

実務者のための

知財羅針盤

Chizai Rashimban

本稿は、知財にまつわるトピックや法制度の情報など、知財の実務に係る情報を、プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介弁理士が分かりやすく解説していきます。

※1) 中原中也

商願2009-12852

※2) 商標法4条1項8号「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ているものを除く。）」

※3) 商標法4条1項7号「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」については商標登録できないという規定がある。
なお、歴史上の周知・著名な人物については、平成21年10月21日に改定された以下の審査基準に基づいて審査される。

※4) 税関総署

中華人民共和国税関は国家の輸出入を監督管理する機関で、三階層に分かれている。税関総署は、そのなかの一番上の階層である。

歴史上の人物名の取り扱い

2010年1月26日、山口市が商標出願していた「中原中也^{※1}」に対し、特許庁は拒絶理由を通知した。山口市は、同市出身の詩人「中原中也」のイメージを守ることを目的としていたが、特許庁は同出願を著名な歴史上の人物であり、公共の利益に反すると判断。山口市は、逆に第三者に登録されるおそれなくなるとして、このまま拒絶査定を待つ構え。

【コメント】

1. 背景

商標法には、他人の名前は登録できないという規定があります^{※2}。

この規定は、現存の他人の商標登録を防ぐものでした。ところが近年になって、吉田松陰や大隈重信など、歴史上の有名人の名前が出願されるというケースが増えてきました。

このため特許庁は審査基準を改定し^{※3}、歴史上著名な人物名を私益として利用するために商標出願した場合などは、その商標出願は拒絶されます。

2. 実務上の指針

現在、企業が自社商品に「坂本龍馬」など、歴史上の有名人の名前を出願している例も多いようですが、今後、そういった商標の登録は難しくなると思います。

自社で使用する商標であれば、歴史上の有名人のイメージに便乗せず、オリジナルの商品名で勝負すべきでしょう。

【歴史上の人物名（周知・著名な故人）からなる商標登録出願の取り扱い】

1. 歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそうでなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も商標法第4条第1項第7号に該当し得ることに特に留意するものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断することとする。
 - (1) 当該歴史上の人物の周知・著名性
 - (2) 当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
 - (3) 当該歴史上の人物名の利用状況
 - (4) 当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
 - (5) 出願の経緯・目的・理由
 - (6) 当該歴史上の人物と出願人との関係
2. 上記1. に係る審査において、特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共の利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものについては、公正な競争秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして、商標法第4条第1項第7号に該当するものとする。

2009年中国税関の摘発数

2009年、中国の各税関は知的財産権侵害案件6万5192件を摘発した。侵害の疑いがある貨物1億8100万点が差し押さえられ、金額にして3億7000万元（約48億円）。1月29日、税関総署^{※4}の関係者への取材で分かった。

税関総署は昨年6月1日から12月31日まで、各地の税関で郵送物を対象に知的財産権保護の特別キャンペーンを展開し、侵害が多発する一部の郵送物に対す

る重点検査を強化した。速報値によると、キャンペーン期間中に侵害案件3万7784件を摘発し、261万9600点で総額6194万5000元の物品を差し押さえた。

【コメント】

1. 背景

中国は模倣品が多いといわれていますが、そのすべてが中国国内で作られているわけではなく、中東やアフリカ諸国など、海外から模倣品が中国国内に持ち込まれているケースも多いのです。

この模倣品の被害者は、日本企業だけではなく、中国企業も被害を被っています。このため、中国の税関でもこのような模倣品の国内流通を防ぐため、摘発に力を入れているのです。

2. 実務上の指針

2009年に中国の税関で摘発された知的財産権侵害案件の被害額は、日本円で約48億円と莫大な金額になっています。

中東をはじめとする海外からの模倣品が中国市場に一度流通してしまうと、それを止めるのは困難です。

しかし、中国で知的財産権を取得したうえで、中国税関に届け出や侵害品情報の提供などの手続きをすれば、税関が模倣品を差し押さえ、中国市場での流通を事前に食い止めることができます。

特に、中国の税関職員が発見しやすい商標権や外観設計専利権（日本の意匠権に相当）において有効な手段であると思われる。

2009年中国の出願件数

中国は2009年、特許・実用新案・意匠を含む専利の出願件数が97万6686件で、前年より17.9%増加した。このうち、国内からの出願は全体の89.9%を占める87万7611件で同22.4%増、国外からの出願は全体の10.1%を占める9万9075件で同10.9%減となっている。

【コメント】

1. 背景

中国では、2006年に国家中長期科学技術発展計画綱要^{※5}が発表されました。

この綱要に基づいて、2020年までに対外技術の依存度を30%に低下させることを目指して科学技術の発展に力を入れていることから、中国企業の知財力は強化されています^{※6}。

以前の中国における知財訴訟は、海外企業が原告で、中国企業が被告というケースがほとんどでしたが、近年、様相が変わり、中国企業が原告となり、海外企業が被告となるケースも出てきました。

2. 実務上の指針

前記のように出願件数の増加に伴って、中国企業が保有する専利権件数が増加し、知財力が高まっています。

今まで、海外企業から被告として訴えられてきた中国企業は、知財訴訟の経験を生かし、今後は自社の知的財産権を侵害している海外企業に対して訴訟を仕掛けてくるものと考えられます。

※5) 国家中長期科学技術発展計画綱要

本計画綱要では、2020年までに、国全体の研究開発投入の対GDP比率を2.5%以上に、科学技術進歩貢献率を60%以上に、対外技術依存度を30%以下にし、特許権件数および国際科学論文の被引用件数の両方で世界5位以内にすることを目標としている。

※6) 中国は、2009年度のPCT出願件数で、世界5位を達成した。また、個別企業では、華為技術の出願件数が2位である（2008年度は1位）。

※7) 米国商標は、米国特許商標庁のサイトで検索することができる。
<http://www.uspto.gov/>

※8) 2009年3月27日に富士通フロンテックは、Fujitsu Transaction Solutions Inc.の全株式を買収し、全額出資会社の「Fujitsu Frontech North America Inc.」を北米に立ち上げた。
米国では日本と異なり、先使用主義を採用しているため、登録されていなくても使用状況によっては保護が与えられる場合がある。そのため、「使用を開始した日」が重要になる。

※9)
Serial Number : 76497338
Word Mark : IPAD
Goods and Services : HAND-HELD COMPUTING DEVICE FOR WIRELESS NETWORKING IN A RETAIL ENVIRONMENT
なお、米国では日本と異なり、類似群コードがなく、審決などで商品の類否が判断される。また、指定商品も日本より具体的に記載する必要がある。

※10) 異議申立期間の延長申請が行われていなければ、FFNA社の「iPAD」が登録されていた。

中国の知財は発展途上といったイメージを持つ読者も多いかと思いますが、今後は、日本企業が中国企業から知的財産権を侵害したとして、訴えられるというトラブルが増加する可能性があります。

このため、中国でビジネスを行う際には、中国企業に模倣されることを気にするだけではなく、中国企業を含む他社の知的財産権を侵害していないか、しっかり調査したうえでビジネスを行うことをお勧めします。

iPAD vs iPad

去る2010年1月28日、Apple社が新商品「iPad」を発表した。しかし、このiPadが、富士通フロンテックの米国法人であるFujitsu Frontech North America Inc.（以下、FFNA社）の商標権侵害に当たるとはならないかと問題になった。FFNA社は、「iPAD」を米国特許商標庁に

商標登録出願しており、現在Apple社が異議申立て中。今後の動向が注目される^{※7}。

【コメント】

1. 背景

Fujitsu Transaction Solutions Inc.（現FFNA社）は、2002年1月8日（商用には、同年1月13日）に「iPAD」の使用を開始し^{※8}、2003年3月7日に米国特許商標庁に出願しました^{※9}。

Apple社は、2009年9月29日から複数回にわたって、異議申立期間の延長申請をしています^{※10}。

また、Apple社の関連企業とみられるIP Application Development LLCが2010年1月16日（優先日2009年7月16日）に「iPad」を商標登録出願しています。

2. 実務上の指針

「iPad」の発表直後、日本国内でも商標権の問題に発展する可能性があるとい

【FFNA社 iPAD】



©2010 Fujitsu Frontech North America Inc.

【Apple社 iPad】



<http://www.apple.com/jp/ipad/gallery/>
©2010 Apple inc.

う方もいましたが、日本国内では問題になりません。なぜなら、知的財産権は国ごとに独立して付与されるからです。

つまり、日本で「iPad」が登録されるか否か、使用可能か否かというのは国内問題であり、米国におけるFFNA社の商標とは基本的に関係ありません。

このように、ビジネスをする国できちんと権利を取得しているか、第三者の権利を侵害していないかということを調べることが重要なのです。

今回Apple社は、商品名を公表する前に漏れることを防ぐため、日本国内でもダミー会社で商標出願を行っていたようです^{※11}。

自社で使用する商標は自社で出願するのが一般的ですが、どうしてもリリース前に商品名が漏洩することを防ぎたいという場合、このような方法を採用することもあるようです^{※12}。

特許戦略ポータルサイト

特許庁は昨年9月、特許戦略ポータルサイト^{※13}を開設。企業の出願件数などの情報を加工、抽出、経年比較できる「自己分析用データ」をはじめ、企業の知財戦略立案に役立つ情報を提供していたが、今年2月に大幅にバージョンアップ。同サイトの利用促進を図っている。

【コメント】

1. 更新内容

今回の主な更新内容は以下のとおり。

- ① 共同出願人として出願した案件情報
- ② 年度別の特許出願件数等のデータ
- ③ 特許権についての存続情報
- ④ 自社の特許出願の内容が、他者の特許出願の審査（拒絶理由）で利用された情報（被引用情報）
- ⑤ 特許出願に対する拒絶理由のうち、37条違反、29条の2違反、39条違反についての情報

2. 実務上の指針

同サイト上で、より詳細な情報が提供されるようになりました。自社の特許出願を分析することによって、当時立てた戦略を検証し、今後の戦略形成に役立てることができます。

なお、「自己分析用データ」は、1999～2008年の過去10年において、筆頭出願人である特許出願件数が合計20件以上であれば、企業以外の大学、研究機関、個人の方であっても利用可能です。

検索料金はもちろん無料ですので、積極的に利用されることをお勧めします。

※11)
商願2009-58245
商標：ipad（標準文字）
出願人：スレートコンピューティングリミテッドライアビリティカンパニー（以下、SC社）

※12) ただし、SC社とApple社は異なる企業なので、Apple社の「iPod」を引例として、4条1項11号で拒絶される可能性が考えられる。

※13) 特許戦略ポータルサイト
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/tokkyosenryaku_01.htm



鈴木 康介（弁理士）

プロシード国際特許商標事務所
日本弁理士会価値評価推進センター
副センター長
日本弁理士会関東支部幹事

〒173-6045
東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60 45階
TEL：03-5979-2168
kosuke.suzuki@japanipsystem.com
<http://japanipsystem.com/>
<http://twitter.com/japanipsystem>