商品として、平成29年5月26日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『蒟蒻効果』の文字を標準文字で表してなること、各種ウェブサイトにおいて、こんにやくにダイエット効果や便秘の改善といった効能があることが紹介されており、また、そのような効能を『こんにやく効果』又は『コンニャク効果』と表す実情があることから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、『こんにやくが有する効能がある』といった程度の意味合いを認識するにすぎないものといえる。したがって、本願商標は、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ものであるから、商標法第3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、前記1のとおり、「蒟蒻効果」の文字を標準文字で表してなること、当該文字は、「蒟蒻」の文字と「効果」の文字とを結合してなるものと看取されるとはいえるものの、原審が示した意味合いまでも直ちに認識させるとはいえない。また、当審において職権をもつて調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「蒟蒻効果」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上、一般に使用さ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。

さらに、本願商標をその指定商品に使用したときに、これに接する取引者、需要者が、「蒟蒻効果」の文字について、商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとして認識されることはないというべきである。

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、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「素材の力」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2018-7576、平成31年3月11日審決、審決公報第232号）

1 本願商標

本願商標は、「素材の力」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年3月31日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同年12月28日付け手続補正書により、第5類「薬剤、医療用試験紙、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、耳帯、生肌帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パナティ、尿取用パッド、おりものシート、脱脂綿、綿棒、ばんそうこう、包帯、包帯液、胸当てパッド、おむつ、おむつカバー、失禁用パンツ、サプリメント、食餌療法用飲料、食餌療法用食品、乳幼児用飲料、乳幼児用食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『素材の力』の文字を標準文字で表してなること、サプリメント等のいわゆる健康食品を取り扱う業界においては、商品の原材料(素材)の持つ効果・効能(力)に着目し、それを訴求するために、『素材の力を詰めた』『素材の力を高め』のように、『素材の力』の文字が商品の宣伝・広告において広く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、『サプリメント、食餌療法用飲料、食餌療法用食品』に使用して、これに接する需要者は、それが上記のごとき宣伝・広告用の文言であると認識するにとどまり、結局、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。したがって、本願商標は、その指定商品中、『サプリメント、食餌療法用飲料、食餌療法用食品』に使用するときには、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、「素材の力」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、当審において職権をもつて調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「素材の力」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、取引上一般に商品の宣伝広告として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、需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も見えなかった。

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、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34年	商標登録第 543804号～第 544991号
44年	商標登録第 836821号～第 839880号
54年	商標登録第1397522号～第1400599号
平成1年	商標登録第2185707号～第2193409号
平成11年	商標登録第2724353号～第2724354号
平成11年	商標登録第3371337号～第3371338号
平成11年	商標登録第4331140号～第4339536号
平成21年	商標登録第5277818号～第5284332号

各年の11月1日～11月30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ヶ月から期間満了の日までとなり、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28年7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6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
31年3月分	38,333	15,419
前 年 比	95%	83%

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