

アドバンス IP News

2017年 春号

Contents

目次

○トピックス○

〔特許〕

PCT関連手数料改定のお知らせ…………… 2

〔商標〕

色彩のみからなる商標の登録…………… 2

○審決情報○

〔商標〕

異議2015-900263…………… 4

○判決情報○

〔特許〕

平成27年（行ケ）第10163号 審決取消請求事件…………… 5

〔民法、不正競争防止法〕

平成27年（ネ）第10113号

不正競争防止法及び共有著作物の無断利用控訴事件…………… 8

〔商標〕

平成28年（行ケ）第10143号 商標登録取消決定取消請求事件…………… 12

○海外情報○

〔アメリカ〕

最新の判例情報…………… 15

○特許紹介○

特許第6053073号「長尺根菜類の首だし装置」のご紹介…………… 19

1. 概要

特許庁によりますと、平成29年(2017年)4月1日から、欧州特許庁(EPO)が国際調査を行う場合の調査手数料が下記のとおり改定されます、とのことです。

日本国特許庁以外の国際調査機関が国際調査を行う場合の調査手数料

	現行	新
調査手数料	213,600円	229,600円

2. コメント

IPニュース第87号トピックスでお知らせしましたPCT関連手数料改定(出願費用等)につきましては、今回の改定とは関係ございません。

なお、「日本国特許庁以外の国際調査機関(EPO又はIPOS)が国際調査を行う場合」と言いますのは、日本国特許庁を受理官庁として英語で

PCT出願を行った場合に、国際調査を行う国際調査機関がEPO又はIPOSのいずれか(日本国特許庁を除く)から選択という意味であります。

上記トピックスの詳細は、特許庁ホームページの下記該当ページをご参照下さい。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm

また、本トピックスと合わせて、次に示す特許庁ホームページ内「国際出願関係手数料」もご覧下さい。

「国際出願関係手数料」:

<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm>

平成27年4月1日より出願が開始された新しいタイプの商標のうち、色彩のみからなる商標について、初めて登録が認められたことが特許庁より発表されました。

登録が認められた商標は、商願2015-029914及び商願2015-30037の2つの商標で、いずれも識別力等に係る拒絶理由が通知されていましたが意見書の反論により拒絶理由が覆されました。審査基準によりますと、色彩のみからなる商標は原則として識別力はないとされますが、その色彩が独立して指定商品・役務の需要者の間で特定の者の出所表示として認識されている場合は識別力が認められ(使用による識別力の獲得)、登録が認められることとなります。そして識別力の認定には、出願商標と使用商標の同一性が必要となり、商標の構成態様や商取引の実情が考慮されます。上記2つ

の商標は、図形や文字等から離れて色彩のみで識別力が認められたこととなります。

以下は特許庁のニュースリリースとなります。

詳細は、

<http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170301003/20170301003.html> をご覧ください。

「平成27年4月から受付を開始した新しいタイプの商標のうち、色彩のみからなる商標について、この度、初めて登録を認める旨の判断をしました。

特許庁は、企業のブランド戦略の多様化を支援するため、従来の文字や図形に加え、音商標、動き商標、色彩のみからなる商標などの新しいタイプの商標について、平成27年4月1日から出願受付を開始しました。これまでに、約1,500件の新し

いタイプの商標の出願を受け付けており、このうち、色彩のみからなる商標以外の商標については、すでに 200 件を超える登録がなされています（別紙参考参照）。

この度、特許庁は、色彩のみからなる商標について、(2月28日付けで)初めて2件の登録を認める旨の判断をしました(別紙参考)。なお、これらの登録を認めた商標については、出願人から登録

料が納められた後、商標登録されることとなります。

新しいタイプの商標は、言語以外の多様なブランド発信手段として、企業のブランド戦略に大きな役割を果たすことが期待されます。特許庁は、引き続き、新しいタイプの商標出願についても適切な審査に努め、企業のブランド戦略構築を支援してまいります。」

別紙掲載の情報は以下の通りです。

出願人	出願番号	商標	区分/指定商品・役務
トンボ鉛筆	2015-29914		16類/消しゴム
セブン-イレブン ・ジャパン	2015-30037		35類/身の回り品・飲食料品・酒類・台所用品・清掃用具及び洗濯用具・薬剤及び医療補助品・化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他

(参考) これまでの新しいタイプの商標の出願件数と登録件数 (H29.2.20 現在)

	合計	内訳				
		音	動き	位置	和がら	色彩
出願件数	1,494	517	123	345	17	492
登録件数	207	110	65	23	9	0

1. 争点

図形商標の類否判断 商標法第4条第1項第11号の該当性

2. 本件商標

登録番号：第5775406号



指定商品：第37類「靴の修理，靴のクリーニング，錠前の取付け・交換・修理又は保守，かばん類又は袋物の修理，時計の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守」他

権利者：株式会社 クローバーセンター

登録日：平成27年（2015）7月3日

異議申立人：株式会社 クローバー

異議申立日：平成27年（2015）8月12日

異議決定日：平成28年（2016）6月27日

3. 引用商標3

（引用商標1，2及び4は省略します。）

登録番号：第3150285号



指定商品：第37類「錠前の取付・交換・修理又は保守，出張による解錠」

登録日：平成8（1996）年4月30日

4. 当審における取消理由の要旨

1 商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標は、「緑色に塗り潰された円内に，白抜き四つ葉のクローバーとおぼしき図形を配してなるものである。・・・引用商標1，2及び4は・・・引用商標3は，後掲3のとおり，緑色に塗り潰された円内に，白抜き四つ葉のクローバーとおぼしき図形を配してなるものである。・・・本件商標と引用商標とを対比すると，本件商標と引用商標とは共に，塗り潰された円内に白抜き四つ葉のクローバーとおぼしき図形を配している点におい

て構成の軌を一にするものである。そして，両商標は，本件商標の円内の配色が緑色であるのに対し，引用商標1，2及び4の円内の配色が黒色である点及びクローバーの葉にあたる部分の中央の凹部の形状において，若干の相異があるものの，これらの相違点も，両商標の構成上の近似性を凌駕する程のものとは認められないから，本件商標と引用商標とを時と所を異にして離隔的に観察した場合には，外観上，相紛れるおそれがあるというべきである。・・・本件商標と引用商標とは，外観において類似の商標といわなければならない。また，本件商標の指定商品又は指定役務は，引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似するものであるから，本件商標は，商標法第4条第1項第11号に該当する。」

5. コメント

本件は，本異議申立てが平成27年8月12日になされましたが，その後商標権者は同年9月8日に放棄による本商標権の抹消登録の申請がされ，その登録の抹消がされていた事情があります。本件では図形の大まかな部分を重視して両商標の類否判断がされています。商標権者は権利を放棄しているため答弁を行っておりませんが，非類似の主張の可能性としては，四葉のクローバーと認識できないこと，葉の形が異なること，背景の円部分と白抜き部分との割合の相違などが考えられ，全体の印象から非類似の主張が考えられます。クローバー図形の商標は比較的多く，審判事件等でも争われているケースがあり，特許庁のこれまでの類否判断では，本件とは異なり，大まかな部分が似ていても，細部において異なり全体の印象が相違し非類似と判断しているケースも見受けられます。引用商標の図形としての独創性や周知性など事案により考慮する部分が異なるため，図形の大まかな構成要素と細部の特徴のいずれを重視して類否判断を行うのかは事件に則して判断されることとなります。

1. 標題

特許性の有無のほか、通常実施権者の承諾と分割要件が争われ、原告の請求が棄却(審決維持)された事例。

(平成29年1月18日 知財高裁判決言渡)

2. 関連キーワード

通常実施権者の承諾、分割要件、明確性要件、実施可能要件、サポート要件、新規性、進歩性

3. 関連特許法規

127条、44条1項、36条4項1号、36条6項1号、29条1又は2項

4. 事案の概要

被告は、名称を「発光ダイオード」とする発明について原出願日を平成9年7月29日としてした特許出願(特願平10-508693号。国内優先権主張日:平成8年7月29日、同年9月17日、同月18日、同年12月27日及び平成9年3月31日。以下「最初の原出願」という。)について分割出願(以下「本件出願」という。)をし、平成22年6月18日、設定の登録を受けた(請求項の数4。以下、この特許を「本件特許」という。)

原告の本件特許に対する無効審判請求(以下「本件審判請求」という。)後、原告と被告との間で、2回の本件審判請求に係る審決取消訴訟並びに1回の訂正審判請求を経た。それらの後、本件審判請求を審理しなおすとともに、被告が2回目の訂正審判を請求してその訂正審判の請求書に添付された明細書等の訂正(以下「本件訂正」という。)が認容されたことを受けて、特許庁が「本件訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をしたことから、本件はその審決の取消を求めた事案である。

なお、本件事案は、平成23年法改正前の特許法を適用している。

5. 請求項1の記載(本件訂正後)

本件訂正後の特許請求の範囲請求項1(以下、「本件訂正発明」という。)の記載は次のとおりである。なお、下線部は本件訂正にて変更(追加)された記載である。

【請求項1】

窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDチップと、該LEDチップを直接覆うコーティング樹脂であって、該LEDチップからの第1の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第1の光とは波長の異なる第2の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有し、

前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第1の光の発光スペクトルと前記第2の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであって、

前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が、前記コーティング樹脂の表面側から前記LEDチップに向かって高くなっており、かつ、前記フォトルミネセンス蛍光体は互いに組成の異なる2種類以上であり、

前記互いに組成の異なる2種類以上のフォトルミネセンス蛍光体はそれぞれ、Y、Lu、Sc、La、Gd及びSmからなる群から選ばれた少なくとも1つの元素を含んでおり、かつ、Al、Ga及びInからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素を含んでなるCeで付括(判決注・「付活」の誤記と認める。)されたガーネット系フォトルミネセンス蛍光体であることを特徴とする発光ダイオード。

6. 本件審決の理由の要旨

要するに、①本件訂正は、本件明細書に記載した事項の範囲内の訂正と認められるから、改正前特許法134条の2第1項、第5項で準用する同法126条3項、4項の規定に適合するので、適法な訂正と認める、②本件訂正発明(特許請求の

範囲)は、特許法36条6項1号の規定(サポート要件)に違反するものではなく、また、本件訂正明細書は同条4項1号の規定(実施可能要件)に違反するものではないから、同法123条1項4号に該当せず、本件特許を無効とすることはできない、③本件特許は、適法にされた分割出願であると認められ、本件特許は、最初の原出願の時にしたものとみなされるから、原出願の公開特許公報は同法29条1項3号に規定する刊行物に該当せず、特許法29条1項3号又は同法29条2項の規定により、本件特許を無効とすることはできない、④甲25文献は、同法29条1項3号に規定する刊行物に該当せず、また、本件訂正発明は、甲25文献に記載された発明(以下「甲25発明」という。)と同一ではないし、甲25発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものではないから、同法及び同法29条2項の規定により、本件特許を無効とすることはできない、⑤甲26文献は、同法29条に規定する刊行物に該当せず、また、本件訂正発明は、甲26文献に記載された発明(以下「甲26発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明することができたものではないから、同法29条1項3号及び同法29条2項の規定により、本件特許を無効とすることはできない、というものである。

7. 取消事由

本件の取消事由は6点あり、次に記す。なお、各取消事由に係る当事者の主張は割愛する。

(取消事由1) 訂正の適否に関する判断の誤り

(取消事由2) 分割要件に関する判断の誤り

(取消事由3) 特許法36条6項1号(サポート要件)及び同条4項1号(実施可能要件)に関する判断の誤り

(取消事由4) 本件訂正発明と基礎出願に記載された発明との共通部分の存否についての判断の誤り

(取消事由5) 本件訂正発明と甲25発明の相違点の認定、判断の誤り

(取消事由6) 本件訂正発明と甲26発明の相違点の認定、判断の誤り

ちなみに、当裁判所は、各取消事由について判断し、いずれも理由がないと判断した。当裁判所の判断としては取消事由1の判断を記す。

8. 当裁判所の判断(取消事由1)

(1) [省略]

(2) 通常実施権者の承諾について

原告は、本件特許を含む被告保有の知的財産権について、被告は、(中略)に対し、通常実施権を許諾しているところ、本件訂正について、上記各社から承諾(特許法134条の2第5項で準用する同法127条)を得ていないから、本件訂正は認められない旨主張する。これに対し、被告は、ライセンスの内容について秘密保持義務を負っているから、その内容について明らかにすることはできないと主張する。

そこで、検討するに、(中略)

以上の事実によれば、被告との間で、提携、クロスライセンス及び和解等をした企業は、(中略)であると認められる。

そして、証拠及び弁論の全趣旨によれば、(中略)について、本件特許について、最初の訂正審判請求がされた平成24年12月17日より前に、被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認められる。また、(中略)についても、被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認められる。

(中略)

原告は、事実実験公正証書において、(中略)については、いずれも代表取締役等代表権を有する者の記名押印はなく、訂正に関する承諾権限があることの立証はない旨主張する。しかし、本件訂正のような特許請求の範囲を減縮する訂正は、特許権者が特許の無効理由を避けるために、その必要に応じてなすのが通例であり、訂正の内容は、特許の専門的、技術的事項に関するものが多く、これを承諾するか否かは、各社の代表取締役等の代表権者が知的財産部長等に委任してその判断に委ねるのが合理的であり、通例であると解される場所である。そして、上記事実実験公正証書は、上記各社が訂正に関し承諾したことを上記各社の知的財産部長等の担当者が確認した旨をその内容

とするものであるから、これによれば、上記各社とも、その知的財産担当部長等の担当者が訂正に関する承諾という事項について、その代表者から委任を受けており、その上でこれを承諾したと推認するのが合理的であり、これらの者が各社代表取締役等の代表権を有する者でなかったとしても、それによって上記各社が訂正に関し承諾したとの認定が左右されるものではない。したがって、原告の上記主張は採用することができない。

また、本件特許が（中略）の契約の対象になっているか否かは明らかではないといわざるを得ないものの、本件特許は、白色LEDを実現するために重要な技術的意義を有するものと認められ（弁論の全趣旨）、これを対象から除外して契約を行うことは考えにくい（合理的根拠はない。）ものと認められるから、本件特許が、原告が主張するように（中略）の契約の対象となっているものと推認することができる。そして、（中略）の各承諾は、いかなる訂正を目的とするかまで明確にした承諾であるということとはできないものの、いずれも訂正審判を請求することを承諾するという趣旨でなされたものと解される。

以上によれば、被告は、本件特許の訂正について、（中略）から特許法127条の承諾を得ていたものと認められる。

（3）以上によれば、原告の主張する取消事由1は理由がない。

9. コメント

本件は、進歩性やサポート要件などといった特許性に係る無効理由（取消事由）のほか、承諾や分割要件といったことも争点になりました。上記当裁判所の判断で取り上げました、通常実施権者の承諾についてですが、当裁判所は「本件訂正のような特許請求の範囲を減縮する訂正は、特許権者が特許の無効理由を避けるために、その必要に応じてなすのが通例であり、訂正の内容は、特許の専門的、技術的事項に関するものが多く、これを承諾するか否かは、各社の代表取締役等の代表権者が知的財産部長等に委任してその判断に委ねるのが合理的であり、通例であると解される」と説示して、別に代表者（例えば社長やその他代表取締役等）でなくても、その道のプロフェッショナルたる知財関連部署の長（代表者の委任を受けていることを前提として）の承諾で足りるということを行わんとしました。

本件の詳細は、下記のURLをご参照下さい。

URL：

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/086508_hanrei.pdf

1. 標題

控訴人が被控訴人に対して、本件事業に関するコンサルタント等の業務委託契約に違反して本件文書を持ち出し、これを使用して薬品の製造販売等をしているとして、文書の返還や製造販売の差止等を求めたものの、棄却された事案。

(平成29年2月23日 知財高裁第2部)

2. 関連法規

民法415条(債務不履行による損害賠償)、不正競争防止法2条1項4号(不正取得行為等)

3. 事案の概要

◆事案の経緯等◆

(1)「控訴人と被控訴人は、被控訴人が金コロイドイムノクロマト法を用いるPOCT(Point Reader)機器及びその専用試薬を商品化し販売を促進していく事業(本件事業)のために、被控訴人が控訴人に対し、本件事業に関するコンサルタント、控訴人が保有するノウハウの提供等の業務を委託する旨の業務委託契約(本件契約)を締結」していました。(なお、後述のように、本件契約は、平成26年8月31日の経過をもって終了しています。)

(2)「控訴人は、被控訴人に対し、①被控訴人による本件文書1～3の持ち出し及び使用行為が債務不履行又は不正競争に当たると主張して、民法415条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償金7100万円及び遅延損害金の支払並びに本件文書1及び2の返還等を求めるとともに、②控訴人が本件文書3の所有権を有すると主張して、所有権に基づき、本件文書3の返還及び本件文書3を使用した薬品類の製造販売の差止めを求めて、本件訴訟を提起」しました。

(3)本件の原審は、「①被控訴人による本件文書1～3の違法な持ち出し行為も使用も認められない、②本件契約に基づいて被控訴人の従業員が控訴人の事業所において関与した実験のデータや製

造の方法・ノウハウないしこれが記載された本件文書3の所有権が控訴人に帰属するとは認められないとして、控訴人の請求をいずれも棄却」しています。

(4)本件の控訴審で、控訴人は、「原判決のうち、①民法415条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求を棄却した点(ただし、請求額は3550万円に減縮しました。)、②本件文書3を使用した薬品類の製造販売の差止請求を棄却した点のみを不服として控訴しましたが、②差止請求に係る訴えを取り下げるなどして、最終的に、被控訴人に対し、①被控訴人による本件文書3の持ち出し及び使用行為が債務不履行又は不正競争に当たると主張して、民法415条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償金3550万円及びこれに対する訴状送達の日(平成26年9月9日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払」を求めています。

◆当事者及び事実関係◆

(1)本件の控訴人は、「人や動物の血液検査の受託、体外診断用医薬品の開発等を業とする株式会社です。

控訴人は、医薬品製造業及び医薬品製造販売業の許可を受けており、体外診断用医薬品であるポイントストリップ フェリチン500等の製造販売の届出」をしています。

(2)本件の被控訴人は、「光応用製品事業、医薬品の製造販売等を業とする株式会社」です。

(3)控訴人と被控訴人との間の業務委託契約(3-1)控訴人と被控訴人は、「平成24年9月1日、被控訴人が金コロイドイムノクロマト法を用いるPOCT(Point Reader)機器及びその専用試薬を商品化し販売を促進していく事業(「本件事業」)のために、被控訴人が控訴人に対し、本件事業に関するコンサルタント、控訴人が保有するノウハウの提供等の業務を委託する旨の業務委託契約(「本件契約」)を締結しました。この契約は、平成23年6月1日に締結した業務委託契約を一部変更したものでありました。

(3-2)「被控訴人の従業員は、上記各業務委託契約に基づいて、控訴人の事業所においてポイントストリップ フェリチン500等に関する実験や製造に携わって」います。

(3-3)「本件契約の有効期間は、平成25年8月31日までとするが、いずれかの当事者が60日前までに更新しない旨の通知をしない限り1年ごとに更新する」ものとされていました。「控訴人は被控訴人に対して平成26年6月24日付けで本件契約を更新しない旨通知し、同年8月31日の経過をもって本件契約は終了」しています。

(4) 被控訴人による許可申請等

「被控訴人は、平成25年12月26日付けで医薬品(人用)製造業の、平成26年1月20日付けで医薬品(動物用)製造業の、同年5月30日付けで医薬品(人用)製造販売業の許可申請(以下「本件各申請」と総称する。)をそれぞれ行って」います。そして、「同年1月21日付けで医薬品(人用)製造業の、同年2月24日付けで医薬品(動物用)製造業の、同年8月18日付けで医薬品(人用)製造販売業の許可をそれぞれ受け」ています。

被控訴人は、「平成26年2月頃に神奈川県川崎市内に事業所を新たに開設し、同年12月18日、体外診断用医薬品(一般的名称「フェリチンキット 30377000」、販売名「ポイントストリップ フェリチン-500」、ポイントストリップ フェリチン-100)」について製造販売の届出をして(本件届出。甲82, 83)、同所においてこれを製造しています(以下、この製造行為を「本件製造」)。

また、「被控訴人は、平成27年1月15日作成の「ポイントストリップ フェリチン-500の保存安定性の設定に関する資料」(乙30)に、被控訴人川崎バイオラボにおいて製造した「ポイントストリップ フェリチン-500」3ロットについて、試験実施期間を平成26年5月26日～同年12月26日として、感度試験、正確性試験、同時再現性試験を実施した旨を記載し、平成27年1月30日作成の「ポイントストリップ フェリチン-100の保存安定性の設定に関する資料」(乙28)に、被控訴人川崎バイオラボにおいて製造した「ポイントストリップ フェリチン-1

00」3ロットについて、試験実施期間を平成26年6月20日～平成27年1月20日として、感度試験、正確性試験、同時再現性試験を実施した旨を記載」しています。

4. 本件の争点

本件では、(1)債務不履行の有無(争点1)と、(2)不正競争の有無(争点2)が争われました。

5. 裁判所の判断

裁判所では、事実関係に基づいて、控訴人の主張を次のように退ける判断を示しました。

◆争点1. 債務不履行の有無について◆

(1)裁判所では、「控訴人は、被控訴人による本件秘密情報の使用が本件契約9条2項(相手方から入手した秘密情報を、本件事業を遂行する目的以外に使用してはならない旨の規定)に違反すると主張するところ、同条項で目的外使用が禁止されるのは「相手方から入手した秘密情報」であるから、まず、本件秘密情報が(被控訴人が)控訴人から入手した秘密情報に当たるかを検討する」として、次のように判断を行いました。

(2)「控訴人代表者は、前職の常光勤務当時から、金コロイドイムノクロマト法による各種診断薬の輸入販売等に従事したほか、病院等に勤務する共同研究者らと共に、イムノクロマト法による血清フェリチン迅速測定法の研究を行い、既に平成17年9月には同研究についての学会報告を行っていたことが認められる。そして、控訴人代表者が設立した控訴人が、平成19年には生研との間で同社による検査薬及び機器の研究開発等のコンサルタントを引き受ける旨の研究開発コンサルタント等契約を締結する一方、被控訴人は、平成22年8月には生研との間で金コロイドイムノクロマト法を用いるPOCT(Point Reader)機器試薬の研究開発についての共同開発契約を締結し、同年9月には控訴人との間で同社に対し上記機器の基本プログラム開発等を委託する旨の開発委託契約を締結し、平成23年6月には控訴人との間で同社に対し本件事業に関するコンサルタント、同社が保有するノウハウの提供等の業

務を委託する旨の本件旧契約を締結し、同年9月には控訴人との間で同社に対し上記POCTについて糖化ヘモグロビン測定キットに対応する専用診断薬の開発（本件開発）を委託することを目的とする本件開発委託覚書を締結したことが認められる。

これらの事実によれば、控訴人及び被控訴人においては、金コロイドイムノクロマト法による血清フェリチンの測定機器及び診断薬の開発について、控訴人代表者が最も豊富な知識と経験を有していたものであり、金コロイドイムノクロマト法による血清フェリチン試薬であるPSフェリチン500及びPSフェリチン100の開発に当たっても、これに従事した控訴人及び被控訴人の従業員の中で、控訴人代表者が中心的な役割を果たしたものと推認することができる。

しかしながら、控訴人と被控訴人との間において、PSフェリチン500及びPSフェリチン100についての開発委託契約又は共同研究開発契約は締結されておらず、控訴人及び被控訴人が共に従事したPSフェリチン500及びPSフェリチン100の開発に伴う知的財産権やノウハウの帰属に関する明示的な合意は見当たらない。かえって、控訴人と被控訴人との間で締結された書面による合意では、本件旧契約、本件開発委託覚書、本件契約のいずれにおいても、控訴人がした発明等であっても、特許等を受ける権利やこれに基づく産業財産権の帰属については、控訴人及び被控訴人の共有（ただし、持分は別途協議）とするものとされており、知的財産権については控訴人及び被控訴人の共有とすることが基本的な両者の認識であったと窺われる。

そうすると、控訴人と被控訴人との間の合意を根拠として、PSフェリチン500及びPSフェリチン100の開発に伴う知的財産権やノウハウが控訴人のみに帰属し、被控訴人がこれを使用することができないものであって、PSフェリチン500及びPSフェリチン100の製造手順書に含まれる本件秘密情報が、（被控訴人が）控訴人から入手した秘密情報に当たるとすることはできない。」などと判断しました。

そして、控訴人事業所に駐在していた被控訴人従業員（本件駐在員）が「派遣労働者として、控訴人のためにPSフェリチン500及びPSフェリチン100の開発に従事したもとはいえないから、本件駐在員が派遣労働者であることを根拠として、PSフェリチン500及びPSフェリチン100の開発に伴う知的財産権やノウハウが控訴人のみに帰属し、被控訴人がこれを使用することができないものであって、PSフェリチン500及びPSフェリチン100の製造手順書に含まれる本件秘密情報が、（被控訴人が）控訴人から入手した秘密情報に当たるとすることはできない」ことなども考慮し、結論として、「本件秘密情報が（被控訴人が）控訴人から入手した秘密情報に当たるとすることはできないから、その余の点を判断するまでもなく、被控訴人の本件秘密情報の使用が本件契約9条2項に違反する旨の控訴人の主張は、理由がない。」と判断しました。

◆争点2. 不正競争の有無について◆

(1)「控訴人は、本件秘密情報は控訴人の営業秘密に当たるところ、被控訴人が本件契約の一方的な解約により本件秘密情報を持ち出し、本件届出とそれに先立つ製造に本件秘密情報を使用したことが、不正競争防止法2条1項4号～6号所定の不正競争に当たると主張」していました。

(2)しかし裁判所は、本件秘密情報を含むPSフェリチン500及びPSフェリチン100の開発に伴う知的財産権やノウハウが控訴人のみに帰属し、控訴人の営業秘密として、被控訴人がこれを使用することができないものであるとはいえないことは、前記争点1のとおりである、とし、「そうすると、被控訴人が本件秘密情報を持ち出した行為が仮に認められるとしても、これは、同法2条1項4号～6号所定の不正取得行為に当たらないから、被控訴人の本件秘密情報の持ち出し及び使用が同法2条1項4号～6号所定の不正競争に当たる旨の控訴人の主張は、理由がない」として、「以上によれば、不正競争防止法4条に基づく控訴人の損害賠償請求は、その余の点を判断するまでもなく、理由がない」と判断し、本件控訴を棄却しました。

6. コメント

本件は、業務委託契約による業務の過程で生じている文書（相手方から入手した秘密情報）の使用が問題になった事案です。しかし、本件では、そもそもその文書が、相手方から入手した秘密情報ではなく、一方の当事者のみの帰属に係るものではないと判断されて、その文書を用いることが契約による債務不履行や不正競争防止法（不競法）に違反するものではない、とされています。

複数の企業が協同して研究開発を行う場合には、共同研究契約や共同開発契約を行うことが一般的です。しかし、契約そのものを取り交わしていなかったり、その内容が不明確だったりした場合には、後から紛争の種になる場合もあります。また、本件のような委託研究開発の場合には、共同研究契約等の場合とは内容が異なり、受託者の知識や経験に依存する要素が大きいこと等から、費用の分担や成果の帰属なども、かなり異なっていることが一般的です。

本件文書3は、控訴人従業員と本件駐在員がなした開発成果物ということでしたが、PSフェリ

チン500及びPSフェリチン100については、開発委託契約又は共同研究開発契約が締結されていませんでした。そこで、裁判所では、従前の契約（本件旧契約等）の内容に基づいて、知的財産権については、控訴人及び被控訴人の共有とすることが基本的な両者の認識であったと窺われる、として結論を導いています。

共同開発契約や委託研究契約では、いろいろと考慮すべき事項がありますが、新たな開発課題に対しては、そもそも契約自体を忘れないような配慮が必要なようです。

なお、本件判決文の詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。

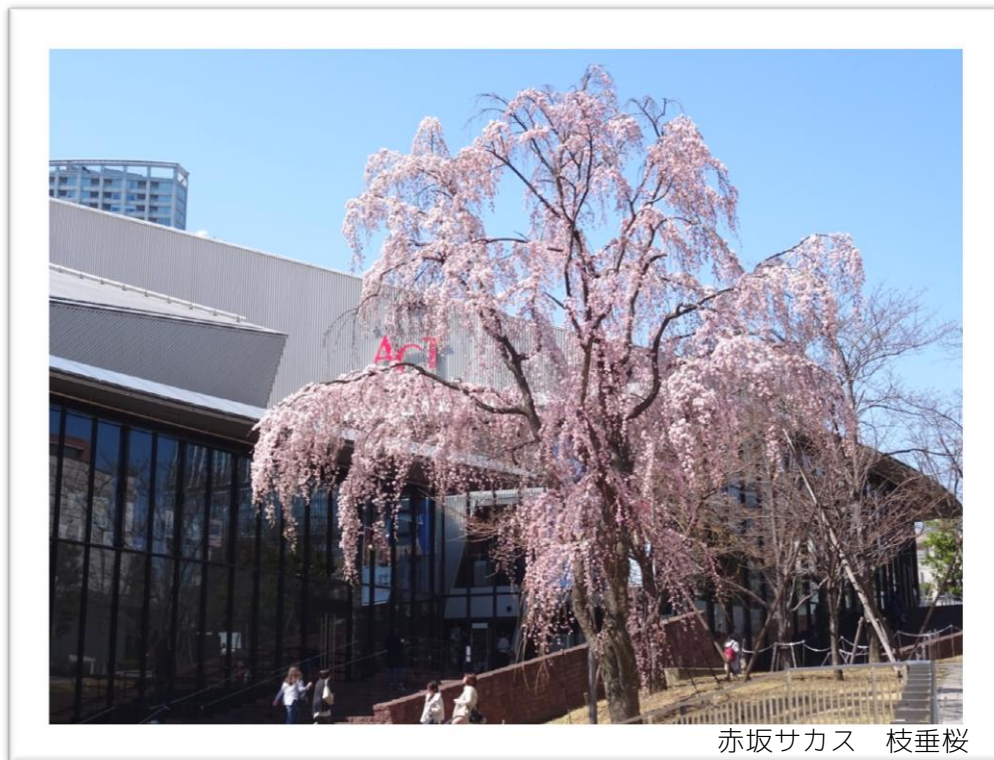
【判決文等URL】

（全文）

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/086583_hanrei.pdf

（原審）

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/305/085305_hanrei.pdf



1. 事案の概要

本件は、異議2015-900098号事件に対する商標登録取消決定取消請求事件です。

原告は、「縁の会」の文字を標準文字で書してなる商標(以下「本件商標」とする。)について、第35類「墓地・納骨堂及び墓の販売に関する事務の代理又は代行、葬祭具の販売に関する事務の代理又は代行」及び第45類「葬儀の執行、永代供養の執行及びこれの媒介又は取次ぎ、墓地又は納骨堂の提供、墓地又は納骨堂の提供の斡旋・媒介又は取次ぎ、墓地又は納骨堂の管理、祭壇の貸与、葬儀用具の貸与」を指定役務として、平成26年2月12日に商標登録出願し、同年の12月19日付で設定登録を受けた商標権者です(登録第5727379号)。

本件商標に対して、宗教法人東長寺(以下「東長寺」とする。)は、平成27年3月26日に、本件商標の商標登録につき商標登録異議申立を行いました。

特許庁は、この申立てを2015-900098号事件として審理し、平成28年5月11日に本件商標の商標登録を取消す旨の決定を行いました。

取消決定の理由は、本件商標は、東長寺の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている使用標章と極めて類似する標章であって、不正の目的をもって使用する商標といわなければならないから、商標法4条1項19号に該当するというものです。

原告は、これを不服として、本件商標登録の取消決定の取消しを求める訴訟を知財高裁に対して提起しました。

詳細は、裁判所HPにてご確認ください。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/086332_hanrei.pdf

2. 本件商標

本件商標：縁の会(標準文字)

登録番号：第5727379号

出願日：平成26年2月12日(2014.2.12)

登録日：平成26年12月19日(2014.12.19)

指定役務

第35類 墓地・納骨堂及び墓の販売に関する事務の代理又は代行、葬祭具の販売に関する事務の代理又は代行

第45類 葬儀の執行、永代供養の執行及びこれの媒介又は取次ぎ、墓地又は納骨堂の提供、墓地又は納骨堂の提供の斡旋・媒介又は取次ぎ、墓地又は納骨堂の管理、祭壇の貸与、葬儀用具の貸与

3. 引用商標

縁の会

4. 判決のポイント

ポイント1：本件事業の主体及び本件事業に使用された商標について

ポイント2：引用商標の周知性について

ポイント3：不正の目的の有無について

5. 裁判所の判断

◆ポイント1◆

本件事業の主体及び本件事業に使用された商標について

本件訴訟の原告は、申立人である東長寺と会員に対して永代供養等を提供する「縁の会」の事業を共同事業(後に業務委託契約へ変更され、その後平成26年末に同委託契約は終了しており、委託契約が終了した場合、縁の会事務局の運営業務は、東長寺に引き渡す旨が契約書に明記されています)として行っていました。

「縁の会」に係る広告、広報に関する業務は、原告が担っていたため、その業務の一環として本

件商標の商標権を取得したものであり、不正目的ではないと原告は主張しています。

また、原告は、「縁の会」と同様のビジネスモデルを真光寺、常在寺とも行っており、「縁の会」は原告のビジネスモデルであり、東長寺が、原告のビジネスモデルと他の寺院の活動を妨げる危険があると認識したから本件商標の商標登録をしたのであり、その点からも不正目的ではないとの主張をしています。

また、原告は、東長寺の使用標章は「東長寺縁の会」であって、「東長寺」を冠しない「縁の会」ではないとの主張もしています。

そこで、知財高裁は、本件事業の主体及び本件事業に使用された商標について判断を示しています。

本件の事業主体については、「顧客（需要者）」にとって、本件事業の中核的部分は生前個人墓の設置（墓碑への俗名の刻銘とその墓苑への設置）、戒名の授与とこれを刻銘した位牌の納骨堂への安置、納骨法要の実施と遺骨の納骨堂への安置、永代供養（33回忌までは、会員逝去の月の一日の『萬燈供養』にて供養し、その後は総墓に合祀し、引き続き供養する。）、東長寺が営む会員向けの法要や催し物の案内、寺報の送付等からなるものというべきであるところ、これらは、いずれも宗教法人である東長寺においてこそなし得る宗教的行為等である。そうであるからこそ、本件事業に関する多くの広告において『事業主体 宗教法人東長寺』などと記載され、しかも、『東長寺』の記載部分が最も大きいサイズのフォントにより強調されるとともに、『宗教法人』の記載部分も『事業主体』よりもやや大きいフォントを使用することで強調されているものと理解される。このような本件事業の中核的部分の内容や、広告等に付された事業主体に係る記載等に照らしてみれば、本件事業の主体は、明らかに東長寺であると認められるから、本件事業は、原告にとって『他人の業務』に当たる」として、本件事業の主体は原告ではなく、引用商標は他人の業務に係る役務を表示する商標にあたることとしました。

◆ポイント2◆

引用商標の周知性について

「縁の会」は、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞、週刊朝日・別冊ASANTE、日本経済新聞等の多数の媒体で記事が掲載されており、これらの記事においては、本件事業を示す標識として、「縁の会」、「東長寺『縁の会』」、「東長寺の縁の会」といった記載がされていることから、知財高裁は、本件商標の登録出願日及び登録査定日のいずれにおいても、引用商標は、東長寺が事業主体として遂行する本件事業を表示するものとして、少なくとも生前に個人のための墓の購入を欲する者等の日本国内における需要者の間において広く認識されていたものと認められるとして、原告の主張は採用し得ないこととしました。

◆ポイント3◆

不正の目的の有無について

知財高裁は、原告が、遅くとも平成26年12月31日までに、本件委託契約が終了し、本件事業に係る業務を東長寺に引き継ぐべき義務を負ったにもかかわらず、本件委託契約期間中である平成26年2月12日に本件商標の商標登録出願をし、同年12月19日に設定登録を受けていること、本件事業は、個人墓の販売が完了したとしても、東長寺が本件事業の標識として、引用商標を引き続き使用し続ける必要があることは明らかであり、原告が本件商標の設定をすることにより東長寺が引用商標を使用できなくなると本件事業の継続に重大な支障をきたすおそれがあることも、原告は当然に予見しうるものであること、原告と東長寺の間に原告が本件商標の設定登録を受けることについて合意があったと裏付ける証拠がないこと、平成26年5月頃には原告による本件商標の登録出願や他の宗教法人と組んでの「縁の会」の語を用いた類似事業の展開等を巡って東長寺との間に紛争が生じていた等の様子が伺えること、本件商標と引用商標は同一の商標といえること、本件商標の登録出願時に既に引用商標が東長寺の展開する本件事業に係る標章として日本国内における周知性を獲得していたことを併せ考慮すると、原告は、引用商標がいまだ商標登録されていない

ことに乗じ、これに化体された信用及び顧客吸引力にただ乗りし、他の宗教法人と展開する本件事業類似の事業に本件商標を使用することで利益を得、又は本件事業の継続に支障を生じさせて東長寺に損害を生じさせることを目的として本件商標を使用するものと合理的に推認されるので原告には不正の目的があったと認められるとしました。

6. コメント

原告と異議申立人である東長寺は、もともと共同で事業を行っていましたが、契約終了により、商標権をめぐる争いになってしまったという、商標の世界ではわりとよくあるケースだと思います。

近年では、未婚者や、DINKS 世帯が増えている関係で、このような永代供養墓や、自然葬などに注目が集まっているそうです。

我が家も DINKS ですのですが、日経系列の雑誌等に老後特集などが組まれているとたまに購入してこの手の記事を読んでいるのですが、お墓を見てくれる子供がいない人には、このような永代供養墓はとても人気があるようです。

私は、四谷ではないのですが新宿区在住で、このお寺も徒歩圏内なのでちょっと興味があったので、今回の IP ニュースで取り上げさせて頂きました。

私自身は今回の判決をみるまで、東長寺がこのような業務を行っていることは存じ上げなかったのですが、証拠資料によると、新聞・雑誌等で多数取り上げられている様子が見えます。

判決文によると、原告は、「縁の会」の事業に係る広報、広告、個人墓の販売業務を行っていたようですが、本件事業は永代供養墓にかかるものであることを鑑みると購入者の死後においても、東長寺によって宗教的な儀式を行ってもらえるというところが最大のセールスポイントなのでしょうし、購入者もそのようなところに魅力を感じて購入しているのしょうから、知財高裁の判断どおり、本件事業は、異議申立人の業務として周知であるという知財高裁の判断は妥当だと思います。

不正の目的についても、本件事業は、永代供養の個人墓にかかるものですから、長期にわたり継続されていく事業であり、本件商標が継続使用できなければ、東長寺にとって大きな問題となることは明らかです。

また出願を行った時期についても、本件委託契約を平成26年12月31日までに終了させることが決まった後に本件委託契約期間中に出願していますから、出願のタイミングをみても原告に不正目的があると知財高裁が認めたのも妥当だと思えます。



1. Phigenix Inc., v. Immunogen Inc. 事件

特許性を支持している PTAB 審決に対して異議を申し立てている原告側は、異議の申し立てられている特許が原告側によるライセンス供与の取り組みを阻害したという申し立てが実体的な被害には当たらないことから、控訴を行うための当事者適格を有していませんでした

Phigenix Inc., v. Immunogen Inc 事件において、Phigenix は、クレーム 1-8 は、様々な先行技術文献により自明であるため、特許性を有していないものであったと主張し、米国特許番号 No. 8,337,856 に関して当事者間の再検討を行うよう求めました。PTAB は、主張されているクレームは、自明ではないと主張しました。Phigenix は、PTAB の審決を不服として合衆国連邦巡回区控訴裁判所に控訴しました。Immunogen は、当事者適格を有していないことを理由として、原告の訴えを棄却すべき旨の申し立てを申請しました。合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、合衆国憲法第 III 条の当事者適格は、行政機関に出席するための要件であるとは必ずしも言えないながらも、控訴人はそれでもなお、合衆国連邦裁判所において機関の最終法的措置について再検討を求める際には、事実上の被害に関する必要不可欠な証拠を示さなければならないと認めました。合衆国連邦巡回区控訴裁判

所は、事実上の被害には 2 つの要素が求められると言及しました：すなわち、(1)実体的な被害、これは実危害或いは目前に差し迫ったと見なされる危害であり、推測的或いは仮想的な被害では不十分である；そして、(2)その被害が特定化されていること、これは控訴人に対して個人的かつ個別的方法で影響を及ぼす被害です。

本事案において合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、Phigenix は、事実上の被害に関する必要不可欠な証拠を示していないと判示し、ImmunoGen による原告の訴えを棄却すべき旨の申し立てが認められました。具体的には、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、Phigenix は、Phigenix が侵害を懸念していることを理由とするのではなく、競合相手の特許が同様の技術を対象とした Phigenix の所有する特許に、ライセンス供与しようとする Phigenix の取り組みを阻害しているとされることを理由として、競合相手の特許に異議を申し立てる目的で、当事者間の再検討手続を開始していたと言及しました。合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、これは実体的な被害を構成しておらず、それ故 Phigenix は当事者適格を有していなかったと結論付けました。

2. Sonix Tech. v. Publications Int'l 事件

合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、合衆国連邦地方裁判所による不明確性の決定を取り消し、書面による明細書での要件および例示は「合理的な確信をもって情報を伝えるための十分な裏付け…発明の範囲」を与えるとししました。

Sonix は、米国特許番号 7,328,845 ('845 特許) を所有しており、2013 年に被控訴人に対して抗弁していました。被控訴人は、とりわけクレーム文言が不明確であると強く主張することで、この特許の有効性について異議を申し立てました。合衆国連邦地方裁判所は、略式判決を求める申し立て

を認め、この「視覚的に無視できる」というクレーム文言は不明確であるとししました。控訴審において、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、不明確性に基づく無効の決定を取り消しました。

クレームが pre-AIA 35 U.S.C. §112、第 2 段落(或いは 35 U.S.C. §112(b)) に準拠するためには、そのクレームは「サブジェクトマターを特定の [指摘] し、また、明確に区別して [クレームに記載] し」なければなりません。さらにまた、§112 に基づく不明確性の拒絶は、明白かつ確信を持つに足る証拠により立証されなければなりません。

'845 特許は、インジケータが符号化されているグラフィック・インジケータに関連しています。このインジケータは電子デバイスにより読み取られ、この電子デバイスが、このインジケータに基づきこのグラフィック情報に関連する付加的な情報を取り出します。

'845 特許は、バーコードを従来型のグラフィック・インジケータとして特定し、また、「視覚的に無視できる」ようなグラフィック・インジケータを与えることにより、この従来型の手法を改良しています。'845 特許は、(1)視覚的に無視できるインジケータについての一般的な模範となり得る設計、(2)視覚的に無視できるものであるか判定するための3つの要件、並びに(3)視覚的に無視できるグラフィック・インジケータの2つの具体例を定めています。

合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、これら3つの規定は視覚的無視性を評価するための基準を定めていると判断しました。具体的には、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、人の趣向や私見を伴うような従前の決定との差異を明確にし、何かが使用者の知覚を阻害しているかどうかを客観性のある基準線を与え、それを通じてクレームが解釈されるこ

とになるとしました。さらにまた、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、何かが視覚的に無視できるかどうか判定するために明細書の中で特定された3つの要件により、熟練した技術者は、侵害の恐れがある製品を比較して、阻害が実体的かどうか判定できるようになると言明しました。同様に、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、明細書の中で与えられている一般的な模範となり得る設計並びに2つの具体例により、熟練した技術者は、インジケータが視覚的に無視できるかどうか判定できるようになると断じました。

合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、また、原出願の審査経過、2回の再審査手続、さらには本事案の従前手続を含む外的証拠にも関心を向けました。これらの外的証拠を再検討した後に、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、これらの外的証拠は内的証拠と相反しないと断じました。

したがって、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、合衆国連邦地方裁判所は判断を誤っていたと結論付け、記録、書面による明細書並びに審査経過履歴は、本技術分野の当業者に対して合理的な確信をもってクレームの範囲についての情報を伝えるための十分な裏付けを与えるとしました。

3. In Re: Van Os 事件

分節化された論拠を持たない「常識」への依存は、自明性を規定するためには不十分である

In Re: Van Os 事件において、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、特許出願 12/364,470 のクレーム 38-41 について、審査官が示した2件の先行技術文献、すなわち Gillespie et al. の米国特許公開番号 No. 2012/0191029 を考慮に入れた Hawkins et al. の米国特許番号 No. 7,231,229 に基づく 35 U.S.C. §103(a) の拒絶理由を再度支持した特許商標審判部の決定に対する控訴請求を受理しました。

'470 特許出願のクレーム 38-41 は、複数のアイコンを表示するタッチスクリーン・インターフェースを備えると共に、特定のアイコンに対応するアプリケーションを開始するために必要な持続時間よりも長い時間継続してこの特定のアイコンをタッチする操作に基づき、複数のアイコンの再編成

が相互にできるようにする再構成モードを組み込んだ携帯型電子デバイスに関連しています。

審査官は、Hawkins の参考文献は、開示されている各限定を開示しているものの、インタフェース再構成モードがアイコンに対応するアプリケーションを開始するために使用される第1持続時間のユーザーのタッチ操作よりも長い時間継続するユーザーのタッチ操作で開始されることを明確には開示していないとしました。審査官は、Gillespie の参考文献は、この限定を満たしていると断じ、Hawkins に対してこの特徴を付加することは、Hawkins のデバイスのユーザーが編集モードへ入るにあたり、直感的なやり方であったと考えられると論じました。特許商標審判部は、審査官の分析を取り入れ、審査官によるクレームの自明性についての判定に誤りはないと結論付けました。

合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、参考文献を組み合わせる動機付けに関する自身の考察の中で、まず KSR に関心を向けました。合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、KSR は、先行技術を組み合わせる動機付けが存在していたと考えられるかどうかを判定する際に事実認定者が常識に頼ることを認めない窮屈な予防的ルールを批判していると認めました。KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 421 (2007)。さらに、KSR は、先行技術文献の要素をクレーム記載の方法で組み合わせる動機付けが存在していたであろうと考えられるかどうか評価するにあたり、常識及び熟練した技術者の創造性を信頼しています。Id. 418-21。

しかしながら、さらに合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、KSR によりもたらされる融通性は筋の通った分析を行うという事実認定者の責務を消滅させる訳ではないと認めました。それよりもむしろ、KSR は、組み合わせる動機付けが存在していたと考えられるかどうか評価する際に「分析は明確化されなければならない」ことを具体的に示しています。Id. at 418。

その結果、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、「常識」に根差した自明性の事実認定は、なぜ常識により自明性の事実認定が行われなければならないのかということについて、何らかの理にかなった論理基盤を与えるような明確かつ疑いの余地がない論拠を含んでいなければならないと論じ、また一方で、特許商標審判部も同様に常識に依拠することが許されるが、特許商標審判部は、なぜ目前の課題を解決しようと試みる通常の技術者の「常識」がこの技術者に引用文献の組み合わせをもたらした

4. D'Agostino v. MasterCard 事件

最も広く合理的な解釈基準に基づくクレーム解釈は合理的でなければなりません。D'Agostino は 2 件の特許を所有しており、それらについて、MasterCard は、当事者間の再検討を通じて特許商標審判部に対し異議申立を行いました。特許商標審判部は、両者の特許の再検討を実施し、再検討した全クレームを取り消しました。控訴審において、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、特許商標審判部の決定は合理的ではないクレーム解釈を基礎

たであろうと考えられるのかを説明しなければならないと論じました。

合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、何らかの分節化された論理的根拠が存在しない限りにおいて、先行技術の組み合わせが「常識」或いは「直感」であったと考えられるという事実認定は、この組み合わせが「自明であったと考えられる」と単に述べていることと何ら変わりはなく、また、そのような説明を伴わない推論による言明は、組み合わせる動機付けが存在していたと考えられるという事実認定を裏付けするにあたり、不十分であると判示しました。

その結果、本事案において、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、特許商標審判部並びに審査官のいずれも、Hawkins の編集モードを開始させることは直感的なやり方であったと考えられると述べる以外に、開示文献を組み合わせる動機付けの事実認定を裏付けするための論拠或いは分析を一切与えていないという判決を下し、クレーム 38-41 は自明であるという特許商標審判部の事実認定を無効として、本事案を特許商標審判部へと差し戻しました。

Newman 判事は、一部同意、一部不同意を示し、開示文献を組み合わせることは「直感的」であったと考えられるという特許商標審判部並びに審査官によるむき出しの論述は自明性の判決を裏付けするためには不十分であるという点については同意し、また差し戻しは、PTO が特許性欠如を立証するという自身の責任を負っていないような審査控訴において適切な救済措置ではないという点については同意していません。

としているとしました。この理由により、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、特許商標審判部の決定を無効とし、今後の手続を行うために差し戻しました。

特許商標審判部は、最も広く合理的な解釈基準を用いてこれらのクレームを解釈した。合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、特許に本質的ではない事実についての認定或いは証拠に関する論争がなかったため、特許商標審判部によるクレーム文言の最

も広く合理的な解釈基準による判定について改めて再検討を行いました。

係争中の特許は、いずれもクレジットカード番号が販売業者に公開されないセキュアな取引の実行に関連しています。特許商標審判部は、クレームの1つのカテゴリー、すなわち単独販売業者クレームにのみ対処し、もし、この単独販売業者クレームで特許性が欠如しているならば、「1者或いはそれよりも多い販売業者」を対象としているクレームでもまた特許性が欠如しているとしました。その結果、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、単独販売業者クレームにのみ対処しました。

代表的な単独販売業者クレームは、とりわけ以下を要件としている：

… 取引を少なくとも単独販売業者に制限している支払いカテゴリー内で買い物をするための取引コードのリクエストを前記アカウント所有者から受け取ること、[そして]

いずれかの特定の販売業者が前記単独販売業者として認定されるよりも先に、前記単独販売業者の制限が前記支払いカテゴリーの中に組み入れられていること。

特許商標審判部は、このクレームは「顧客が、最初に認定されている「店舗チェーン」用の取引コードを探し求め、その後このチェーンに含まれている具体的な店舗を選び出すような状況をカバーしている」とし、この顧客は、取引コードを入

手する際にターゲットの店舗チェーンを指定し、その後具体的なターゲットの店舗を選択して承認を得ることができるはずであると具体的に説明しました。

合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、「特許商標審判部の論拠は、合理的に解釈されたクレームに反したものである」とした。具体的には、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、「もしターゲットが1者よりも多い販売業者であるならば、承認機関に対して取引をターゲットとの間に制限するよう伝える行動は、(その取引が承認されることになる)販売業者の数を1者に制限することにはならない」と言明しました。さらに、特許商標審判部もまた、「もし他方でターゲットが1者の販売業者であるならば、承認機関に対して取引をターゲットとの間に制限するよう伝える行動は、特定の販売業者に関する身元情報の公表を控えることにはならない -- そしてターゲットのシナリオは、この理由によりクレーム限定の第2項の外に配置されている」と見なしました。

合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、特許商標審判部のクレーム解釈は、「合理的に解釈されたクレームに反したものである」ため、破棄されなければならないと結論付けました。これに応じて、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、特許商標審判部のクレーム解釈、さらには予期性及び自明性に関する特許商標審判部の事実認定をも無効とし、今後の手続を行うために差し戻しました。

(いずれもワシントンの Sughrue 事務所からのレターに拠ります)

長いもや牛蒡等の長尺根菜類の掘り取り装置は、従来から種々提案されています。その長尺根菜の牛蒡の収穫機導入前に前作業として茎葉処理が知られており、牛蒡の茎葉処理機では根菜の首部(頭部)の周辺土を側方に寄せて根菜首部を露出させて掘り取り作業時に植え付け位置を容易に確認できるようにした技術等が開示されています。しかし、平面視V字状の傾斜面を有した排土板は根菜の頭部を直接に削ると頭部分に傷を与えることになり根菜頭部を明確に露出するだけ表層土を排除するには限界があります。

本特許は、長尺根菜類の掘り取り作業の前処理として生育した根菜類の首部(頭部)の周辺の表層土を排除するとともに首部自体を明確に露出させて、根菜の植付け位置が容易に確認できるようにして、掘り取り収穫期の掘り取り体が根菜の植え付け位置に的確に配置可能にした、長いもやゴボウ等の首だし装置で、複数個のレーキ線材を配列してレーキ列を形成し、このレーキ列を進行方向に直交する回転軸に対して放射方向に配置させてレーキ群回転体を構成し、このレーキ群回転体は進行方向に対して下方から掬い上げるように逆転(f)しながら長尺根菜類の栽培畝の表層土を掻きだして首出しをし、必要によってレーキ群回転体の回転軸芯は進行方向に対して角度を切り替えて、表層土の排土盛り土を一方に寄せて隣接作業のトラクター走行をスムーズにします。

図1は本特許を実施した外観斜視図を示し、1は装着フレームを示しトラクター後部に連結する為のトップブラケット2及び下部左右には3のロアピンを有し、26は横梁で中央の下方に向けてホルダー25を介して6の排除板を連結しています。6の排除板は平面視V字状を形成して栽培畝の上面の夾雑物を側方へ寄せます。17は係合板で前記した横梁26の背部に鰐口状に突設されます。7は基枠で前記した係合板17に支軸18、及び19の縦ピンによって固定されて後部に9の変速ボックスを連結します。12はレーキ線材で変速ボックス9によって回転されます。8はカバ

ーで前記したレーキ線材12の外周を被覆します。11は変速ボックスの入力軸で図示していませんがトラクターのPTO軸より伝動されます。

図2は作業状態を説明する側面図で、装着フレーム1は図示していないトラクターの後部に連結されるもので4のトップリンクと一对のロアリンク5によって装着されます。9の変速ボックスはトラクターより伝動されるジョイント軸10を介して11の入力軸を回転します。変速ボックス9の回転軸14に対して放射方向に配置したレーキ線材12は進行方向に向けて掬い上げるように逆転方向(矢印f)に回転して栽培畝の根菜頭部の表層土を前方に排除しながら側方へ寄せて根菜の首出しをします。13は尾輪でレーキ線材12の表層土に対する深さを加減して取り付け高さを調節可能に支持されます。6の排除板はホルダー25に対してピンの差し替えにより表層土に対する設置高さを調整可能に支持されます。

図3は首だし要部を説明する平面図です。装着フレーム1の後方に向けて突設した係合板17に7の基枠に変速ボックス9が連結されて、この変速ボックス9には進行方向に直交した回転軸14が装備されています。回転軸14には数個の横バー15が並行上に固着され、この横バー15にはレーキ線材12を横設してレーキ列16を放射方向に形成してレーキ群回転体を構成します。17の係合板には基枠7の基部が係合して進行方向に向けて角度を変更する手段を具備しています。すなわち係合板17の基部は支軸18によって支持され他方端には円弧上に3個の孔20が設けられて形成されます。1の装着フレームに対して基枠7は支軸18を支点として矢印Zの方向に揺動して角度が変わり、前記した3個の孔20の一つを選び縦ピン19を指し替えることによってレーキ群回転体21は進行方向に対して角度が変更されます。角度を変えると表層土の排除盛り土を一方に寄せて掻き上げます。レーキ線材12は直径3ミリから9ミリのばね鋼で適宜な弾性を有しており、根茎首部周囲の表層土をほぐしながら排除さ

せませ。弾性を有するレーキ線材は根莖首部の損傷を最小限にします。

図4は長尺根菜類の首だし説明図であり、(イ)は根菜の1例である長いもの収穫前の生育状態を示したもので、長いも22は通常1メートルから1メートル20センチメートルまで伸びます。首部(頭部)24は畝を形成する表層土28内にあり、首部24の上部は蔓状の莖葉です。(ロ)は本特許の首だし装置により長いもの表層土28を排除している作業断面を示したもので、レーキ列21が長いも首部24の周りの表層土を進行方向に向けて掻き上げながら左右に排除していくものです。(ハ)は本特許の作業直後を示し、表層土28を排除して左右に盛り土を形成した断面を示したものです。

本特許により、長尺根菜類の掘り取り作業の前処理として生育した根菜類の牛蒡や長いもの首部(頭部)の周辺の表層土をほぐしながら側方へかき寄せて首部自体を明確に露出させ、根菜の植付け位置が容易に確認できるようになり、トラクターのオペレーターが掘り取り体を根菜の植え付け位置に的確に配置可能になって、長いもの損傷率が著しく低下しました。さらに排除された表層土の分だけ次工程の掘り取り作業時にトラクターの牽引力を小さくできて経済的です。またレーキ群回転体の回転軸芯は進行方向に対して角度を変更することによって掻き寄せ盛り土の位置を変更して畝の隣接作業の条件に選択可能になったので効果的です。

(特許権者：株式会社苫米地技研工業)

図1

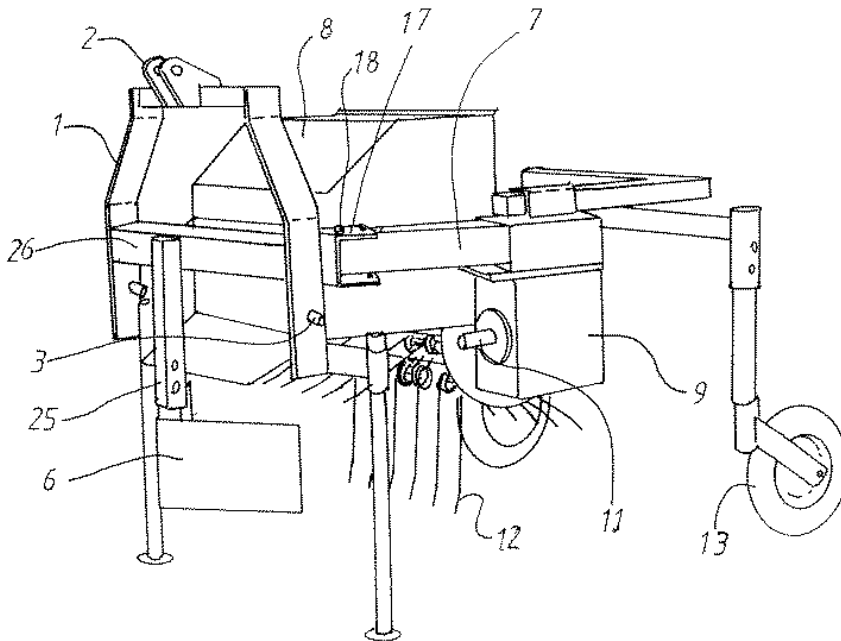


図2

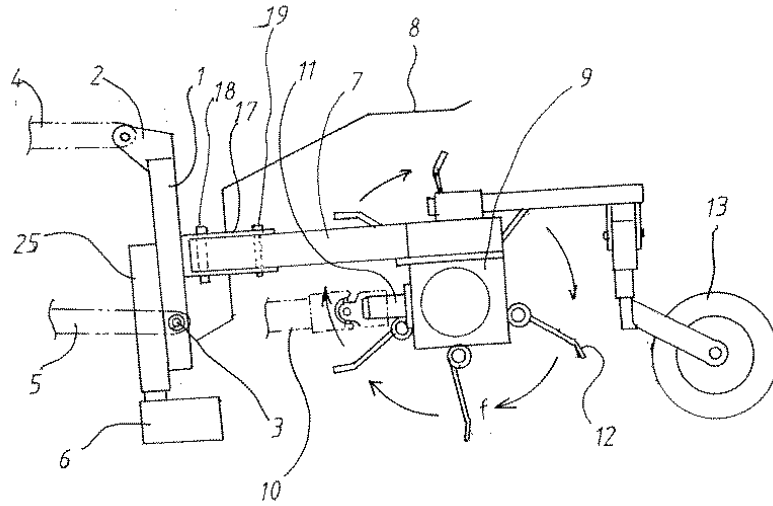


図3

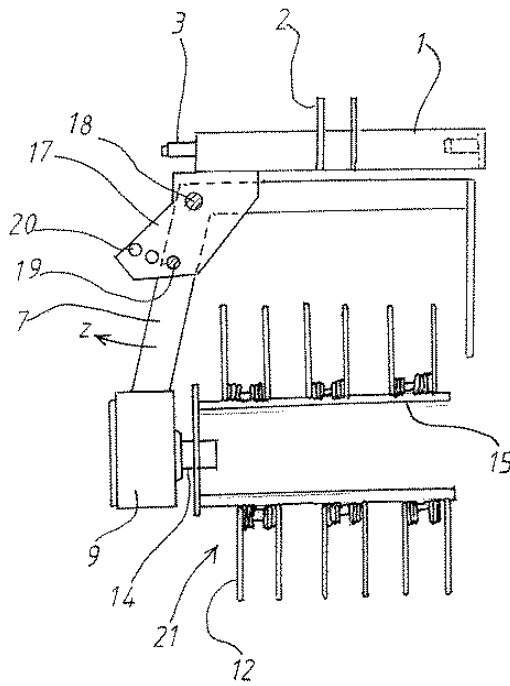
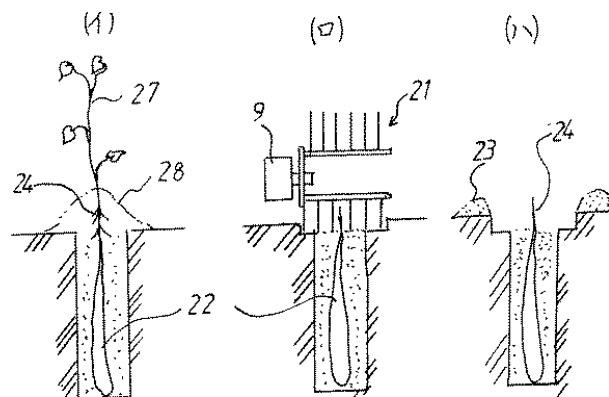


図4



後記

先日 NASA が発表した「地球によく似た太陽系外 7 惑星」発見のニュース、ネット上でもかなりの話題になっていたようですが (GoogleTOP 画面のロゴにもなっていましたね)、皆様のお近くでの盛り上がりはいかがだったでしょうか。

惑星群の所在地は、みずがめ座の方角に 39 光年離れた場所とのことで、私にとってはそれを聞いただけでも、ドラえもんやアトムが存在する世界よりもはるか彼方にあるイメージなのですが、うーん、でも、まだ想像上の産物でしかないドラえもん世界に対し、確実にこの惑星達は現時点で存在が証明されているわけで、そう考えるとリアリティがあるのは断然こちらの方なわけで…、とちょっと混乱しつつ、関連ニュースをいろいろ閲覧してしまいました。

このうち少なくとも 3 つの惑星に関しては地表に水が存在する可能性があり、気温的にも生物が住むのに適した状態とのこと。「トラピスト 1」という、地球にとっての太陽にあたる恒星との位置関係がちょうどよいらしいのです。しかもこのトラピスト 1、太陽よりもぐっと若い恒星だという情報も。

ここから導き出されるのは、もちろん「地球外生物の存在可能性」と、「(だいぶ先の) 将来、太陽が燃え尽きた時の移住先候補地としての可能性」ですよね。

(まあ、この可能性が両方事実として確定された時点で、移住自体にはいろいろ問題が出てくるかもしれませんが。地球外生物が知的生命体だった場合は特に)

私が見たネットニュースでは、

「39 光年は光の速さで移動しても 39 年かかる。将来、惑星を探索したり人間が移住したりするには技術革新が要る。」と書かれていましたが、やはりここでも「発明」の重要性が出てくるのだなー、と考えつつ、

遠い宇宙の向こうにある、地球じゃないけど地球っぽい七つの惑星、に思いを馳せたりしております。

お知らせ

これまで月刊で発行してまいりました本「アドバンス I P ニュース」は、今号から季刊誌へと移行することになりました。刊行月は 4 月、7 月、10 月、1 月となります。

編集員一同、より一層充実した内容をお届けできるように取り組んでまいります。今後も変わらぬご愛顧を賜われますよう、お願い申し上げます。

「アドバンス I P ニュース」春号 発行日：2017 年 4 月 3 日

編集・発行 アドバンス国際特許事務所

〒107-0072 東京都港区赤坂 2-5-7 N I K K E N 赤坂ビル 8 階

TEL 03-5570-6081 E-Mail advance@mx7.mesh.ne.jp