

## 使用権者の不正使用による 商標登録取消審判(商標法53条)

【平成18年(行ケ 第10375号 審決取消請求事件)】

本件は、商標法53条規定の要件についての審理の適否につき、争われた事件である。

同条1項は、商標権者からその商標権について通常使用権の許諾を受けた通常使用権者が、指定商品又はこれに類似する商品についての登録商標に類似する商標の使用であって他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判の請求をすることができるとして、使用権者の不正使用による商標登録取消審判の制度を定めている。

審決は、本件通常使用権者による商品「解熱・鎮痛剤」についての本件登録商標「イブペイン」に類似する商標「EVEPAIN」の使用は、その使用によって、他人の業務に係る商品(役務)と混同を生ずるものをしたとは認められないから、本件商標の登録は、取消することができないとした。

被告の登録商標は「イブペイン」なる片仮名文字からなりこれを英字表記した「EVEPAIN」は、被告登録商標に類似する。商標権者が法律上の使用を認められているのは「イブペイン」であり、その類似範囲においては、法律上、他人の権利化や使用を禁止できるに過ぎず、この範囲で行われた不正使用に対する制裁が、53条の審判である。

原告は、審決では、原告所有の登録商標「イブ」、「EVE」と被告の通常使用権者が使用している標章「EVEPAIN」の類似には言及(狭義の出所混同は判断)しているが、現実の混同に言及(広義の混同の判断)していない旨を主張している。

高裁では、「EVE」の欧文字と「イブ」の片仮名文字からなる引用商標は、「鎮痛・解熱剤である原告商品を表示するものとして、被告の通常使用権者が製造・販売を開始した際には周知著名な商標になっていた」と認定された。その上で、原告・被告の商品が同一であり、被告通常使用権者は製品パッケージにおいて「EVEPAIN」を引用商標と同様に欧文字を大きく表示するという使用態様で使用しているが、この「EVEPAIN」は、それを「EVE」と「PAIN」とに分離することが、取引上不自然なほど不可分に結合しているとまで断定することはできず、審決の判断はにわかに首肯し難いとし、「EVEPAIN」に接した取引者・需要者は、それらを「EVE」と「PAIN」とからなるものと理解し、「EVE」の部分においては、周知著名な引用商標を想起するとともに、「PAIN」の部分は「痛み」との観念を生じその商品の特性に係る部分であって、周知著名な引用商標に係る原告商品の関連商品の特性を示す部分として認識され、それ自体としては自他識別力を欠くものと認めるのが相当であるとして、棄却審決を取り消した。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・光野文子)

## エレベータ装置事件

H18.11.30 知財高裁 平成 17(行ケ )10796審決取消請求事件

本件は、分割要件を満たしているため特許の無効は成り立たないとした審決に対し、分割要件を満たさないとして、その審決を取り消した事案である。

裁判所は、分割要件の適否について、「しかし、原明細書に訂正発明が包含されるかどうかは原明細書の記載に基づいて定められるべきものである。仮に吊り車を傾斜させて昇降路の寸法を低減できるという効果を奏することがエレベータの駆動方式と関係しないとしても、そのことと原明細書に訂正発明が開示されているか否かとは別問題であるから、そのことから原明細書に訂正発明の開示があるということとはできない。前記(1)めとおり原明細書には、「機械室レスエレベータ装置」として「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」のみが記載されているのであり、吊り車を傾斜させることにより他の駆動方式によるエレベータにおいても昇降路の寸法を低減できるという効果を奏することができることを示す記載や、「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」が「機械室レスエレベータ装置」の例示にすぎないことを示す記載は存在しない。また原明細書では産業上の利用分野 従来の技術、発明が解決しようとする課題 課題を解決するための手段、実施例を通じて 終始「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」について説明されている。これらの記載によれば、原明細書記載の発明は従来の「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」につき吊り車の構成の工夫により昇降路の寸法を低減する改良を加えたものであって、その対象となるエレベータを駆動方式として「リニアモータ駆動方式」を用いるものに限定した発明というべきである。

(5) 以上のとおり駆動方式を限定しない「機械室レスエレベータ装置」に係る訂正発明が原明細書に包含されているということとはできないから本件出願は分割出願の要件を満たさないものである。」と判示した。

分割に係る発明が原明細書に開示されているか否かについて判断する場合には、原明細書から「自明」であることと、原出願時において「周知」乃至「容易」であることとは明確に区別すべきであることを改めて認識させられる事案である。裁判所は、分割要件の判断について非常に厳しい態度で臨んでいるようであり、注意が必要である。特許権が発明開示の代償として与えられるものであるから、それに値するだけの明確な形での開示が求められるのであろう。

このことから、出願時においては、適用可能な全ての形態を想起することは難しいものの、当然のことながら可能な限り広いクレームで、且つ、明細書中で分割の種になりそうな発明については、限定解釈されないような手当てをするように心掛けたいものである。上記事案では、「吊り車を傾斜させて昇降路の寸法を低減できることがエレベータの駆動方式に因らない旨」が、明細書中のどこかに開示乃至示唆があれば、判断は異なっていたであろう。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・黒木義樹)