

知らなげや恥かく

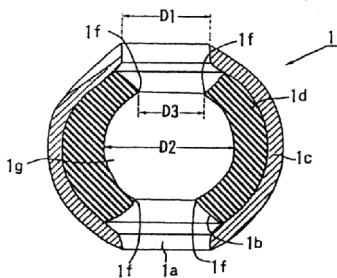
## 判例の常識(17)

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。

HARTZ事件  
(商標的使用態様)

【東京高裁 平成12年(行ケ)第335号】

- この事件は、登録商標：「HARTZ」「ハーツ」の二段書きしてなる商標であって、指定商品：旧第25類「紙類、文房具類」について、不使用取消審判(50条)が請求され、これが容認審決された。これに対して、不服の商標権者が審決取消訴訟を提起したものである。
- 本訴訟の前提となる不使用取消審判において、商標権者が通常使用権者である株 日本ハーツは、商品「ボールポイントペン」及び「クリップ 書類ホルダー」に「Hartz」の文字を付したものを、そのフランチャイジーである南九州レンタリース(株)に販売したことを証拠として抗弁した。しかしながら、これら商品は、レンタカーリースを生業としている日本ハーツ及び南九州レンタカーの販促品であり、取引の流過程に置かれたとは言い難く、それ自体が独立取引の対象物ではなく、商標法上の「商品」とは認められないとして、不使用取消が容認された。証拠となる取引の形態は、商標法2条3項の商標の使用に該当する主張し、審決を不服とする商標権者は、審決取消訴訟を提起した。
- これに対して、裁判所は、「ところで、商標は、主たる機能として商品、役務の出所を表示し、自他商品、役務を識別させる機能を有しており、商品、役務の品質を需要者、取引者のために保証する機能及び宣伝広告機能を有する。ここにいう商品、役務とは、必ずしも有償である必要はないが、一般に、販促品に付された企業名は、専らその販促品とは別の当該企業が扱う商品、役務の宣伝広告のために付されるものであって、販促品を登録商標の指定商品とする限りについてみれば、これに接する取引者、需要者に対して、商標が一般に有する自他商品(役務)識別機能を有するものではなく、もとより、販促品の品質を保証し、その宣伝広告をするために付されるものではない。」として、販促品たる商品についての商標の使用は、商標的使用態様ではないことを明示した。「商標的使用態様」か否かは、不使用の場面だけでなく、侵害事件等でも問題となるため、知っておきたい事案である。



(詳細についての問い合わせ：弁理士・光野文子)

## 止め具及び紐止め装置事件

【東京地裁 平成12年(ワ)第27714号】

- この事件は、金属製装身具ネックレス(被告製品)を製造販売している被告に対し、原告が特許権に基づいてその差止め等を求めた事案である。本件発明は物の発明であるが、その物の製造方法(「前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される」)を構成要件Fとして含んでいたため、本件発明の技術的範囲が、当該製造方法により製造された物に限定されるかどうか争われた(東京地裁平12(ワ)第27714号)。
- 裁判所は、『特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて解釈すべきであるから、その解釈に当たって、特段の事情がない限り、明細書の特許請求の範囲の記載を意味のないものとして解釈することはできない。確かに、物の発明において、物の構造及び性質によって、発明の目的となる物を特定することができないため、物の製造方法を付加することによって特定する場合もあり得る。そして、このように、特許請求の範囲に、発明の目的を特定する付加要素として、製造方法が記載されたというような特段の事情が存在する場合には、当該発明の技術的範囲の解釈に当たり、特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物に限定することが、必ずしも相当でない場合もあり得よう。  
本件についてこれをみると、本件発明の目的物である止め具は、その製造方法を記載することによらずとも物として特定することができ、構成要件Fは、本件発明の目的物を特定するために付加されたものとはいえないこと、 本件特許出願に対して、平成12年8月4日付けで、拒絶理由通知が発せられ、原告は、これを受けて、平成12年8月28日、特許庁に対して手続補正書を提出し、同補正により、構成要件Fを追加したこと 乙25、26、弁論の全趣旨 等の経緯に照らすならば、構成要件Fは、本件発明の技術的範囲につき、正に限定を加えるために記載されたものであることは明らかである。したがって、本件発明の技術的範囲は、構成要件Fに記載された方法によって製造された物に限定されるというべきである。』と判示した。

上記事件のようなリスクを考えると、構造物の発明ならば、可能な限り構造のみで発明を特定すべきである。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・黒木義樹)