

## 商品の小売サービスと取扱商品の素材

【平成28年(行ケ)第10178号 審決取消請求事件】

【本願商標】 **NYLON**

【指定商品及び指定役務】

第35類「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

本件は、商標出願の拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟であり、争点は、本願商標が商標法3条1項6号に当たるか否かである。

本願指定役務は上記のとおりであるが、このサービスには、顧客の商品選択が容易となるように、商品の原材料(素材)その他の特長等を説明することも含まれると判示された。

原告は、「本願商標はデザイン化されたもの」と主張はするが、本来ある字体に若干の加工を施したにすぎず、欧文字の大文字「NYLON」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認識されるため、これを指定役務に使用した場合、接する需要者は、当該指定役務の小売の業務における取扱商品である「被服、履物、かばん類及び袋物の原材料(素材)」として相当程度利用されているナイロンを表したものと認識するとどまり、役務の出所表示機能を発揮しているとはいえない。

法令上も、「NYLON」は、ナイロン繊維を示す表示として「ナイロン」と選択的に用いることが許容されており、本願商標の書体は、一般に知られている書体にとどまり、当該書体により商品の原材料(素材)を表示することが不自然なものとはいえない。

設定登録された後を想定すると、使用態様は原告主張のように制限されるものではなく、顧客の商品選択が容易となるようその指定役務の取扱商品と共に使用する態様あり得るため、使用態様を限定して検討することは相当でない。

本願役務の取扱商品が、ファッション性が高いものから生活必需品まで幅広い商品が含まれるから、本願指定役務の需要者は年齢・性別・嗜好に関係なく幅広く、需要者が商品を選択する動機もブランドのみならず、デザイン、機能、原材料(素材)、価格など多様であるから、本願役務の取扱商品の需要者の商標に対する注意力が格別高いものということとはできない等のことから、本審決の判断に誤りはないと、上述のように判示をした。

★詳細についての問い合わせ：  
弁理士・光野 文子



## プロダクトバイプロセスクレーム

【H28.11.8 知財高裁  
平成28年(行ケ)10025号 審決取消請求事件】

本件は、請求項に製造方法が記載されているのでPBPクレームに該当し、明確性違反であるとの審判での判断を覆した事案である(他の事由により審決は維持されている)。請求項1の記載は以下の通りである。

「透光性あるシート・フィルムを、80~100cm長さの稲育苗箱の巻取り開始縁以外の3方の縁からはみ出させて、稲育苗箱底面に根切りシートとして敷き、その上に初穀マット等の軽い稲育苗培土代替資材をはめ込み、この表面に綿不織布等を敷いて種籾の芒、棘毛を絡ませて固定し。根上がりを防止して、覆土も極少なくして育苗した、軽量稲苗マットを、根切りシートと一緒に巻いて、細い円筒とした、内部導光ロール苗」

裁判所は、不可能・非実際の事情が無ければ発明は不明確であるとする最高裁判決(最高裁判所第二小法廷平成27年6月5日判決・民集69巻4号700頁参照)を引用し、『本願補正発明1…に係る前記の各記載は…形式的にみれば、経時的な要素を記載するものといえ、「物の製造方法の記載」がある、すなわち、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するということができそうである。しかしながら、前記最高裁判決が、前記事情がない限り明確性要件違反になるとした趣旨は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるが、そのような特許請求の範囲の記載は、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり、権利範囲についての予測可能性を奪う結果となることから、これを無制約に許すのではなく、前記事情が存するときに限って認めるとした点にある。そうすると、特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、前記の一般的な場合と異なり、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から明確であれば、あえて特許法36条6項2号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームに当たるとみる必要はない。…本願補正発明1に係る特許請求の範囲(請求項1)は…育苗した軽量稲苗マットを、根切りシートと一緒に巻いて、細い円筒とする、という手順を示すことにより、「内部導光ロール苗」の構造、特性を明らかにしたものと理解することが十分に可能である。』と判断して、PBPによる不明確の判断を覆した。

最高裁判決直後の混乱も収まり、形式的に見ればPBPに該当しそうであっても、物の構造又は特性が分かれば不明確としないという実務に落ち着いてきている。

★詳細についての問い合わせ：  
弁理士・黒木 義樹

