

知らなきゃ恥かく 判例の常識(32)

★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。

立体商標

～チョコレートの立体形状に識別力あり～

【平成19年(行ケ)第10293号 審決取消請求事件】

本件は、第30類「チョコレート、プラリヌ」を指定商品として国際登録出願（国際登録番号第803104号）された立体商標であるが、特許庁（日本国指定官庁）は、これを商標法3条1項3号に該当し、また同条2項の適用により登録を受けられるべきものにも該当しないと拒絶審したので、これを不服とする原告が審決の取消を求めたものである。裁判所は、この拒絶審決を取消す旨、判示した。

本願商標は、判決文掲載写真からもわかるように、一枚の板状のチョコレートに溝を設けることにより4つの部分に分けられるようにし、それらの上に、車えび、貝殻、竜の落とし子、ムラサキイガイというように貝殻類と魚介類を交互に配置した特異な組み合わせの形状からなる商標であって、単なる板状のチョコレートの形状ではなく、貝殻や魚介自体をチョコレートの形状としたものでもない。本件は、この商標が立体商標として3条1項3号に該当するかどうか争点になった。

裁判所は、独占非適応性と自他商品識別力の有無との両面から判断し、原告が立体商標として採択する意図の下に、1958年の創業当時から使用していた貝殻等の図柄等を採用して構成し、創作したものと認められるから、「特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないもの」に該当するものと認めることができないとして、独占非適応性を排し、本願商標に係る標章の4種の図柄の選択・組合せ及び配列の順序並びにマーブル色の色彩が結合している点は新規かつ个性的で、この程度の識別力があれば、他の同種商品と識別することが可能であり、自他商品識別力があると判示した。

さらに、被告・特許庁が主張する「商品等の機能又は美感と関係のない特異な形状に限って自他商品識別力を有するものとして、商標法3条1項3号の商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはいえない」という主張に対して、裁判所は、「商品の本来的価値が機能や美感にあることに照らすと、このような基準を満たし得る商品形状を想定することは殆ど困難であり、このような考え方は立体商標制度の存在意義を余りにも限定するものであって妥当とは言えない」ことにも言及した。



判決文掲載写真

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・光野 文子



ナイフの加工装置事件

【平成18(受)1772 最高裁 平成20年4月24日第一小法廷判決】

＜本件の経緯＞ 本件は、特許に無効理由があることが明らかであり、権利行使は許されない(特許法104条の3第1項)とする原判決の言い渡し後、上告受理の申立て理由書の提出期間内に訂正審決が確定し、特許請求の範囲が減縮されたという事実関係の下で、「原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして、民訴法338条1項8号所定の再審事由が存するといえるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある(民訴法325条2項)」として、上告受理の申立てをした事案である。

＜争点＞

- ①訂正審決の確定により、民訴法338条1項8号所定の再審事由が存在するか
- ②訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことが、特許法104条の3の規定の趣旨に照らし許されるか。

＜裁判所の判断＞ 本件については、民訴法338条1項8号所定の再審事由が存するものと解される余地があるとしつつ、仮に再審事由が存するとしても、本件において上告人が訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは、原審の審理中に早期に提出すべきであった対抗主張を原判決言い渡し後に提出するに等しく、上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものであり、特許法104条の3の規定の趣旨に照らして許されないとして、上告を棄却した。

＜コメント＞ 特許法104条の3の趣旨に照らすと、無効主張のみならず、無効主張を否定し、又は覆す主張(以下「対抗主張」という。)も却下の対象となり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とする無効主張に対する対抗主張について、原審の口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由が見出せないなら、審理を不当に遅延させるものとして却下され得る。

これにより、訴訟を引き延ばすための不当な訂正審判請求が封じられると思われ、意義深い判決である。なお、権利者側では、被告の特許無効による権利行使制限の抗弁に対しては、訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができ、かつ、被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することを防御方法として早期に主張立証すべきであると言える。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・黒木 義樹

