

知らなきゃ恥かく 判例の常識(43)

★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。

社会通念上同一の評価

【平成23年(行ケ)第10243号 審決取消請求事件(商標)】

■本件商標

登録第4323578号商標

ももいちご
百壺五

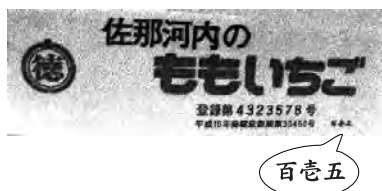
■指定商品 第31類「いちご」

本件は、不使用取消審判(商標法50条)の容認審決に対し不服の原告(商標権者)が、その取消しを求めたものであり、その「取消審決」が訴訟において取消された事案である。

【使用商標1】



【使用商標2】



■審決の要点

上記【使用商標1】は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることはできない。

上記【使用商標2】が、上記審判請求の登録前3年以内に使用していたと認めるに足りる証拠は見いだせない、とするものであった。

■判決の着目点

本判決では、第一の要点である「社会通念上の同一」の評価について、着目したい。

『原告は、「百壺五」の部分につき、単に登録要件を充足するために本件商標に付加したものであり、(中略)あくまで平仮名の「ももいちご」を補足する部分であり、「百壺五」の部分自体が顕著な自他識別能力を有することは期待されていないと解されることからすれば、「ももいちご」「百壺五」の両方の文言が、文字の変更や欠落などなく、共に用いられていれば、字体や字の大きさに違いがあっても、本件商標を表す「登録第4323578号」「平成10年商標登録願第30450号」も表示されていることも併せ考慮すると、社会通念上、本件商標と同一の商標が使用されていると解すべきである。』と、商標権取得に至る事情に踏み込み、自他商品識別力との関係において「社会通念上の同一」について判示している。

※下線は、筆者

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・光野 文子



外国語でされたPCT出願の 翻訳文提出を徒過した事件

【東京地裁 平成24年2月16日判決 平成23年(行ケ)第535号】

＜本件の経過＞ 本件は、外国語でされたPCT出願の国内書面提出後2ヶ月以上経過した後に翻訳文を提出したことについて、提出期間経過後の提出であることを理由に特許庁がした却下処分は不当であるとして不服申し立てした事案です。出願人は、当該提出期間経過後ではあるもののパリ条約上の優先権の主張を取り下げる申し出をしたのであるから、優先日が繰り下がることにより、翻訳文の提出期限も繰り下がって、結果として国内書面、及び翻訳文のいずれも有効期間内に提出しているものと主張をしていた。

＜問題の所在＞ 特許庁がした却下処分は違法であるか否か。

＜裁判所の判断＞ 判決では、「・・・原告は、当該提出期間の満了日までに上記翻訳文をいずれも提出しなかったのであるから、特許法184条の4第3項の規定により、当該満了日が経過した時点で、本件国際特許出願は取り下げられたものとみなすものとされる。そうすると、原告が本件取下書の特許庁長官に提出した平成22年1月22日の時点においては、本件国際特許出願は、既に取り下げられたものとされ、そもそも特許出願として特許庁に係属していないこととなるから、当該出願に関して、優先権主張の取下げを含む特許庁における法律上の手続は、およそ観念することができないというべきである。してみると、原告による本件取下書の提出をもって、本件国際特許出願に関する優先権主張の取下げの効果を生じさせるものと認めることはできない。・・・原告は当該提出期間内に上記翻訳文をいずれも提出しなかったものであるから、本件各却下処分についての原告主張の違法事由はいずれも認めることができない。」と判示しました。

＜コメント＞ 本事案は、外国語でされたPCT出願の翻訳文の提出期限を誤り、特許法184条の4第1項ただし書の「翻訳文提出特例期間」内(国内書面提出日から二月)に提出すべき翻訳文を、国内書面提出期間の満了日から2カ月で提出するように管理したことから生じたトラブルであると思われます。このミスリカバーすべく、種々の主張を展開して不服を申し立てましたが、パリ優先権主張の取り下げ自体が翻訳文提出期間経過後に提出されたため、出願自体が特許庁に係属していないタイミングで優先権主張を取り下げしていることとなります。出願人の受ける不利益が著しいので、何らかの回復措置があってもよいのですが、現状の法制度では、裁判所の判断は至極妥当なものと思われます。

近年、日本企業による英語PCT出願も増えていきますので、本事案は外国企業のみならず日本企業にも関係するものです。当たり前ではありますが、期限設定は法に従って正確に行い、書面提出は期限内に確実に行うべきことを改めて確認させられるケースです。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・黒木 義樹

