

特許研究第 11 号～第 20 号

特許研究 第 20 号 平成 7 年 9 月発行

巻頭言

法律改正について思うこと

篠原 泰司

論文

トレードシークレットと証拠の保全

梅本 吉彦

トレードシークレットをみずから守るために、証拠となるものを確保しておくことが有効、適切である。その一つとして、陳述録取書、宣誓供述書を活用する方法が考えられる。本稿は、民事訴訟法の改正に合わせて、これらの方法による対応を提言する。

論文

遺伝子組換による新規物質の特定と意識的限定

滝井 朋子

当初の特許請求の範囲を決める補正は、遺伝子組換発明までについては特に頻繁に必要となると考えられるが、それが出願発明の対象を厳格に特定するためになされる場合は、均等の主張を一切排除する「意識的限定」と解されるべきではないと思う。

特許庁行政と行政手続法

青木 康

平成 5 年に行政手続法が成立し、特・実・意・商の各工業所有権法も一部改正となる。

特許庁等の「処分」については、行政手続法の2章・3章が適用除外となった。そこで、特許庁行政の上で同法の目的と理念を掲げる1条1項や4章(行政指導)の扱いはどうなるのかを考えてみた。

国立大学での発明の取扱い

-学術研究の特殊性と特許制度-

井上 由里子

国立大学での発明の取扱いについて、大学での学術研究の特殊性や大学の存在意義と絡めた視覚を提示するとともに、必ずしも効率的な特許管理が行われているとはいえない現行の国有特許管理システムの改善策を模索する。

判例紹介

類似意匠の登録要件についての最高裁判決

古沢 博

類似意匠登録出願の拒絶のために拒絶査定が確定した意匠登録出願を用いる場合、それが本意匠登録出願後類似意匠登録出願前に出願されたものであるときでも、該引用意匠と本意匠とが類似しないことの確認を要しないとして、その確認を要するとした原判決を破棄し、被上告人(原告)の審決取消請求を棄却した最高裁判所判決の研究(判旨 賛)。

資料紹介

大正10年法衆議院審議の経過[3]

(第四十四回帝國議會衆議院特許法改正法律案外四件委員會議録より)

工業所有権研修所 研究室編集

協力 鈴木 伸夫

工業所有権参考資料センターの収集資料について(20)

-和装本(骨董本)-

万国工業所有権資料館

特許研究 第 19 号 平成 7 年 3 月発行

巻頭言

市場における特許

植松 敏

論文

コンピュータ・プログラムのリヴァース・エンジニアリング

元木 伸

本稿は、使用者にオブジェクト・コードとして供給されるコンピュータ・プログラムを逆にソース・コードに変えること、つまりリヴァース・エンジニアリングを著作権法及び半導体チップに関する集積回路法の反対解釈から著作権侵害とするものである。

MPU と特許 -製造委託とライセンス契約

小橋 馨

コンピュータ業界では、ライセンス契約が頻繁に締結されるが、特許を侵害するとされる企業が製造を委託した相手が、問題となる特許の特許権者とライセンス契約を締結している場合がある。本稿では、誰が特許発明を実施しているかという観点から問題の解決を提言する。

類似意匠の登録要件

-東京高裁判決をめぐる-

古沢 博

東京高裁の判決として、意匠法 10 条 1 項の「自己の登録意匠にのみ類似する意匠」に関し、特許庁の実務と反対の判決(2 件)とこれに肯定する判決(1 件)がある。結論的には、前者の結論に反対であり、後者の結論に賛成である。

美術の著作物の保護考

-意匠法により保護されない意匠-

川添 不美雄

本稿は、昭和 34 年意匠法により意匠として保護される創作物について、保護の実態を明らかにすることにより、知的所有権制度の国際的調和を促進しようとしている我が国での美術の著作物の保護につき、意匠法における運用・解釈の面で改善すべき点を顕在化する。また、著作権法における著作物の範囲と保護の条件につき、見直し検討する際の情報を提供するものである。

判例紹介

「特許請求の範囲の減縮」に当たるかが争われた事例

荒垣 恒輝

訂正前の明細書の特許請求の範囲の記載をそのままとし、発明の詳細な説明及び図面から接着剤等の記載及び図面を削除したにとどまる訂正は、特許請求の範囲の減縮(特許法 126 条 1 項 1 号)に当たらない。

情報

欧州知的財産制度の動向と展望

大川 晃

EU の市場統合と並行して、欧州における知的財産制度の統合と整備が進んでいる。

その最たるものは EPC の運用とその発展である。しかし、CPC はその発効の見通しが立っていない。また、欧州特許の権利解釈の差異及び権利消尽について議論がある。

さらに、欧州において実用新案制度の見直しの動きがある。

資料紹介

大正 10 年法衆議院審議の経過[2]

(第四十四回帝國議會衆議院特許法改正法律案外四件委員會議録より)

工業所有権研修所研究室編集

協力 鈴木 伸夫

工業所有権参考資料センターの収集資料について(19)

-貴重文献リストから(続)-

万国工業所有権資料館

工業所有権参考資料センター

特許研究 第 18 号 平成 6 年 10 月発行

巻頭言

知的所有権国際協力の時代に

辻 信吾

論文

商標権と周知表示

玉井 克哉

改正不競法上の周知表示と登録商標権の間の調整は解釈に委ねられることになった。

それは、商標登録出願と周知性獲得の先後、周知性の程度、権利濫用と認めるべき個別的事情の有無により決すべきである。

ファーストセール後の特許権の行使

-アメリカ合衆国における裁判例を素材として-

高橋 直子

本稿は、一度流通に置かれた特許製品に対して特許権の効力は及ばないという法常識の理論構成として、ファーストセイル・ドクトリンと黙示のライセンス理論という二つの理論が適用範囲を異にして併存すべきことを、アメリカ合衆国の裁判例を素材に検証するものである。

判例紹介

著名商標との結合商標の類否

後藤 晴男

指定商品について著名な商標と他の文字との結合からなる商標については、当該著名な商標の部分だけでなく、当該文字部分のみからも称呼、観念が生ずることがあり得る。

情報

ASEAN 諸国の産業構造高度調整とその対応

北村 かよ子

急速な輸出工業化によって80年代後半から経済発展を遂げたASEAN諸国は輸出工業化を達成した。しかし、現在国際環境の変化、特に中国など新たな競合国の出現によって、産業構造の高度化に迫られている。しかし、技術開発力・人材・産業基盤・周辺産業など高度産業社会を築くために欠かせない諸要素の不足に悩み、その解決に苦慮している。またASEAN諸国は世界からその国力にあった役割と責任を果たすことを求められている。経済依存関係の深い日本は官民挙げて、これら諸国の自立的産業発展をサポートすることが重要となっている。

特許クロスライセンスについての一考察

日本知的財産協会

資料紹介

大正10年法衆議院審議の経過[1]

(第四十四回帝國議會衆議院特許法改正法律案外四件委員會議録より)

工業所有権研修所 研究室編集

協力 鈴木 伸夫

工業所有権参考資料センターの収集資料について(18)

-貴重文献リストから-

万国工業所有権資料館

工業所有権参考資料センター

特許研究 第 17 号 平成 6 年 3 月発行

巻頭言

情報産業とベンチャービジネス

山本 卓眞

論文

知的財産訴訟における損害賠償法理

鎌田 薫

知的財産権侵害の場合の損害賠償額の算定につき、特許法 102 条の立法の経緯及び近時の民法学の動向などに照らして、同条は単なる逸失利益額算定の便宜のための規定ではなく、いわゆる「利得吐き出し」の法理の導入を図る趣旨の規定として解釈されるべきものであると主張する。

米国特許侵害実務研究

高騰する損害賠償の実態と歴史的背景

ヘンリー・幸田

特許係争における損害賠償の高騰は、歴史的な時代の移り変わりであり、単なる一過性の出来事ではあるまい。この動きを支えるのは、賠償額算定方式の変遷、特に適正実施料方式と逸失利益方式の基本的変革である。

著作権としての実施権、利用権と複製権

山中 伸一

著作権には実施権は規定されていない。しかし、従来、著作権の内容として実施権を認めるかが検討された著作物として美術・建築著作物の図面及びコンピュータ・プログラムがある。本稿ではこれらの著作物について、法改正の際の議論、判例の動向、外国の状況等について検討することにより、著作権の内容としての実施権あるいは利用権と複製権の関係について検討し、これらの著作物の効果的保護のために実施権的権利が必要な場合があることを明らかにし、複製権の柔軟な解釈によりそのような保護が可能であることを述べている。

判例紹介

知的財産関連判決例に見る損害賠償の法理

田倉 整

本論稿は、幾つかの日本の判決事例の中から、損害賠償請求に関する案件を紹介するものである。検討の対象は、知的財産に関連する。そして、平成4年中の地裁段階での判決事例を取り上げ、日本の裁判所の判断手法の一端を知ろうとするものである。

この検討によって、損害賠償請求をめぐる法理論は、精密な分析の面と、大雑把な断定の面とが混在していることを知ることができる。

情報

コンピュータソフトウェアの特許侵害について

-特許法及び新審査基準に基づく権利解釈から-

光主 清範

資料紹介

不正競争防止法制定関連資料(13,完)

工業所有権研修所 研究室編集

協力 富田 徹男

工業所有権参考資料センターの収集資料について(17)

万国工業所有権資料館

工業所有権参考資料センター

特許研究 第16号平成5年10月発行

巻頭言

特許制度とその存在理由

中山 信弘

論文

登録意匠の保護範囲

-意匠権侵害事件における類否判断の構造-

斎藤 瞭二

著作権の間接侵害論 -序説-

角田 政芳

判例紹介

商標の類否判断

高林 克巳

商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標がその外観、観念、称呼によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して、しかも、その商品の具体的取引状況に基づいて、全体的に判断すべきものであって、綿密に観察する限りでは外観、観念、称呼において個別的には類似しない商標であっても、具体的な取引状況いかんによっては類似するものとすべき場合がある

から、その類似性の有無も、証拠によって認定された具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。

情報

米国における特許関連違法行為と民事 RICO 法

本間 忠良

組織犯罪に対する民事制裁手段として制定されたいわゆる RICO 法を、特許権の違法取得と違法行使に対して応用する可能性とその理論を探求する。

資料の解析・紹介

バイオ技術と特許紛争

小野 恒一

バイオテクノロジーは生物の関与する技術である。バイオテクノロジーの特許紛争はいろいろな特異的な論議を呼び起こした。本稿は、実際にあった事件、係属中の事件、予想される事件によりそのような論議を紹介するものである。

資料解析

マドリッド協定に対する戦前の日本の態度

堀江 亜以子

マドリッド協定に加入するか否かは第二次大戦前の数十年間にわたり日本にとって重要な外交問題のひとつであった。この問題に関する文書に基づいて戦前に日本がどのような態度をとってきたのかを検討する。なお、文書は、本誌「不正競争防止法制定関連資料」の欄(本号、次号)に掲載する。

資料紹介

不正競争防止法制定関連資料(12)

工業所有権研修所 研究室編集

協力 富田 徹男

工業所有権参考資料センターの収集資料について(16)

万国工業所有権資料館

工業所有権参考資料センター

特許研究 第15号 平成5年3月発行

巻頭言

調和のための理解

吉田 豊磨

論文

「技術的範囲の確定」小考 -最近の裁判例から-

秋吉 稔弘

特許発明が全部公知である場合に、対象物件が特許請求の範囲記載の構成要件を充足するとき、その権利の行使につき非侵害の結論が導かれることは、実務に見られる。

妥当な結論を求めてなされる判決文のなかに、興味ある考え方を垣間見ることができる。

パイオニア・パテント

元木 伸

本稿は、まず、アメリカにおけるパイオニア・パテントに関するいくつかの判例、学説を検討した後、我が国の制度の下でそれがどのように、特許権侵害の際のクレーム解釈に適用されるかについての私見を述べるものである。

氏名・肖像の商業的利用に関する権利

齊藤 博

氏名・肖像利用権が人格権から独立した財産権として存しうるかどうかを吟味する。

氏名・肖像のもつ財産価値を氏名・肖像本人から分離することについてはなお不透明さが残り、そのことが、権利の移転可能性をも含む法的性格、主体、存続期間などを不明確にしている。

判例紹介

特許請求の範囲の記載文言自体は訂正せず発明の詳細な説明及び図面の訂正により特許請求の範囲の減縮があったとする最高裁判決

久々湊 伸

特許請求の範囲に記載されている「固定部材」の技術的意義が一義的に明確とはいえず、発明の詳細な説明及び図面から接着剤(接着層)をもって「固定部材」とする記載をすべて削除する訂正審決が確定したときは、特許請求の範囲の記載文言自体の訂正がなくても特許請求の範囲の減縮となる。

情報

DNA 特許をめぐる諸問題 -基礎研究対応用研究-

名和 小太郎

米国 NIH は、ヒト DNA 断片配列の解読データを特許として出願した。この措置を情報の自由流通を慣行とする学界は強く批判している。だが、解読結果の潜在的な産業的価値に対しては、なんらかの権利保護制度を設ける必要もある。

資料紹介

不正競争防止法制定関連資料(11)

工業所有権研修所 研究室編集

工業所有権参考資料センターの収集資料について(15)

万国工業所有権資料館

工業所有権参考資料センター

特許研究 第 14 号 平成 4 年 10 月発行

非専門の専門

北川 善太郎

論文

ドイツにおける特許の保護範囲理論

-最近の学説・判例-

大瀬戸 豪志

ドイツにおける最近の特許の保護範囲理論は、現行法第 14 条の適用判例を中心に展開されている。その際、侵害行為の態様(同一的侵害、等価的侵害及び下位結合の保護)に即して保護範囲が構想される傾向にある。従前の三分説に代る新たな保護範囲理論として注目されるが、その内容については、なお未成熟で、今後の展開に委ねられている事項が少なくない。

米国特許判例における均等論

水谷 直樹

米国判例上形成されてきた均等論は、今日までに独自の体系を形成し、なおも発展を続けている。

本稿は、米国におけるこれらの流れを整理したうえで、その内容及び問題点を検討する。

資料の解析・紹介

大審院の不正競争防止法関係判決

-不正競争防止法第 1 条第 1 項第 1 号の「商品」の意義-

満田 重昭

この判決は、上記の注文における「商品」中に飲食店営業者が来客に提供する調理品が含まれることを判示した最初の判例である。

判例紹介

他人の商品のデッド・コピーと不法行為の成否

-木目化粧紙事件-

田村 善之

他人が労力、時間、費用をかけて商品化したものをデッド・コピーすることで労力、費用、時間を節約したうえで商品化する行為は、これを原則として違法とすべきであろう。本稿は、他人の商品をデッド・コピーしてそれを販売する行為について、その商品に知的財産権の保護が及んでいないにもかかわらず、民法 709 条の不法行為の成立を認めた東京高裁平成 3 年 12 月 7 日判決判例時報 1418 号 121 頁を契機として、デッド・コピーを違法とする法理を採用したとしても、知的創作物の保護に関する知的財産権制度との抵触は起こらないこと、それどころか、新商品開発のためのインセンティブを確保するためには、むしろ積極的にこのような法制の構築を推進すべきであること、を論じることを意図している。

資料紹介

不正競争防止法制定関連資料(10)

工業所有権研修所研究室編集

情報

クレーム解釈に関する国際的動向

和田 靖郎・細江 利昭・東平 正道

特許の保護範囲を定める上でクレームの記載はきわめて重要である。本稿ではそのような観点から均等を否定した米国 CAFC 判決 2 件を紹介するとともに、EPC 第 69 条に合わせて改正された現行法下に於て均等を扱ったドイツ最高裁判決 3 件を紹介する。

工業所有権参考資料センターの収集資料について(14)

万国工業所有権資料館

工業所有権参考資料センター

特許研究 第 13 号 平成 4 年 3 月発行

商標制度の今日と明日

中村 稔

論文

登録商標の類似範囲

渋谷 達紀

サービス・マークの登録制度の導入に伴い、役務と商品との間およびサービス・マークと商標との間にも類似性が認められることになった。本稿では、従来の商品相互間および商標相互間の類似概念に関する判例理論を前提として、今回の改正に伴う新たな問題の検討を試みる。また、それと関連して、従来の判例理論自体の意味についても再考する。

資料紹介

不正競争防止法制定関連資料(9)

工業所有権研修所研究室編集

判例紹介

意匠の分割出願についての最高裁判決

古沢 博

意匠法 10 条の 2 第 1 項に基づく意匠登録出願の分割の適否に関し、分割の基礎となる「2 以上の意匠を包含する意匠登録出願」について最初に判断をした最高裁判所の判決の研究。

情報

バイオテクノロジー特許審判決における最近の国際的動向

田中 義行

バイオテクノロジー特許に対する審判決はまず米国において、次いで欧州において蓄積されてきたが、最近日本でも出てきつつある。これら最近の審判決には従来の判断基準の変更もみられ、また判断の傾向も日米欧で相違がある。最近の審判決に現れた動向を紹介する。

民事保全法の施行に伴う特許登録令等の改正について

山中 郁佳

仮処分の執行方法及び効力等の確立を図った民事保全法(平成元年法律第91号)の制定に伴い、特許、実用新案、意匠及び商標に関する登録の手続を定める特許登録令、実用新案登録令、意匠登録令及び商標登録令の改正が行われ、平成3年1月1日に施行された。

工業所有権参考資料センターの収集資料について(13)

万国工業所有権資料館

工業所有権参考資料センター

特許研究 第12号 平成3年10月発行

バイオテクノロジー研究成果の法的保護問題について

土方 武

論文

インターフェイスと反トラスト

-市場画定問題を中心に-

本間 忠良

最近のECコンピューター・ソフトウェア著作権保護指令にも見られるようなコンピューター・ソフトウェア・インターフェイス著作権保護への滔々たる潮流に対して、反トラスト法がいかに挑戦し得るかを論じる。

企業団体のマーク

清瀬 信次郎

個々の企業は独立しているが、共通のマークを通じて一体化され、利害を共通にする場合、この統一的マークを保護する必要がある。

その保護は主として不正競争防止法によるものである。

この保護につき、これに関する判例は積み重ねられている。

意匠・デザイン保護の新たな潮流

-イギリス法と MP 草案との比較-

大瀬戸 豪志

USTR が毎年発表する「米国通商評価報告書(NTE レポート)」は、スーパー301 条を中心とする米国の“力による通商交渉”構想の基礎資料として重要な役割を果たしている。

本稿は、同報告書が 1988 年包括通商法に先立って 85 年に登場した背景を検討し、さらに過去数年間の報告書における日本の知的所有権制度に対する批判の内容を紹介し検討するものである。

資料紹介

不正競争防止法制定関連資料(8)

工業所有権研修所研究室編集

判例紹介

特許出願に係る発明の要旨認定に関する最高裁判決

角田 政芳

特許出願に係る発明の要旨認定は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり、発明の詳細な説明の記載を参酌しうるのは、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないなどの、特段の事情がある場合に限られるとされた事例。

情報

動植物特許の国際的な動向

山下 洌

動植物の特許保護の在り方が国際的に議論されており、動物特許に関しては倫理問題、安全性や経済的影響が問題となっている。他方、植物に関しては特許と植物品種保護の関係について議論がなされている。

工業所有権参考資料センターの収集資料について(12)

万国工業所有権資料館

工業所有権参考資料センター

特許研究 第11号 平成3年3月創刊

コンピュータ・プログラムの法的保護問題について

平岩 外四

論文

並行輸入の諸問題

並行輸入の諸問題

- (I) とりわけ1988年のアメリカ最高裁判決などにより、真正商品の並行輸入はすでに一種の“国際判例法”となっている。これに導いたのが、この筆者が強調しているように、各国判例法の比較による普遍的解釈方法にほかならない。
- (II) 国際的工業所有権法の包括的秩序原理としての属地主義の原則-それを超克して並行輸入への道を開いているのが、国際的消耗理論である。
- (III) 新たな課題として登場しているのが、並行輸入品と内国製商品との間の品質上の相違の問題である-なかんずく、若干のアメリカ判例の場合である。

不正競争防止法と著作権

阿部 浩二

本稿は、著作物として認められるか否か論争があり、むしろ不正競争防止法上の保護が望ましいのではないかとさえいわれるタイトル(題号)と不正競争防止法とのかかわり、及び改正不正競争防止法で新設された営業秘密の保護と著作権とのかかわりについて、法人著作及び秘密保持の2側面から論じたものである。

資料の解析・紹介

平山英三と意匠審査

緒方 康二

平山英三は、海外でデザインを学んだはじめての日本人である。ウィーンから帰国した彼は、意匠の審査官として特許局に勤務するかたわら、明治期を通じてデザインの啓蒙と普及に力を付した。

判例紹介

「ポパイ」商標権侵害差止事件最高裁判決

辻 正美

出願当時すでに世界的に著名であった漫画の主人公を想起させる図柄及び文字からなる登録商標の権利者が、著作権者の許諾を得て右主人公の名称を表す文字を付した商品を販売している者に対し、商標権の侵害を主張することは、権利の濫用として許されない。

資料紹介

不正競争防止法制定関連資料(7)

工業所有権研修所研究室編集

情報

主要国におけるソフトウェアの特許による保護の傾向

岩澤 及

ソフトウェア発明の特許性を特許法、ガイドライン、審・判決例及び実例との関連において3極(日米欧)を比較検討する。日欧に比べ米国では多くの判決例があるが、最高裁が示した“Freeman-Walter-Abele テスト”が定着しつつある。

工業所有権参考資料センターの収集資料について(11)

万国工業所有権資料館

工業所有権参考資料センター