

判決要約

No.280

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	

280 - 1	本件特許権「電動式パイプ曲げ装置」に関する特許権侵害差止請求事件，及びそれに対する反訴請求事件について，原告（特許権者及び独占的通常実施権者）の請求を認めた	独占的通常実施権者 損害賠償，類推適用
1 2 3 4 5 6	平 10（ワ）12899 号，平 11（ワ）13872 号（大地 21 民） 平 13．10．9（一部認容） シー・エム・エル・コストウルツイオーニ・メカニーチェ・リーリ・エス・アール・エル，大同興業（株） （株）エスコ 特許 1583708 号 事案：本件は，「電動式パイプ曲げ装置」の特許発明の特許権者である原告シー・エム・エルが電動式パイプ曲げ装置を輸入，販売する被告に対し，特許権に基づき差止めを求めるとともに，実施料相当額につき不当利得返還請求をし，独占的通常実施権者である原告大同興業が被告に対し損害賠償を求めた。 争点：本訴反訴共通：イ号装置は本件発明の技術的範囲に属するか。本件特許には明らかな無効理由が存在するか。 本訴：電動式直管ベンダー，シュー，ガイド単体の販売について，直接侵害が成立するか。また，間接侵害が成立するか。原告大同興業の損害額及び原告シー・エム・エルの損失額。 反訴：原告シー・エム・エルには，本件仮処分の申立てに当たり損失があるか。被告の損害額。 裁判所の判断：争点～について：本件発明は，パイプホルダに関する変更にもかかわらず，特許要件を満たすものとして特許されたものであるから，出願経過における意見書等でのパイプホルダに関する出願人の陳述は，出願人が特許庁審査官の拒絶理由又は特許異議申立の理由に対応して特許請求の範囲記載の意義を限定するなどの陳述を行い，それが特許庁審査官ないし審判官に受け入れられた結果，特許をすべき旨の査定がされた場合に当たるものとは認められない。	よって，被告の禁反言の法理による限定解釈は採用できない。 なお，イ号装置は，訂正で付加された部分の構成をも具備しているものと認められ，したがって，第 2 次審決による訂正を前提としても，イ号装置は本件発明の技術的範囲に属するというべきである。 争点：(1)独占的通常実施権者に対する特許法 103 条の類推適用について：推定規定の根拠は，特許発明の存在及び内容が公示されていることにあり，それが何人の権利であるかが公示されていることにはないから，特許発明の権利者として公示されない独占的通常実施権者の法的利益の侵害行為についても類推適用するのが相当である。 (2)独占的通常実施権者に対する特許法 102 条 2 項の類推適用について：特許発明の実施による市場利益を独占し得る地位にあることにおいて特許権者や専用実施権者と異ならないから，独占的通常実施権の侵害による損害の賠償請求においても，類推適用し得るものと解するのが相当である。 (3)原告シー・エム・エルの損失について：被告の特許侵害行為により独占的通常実施権者である原告大同興業による実施品の販売料が減少し，その分について約定実施料の喪失が生じたものと推定される。よって，原告シー・エム・エルは被告に対し，実施料相当額を不当利得として返還請求することができる。 争点：被告の主張は，イ号装置が本件特許権を侵害しないことを前提とするものであるところ，この前提が成り立たないことから検討する必要をみない（反訴請求理由なし）。 （特 102 条 2 項，103 条）重要度 （太田 明男）
280 - 2	理容椅子や自動洗髪機に関し，意匠権侵害及び不正競争防止法違反についての原告の請求が棄却された	意匠権侵害，類似意匠 不正競争
1 2 3 4 5 6	平 12（ワ）1455 号（大地 21 民） 平 13．7．12（棄却） タカラベルモント（株） （株）大廣製作所 意匠登録 928572 号，613624 号 判示事項：背もたれの全体，全面及び背面部材の形状並びに座面の形状は，看者の目に付きやすく，これらの具体的構成について看者の印象を異にするような相違がある上，足置き，台座の具体的構成にも相違があることから，看者に与える印象が大きく異なり，登録意匠と口号物件とは非類似である。背もたれの上辺から側辺にかけての形状，背もたれの前面の形状，座面の形状並びに手すりの形状は，看者の目に付きやすく，これらの具体的構成について看者の印象を異にするような相違がある上，前垂れの前面及びポンプカバーの具体的構成にも相違があることから，看者に与える印象が大きく異なり，登録意匠と八号物件とは非類似である。 原告主張の商品の特徴的形態は，他の商品と識別し得る独特の特徴とはいえないため，出所を表示する周知の商品表示とは認められない。 評釈：原告は，登録意匠を本意匠とする類似意匠（登録意匠）の意匠権を有しており，八号物件は，登録意匠よりも登録意匠に近似した形態となっている。 類似意匠に係る意匠権が独自の権利範囲を有するか否かに	については争いがあるが，類似意匠に係る意匠権の存在によって本意匠に係る意匠権の類似範囲を確認することはできる。 そこで，登録意匠と登録意匠とを対比してみると，両意匠間には少なからぬ相違があり，それにもかかわらず類似意匠として登録されていることを考えると，登録意匠の類似範囲の広さがうかがわれる。 そのため，類似意匠に係る意匠権が有効に存在していることを前提とすれば，類似意匠（登録意匠）に近似した八号物件が登録意匠に類似するとの判断も有り得たのではないだろうか。 この点につき，判決では，「類似意匠が登録意匠にのみ類似するものとして登録されていることを前提としても，八号物件は登録意匠に類似しないといえる。」と述べてつづき，「（なお，登録意匠と類似意匠との上記のような差異に照らすと，類似意匠が登録意匠とかなり異なった美感を看者に与えることは否定することができず，類似意匠が登録意匠に類似するといえるか疑問であるといわざるを得ない。）」とも述べている。 裁判所において類似意匠に係る意匠権の登録性について疑問視されるのであれば，本意匠に係る意匠権の類似範囲を判断するための拠り所が失われるのではないか。 （意 23 条，不競 2 条 1 項 1 号）重要度 （松尾 憲一郎，内野 美洋）

280 - 3	代理店としての取引を中止後に、同一標章を付した商品の他社の輸入販売行為を商標権侵害と主張して、認容された	商標の類否、権利の濫用 並行輸入、損害額の推定
	1 平 12 (ワ) 15912 号 (東地 29 民) 2 平 13 . 10 . 31 (一部認容) 3 田辺インターナショナル(株) 4 (株)ジェイティービー トラベランドトレーディング 5 商標登録 2377063 号 6 事案：原告は、外国の訴外会社の代理店として商品を輸入販売し、訴外会社は、その商品に原告の提案により所定の標章を付し全世界に販売している。原告は前記標章を一部変更し商標登録を受けた。その後、事情により、前記代理店としての取引が中止され、被告は、前記標章（以下、被告標章という）を付した商品を、訴外会社より輸入した被告側補助参加人等から購入し、販売した。 かかる事実を前提として、商標権侵害を理由とする損害賠償請求がなされた事案である。 登録商標と被告標章との類否及び商標権侵害の成否について： 原告：登録商標における文字部分は、原産地等の普通に用いられる方法の表示であり、要部は図形部（デザイン化された楓の葉）である。被告商標における図形部が同一のため、両者は類似である。 被告・補助参加人：両者における図形部は、楓の葉に樹液採取時の樹皮の傷を示す一般的なマークの直線を付したものにすぎず特徴がない。登録商標は図形部の下方に文字列の記載があるのに対し、被告標章は図形部に重なるように文字列の記載があり、外観が異なり、両者は類似とは言えない。 判示事項：文字部分には特徴がなく、図形部分が要部と解され、両者は実質的に同一であると認められ、被告の行為は商標権を侵害する。 権利濫用の有無について： 被告：訴外会社は、原告の提案により被告標章の使用を開始した。他方、原告は、訴外会社に無断で商標権を取得し、また、取引中止後の訴外会社の被告標章の使用継続を放置した。この経緯より被告標章は本来、訴外会社のものであり、原告の主張は権利濫用である。 判示事項：訴外会社への被告標章の使用提案は便宜上であり、取引中止後は、訴外会社は使用する権利を失ったと解	する。直ちに権利行使をしなかったといつて、その後の権利行使が権利濫用に該当するとはいえない。 真正商品の並行輸入の主張の可否について： 被告側補助参加人：訴外会社は、原告との取引中止後も引き続き、被告標章を自社商品に使用しており、該被告標章は、訴外会社の商標といえる。したがって、被告の行為は、真正商品の並行輸入に係る商品の販売であり、権利侵害を構成しない。 判示事項：訴外会社は、原告との取引時においても被告標章を使用する固有の地位を有しておらず、取引中止後、被告標章使用権限を失ったと解すべきである。したがって、真正商品の並行輸入として実質的違法性を欠くということではない。 被告の過失の有無について： 被告：被告は、補助参加人等において、工業所有権の抵触について調査し対処するとの合意を得ており、かつ、原告からの警告後、カタログ改訂等商標権侵害の除去に努めていることから、被告には過失がない。 判示事項：上記の合意があったとしても、被告に予見可能性がなかったとは言えず、被告の主張には理由がない。 損害の算定について： 原告：損害額は、被告の譲渡数量に原告の単価利益額を乗じた額（商標法 38 条 1 項）、もしくは、被告利益額（同条 2 項）である。 被告及び補助参加人：被告商品は旅行土産用の海外商品としてカタログ販売され、原告商品は食品スーパー等で店頭販売され、両者は競合しない。また、被告標章はカタログ上ではほとんど認識されず、海外の商品であるとして取引されている。よって原告には何ら損害も生じていない。 判示事項：商標権侵害があった場合、被告商品の販売実績が原告商品の需要があったということを当然には意味しない。38 条 1 項 2 項の適用については、販売形態や当該商標と営業上の信用等の結びつきなどを勘案し判断すべきである。本件では、損害額として、被告の利益額をもってすることは相当とはいえず、使用料相当額と認められる。 （商 37 条 1 号、38 条 1-3 項、民 1 条 3 項）重要度 （中馬 典嗣）
280 - 4	いわゆる「スマイルマーク」について、「一般需要者」という称呼及び観念を生じることが本件商標と変わりがないが、輪郭線の描き方、目の位置や間隔などにおいて、外観上の構成が異なり、全体において類似する商標とは認められない」として、禁止的効力範囲を狭くして、商標権侵害を否定した	スマイルマーク 禁止権、独占適応性
	1 平 12 (ワ) 5986 号 (大地 21 民) 2 平 13 . 10 . 25 (認容) 3 (株)サンメール 4 ジャス・インターナショナル(株) 5 商標登録 2154392 号 6 判示事項：「昭和 45 年当時、スマイルマークは、日本でもアメリカでも、著作権がないと考えられており、多数の業者がライセンス契約を結ぶことなく、それぞれ微妙にデザインの異なるスマイルマークを使用していたこと、本件商標登録出願の登録が平成元年に登録されるまでは、約 18 年間にわたり登録に至ったものがないことが認められる。 加えて、スマイルマークは極めて単純な構成を有し、このような構成は笑顔の表現として従来より慣用されていたものであることを考慮すると、「スマイルマーク」の称呼及び観念を生ずる標章からなる商標は、本件商標登録出願がされた昭和 46 年の時点では、出所識別力・独占適応性を欠く表示であった可能性が高く、本件商標権の禁止権の効力の及ぶ範囲は、本件商標に示された具体的外観（顔、目及び口の位置、描線等）を備えるスマイルマークに限定されると解する	のが相当である。イ号標章は、一般需要者に「スマイルマーク」という称呼及び観念を生じることが本件商標と変わりがないが、輪郭線の描き方、目の位置や間隔など、全体において類似する商標とは認められない」と認定し、商標権侵害を否定した。 評釈：しかし、輪郭線の描き方、目の位置や間隔などに違いがあっても、それによって、識別力が変わるわけではない。識別力という点からは実質的に同一である商標を非類似とすべきであろうか。出願時点での独占適応性の欠如も言及しているのだから、商標法第 26 条の条理解釈として商標権の効力を制限した方が、類似の概念をそれほどまでに崩すことはなく、スマートだったのではないか。 本件商標  イ号標章  （商 37 条、不競 2 条 1 項 13 号）重要度 （加藤 恒久）

280 - 5	映画「いちげんさん」の映像の一部を週刊誌に掲載した行為が「時事の事件報道」に は当たらず、著作権侵害を理由とする損害賠償請求が認められた	時事の事件報道
1 2 3 4 6	平 12 (ワ) 2023 号 (東地 46 民) 平 13 . 11 . 8 (一部認容) (株)スカイプランニング、(株)ホリプロ (株)講談社 事案：原告らは、映画「いちげんさん」につき、被告が原告らに無断で女優鈴木保奈美のヌードシーンを含む映画「いちげんさん」の映像の一部を撮影し、週刊現代に写真記事を掲載した行為は、原告らが映画「いちげんさん」について有する著作権を侵害するものであると主張して、被告に対し損害賠償を求めた。これに対して、被告は、写真記事の掲載は、著作権法 41 条所定の時事の事件の報道のための利用に当たると主張した。 争点： 本件写真の本誌への掲載は著作権 41 条所定の時事の事件報道のための利用として適法な行為か 損害の内容及び額 裁判所の判断： 著作権法 41 条所定の時事の事件の報道のための利用と言うためには、本件記事がその構成、内容等に照らして、時事の事件を報道する記事と認められることを要するというべきであるが、本件記事においては、本件映画に関して「鈴木保奈美初ヌード」「裸乳シーン」も公開で大騒動!」というような各大見出しが付され、本件活版記事に鈴木保奈美の 3 つのヌードシーンを具体的に説明する文章があり、さらに本件写真が本件グラビアの最後の 1 ページのほぼ全体を使って掲載され「ラブシーンで全裸になる保奈美」などの記述が付されているのであって、このような本件記事の構成及び内容からみれば、本件記事が主として伝達している内容は、女優鈴木保奈美が本件映画で初めてヌードになって	いるということに尽きるものであって、本件記事は、読者の性的好奇心を刺激して本誌の購買意欲をかきたてようとの意図で記述されているものと言わざるを得ない。そして、本件映画において鈴木保奈美がヌードになっているということが時事の事件の報道に該当しないことは明らかであるから、本件記事への本件写真掲載は 著作権法 41 条所定の時事の事件の報道のための利用に当たらないというべきである。原告らの損害額は、それぞれ 280 万円と認める。その理由は以下のとおり。本件写真が読者の性的好奇心を刺激して本誌の購買意欲を高める意図で掲載されたこと、本件写真の掲載は本誌の売上げに貢献したと推認されたこと、本誌の小売りが一部 286 円で販売部数が 60 万部であったこと、その他の一切の事情を考慮すると、本件写真を本誌に掲載したことによる使用料相当額の損害賠償額としては 1,000 万円が相当である。本件映画の著作権は共有であるから、原告らは上記損害の 4 分の 1 に当たる 250 万円の支払いを請求できる。被告による著作権の侵害行為と相当因果関係あるものとして被告に負担させるべき弁護士費用としては、原告それぞれについて 30 万円であり、したがって原告らは被告に対して 280 万円の支払を求めることができる。原告らは、被告が本件写真を掲載したことが原因で、本件映画の興行における観客動員数が予測をはるかに下回る結果になり、得べかりし利益として民法 409 条に基づいて 1 億円余を請求するが、本件において、被告の行為と原告らの主張のような結果との間に相当因果関係があることを認めるに足りる証拠はない。 (著 41 条) 重要度 (小橋川 洋二)
280 - 6	被告は原告の翻案権、上演権、著作者人格権、公衆送信権を侵害せず、また、本件記事の掲載は原告の名誉及び信用を害するとは認められない	翻案権、上演権、著作者人格権 公衆送信権、名誉及び信用 不法行為
1 2 3 4 6	平 11 (ワ) 5026 号 (大地 21 民) 平 13 . 8 . 28 (棄却) 近藤 二郎 (株)朝日新聞社、(株)劇団ひまわり、いずみ凛こと小林泉、日本放送協会 事案：原告はヤヌシュ・コルチャック (ポーランドのユダヤ人、医師作家教育者、ナチスのホロコーストの犠牲となった実在の人物) の研究者であり、著書「コルチャック先生」 (原告著作という) を執筆し、著作権及び著作者人格権を有している。被告朝日新聞社及び劇団ひまわりは、舞台劇「コルチャック先生」を主宰、製作し、平成 7 年 (95 年)、平成 9 年 (97 年) に公演した。これらの公演の脚本 (台本) は被告いずみが執筆した。95 年公演では、広告、カタログ、上演台本等に「原作 近藤二郎『コルチャック先生』朝日新聞社刊」と表示されたが、97 年公演ではその表示はされなかった。95 年公演では、「脚本原作井上文勝」との表示もなされた。被告日本放送協会は 95 年公演を収録した番組を放送した。被告朝日新聞社は「子どもとともに『死の収容所』行きを選択コルチャック先生」「過去を直視 高校生熟演」との見出しによる記事 (本件記事) を掲載した。 争点 1: コルチャックの生涯を記した文献、映画は、原告著作が著される前から存在し、原告著作もそれらの成果に基づいて成立している。それらの先行文献等と比較した場合の原告著作の創作性は、既存の多数の文献等から、原告にとって重要と考える記述やエピソードを抽出し、相互に関連づけてコルチャックの生涯を描き出した、その選択と配列及び具体的な表現方法にあると言うべきであって、個々の記述やエピソードに 97 年公演の本件舞台劇と重複する部分があったとしても、それだけで本件舞台劇が原告著作の翻案であるとはできない。97 年公演には原告著作に記載されていないシーンも数多く盛り込まれている反面、原告著作の中で 97 年公演に盛り込まれていない記述も数多くある。また、原告著作に記載されている内容であっても同時に他の文献にも記	載されている歴史的事実が大半であって、原告著作にのみ記載されているものは断片的なものに過ぎない上、原告著作に記載されているものでも、97 年公演ではその記載箇所とは異なる文脈で用いられているものである。このような検討からすると、原告著作が既存の文献等を基礎にそれらを取捨選択して記述したコルチャックの生涯の描き方の本質的な特徴が本件舞台劇において直接感得させる程度に再現されているとは言えない。また、具体的な表現を見ても、もともと原告著作はコルチャックの生涯を客観的に記載したものであって、劇場で上演されるためにせりふと動きで描写する本件舞台劇とは基本的に具体的な表現方法を異にするものであり、具体的な場面設定せりふの内容についても、原告著作にも記載されている場面設定やせりふはほとんど存在しない。以上からすると、本件舞台劇が原告著作の翻案であるとは言えない。翻案と言えるためには、後行の著作物が先行の著作物に依拠して創作されたというだけでなく、後行の著作物において先行の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できることが必要であって、この要件は両方の著作物を対比することによって客観的に判断すべきである。97 年公演は翻案権及び上演権を侵害せず、また、著作者人格権も侵害しない。 争点 2：原告は本件記事により 95 年公演の舞台劇「コルチャック先生」の原作者が原告ではなかったように報道された、と主張する。しかし、本件記事では、95 年公演の原作が何であったか、ということまで言及しておらず、また、その内容から直ちに原告著作が原作ではなかったとの認識が読者に生じるとはいえないので、本件記事は、原告の名誉及び信用を害するものではない。 争点 3：95 年公演が原告著作を翻案したものではないので、本件放送は原告の著作権 (公衆送信権) を侵害しない。なお、原告は、本件放送について少なくとも黙示の許諾を与えていたものと認められる。 (著 2・19・23・27 条, 民 709 条) 重要度 (伊藤 文彦)

280 - 7	本件特許権「ベクロメタゾン 17,21 ジブロピオネートを含んで成るエアロゾル製剤」に関する特許権侵害差止請求事件について原告の請求が認められた	作用効果、技術的範囲、明らかな無効理由
	1 平 12 (ワ) 7221 号 (大地 21 民) 2 平 13 . 10 . 30 (認容) 3 ミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチャリング・カンパニー 4 大正薬品工業(株) 5 特許 2769925 号 6 争いのない事実：本件発明は、A)有効量のベクロメタゾン 17,21 ジブロピオネート (BDP)、ハイドロフルオロカーボン (HFC)、及びエタノールを含んで成り、B)実質的に BDP がこの製剤に解けており、C)界面活性剤が 0.0005 重量%以上含まれておらず、D)肺、頬又は鼻への投与のためのエアロゾル製剤であることを構成要件としている。一方、被告の製剤は、上記構成要素 A)及び B)を充足するが、界面活性剤を含まず、気管支喘息治療剤である。 争点：被告製剤が本件発明の構成要件を満たしていても、被告製剤は本件発明の作用効果を有しないため本件発明の技術範囲に属しないといえるか。この点について、被告は、発明の効果を奏しないものは技術的範囲に属しないとした上で、本件発明の製剤は、従来の界面活性剤を含む BDP 製剤より 1) 化学的安定性に優れ、2) 吸入率が高いが、被告製剤はこの作用効果を有しないとして実験成績を提出した。一方、原告は、特許請求の範囲以外の明細書の記載から特許発明の技術的範囲を確定することは特許法 70 条に反すると主張した上で、被告製剤が本件発明の作用効果を奏するという実験成績を提出した。本件発明が引例 1 及び引例 2 から明らかに進歩性がないといえるか。引例 1 (特開平 2-200624) は界面活性剤を用いている点で本件発明と異なり、引例 2 は HFC	ではなくクロロフルオロカーボン (CFC) を用いている点で本件発明と異なる。 判示事項：対象物件が特許請求の範囲に記載の構成と同じであっても当該発明の作用効果を奏しない場合に対象物件が特許発明の技術範囲に属しないとすることは特許法 70 条に反するものではなく、対象物件が特許発明の作用効果を奏しないことの立証責任は被告にあるとした。そして、双方の提出した実験成績を検討して、従来の製剤に比べて被告製剤は化学的安定性の向上がないとはいえず、吸入率が有意に高いという作用効果を有しないとは認められないとして、被告製剤は本件発明の技術範囲に属するとした。引例 1 は本件発明と同じ HFC を用いており、その系に多量の界面活性剤を溶解することができ、そのため製剤が安定すると記されているため、引例 1 には界面活性剤は必須であり、界面活性剤を除去することを容易とするものではないと判断した。引例 2 は界面活性剤を用いず CFC を用いているが、当時の技術水準ではこれら CFC の代わりに HFC を用いることは容易ではなかったと判断した。これらより本件特許に進歩性欠如の明らかな無効理由があるとはいえないとした。 評釈：本件発明の進歩性について、引例 1 と引例 2 の個々については判断しているが、これらを組み合わせることについての判断の説明が十分ではないように思われる。また、判決の最後に「仮執行宣言を付することは相当でないから、付さないこととする。」とあるのもこの点から気になる。 (特 70 条、29 条 2 項) 重要度 (下田 昭)
280 - 8	本件特許発明 (置換プリン) の損害賠償請求が消尽に当たるとして棄却された	消尽、化学物質、変形行為 医薬特許、延長特許権
	1 平 13 (ネ) 959 号 (東高 6 民) 2 平 13 . 11 . 29 (棄却) 3 ザ・ウエルカム・ファウンデーション・リミテッド、グラクソ・スミスクライン(株) 4 沢井製薬(株)、メディサ新薬(株) 5 特許 2713858 号 6 事実：本件は発明の名称を置換プリンとする特許権を有する控訴人が、被控訴人らが製造販売した薬剤が同特許権を侵害するものであるとして、被控訴人らに損害賠償を請求しているのに対し、被控訴人らが、同薬剤については、特許権が消尽しており、損害賠償義務はないとして争っている事案である。 控訴人らの当審における主張の要点： 最高裁平成 9 年 7 月 1 日 BBS 最高裁判決は、特許製品について変形が加えられた場合における特許権が消尽する範囲について具体的に判断していないから、消尽が生じない変形の範囲については、同判決が挙げた商品の自由な流通の阻害の防止等の事情を考慮しつつ、特許権者等の黙示的許諾が認められる範囲を考慮して決めるべきである。特許製品の変形については、特許権者等も、自らが頒布した特許製品について一定限度の修理ないし補修が加えられることを予定すべきであり、このような行為については、消尽論の適用がある。しかし、被控訴人ら	が原告製剤から有効成分であるアシクロビルを抽出し、原告製剤と異なる被告製剤を製造販売することは、特許権者等が黙示に許諾し得る合理的な範囲を超えるものである。また、原告製剤は、被控訴人らが粉碎・溶解し、アシクロビル粗個体になった時点で、効用を終えたものであり、特許権の消尽の成立が否定される場合として、製品としての効用喪失の例外が認められるべきである。 裁判所の判断： 被控訴人は、原告製剤に含まれるアシクロビルを取り出すために原告製剤の崩壊、アシクロビル粗固体の精製、再結晶行為を行っているだけであり、被告製剤に含まれるアシクロビルは、原告製剤に含まれていたアシクロビルそのものであって、本件特許発明の実施対象であるアシクロビルを新たに生産したものと評価することはできず、単にこれを使用するという行為というべきであるから、これを新たな生産行為ということはできない。控訴人らの「消尽が成立するか否かを特許権者等が予想し得るか否かを基準として決定すべきであるとするものである」という主張は、前記のとおり、消尽は、特許権者の意思とは無関係に、特許権者による特許製品の譲渡行為により無条件に生じるものというべきであり、採用できない。 (特 70 条) 重要度 (川島 俊和)

280 - 9	三脚脚立に関する実用新案権者である被控訴人が、控訴人の三脚脚立の製造販売行為が、被控訴人の権利侵害にあたるとして損害賠償を求めた事案で、被控訴人の請求を一部認容した第1審判決を、高裁では取消した	均等論、権利濫用の抗弁
1 平13(ネ)2630号(東高13民) 2 平13.11.28(取消) 3 (株)ミツル 4 (株)内山商会 6 判旨事項・争点:(1)本件三脚脚立に関する補強杆の取付位置に係る構成については、イ号物件(控訴人)の補強杆は台枠の「後杆」に取り付けられているものだから、当該取付位置を台枠の「側杆」と規定する本件考案の構成要件を文言上充足せず、文言侵害は成立しない。 (2)被控訴人は、補強杆の取付位置が「後杆」に取り付けられた構成は、「側杆」に取り付けられた構成と均等である旨主張する。特許の均等の要件は 当該部分が発明の本質的部分でない 当該部分を置換えても、発明の目的を達成でき、同一の作用効果を奏する 置換えが、当業者が、対象製品製造の時点に容易に想到できる 対象製品が公知技術と同一又は当業者がこれから容易に推考できたものでない 対象製品が特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たらない等である。しかるに、本件考案においては、補強杆の取付	位置を変えて、その技術的範囲を拡張解釈すると、先願明細書記載の考案に該当する(実用新案法3条の2本文)から、上記の要件に該当し、均等論は成り立たない。均等論により技術的範囲の拡張解釈をした場合に、当該考案の無効理由を含む結果となる場合には、そのような拡張解釈は許されない。 イ号物件と前記先願明細書記載の考案とは、実質的に同一だから、本件権利の均等侵害は成立しない。 (3)本件考案は、作業者が滑ることなく安全に作業できる三脚脚立を提供するために、脚杆及び台枠の中央杆を外周溝付管で構成したもので、補強杆の取付位置を含め、周知の三脚脚立を踏襲したものである。本件考案に係る実用新案登録は実用新案法3条の2本文の規定に該当し、明らかな無効理由を含むから、被控訴人の本件実用新案権に基づく損害賠償請求は、権利の濫用に当たり許されないというべきである(最高裁平12.4.11第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁参照)。 (実3条の2本文)重要度 (牧 哲郎)	
280 - 10	本件考案「貨物自動車」に関する実用新案権侵害行為差止等請求事件について原告の請求が棄却された	技術的範囲、公知技術の参酌 無効理由がある場合の権利解釈
1 平12(ワ)3857号(大地21民) 2 平13.9.13(棄却) 3 極東開発工業(株) 4 (株)花見台自動車 5 実用新案登録2515337号 6 争点に対する裁判所の判断(イ号物件は本件考案の技術的範囲に属するか): 本件考案の構成要件においては「移動シーブ」に関する構成が記載されており、「異動シーブ」は「ボデー前端の幅方向において固定位置を選択でき、固定シーブからワイヤーをボデーの幅方向からボデーの前後方向に案内する」となされている。本件明細書の実施例では、移動シーブが貨物自動車のボデー前端の幅方向に設けられたガイドレールをスライドして移動し、その固定位置をガイドレールの幅の範囲で任意に選択できるようになっており、これにより明細書記載の作用効果を奏することが理解できる。しかし、移動シーブの具体的な構成は実施例に記載されたものであるから、ただちに本件考案の構成がそのようなものに限定されるものとするとはできない。そこで本件考案の出願前の公知技術について検討する。公知例と本件考案とを対比すると、公知例では三面ローラがボデー前端付近の中央部に固定されているのに対し、本件考案の固定シーブはボデー前端の側部に固定されている点で異なるにすぎず、この差異はウイ	ンチの設置位置に関連して当業者が適宜に選択して設計できる事項に関するものであると解される。ところで、本件考案の出願当時の登録要件によれば、公然実施された考案に基づいてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案は登録を受けることができないものである。本件考案の「移動シーブ」が公知例のフック付滑車のように複数の丸環を選択して固定するような構成のものまで含むとすれば、本件考案は、公知例から当業者がきわめて容易に考案できたものといわざるを得ないことになり、無効理由を有することになる。したがって、本件考案の出願前の公知技術を参酌すれば、本件考案の「移動シーブ」は実施例にも示されているように、ボデー前端の幅方向の任意の位置で固定位置を選択できるようなものに限定して解釈するのが相当である。イ号物件においては、移動ロープ滑車の固定位置は、公知例と同じく荷台の幅方向に設けられた3ヵ所の連結金具から選択する構成となっており、移動ロープ滑車を荷台の幅方向の任意の位置に固定することはできないことが認められる。そうすると、イ号物件の移動ロープ滑車は本件考案の「移動シーブ」に該当せず、イ号物件は本件考案の構成要件を充足しない。 (改正前実3条、準特70条)重要度 (和泉 順一)	