

知らなきゃ恥かく

## 判例の常識(20)

通常使用権者であることの立証は、  
許諾契約書が存在の場合  
であっても可能！

【東京高裁 平成16(行ケ)67  
商標権 不使用取消し審決の取消請求事件】

審決は、本件商標「玄庵」の使用についての事実の立証が不十分であるため、商標法50条の規定により、その登録を取り消すべきものであるとした。

これに対して、原告は、本件商標は、予告登録日前3年以内には、商標権者から使用許諾を受けた通常使用権が「玄庵」(注、称呼は「げんあん」)の屋号で、ステーキ店を営業し、顧客に配布する案内状、看板等に「玄庵」と表示してきたものであるから使用事実の立証が不十分として取り消すとした審決認定判断は誤りであるとして、訴訟を提起したものである。

これに対して被告は、原告が、本件審判で十分な主張立証活動をしなかったのに、審決取消訴訟で何らの制限もなしに本件商標の使用に関する事実を新たな証拠により立証をすることを無制限に許されるとすることは妥当ではないとした平成3年最高裁判例の中での裁判官の反対意見を引用し反論、商標登録原簿には通常使用権の設定登録はされていないこと、等を主張し、審理過程での証拠の証明力を否定した。

しかしながら、裁判所は、商標登録の不使用取消審判の審決の取消訴訟における当該登録商標の使用の事実の立証が、取消訴訟の事実審口頭弁論終結時に至るまで許されることは、平成3年最高裁判決の判示する通りであるとした上で、本訴において新たに提出されたものも含め、証拠を検討し、「玄庵」なる商標が指定役務について使用の事実が認められるため、審決を取り消した。

また、取り消しの理由として、予告登録日前3年以内に通常使用権者が、本件商標「玄庵」を指定役務に使用している事実があることのほか、原告が、当該期間内に通常使用権者とされる有限会社壇の取締役の地位にあって実質的に壇の経営に携わっており、口頭で、本件商標の使用を許諾したことを認めることができるとして、使用許諾について、特に書面は作成しなかったものの、原告が壇の経営するステーキ店に対し本件商標の使用を認めてきたという原告陳述書の内容は、十分に信用し得るものであるとして、通常使用権者であることの立証がなかったとした被告の主張を退けた。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・光野文子)

## マルチツール含蜜結晶事件

【東京地裁 平成14(ワ)4251特許権 民事訴訟事件平成15年6月17日判決】

この事件では、被告製品にかかるマルチツール含蜜結晶が、原告特許の「含蜜結晶粉末の見掛け比重が0.650~0.750」を充足するか否かが争点の一つとして争われた。原告特許の明細書中には、「なお、比重の測定は、従来より知られた方法で行うことができる」とのみ記載されており、他に、見掛け比重の定義や具体的測定方法は記載されていなかった。

そして、粉末マルチツールの見掛け比重の測定方法として、パウダーテスター法とJIS K 6721の方法とが従来より知られており、前者で測定すれば上記数値範囲には入らないが、後方で測定すれば上記数値範囲に入ってしまうため、問題となった。

裁判所は、『数値限定された特許請求の範囲について「従来より知られた方法」により測定すべき場合において、**従来より知られた方法が複数あって、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ず、しかも測定方法によって数値に有意の差が生じるときには、数値限定の意味がなくなる結果となりかねず、このような明細書の記載は、十分なものとはいえない。**このような場合に、対象製品の構成要件充足性との関係では、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。けだし、当業者にとって従来より知られた方法の一つで測定した結果、構成要件を充足しなかったにもかかわらず、別の方法で測定すれば構成要件を充足するとして特許権を侵害するとすれば、当業者に不測の事態を生じさせることになるからである。』と判示した。

数値限定をするに当たっては、用語の定義及び測定方法など、権利行使の場面を意識して明確に規定する必要性を改めて感じさせられるものである。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・黒木義樹)