

シリーズ

知らなきゃ恥かく
判例の常識(61)

★判例の詳細な情報が必要な方は、各判例の担当者にTEL、FAX、メール等でお問い合わせ下さい。

ウェブサイトの記載内容は
日本の需要者を対象としているか
【平成29年(行ケ)第10071号 審決取消請求事件】

本件は、不使用取消審判(2014-300312号)の容認審決に対する取消訴訟であり、争点は、商標法50条1項該当性(登録商標「COVERDERM」登録番号第4164563号の使用の有無)である。

審決は、不使用取消審判で商標権者(原告)が提出した各書証は、本件商標と社会通念上同一のものの使用であると認めるも、我が国において本件要証期間内に使用していることを証明したということとはできないとして、請求を容認した。

一方、原告は、提出した書証は、原告(商標権者)や通常使用権者が、本件要証期間内に本件商標を日本において指定商品等に使用していたものであるから、審決の認定は誤りであるとしている。

裁判所は、要証期間に、原告は、①「Coverderm Product Order Form」と付した本件ウェブサイトにおいて、本件商標及び日本語でこれを仮名書きした「カバーダーム」という名称を表題に付して使用していること、②原告代表者が本件ウェブサイトに係る「coverderm.jp」という日本のドメイン名を個人名で取得し、これを原告に使用させていたこと、③日本の需要者に向けて原告の「COVERDERM」の商品に関する広告及び当該商品の注文フォームに本件商標を付して電磁的方法により提供していたこと、をもって使用についての判断を示した。

続けて、原告は、本件商標について、上記により、少なくとも本件要証期間内に日本国内で商標法2条3項8号にいう使用をしたものといえるから、他の書証はともかく、この事実をもって、同法50条1項に該当するものとは認められないとして、取消事由は理由があるとして審決を取り消す旨判示した。

また、被告の、本件ウェブサイトは日本語で作成されているものの、リンク先とされるCOVERDERMの商品の紹介ページは原告の英語ウェブサイトであり、商品の発送方法や代金の支払等について何ら記載がないのであるから、本件ウェブサイトが日本の需要者を対象とした注文サイトとして機能しているかどうかは疑わしく、形式的なものであり、正当な商標の使用とはいえない等の主張についても退けた。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・光野 文子



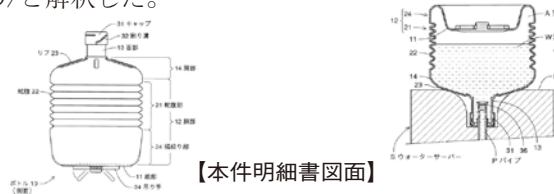
ウォーターサーバー用ボトル事件

【H29.11.21 大阪地方裁判所
平成28年(ワ)7649号 特許権侵害差止等請求事件】

本件は、ウォーターサーバーに利用されるボトルに係る特許の権利解釈において、被告容器が「裾絞り部」を備えるか否かが問題となった事案である。

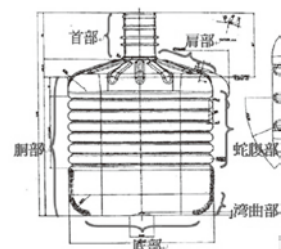
本件発明1は、「底部と、該底部の周縁から連続する胴部と、該胴部の上端縁から中央部に向かって上向きに傾斜する肩部と、前記中央部に配設する筒状の首部と、からなり、全体がPET樹脂によって形成されており、前記胴部には、上下方向に伸縮自在な蛇腹部を有し、且つ該蛇腹部と前記底部との間には、底部に近づくに連れて先細りとなる裾絞り部を備え、内部の液体の排出に伴って、前記裾絞り部がボトル内部に引き込まれることを特徴とするウォーターサーバー用ボトル。」というものである。

判決では、明細書等を参酌して「裾絞り部」を解釈し、胴部において「蛇腹部」と「底部」の間にありそれぞれに接続部で連続して存在するもの/「蛇腹部」との接続部において「垂直に延在」する部分があってもよいが極く限られた幅のもの/その形状は「蛇腹部」方向から「底部」方向に向けて徐々に先細りになっているもの/と解釈した。



【本件明細書図面】

原告は、被告容器について図面で「湾曲部」と指示した部分が「裾絞り部」に相当し、その上部にある垂直部分は「接続部」にすぎないと主張したが、判決では、接続部は極く限られた幅の範囲であるべきであって、湾曲部と高さ方向の幅がほぼ一緒である垂直に延在する部分は「接続部」ではない/被告容器は「蛇腹部」から「底部」にかけて胴部の大半が、先細りとなる「裾絞り部」に該当しない部分で構成されている/として、被告容器は非侵害であると判決した。



【被告容器】

しかし、本件明細書等には「接続部の幅は狭くないといけない」とは記載はされておらず、そもそも請求の範囲には「接続部」に関する記載すらない。それにも関わらず「接続部」に依拠して論理展開し、実施形態に基づいて過度に限定解釈しているようにも見える。控訴されるようであれば、知財高裁での判断に注目したい。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・黒木 義樹

