

知らなきゃ恥かく

判例の常識(21)

ステッチの周知性・著名性

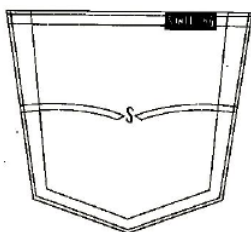
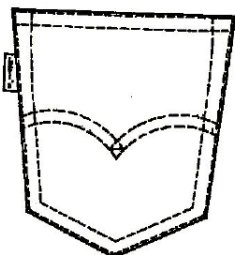
【東京高裁 平成16(行ケ)85号
審決取消請求事件】

リーバイスが、エドウィンに対して請求した無効審判の容認審決を受けて、エドウィン(原告)が審決取消訴訟を提起したが、その請求が棄却された。

東京高裁は、取消事由とされた商標法4条1項15号の適用範囲に関する解釈の誤りにについて、「商標法4条1項15号にいう『混同を生ずるおそれ』の有無」の判断基準等について最高裁平成12年7月11日第3小法廷判決・民集5巻6号1848頁を引用した上で、「個々の事情ごとに峻別して悉無律的にその存否を判断するのではなく、個々の事情ごとにその程度を検討した上、最終的にこれらを総合して『混同のおそれ』の有無を決すべきもの」と判示した。

さらに、周知著名性については、「『混同を生ずるおそれ』の有無を判断する上で、周知性と著名性とを峻別して検討する必要性は通常考えられないから、特段の事情がない限り、周知著名性を一体としてその程度を検討すれば足りるものというべきである」とし、「審決が、本件商標と引用商標1とを非類似とし、引用商標1の形状と酷似した被告バックポケットの形状が著名であるとはいえないとしながら、周知著名性の程度やその他の諸事情を検討し、結論として、同条項への該当性を認めたとしても、そのことをもって直ちに違法というべきものではない。また、同条項の該当の要件として、周知では足りず、著名であることを要すると解することもできない」ことを明示した。

【本件商標】

【引用商標1
(登録第1592525号商標)】

(詳細についての問い合わせ：弁理士・光野文子)

電着画像の形成方法に関する特許発明の一部工程を第三者が実施していても、全行程を被告自身が行っているのと同視することができるとして侵害を肯定した事件

【東京地裁 平成12年(ワ)第20503号】

この事件では、原告は、時計文字盤用電着画像を製造し、これを被着物の表面に貼り付けるという一連の工程について特許権を有していた。これに対し、被告は、時計文字盤用電着画像を製造するのみで、文字盤製造業者が、被告が製造した電着画像を購入して被着物の表面に貼り付けていた。

裁判所は、「被告製品には、他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているといえることができる。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件に該当する工程が存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件に該当する工程については、被告が自らこれを実施していないが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものといえることができる。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。」と判示した。

なお、原告は被告製品の輸出の差止めも求めていたが、この点について裁判所は、「もっとも、被告製品が輸出された場合には、日本国外において被告製品を購入した文字盤製造業者がこれを時計文字盤等に貼付することとなる。この場合には、被告自身は国内に所在しているとしても、構成要件に該当する工程は国外に所在する購入者により国外で実施されるものである。このような場合には、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程についてみると、その一部を日本国内において、残余を日本国外において実施することとなり、国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為を完結していないことになるから、方法の特許を国内において実施していると評価することはできない。そうすると、我が国の特許権の効力が我が国の領域内においてのみ認められること(特許権の属地主義の原則)に照らすと、被告製品が輸出される場合には、被告製品の製造行為を本件特許権の侵害ということとはできない(なお、特許法2条3項1号に規定する物の発明の実施には、その物を輸出する行為は含まれていない。)」と述べている。

上記の通りこの事件では、国内で完結する実施行為については侵害を構成するため差止め等が認められたが、被告製品の輸出の差止めは、国内で実施行為が完結しなため認められなかった。もし、出願段階で単に方法の発明のみならず、電着画像シート自体についてもクレームして特許されていれば、特に問題は生じなかったかもしれない。出願段階においては、ビジネス形態を考慮して発明をあらゆる角度から捉え、多面的な保護を図る必要がある。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・黒木義樹)