

判決要約

No.287

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

287 - 1	<p>本件発明(窒化インジウムガリウム半導体の成長方法)の無効審判に関して、請求不成立とした審決が取消された</p>	<p>窒化インジウムガリウム半導体, 進歩性, 同一性, 基準出願日, 事情</p>
<p>1 平13(行ケ)172号(東高18民) 2 平14.5.14(認容) 3 豊田合成(株), (株)豊田中央研究所 4 日亜化学工業(株) 5 特許2751963号 6 原告の主張: 審決は, 新規性の判断を誤り(取消事由1), 容易推考性の判断を誤り(取消事由2), 本件発明の認定を誤った結果, 基準出願時を誤り, 容易推考性の判断を遺脱し(取消事由3), 本件補正について要旨変更の判断を誤り(取消事由4), 特許法29条の2の判断を誤り(取消事由5), 特許法36条の要件違反(明細書の記載不備)を看過したものである(取消事由6)から, これら誤った判断について, 本件発明1ないし4について, 特許を無効とすることはできないとしたものであって取り消されるべきである。</p> <p>判旨: 特許請求の範囲の訂正について訂正の是非, および基準出願時について争いがあるが, この争いに判断することなく本件判決は審決の採用した訂正後の特許請求の範囲および出願時に基づいて, 本件特許発明は当業者が容易に発明をすることができたものであるから, 審決は容易推考性の判</p>	<p>断を誤っていると判断した。また, 判決は特許庁の審判段階で提出されず裁判所で初めて提出された証拠を前記の判断を得たことを推認させる事情として採用している。</p> <p>容易推考性の理由: 刊行物2には, 2層のバッファ層を設けることが記載されているということができ, また, 良好な結晶性を備えた InGaN 層を成長させるとの観点から, InGaN 層を成長させる基礎となる層(同刊行物にいう「バッファ層」のうちの1層)を InGaN 層との格子不整合の少ない GaN 層とすることも示唆されており, したがって, 基板()/第1のバッファ層()/GaN 層()/GaInN 層()とする本件発明1と同様の層構成が示唆されている。そして, 刊行物2に関する上記認定に係る事実と GaN 層の成長手法として当該 GaN 層の下にバッファ層を低温で成長させることが周知慣用の手段と認められることを総合すると, 本件発明1は, 刊行物2に開示された事項及び低温成長バッファ層の上に成長させる GaN 層に関する周知慣用の技術に基づいて, 当業者が容易に想到し得たものと認められることができる。</p> <p>(特29条1項3号, 29条2項, 29条の2)重要度 (川島 利和)</p>	
287 - 2	<p>本件発明「カレンダー帳等の製本方法」に関する無効審判の審決取消請求事件について原告の請求が認容された</p>	<p>先後願, 特許無効 先後願の判断対象範囲</p>
<p>1 平13(行ケ)185号(東高6民) 2 平14.5.30(認容) 3 (有)彩光, 渡辺通商(株) 4 浅井 清 5 特許3054512号 6 審決: 被告は, 発明の名称を「カレンダー帳等の製本方法」とする特許の特許権者である。原告らは本件特許を無効にすることについて審判請求し, 特許庁は「本件審判の請求は成り立たない」との審決をした。</p> <p>特許請求の範囲: 重ね合わせた複数枚の紙片の上辺に沿って貫通孔を複数個形成し, この貫通孔内にホットメルトタイプの接着剤を熔融状態にして流し込んで各紙片を接合し, この流し込んだ接着剤によって, 紙片の上辺に, 厚紙によって形成した背カバーを接着するカレンダー帳等の製本方法。</p> <p>判旨: 本件発明について: 審決は, 本件発明と先願考案との相違点を第1に, 貫通孔への接着剤の充填方法が相違する, と認定した。しかし, 本件発明は, 貫通孔への接着剤の充填方法ないし手段については何らの限定も付していないのであるから, 本件発明には, 先願考案のような方法, すなわち綴り部に塗布した余剰の熱融着剤が貫通孔内に充填されるこの方法も, 貫通孔内に十分な量の接着剤が流し込まれるものである限り, これに含まれるべきと解すべきである。本件発明においては, 貫通孔の上面に接着剤が少し盛り上がる程</p>	<p>度に流し込まれることが必要である, という点についても, 先願考案においても貫通孔の上面に盛り上がる程度に十分な量の熱融着剤が貫通孔内に充填されるものであることは, 両発明間に相違はないことになる。第2に, 本件発明では, 背カバーを紙片の上辺に接着するのが, 貫通孔内に充填した接着剤のみであるのに対し, 先願考案では, 綴り部材を紙葉の上辺に接着するのが, 綴り部に塗布された接着剤であって, 貫通孔へ充填された接着剤は, 接着の機能を有しないことを認定している。しかし, この審決の認定は, 先願考案の貫通孔に充填された接着剤が綴り部と綴り部とを接着することを看過したことと, 本件発明では貫通孔に流し込まれた接着剤のみによって, 背カバーと紙片の上辺部を接着するものであると認定したことが相まって生じた誤りというべきである。</p> <p>作用効果上の差異について: 被告の主張は, 本件明細書の特許請求の範囲の記載には熔融状態の接着剤を流し込むための具体的な方法については何も限定がないのに, 本件発明について貫通孔のみに接着剤を流し込むと限定した場合の消費量と, 先願明細書に記載された発明自体についての接着剤の消費量とを比較するもので, その前提において既に失当である。</p> <p>(特29条の2第1項, 123条1項2号)重要度 (和泉 順一)</p>	

287 - 3	周知商標に類似する商標について得た商標権に基づく侵害差止等請求に対し、無効事由存在のため権利濫用として請求を棄却した判決が支持された	周知商標、権利の濫用
1 平13(ネ)5748号(東高6民) 2 平14.4.25(棄却) 3 (有)黒雲製作所 4 遊佐典之 5 商標登録736316号 6 概要:周知商標に類似の登録商標に係る商標権が権利者の倒産のため更新されず消滅した後、類似する商標について得た商標権に基づいて侵害差止等の請求がなされた。原審は、控訴人の登録商標には無効事由が存在するとして権利濫用を理由に棄却した。これを不服として控訴した事案である。 ・商標法4条1項10号の解釈適用について: 控訴人:a)被控訴人の使用商標が消滅した登録商標と類似のため、使用商標が周知との被控訴人の主張は、消滅した登録商標が周知という主張と同じである。同号は未登録周知商標保護のためであるので、一旦登録となった商標に基づく同号の適用はないというべきである。よって、被控訴人の主張を理由として、控訴人登録商標は同号に該当するとはいえない。b)同号のいう周知商標というには、特定人による使用が必要であるが、原判決では、使用主が複数存在する旨判示し同号を適用しているが、同号の解釈の誤りである。c)同号適用には、商標法50条・32条の趣旨を考慮・推論すると周知商標は継続使用が要求されるが、被控訴人の主張する周知商標主や使用権者が倒産したため、使用されなくなって10年余り経過している。d)提出証拠は、控訴人が有する登録商標に係る商標出願日以降のものであるため、出願日における周知性証明はなされていない。 被控訴人:判示事項とほぼ同旨である。 判示事項:a)被控訴人の主張に基づいて登録商標が周知であるとする控訴人の解釈は失当である。既登録商標であっても、周知であれば同号の適用を排除する理由はない。b)同号のいう周知商標は、一定の何人かの商品の識別標識として周知であれば、何人であるかまで明確である必要はない。c)商標法50条・32条は、同号と直接関係のない規定であり、前者の要件が後者の適用の要件となるものではない。d)証拠の記載内容によっては、作成日前の事実を認定しうることもあり、実際、本件の証拠は周知性を認めるに十分である。 ・商標法46条の請求人適格性の解釈適用について: 控訴人:原判決は、商標法4条1項10号は出所混同防止の趣旨を含むため、周知商標使用主以外も無効審判請求可能と判	示する。しかし、同号は未登録周知商標の保護のためであり、同周知商標使用主以外は、「利益なければ訴権ない」の原則により、同号による無効審判請求はできないし、侵害訴訟においても無効事由存在の主張は許されない。 被控訴人:判示事項とほぼ同旨である。 判示事項:被控訴人は、本件商標権侵害を理由に差止等請求をなされている者であり、法律上の利益を有することは明らかである。また、同号には無効主張の主体を制限する趣旨の文言もなく、限定解釈すべき根拠もない。 ・商標法47条の解釈適用について: 控訴人:被控訴人が不正競争であると主張している控訴人の行為の大半は、商慣習上、よく行われていることである。また、原判決で言及している証拠は、控訴人が有する登録商標の登録査定時よりはるか後であり、登録査定時に不正競争の目的があるとの認定の根拠とはできないものであり、かつ更新登録時に登録無効事由のないことの審査も受けている。ともかく、除斥期間を経過しており、商標法47条の規定により、商標法4条1項10号を根拠とする無効の請求はできない。 被控訴人:控訴人は、消滅した商標権に係る権利者の倒産後に取得した類似する登録商標を付して本物を模した複製品を製造開始しており、詐欺行為にあたり、不正競争の目的は明白である。 判示事項:控訴人の行為は誤認を生じさせようの行為であり、不正競争の目的を有していないとはいえない。本件証拠は不正競争の目的があったことを認めるに十分である。 ・権利の濫用について: 控訴人:被控訴人こそ、他人の周知商標であると主張する標章を、不正競争及び不正の目的をもって、自ら使用し、一般消費者をだましており、控訴人が有する登録商標の無効を主張することは、権利の濫用に当たり許されない。 被控訴人:控訴人の主張するような剽窃ではなく、周知商標の使用主の名を汚さない高品質のものを提供しており、無断で独占排他権を取得した控訴人の方が厳しく剽窃と非難されるべきである。 判示事項:無効事由の存在が明らかな登録商標に基づく権利行使は権利の濫用であり、控訴人の主張は採用できない。 (商4条1項10号、46条、47条)重要度 (中馬 典嗣)	
287 - 4	本願発明が「人間を診断する方法」(医療行為)に該当するとした拒絶審決が支持された	医療行為
1 平12(行ケ)65号(東高6民) 2 平14.4.11(棄却) 3 サージカル ナビゲーション テクノロジーズ インコーポレーテッド(アン アフィリエイティッド カンパニー オブ ソファマー ダンネクグループ インコーポレーテッド) 4 特許庁長官 5 特願昭63-504700号 特願公表平2-503519号 6 概要:本願発明は「外科器具を用いて行われる手術を再現可能に光学的に表示するための方法」であるが、実質的に人間を診断する方法に該当するので、特許法29条1項柱書にいう「産業上利用できる発明」に該当しないとした判決において、診断方法が産業上利用できる発明に該当しないことの可否、本願発明が診断方法に該当するか否か、が争われた。 判旨:診断方法は産業上利用できる発明に該当しないとする従来のプラクティスが踏襲された。 以下、実務的に参考になる判示事項を抜粋して以下に示す。 診断方法が産業上利用できる発明に該当しないことにつ	いて:医療行為そのものについても特許性が認められるべきである、とする原告の主張は、立法論としては、傾聴すべきものを有しているものの、上記のとおり、特許性を認めるための前提として必要な措置を講じていない現行特許法の解釈としては、採用することができない。 本願発明が診断方法に該当することについて:仮に、本願発明が、原告主張のとおり、手術現場でしか実施されない、というのではないとしても、手術現場でしか実施されない、というのではないということは、逆に言えば、少なくとも、手術現場で実施されることもあるということになるのであり、そうである以上、本願発明の特許性を検討するに当たっては、同発明は医療行為に当たるとした上で、結論を導き出さなければならないのは、いうまでもないことである。 実務上の参考点:本願発明は長文であるのでこの要約では省略したが、請求項の記載如何によっては装置等として特許の成立が可能ではなかったかと思う。 (特29条1項柱書)重要度 (小西 富雅)	

287 - 5	代表者から会社への特許を受ける権利の譲渡について心裡留保が認められた	特許を受ける権利 心裡留保, 冒認出願
1 平 12 (ワ) 16721 号 (東地 29 民) 2 平 14 . 4 . 17 (認容) 3 緒方四郎 4 タオインターナショナル 5 特開平 9-187721 号他 6 事案: 原告は, 平成 7 年にかねてから研究していた光触媒技術を完成させ, この光触媒技術の開発および同技術を用いた特許権の実施を目的として被告会社を設立し, その代表取締役となった。原告は, 平成 8 年ころから, 本件光触媒技術を利用した本件各特許出願をしたが, その名義は被告会社のものでした。原告の発明した光触媒技術の反響は大きく, 同技術は環境改善技術の一つとして注目された。 平成 11 年 2 月ころ, 原告は柳沢という者から被告会社の上場を勧められ, 増資をすると共に, 被告会社の取締役を退任した場合には譲渡担保権を実行できるという条件付で被告株式を譲渡担保に供し, 1 億円を借り入れた。また, 柳沢は被告会社名義で原告の発明を出願することが必要であると言って, 原告に特許を受ける権利の譲渡証書を作成させ, 原告の発明を被告名義で出願させた。譲渡証書を作成した同じ月に, 原告は被告の取締役を解任され, 事実上原告は被告会社を追い出されてしまった。その後の詳しい経緯は判決文からは明	らかではないが, 最終的に被告会社は事業を停止している。 原告は, 本件各出願にかかる特許を受ける権利の譲渡は, 心裡留保 (民法 93 条但書) または虚偽表示 (民法 94 条) に当たり, 無効であるとして, 特許を受ける権利が原告にあることの確認を求めた。 判決: 本判決は, 本件各発明が別会社での研究開発に基づいており, 被告が本件各特許を受ける権利を譲り受ける必然性がないこと, 原告が自分の会社で事業を行うために被告名義での出願を行ったこと, 被告から原告に対価の支払のないこと等から, 原告には本件各特許を受ける権利を譲渡する意思がなかったとし, 心裡留保ないし虚偽表示としてかかる譲渡は無効であるとして, 最終的に原告被告間では特許を受ける権利が原告にあるとした。 コメント: 本判決は, かなり特殊な事情の下で心裡留保ないし虚偽表示の成立を認めたもので, あまり一般化して考えるべきではないと思われる。 なお, 冒認出願の場合は, 本件のように冒認出願者に対する確認判決があれば, 特許庁は本来の権利者への出願人名義変更を認める扱いとなっているようである。 (特 33 条, 民 93・94 条) 重要度 (窪田 英一郎)	
287 - 6	著名な引用商標と出所混同を生ずるおそれがあるので, 本件商標を無効にすべきとした無効審判の審決が高裁で維持された	出所混同, 無効
1 平 13 (行ケ) 468 号 (東高 6 民) 2 平 14 . 4 . 25 (棄却) 3 ポロランドジャパン (株) 4 ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップ 5 商標登録 2718785 号, 審判平 9-8720 号 6 判示事項: ラルフ・ローレンは 1970, 73 年の 2 回にわたりアメリカのファッション界では最も権威があるとされるコティ賞を受賞し, 1974 年には映画「華麗なるギャツビー」の男性衣装を担当するなどして, 世界的に知られるようになった。ラルフ・ローレンがデザインした紳士服, ネクタイ等には, 引用商標 (「馬上の競技者が, 先端が小さな T 字状になった棒のような物を持っている図形標章」, 横長四角形中に記載された「Polo」(ないし「POLO」) の文字からなる標章, 「by Ralph Lauren」(ないし「by RALPH LAUREN」あるいは「RALPH LAUREN」) の文字から成る標章が, それぞれ単独で, 又は, それらの全部あるいは一部が組み合わされて使用されてきている (以下, これらのうちのそれぞれも, これらが組み合わされたものも, いずれも「ラルフ商標」という)。我が国においては, 日本でのラルフ・ローレンのデザインに係る商品の輸入・製造・販売のライセンス (許諾) を得ていた西武百貨店が, 昭和 52 年ころからその販売等を開始し, 昭和 62 年におけるラルフ商標を付した商品の小売販売高が約 330 億円となり, 平成元年には, 第三者が, ラルフ商標ないしこれに酷似した標章を付した偽ブランド商品を販売していたとして摘発されるという事件が発生し, ラルフ商標は, 顧客吸引力を有するに至っていた。ラルフ商標は, 本件商標の商標登録出願前から, 各種雑誌等において, ラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服, 婦人服, 眼鏡を始めとする商品に付される商標ないしそのブランドとして, 「ポロ」, 「POLO」, 「Polo」のブランド名の下に紹介されていた。上記認定事実の下では, 本件商標の商標登録出願時 (平成 4 年 1 月 14 日) までには, ラルフ商標は, 「ポロ」(「POLO」ないし「Polo」) の商標などと呼ばれ, これを付した商品も, ブランドとして「ポロ」(「POLO」ないし「Polo」) と呼ばれて, いずれも, 紳士服, 婦人服, 眼鏡等のファッション関連	商品について, ラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付される商標ないしそのブランドとして著名となっていた, ということができる。本件商標は, 前脚を少し「く」の字に折った状態の馬に, 顔を斜め下に向け, 先端を曲げた棒状の物を持って乗っている人を, 斜め前方から描写して黒色で表した図形と理解されるものであり, それが見る者の注意を引くところである。そして, 上記図形は, 前脚を少し「く」の字に折った状態の馬に, 顔を斜め下に向け, 先端を曲げた棒状の物を振りかざして乗っている人を, 斜め前方から描写して黒色で表した図形である点で, ラルフ商標のうちの引用商標とその図形的特徴を共通にしているものである。そうすると, 本件商標がその指定商品である, 「被服, その他本類に属する商品」に使用された場合, 特に, これらの商品にワンポイントマークとして使用された場合には, これに接した取引者・需要者は, 前脚を少し「く」の字に折った状態の馬に, 顔を斜め下に向け, 先端を曲げた棒状の物を持って乗っている人を, 斜め前方から描写して黒色で表した図形である点において, ラルフ商標のうちの引用商標と共通する図形であることに着目し, 細部における両者の相違点に気付かず, あるいは, 細部の構成の差異に気付いたとしても, これを兄弟ブランドないしファミリーブランドと誤解し, 当該商品をラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に密接な関係がある者の業務に係る商品であるかのように, その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。以上のとおり, 原告主張の取消事由はいずれも理由がなく, その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。 (本件商標) (引用商標)  (商 4 条 1 項 15 号, 46 条 1 項) 重要度 (山本 尚)	

287 -7	連載漫画の登場人物の絵のみを使用する行為は、該漫画のストーリーの創作者である原告の原著作者としての権利を侵害する	連載漫画の主人公の絵、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利、複製、キャラクター
1 平11(ワ)20392号(東地46民) 2 平14.5.30(一部認容) 3 名木田恵子 4 五十嵐優美子, (有)アイプロダクション他 6 概要: 本件連載漫画「キャンディ・キャンディ」のストーリーの創作を担当した原告が、原告に無断で行われた同連載漫画の登場人物の絵(以下、本件絵、という)の商品化事業について、原告が同連載漫画について有する原著作者としての権利を侵害すると主張して、被告らに著作権侵害を理由とする損害賠償等の支払を求めた。 争点: 本件絵のみを使用する行為に対して、原告の本件連載漫画の原著作者としての権利が及ぶか、本件商品の販売による本件絵の使用について、被告らが責任を負うか、原告の被った損害額等。 判旨: 争点 について: 本件連載漫画は、原告の創作した原作原稿を原著作物とする二次的著作物であり、原告は、本件連載漫画について原著作者の権利を有する。本件連載漫画の使用に関し、原告は本件連載漫画の著作者である被告が有するもの同一の種類の権利を専有し、本件絵の使用についても、権利を有する。なお、被告五十嵐優美子(以下、Bという)らは、原告から被告Bに本件連載漫画の第1回連載分の原作原稿が交付される前に、被告Bによりキャンディ原画及びキャンディ予告原画(以下、両画という)が作成されていたから、本件絵は、原告作成の原作原稿に依拠することなく作成されたものであり、原作原稿を原著作物とする二次的著作物に当たらないと主張する。しかし、前記両画は、本件	連載漫画のストーリーと無関係に独立して作成されたものと言えず、本件絵と一体として、原告作成の原作原稿に依拠して作成されたものであるため、被告Bらの主張は採用できない。 争点 について: 被告らは、上記商品化事業を一体として遂行したものであるとして、それぞれが関与しているルートの傘下に属する末端の販売業者が本件商品の製造販売を行った行為について著作権侵害の共同不法行為者として責任を負う。 被告らは、本件絵の使用については、それにより著作権法上の問題を生じないかどうかを、事業の遂行に当たって自己の責任により判断すべきであり、被告らには、過失がある。尚、弁護士の「原告の権利は及ばない」との説明を信じたとしても、過失責任を免れることはできない。 争点 について: 原告は原著作物の著作者として、被告Bは二次的著作物の著作者としてそれぞれ権利を有するので、本件連載漫画の商品化事業に当たって第三者から支払われる著作物使用料の両者の間での分配割合は、特段の事情のない限り各2分の1と解される。被告らの商品化事業における本件絵の使用について「原告が受けるべき金銭の額」は、商品の上代価格の3%(上記認定の2分の1)である。 参考判例: 平11.2.25 東地平9(ワ)19444号事件: 平12.3.30 東高平11(ネ)1602号事件: 平13.10.25 最高裁平12(受)798号 平13.10.25 / 昭55.3.28 最高裁昭51(オ)923号事件 (著19条1項2項, 21・28条, 114条2項) 重要度 (伊藤 文彦)	
287 -8	無効審判係属中に訂正認容の審決が確定した場合、改めて審判請求人に、無効理由の主張・立証の機会を与えなければならない	手続違背による審決取消
1 平13(行ケ)455号(東高18民) 2 平14.5.9(認容) 3 (株)倉本産業 4 浜田秀雄 5 特許1677709号 6 審決: 無効審判請求, 第1次訂正審判請求, 第1次訂正審判の審決(訂正認容), 無効審判の第1次審決(請求不成立) 第1次審決に対する審決取消訴訟 審決取消訴訟の判決(審決取消) 上告 上告棄却 第2次訂正審判の請求 第2次訂正審判の審決(訂正認容) 無効審判の第2次審決(請求不成立) 概要: 無効審判の第1次審決は、高裁判決・最高裁判決で取消された。但し、審判官は、「本件発明は、第2次訂正審判により訂正が認められ確定した結果、...に記載した通りのものとなっている。したがって、前記高裁判決の判示『.....とした審決の認定判断は、誤りである』は、第2次訂正によって、少なくとも相違点b,cが存在するものとなった以上、結果として本件発明の要旨の認定を誤ったものとなっているから、この判示は当審における本件発明の無効事由の判断に対して拘束力を有するものではなく」と判断して無効審判請求を退けた。 この際、第2次訂正審判の審決確定の後、審判請求人に何ら意見開陳の機会を与えずに第2次審決をしており、この手続違背が、本件訴訟で問題となった。なお、本件無効審判は、現行法(平成5年法律第26号)の施行前に特許庁に	係属しているので、別途、訂正審判の請求が可能であった。 判示事項: 改正前の特許法の下においても、特許の無効審判の係属中に、当該特許につき訂正審判の審決がされ、これにより無効審判の対象に変更が生じた場合には、従前行われていた当事者の無効原因の存否に関する攻撃防御について修正、補充を必要としないことが明白な格別の事情があるときを除き、審判官は、変更された後の審判の対象について当事者双方に弁論の機会を与えなければならないと解される(最高裁昭和45年(行ツ)第32号)。 本件において、特許の無効審判の係属中に当該特許の訂正を認める本件訂正審決がされて、無効審判の対象に変更が生じたことにより、審判請求人において従前の無効原因の存否に関する攻撃防御に何らかの補充、変更をする必要が生じていたことは明白であって、審判合議体は、変更後の審判対象につき、改めて無効理由の修正ないし補充のための主張、立証をする機会を与えなければならないというべきである。これを怠った本件無効審判手続には手続上の瑕疵があり、その瑕疵が審決に影響を及ぼすべき性質のものである。 参考: 上記最高裁判決の原審(東京高裁)は、訂正審判につき、訂正請求公告、訂正異議、訂正無効審判が存在していた法制下での事件であるが、そのような場合でも、無効審判請求人に訂正内容を告知して、意見陳述の機会を与えなければならないと判示している。 (特123・126条) 重要度 (野中 誠一)	

287 -9	証拠の信憑性及び弁論期日出頭（擬制自白）から商標の使用事実を推認できないとし、不使用取消審判の請求棄却審決を取消した	不使用取消審判，使用事実，使用証拠，商標の使用，擬制自白
1 平13（行ケ）550号（東高13民） 2 平14.5.31（認容） 3 橋本 洋一 4 林恒(株) 5 商標登録 1820825号 6 判示事項：	<p>使用説明書には、被告が本件商標「HOPE」を「保安用ヘルメット」に使用とあり、添付写真には、本件商標の付された本件ヘルメット及び箱が写っており、箱には、「SAFETY HELMET」、「Hayashi-Tsune」、「林恒株式会社」、「S-1」及び本件商標と図形を一体的に組み合わせた標章が付されている。添付売上伝票には、「門脇機工」、「HOPE印ヘルメットS-1黄」、「11年12月17日」の記載があり、予告登録日前3年以内で「保安用ヘルメット」に本件商標を付したものを門脇機工に販売した事実が、一応推認される。</p> <p>しかしながら、証拠を仔細に吟味すれば、以下の点を指摘できる。(1)写真及びカタログの証明力： 審決は、原告主張として「撮影平成12年10月2日との被請求人答弁は、自白として請求人の有利に援用する」とされ、「同日に撮影されたことに争いがない」と説示されると、写真は予告登録日後に撮影されたもので、予告登録日前における使用事実を証明するものではない。 審決は、写真の本件ヘルメットは、「色彩、形状、機能性、及び作業用ヘルメットの呼称の業界実情からみて、指定商品に含まれる保安用ヘルメットとみるのが相当」とし、カタログは、本件ヘルメットと同様のものが紹介され、作業用ヘルメット等の用語から、上記業界実情を認定すると共に、カタログ自体を被告による使用事実の認定根拠とする。 しかし、カタログは、製造元を東洋物産工業、発売元をトーヨーセフティとするヘルメットのもので、被告使用事実を証明するものでない。また、審決認定の本件ヘルメットの形状等にカタログの記載を参酌しても、本件ヘルメットが指定商品「保安用ヘルメット」に当たると直ちに断定することも困難である。(2)売上伝票の証明力： 審決は、</p>	<p>「売上伝票は写しであるが記載内容から不自然なところもなく、文書としての成立に疑問はない」とするが、伝票原本が真実に存在するならば審判で提出容易であるのに、被告は、審判審理終結まで原本を提出せず、かつ、提出できない事情は何ら窺われない。伝票原本が存在し、かつ、真正に成立したことに多大な疑問がある上、被告と門脇機工間の取引が現実に行われたとすれば、請求書等の関係書類も被告所持のはずであるが、何ら提出されていない。紛失等の事情により関係書類原本提出ができないとすれば、他の取引書類の提出は可能ならずであり、取引が上記1回だけであるとすれば、それ自体極めて不自然である。 伝票には、商品名「HOPE印ヘルメットS-1黄」と記載されているが、写真の箱には、本件商標は付されておらず、代わりに、本件商標と図形を一体的に組み合わせた標章で本件商標と同一性ないものが付され、この標章も「HOPE印」と略称されることが十分あるから、伝票記載の取引が現実に行われても、「HOPE印」の記載から、直ちに取引されたヘルメットに本件商標が付されていたと認めることもできない。 原告陳述書には、伝票に門脇機工の住所地と記載の場所には事務所建物は確認できなかったこと、仮に、事務所を持たない小企業であるとする、同販売は卸ではなく小売となるが、原告が被告本社を訪れて尋ねたところ、被告従業員から小売しないとされたことが記載されている。そうすると、伝票記載のヘルメット販売の事実は、陳述書に照らしても疑問である。</p> <p>上記証拠関係を考え併せると、指定商品「保安用ヘルメット」について予告登録前3年以内の本件商標使用の事実を推認できず、的確な証拠はないばかりか、上記事実は商標権者が主張立証すべき事実であるところ、被告は、本件口頭弁論期日には頭せず、全く主張立証をしないから、被告応訴態度を弁論の全趣旨として参酌すれば、上記使用の事実が本訴において立証されているとは到底言い難い。</p> <p>（商50条2項，民訴159条3項）重要度 （山口 栄一）</p>
287 -10	本件特許発明「研磨方法、装置」の無効審決を取り消した審決取消訴訟事件	補正、「一括」
1 平13（行ケ）410号（東高6民） 2 平14.5.23（認容） 3 昭和電工(株)，システム精工(株) 4 ホーヤ(株) 5 特許 2535089号 6 審決：本件補正は当明細書等に記載した事項の範囲内においてなされたものではなく、明細書等の要旨を変更するものであり、旧特許法40条により、平成7年7月17日出願されたものとみなされ、本件発明は被告により公然実施された研磨装置による方法と同一であり、また同研磨装置と周知慣用技術から当事者が容易に発明することができたものであり、無効とすべきものである。	<p>原告：審決は、当初発明における「一括」との用語について、研磨加工部については、「一括」は、複数のワークキャリアーのすべてのワークを同時に加工することを意味し、移送については、「一括」は、たとえ複数のワークキャリアーが存在していても、その内の一つのワークキャリアーに関して用いられることを意味し、ただし、ワークキャリアーが複数で、かつ、各ワークキャリアーにワーク保持孔が一つの場合のみはすべてのワークキャリアーについての搬送を意味する、と</p>	<p>いう通常の用語の使用では考えられない極めて複雑な解釈の仕方をとっている。このような解釈が明細書の解釈として正当であることは、あり得ないというべきである。</p> <p>被告：審決は、移送における「一括」の用語を、1個のワーク保持部を有する複数のワークキャリアーを備えた場合と、複数のワーク保持部を有する複数のワークキャリアーを備えた場合とに区別して判断しているが、このように区別して判断することに、何ら誤りはない。</p> <p>判旨：研磨加工における「一括」と移送における「一括」を常に同義に解釈しなければならないものでないのは、事実である。しかし、そうであるからといって、研磨加工における「一括」も移送における「一括」も、共に技術的に可能なものである以上、両者を別の意義に解釈しなければならないということになるわけではないことは当然である。そして、当初明細書等の記載を具体的に検討すれば、そこにおいては、移送における「一括」の意味で用いられていると解すべきものと認められることは上記説示のとおりである。</p> <p>（旧特40条，特29条1・2項）重要度 （岡田 淳平）</p>

From Editors

編集後記

皆様、10月とは思えないような寒い日々が続いていますが、如何お過ごしでしょうか。

ところで、平成14年改正法は、今年9月から第1弾が施行されました。今回の改正により、特許や商標の保護が厚くなる反面で、実務においては、これまでになかった問題が種々発生するのではないかと考えられます。

そこで、今月号は、「改正法特集」と銘打って、現在各分野で御活躍の会員方に執筆をお願いしました。

法改正の単なる解説に終わることなく、実務化の観点から見た独自の切り口の論文ばかりであり、読み応えのあるものになったのではないかと自負しております。

(K.H)