

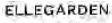

知らなきゃ恥かく 判例の常識(34)


★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。

不正使用取消審判事件

【平成20年(行ケ)第1034号 審決取消請求事件】

本件は、原告の商標登録に対して、被告が商標法51条の審判(不正使用による商標登録の取消し・取消2006-30961号事件)を請求したところ、特許庁がこれを認容する審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案であって、これに対して取消審決を取り消す旨(不正使用に当たらない)判示されたものである。

本件登録商標(登録第4582074号)は、であるが、現実で使用している態様は、である。なお、商品は、本商標権の指定商品の範囲内のものである。

これに対して、被告は、引用商標  を有している。

審決では、原告行為は、被告業務に係る商品と出所混同が生ずることを認識しながら故意にその使用を行ったものであるから、本件商標登録は商標法51条1項の規定により取り消すべきとしたものである。法51条とは、商標権者自らが故意により上記にいう類似商標等の使用を行い、その結果他人の業務に係る商品等と混同を生じさせたときは、商標権者としての商標の正当使用義務に違反するのみならず、他人の権利を侵害し、一般公衆の利益を害するものであるから、何人もその商標登録を審判により取り消し得ることとし、商標権を不法に行使する者に対して制裁を課すとともに、第三者の権利及び一般公衆の利益を保護しようとしたものである(最高裁昭和61年4月22日第三小法廷判決・裁集民147号587頁参照)。

本件「ELLE」ブランドの著名性は引用商標と密接不可分に展開してきたものと認められ、本件使用表示における「ELLE」の部分、引用商標のような上下に細長い書体により表記されているわけではないが、全体としてみれば引用商標と似通った印象を与え、本件使用表示をその指定商品又は指定役務に使用した場合には「ELLE」の派生ブランドないし「ELLE」ブランドと何らかの関係性を有するものと誤認混同させるおそれがあるため、本件使用表示は引用商標と類似するものというべきである。

しかし、その具体的表示態様から検討すると、需要者が本件CDを購入しようとするときには、本件使用表示と共に「ELLEGARDEN」や「エルレガーデン」の文字を見ることとなる。一般に音楽作品、特にロックバンドの演奏を収録したCDには、アーティスト名と表題が併記されるのが通常であり、本件使用表示がアーティスト名ないし表題である「ELLEGARDEN」を表すものであることは容易に理解される。本件ロックバンド名を知っている需要者はもちろん、知らない場合でも、これに接した場合に、本件使用表示が「ELLE」ブランドと何らかの関係性を有するものと誤認混同するおそれはないというべきであり、本件使用表示は引用商標に類似するものの、具体的表示態様は被告の業務に係る商品等と混同を生じさせるおそれを有するものとはいえないから、商標法51条1項にいう「他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるもの」ということはできない旨が判示された。

詳細についての問い合わせ：
弁理士・光野 文子



仮処分事件における秘密保持について

[H21.1.27 最高裁第三小法廷]

【平成20(許)36秘密保持命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件】

<事案の概要> 特許権者Aは、保有する特許権を侵害するとして、仮処分命令を申し立てました。命令の相手方である債務者は、本件仮処分事件において提出を予定している準備書面等に営業秘密が記載されているとして、特許法105条の4第1項に基づき、上記営業秘密について、Aの代理人又は補佐人である相手方らに対する秘密保持命令の申立てをしました。原審は、特許法105条の4第1項柱書き本文に規定する「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」には、特許権の侵害差止めを求める仮処分事件は含まれないから、本件仮処分事件において秘密保持命令の申立てをすることはできない旨判示して、本件申立てを却下すべきものとなりました。

<裁判所の判断> 最高裁は、以下の事項を検討し、特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は、特許法105条の4第1項柱書き本文に規定する「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」に該当し、仮処分事件においても、秘密保持命令の申立てをすることが許されると判示しました。

秘密保持命令の制度趣旨

秘密保持命令の制度は、営業秘密を保有する当事者が、相手方当事者によりこれを訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は第三者に開示されることによって、これに基づく事業活動に支障を生ずるおそれがあることを危ぐして、当該営業秘密を訴訟に顕出することを差し控え、十分な主張立証を尽くすことができないという事態を回避するために設けられていると解される。

仮処分事件の性質

特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は、仮処分命令の必要性の有無という本案訴訟とは異なる争点が存するが、その他の点では本案訴訟と争点を共通にするものであるから、当該営業秘密を保有する当事者について、上記のような事態が生じ得ることは本案訴訟の場合と異なるのではなく、秘密保持命令の制度がこれを容認していると解することはできない。そして、仮処分事件において秘密保持命令の申立てをすることができるのと解しても、迅速な処理が求められるなどの仮処分事件の性質に反するということもできない。

特許法の規定

特許法においては、「訴訟」という文言が、本案訴訟のみならず、民事保全事件を含むものとして用いられる場合もある(同法54条2項、168条2項)。

<コメント> 秘密保持命令の制度趣旨からすれば、最高裁の判断は尤もと思われます。実務的な制度について、仮処分事件での取扱いが明確になったのはよかったですと思います。

詳細についての問い合わせ：
弁理士・黒木 義樹

