



ヨーロッパ特許条約改正の要点 —EPC2000について—

弁理士 北野 健

(ドイツ・Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geisslerにて研修中)

ヨーロッパ特許条約が改正され、2007年12月13日から発効する予定となりました(通称:EPC2000)。EPC2000は、その名のとおり2000年に改正が採択されました。発効日については、①締約国の中15番目の国が批准もしくは加入した日から2年後、または②すべての締約国が批准もしくは加入した日から3ヶ月後、のいずれか早い日となっていました。2005年12月13日に、ギリシャが15番目の批准国となり、遅くともその2年後の2007年12月13日にEPC2000が発効することになりました。

今回は、その改正のなかで、特に重要なものについて概説します。

●出願の言語(14条)

現在は、EPOの公用語(英語、独語、仮語)のいずれかの言語で出願する必要がありますが、改正後は、日本語を含むあらゆる言語で出願が可能となります。

公用語以外の言語で出願した場合は、1ヶ月以内に公用語の翻訳文を提出する必要があります。なお、1ヶ月以内に翻訳文が提出されない場合は、さらに2ヶ月の期限を設定して、翻訳文を提出するようEPOから指令が出されます。

●公開前の先願のEP出願との関係(54条(3))

現在は、公開前の先願のEP出願がある場合は、先願の指定国と後願の指定国が重複している場合のみ、後願の新規性阻却の先行文献とされています。

改正後は、指定国が重複は必要なく、先願のEP出願は新規性阻却の先行文献とされます。

●特許後の補正(105a~105c条)

現在は、異議申し立てにおける手続きを除き、特許された後にクレームの減縮をするには、指定国ごとに、それぞれ手続きを取る必要があります。そのため、特許後に見つかった先行文献による無効化を避けつつ複数国で権利行使するには、手間と費用がかかります。

改正後は、EPOに一括してクレームの減縮を求めることが可能、すべての指定国で補正後のクレームが認められることになります。

なお、改正条約発効時にすでに特許されているものについても、手続きが可能となります。

●第2医薬用途(54条(5))

現在は、いわゆるスイスタイプのUSEクレームによってのみ、第2医薬用途をクレームできますが、改正後は、特定の医薬用途の物質または組成物としてクレームすることが可能となります。

なお、これは、EPC2000が発効する以前に出願されたものであっても、EPC2000発効時にEPOに係属しており、まだ特許されていないければ適用されます。したがって、EPC2000発効時に係属中の出願については、クレームの補正を検討することが得策でしょう。

2006年8月16日

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的な事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。



創刊の御挨拶



代表パートナー
弁護士 大野 聖二

「知財立国」、「日本にもプロパテント時代の到来」などの景気の良い言葉が飛びかっていたのも束の間で、最近では、知的財産関係者の間でさえ、IPバブル崩壊というような悲観的な意見が多く聞かれます。

米国においても、特許専門の高等裁判所である連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が設立された1982年から最初の数年間は、特許の無効化率が上がってしまい、プロパテント政策を推進しようとした意図とは異なり、アンチパテント時代となってしまった苦い経験があるとされます。

このような米国の歴史的経験からも、我が国も、知財政策において、今後、どのような方向に行くかは予断を許さない状況にあるといえます。不確実な時代において知財実務家としては、法改正、判例、実務の最新動向に十分な注意を払って、知財実務を行うことが肝要であると思われます。

今般、当事務所では、このような目的の一助にでもなればと思い、知的財産に関する法改正、判例、実務の最新動向に関して、ニュースレターを発行することに致しました。本ニュースレターは、一般に配布するものではなく、当事務所のクライアントの方のみにお届けするものです。

今後、年4回発行する予定ですので、御愛読のほどをお願いできれば幸いに存じます。

目次

創刊の御挨拶	代表パートナー 弁護士 大野 聖二
Q & A ノウハウの戦略的活用に関するQ&A	弁護士 大野 聖二
論文 競争法としての特許法と独占禁止法	弁理士 片山 健一
法改正(商標) 小売のサービスマーク登録	弁理士 中村 仁
判例紹介 [特許]	8
判例紹介 [商標、不正競争防止法、著作権]	10
海外NEWS ヨーロッパ特許条約改正の要点	弁理士 北野 健

ノウハウの戦略的活用に関するQ&A



弁護士 大野 聖二

Question

私は、最近、化学会社A社の知的財産部長に就任しました。A社では、私が知的財産部長に就任する以前から、十数年にわたり、特に製造方法に関する技術に関しては、なるべく特許出願をせずに、ノウハウとして管理する方針が採られてきました。そして、ノウハウとして管理した技術に関しては、研究ノート、報告書、事業関係書類を保管して、万が一、他社が同一の技術に関して、特許を取得した場合に備えるということを行ってきています。

現在のA社の主力製品の一つである触媒Xに関する製造方法の技術に関して、多くの技術に関して特許出願をせずに、ノウハウとして秘匿してきています。A社は、触媒Xを日本だけではなく、米国を含む世界中で販売しています。

最近、競合会社であるB社が触媒Xに関する製造方法に関して、米国と日本で相次いで特許を成立させましたが、その特許の内容は、まさにA社がノウハウとして秘匿してきた技術の内

一つであり、A社の触媒Xの製造方法は、この特許に抵触する可能性が極めて高いものであることが判明しました。

ただ、B社の特許の出願日は、A社がノウハウとして管理した時点よりもかなり後であるという事実も調査により分りました。

私は、上記事実が判明後、直ちに、会社の経営幹部にこれを報告しましたが、経営幹部からは、本件に対する対処を直ぐに検討するようにとの指示とともに、A社の上記の特許戦略の妥当性に関しても、至急、再検討するようにとの指示がありました。

本件に関しては、徹底的に検討する予定にしていますが、とりあえず、①米国特許権の場合、先使用権ないし類似の制度で、B社に対抗することができるか、②日本の特許権の場合の先使用権の立証に関する問題点はどのようなものがあるか、という2点に関して、至急、お教え願えればと思います。

Answer

ノウハウの戦略的活用

御承知の方も多いと思いますが、特許庁は、本年6月に「先使用権の制度の円滑な活用に向けて—戦略的なノウハウ管理のためにー」という報告書を作成して、ノウハウを戦略的に活用するように呼びかけています。

このノウハウの戦略的活用の基本的なスキームは、製造方法に関する技術のように、特許出願することにより、技術の内容が公開されると、他社が容易に模倣し易く、かつ、侵害の立証が容易ではないような技術に関しては、あえて特許出願をせずに、ノウハウとして権利保護を図った方が妥当だというものです。このスキームの下では、仮に、他社が、特許出願をせずに、ノウハウとして秘匿した技術に関して、特許権を取得した場合には、先使用権で対抗しようとするものです。

他社の特許出願よりも前に、その発明の実施の事業の準備をしていることを立証して、先使用権が認められれば、特許法第79条により、法定の無償の実施権が認められることになり、これによって、他社が特許権を取得しても、事業の継続に支障は生じないために、特許出願によるノウハウの流出を防げるというものです。

上述した通り、特許庁がノウハウの戦略的活用を積極的に呼び

かけていることから、このようなスキームを新たに採用したり、強化したりしようとする動きが一部に見られます。

確かに、特許権を取得しても、侵害の立証が困難なために、特許出願することにより、単にノウハウが流出してしまうだけに終わってしまうような技術の場合、このようなスキームを採用することによるメリットが存在することは否定できませんが、以下に述べる通り、このスキームには、多大なリスクがあるので、このスキームを採用するにあたっては、このようなリスクを十分に検討して、その採否を決定する必要があります。

米国特許権と先使用権

米国特許法第271条(g)項のいわゆるProcess Patent Actは、日本の特許法流に言うと、物を製造する方法の発明の全部又は一部を外国で実施しても、それにより製造された物を米国に輸入し、販売する等を行うと、米国の特許権の侵害となしうる旨の規定となっています。したがって、質問の事案では、A社が日本で触媒Xを製造して、米国に輸出して、販売等しても、B社の特許権に抵触する可能性が生じてしまいます。

米国の場合、日本とは異なり、先使用権は認められており、類似の制度として、先発明者権（米国特許法第273条）という制度

が設けられていますが、これはビジネス方法の特許に限定して認められているに過ぎません。したがって、質問の事案においては、A社がB社の特許出願日以前に発明したということを理由として、米国特許権の侵害に対する対抗手段は認められないことになります。

この点、米国では先発明主義が採られているので、先に発明したA社に優先的な権利が発生するのではないかという疑問を持たれる方がおられるかもしれません、A社は、積極的にノウハウとして、その技術を秘匿しているので、先に発明したことによる優先的な権利は失われてしまいます（米国特許法第102条(g)）。

このように、米国では、ノウハウとして先に発明した技術を秘匿した場合には、後に同じ技術に関して特許権を取得した特許権者に対して、先に発明したことを理由に、対抗することはできません。したがって、米国市場が主要なマーケットになる製品に係わる技術に関しては、このようなリスクを十分に検討する必要があります。

先使用権と立証

日本では、米国とは異なり、先使用権がありますので、質問の事案において、A社がB社の特許出願の時点において、既にその技術に関する事業の少なくとも準備さえしていれば、先使用権が認められて、B社の特許権に対抗することができます。

しかし、実際の裁判を考えると、先使用権の主張というのは、かなりリスクが伴うことに注意が必要です。

先使用権は、法律上は、抗弁権という構成にされていますので、先使用権を主張する側、すなわち、質問の事案ではA社に立証責任があります。

質問の事案のようなケースが裁判に持ち込まれると、被告となるA社は、触媒Xに関する製造方法は、B社の特許権の構成要件に該当するが、先使用権があるので、非侵害であるという主張を展開することになります。

訴訟を担当する弁護士の立場からすると、このように、実際の裁判で、先使用権で勝負するというのは、実は非常に心臓に悪い事案であるといえます。

というのは、先使用権を主張するというのは、被告が行っていることが少なくとも、原告の特許権の構成要件には該当するということが前提となっています。つまり、典型的には、被告の技術は、原告の特許権と同じ技術を使用しているけれど、被告の方が先に発明し、原告の特許権の出願時点では、既に事業の実施の準備をしていたという主張となります。

上述した通り、先使用権の立証責任は、被告にあるので、被告の立証が不十分だと、先使用権は認められなくなります。被告としては、先使用権を主張するというのは、被告が行っていることが少なくとも、原告の特許権の構成要件には該当するということが前提となっていますので、先使用権の立証に失敗すると、無効論はともかく、侵害論では窮地に追い込まれることになります。

勿論、実際の裁判では、このようなリスクを考慮して、被告の製造方法は、原告の特許権の構成要件に該当しない、仮に、該当するとしても、先使用権があるというように、先使用権を予備的

な主張とするというテクニックが用いられます、それでも、このようなリスクを多少、軽減できるだけで、本質的にはリスクが高い主張であることは動かしやうがないと思われます。

また、A社のように、ノウハウの戦略的活用を行う場合には、ノウハウとして管理した技術に関しては、研究ノート、報告書、事業関係書類を保管して、先使用権の立証に備える必要があります。

実際の裁判では、実際は、ノウハウとして使用していたが、このような研究ノート等には、書面化されてない発明が争われたりします。特に、製造方法の場合には、あらゆるパラメーターが問題となる可能性が生じますので、書面化、証拠化は、ノウハウとして管理する技術を網羅的かつ詳細に行う必要があります。

また、米国とは異なり、日本の場合には、細かい証拠上のルールはありませんが、証拠と証拠の間に矛盾があったり、証拠の作成年月日等が不明瞭では、証拠としての価値が失われてしましますので、このような点に関しては、細心の注意が必要です。

ノウハウの戦略的活用の落とし穴

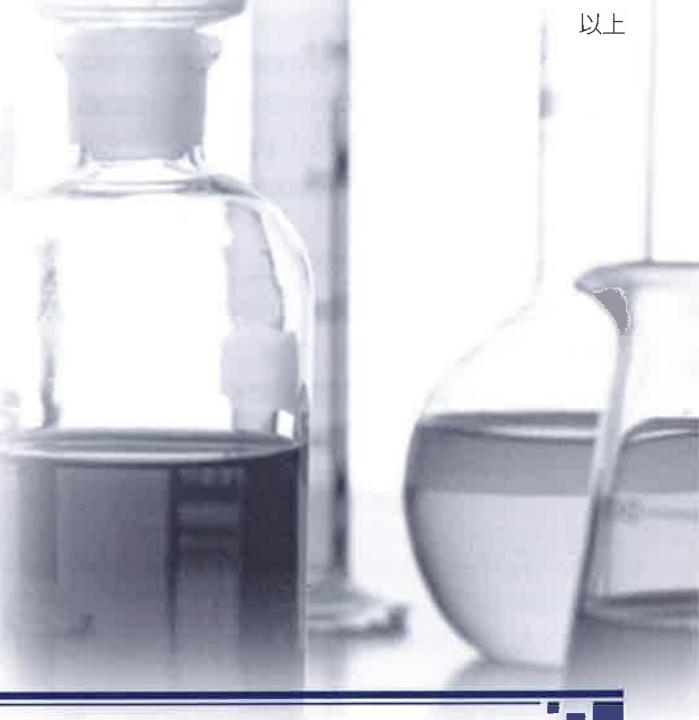
ノウハウの戦略的活用においては、上述した通り、仮に、他社が同一の技術に関して、特許権を取得した場合には、先使用権で対抗するというのが基本的な戦略となっています。

しかし、先使用権自体、万能かつどの国にも認められているような普遍的な制度として設計されておらず、多大な問題があることに注意すべきです。

このような問題点をきちんと把握していれば、ノウハウの戦略的活用に関して、世上、いくら騒がれても、自社の特許戦略を見失うことはないと思われます。

なお、本解説は現行の米国特許法に関するもので、近時の改正法案の議論にありますように米国が日本と同程度の先使用権を法定すれば、本解説で米国法に関して述べた懸念はなくなりますが、かかる改正が実現するのか、仮に改正されるとしてどのような要件となるかは、まだまだ流動的で紆余曲折があると思います。

以上



競争法としての特許法と独占禁止法



弁理士 片山 健一

特許法はわが国の産業の発達を目的とし、これは独禁法の目的と基本的に異なることはない。しかし、両法は異なる法律として規定されており、特許法は、市場における事業者の自由が確保され、リスクと成功報酬との間の客観的妥当性を有する比例関係が確保されさえすれば、独占的な市場構造の出現などの市場における競争環境そのものは問題としないとも言い得るのであり、その意味では、現行独禁法の目指すところとは理念を異にするとも解し得るのである。

この問題を考えるにあたっては、特許法と独禁法を経済法あるいは競争法として理解するアプローチが必要となるが、その手掛かりとして、独禁法21条の現代的意義の再考と、かつて繰り広げられた「営業の自由論争」の内容の再検討に、少なからざる意味があるように思われる。

独禁法には、「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」との適用除外規定(21条)が設けられており、この規定をめぐる論争を経て、公取委は平成11年に「特許・ノウハウ契約に関する独占禁止法上の指針」(ガイドライン)を明らかにしている。

しかしながら、当該ガイドラインは、「権利の行使とみられるような行為」や「権利の行使とみられる行為」といった概念を創出する論理構成が極めて強引であり、かつ事案処理上のプロセスについての具体性・明確性を欠いていると言わざるを得ない。結局、このガイドラインでは、21条の文理を維持するために、法文には存在しない「権利の行使とみられる行為」なる無限定な概念の創出が前提とされる。その結果、①「権利の行使とみられる行為」であっても、②それが「技術保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合には、③21条の「権利の行使と認められる行為」に該当しない」という迂遠な論理構成が採用されることとなるのである。

わが国においては、「競争」や「市場」あるいは「経済的公序」といった概念そのものが近代的財産権的觀点に立脚した認識の下で理解されてきた歴史があり、そのような競争概念や市場概念の認識は独禁法学者や知的財産法研究者の独禁法21条の解釈の基礎とされ、これが公取委の立場にも大きな影響を及ぼしているものと思われる。

ところで、かつて、わが国では、「独禁法を憲法体系の中にどのように位置づけるか」をめぐって、いわゆる「営業の自由論争」が展開された。その発端は、今村成和教授が「独占禁止法」(法律学

全集52巻)において、独禁法(昭和22年)の問題に対し、「経済的基本権(憲法22条(営業の自由に関して)、29条)の制限に関する問題と考え…しかし、経済的自由は公共の福祉の下においてのみ認められるものであるから、制限自体を違憲とすることはできず、問題は独占禁止法に規定するか如き制限が違憲であるかどうかということに帰着する」との解釈を示したところ、岡田与好教授が、「今村成和教授の解釈は根本的に間違っている」と厳しく批判したことから始まる。

岡田教授は、「営業の自由」は、歴史的には、国家による営業・産業規制からの自由であるだけではなく、何よりも営業の『独占』(monopolies)と『制限』(restraints of trade)からの自由であり、かかるものとして、それは、誤解をおそれずにいえば、人権として追求されたものではなく、いわゆる『公序』(public policy)として追及されたものであったと主張する³。

つまり、岡田教授は、今村教授の「営業の自由」についての見解(「営業の自由」は国家からの自由であるという理解)に対して、「営業の自由」は独占からの自由と解すべきであるとし、独禁法はまさしく「営業の自由」に対する保障法であると主張するのである。そして、「営業の自由」は、財産権の自由の保障という自由権的基本権としての人権ではなく、資本主義の構成原理であり、「公序」として理解すべきであるとするのである。

これに対して、今村教授は、「独占禁止法は、自由競争の確保を『公共の福祉』と認め、経済力の集中によりこれを制限し、侵害する行為を違法としている。だから、独占禁止法が、『営業の自由』に制限を加えることはあり得ないのであって、もっぱら『取引の自由』を制限することにより、自由競争の確保(実質的な経済的自由)を図っている。」⁴としながらも、「しかし、『営業の自由』が、人権としてではなく、公序として追求された、というのは、岡田氏の独断である。」⁵とし、あくまで、独禁法の問題は「取引の自由」という財産権の自由の「公共の福祉」による制限として「営業の自由」を考えるべきであるとする。

要約すれば、今村教授は、「営業の自由」の内容を「財産権を行

使する自由」と解し、独禁法は「営業の自由」(「財産権を行使する自由」)を「公共の福祉」の觀点から制限するための法律であると解するのである。一方、岡田教授は、「営業の自由」の内容は競争の自由や競争秩序の維持を担保するための「独禁法的制限」であると解し、それは資本主義の構成原理としての「公序」であると解釈するのである。

わが国の社会的・経済的発展の歴史に照らして、「独禁法を憲法体系の中にどのように位置づけるか」についての何れの解釈が妥当であるかの判断は別にしても、今村教授と岡田教授の間に「営業の自由論争」が惹き起こされることとなつた原因は、後進資本主義国として離陸した明治以降のわが国においては、市場における競争者としての「社会権的経済基本権」の思想、すなわち、「競争者間で顧客を獲得し合う自由」という意味での「競争の自由」を権利として承認するという思想が昭和22年に独禁法が制定されるまで自覚されることなく、財産権の形式的自由のみが強調されてきたという歴史的背景があるのであり、かかる歴史的背景の下で、日本の法律学が「経済活動の自由の保障」の問題を近代主義的発想の下でしか解釈し得なかったという点にある。

アメリカ反トラスト法においては、「競争の自由」は経済活動の自由の本来的構成要素をなすものであり「財産権の形式的自由」を内在的に制約するものとして自覚されていたのに対し、わが国の法律学においては、「競争の自由」なしには「取引の自由」も「営業の自由」も成立しなくなるにも拘らず、「取引の自由」や「営業の自由」が近代的財産権の自由としてのみ認識されてきたのであり、「競争の自由」が本来的に内包することとなる「財産権の形式的自由」との矛盾関係の存在を積極的に認め、その矛盾関係を正しく把握することはなされてこなかったのである。

しかし、かつて川島武宣教授が近代的所有権を私的所有権の特殊=近代的な形態であるとして、「私的所有権」というのは、抽象的に言うならば、所有権を『権利』たらしめるところの社会的モメントが所有権から分離されその結果客体に対する支配がその現象形態においては社会的関係から一応捨象されて独立に一すなわち『私的』なものとして現れるところの、所有権の形態である。⁶とし、近代的所有権の私的モメントと社会的モメントを分析されたように、競争により獲得した財産の上に承認される「財産権の形式的自由」(私的モメント)と競争による財産の獲得を保障する「競争の自由」

〈引用〉

¹ 今村成和『独占禁止法』(『法律学全集』52巻、有斐閣、1966年)12頁

² 岡田与好『『営業の自由』と、『独占』および『団結』』(『独占と営業の自由』、木鐸社、1975年)40頁

³ 岡田前掲注、32頁

⁴ 今村成和『人権叢説』(有斐閣、1970年)145頁

⁵ 今村前掲注、148頁

⁶ 川島武宣『所有権法の理論』(岩波書店、1949年)23頁

⁷ 川島教授は、「近代的所有権は、本来的には私的性質をもちらしながらしかも同時に本来的に社会的な性質を内在せしめているのであり、しかもかような私的性質と社会的性質とが独立化していることが近代的所有権の本質的なモメントなのである。」(川島前掲注116頁)とされる。

⁸ 山本敬三教授は、「経済的公序」を「自由主義的経済体制の矯正を目的とした新しい公序」と定義する。そして、「経済的公序」は「規制目的の違いにより、さらに『指導的公序』と『保護的公序』に区別される」とし、「『指導的公序』に対応するものとして、市場秩序ないしは競争秩序を『公序』にとりむこと—以下ではこれを『市場的公序』と呼ぶ—が主張されている」としている(山本敬三『公序良俗論の再構成』(2000年、有斐閣)48-49頁)。

⁹ 丹宗昭信『経済活動の自由と独占禁止法』(今村退官『公法と経済法の諸問題(下)』(有斐閣、1982年)176頁)



小売のサービスマーク登録

弁理士 中村 仁



1.はじめに

商標法上、「役務」とは、独立して商取引の目的たりうべきものと解されており(「シャディ事件」(東京高裁平成12年8月29日判決)、「ESPRIT事件」(東京高裁平成13年1月31日判決))、付随して提供されるサービス(買い上げ商品の配送、ホテル業者によるバスの送迎、自社の社員教育など)は「役務」に含まれない。

そのため、現行法、現行制度の下では、小売業者・卸売業者が自らの商標について保護を得るために、商品の譲渡等を行うものとして取り扱う商品について商標登録を取得してきた。

しかし、近年の流通産業の発展に伴い、商品の種別を超えた多様な商品の品揃えとこれを販売するための独自の販売形態によって、付加価値の高いサービスを提供する小売業態が発展を遂げている。そして、消費者は小売業者がどのような品揃え、接客、店舗形態、業態を行っているかによって、提供されるサービスの質によって小売業者等の選択を行っていると考えられ、小売業者の使用する商標はこうしたサービスの出所を表示するものとして認識されているものと考えられる。

このような取引社会の実情から、小売業者の商標に化体したグッズを保護するとともに、取扱商品毎に商標登録を取得及び管理するコスト削減効果を図り、更には、小売を役務として認める国が増えてきているという国際的趨勢に乗るため、平成19年4月1日より施行される改正商標法(以下、「改正法」という。)によって、小売を独立した役務として商標登録が認められることとなる。

以下、小売のサービスマーク登録制度及び改正法について説明する。

なお、改正法に基づく政令、省令、運用基準などは本年末頃に公表されるところで、本稿執筆時には実務に関する詳細な情報は入手できなかったので、本稿では改正法及び制度の概要を紹介し、詳細情報については次号以降で紹介することとする。

2.外国の制度

先進国を中心として、小売のサービスマーク登録を認める国・地域が増えてきているので、外国における小売の取扱いについて簡単に説明する。

1)ニース協定

ニース協定とは、締約国が商標及びサービスマークの登録のための商品及びサービスの分類として各國共通の国際分類を採用することを目的に締結された協定で、わが国も加盟している。

ニース協定(第9版)の第35類注釈では、「この類には、特に、次のサービスを含む」として、小売に関して以下のように説明されている。

「他人の便宜のために各種商品を揃え(運搬を除く)顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること。当該サービスは、小売

店、卸売店、カタログの郵便による注文、又はウェブサイト若しくはテレビのショッピング番組などの電子メディアによって提供される場合がある。」

上記注釈は、「小売」(retail service)との語を使ってはいないが、小売が第35類に属する役務であることを説明していると解されている。

2)諸外国における取扱い

①アメリカ

総合小売だけでなく、特定の商品の小売もサービスマークとして登録が可能である。

②イギリス

2000年から商品分野を特定した小売もサービスマークとして登録が可能である。

③OHIM(共同体商標制度)

2001年から商品分野を特定した小売もサービスマークとして登録が可能である。

④その他

中国、韓国などでは、現在のところ、小売のサービスマーク登録は認められていない。

3.具体的な内容

1)小売役務の取り扱い

①改正条文

改正法2条2項は、「前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。」とあり、小売及び卸売の業務において行われる便益の提供が役務に含まれることが明文上規定される。

なお、説明の便宜上、本稿においては、小売及び卸売を合わせて「小売」という。

②保護対象となる小売

小売には、百貨店・コンビニエンスストア・家電量販店などの総合小売、本屋、鞄屋、八百屋などの専門小売があるが、いずれも保護対象となり得る。

また、通信販売、インターネット販売などの態様の小売も含まれる。

③指定役務表示

出願に際して指定する小売役務の表示は、具体的には、「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35類)、「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35類)のようになる。

④商品との類似(クロスサーチ)

今までの特許庁の説明では、専門小売の役務については、その取扱対象となる商品と類似関係を認め、クロスサーチするとのことである。

例えば、「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35類)は「被服」(25類)と類似するとしてクロスサーチされ、35類の同役務を指定して出願しその出願商標と同一又は類似の先願商標が「被服」(25類)を指定していた場合、35類

の出願は拒絶されることになる。

2)経過措置

①継続的使用権(改正法附則6条)

改正法施行前から既に使用され信用が化体している商標を保護し、既存の取引秩序を維持するため、改正法施行前から使用されている小売役務に係る商標については、施行後も継続的に使用できるようにする必要があるために認められる権利である。

継続的使用権の内容及び実務上の注意点は以下の4点である。

- 改正法施行(平成19年4月1日)前から日本国内において不正競争の目的でなく小売役務について使用されている商標については、その小売役務に類似する役務を指定する商標權があつても、その業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。(同附則6条1項)
- 継続的使用権を有する者は、その商標が周知となっている場合には、施行の際の業務範囲に限定されることなく、その商標を継続して使用できる。(同附則6条3項)
- 商品に係る商標權に基づく差止請求等の行使は可能である。
- 商標權者は、継続的使用権を有する者に対して、混同防止表示を付すことを請求できる。

②出願日の特例(改正法附則7条)

改正法施行後3ヶ月間(平成19年4月1日～6月30日)以下、「特例期間」という。)に出願された小売役務を指定役務とする出願者は、同日出願として審査が行われる。改正法施行日に大量の出願が集中し出願手続に支障をきたすのを避けるための措置である。実務上注意すべきは以下の3点である。

- 小売役務に係る出願との間では、先願主義の例外として、同日に出願されたものとして取り扱うこととし、未使用の出願が競合したときは、協議(改正法8条2項)及びくじ(同法8条5項)によって登録すべき出願が決められる。
- 商品に係る出願との間では、実際の出願日を基準に先後順の審査(クロスサーチ)が行われるといわれている。
- 小売役務以外の役務に係る商標登録出願との間では、先後順の審査はされない。

③使用に基づく特例(改正法附則8条)

特例期間中に出願された小売役務を指定役務とする出願者が競合する場合、使用商標については、以下の要件を満たすことにより使用に基づく特例の適用を主張できる。

- 改正法施行前からの日本国内の使用であること。
- 不正競争の目的でないこと。
- 自己の業務に係る小売等役務についての使用であること。
- 特例期間中の出願であること。

使用に基づく特例の適用を主張した出願は、改正法施行前から使用をしていなかった者の商標に優先して商標登録をすることとし、使用している商標についての出願が複数あるときは、他に周知・著名商標との抵触等の拒絶理由を有する場合を除き、いずれの出願も重複して商標權の登録が認められる。

なお、使用に基づく特例の適用の主張は出願時に行う必要はなく、他人の出願と競合し協議命令があった場合に主張することとなる。

3)使用意思の確認(商標法3条1項柱書)について

商標登録出願において、指定商品又は役務の数の制限はないため、小売役務を指定役務とする出願において、複数の小売業に係る役務を記載することが可能であり、また、商品とのクロスサーチもされるため、出願人が使用意思のない小売役務を多数指定した場合には、これらの指定役務と類似関係にある商品について網羅的に他

人の登録を排除することも可能となることが懸念される。

このような問題に対処するため、小売業に係る役務商標出願については、その使用の意思又は使用実態の確認を行うため、商標法3条1項柱書きの規定の運用を強化するものと言われている。即ち、複数の小売業に係る役務を指定する場合には、3条1項柱書きに基づく拒絶理由が出され、指定する小売業について商標を使用している、または、使用する予定が現にあることを証明する資料の提出が求められる予定である。

4.結語

小売のサービスマーク登録は、サービスマーク制度導入時から話題になっており、また、国際的趨勢でもあるので、わが国においても認められるのは当然のことと思われるが、問題はその内容である。

産業構造審議会商標制度小委員会における議事録などを見ると、小売業者が自らの商標を保護するために取り扱う商品すべてについて商標登録を取得しこれを維持していたのをサービスマークとして1つの登録で済ませるというコスト削減効果が今回の改正の一つの大きな理由とされており、これは小売業者にとって切実な問題と思われる。

しかし、現在まで入手できる情報(特許庁の説明も含め)では、小売商標と商品商標のクロスサーチが行われたり、小売業者が商品を販売する際に使用される取引書類などへの商標の使用は商品についての商標の使用とみなされるとの説明がされたりしているので、小売業者としては、小売のサービスマーク登録が認められたからといって、既に取得している商品商標登録を捨ててサービスマーク登録に乗り換えることができるかにはかなり疑問がある。

いずれにしても、改正法施行日を迎えるまでに、今後公表される政令、省令、運用基準などを十分に検討し、実務上の対策を立てておく必要がある。そのため、次号では実務に関するより詳細な解説をするつもりである。

以上

知財高裁平成17年10月6日判決

平成17年(行ケ)第10143号 審決取消請求事件

請求項に記載した数値範囲を特定できる測定方法が記載されていないことを理由に発明が明確ではないとした事案

審決は「剛軟度(Y)を測定する際の測定荷重が定められていないため、剛軟度(Y)が定まらず、そのため、本件請求項1に記載された「Y/X2」の値が特定できないから、本件は、特許請求の範囲に本件発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されていないことになり、特許法第36条第5項第2号に規定された要件を満足しないものである。」と判断したが、ガーレ式試験機の測定原理によれば、荷重条件にかかわらず、剛軟度の測定値が一定となることについては、当事者間に争いがないから、ガーレ式試験機を用いて測定される剛軟度の値が荷重条件によって変化するとした審決の認定は誤りである。

日本化纖検査協会作成の試験証明書によれば、同一資料の平均剛軟度が荷重条件の相違によって異なる値が得られているが、これは、同一試料であっても、荷重条件が異なることによって、測定結果が示される目盛りの位置が

異なり、目盛りの間隔が異なることにより、これによって測定誤差が生じるためであると考えられる。したがって、荷重条件自体によって剛軟度の値に相違が生じたと見るのは相当ではない。

しかしながら、原告が主張するように、Y/X2の値は「0.03」以上であり、有効数字2けたであるとすると、「Y/X2≥0.03」とは「Y/X2≥0.030」を意味するものであって、Y/X2の値は少数第3位まで正確に特定されなければならない。

他方、日本化纖協会作成の試験証明書によれば、荷重条件を変化させた場合に得られる剛軟度に基づき算出されるY/X2の値は少数第3位の値が異なるから「Y/X2≥0.03」という構成によって本発明の範囲を明確に表すことはできない。

したがって、審決の判断は結論において是認できる。(弁理士 山田勇毅)

知財高裁平成17年11月29日判決

平成17年(行ケ)第10146号 審決取消請求事件

訂正審判の審決に対する取消訴訟において、請求不成立の審決を維持した事案

今回の判決では、審査基準(※下記)にある「明示的に記載された事項」および「自明な事項」等に関する具体的な判断がいくつか示された。
・実施例に商品名とその成分が記載されている場合、その成分からなる材料全般が記載されているとはいえない。
・記載されているのと同然であるかどうかの判断には、明細書中にその番号を引用した公報の記載を参考できる。
・証拠として提出された特許公報の記載は、その発明が本件発明と技術分野を同じくし、発明の目的や課題の解決手段を共通にするものではない場合には、技術常識であることを裏付けるものとはいえない。
・実施例と比較例に開示されている表の数値から計算した変化率の下限の値は、指標として変化率を用いることが明細書に記載されているかまたは

技術常識でなければ、明細書に記載されているのと同然とはいえない。

※平成15年10月に改訂された補正の新規事項の判断に関する審査基準「当初明細書等に記載した事項」とは、「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけではなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」も含む。補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない。

(弁理士 田中玲子)

知財高裁平成18年1月30日判決

平成17年(行ケ)第10842号 審決取消請求事件(第1事件)

平成17年(行ケ)第10847号 審決取消請求事件(第2事件)

審決取消訴訟にて、特許法181条2項が適用された事案

審決では、請求項1~7が無効となり、請求項8が無効不成立であった。そして、特許権者が審決全体の取消を求めて出訴し(第1事件)、審判請求人が無効不成立部分(請求項8)の審決取消を求めて出訴したところ(第2事件)、これら事件が併合された上で、審決全体が取り消された。

本決定では、第2事件が無効不成立部分の取消を求める訴訟であるが、無効不成立審決の取消訴訟にも特許法181条2項が適用されるのかが検討されている。この点については、181条2項の文言解釈上は適用除外と解されず、また、無効審決部分と無効不成立部分とが密接に関連している場合などにはそれらを併せて審理することが相当な事案もある、との理由で、181条2項は無効不成立部分にも適用されると判断された。

その他、本決定では、第1事件が訴えの利益のない無効不成立部分まで

も含む審決全体の取り消しを求めており、この点が妥当かという問題が指摘されている。ただし、本決定は、第1事件で無効審決部分を取り消し、第2事件で無効不成立部分を取り消すことでの、結果的に審決全体を取り消しており、この問題に本決定の結論が影響されないため、本決定は問題点の指摘のみに終わっている。

また、もう1つの問題点として、本件のように無効審決部分と無効不成立部分が存在するケースで、無効審決部分に181条2項を適用して審決を取り消し、無効不成立部分を取り消すことなく訴訟を進行してよいかという問題が指摘されている。ただし、本決定自体は冒頭の通りに審決全体を取り消しているので、この問題も本決定の結論に影響せず、本決定は問題点の指摘に終わっている。

(弁理士 森田耕司)

知財高裁平成18年3月22日判決

平成17年(行ケ)第10296号 審決取消請求事件

優先権効果の及ぶ範囲の判断方法に関して、審決の判断構造の誤りを指摘した事案

審決は、基礎出願の明細書に記載された発明(基礎出願発明)と刊行物に記載された発明(刊行物発明)とを対比し、基礎出願発明に内包される当該刊行物発明によって、新規性ないし進歩性を阻害されることはないと、本件特許を無効とすることはできないとした。これに対して、本判決は、原告の主張を容れて、刊行物発明が基礎出願発明に内包されている場合には先行文献とはならないと解すべき理由はない等として、審決を取消したものである。

本判決は、審決の判断構造について、

「審決は、…本件刊行物発明は本件発明及び第1基礎出願発明のいずれにも含まれるので、本件刊行物に基づいて、本件発明の新規性及び進歩性を否定することはできないと結論付けたものとも理解できる」

とした上で、このような審決の判断に対して、

「優先権主張を伴う特許出願に係る発明のうち、優先権主張の基礎となった先の出願の当初明細書等に記載された発明の範囲を超える部分には優先権主張の効果が及ばないであるから、その部分の

新規性及び進歩性の判断をする場合には、後の出願の出願日前に頒布された刊行物に基づいて行うことができるというべきであり、その刊行物に記載された発明が先の出願に係る発明に内包されている場合には先行文献とはならないと解すべき理由はない。」(下線付加)

として、審決の判断構造の誤りを指摘した。

そして、本判決は、

「本件審決がどのように、…まず、本件発明と第1基礎出願の明細書等に記載された発明を対比し、本件発明のうち第1基礎出願の明細書等に記載された発明(すなわち優先権主張の効果が及ぶ範囲)を認定判断する必要があり、その上で、本件発明のうち第1基礎出願の明細書等に記載された発明の範囲を超える部分が存在する場合には、その部分について本件刊行物との対比判断を行い、新規性、進歩性の判断を行なうべきである。」

とした上で、審決は、優先権効果が及ぶ範囲を認定判断しておらず、取消事由があるとした。

(弁護士 市橋智峰)

知財高裁平成18年4月27日判決

平成17年(行ケ)第10546号 審決取消請求事件

新規性、進歩性を否定するものではないと拒絶理由通知の「備考欄」に記載された引用文献に基づいていた拒絶審決を是認した事案

(1) 事実経過

本件出願は原出願の一部を分割してなされた特許出願であり、審査で「引用文献1ないし6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである」との拒絶理由通知がなされたためクレームを補正したが、「本願は適法な分割出願であるとは認められず…出願日は遅延しないから、引用文献4~6は、本願出願日前公知文献であり、先の拒絶理由1は解消されていない。」として拒絶査定とされた。なお、備考欄には、「引用文献1~3には、…ことは記載されていないから、本願の発明の新規性、進歩性を否定するものではない。」との付記がある。

原告は当該査定の取消を求めて審判請求したが、審決は本件出願を適法な分割出願とした上で、引用文献3に記載された発明を進歩性否定の根拠として審判請求不成立の審決がなされた。

(2) 原告の主張

原告は、拒絶理由通知書の備考欄に「引用文献1~3には、…ことは記載されていないから、本願の発明の新規性、進歩性を否定するものではない。」と付記されていた以上、引用文献3により進歩性が否定されるることは予想し得なかったのであり、当該引用例のみにより本願発明の進歩

性を否定するのであれば、審判において改めて拒絶理由が通知されるべきであると主張した。

(3) 裁判所の判断

裁判所は、「拒絶査定においては、引用文献1ないし3に対する関係では、拒絶理由が解消されたと述べているようにも読めないこともない。」としながらも、「拒絶査定における『引用文献1~3』が『本願の発明の新規性、進歩性を否定するものではない。』としたのは、少なくとも引用例(引用文献3)においては明白な誤りであったところ、原告においても、その誤りを優に把握し得るような誤記であったということができる。」との判断を示した。

(4) 検討

本件の場合、原告が審査段階において審査官との面談等の手法により上記備考欄の記載の真に意味するところを直接確認したか否かは明らかではないが、本件のような事態が生じ得る以上、実務上はなるべく審査官との直接的な接触を試みて通知内容を客観的に明確化しそれが記録として残るようにしておくことを心がけるべきであろう。

(弁理士 片山健一)

知財高裁平成18年6月6日判決

平成17年(行ケ)第10729号 審決取消請求事件

本件特許発明を進歩性欠如により無効とした審決を取り消した事案

本件発明は名称を「キー変換式ピンタンブラー錠」とするものである。

本件発明と引用発明の一致点と相違点について争いではなく、相違点の判断が本訴訟の争点となった。本件発明と引用発明の相違点は、手短に説明すると、従来技術では、変換キーを回した際に移動するボールは、初めからドライプピンとは別に形成されているのに対して、本件発明では、変換キーを回した際に折れて分離する程度にボールとドライプピン一体形成していくという点である。

審決が「ボールは最初からドライプピンと分離している必要はなく、一体であり、別体であり、変換キーにより容易に分離され、移動されるものであればよいことは明白である」と認定判断したのに対して、本判決は、引用例中にはボールとドライプピンが「一体」であってもよいことの記載も示唆もなく、このことが技術常識から明らかであることを認めるに足りる証拠はないとした。

また、本判決は、次のように述べて、相違点が設計事項とは認めなかつた。

「本件審決がいうように「製品の製造時に、複数の部品の組み付けを容易にし、部品点数の低減を図るために、二以上の部品を一体に形成することは、広範な技術分野においてきわめて普通に行われ」、「ピン本体部及びピン先端部は、いずれもピン孔の内部において移動可能に挿入されるものであって、その材料、及び外径等の寸法等が共通する」としても、このことから直ちに、ボールとドライプピンという特定の部材に着目して、これらを小径部を介して一体化してドライプピンのピン本体部とピン先端部(ボールに相当する部)とし、かつ、変換用のキーによる回転体の回動時に小径部が折れてピン先端部とピン本体部を分離し、キー変換を可能とする構成とすることが、当業者にとって当然考慮すべき設計的要項であるとすることはできず、他にこれを設計的要項にすぎないと認めるに足りる証拠はない。」(下線付加)

そして、本判決は、本件審決が、引用発明において、相違点に係る本件発明の構成とすることは、当業者であれば容易にし得ることであると判断したのは誤りであるとした。

(弁護士 市橋智峰)

大阪高裁平成17年7月14日判決 平成17年(ネ)第248号 損害賠償請求控訴事件

- 1 商標法39条(特許法103条)の過失が推定される時期について判示した事案
- 2 使用されていない商標権の財産的価値について判示した事案

【事案の概要】

商標権を有する被控訴人(原審原告)が、控訴人(原審被告)が当該商標権に係る商標に類似する標章を使用してウエディングドレスの販売等の営業を行い、被控訴人の商標権を侵害したとして、控訴人に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づく本件商標の使用料相当額を請求した事案

【判旨】

1 裁判所は、次のように述べて控訴人の過失を認定した。

「商標公報が発行されるまでは、侵害者の過失が推定される根拠を欠くから、侵害者の過失は推定されないと解するのが相当である。…本件商標の商標公報の発行日は平成14年10月15日であるから、その翌日である同月16日から平成15年2月28日までの間(以下「本件期間」という。)の本件侵害行為について、控訴人の過失が推定される」

「控訴人が控訴人標章の使用開始前に調査を行った際、本件商標の存在を確認することができる状況になかったことをもって、本件期間中の本件侵害行為について、控訴人に注意義務違反がなかったとはいえない。」

2 また、裁判所は、次のように述べて使用料相当額の損害を認めた。

「確かに、本件全証拠によても、被控訴人が被控訴人の商品の販売等に本件商標を使用した事実は認められず、本件商標に被控訴人の業務上の信用と結びついた顧客吸引力があるとはいえない。」

しかしながら、そもそも、商標法38条3項は、商標権者自身が登録商標を使用していることを前提としている。また、商標権は、元来、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、それ自体に特許権や実用新案権等が有するような財産的価値があるものではないが、当該商標に商標権者の業務上の信用と結びついた顧客吸引力がなくとも、それ以外の理由で当該商標自体が顧客吸引力を有している場合には、これを潜在的な顧客吸引力という財産的価値として評価することもできるから、当該商標に財産的価値が全くないとまではいえない。」

(弁護士 佐藤公亮)

知財高裁平成17年12月20日判決 平成17年(行ケ)第10095号 審決取消請求事件

商標法50条2項にいう「使用」および同項ただし書にいう不使用についての「正当な理由」について判断した事案

本件は、登録第3199279号商標「PAPA JOHN'S」(指定商品:第30類「ビザ」、以下「本件商標」という。)に対する不使用取消審判(商標法50条)において、不使用について正当な理由があるとした審決に対する取消訴訟である。

裁判所は、商標法50条にいう「使用」および「正当理由」について、以下のように判断し、審決の判断に誤りがあるとした。

(1)「使用」について

①外国における登録商標の使用は、商標法50条2項にいう「使用」に該当しない。

・被告は、日本の関連業者が米国を訪れた際に、本件商標を表示した店舗に案内し、ビザ等を提供していると主張するが、商標法50条2項にいう「使用」は日本国内における使用でなければならず、上記使用はいずれも米国におけるものであるから、日本国内における使用とは認められない。

・被告ウェブページは、米国サーバーに設けられたものである上、その内容もすべて英語で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められないから、上記ウェブページによる広告を日本国内における使用に該当するものということはできない。

(弁護士 大橋啓輔)

知財高裁平成18年1月26日判決 平成17年(行ケ)第10668号 審決取消請求事件

出願行為が他人の標章を剽窃したものであり、不正の目的をもってされているため、公序良俗に反するとされた事案

原告は、被告に無断で、被告の販売代理店であることを示す資料のみをもって、ドイツクランツレ社の同意又は承諾があるとして本件出願行為をし、本件商標の商標登録を受けたものであり、ドイツクランツレ社のKranzle標章を剽窃したものといふべきである。

そして、その目的は、本件商標の排他的効力により、日本でのKranzle標章の使用の独占を図ることによって、日本クランツレ社によるクランツレ製品の輸入販売を阻止しようとしているのであるから、不正の目的をもって登録出願をしたことは明らかといふべきである。

したがって、本件商標の登録出願の経緯には著しく社会的妥当性を欠くものがあり、その商標登録を認めるることは、商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであって、到底容認し得ないものといふべきであり、単なる私益的な事情によるものといふことはできない。

よって、本件商標の登録が商標法4条1項7号に違反してされたものであるとした審決の判断に誤りはない。

(弁護士 津田 理)

知財高裁平成18年1月31日判決 平成17年(行ケ)第10527号 審決取消請求事件

「がんばれ!ニッポン!」なる標章の使用が、自他役務識別標識としての使用に該当するとされた事案

本件は、登録第4481000号商標「がんばれ!ニッポン!」(指定役務:第41類「芸術・スポーツ又は知識の教授、運動施設の提供」等、以下「本件商標」という。)に対する不使用取消審判(商標法50条)において、本件商標は使用されていたから、本件商標の登録を取り消すべきものではないとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、本件商標の使用を認め、審決を認容した。

(1)本件商標の通常使用権者は、自社の経営するスポーツクラブなどに関する宣伝広告のために、「がんばれ!ニッポン!」なる標章(以下「本件商標」という。)を表示したチラシ等を各地で頒布するなどしたるものであるところ、上記広告が対象とする役務は「スポーツクラブの提供」及び「スポーツクラブにおけるトレーニングの教授」であり、本件商標の指定役務中の「運動施設の提供」及び「スポーツ又は知識の教授」に含まれるものであるから、通常使用権者による上記広告チラ

シ等の頒布は、通常使用権者の役務に関する広告に本件商標と社会通念上同一と認められる本件標章を付して頒布する行為であって、本件商標の「使用」に該当するものといふべきである。

(2)本件標章の長期にわたる継続的な使用の実績、その周知著名性からすれば、需要者ないし一般国民は、本件標章が被告の事業を表す標章であり、これを使用している企業はオリンピックに協賛しているものと認識することができるから、本件標章は、オリンピックに協賛している企業に係る役務を表す商標として、出所識別機能を有するといふべきである。本件標章がもともとはいわゆるスローガンであったとしても、そのことから直ちに出所識別機能を有しないということはできない。本件標章が商標的使用の態様で使用されていないとはいはず、原告の主張は採用することができない。

(弁理士 大橋啓輔)

知財高裁平成18年3月9日判決 平成17年(行ケ)第10651号 審決取消請求事件

「UV」の文字と「mini」の文字を結合してなる商標に自他商品識別力を認めた事案

本願商標は、指定商品を第9類「理化学機械器具」等とする「UVmini」という商標である。

本判決は、審決が、「本願商標にあっては、欧文字の大文字2文字と『mini』の文字を結合したことにより、特定の熟語的な観念が生ずるともいえない」としたことに対して、次のように判示して、審決の認定は誤りであるとした。

「本願商標は、…外観、称呼において一体的に把握することが可能であり、その結果、一体として、「紫外線」に関連する小型の商品であるという観念が生じ得るものである。

したがって、本願商標が、外観、称呼、観念において一体として把握し得ることを看過して、欧文字の「UV」の文字と「mini」の文字を結合したことにより、特定の熟語的な観念が生ずるともいえないと断定した審決の認定は、誤りである。」

なお、本判決は、商標法3条の解釈についても論じており、同条1項6号について、以下のように判示している。

「同項〔商標法3条1項〕6号にいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」としては、構成自体が商標としての体をなしていないなど、そもそも自他商品識別力を持ち得ないもののほか、同項1号から5号までには該当しないが、一応、その構成自体から自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないと推定されるもの、及び、その構成自体から自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものがあるということができる。」

(弁護士 市橋智峰)

知財高裁平成18年5月31日判決 平成18年(行ケ)第10011号 審決取消請求事件

被服についてワンポイントマークとして使用される場合も考慮され、本件商標と引用各商標が類似すると判断された事案

本件商標は、左横向きカンガルーの黒いシルエット图形から成り、他方、引用各商標は、右横向きカンガルーの黒いシルエット图形から成るものである。そこで、本件商標と引用各商標を対比するに、確かに、両者は、カンガルーの左右の向き、体の向き、姿勢、目や胸の白抜き部分の有無、前足、後足、尾の部分等に若干の相違がある。しかし、両者は、横向きで静止状態にあるカンガルーの黒いシルエット图形から成る点、その首から背中、尾にかけてだらかな曲線を描いており、その後足及び尾を仮想地面上につけて、大きな後足を揃えて垂直に立った状態にあるという点において、一致していると認められる。従って、両者を仔細に観察すれば相違が認識され得るものとの、上記の一一致点がカンガルーのシルエット图形の構成上の一致点と評価できることに照らせば、両者の相違はいずれも些細な微差にとどまるものといふほかない。

以上に説示したことによれば、本件商標と引用各商標は、その外観において類似しており、全体的に考察すれば相違が認識され得るものとの、上記の一一致点がカンガルーのシルエット图形の構成上の一致点と評価できることに照らせば、両者の相違はいずれも些細な微差にとどまるものといふほかない。

また、原告は、審決は、ワンポイントマークという限

られた一形態を殊更重視している、と主張する。しかし、引用各商標は、被服について、刺繡等によるいわゆるワンポイントマークとして付されていることも相当多く、他方、原告自身も、本件商標を、靴下にワンポイントマークとして付した形跡があること、ワンポイントマークとして付される場合、これらはかなり小さな表示形態になり、刺繡をもつてする場合もあることが認められる。これらの事情に照らせば、被服の取引分野においては、商標の使用形態としてワンポイントマークを過小評価することはできないといふべきである。

以上に説示したことによれば、本件商標と引用各商標は、その外観において類似しており、全体的に考察すれば相違が認識され得るものとの、上記の一一致点がカンガルーのシルエット图形の構成上の一致点と評価できることに照らせば、両者の相違はいずれも些細な微差にとどまるものといふほかない。



<本件商標登録第4391309号>



<引用商標1登録第2580800号の2>



<引用商標2登録第4007091号>