

KUNPU NEWS

2013.4月号

薫風国際特許事務所

- 代表弁理士 渡邊 薫 (Kaoru WATANABE)
- パートナー弁理士 井上美和子 (Miwako INOUE)
- 弁理士 大森桂子 (Keiko OMORI)
- 弁理士 松田政広 (Masahiro MATSUDA)
- 弁理士 竹山圭太 (Keita TAKEYAMA)
- 弁理士 鈴木健之 (Kenshi SUZUKI)
- 弁理士 小林陽介 (Yosuke KOBAYASHI)

目次

1 はじめに	1
2 本号の特集記事 ～2011年改正米国の「先発明者先願主義」について～	1
3 最近の知財動向トピックス ～新聞の時事報道から～	2
4 注目データ ～各国の出願状況について～	3
5 シリーズ 「特許の力」(2)	4

1 はじめに

代表弁理士 渡邊 薫

クライアントの皆様、いつもお世話になっております。

KUNPU NEWSの最新号です。お時間があるときにお読みいただければ幸いです。

本号の発行に合わせて、皆様にご報告したいことが二点あります。

- 一点目は、当所名古屋オフィスを4/24付けで移転拡充致します。
これにより特に中京圏の知財業務に一層尽力して参りたいと存じます。
会議室スペースも設けておりますので、ご来所により相談を承ることも可能です。
- 二点目は、当所技術スタッフである小林陽介が4/10付けで弁理士登録しました。
これにより、当所弁理士数は計7名となりました。
新名古屋オフィスの詳細情報や小林の詳細プロフィールは近々当所ホームページにアップ予定です。ご興味のある方、ご覧ください。
以上、よろしくお願いたします。

2 本号の特集記事 ～2011年改正米国の「先発明者先願主義」について～ 弁理士 松田 政広

唯一先発明者主義を採用していた米国が、その「先発明者主義」に代えて、2011年リーヒー・スミス・米国発明法により、「先発明者先願主義 (first-inventor-to-file system)」を導入しました。これにより、先後願の判断は、原則的に「有効出願日」が基準となりました。「有効出願日」とは、米国出願日、優先権主張日、国際出願日のうちの最先の出願日です。例えば、日本出願を基礎に優先権主張してPCT出願した場合、日本出願日が有効出願日となります。

改正された現行法の「102条」では、公の使用や販売を含めた世界公知主義となりました。また、発明者自身の発表から出願までのグレースペリオドは1年(102(b)(1))であり、さらに発明者等が公知にした後の、他人の先願・発表は先行技術とならない(102(b)(2))こととなりました。また、Hilmer Doctrineの廃止により明細書の記載は外国優先日から後願排除効果が認められる(102(d)(2))こととなりました。

そして、米国の「先発明者先願主義」は、

日本や欧州等が採用している「先願主義」に近づけたものでありますが、この「先願主義」とは少し異なります。米国の「先発明者先願主義」には、「先願主義の例外」として、現行法の「グレースピリオド（発明の開示が有効出願日前1年以内）」がありますので、この「グレースピリオド」について注意が必要です。

従来の「グレースピリオド」では、発明者が発明を開示し、開示後1年以内に出願した場合、出願前の他人の先行技術が引用されなければ、原則的に、発明者は特許を受けられることになっていました。

これに対し、現行法の「グレースピリオド」では、発明者等が、発明を開示した後、1年以内に出願すれば、その1年の間に生じた他人の発明の開示や出願を克服して特許を受けられることとなります。言い換えると、先願の有効出願日前に発明が発表されていれば、後願であっても、当該発明は、原則的に特許になります。なお、「発明者等」とは、発明者又は共同発明者、発明者又は共同発明者からその技術主題を直接又は間接的に得た他の者です。

また、現行法では、従来あったインタフェアレンスを廃止し、代わりに冒認手続きを導入しました。従来の先発明者主義では、インタフェアレンスを通じて最先の発明者を決定しなければならず、この発明日を証明するための証拠を記録し続ける必要があり、多大な負担がありました。このインタフェアレンスが廃止されることで、この点が軽減されます。

ところで、日本の「グレースピリオド」は、あくまで救済措置であり、先願の例外又は出願日の特例ではありません。このため、日本では、発表から出願の間の、他人の先願・発表は先行技術として引用されず。具体的には、発明者が発明を発表し出願した場合、発表から出願の間に、他人が同一の発明を出願や発表した際には、発明者の出願は、原則、29条の2違反や新規性・進歩性違反にて拒絶されます。

本件に関する102条は、2013年3月16日以降の有効出願日の出願に適用され、またこのグレースピリオドの在り方を先進国で調和させようとする動向もあるので、今後ともこれらをチェックしたいと思います。

3 最近の知財動向トピックス ～新聞の時事報道から～

太田 真由美

最近の知財に関する時事報道に係わる情報を簡単に紹介させていただきます。

(1) 主力商品の棒アイス「あずきバー」の商標登録を認めなかった特許庁の審決を不服として、井村屋グループが取り消しを求めた訴訟の判決で、知財高裁は、「高い知名度があり、同社の商品と認識できる」として請求を認めた。

商標法は、原材料や形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標の登録を認めないとする一方、どの会社の商品か全国的に認識されている場合は登録を認めている。

同社は、2010年に商標登録出願をしたが、特許庁は、一般的に使われる名称である、として退けていた。

知財高裁は、「あずきバー」は、1972年から全国で販売され、2010年度の販売本数は2億5800万本であり、全国で宣伝されている、と認定。同社の商品を意味するものとして広く使用されている、と判断した。

(2) スマートフォンなどの通信方法に関する特許を巡り、米アップル日本法人と韓国サムスン電子が争った訴訟の判決で、東

京地裁は、「サムスンは特許権を乱用している」として、アップル側勝訴の判決を言い渡した。

今回の訴訟では、画像や音声等のデータを携帯電話で送信する際、不必要なデータを省くことでサイズを小さくし、効率的に送信できる技術を巡って、特許権の有効性や侵害の有無等が争われた。

裁判長は、特許の有効性を認めたいうえで、サムスンが国際的な業界団体に対し、他社の特許使用申請に応じる旨の「FRAND宣言」をしていたことを重視。「アップルが使用許可を求めたのに、サムスンは誠実に交渉すべき信義則上の義務を尽くさなかった」として、アップルに対する損害賠償請求は「権利の乱用に当たる」と判断した。

FRAND宣言に基づき、特許権者の損害賠償請求権を認めないとする判決は日本で初めてであり、世界的にも極めて珍しいとみられる。

(3) インターネット経由で日本のテレビ番組を海外等に転送するサービスは著作権

侵害に当たるとして、NHK や在京の民放各社等が業者 2 社にサービス差し止めと損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審で、最高裁は、2 社の上告を退ける決定をした。

業者 2 社は、国内の専用機器で番組を受信し、海外在住者らにインターネットを通じて転送するサービスを提供していた。

最高裁は 2011 年 1 月、番組の転送は録画キャリアタイムかにかかわらず、著作権法に違反すると判断。賠償額算定のため審理を差し戻し、知財高裁は 2012 年 1 月、1 社に 160 万円、もう 1 社に 1570 万円の賠償を命じていた。

(4) 本や漫画をスキャナーで読み取って電子化する「自炊」を請け負う事業は著作権を侵害しているとして、作家や漫画家らが東京都内の自炊代行業者 3 社側に複製行為の差し止めなどを求めた訴訟の第 1 回口頭弁論が東京地裁であった。1 社は請求をそのまま認める「認諾」をして訴訟が終結。残る 2 社は争う姿勢を見せた。

個人が自ら使用する目的で「自炊」を行うことは、紙の本を自分でコピーするのと同じく、「私的複製」として著作権法で認められている。しかし、自炊代行業者は客の依頼を受け、紙の本を 1 冊 100 円前後で大量に電子書籍化している。

作家や出版社は、複製者と利用者が異なる

ため「私的複製」には当たらず、著作権法違反だとして、スキャン行為の差し止め訴訟を起こす等、近年反発を強めている。

(5) 特許庁は、4 月から事業戦略対応まとめ審査（「まとめ審査」）を開始する。複数の特許・意匠・商標を含む知的財産を、分野横断的に、事業展開の時期に合わせて審査し権利化を図る。

例えば、電気自動車は、1 つの製品で 10 以上の技術等について出願する場合がある。これまでは車体、電池、素材等、分野ごとに担当の審査官が審査してきたが、今後は、分野を横断した専門チームによる審査が可能となる。

出願人が「まとめ審査」の申請を行い、対象と認められた場合は、審査官に対して事業説明を行う。審査官は、事業の概要、事業における発明等の位置づけを正確に把握した上で、審査を行う。

「まとめ審査」は、新規事業や、国際展開を見据えた新しい製品やサービス等に関する出願群が対象となる。

審査着手のスケジュールは、申請された着手希望時期、権利化希望時期に可能な限り対応するよう調整される。スケジュールの目安としては、事業説明が申請提出から 3 か月以内、審査着手が事業説明後 6 か月以内とされている。

4 注目データ ～各国の出願状況について～

弁理士 鈴木 健之

ここでは、各国の特許出願件数についてデータをご紹介します。表 1 には、2011 年における出願件数上位 4 か国について、出願件数と（自国出願／国外からの出願）の割合を示します。

表 1 上位 4 か国の特許出願件数および自国／国外割合

国	出願件数	自国出願	国外からの出願
中国	5 2 万 6 4 1 2 件	約 7 9 %	約 2 1 %
米国	5 0 万 3 5 8 2 件	約 4 9 %	約 5 1 %
日本	3 4 万 2 6 1 0 件	約 8 4 %	約 1 6 %
韓国	1 7 万 8 9 2 4 件	約 7 7 %	約 2 3 %

日本は 2005 年まで 20 年以上世界トップでしたが、米国にその地位を譲り、2011 年には上記のように中国が首位に立ちました。中国の経済規模の拡大にともなう海外マーケットとしての魅力の向上が、国外からの出願件数に反映され、中国自身の研究開発能力の向上が自国出願件数に反映されていると思われます。

次に、表 1 の「国外からの出願」における出願人の国籍の内訳を表 2 に示します。

表2 国外からの出願人の国籍内訳

国	国外からの出願人の国籍内訳 (上位5か国)				
中国	日本(39,231件)	米国(28,457件)	ドイツ(11,422件)	韓国(8,129件)	フランス(3,937件)
米国	日本(85,184件)	ドイツ(27,935件)	韓国(27,289件)	カナダ(11,975件)	英国(11,279件)
韓国	日本(15,234件)	米国(12,139件)	ドイツ(3,598件)	フランス(1,753件)	スイス(1,073件)

表2からも分かりますように、中米韓3か国での国外からの出願人はいずれも日本が首位です。自国での出願は減少したものの日本企業の知財活動は依然として盛んであり、海外市場での存在感を示さんとする姿が出願件数からも窺い知ることができます。一方、研究開発拠点までもが海外に次々と流出してしまうことは好ましくなく、今後は日本でもパテントボックス税制等の自国での開発研究のインセンティブとなり得る政策を導入する必要も訴えられています。

参考) 日本経済新聞(2013年3月12日、1月15日)

中国特許庁年次報告書 2011

I F Iクレームズ・パテント・サービス、2011 米国での特許付与データベース

韓国 2011 年知的財産白書

5 シリーズ 「特許の力」(2)

代表弁理士 渡邊 薫

前号から「特許の力」と題した新しいシリーズを掲載しています。

ご承知のように、特許法の目的は「産業の発達」です(特許法第1条)。また、特許出願をし、発明を公開することによって、技術を公知化して他人による特許化を阻止したり(防衛出願)、公開発明に基づいてさらなる改良技術を案出したり、さらには、特許権を取得することでビジネスを独占できたり、ライセンス収入を得ることができる等はよく知られた「特許の力」と言えます。本シリーズでは、このような一般的に知られている「特許の目的」ではなく、実際のビジネスや知財活動の場面で現実的に創出される「特許の様々な効用」を「特許の力」と称し、少しずつ(3つ程度ずつ)紹介して参ります。

【特許の力 - 4】

特許出願の際に行われる先行技術調査情報を蓄積していくことによって、研究開発テーマを効果的に絞り込むことができます。その結果、研究開発の効率を向上させることができ、研究開発費も抑制することができます。即ち、他社公知技術の内容や出願件数が多い分野(競合が多い分野)などを知ることにより、ビジネス上無駄な分野に注ぐ研究労力やコストを省くことができます。

【特許の力 - 5】

特許明細書は、その発明が実施できるように開示されていますから、後発であっても特許文献群から基本技術を学びとり、ビジネス市場に参入できるチャンスを得ることができます。

【特許の力 - 6】

特許出願や特許調査を行うことで、研究者に日常的に先行技術に触れさせることができます。これにより、研究者を主観的で、自己満足レベルの発想から脱却せしめ、学術研究レベルからビジネスレベルの創造力へ引き上げていく力になります。

KUNPU NEWS 2013.4月号をご覧いただきましてありがとうございました。これからも事務所一同、皆様のご大切な知的財産に関する代理人として、全力を尽くしてまいりますので、宜しくお願ひ申し上げます。 編集責任者：太田 真由美(技術グループ)

©薫風国際特許事務所 2013

〒108-0074 東京都港区高輪二丁目 20 番 29 号サクセス泉岳寺ビル3階
TEL: 03-5475-5641 FAX: 03-5475-5642
E-mail: info-kunphoon@kunpu.co.jp URL: http://www.kunpu.co.jp/