



心の汗をどう守るか 知財実務の勘どころ

朝陽特許事務所所長弁理士
(株)SCP経営研究所代表取締役

砂川 恵一

自己紹介

- 1958年生れ
- 1982年3月 東京大学文学部
西洋史学専修課程卒
- 1982年4月 朝日新聞社入社
- 2009年11月 弁理士試験合格
- 2010年6月 弁理士登録・朝陽特許事務所設立
- 2010年9月 朝日新聞社選択定年退職
- 2013年5月 朝陽特許事務所所長就任

弁理士の業務（弁理士法）

出願等の代理・知財ライセンス契約の代理・知財全般のコンサルティング

- （業務）
- 第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、**特許、実用新案、意匠**若しくは**商標**又は国際出願若しくは国際登録出願に関する**特許庁における手続**及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての**代理**並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
- 2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
- 一 関税法（昭和二十九年法律第六十一号）第六十九条の三第一項 及び第六十九条の十二第一項 に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項 及び第六十九条の十三第一項 の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
- 二 **特許、実用新案、意匠、商標、回路配置**若しくは**特定不正競争**に関する事件又は**著作物**（著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第二条第一項第一号 に規定する著作物をいう。以下同じ。）に関する事件の**裁判外紛争解決手続**（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第一条 に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。）であつて、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものを行うものについての**代理**
- 3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、**特許、実用新案、意匠、商標、回路配置**若しくは**著作物に関する権利**若しくは**技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾**に関する**契約その他の契約の締結の代理**若しくは**媒介**を行い、若しくはこれらに関する**相談**に応じ、又は外国の行政官庁若しくはこれに準ずる機関に対する**特許、実用新案、意匠**若しくは**商標に関する権利**に関する手続（日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有する者が行うものに限る。）に関する資料の作成その他の事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

弁理士業務(1)

-出願の代理等-

- **出願の検討・手続き代理**
 - (1) 特許・実用新案：発明・考案
 - (2) 意匠：デザイン
 - (3) 商標：トレードマーク・サービスマーク
- **鑑定業務**
 - (1) 発明・考案の技術的範囲
 - (2) 意匠の類似範囲
 - (3) 商標権の効力範囲

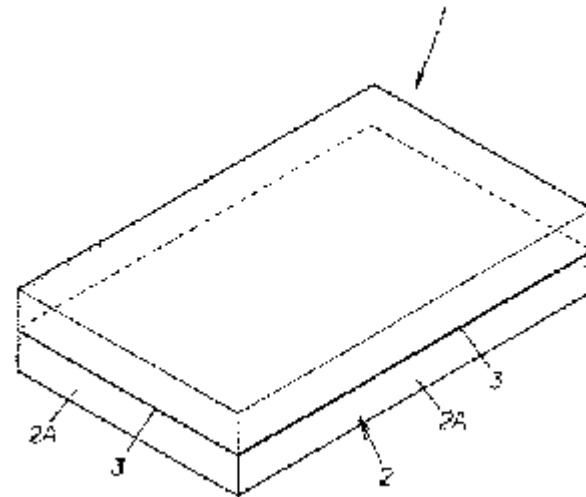
特許明細書の例(越後製菓)

権利範囲は文章で定められる(図面ではない)

- 特許第4111382号

【請求項1】

焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅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、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウィッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とする餅。



商標登録出願願書例

指定商品の区分(特許庁が決めた分類)の数に応じて印紙代が決まる

【書類名】 商標登録願
【整理番号】 2012TM0301
【提出日】 平成24年03月19日
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】

Slim Bar

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

【第28類】

【指定商品(指定役務)】 おもちゃ、トレーニング用具

【商標登録出願人】

【識別番号】 596098807

【氏名又は名称】 株式会社福島亮徳製作所

【代表者】 佐藤 幸一郎

【代理人】

【識別番号】 100171963

【住所又は居所】 東京都港区赤坂2-8-16 赤坂光和ビル4階

特許特許事務所

【弁理士】

【氏名又は名称】 砂川 恵一

【電話番号】 03-3568-3063

【ファクシミリ番号】 03-3568-3064

【手数料の表示】

【振替番号】 00014029

【納付金額】 12000

【書類名】 商標登録願
【整理番号】 2012TM0601
【あて先】 特許庁長官殿
【商標登録を受けようとする商標】

タイナイス

【標準文字】

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

【第30類】

【指定商品(指定役務)】 菓子、パン

【第31類】

【指定商品(指定役務)】 ペットフード

【商標登録出願人】

【住所又は居所】 東京都国分寺市東恋ヶ窪2-33-13

【氏名又は名称】 株式会社風人社

【代表者】 五島 雅洋

【代理人】

【識別番号】 100171963

【弁理士】

【氏名又は名称】 砂川 恵一

【電話番号】 03-3568-3063

【手数料の表示】

【振替番号】 00014029

【納付金額】 20600

弁理士の業務（弁理士法）

出願等の代理・知財ライセンス契約の代理・知財全般のコンサルティング

- （業務）
- 第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、**特許、実用新案、意匠**若しくは**商標**又は**国際出願**若しくは**国際登録出願**に関する**特許庁における手続**及び**特許、実用新案、意匠**又は**商標**に関する異議申立て又は裁定に関する**経済産業大臣**に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
- 2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
- 一 関税法（昭和二十九年法律第六十一号）第六十九条の三第一項 及び第六十九条の十二第一項 に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項 及び第六十九条の十三第一項 の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
- 二 **特許、実用新案、意匠、商標、回路配置**若しくは**特定不正競争**に関する事件又は**著作物**（著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第二条第一項第一号 に規定する著作物をいう。以下同じ。）に関する**権利**に関する事件の**裁判外紛争解決手続**（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第一条 に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。）であつて、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものを行うものについての代理
- 3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、**特許、実用新案、意匠、商標、回路配置**若しくは**著作物に関する権利**若しくは**技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾**に関する**契約その他の契約の締結の代理**若しくは**媒介**を行い、若しくはこれらに関する**相談**に応じ、又は外国の行政官庁若しくはこれに準ずる機関に対する**特許、実用新案、意匠**若しくは**商標**に関する**権利**に関する手続（日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有する者が行うものに限る。）に関する資料の作成その他の事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

弁理士業務(2)

-知的財産関係全般コンサルティング-

- 権利化の有無にかかわらず、アイデアの有効活用についてのアドバイス
- 特許・実用新案・意匠・商標だけでなく、著作権法、不正競争防止法等による自己の権利の保護についてのアドバイス
- 計画中の事業が他社の権利を侵害しないかについてのアドバイス

弁理士業務(3)

-知的財産権事業化コンサルティング-

- 特許権や著作権などに関わるライセンス契約交渉、契約締結の代理
- 商品化から宣伝・販売促進展開までのコーディネート
- 企業価値の創造につながる知的財産戦略の構築

朝日新聞社での業務(1)

- 販売担当社員(エリアマネージメント)
- 販売局宣伝部企画制作課副課長(広告・宣伝材料制作 局報編集)
- 販売局労政開発部労政課課長(新聞販売所労務管理指導トラブルシューティング)
- 広報宣伝センター宣伝PR部次長(セールスプロモーション企画 サッカーW杯関連)

朝日新聞社での業務(2)

- グループ政策室主査(関連企業管理 コーポレートガバナンス 財務管理)
- 販売企画室員(販売担当取締役スタッフ)
- 国際本部国際営業部販売担当次長(営業・流通・販促・宣伝・経理・労務管理)
- 販売局主査(販売局長スタッフ セールスプロモーション マーケティング等担当)

朝日新聞社での業務(3)

- 販売もしもしセンター所長(コールセンター・組織統合プロジェクト)
- コーポレートコミュニケーション本部広報部
お客様オフィス担当次長(コールセンター
外注先管理)
- お客様本部お客様オフィス次長(コールセ
ンター 外注先管理)

(株)SCP経営研究所(1)

-苦情処理・トラブルシューティング-

※適切な初期対応(準備と反射神経-経験-)

- 苦情・問合せ対応
- 個人情報、営業情報等管理
- 対社外トラブル、社内トラブル防止法、処理法

(株)SCP経営研究所(2)

-企業内管理・関連会社管理-

- 人材育成
- 昇給・昇進・賞与等査定評価基準
- 知的財産権の価値評価
- 報道・広報
- 基礎教養のための読書会

(株)SCP経営研究所(3)

-広告・宣伝、マーケティング・SP-

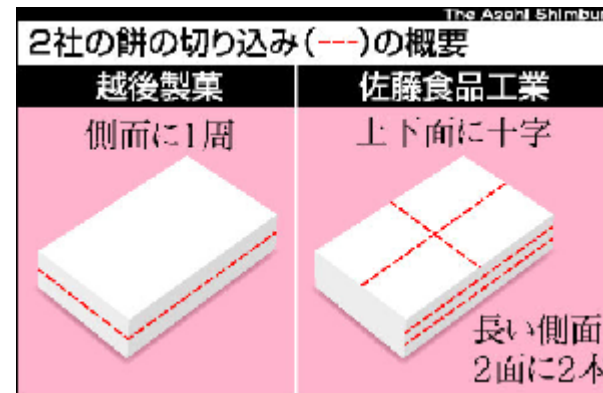
- マーケティング・販売促進
- 広告・宣伝
- 著作権、肖像権、パブリシティ権
- ブランド戦略

何をどの法律(制度)で保護するのか

(1) 工業製品の仕組み・構造など

① 特許法

- 切り餅をきれいに焼くための「切り込み」の特許をめぐり、業界2位の越後製菓(新潟県長岡市)が、「サトウの切り餅」で知られる同1位の佐藤食品工業(新潟市)を訴えた裁判で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は、佐藤食品の上告を棄却する決定をした。19日付。特許権の侵害を認め、約8億円の賠償などを佐藤食品に命じた知財高裁判決が確定した。
- 切り込みは、餅が膨張して噴き出し、形が崩れるのを防ぐ。越後製菓は2002年、側面だけに入れた餅の特許を出願。佐藤食品は上下面にも加えて03年に出願し、それぞれ販売していた。佐藤食品はすでに、上下面のみに切り込みが入り、側面にはない製品を販売している。
- 10年11月の一審・東京地裁判決は特許権侵害を認めなかったが、知財高裁は昨年9月、争点を絞るための中間判決で特許権侵害を認め、今年3月の判決で賠償などを命じていた。(朝日新聞デジタル2012/9/20)



何をどの法律(制度)で保護するのか

(1) 工業製品の仕組み・構造など

- ② 不正競争防止法
- 新日本製鉄は同社が開発した特殊な鋼材の製造技術を韓国鉄鋼大手ポスコが不正に得て使ったとして、ポスコを相手取り不正競争防止法(営業秘密の不正取得)に基づく民事訴訟を東京地裁に起こしたと25日発表した。約1千億円の損害賠償と、この鋼材の製造・販売の差し止めを求めた。
- 新日鉄によると、ポスコは送配電の変電器に用いる「方向性電磁鋼板」の製造技術を、約20年前に退職した新日鉄の元社員から不正に得て、製造・販売したという。ポスコと同社の日本法人のほか、技術者だった元社員にも損害賠償を求めて19日に提訴した。米国でも現地時間24日付で訴訟を起こした。
- 方向性電磁鋼板は、新日鉄が世界シェアの約3割にあたる年間約30万トン製造。約4割は新日鉄がライセンス供与したメーカーがつくっている。ポスコは、2004年ごろから台頭し、いまはシェアを2割前後まで伸ばしている。
- 方向性電磁鋼板をめぐる07年、元ポスコ社員が、中国の鉄鋼メーカーに製造技術を売り渡した事件が発覚。有罪判決を受けた。元ポスコ社員は裁判で「流した技術は新日鉄のもの」と証言した。
- 新日鉄が調べたところ、**元新日鉄社員が技術を不正に流した**と思われる証拠が見つかった。新日鉄はこの技術を**機密情報として厳重に管理**していたが、この元社員が在職中に知り得た機密をポスコに売り渡したと主張している。新日鉄はポスコについて、営業秘密を不正取得したことを知りながら使用したとみている。
- 新日鉄とポスコは00年、資本関係を含む戦略的提携契約を締結。技術交流や原料調達で協力関係にあるが、「独自に確立した技術は競争力の源泉であり、不正競争があれば断固たる措置をとる」(新日鉄幹部)としている。ただ、提携関係は維持するという。(朝日新聞デジタル2012/4/26)

何をどの法律(制度)で保護するのか

(2) 製品やパッケージのデザイン

- ① 意匠法

- ユーロプロ・オペレーティングLLC登録意匠 オークローン・マーケティング販売品



何をどの法律(制度)で保護するのか

(2) 製品やパッケージのデザイン

- ② 不正競争防止法

- アップル iMac

- ソーテック eOne 443



何をどの法律(制度)で保護するのか

(2) 製品やパッケージのデザイン

- ③ 著作権法

- サンリオの著作物



神戸税関差押え品



何をどの法律(制度)で保護するのか

(3) 会社名・商品名・ブランド

① 商標法

鎌倉紅谷 クルミッ子

ヤマヨ食品工業株式会社

信濃の
くるみっ子

【登録番号】第4460739号
【指定商品】第30類 くるみを用いた菓子及びパン



何をどの法律(制度)で保護するのか

(3) 会社名・商品名・ブランド

① 商標法

- ひかり社会保険労務士法人 商標登録公報

【登録番号】 第5058416号
【登録日】平成19年(2007)6月29日
【出願番号】 商願2006-43888
【出願日】平成18年(2006)5月15日
【商標】

- ・社会保険労務士ひかり事務所
要部は「ひかり」
他の部分は業務内容→商標類似
指定役務と使用役務は同一

ひかり社会保険労務士法人

【権利者】
【氏名又は名称】ひかり社会保険労務士法人
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は
指定役務】
42類(現在は45類)
社会保険に関する手続の代理

何をどの法律(制度)で保護するのか

(3) 会社名・商品名・ブランド

- ② 不正競争防止法

- スナックシャネル事件

- 被上告人の営業の内容は、その種類、規模等において現にシャネル・グループの営む営業とは異なるものの「シャネル」の表示の周知性が極めて高いこと、シャネル・グループの属するファッション関連業界の企業においてもその経営が多角化する傾向にあること等、本件事実関係の下においては、被上告営業表示の使用により、一般の消費者が、被上告人とシャネル・グループの企業との間に緊密な営業上の関係又は同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信するおそれがあるものといえることができる。したがって、被上告人が上告人の営業表示である「シャネル」と類似する被上告人営業表示を使用する行為は、新法2条1項1号に規定する「混同を生じさせる行為」に当たり、上告人の営業上の利益を侵害するものというべきである。(広義の混同)

何をどの法律(制度)で保護するのか

(3) 会社名・商品名・ブランド

- ③ 商号(他人の行為の排除効が弱くなった→商標登録の方がはるかに安全)
- 新会社法の施行に伴い、他人が登記した商号を同一市区町村内において同一の営業のために登記することができないという規制(旧商法第19条、旧商業登記法第27条)は廃止された。
- 他人の登録を排除する効力としては、登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が同一である場合という、狭い範囲にしか及ばない(商業登記法27条)。
- 他人の使用を排除する効力としては、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した場合には、差止請求をすることができる(商法12条)。
- また、他人の商号として周知なものと同一又は類似の商号を使用等して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は、不正競争として差止の対象となる(不正競争防止法2条1項、3条1項)。
- つまり、商号の持つ他人の使用の排除効力は、事前的(登記)によるものは、他人に「不正の目的」があることを立証することが必要である。
- 不正競争防止法の場合は、あくまで事後的な措置となり、基本的には裁判所の判断を仰ぐことになる。まず自己の商号の「周知性」の立証、そして「混同」の立証が必要となる。

何をどの法律(制度)で保護するのか

(4) 人の肖像

● ① 肖像権

- 他人の肖像を無断で作成すること(例えば勝手に写真撮影などをすること)や、その肖像を勝手に公表することは、肖像権の侵害になるとされている。
- i) 自己の肖像の作成の拒絶権
意思に反して撮影等されること等を拒絶する権利
- ii) 自己の肖像の公表の拒絶権
意思に反して肖像を公表されること等を拒絶する権利
- iii) 自己の肖像の営利目的使用の拒絶権
意思に反して肖像を営利目的で利用されることを拒絶する権利

何をどの法律(制度)で保護するのか (4) 人の肖像

● ② パブリシティ件

- 「ピンクレディー事件」
- この判決で、最高裁は初めて「パブリシティ権」の存在を認めた。
- ただし、この事件では、侵害は認めなかった。



何をどの法律(制度)で保護するのか

(4) 人の肖像

- ② パブリシティ権
- 「人」には認められるが、物には認められない。



特許権侵害訴訟の例 (DHC vs. ファンケル)

- マイルドタッチ クレンジングオイル ヒットコスメ！ミニセット

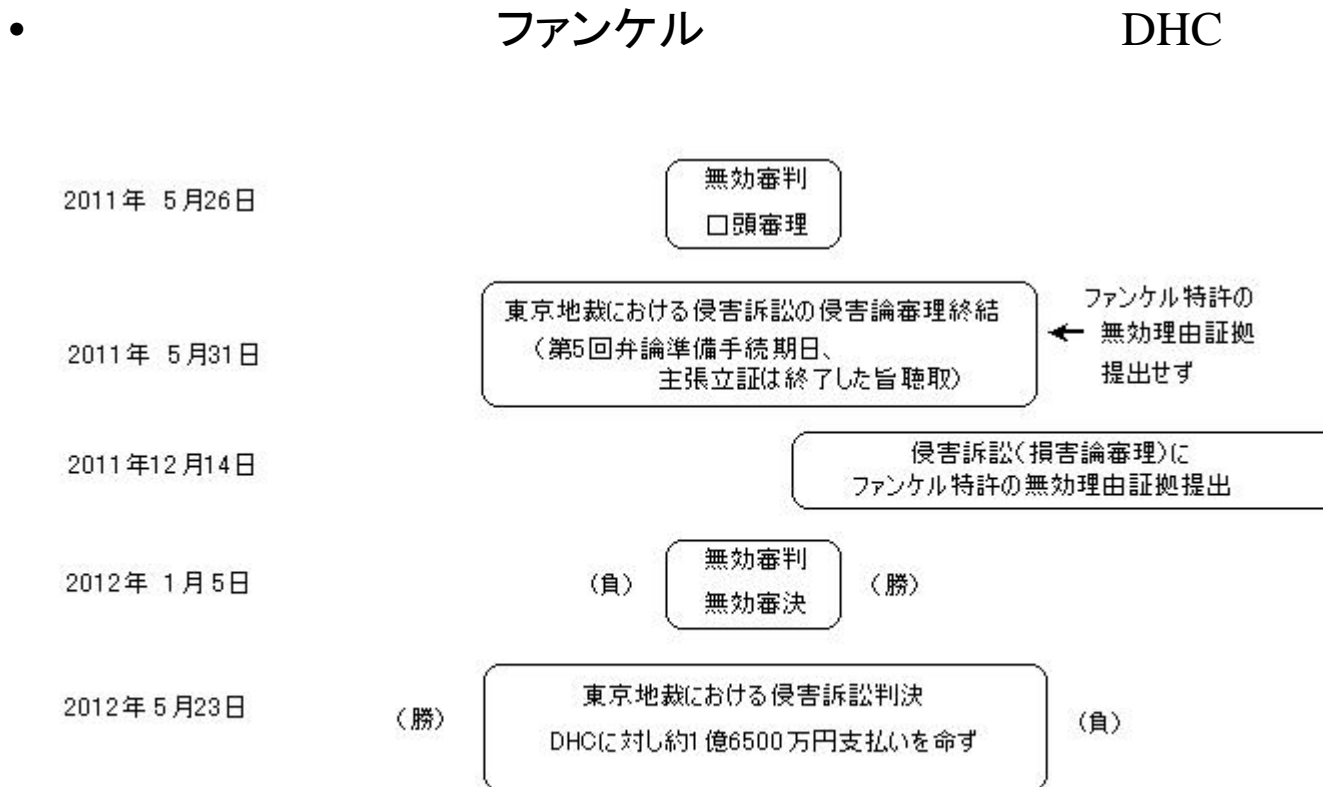


(写真はDHC化粧品naviより)

特許権侵害訴訟の例 (DHC vs. ファンケル)

	ファンケル	DHC
2008年 9月29日	特許出願	
2009年 7月27日	特許査定	
2009年 8月14日	特許権設定登録	
2009年11月 4日	特許公報発行	
2010年 1月		問題の製品の発売
2010年 4月	DHC製品が ファンケルの特許権を 侵害していることを確認	
2010年 7月14日	DHCに侵害訴訟を 提起したと発表	
2010年11月 5日		ファンケル特許の 無効理由発見 ファンケルの特許への 無効審判を請求

特許権侵害訴訟の例 (DHC vs. ファンケル)



著作物の引用

- 引用の要件＜最高裁 昭和55年(オ)第923号(「パロディ事件」)＞
 - ・ 公表された著作物であること
 - ・ 公正な慣行に合致すること
 - 正当な範囲内の引用であること
 - 明瞭区別性があること
「**」などで区分けする。
 - 主従関係があること
 - ・ 引用の必要性があること
 - 出所明示義務(48条1項1号)
当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に
応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。



- ご清聴ありがとうございました。
- 朝陽特許事務所 所長弁理士
- (株)SCP経営研究所 代表取締役
 - 砂川 恵一
 - sunakawa@choyo-pat.jp