

# 視点

## IT（情報技術）利用の高度化と お客様満足度との関係



長谷川 芳樹  
弁理士

「IT利用の重要性は理解しますが、創英さんは過剰投資ではないですか？」と聞かれることがあります。そのようなときは、「投資に見合う効果がなければ過剰投資ですが、投資を超える成果が出ているので適正投資です。」と答えています。実際のところ、情報システムの開発、管理等に従事する専任スタッフは10名を超え、仮想化システムを採用する昨年の夏までサーバーは40台を超えていました。

しかし、現在の創英における情報システムは、事務の効率化や省力化にとどまらず、お客様への業務サービスのレベルアップや、専門スタッフのパフォーマンス向上をもたらしています。手前味噌のところが出てしまうのは覚悟の上で、特許担当の弁理士A君の仕事を通して創英のIT環境を紹介します。

\*\*\*\*\*

### 火曜日の朝、 A弁理士は...

入館カードで玄関ドアの電子ロックを解除し、社員カードで「出勤」を電子記録し、自席に座った。PCを起動するとWindowsが立ち上がる。画面は22インチ+19インチの二つであり、一方の画面は情報検索用、他方の画面は文書作成用と使い分けている。

最初に立ち上がった所内ウェブ画面では、お知らせや予定表などの共有情報が表示され、かつ、仕事に必要な多数のツールを使うための入口となっている。予定表を見ると、午後の接客用の部屋が確保できていない。会議室予約システムを操作すると予約は完了し、所内ウェブ画面に表示された（会議室前のパネルにも表示される）。

### 昨日の納品が 所内の関係者に配信

受信トレイを開くと、「特許明細書等の案文送り」を知らせるメールが入っていた。昨日、A弁理士は新規出願の明細書案を仕上げお客様B社に送ったのだが、そ

れを所内関係者（所長、副所長、窓口弁理士など）に通知する自動メールである。

出願人情報のほか受託日なども表示されており、かつ、明細書案文やコメント等のファイルにリンクが貼られている。所長はこれをチェックしており、案送りの翌日には所長からメールが飛んでくる。最初の頃は仕事を監視されているようで鬱陶しく感じたが、最近ではメールが来ないと寂しく感じるから不思議だ。

### 自動化された FAX送受信

新しいメールが入ってきたので開くと、B社からの「FAX受信のお知らせ」だった。あらかじめ送信元（B社）を登録しておく、そこからFAXを受信したときに知らせてくれる。

リンクをクリックすると受信FAX閲覧システムが起動し、B社から受信したばかりのFAXがPDFで確認できた。送信FAXについても、「バーコードスキャン to Fax」と「バーコードスキャン to Folder」を複合させた仕組みが

稼働し、顧客管理データベースとのリンクにより送信先の自動識別を可能にしている。創英の年間のFAX送信は5万通というから、この自動化システムの威力は絶大であり、誤送防止にもなる。

### 紙ファイルは 電子ファイルになった！

B社からの受信FAXは、3日前の問い合わせに対する回答だったので、ケースファイルに保管しておくことにした。PC上で新開発の電子ファイルシステムを起動し、ケースファイルを呼び出して受信FAXをPDFのまま保管した。

この電子ファイルシステムは、①軽快な操作、②なんでも登録できる、③シンプルなカテゴリ、④豊富な検索機能、の4つの特徴があり、例えば関連する外国出願の状況チェックや、音声・映像記録の保管もできる。また、東京本部と京都オフィスの複数のメンバーが参照することができ（一種のファイル共有化機能）、内外の特許庁へのリンクも取れる。

導入前は紙ファイルの電子化に不安があったが、使い始めると電子ファイルは想像以上に便利で、紙ファイルでは不可能な使い方もできるので、とても役立っている。システム開発者、事務担当者、実務担当者の三者がプロジェクトを結成し、創英の仕事の仕方や業務の流れにマッチした電子ファイルシステムを創り上げる、という方針で英智を集めてきた成果だ。

### 先人の実務ノウハウ を検索

午前中の予定は補正書作成である。シフト補正が気になるが、条文検索システムを使うと、どんな場合にシフト補正になるかの最新の実例を創英電子図書館で検索できる。これは創英代理の既出願ファイルを対象とするデータベースであり、特許庁からの各種通知も自動的に取り込んでいる。

補正書を書き始めたら「査定審決等の通知」メールが来た。あらかじめ登録しておいたケースの拒絶理由通知、査定などを、事務が特許庁からのオンライン通知を取り込むと同時に担当者に自動配信するシステムである。登録の仕方を工夫すれば、色々な実務情報を得たり先人の智恵を学んだりできるので、実務の担当者には便利だ。

### ときどき感じる不便は セキュリティのため！

過去1年半以内に担当したことがないお客様の仕事をするとき、創英電子図書館などのデータベースにアクセスできないし、関係者限定のサイトにもアクセスできない。その他にも、色々とセキュリティ上の制約があって不便を感じるが、そのお客様担当の窓口責任者に申し出て閲覧制限を解除してもらえば閲覧可能になる。

創英のシステムは日々進化して便利になっているが、それにつれてセキュリティや安全対策上の制約も増えている。しかし、お客様の大事な秘密

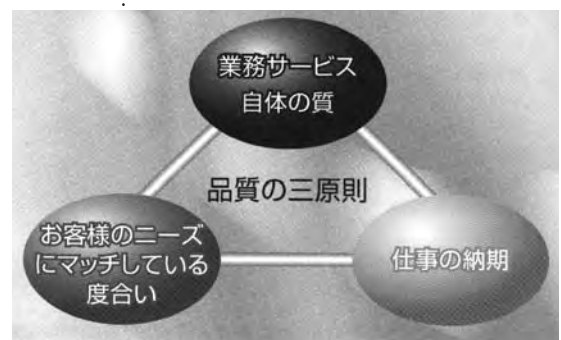
情報を扱っているのだから、それらは必要な制約だと思っている。

上記の電子化システムや連携の仕組みは、創英の情報システムの一部に過ぎません。実務の担当者が利用できる独自開発のシステムには、上記以外にも、パテントチェッカー、今週のハウレンソウ、お客様情報共有サイト、各国代理人／制度情報データベース、各種の文書作成支援ツールなど、多数のソフトが用意されています。

事務管理のためのシステムも豊富に用意され、日々進化しています。災害対策においても、京都オフィスにもサーバーを設置してバックアップをとり、万全を図っています。

膨大な情報を効率的に整理してビジネスに活用するためにはITの利用が欠かせません。創英では、仕事上のポリシーである「品質の三原則」により、お客様にトップクラスの知財サービスを提供することをめざしています。

IT利用の高度化により、知財の匠集団としての連携力と総合力を向上させることが、お客様満足度を高めることになる、と考えています。



以上



## 画面デザインの海外出願

～ 日本企業の出願事例にみる  
画面デザインの海外出願の動向 ～

[知財情報戦略室]

弁理士 ■ 野間 悠

### 1 はじめに

日本国では、平成18年の意匠法の改正において、画面デザインの保護拡大が図られました。すなわち、電子機器の表示画面に映像として表示されるデザイン（所謂GUIのデザイン、以下「画面デザイン」という）について、物品の用途及び機能を実現するために表示される画面（画像）を保護することができるようになりました。

一方、海外における画面デザインの保護はどのようになされているのでしょうか。

日本企業にとって、海外市場は益々重要性を増しています。そこで、日本国意匠法の改正から5年経った現在、主要な地域である欧州及び米国への日本企業による出願の動向や戦略を見て取るため、日本企業による日欧米三極での登録事例を調べました。

なお、市場として同じく重要になってきている中国やインドについては、残念ながら画面デザインの保護法制がないため、調査対象外としました。

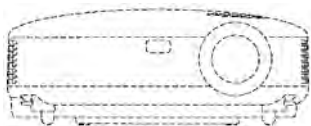
各国事例においては、原則として、物品名 登録番号 図面 簡単な解説、の順番で記載しています。

### 2 事例1

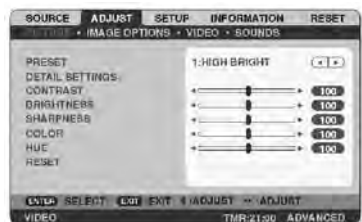
#### 【日本国出願】

プロジェクター

登録第1353068号



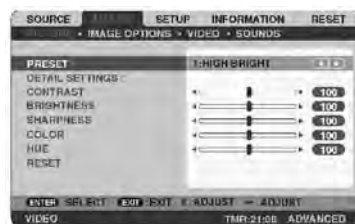
図表1



図表2

この登録例においては、日本国意匠実務に則って、プロジェクター筐体の6面図を破線で表して提出しています(図表1=正面図)。そして、権利化を図りたい画像を「画像図」として出願しています(図表2)。

なお、本件には、画像が移り変わる状態の図が計4図、「変化した状態を示す画像図」として提出されています(図表3はその一例で、カーソルが移動している)。



図表3

また、この出願人は、画面デザインについて、本件の他に同日に15件の意匠出願を行っています。

#### 【欧州出願】

Screen displays

000794821-0001



図表4

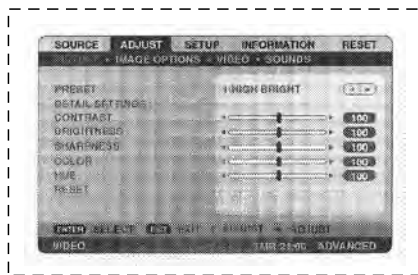
本件は、上記の日本国出願を基礎とした優先権主張を行って出願されています。

図面を見ると、いくつか特徴があります。まず、日本のように筐体の図面は提出されていません。また、画面の縁(図表2においては破線で表されていた枠)も表していません。また、日本国出願に含まれていた変化の様態(図表3など)は、一意匠として含まれています。

なお、本件のほか、000794821-0002 000794821-0003という意匠も出願しています（欧州は多意匠一出願が可能であるため、一出願されています）。日本で出願した16件の意匠の中から欧州での実施が見込まれるものに絞った出願を行ったと考えられます。

### 【米国出願】

Projector screen with an image  
D574,396



図表 5

本件も、日本国出願を基礎とした優先権主張を行って出願されています。

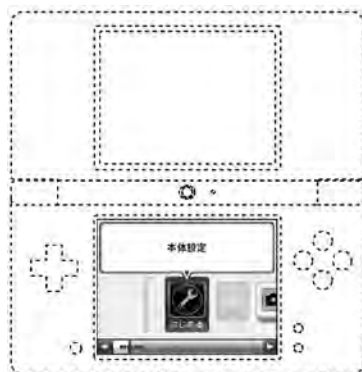
図面を見ると、日本国出願と異なり、筐体の図面は提出されていませんが、画面の縁は表れています。

また、本件の他、欧州出願においても同時に提出されていた他の意匠（000794821-0002 000794821-0003）と同じ意匠が、D589052 D580948として米国においても出願及び登録されています。

## 3 事例 2

### 【日本国出願】

携帯用電子計算機  
登録 1374287



図表 6

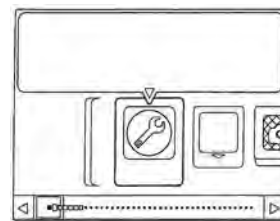
本件においては、正面図（図表6）の他に日本国意匠実務に則って筐体の他の面から見た図面も提出されています。

なお、出願時は、画像が移り変わった態様（カーソル及びアイコンが移動した態様）を一意匠として出願

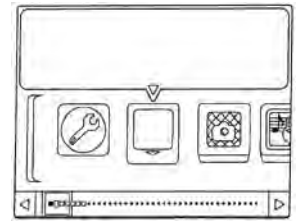
していたようです。しかし、審査の過程において、変化の前後の状態に形態的な関連性が認められず、拒絶理由通知がなされたようです。最終的には、画像が移り変わった態様の各意匠は分割出願がなされています。

### 【欧州出願】

Screen displays and icons  
001128649-0001



図表 7



図表 8

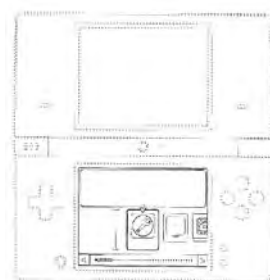
この欧州出願においては、日本国出願ではCG図面であった図面が、線図になっています（図表8）。

また、筐体の6面図は表れておらず、画像図のみが提出されています。

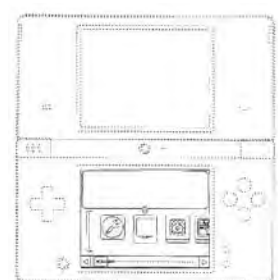
なお、前述の通り日本国出願は最終的には画像が変化したものは一意匠として認められませんでした。欧州では、カーソルが動いた状態である図表8等の意匠（全部で7態様）も一意匠に含まれて登録されています。

### 【米国出願】

Display with changeable computer-generated icons  
D625323



図表 9



図表 10

本件においては、画面部分のみの図面ではなく、筐体部分も含めた図面が提出されています。しかし、背面、平面、底面、右側面、左側面図は、クレーム部分（画面部分）が表れていないため、削除されています。

また、日本国出願のようなCG図面ではなく、線図

になっています。

また、欧州と同じく、変化した7態様全てが1発明として登録になっています。そして、DescriptionにおいてThe subjectmatter in this patent includes a process or period in which an image changes into another image. This process or period forms no part of the claimed designとの記載がなされています。これは、各図の態様はそれぞれクレームしているが、変化のプロセス等自体をクレームしているわけではないということを示しています。

#### 4 事例3

##### 【日本国出願】

デジタルカメラ

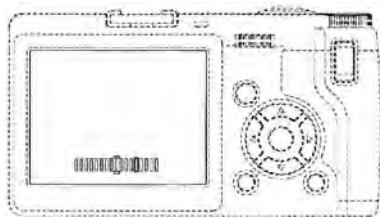
登録なし。

欧米出願に優先権番号が記載されているため出願は行われたが、何らかの理由で登録されていない模様。

##### 【欧州出願】

Graphical user interfaces

000918818-0001



図表11

水準器機能を表示する画像が表示されている画面部分が権利化部分です。本件は、画像図だけではなく、筐体（破線で表現）も含めた図面となっています。また、変化する態様の権利化は特に図られていません。

##### 【米国出願】

Digital camera display panel with an animated graphical user interface

D604308

図表12



FIG.1



FIG.3



FIG.2

本件においては、欧州出願と異なり、カーソルが変化したそれぞれの態様が1発明として登録になっています（図表12のFIG.1~FIG.3）。

また、事例2と同様にDescriptionの欄に変化の態様はクレーム部分ではない、旨が記載されています。

なお、この米国出願においては、いわゆる「画像図」のみが提出されており、カメラの筐体を表した図面は掲載されていませんでした。

#### 5 事例4

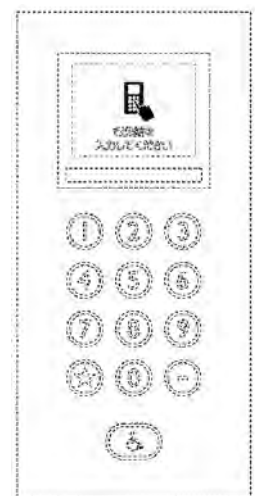
##### 【日本国出願】（図表13）

エレベーター用表示器

登録 1363035

出願日：2007年12月28日

図表13



##### 【欧州出願】（図表14）

Graphical user interfaces

000858923-0001

出願日：2008年1月9日

図表14



##### 【米国出願】（図表15）

Monitor screen with an image

D599,818

出願日 2008年1月8日

図表15



これら3国における意匠出願は、いずれも優先権主張を伴わずに独立してなされています。出願日も3国とも相違しています。

欧州と米国の図面は全く同じものを使用していますが、日本は「エレベーター用表示器」という物品の筐体部分も図面に表した態様で登録を受けています。

使用言語の相違があるため、日本国出願の優先権をそのまま主張をして欧米に出願することはできなかつたと見られます。

## 6 分析とまとめ

### (6-1)

まず、意匠に係る物品について見ると、特徴的なのは欧州です。すなわち、欧州の画面デザインは、Graphical user interfacesや、Screen displays iconsのように記載されており、いわゆる「物品」に拘束されていません。例え日本国出願の優先権主張を伴っていても、日本国出願における「物品」を記載する必要はないことがわかります。ただし、欧州共同体意匠制度においては出願時にはほとんど実体的な審査は行われていません。そのため、優先権に関する同一性が審査されているわけではありませんが、現状ではこのような登録例が集積していると言えます。

なお、欧州共同体意匠制度においては、意匠に係る物品の記載は保護範囲に影響を与えないとされており、形態が同様であれば物品が異なっても権利が及びます。

次に、米国においても特徴が見られます。「発明の名称」は、物品名 + with an imageというスタイルになることがわかります。また、必ずしも「日本国出願の物品名」 + with an imageとしなくても、事例2に示すように、日本国出願が「携帯用電子計算機」である場合であっても、「Display with changeable computer-generated icons」という表現で登録が認められている例があります。

### (6-2)

次に、図面について見ると、日本が、画面以外の部分(物品の筐体の形状)を例え破線であっても表さなければならぬのに対し、欧州・米国においては必ずしもあらず必要はなく、画像図のみでも登録が認められています。このように、図面については欧州・米国のほうが、かなり自由度が高いといえます。

### (6-3)

画像が変化する場合に、その前後の態様が一意匠になるか否かという点は、調査範囲からは、日本の方が欧米に比べて一意匠と認められにくい傾向にあると見て取れます。

### (6-4)まとめ

画面デザインについて、日本の出願人による欧州共同体意匠登録件数は、2011年2月28日現在で173件です。そのうち、日本国出願の優先権主張を伴った出願は50件です。また、日本の出願人による米国意匠登録件数は75件であり、日本国出願の優先権主張を伴った出願はそのうち51件です。

このことから、優先権主張を行わずに欧米に出願されている例が意外と多いことがわかります。

今回の事例1~3にも見られるように、現在、日本企業が外国に意匠出願する際に最も標準的な手法は、まず日本に出願を行い、その優先権を主張して各国に出願するというものです。

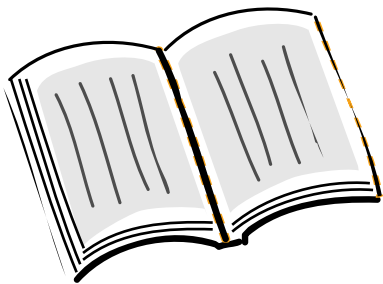
しかし、画面デザインは様々な製品のインターフェイスに係るものであるため、各国における言語の相違や、欧米向け製品と日本向け製品のインターフェイスの仕様が大きく異なる場合も少なくないことを考慮すると、各国ごとに優先権主張を行わずに出願したり、米国出願を基礎として欧州出願を行う等の対応をする必要があることがわかります。事例4はまさにそのような例であると言えます。

ただし、優先権を主張しない場合は、各国の出願日が異なる等、管理の面からは煩雑になる可能性がありますし、どのデザインをどの国に出願していくのかといった戦略を早期に立てる必要があります。したがって、現地代理人とのしっかりとしたコネクションや自社での管理体制、戦略立案が非常に重要となります。

以上

記事の問い合わせ先：知財情報戦略室

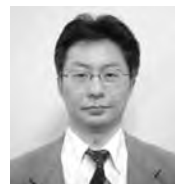
メール：ipstrategy@soei-patent.co.jp



# 特許制度活用便利帳

## 第24回

### 「明細書等の補正 ①」



弁理士 ■ 石田 悟

**Q** 出願済みの特許出願の内容を補正したいのですが。

**A** 具体的な補正の対象により、時期的制限、内容的制限が課せられることに注意しましょう。

**特** 許出願の際には、出願人や発明者等の情報を含む願書、特許を受けようとする発明に関する情報を含む明細書、特許請求の範囲、図面、及び要約書などの書面を提出します。

これらの書面の記載内容については、当然ながら、出願の時点から十分なものになるように細心の注意を払って準備する訳ですが、誤記や内容の間違いなどはどうしても出てくるものです。また、例えば明細書、特許請求の範囲などの記載については、出願後に特許取得の方針、製品戦略が変更になるなどの理由で、その内容に手を加えることが必要となる場合もあります。

そのような場合、特許出願に係る各書面については、その補正を行うことが許容されています。ただし、どの書面を対象として、どのような補正を行うかによって、補正の可否について制限が課せられていることに注意が必要です。

**ま** ず、明細書、特許請求の範囲、図面以外の書面、例えば願書、請求書、申請書等については、出願

が特許庁に係属中であれば、いつでも補正を行うことが可能です。また、要約書については、出願公開の請求がされた後を除き、出願日から1年3月まで補正することができます。

一方、明細書、特許請求の範囲、図面に対して補正を行う場合。この場合には、明細書等の補正が、特許を受けようとする発明の内容、あるいは特許庁における特許審査の過程等に直接的に影響を及ぼすものであるため、補正の時期的制限、内容的制限の規定が設けられています。

このような明細書等の補正は、出願後の補正を一切許容しないのは出願人に酷であり、また、拒絶理由を解消して権利化を目指すための機会を与える必要があるなどの理由で認められているものです。一方で、明細書等の補正の自由度が大きすぎると、先願主義の実効性が得られず、また、迅速な特許審査、権利付与、出願間の公平性等を確保することができなくなります。このため、特許法第17条の2において、明細書等の補正の許容範囲を制限する規定が設けられています。

**明** 細書、特許請求の範囲又は図面に対する補正の時期的制限については、第17条の2第1項に規定されています。この規定では、(1)第1回目の拒絶理由通知(第50条)を受けるまで、または、拒絶理由通知がなく特許された場合には、特許査定の際の本送達前まで、(2)拒絶理由通知に対する応答期間内、

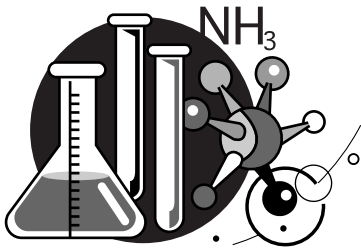
(3)拒絶理由通知を受けた後の文献公知発明に係る情報の記載についての通知(第48条の7)に対する応答期間内、及び(4)拒絶査定不服審判を請求する場合において審判の請求と同時に、の各時期、期間において、明細書等の補正が許容されています。

上記した時期(1)~(4)のうち、(1)については、例えば審査請求時において、明細書等における記載内容の見直し、あるいは権利化の方針の見直しを行い、その結果に応じて、特許請求の範囲、明細書の修正、変更、誤記の修正などの補正を行うことが考えられます。また(2)~(4)については、拒絶理由通知等にて指摘された拒絶理由を解消するための補正、その他、その時点で必要な補正を行うことが考えられます。

— 方、明細書等の補正の内容的制限については、第17条の2第3項において、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正における新規事項追加の禁止が規定されています。

また、拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲に対して行う補正については、さらに、第17条の2第4項、第5項の規定によって、その補正の内容、目的が制限されています。これらの明細書等の補正の内容的制限については、次回以降、さらに具体的に説明します。

以上



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

## 第19回 測定方法・測定条件の記載

[ケミカル推進事業部]

**化**学・バイオ系の特許出願では、発明の対象やその構成要素を、数値（パラメータ）を限定して特定する場合があります。このような数値限定発明の特許出願では、その数値範囲を満たすか否かを判断するための測定方法・測定条件について、十分に記載することが必要となります。

そこで、今回は、測定方法・測定条件の記載における留意点について、事例を挙げてご説明いたします。

### 1. 実施可能要件について

実施可能要件を満たすために、数値限定発明の特許出願では、当業者が技術常識を考慮してその数値を測定できる程度に、測定方法・測定条件を記載しておく必要があります。

特に、測定されたデータに基づいて独自に創出したパラメータ（特殊パラメータ）を用いて発明を特定する場合には、この点に十分に留意する必要があります。

また、用語としては一般的であっても、その定義・測定方法によって求められる値が異なる場合（例えば、平均粒径）、特許請求の範囲で規定する数値範囲が、どのような定義・測定方法に基づく数値範囲であるかを明示することが好ましいと考えられます。

<参考判例1：平成16年（行ケ）第290号>

「平均粒径の定義・意味、その測定方法如何で、その数値は有意に異なってくるものであり、しかも、いずれの定義・意味ないし測定方法も実際に使用されており、しかも、いずれの定義・意味ないし測定方法も実際に使用されており、当業者間において、（明記がない場合）どれを使用するのが通常であるとの共通の認識があったと認めることもできないのであるから、訂正明細書においても、それについて定義する必要があるというべきである。」

### 2. 明確性要件について

明確性要件の観点からは、測定方法・測定条件として、具体的に且つ限定的に記載することが好ましいと考えられます。

例えば「従来の測定方法で測定できる」と記載しておきながら、従来の測定方法としてA法及びB法があり、A法で測定された値とB法で測定された値とが異なる場合には、明確性要件不備の問題が生じる場合があります。

<参考判例2：平成18年（ワ）第11880号>

「本件明細書には、上記記載のほか、平均粒子

径の定義（算出方法）やその測定方法に関する記載はない。…本件発明の構成要件Cにいう「平均粒子径」がいかなる算出方法によって算出されるものであるか明示の記載もその手掛りとなる記載もない。」と認定して、明確性要件不備による無効理由があると判示した例。

また、対象物Xを、A法で測定すると数値範囲内となるが、B法で測定すると数値範囲外となるような場合、対象物Xに対して権利行使を行うことができないおそれがあります。

<参考判例3：平成14年（ワ）第4251号>

「通常いずれの方法を用いるかが当業者に明らかとはいえないにもかかわらず、特許権者において特定の測定方法によるべきことを明細書中に明らかにしなかった以上、従来より知られたいずれの方法によって測定しても、特許請求の範囲の記載の数値を充足する場合でない限り、特許権侵害にはならないというべきである。」

### 3. 有効数字について

測定方法・測定条件は、少なくとも数値範囲の有効数字の下一桁まで、正確に測定できるように記載することが好ましいと考えられます。

例えば、測定誤差や検出限界によって数値を正確に求めることができない場合には、数値範囲を満たすか否かを判断することができなくなるおそれがあります。

<参考判例4：平成17年（行ケ）第10143号>

「ある試料について「Y/X2」の数値を求めた場合に、その数値の小数第3位に測定誤差があらわれてしまうというのでは、その試料が特許請求の範囲に包含されるかどうかを確定することができない自体が生じてしまうわけである。したがって、「Y/X2」の値は小数第3位までの数値が正確に特定されるものでなければならないことは明らかである。」

### 4. 最後に

化学・バイオ系の特許出願では、平均粒径、平均分子量等、測定方法によって数値が大きく異なるパラメータが頻出します。測定方法の記載について迷った場合には、ご遠慮なく弊所までご相談下さい。

以上

（ケミカル推進事業部窓口：弁理士・石坂 泰紀）



# 知らなきゃ恥かく 判例の常識(40)

★判例の詳細な情報が必要な方は、各判例の担当者にTEL、FAX、メール等でお問い合わせ下さい。

## メガバンクの著名性と広義の混同

【平成22年(行ケ)第10338号 審決取消請求事件】

原告は、第42類の「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務及びこれに関する情報の提供、工業所有権に関する情報の提供、訴訟事件その他に関する法律事務及びこれに関する情報の提供等」を指定役務として、「みずほ」の平仮名文字(標準文字)について登録を受けた(登録第4930861号)商標権者であった。しかし、被告みずほ銀行により、登録が商標法4条1項15号等に違反するとして無効審判を請求され、容認審決がなされた。このため、審決取消訴訟を提起したものである。

既知のとおり、平成12年9月29日、第一勧業銀行、富士銀行及び日本興業銀行の3行が株式移転により経営統合し、株式会社みずほホールディングスが設立された。「みずほ」、「MIZUHO」は、いずれも原告の本件商標の出願前には著名となっており、今日に至るまで、被告及び被告グループに属する企業を表示するものとして著名なものである。

著名を前提として問題になるのは、本件指定役務と引用商標に係る役務との間の関連性の程度が広義の混同を生ずる程度かどうかということになる。

被告グループでは、銀行や証券会社を含む金融機関が属しているところ、『みずほ信託銀行は、テレビアニメの著作権信託を行い(甲14の19)、著作権投資スキームを紹介し(甲6の2)、音楽著作権キャッシュフローをベースにした事業資金の融資を行ったりして(甲15の1)、知的財産権を活用した資金調達への取組を強化している(甲15の2)』また、メガバンクグループが、特許権など知的財産分野で新たなビジネスを展開し、金融機関が、大学等と連携して「技術相談、知的財産相談」を提供しているほか、信託業法改正により知的財産信託には大きな注目と期待の目が向けられている(甲14の11・12・17・18・20・21)』等、これら役務は、原告指定役務と関連性を有する。とすれば、本件商標と引用商標は同一・類似の商標であり、引用商標は被告及び被告グループにより使用された結果、全国的に極めて高い著名性を有する商標であって、本件指定役務と被告又は被告グループが使用する役務とが密接な関連性を有するものであることを総合勘案すれば、役務の出所につきいわゆる広義の混同を生ずるおそれは極めて高いといわなければならない、として商標法4条1項15号に該当とした無効審決を維持した。

詳細についての問い合わせ：  
弁理士・光野 文子



## 切り餅事件

【H22.11.30 東京地裁 平成21(ワ)7718  
特許権侵害差止等請求事件】

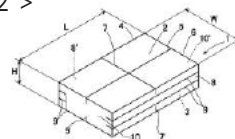
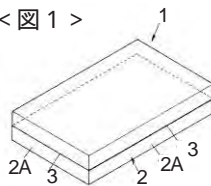
本件は、側面に切り込みを入れた「切り餅」の特許を侵害されたとして、越後製菓が佐藤食品工業に対して、侵害製品の製造販売の差し止めと損害賠償を求めている事案である。越後製菓は焼いても形が崩れないよう、側面に切り込みを入れた切り餅の発明(図1)について特許を取得していた。一方、佐藤食品は側面のほか上下の広い面に十字形の切り込みを入れた切り餅(図2)を製造販売していた。

判決では、本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本件明細書の記載事項を総合すれば、本件発明は、「切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」ようにすることなどを目的とするところ、「上側表面部の立直側面である側周表面に周方向に形成」する構成を採用したことにより、焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、「切り込み部位が焼き上がり時に平坦頂面に形成する場合に比べて見えにくい部位にあるというだけでなく、オープン天火による火力が弱い位置にあるため、焼き上がった後の切り込み部位が人肌での傷跡のような忌避すべき焼き形状とならない場合が多い」などの作用効果を奏することに技術的意義があると述べ、本件発明の構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、・・・切り込み部又は溝部を設け」との文言は、切り餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず、「上側表面部の立直側面である側周表面」に切り込み部等を設けることを意味するものと解するのが相当であるとして、原告の請求を棄却した。

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる(特許法70条1項)ものの、特許請求の範囲の用語の意義を解釈するために、明細書の記載が参酌される場合がある(70条2項)。本件のように明細書に目的、課題、作用効果を書き過ぎると、技術的範囲が限定解釈されるおそれがあり、注意が必要である。

<図2>

<図1>



詳細についての問い合わせ：  
弁理士・黒木 義樹



### 新説“持ってるな”

ぽんちゃんじいちゃん

今回のお題は、最近プロスポーツ界などで使用される流行語らしい。“何を”という目的語がないのが特徴という。それでも良く理解できない。それならと、自分なりの“持ってるな”を書くことにした。新説、いや珍説の披露となるかもしれない。

先月末に、小学校の同級会に出席するため、帰省した。故郷訪問は最近では年1回位だ。実家があり、中高の同級生達が住む田舎町である。同級会は天童温泉開催だが、山形で途中下車し、駅前の高校先輩のお宅に立ち寄りご挨拶をして、僅かな品だが東京土産を届け、ご母堂の健在も確かめた。暮れに、銘酒“出羽桜雪漫漫”を戴いていた。

同級会は卒業生約250人中、60人も出席して盛り上がった。何十年振りの者もいた。その中で、Aさんが、小生の山里歩き本の出版を知ったらしく、読みたいから送ってくれという。帰京後送るとお礼が届いた。地元産米「艶姫」の外、イナゴ、棒鱈、カラカイなど子供の頃ご馳走であった田舎料理品である。東京では入手困難との配慮からの選品である。義理堅さや心づくしに感謝である。

二次会途中で実家へ帰る時、わざわざBさんが見送ってくれた。前回帰郷時に、幻の“十四代”を戴いた方だ。先日そのお返しを贈ったことへのお礼を丁寧に述べられた。高価な逸品の半額にも満たない品に、少し後ろめたさが残った。

同級会の翌日、急遽元部活メンバーC君を囲んで、彼の退職祝いを開いた。前日同級会の折、D君に開催意向を伝えると連絡の外、料理店まで予約してくれた。予定の5人が集まり、思い出話に花が咲いた。お開き後、E君が自宅へ寄れという。同じ同級生のE夫人が、土産に自家製なすの漬物と梅干しを持たせてくれた。

一泊二日の帰省であったが、多くの同級生達と交流できて、満たされた気分で帰宅した。これらは、“持ってるな”ではなくて、“持ててるな”かな・・・？。どちらでも、小生にとっては有り難いことである。次回帰郷の際には持参する土産数が増えることは間違いない。

### 友人との絆

土屋明日香

テレビで一時期よく耳にした言葉「(何か)持ってる」、周囲から言われた訳ではないですが、私も「持ってるな～」と恥ずかしながら思ったことがあります。何を持っているかということ、それは友人との絆です。

私は1年ほどフランスに留学していたことがあります。その時期に出会った友達とは今でも交流が続いています。そこではフランスだけでなく世界各国の人々と出会うことができました。

先日、アジアの歴史について勉強しているアメリカ人の友人と、そのパートナーのスウェーデン人の友人がリサーチのため来日するというので、東京にて再会しました。フランスで出会った私たちが使う言語はもちろんフランス語です。ただ、全員ともフランス語が母国語ではないので、フランス語でうまく説明できなくなったときは英語、スウェーデン語、日本語等を使って互いに通訳し合っていたら最終的に何語を喋っているか分からなくなり、皆で混乱して大笑いしていました。傍から見たら、「この人たちはどんなつながりで一緒にいるのだろう」と思われるグループだったと思います。東京で、スウェーデン人とアメリカ人と日本人がフランス語で話す、なんて不思議な状況でしたが、留学時代の雰囲気そのまま、とても楽しかったです。

他にも、ちょっとしたことですが、自分が疲れているときに偶然、遠く離れている友人から「元気？最近どうしてるの？」や、「今旅行でオーストリアにいるよ！」などメッセージをもらったりすると、とても元気になります。メールだけでなく、絵葉書・手紙も届き心が和みます。そんな時には何らかの縁や絆を感じ、「私って持ってるかも...」と思ってしまいます。直接会うことは中々ないけれど、世界各国から(もちろん日本の友人からも!)日々元気をもらっています。



# 【 持ってるな～↑ 】

## いろいろ持ってる!?

引きずり男

そもそも有名スポーツ選手が使い出して有名になった言葉。果たして私のような人間が何を持ってるの?いろいろ考えたあげく、「引き」という結論?に至った。めちゃくちゃ強引だが。

### その1 落とし物編

よく落とし物をする。携帯、定期券、スキーウェア...。携帯、定期券とも今のところ2勝1敗くらいである(3回なくしたら2回は戻ってきた、という意味)。スキーウェアは人から借りていたものだったので、かなり焦った。山手線に乗っていて、どうもそれを網棚に置いたまま降りたらしい。そこでジタバタせず、降りたホームのその場所で、来る電車来る電車、一步踏み入って網棚を見上げた。約1時間後、スキーウェアを乗せた電車がやってきた。セーフ。この時ほど、ぐるぐる回る電車のありがたみを感じたことはなかった(山手線には大崎の車庫に入る車両もあるので、その場合、この手は通用しません)。

### その2 婚活編

私の時代には「婚活」という言葉は登場していなかった。どこでどうやって見つけるか。いつの時代も、大変な話だと思う。私の場合、それまで行ったこともない街「恵比寿」での合コンがきっかけだった。初めは大して気乗りしなかったのだが、「仕事忙しい」とか言っちゃって。でも、こういうのは行っとくべきだと思う。特に、多人数×多人数で、そのうち男性側の幹事と女性側の幹事とが知り合いなだけで、それ以外はお互いに誰が誰だかチンプンカンプン...な飲み会がgoodだと思う。

### その3 弁理士試験編

「厳しくなった」「細かいことを聞かれる」「条文・青本に忠実に」弁理士試験の口述試験について、いろいろ言われている。確かにイヤらしい試験だと思う。かなりの範囲で準備していても不安が消えない。で、本番になると案の定、的が外れる。特実を受けて、タジタジ。意匠はなんとか盛り返した。商標...苦手意識。「それでは『登録異議の申立て』についてお聞きします」きたっ! 創英の先輩を相手に練習させてもらったときの問題に似ていた。なんとか切り抜けた(本当に有難うございました)。

## 持ってるな～

アンティグア・バーブーダ

私は、鎌ヶ谷市在住です。1月まで斎藤選手で盛り上がっていたあの鎌ヶ谷です。娘(幼稚園)の同級生のお母さんは、2軍の鎌ヶ谷グランドまで足を運び、やはりもってるな～って感じたらしいです。「随分と暇だねえ!!」なんて嫌味を言ってたお父さん連中(私含め)も、結局は、うらやましげに「すぐに北海道に行っちゃうのねえ。」なんて愚痴をこぼしていたのでした。その通りでしたけどね。

ところで、私の持っているもの???と考えると、ふと、昔のことを思い出しました。

そう、あれは小学1年生の最初のテスト。忘れもしませんが、隣の女の子の答えを見ちまいました。いわゆるカンニングというやつです。そのときは、何気なく、でも後で妙にきまづく、おまけに、その女の子が初恋の人になったもんで、そりゃあもう後悔しました。そのことで引け目を感じてしまい、その後は、一切しゃべることもできず、カンニングはバチがあたるということを当時の私は痛感したものです。

それ以外にも、ご先祖様がいつも監視しているとか、間が悪いとか、悪さをすると、必ず最初に見つかってしまい、とにかく悪さはダメダメダメということ強く戒められていた気がします。そう考えると、人生をまっとうに生きてこられたのも、見えないものを持たせていただいていたおかげかなあと、勝手に思ったりもします。

一方で、すさまじくやんちゃだった私は怪我也多く、走ってきた車に自転車で突っ込んだり、自転車に乗ったままドブ川に飛び込んだり、そりゃあもう大変でした。でも、車にぶつかったときは、側面だったので軽い打ち身ですみ(後でドライバにこっぴどくやられました)、ドブ川のときは、たまたま浅くてドザエモンを免れるなど、今考えると相当しびれるところで助けられていた気がします。さらに、縫うほどの怪我を3度したことがあるのですが、最初が右目のすぐ上、次にアキレス腱のすぐ下、さらに右手首の動脈の脇というように大怪我の手前、ぎりぎりのところでのいであり、なんとまあ、色々を持たせていただいていたものだなあと改めて感謝する次第です。

そんな私も、今では二児の父。下の娘も今年小学1年生。持たせていただいたものを子供たちに引き継ぐべく、たまには墓参りにでも行くかなあとと思う今日この頃でした。