

商標法3条1項5号

【平成19年(行ケ)第10050号 審決取消請求事件】

本件は、商標「DB9」について、「Automobiles」等を指定商品に含む商標出願をしたところ、商標の構成が欧文字「DB」と数字「9」との組み合わせであり、本願の指定商品中に含まれる「Automobiles」等の分野をはじめとする様々な産業分野において、自己の製造、販売に係る各種製品や自己の提供に係る各種役務について、その製品等の管理又は取引の便宜性等の事情から、商品の型式又は規格、あるいは、役務の等級等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されているのが実情であり、本願は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるとして、商標法3条1項5号により拒絶審決がなされ、これを不服とした出願人がその取消を求めたものである。

裁判所は、本願商標は全体の文字数が3文字であり、管理のための符号等として、自動車の型式等に欧文字と数字を組み合わせた3文字が使用されることがあることも被告(特許庁)の書証によって認められ、本願商標の組合せ方法も、簡単、単純といえるものであるから、同項5号にいう極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなり、その判断に誤りはないと判示した。

しかしながら、①本願商標を用いた広告の回数、販売台数等はいえませんが、有名な自動車メーカーの数自体がさほど多くないこと、新車等の発表は、極めて頻繁に行われるとまではいえないこと、性能やスタイルへの魅力等から、特に、高級・有名とされる自動車に注目する取引者、需要者は数多くいるため、有名な自動車メーカーが新たに発表する自動車や、名車とされるもののシリーズとして新たに発売される自動車について、その名称も含め積極的に注目する取引者、需要者が、典型的に相当程度いるという取引界の実情に即して判断し、広告や記事の数、販売数量が必ずしも多いとはいえない場合でも、特定の商標が取引者、需要者に広く知られることがあると認められること、②商標の保護が認められるためには、取引者、需要者の全てが知っているといえるまでの必要はなく、個別的な事情に基づかず、その商標が特定の者の出所を表すものであることを知っている取引者、需要者が典型的に相当程度いることが一般的に言えるような場合には、その商標について広く知られている状態であるとして、同法3条2項には該当すると判示した。

なお、同項の主張が「Automobiles」に認められるとしても、それ以外の本件指定商品、役務については認められないので、商品等を限定しない場合には、登録することができないとする被告の主張は、「Automobiles」以外の「Bicycles」や「Motorcycles」に属する商品を自動車メーカーが製造することがあり、それらの取引者、需要者と「Automobiles」の取引者、需要者についても、典型的に重なる部分があることが認められ、「Automobiles」以外の本件指定商品、役務についても、本願商標は原告との関連を認識できる程度に広く知られるに至っているとしてこれを採用しなかった。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・光野文子)

インクカートリッジ事件

【平成19年11月8日 最高裁第一小法廷
平成18(受)826特許権侵害差止請求事件】

インクジェットプリンター用のインクカートリッジのリサイクル品について、最高裁は、特許権の消尽に関し知財高裁とは異なる判断基準を示した上で、上告を棄却しました。

<判断基準のポイント>

- 特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国及び国外において譲渡した特許製品そのものに限られる。
- 特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許される。
- 特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、(1)当該特許製品の属性(製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様)、(2)特許発明の内容、(3)加工及び部材の交換の態様(加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値)のほか、(4)取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当。

<最高裁の判断>

「上告人製品の製品化の工程における加工等の態様は、単に費消されたインクを再充電したというにとどまらず、使用済みの本件インクタンク本体を再使用し、本件発明の本質的部分に係る構成(構成要件H及び構成要件K)を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものであるということができ、本件発明の実質的な価値を再び実現し、開封前のインク漏れ防止という本件発明の作用効果を新たに発揮させるものと評せざるを得ない。これらのほか、インクタンクの取引の実情など前記事実関係等に現れた事情を総合的に考慮すると、上告人製品については、加工前の被上告人製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認めるのが相当である。」

リサイクル品の特許権の消尽論争に対して一応の終止符が打たれたものの、新たな製造に当たるかどうかの判断基準は必ずしも明確で無い部分もあるため、この基準に沿った今後の下級審の判例の蓄積が待たれます。なお、権利者側としては、使用済み製品の回収・再利用やその啓発を行ったり、それができない場合は、リサイクル事業を手掛けたい者に対して一定の品質管理の下で実施許諾したりするなどして、一審で問題とされた「循環型社会の実現」を推し進めるといった社会的責任も忘れてはならないと思われます。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・黒木義樹)