

商標法3条1項3号
及び4条1項16号

【平成30年(行ケ)第10176号 審決取消請求事件】

本件は、商標登録無効審判請求(無効2017-890087号事件)の不成立審決に対する取消訴訟である。登録商標は、「リブーター(標準文字)」であり、指定商品は、第9類「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電気通信機械器具、測定機械器具、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電子応用機械器具及びその部品」である。(登録第5590686号)

指定商品のうち「再起動器を含む電源制御装置」について、無効審決を求めて審判請求がなされたものである。(※下線筆者)

「リブート」は、「reboot」という英語を片仮名で表した語であり、再起動するという意味の動詞であることは当裁判所に顕著な事実であり、さらにコンピューター等を再起動することを意味する語として、各種の用語辞典(用語事典)に掲載されていること等から、情報・通信の技術分野においては、通常「rebooter」及びこれを片仮名で表した「リブーター」は、再起動をする装置と理解されるものというべきであるとした。

そして、これを指定商品中「再起動装置又は再起動機能を有する電源制御装置」に使用する場合は、再起動装置の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する語と認められるから、本件商標は、商標法3条1項3号の商標に該当すると判示した。

また、再起動機能を有さない電源制御装置等が指定商品である場合は、同号の商標には該当しないとされたが、一方、これら指定商品に「リブーター」という語を使用すると、需要者・取引者は、当該電源制御装置が再起動機能を有しているものと誤解するおそれがあり、再起動機能を有さない電源制御装置等を指定商品とする場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため、商標法4条1項16号の商標に該当するとした。

以上の通り、原告の請求には理由があるため、審決は取消す旨の判示をした。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・光野 文子



発泡性アルコール組成物事件

【R1.6.20 大阪地裁
平成29年(ワ)9201号 特許権侵害差止等請求事件】

本事案は、手指消毒剤の製造販売等を主たる事業とするイギリスの「デブ グループ リミテッド」のグループ会社であり、同グループの知的財産権の保有・管理を行う外国法人である原告が、被告であるサラヤ株式会社らに対し特許権に基づいて被告製品の製造販売の差止と損害賠償を求めた事案である。

本事案では、原告の損害額も争点の一つとなり、特許法102条3項の実施料相当額がいくらになるのかが争われた。

裁判所は、『…特許法102条3項については、「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」では侵害のし得になってしまうとして、平成10年法律第51号による改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。また、特許発明の実施許諾契約においては、技術的範囲への属否や当該特許の効力が明らかではない段階で、被許諾者が最低保証額を支払い、当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなど、様々な契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で、事前に実施料率が決定される。これに対し、特許権侵害訴訟で特許権侵害に当たるとされた場合、侵害者は、上記のような契約上の制約を負わない。これらの事情に照らせば、同項に基づく損害の算定に当たって用いる実施料に対し受けるべき料率は、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、むしろ、通常の実施料率に比べておのずと高額になるであろうことを考慮すべきである。』と述べて、一般的な考えを示した。そして、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を7%と定めた。

現在、「特許法等の一部を改正する法律案」が5月17日に公布され、1年以内の施行が予定されている。改正法では、特許法102条における損害賠償額算定方法の見直しがされており、(1)権利者の生産能力等を越える部分についての実施料相当額の損害の認定、(2)侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう対価を考慮した実施料相当額の認定、をすることができるよう、明文化されている。本事案では、この改正を先取りする形で判決が出されている点で興味深い。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・黒木 義樹

