

シリーズ

知らなきゃ恥かく
判例の常識(35)

★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。

観念類似と出所混同

【平成21年(行ケ)第10052号 審決取消請求事件】

本件は、無効審判の棄却審決に対して、原告がその取消を求めた事案であり、この棄却審決には判断の誤りがあるとして、かかる審決が取り消されたものである。

被告の登録商標は「天使のスイーツ」の文字を横書きにしたものであって、指定商品は第30類「菓子及びパン」である。一方、原告は、「エンゼルスイーツ」の片仮名文字及び「Angel Sweets」の欧文字を上下二段に表し、指定商品に第30類「菓子及びパン」を含む登録商標を有しており(原告商標が先願かつ先登録)、これを引用して被告商標の登録は商標法第4条1項11号に違背するとして無効審判を請求したが、棄却されたものである。本件の争点は、両商標から生じる観念の類否及び出所の混同であって、特に、「angel」と「天使」の観念についてがポイントになった。

審決は、両商標がいずれも特定の観念を生じないと判断している。たしかに、両商標の「スイーツ」「Sweets」部分は、「甘い菓子の総称」を意味し、ここには特定の観念が生じないが、「エンゼル」「Angel」が「天使」の意味を有することは、指定商品の取引者や需要者のみならず、我が国の一般的な外来語や英語の理解能力を前提とすると、一般人においても極めて容易に認識し得る程度のものであり、「天使のスイーツ」と「エンゼルスイーツ」から、いずれも「天使の甘い菓子」、「天使のような甘い菓子」又は「天使」という観念が生じる。とすれば、その観念は同一であるから、それが同一でも類似でもないとした本件審決の前記判断は誤りと判示された。

また、商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観・観念・称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかも、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和39年(行ツ)第110号昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。これを両商標にあてはめると、両商標の外観及び称呼は相違するが、前述のとおり観念は同一であり、指定商品を共通にするものである。観念が同一であって、取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、同一の指定商品である「菓子及びパン」に使用した場合に、商品の出所につき誤認混同されるおそれがあるといえることができる。なお、これに反する取引の実情は見当たらないとして、審判での審理判断は誤ったものとして審決が取り消されたものである。

一方、反対に観念が異なることで、称呼が同一であっても出所混同はしないという判断を受けるケースもある。平成13(行ケ)144の「痛快」と「TsuKai」(本誌19頁参照)や平成16(行ケ)229の「魚耕」と「魚幸」事件がある。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・光野 文子



プロダクト・バイ・プロセスクレームの米国における権利解釈～CAFCにおける統一指針～

【2009518CAFC(en banc)】

<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1400.pdf>

1. 事案の概要

製法で物を特定したクレームをプロダクト・バイ・プロセスクレーム(PBPクレーム)という。米国においては、クレーム範囲はクレーム記載のプロセスに限定されるとする判決(限定説)と、限定されないとする判決(同一性説)とが存在し、矛盾する見解となっていた。

本事案では、大法廷(en banc)による審理が行われ、CAFCは従前の最高裁判決等に基づき、PBPクレームは、クレーム記載のプロセスに権利範囲が限定されると判示した。

2. CAFCの論理

製法により規定された新化学物質があるとする。発明者は、この化学物質の構造や性質を明言せず、あるいはできないでいる。そして、「Y製法による化合物X」という製法による物クレームを権利化したとする。

クレーム解釈において、「Y製法による」という限定を含めないとすると、別のZ製法による化合物Xを第三者が得た場合には侵害に問われる。しかし、これらY製法とZ製法による化合物Xが同じものであるかどうかをどう判断すればよいのか。発明者は、一のプロセスしか開示しておらず、具体的な構造や特性は開示していない。この場合、製法を比べる以外に分析のしようがない。開示したプロセスは侵害の判断要素とせず、開示のない構造・特性により侵害を追及することは妥当でない。

さらに、「Z製法による化合物X」が「Y製法による化合物X」よりも優れた方法で製造できる可能性がある場合に、Zの実施を制限する根拠を見出せない。

3. 日本におけるPBPクレームの解釈

日本においては、特許庁における審査実務においては、クレーム記載のプロセスに限定されないとする同一性説が採られている。裁判例においても、同一性説を採るものが多い。

4. 考察

上記CAFCの判決は、あくまで侵害事件におけるクレーム解釈についてのものであり、米国特許庁での特許性判断や特許後の裁判所における有効性判断におけるクレーム解釈について言及したものではない。今のところ、MPEPは変更されておらず、特許性は従前通り同一性説により「物」そのものに基づき判断されるようである。すなわち、審査においては広く解釈され拒絶され易い一方、侵害訴訟においては狭く解釈されてしまう。

よって、可能な限り、物の発明は物で特定するのが無難である。今後の裁判例の蓄積が待たれるが、「A層の上に成長(grown)されたB層」などの規定の仕方は、日本では大丈夫としても、米国では成長させて層形成した方法によるものに限定解釈されるおそれがあるのではないかと、「provided」や「disposed」などで規定した方が無難だと思われ、使用する文言に注意を払う必要がある。

詳細についての問い合わせ：
弁理士・黒木 義樹

