

知らなきゃ恥かく 判例の常識(40)

★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。

メガバンクの著名性と広義の混同

【平成22年(行ケ)第10338号 審決取消請求事件】

原告は、第42類の「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務及びこれに関する情報の提供、工業所有権に関する情報の提供、訴訟事件その他に関する法律事務及びこれに関する情報の提供等」を指定役務として、「みずほ」の平仮名文字(標準文字)について登録を受けた(登録第4930861号)商標権者であった。しかし、被告みずほ銀行により、登録が商標法4条1項15号等に違反するとして無効審判を請求され、容認審決がなされた。このため、審決取消訴訟を提起したものである。

既知のとおり、平成12年9月29日、第一勧業銀行、富士銀行及び日本興業銀行の3行が株式移転により経営統合し、株式会社みずほホールディングスが設立された。「みずほ」、「MIZUHO」は、いずれも原告の本件商標の出願前には著名となっており、今日に至るまで、被告及び被告グループに属する企業を表示するものとして著名なものである。

著名を前提として問題になるのは、本件指定役務と引用商標に係る役務との間の関連性の程度が広義の混同を生ずる程度かどうかということになる。

被告グループでは、銀行や証券会社を含む金融機関が属しているところ、『みずほ信託銀行は、テレビアニメの著作権信託を行い(甲14の19)、著作権投資スキームを紹介し(甲6の2)、音楽著作権キャッシュフローをベースにした事業資金の融資を行ったりして(甲15の1)、知的財産権を活用した資金調達への取組を強化している(甲15の2)』また、メガバンクグループが、特許権など知的財産分野で新たなビジネスを展開し、金融機関が、大学等と連携して「技術相談、知的財産相談」を提供しているほか、信託業法改正により知的財産信託には大きな注目と期待の目が向けられている(甲14の11・12・17・18・20・21)』等、これら役務は、原告指定役務と関連性を有する。とすれば、本件商標と引用商標は同一・類似の商標であり、引用商標は被告及び被告グループにより使用された結果、全国的に極めて高い著名性を有する商標であって、本件指定役務と被告又は被告グループが使用する役務とが密接な関連性を有するものであることを総合勘案すれば、役務の出所につきいわゆる広義の混同を生ずるおそれは極めて高いといわなければならない、として商標法4条1項15号に該当とした無効審決を維持した。

詳細についての問い合わせ：
弁理士・光野 文子



切り餅事件

【H22.11.30 東京地裁 平成21(ワ)7718
特許権侵害差止等請求事件】

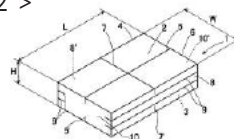
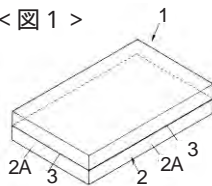
本件は、側面に切り込みを入れた「切り餅」の特許を侵害されたとして、越後製菓が佐藤食品工業に対して、侵害製品の製造販売の差し止めと損害賠償を求めている事案である。越後製菓は焼いても形が崩れないよう、側面に切り込みを入れた切り餅の発明(図1)について特許を取得していた。一方、佐藤食品は側面のほか上下の広い面に十字形の切り込みを入れた切り餅(図2)を製造販売していた。

判決では、本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本件明細書の記載事項を総合すれば、本件発明は、「切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」ようにすることなどを目的とするところ、「上側表面部の立直側面である側周表面に周方向に形成」する構成を採用したことにより、焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、「切り込み部位が焼き上がり時に平坦頂面に形成する場合に比べて見えにくい部位にあるというだけでなく、オープン天火による火力が弱い位置にあるため、焼き上がった後の切り込み部位が人肌での傷跡のような忌避すべき焼き形状とならない場合が多い」などの作用効果を奏することに技術的意義があると述べ、本件発明の構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、・・・切り込み部又は溝部を設け」との文言は、切り餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず、「上側表面部の立直側面である側周表面」に切り込み部等を設けることを意味するものと解するのが相当であるとして、原告の請求を棄却した。

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる(特許法70条1項)ものの、特許請求の範囲の用語の意義を解釈するために、明細書の記載が参酌される場合がある(70条2項)。本件のように明細書に目的、課題、作用効果を書き過ぎると、技術的範囲が限定解釈されるおそれがあり、注意が必要である。

<図2>

<図1>



詳細についての問い合わせ：
弁理士・黒木 義樹

