

知らなげや恥かく

判例の常識(18)

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。

無効審決取消請求事件
(アンケートの有用性)

【東京高裁 平成15年(行ケ)第192号】

本件商標は、39類の「貨物自動車による輸送」を指定役務とし、キューピー人形を主要な構成要素とする商標について登録されたものであったが、「キューピー人形の図形」よりなる引用商標を有する被告(他人)の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある(商標法4条1項15号違反)として無効審決がされたため、これを不服とする原告が取消訴訟を提起し、審決取消が容認されたものである。

本件は、同号の判断において、特に、被告が提出した調査結果を引用し、被告(引用)商標が本件商標と業務混同するほど、著名ではないことを判決の基礎とした事件であり、アンケート調査の有用性がポイントとなった事件である。

被告が提出した調査結果は、

出願時以降にされた(平成12年7月に実施)調査によるものであり、かかる結果は、同15号の判断基準(出願時及び査定・審決時:同条3項)の要件に合致する調査でないこと、

「本件商標を見て、思い浮かべる商品、サービス、会社名などを自由に知らせてほしい。」との問に対し、「キューピーマヨネーズ」「キューピー(株)」「マヨネーズ」と回答した者が61.3%あった一方で、本件商標を使用する「キューピー引越センター」はキューピーマヨネーズと関連のある会社だと思うか」との質問に対し、「関連あり」の回答が58.4%であった反面、「関連がないと思う」との答えや「わからない」との答えが合計41.6%もあったことを評価し、このような明らかな誘導質問に対してさえ、関連性があると認識してはいない者が4割以上もいることが記載されていること等の結果は、むしろ、本件商標を使用しても、被告らの業務との混同を生ずるおそれがあるとは直ちにはいえないことを示しているものというべきである、

として本件審決が取消を免れないものであることを判示した。

アンケート提出のあり方を考えさせられる点で、一考させられるものである。

(詳細についての問い合わせ:弁理士・光野文子)

細粒核事件

【東京地裁 平成14年8月27日判決】

元従業員(原告)が、在職中における職務発明の相当対価(特許法第35条第3項)を請求した事件。特許出願に際して原告は願書に共同発明者として記載されていたが、裁判所は、発明の内容及び発明のされた経緯を詳細に検討し、発明への具体的な関与状況を検討した上で、原告は課題解決の方向性を大筋で示したにとどまり、発明の成立に創作的な貢献をしたと言えないから、共同発明者としては認められず請求は認められないとした。

裁判所は、「一般に、発明の成立過程を着想の提供(課題の提供又は課題解決の方向付け)と着想の具体化の2段階に分け、提供した着想が新しい場合には、着想(提供)者は発明者であり、新着想を具体化した者は、その具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、共同発明者である、とする見解が存在する」ものの、「発明が化学関連の分野や、本件のような分野に属する場合には、一般に、着想を具体化した結果を事前に予想することは困難であり、着想がそのまま発明の成立に結び付き難いことから、上記のを当てはめて発明者を確定することができる場合は、むしろ少ないと解されるところである。本件についても、上記のとおり、主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造する方法と寺下論文に示された方法を組み合わせるという着想は、それだけでは真球度の高い粒核を高収率で得られるという結果に結び付くものではなく、また、当該着想自体も当業者であればさほどの困難もなく想到するものであって、創作的価値を有する発想ということもできないのであるから、Xをもって、本件発明の共同発明者と認めることはできない」と述べている。

職務発明に関する特許権の帰属と相当の対価を巡る訴訟が続出している昨今、真の発明者の認定は、一企業の問題に留まらず、複数企業の発明者による発明などにおいて今後問題になってくると思われる。

(詳細についての問い合わせ:弁理士・黒木義樹)