

判決要約

No. 306

番号	概要	キーワード
1 事件番号(裁判所)		4 被告(被控訴人)
2 判決言渡日(判決)		5 出願番号等
3 原告(控訴人)		6 要約

306 -1	無効理由が存在することが明らかな商標権に基づく権利行使は、権利濫用であり認められないとされた	商標、無効理由、権利濫用
-----------	--	--------------

1 平14(ネ)1555号(東高13民)
 2 平15.7.16(棄却)
 3 安本昌煥, 寿商事(株)
 4 ワールドブランズ(株), アダムス ゴルフ インク
 5 商標登録4083882号
 商標: ADAMS/アダムス
 商品: 第28類 運動用具
 6 **概要:** 本件商標を所有する控訴人(原告)が、本件商標と類似の商標(被告標章)を使用している被控訴人(被告)に対して、商標権侵害を理由に被告標章の使用の中止等を求めた裁判の控訴審。原審では原告の請求は棄却された。
判示事項: ①争いのない事実 控訴人安本は、コトブキゴルフから本件商標を譲り受けその登録を経た。控訴人寿商事は、コトブキゴルフを吸収合併し本件を含むその権利義務を包括承継した。被控訴人アダムスゴルフは、ゴルフクラブの製造、販売を主たる業とする米国法人であり、米国等においてADAMSの標章(被告標章)を付したゴルフクラブを製造、販売している。被控訴人ワールドブランズは、被控訴人アダムスゴルフから被告標章を付したゴルフクラブを輸入し、我が国において販売している。ゴルフクラブは本件商標権の指定商品に含まれ、本件商標と被告標章は類似する。
 ②争点 控訴人による本件差止請求権並びに本件損害賠償請求権の行使が、権利の濫用に当たるか否か。
 被告標章が、被控訴人アダムスゴルフの製造、販売するゴルフクラブを示すものとして、米国において注目されるようになったのは1996年(平成8年)1月のPGA展示会からであるところ、控訴人安本は、その展示会を視察し、ADAMSの標章(本件商標)を付したタイライズ製品に注目し、将来、重要なゴルフクラブになるかもしれないとの認識を有するようになったこと、その後、控訴人安本が代表者であったコトブキゴルフは、上記展示会の終了後間もない同年3月12日、被控訴人アダムスゴルフの許諾を得ることなく、被告標章と類似する本件商標の登録出願をしていること、コトブキゴルフは、従前から、外国においてゴルフ用品製造業者又は販売業者を示すものとして使用されている商標につき、我が国において上記製造業者又は販売業者が無断で商標登録出願をすることを数多く繰り返している。
 以上によれば、本件商標の商標登録出願時における控訴人安本ないしコトブキゴルフの目的は、当時、米国において、被控訴人アダムスゴルフの製造、販売するゴルフクラブを示すものとして、被告標章が注目されるようになっていたことに着目し、近い将来、我が国においても、同商標が注目されるようになる可能性が高いとの判断の下に、我が国で登録されていないことを幸い、あらかじめ、同商標に類似する本件商標につき商標登録を受けることにより、我が国内において、被告標章を付した商品の輸入総代理店等の有利な立場を得たり、あるいは、被控訴人アダムスゴルフの名声に便乗して不正な利益を得るために使用することにあつたと推認するのが相当である。よって、本件商標は、公正な商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、商標法4条1項7号という公序良俗を害するおそれがある商標に該当する。
 そうすると、本件商標権の商標権者である控訴人の被控訴人に対する差止請求権の行使並びに損害賠償請求権の行使は、商標法4条1項7号に該当する無効理由が存在することが明らかな商標権に基づくものであつて、特段の事情がうかがわれない本件においては、権利の濫用に当たるといふべきである。控訴人らの被控訴人に対する請求は理由がないから、これを棄却すべきである。
(商標4条1項7号)重要度☆☆
 (松井 宏記)

306 -2	登録商標の使用事実があるとしても、それは本件商標の使用権者としての使用には該当しないとされ取消審決が支持された	不使用取消、登録商標の使用、使用許諾、再許諾
-----------	---	------------------------

1 平14(行ケ)356号(東高3民)
 2 平15.7.7(棄却)
 3 ロレンツォ ドニ, マリア キャロリーナ ドニ, アンドレア ドニ
 4 プリンチ・エッセ・ピ・ア
 5 商標登録2108864号
 6 ハタ社(HA社)及びフレックス社(FL社)が本件審判請求の登録(平成11年7月14日)前3年以内に本件商標の通常使用権を有していたか否か、また、その期間内に本件商標をその指定商品に使用していたか否かが争点となった。
原告の主張: (a)プリンチベ社(PR社)は、株式会社パートナー社(PT社)に本件商標の使用権を再許諾権付きで許諾している(甲6)。(b)原告らは、PR社から本件商標の商標権の譲渡を受け、その旨の移転登録をした。(c)PT社は、株式会社エトアルマルゼン社(ET社)との間で、本件商標の使用権を許諾する旨の契約を締結し(甲7)、また、ET社は、株式会社ハタ・コーポレーション(HA社)との間で、本件商標の使用権をハタ社に許諾する旨の契約を締結した(甲8)。その後、上記契約の内容を変更し、PT社が直接HA社に本件商標の使用権を再許諾する旨の合意をした。そして、HA社は本件商標を使用している。(d)PT社から本件商標の使用権の許諾を受けたフレックスジャパン株式会社(FL社)は、1999年初め以降、本件商標を使用している(甲22)。
裁判所の判断: 原告らは、PR社とPT社との間の契約書であるとして甲6を提出する。しかし、甲6の契約書の冒頭部分には…との記載があり、上記契約書4条には、…の定めが、同契約書7条には、…許可する権利を有する旨、但し、PT社は、まずPR社の書面による承認を取得しているものとする旨の定めがそれぞれ記載されていることが認められる。他方、乙2及び弁論の全趣旨によれば、PR社はET社との間で、…商標使用権の許諾に関する契約を締結したこと、同契約に係る契約書の冒頭には、各契約条項の前提をなす事項として、…との記載があり、上記契約書4条aには、…旨の定めが、上記契約書5条には、…の許可を与える権利を有する旨、但し、ET社は、まずPR社の書面による承認を取得しているものとする旨の定めがそれぞれ記載されている。上記認定の事実によれば、PR社は、1989年6月1日に発効した契約により、ET社に対し、PR社が有する日本において本件商標の独占的な使用権を付与したことが認められる。PR社が、ET社に対し本件商標の独占的な使用権を許諾しながら、同時に、PT社に対し本件商標の独占的な使用権を許諾することは考えにくいことであり、このことに加え、甲6の契約書では、契約条項の前提をなす事項として、…である旨の記載がされているにとどまり、乙2の契約書のように、PR社が日本及びイタリアにおける「PRINCIPE」の商標の権利者であることの記載はないことを考慮すれば、甲6の契約書は、PR社がPT社に対し、イタリアにおける「PRINCIPE」の商標の独占的な使用権を許諾したにとどまるものであると解するのが相当であり、上記契約書が、PR社がPT社に対し、本件商標の独占的な使用権を許諾する内容のものであると認めることはできない。したがって、甲6が権限を有する者により作成されたものかどうかの点はさておき、それは、PR社がPT社との間で本件契約が成立したことを証するものとはいえない。
<原告の主張する権利関係>

(商標50条)重要度☆☆
 (野中 誠一)

<p>306 -3</p>	<p>「超高分子量ポリオレフィン二軸延伸フィルム等」の特許の差止め請求が棄却された</p>	<p>口頭弁論終結, 訂正審判</p>
<p>1 平11(ワ)18380号(東地46民) 2 平15.8.28(棄却) 3 三井化学(株) 4 東燃化学(株), 東燃タピルス(株) 5 特許1893038号, 特許2047192号 6 概要:原告は,被告らの製造販売する製品が原告の特許発明の技術的範囲に属し,これらの製造・販売が原告の特許権を侵害すると主張して,被告製品の製造・販売の差止め並びに損害賠償を求めたところ,被告製品は原告特許の構成要件を充足しないと認定され,原告の請求が棄却された。</p> <p>即ち,「被告製品における「極限粘度$[\eta]$」が5.0dl/g以上である超高分子量ポリエチレンと,極限粘度$[\eta]$が5.0dl/g未満であるポリエチレンとを混合した混合物」の分子量分布は,超高分子量ポリオレフィン単独ではとることのできないものと認められるものであるから,当該「極限粘度$[\eta]$」が5.0dl/g以上である超高分子量ポリエチレンと,極限粘度$[\eta]$が5.0dl/g未満であるポリエチレンとを混合した混合物」は,超高分子量ポリオレフィンのホモポリマーとは,樹脂組成物として明確に区別されるといわなければならない。」と認定された。</p> <p>判決に対するコメント:①被告製品は原告特許における一つの構成要件を充足しないと判断がなされたので,その他の構成要件の充足性については判断されることなく結論が導</p>	<p>き出される判決が多い。</p> <p>本件では,一つの構成要件の充足性を否定したあとで(即ち原告の主張を退けたあとで),他の構成要件の充足性を肯定した(即ち被告の主張を退けた)。</p> <p>②上記他の構成要件の判断は「超高分子量ポリオレフィン二軸延伸フィルムは,炭化水素系可塑剤を含む二軸延伸フィルムに限定されるか」否かである。</p> <p>炭化水素系可塑剤を含む二軸延伸フィルムに限定されるべきであるという被告の主張は退けられた。</p> <p>ここで,当該構成要件の判断は結論に直接影響を及ぼすものではない。それにも拘わらず,当該判断がなされている背景として,口頭弁論終結時(平成15年1月20日)の前(平成14年11月25日)に提出された訂正審判の存在があるように思われる。訂正審判最終処分日は平成15年2月24日である。</p> <p>なお,当該訂正審判において原告は二軸延伸フィルムに対して炭化水素系可塑剤を含むものとの限定を請求項に加えている。</p> <p>侵害訴訟と並行に提出される訂正審判に対する裁判所の姿勢がうかがわれる。</p> <p>(特100条,70条)重要度☆☆ (小西 富雅)</p>	
<p>306 -4</p>	<p>商標権者(外国法人)による商品を日本に輸入し販売した訴外甲の行為をもって,商標法50条に規定する商標権者による当該商標の「使用」があったと認めた審決が維持された</p>	<p>商標の使用, 輸入</p>
<p>1 平14(行ケ)346号(東高13民) 2 平15.7.14(棄却) 3 中里保子 4 カッセラ エセ. ペー. アー. 5 商標登録2346408号 6 審決:①被請求人(被告)が,本件商標と社会通念上同一の商標を使用したラベルを付したカジュアルシャツを,日本国法人である訴外甲の注文に基づき,イタリア国から前記訴外甲宛に荷送した事実が認められる。</p> <p>②被請求人の前記行為は,商標法2条3項2号に定められるところの標章の「使用」に該当するものである。</p> <p>原告:①イタリア法人である被告が,日本に所在する訴外甲の注文に基づき,本件商標のラベルを付したシャツを,イタリア国から前記訴外甲宛に荷送ないし貨物輸送したとする審決の認定は,日本への通関手続がされたとの証拠が一切提出されていないことなどからして,証拠の評価を誤り,事実を誤認したものである。</p> <p>②被告と訴外甲との取引にあつては,商品を輸入したのは訴外甲であつて,被告ではない。かような行為は,商標法50条に規定する商標の「使用」(同法2条3項)には該当しないものであり,これを肯定した審決は,同条の解釈を誤ったものである。さらに,被告が主張する使用行為は,不使用取消しを免れるための名目的,形式的な使用に過ぎず,商標法50条に規定する「使用」に該当しないものである。</p> <p>被告:審決の認定判断に原告主張の誤りはない。</p> <p>判示事項:①被告提出の各証拠が,同一の取引に関する証拠であることは明らかであり,また,各証拠が一連の取引経緯と細部に至るまで矛盾なく符号していることに照らせば,その証拠価値を疑う余地はなく,被告が,本件商標と社会通念上同一の商標を使用したラベルを付したカジュアルシャツを,イタリア国から訴外甲宛に荷送した事実を認めるに足りるものである。よつて,被告と訴外甲との取引に係るシャツに付されたラベルにより,本件商標と社会通念上同一の商標が,被告を出所として識別する標章として使用されていた,との事実を認定した審決は是認しうるものである。</p>	<p>②商標法2条3項が標章の「使用」の定義を規定した趣旨は,商品の識別標識として機能すると認められる事実についてのみ,これを「使用」であると定義することにより,同法上の「使用」としての法的効果を認めるべき行為の範囲を限定したものであると解される。前記趣旨を鑑みるに,商標権者等が商品に付した商標は,その商品が転々流通した後においても,当該商標に手加えられない限り,社会通念上は,当初,商品に商標を付した者による商標の使用であると解されるから,その商品が実際に何人によって所有,占有されているとを問わず,同法2条3項に該当する行為が行われる限り,その行為は,当初,商品に商標を付した者による商標の「使用」行為であるというべきである。すなわち,我が国で商標登録を有する外国法人による商品が日本に輸入された場合には,当該輸入行為をとらえ,当該外国法人による商標法2条3項2号の「商品に標章を付したものを輸入する行為」に当たる「使用」行為として,同法上の「使用」としての法的効果を認めるのが相当である。よつて,本件においては,本件商標の商標権者であるイタリア法人の被告が本件商標と社会通念上同一の商標を付した商品について,取引先である訴外甲が輸入したとの事実が認定できるから,その訴外甲の輸入行為をもって,商標法50条に規定する商標権者による本件商標の「使用」があったものと認めることができる。また,被告が主張する使用行為は,名目的,形式的な使用に過ぎず,商標法50条に規定する「使用」に該当しない,とする原告の主張は,本件で提出された全証拠によつても,被告と前記訴外甲間の取引が名目的,形式的な取引であることを推測させる事情は何ら認められず,むしろ,被告が複数の日本在の企業との間で取引を行っていたとの事実さえうかがうことができるものであるから,原告の前記主張は採用の限りではない。</p> <p>その他,審決の判断に誤りがあるとすべき事実関係は認められない。よつて,原告主張の審決取消事由は理由がなく,原告の請求は,これを棄却する。</p> <p>(商標50条1項,2条3項)重要度☆☆ (中馬 典嗣)</p>	

306 -5	本件発明「連続式ウェブに被覆剤を調節塗布しかつ均すためのドクターブレード」に 関する侵害差止等請求が棄却された	間接侵害 均等侵害 共同不法行為
1 2 3 4 5 6	<p>平14(ネ)4193号(東高13民)</p> <p>平15.7.18(棄却)</p> <p>ベーターゲー エクレパンズ ソシエテ アノニム</p> <p>正久エンジニアリング(株)</p> <p>特許2128843号</p> <p>判示事項：(1)改正前及び改正後特許法101条1号について 被控訴人製品は、使用を継続すると二号物件が示す形状となる。控訴人は、被控訴人が製造販売する製品は「セラミック材料の表面被覆を最高0.25mmの全厚さを有する層で構成され」とする構成要件を充足しないが、a) 購入者が被控訴人製品の使用を継続することにより二号物件が示す形状となり、本件発明の構成要件を充足し、特許法101条1号の本発明に係る物に該当するので、b) 被控訴人の行為は、間接侵害行為を構成すると主張する。</p> <p>被控訴人の製品は、いずれも、その係合端のセラミック被覆層の全厚さが0.25mmを超えて製作され「セラミック材料の表面被覆を最高0.25mmの全厚さを有する層で構成され」とする構成要件を文言上充足しないことは、控訴人の自認するところである。被控訴人製品は、それ自体完成品であり、新品の状態、本来の用途を全面的に果たすものであるから、これを改正前特許法101条1号の「その物の生産にのみ使用する物」又は改正後特許法101条1号の「その物の生産にのみ用いる物」ということはできない。したがって、被控訴人製品の使用を継続することにより、セラミック被覆層の全厚さが0.25mm以下の形状になるとしても、被控訴人製品を製造</p>	<p>販売する被控訴人の行為が改正前及び改正後特許法101条1号の間接侵害行為を構成するということとはできない。</p> <p>(2)改正後特許法101条2号について 本件発明のドクターブレードを生産するには、被控訴人製品のように0.25mmを超える厚い被覆層を有するドクターブレードを製造する必要性は認め難い。したがって、被控訴人製品を改正後特許法101条2号が規定する「その物の生産に用いる物……であって発明による課題の解決に不可欠な物」ということはできないから、控訴人の上記主張も採用することができない。</p> <p>(3)均等侵害について 控訴人は、手続補正書により「セラミック材料の表面被覆を最高0.25mmの全厚さ」と限定することとしたものであるから0.25mmを超えるものは、特許請求の範囲から除外したという特段の事情が認められ、最高裁判決のいう要件を満たさないというべきであるから、控訴人の均等侵害の主張は理由がない。</p> <p>(4)共同不法行為について 被控訴人の製品の購入者において、セラミック材料の表面被覆が最高0.25mmの全厚さを有するに至ったとしても、本来製品として予定された態様で使用した結果にほかならず、その使用態様を目して本件発明の実施ということとはできないから、特許権侵害の不法行為を構成するものではない。したがって、被控訴人の製造販売行為が、購入者による特許権侵害の補助行為に該当するとしても、共同不法行為の成立をいう控訴人の主張は失当というほかない。</p> <p>(特101条1・2号)重要度☆☆ (和泉 順一)</p>

From Editors

編集後記

パテント誌は、年度が変わっても8月号までは前年度の委員が編集を担当するので年度の変り目が曖昧に感じるのですが、新年度も2ヶ月が過ぎ梅雨入りも間近に迫っているようです。今月号は、1年の締め括りとして実務系の委員会に活動報告の作成をお願いしました。執筆の方には、年度末の忙しい時期に原稿作成をお引き受け頂きまして有難うございました。

(K.N)

パテント編集委員会では、3月までの任期が終わっても未だ任務を遂行しなければならないという違和感を感じつつも(?)、6月号ができました。「委員会ってたくさんあるみたいだけれど、何やってるのだろう? 見えないなあ」という素朴な疑問から出発しました。今回の企画にあたり、全委員会・委員の一覧表を拝見して、表面に表れない多くの会員の努力で会が動いていることを改めて実感しました。が、それが見えないのです。特に実務系の委員会では、最先端を論議されているわけですので、

積極的に成果を発表して会員に還元していただければ、会員の質の向上につながるし、逆に成果物の発表という目標があれば委員会の議論も活発化するのでは。そのような場として、パテント誌をおおいに利用していただければありがたいなあ。と感じる今日この頃です……。

(N.Y.)

「非常に面白かった」というのが、本号の特集原稿を拝見しての私の感想です。忙しいなか、執筆してくださった先生方には、本当に感謝いたします。

ところで、本号で、平成15年度の編集委員としての最後の仕事が終了しました。そして、本年度パテント編集委員2年目を迎えております。本年度も担当月のパテント誌を更に実のあるものにするようにがんばろうと思います。

(A.N)

一冊のパテント誌を作るのがいかに大変かよい経験をしたことができた1年でした。

(W)

次号予告【2004年7月号】

平成16年度正副会長にインタビュー

— 木下實三会長の弁理士という横顔に迫る —

— 日本弁理士会の広報のあり方について、吉田芳春副会長の展望とは? —