

## シリーズ

知らなきゃ恥かく  
判例の常識(36)

★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。

## 使用態様と登録商標の関係

【平成20年(ワ)第2259号商標権侵害差止等請求事件】

MAGIC  
BULLET®～いずれもショップジャパンの  
ホームページより転載～

ご存知の方も多いと思うが、本件商品は、1台で電気式ミキサー。電気式ジューサー、ミル及びフードプロセッサの4つの機能を有する調理器具で、深夜のショップ系チャンネルでも人気の商品。本件原告は、ホームランド・ハウスウェアズ・エルエルシーで、日本における独占的販売権を有する(株)オークローンマーケティング(訴外)を通じて本件商品を販売しています。一方、被告は、「雑貨天国」の名称で通信販売業を行っており、原告が実際に販売している商品に付されている商標と同一の「Gが図案化された商標」を使用しています。

しかし、本件対象物の登録商標はMAGIC BULLETの標準文字です。なぜ、被告の使用標章と同一の登録商標※を対象としなかったのでしょうか…。原告は最下欄のとおり「Gが図案化された商標」も所有しています。

推論ではありますが、原告の「Gが図案化された商標」は平成18年12月1日に登録されていますが、被告は平成18年3月には使用を開始しています。これに対して本件標準文字商標の登録は、平成17年10月14日です。したがって、被告使用開始時期より前に登録された商標権を侵害の対象とすることで、損害賠償をフル期間に対して請求しようと試みたのではないのでしょうか。先使用の抗弁の可能性も考慮した可能性もあるのではないかと思います。

今回は、後で登録された図案化された商標の存在により『本件商標が原告商品について使用される場合は、被告標章と同一のデザインが用いられている。』という取引の実情を考慮されており、商標権者が、使用態様に即した商標を、標準文字とは別に登録するのは、実務的には重要であることを改めて痛感したという意味で興味深い判決です。

※：【登録日】平成18年(2006)12月1日

【登録番号】第5007437号

MAGIC  
BULLET★詳細についての問い合わせ：  
弁理士・光野 文子

## 発明の成立性

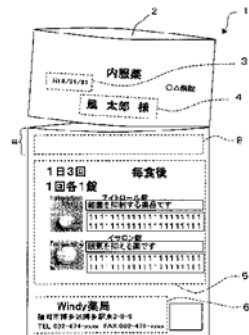
【H19.10.31知財高裁 平成19(行ケ)  
第10056号 審決取消請求事件】

## &lt;事件の概要&gt;

「切り取り線付き葉袋の使用法」の発明について、「前記交付された葉袋を、患者側において、前記切り取り線部に沿って前記葉袋の表面側と裏面側の全体を切り取ることにより…」という主体を人間に限定した補正をしたところ、人為的取決めであり特許法上の発明に該当せず、その補正を却下して進歩性がないとして審決が出され、これに対して訴えを提起した事案である。

## &lt;裁判所の判断&gt;

『技術的思想の創作には、自然法則を利用しながらも、自然法則を利用していない原理、法則、取り決め等を一部に含むものもあり、それが発明といえるかは、その構成や構成から導かれる効果等の技術的意義を検討して、問題となっている技術的思想の創作が、全体としてみて、自然法則を利用しているといえるものであるかによって決するのが相当である。』、『本願補正発明の技術的思想が、「患者側において葉袋を切取る」という人為的取決めに基づき直接導かれる効果のみを奏することを目的とするのであれば、それは自然法則を利用した技術的思想の創作ではないといえる。しかし、上記の本願補正発明の効果は、結局、印刷機等の機器による特定の物理的な操作がされる工程によって実現しているといえることができるものであり、これは自然法則を利用することによってもたらされるものであるから、本願補正発明は、全体としてみると、自然法則を利用しているといえるものである。』として、特許法上の発明に該当すると判断した。



## &lt;コメント&gt;

行為の主体が人間である工程を含む発明について全体として自然法則を利用しているか否かは、発明の効果が単に人為的取決め依存して奏されているのか、それ以外の自然法則に依存して奏されているのかにより判断すべきである。

発明の成立性については、米国でも *Bilski* 判決が注目されており、プロセスクレームに対する“machine-or-transformation” test (クレームのプロセスは、(1)特定の機械や装置に結びつけられるか、(2)特定の物(article)が異なる状態や物に特定的に変換されなければならない。)が見直される可能性が指摘されている。2009年11月9日に米国最高裁でこの事件に対する口頭弁論が開かれており、こちらの経過についても注目したい。

★詳細についての問い合わせ：  
弁理士・黒木 義樹