

## 知らなきゃ恥かく 判例の常識(37)

### 「押印」と商標の使用

【平成21年(行ケ)第10104号審決取消請求事件】

不使用容認審決に対する取消訴訟で、使用が認められた判決の事例である。争点は「押印」が「商標の使用にあたるか」と、使用時期(商標法50条2項)である。原告商標は、指定商品を第28類「土人形」とした「堤」なる文字商標である。審決では、原告の「堤人形」「堤人形製造所」等の標章の使用は認めたが、本件商標の「堤」の独立使用の証明はないとして不使用を認定した。しかしながら、本訴では独立使用の事実が認められたものである。容認の証拠となったのは、角印「堤」が販売用包装紙や商品添付の説明書に押印されていること及びこの角印の作製代金に係る領収証に「堤」と押印があった点である。

被告(取消審判請求人)は、本件商標に係る「堤」の表示は仙台市の「堤町」を表す産地表示又は「堤人形」の普通名称の略称を意味するにすぎず、「堤」の文字を堤人形に使用しても、自他商品識別機能又は商品の出所表示機能を発揮するものではなく、商標的使用に当たらないと主張した。しかし、前記書面や包装紙に『押捺された四角で囲んだ「堤」の文字は、その配置、文字の大きさに照らして、容易に目につく部分に顕著に表示されているのであって、単なる産地の表示や堤人形であることの表示としての機能をを超えて、原告の製作する土人形を他の土人形と識別し、その出所を示すという格別の意図及び機能をもって表示していることは明らかであるから、かかる使用は商標としての使用に当たるといふべきである』と判示された。

なお、不使用か否かの判断は、「使用の有無により決められるものであって、それ以外の当該商標の登録の経緯等によりこれが左右されるものではない」ことについても言及された。

#### \* 参考 \*

本件商標は、2008年12月発行の創英ヴォイス54号でも紹介のとおり、結合商標の類否判断の引例にもなっている(平成19年(行ヒ)223 審決取消請求事件)。こちらは、本件商標「つつみのおひなっこや」は、「ツツミノオヒナッコヤ」の称呼を生じるが、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、冒頭の「つつみ」の部分から、「ツツミ」のみの称呼をも生じるものと認められ、外観も平仮名10字の構成からなるが本商標に接する者は、冒頭の「つつみ」の部分のみをひとまとまりの構成として認識するものと認められる。このため、本件商標「つつみのおひなっこや」と引用商標「つつみ」及び「堤」とは、全体として類似する商標であると認められ、と判示された。この際、引用商標は、ありふれた氏である「堤」を認識させる「つつみ」の文字を普通に用いられる方法であらわしてなるものにすぎないものの、永年の使用により識別力を有するに至った登録商標であること前提として判断したことを明示した。



詳細についての問い合わせ：  
弁理士・光野 文子

### 新規事項追加の基準

【H22.1.28 知財高裁  
平成21(行ケ)10175 審決取消請求事件】

#### <事件の概要>

請求項1における「高断熱・高气密住宅」との構成を、「熱損失係数が1.0~2.5kcal/m・h・℃の高断熱・高气密住宅」とした補正が、新規事項追加に該当するため、本件特許は無効とすべきであるとした審決に対し争った事案である。なお、当初明細書中には、「1.0~2.5kcal/m・h・℃」という明示的な記載はなかった。

#### <裁判所の判断>

『…補正が、特許法17条の2第3項所定の出願当初明細書等に記載した「事項の範囲内」であるか否かを判断するに際しても、補正により特許請求の範囲に付加された文言と出願当初明細書等の記載とを形式的に対比するのではなく、補正により付加された事項が、発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項に該当するか否かを吟味して、新たな技術的事項を導入したものか否かを判断すべき。…形式的には、数値を含む事項によって限定されてはいないものの、熱損失係数の計算精度は高いものとはいえないと指摘されていること等に照らすならば、同構成は、補正前と同様に、本件発明の解決課題及び解決機序に係る技術的事項を含むとはいいがたく、むしろ、本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。』

『…本件補正の適否についてみてみると、仮に本件補正を許したとしても、先に述べた特許法17条の2第3項の趣旨、すなわち、①出願当初から発明の開示を十分ならしめ、発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性の確保、②出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が被る不測の不利益の防止、という趣旨に反するということはできない。…』

『結局のところ、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入していない場合とみるべきであり、本件補正は不適法とはいえない。』

#### <コメント>

明細書中に直接的な記載のない事項を補正で追加するのは慎重になるべきであるが、全く明示のない数値を追加する場合でも新規事項追加とならない場合があることを判示した点で、これまでの特許庁における運用とは異なり興味深い。ただ、本事案でも「本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない本件においては・・・」と述べられているように、補正が認められる場合が限られることから、このような格別な意味を見出せない補正をするリスク、意見書での主張の可能性等の検討が必要と思われる。



★詳細についての問い合わせ：  
弁理士・黒木 義樹