

シリーズ

知らなきゃ恥かく
判例の常識(66)

★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。

普通名称を含む結合商標との
混同を生ずるおそれ

【平成31年(行ケ)第10062号 審決取消請求事件】

本件は、指定商品を第20類「家具、机類」とした登録商標「らくらく」(標準文字・第5614453号)について、「正座用の椅子」について「らくらく正座椅子」の標章を使用する原告が、原告標章は原告の業務に係る商品を表示するものとして需要者に広く認識されているため、被告の本件登録が商標法4条1項10号に違反してなされたものであることを理由とした無効審判の棄却審決について、これを不服として取消訴訟を提起したものである。

原告は、正座用の椅子に「らくらく正座椅子」の文字を使用するが、当該標章は、「らくらく」と「正座椅子」の2つの構成部分を組み合わせた結合商標と解され、「正座椅子」は原告商品の普通名称を表示するものにすぎないため、結合商標の一部である「らくらく」の部分のみを原告の使用商標として抽出し、原告標章が本件商標の出願時・査定時に周知であることを主張する。

原告は、昭和63年頃から原告商品の販売を開始し、30年以上継続して販売していることがうかがわれ、その販売数は、平成12年及び平成15年から平成25年の12年間で約75万個に上っていること等の事実は認められるが、その多くにおいて「らくらく正座椅子」等の標章が付されており、原告の主張する引用商標「らくらく」が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、原告商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

また、取引の実情からも、原告商品の表示から、「らくらく」の文字部分のみが商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえず、要部として抽出することはできず、「らくらく」と略称されているとも認めることはできない。したがって、原審の判断に誤りはなく、本訴は棄却すると判示された。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・光野 文子



専用実施権者の実施義務

【R1.9.18 知的財産高等裁判所
平成31年(ネ)10032号 損害賠償請求控訴事件】

本件は、専用実施許諾契約上の実施義務および報告義務に違反したとして、特許権者が専用実施権者に対して、債務不履行により損害賠償を請求した事案である。

原審では、契約に明文の規定が無くとも、専用実施権者は信義則に基づいて一定の限度で実施義務を負うと判断しつつも、信義則に基づくものであるから過大な義務を負わせることは相当でなく、「本件特許を実施するために必要な事項等を踏まえつつ、その時々々の状況を踏まえ、特許の実施に向けた合理的な努力を尽くすことで足りる」とし、専用実施権者は合理的な努力を尽くしていたと判断して実施義務違反を否定していた。一方、報告義務についても、必ずしも十分に果たしたとは言えないものの、契約内容に基づけば、これを以って直ちに損害賠償を請求することはできず、「相手側が信頼関係を著しく損なう行為を行ったとき」に限られるとして、本件ではこれに該当せず、また債務不履行に基づく損害賠償の一般原則に基づいても、報告義務違反による何らかの損害が生じたことを認めるに足りる証拠はないと判示していた。

控訴審では、原審判決に沿って、「製造販売の準備行為に時間を要したことによって製造開始が遅れたとまで認めることはできないし・・・被告の努力が足りなかったことによるものと認めることもできない・・・製造販売を開始した後の販売状況も、決して順調とはいえないものではあるが、被告は、Smile Circle株式会社以外の取引先にも営業を行って少量ながら取引をしていることからすると、販路拡大のための努力を不当に怠っていたと認めることはできない」点などを追認し、被告製品の製造販売が実施義務の履行として十分なものでなかったと評価することできないと判示した。

また、報告義務違反についても、原審判決に沿って、契約書に明示された規定に基づく損害賠償を否定しつつ、仮に「債務不履行による損害賠償の一般原則によるとしても、本件において報告義務違反による何らかの損害が生じたことを認めるに足りない」と判示した。

専用実施権者は、契約に明文の規定が無くとも「信義則に基づく実施義務」が認められることがあることに留意すべきであり、一方特許権者は、専用実施権者が「特許の実施に向けた合理的な努力」を尽くしているれば実施義務を果たしていると認められることがあることに留意すべきである。特許権者としては、契約書において実施義務を明記するとともに、ランニング実施料だけでは商品が売れない場合に十分なライセンス料を受けられないリスクがあるため、最低限の実施料も明記するなど対策するのが望ましい。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・黒木 義樹

