

判決要約

No. 297

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

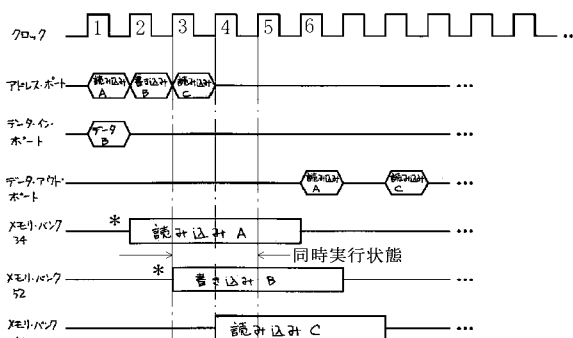
297 -1	被告が実施する「資金別貸借対照表」は、原告が有する実用新案権を侵害しないとし、原告の請求を棄却した	自然法則の利用、紙せん、明らかな無効理由の存在、ビジネスモデル特許
-----------	---	-----------------------------------

1 平14(ワ)5502号(東地29民)
 2 平15.1.20(棄却)
 3 佐藤幸利
 4 藤沼哲夫
 5 実用新案登録2077899号
 6 **本件考案の要旨**：A) 資金別の貸借対照表であって、この表は、損益資金の部の欄と、固定資金の部の欄と、売上仕入資金の部の欄と、流動資金の部の欄と、を含み、これらの欄は縦方向または横方向に配設してあり、B) 上記損益資金の部の欄、固定資金の部の欄、売上仕入資金の部の欄、流動資金の部の各欄は貸方・借方の欄に分けてあり、更に貸方・借方の欄に複数の勘定科目が設けてあり、C) 上記損益資金の部の欄、固定資金の部の欄、売上仕入資金の部の欄、流動資金の部の欄の各欄に対応して現在の現金預金の欄が設けてある、D) 資金別貸借対照表。
争点：①被告貸借対照表は構成要件Aを充足するか。②本件実用新案登録は無効理由の存在が明らかであるか。③原告の損害額はいくらか。
判旨：①明らかな無効理由の存在について：本件考案は、貸借対照表の内容を「損益資金」、「固定資金」、「売上仕入資金」及び「流動資金」という4つの資金の観点から捉え、各資金に属する勘定科目を貸方と借方に分類することで、各資金ごとにその差額である現在の現金預金を把握することができることに特徴を有するものと認められる。
 実用新案法は、「考案」について、「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と定義し(法2条1項)、また、「産業

上利用することができる考案」に対して、所定の要件を充足した場合に、実用新案登録を受けることができると規定する(法3条1項)。したがって、たとえ技術的思想の創作であったとしても、その思想が、専ら、人間の精神的活動を介在させた原理や法則、社会科学上の原理や法則、人為的な取り決めを利用したものである場合には、実用新案登録を受けることができない(この点は、技術思想の創作中に、自然法則を利用した部分が全く含まれない場合はいうまでもないが、仮に、自然法則を利用した部分が含まれていても、ごく些細な部分のみに含まれているだけで、技術的な意味を持たないような場合も、同様に、実用新案登録を受けることができないというべきである)。
 本件考案の特徴は前記の如くであるから、本件考案は、専ら、一定の経済法則ないし会計法則を利用した人間の精神活動そのものを対象とする創作であり、自然法則を利用した創作とはいえない。また、本件考案の効果、すなわち、企業の財務体質等を知ることができる、企業の業績の予想を的確に行うことができる、損益の認識が容易にできる等の効果も自然法則の利用とは無関係の会計理論ないし会計実務を前提とした効果にすぎない。
 したがって、本件考案は、法2条1項にいう「自然法則を利用した技術的思想」に該当しないから、本件実用新案登録には、法3条1項柱書きに反する無効理由の存在することは明らかである。
(実2条1項、3条1項)重要度☆☆☆
 (曾々木太郎)

297 -2	拒絶査定不服審判係属中の明細書の補正が、要旨変更として補正却下された決定が、東京高裁で支持された	同時に実行する、重複的に実行する期間がある、同時に開始して実行する、要旨変更、補正却下
-----------	--	---

1 平13(行ケ)448号(東高18民)
 2 平15.1.30(棄却)
 3 モトローラ・インコーポレイテッド
 4 特許庁長官
 5 特願平4-151202号(不服2000-7949号)
 6 **前提事項**：本件出願は、補正却下の決定に対する独立した不服審判(旧特122条)が存在した時代のものである。この時代は、拒絶査定不服審判の係属中にされた明細書の補正が、要旨を変更すると判断されると、補正却下決定がされ、その不服申立は東京高裁の専属管轄であった(旧特178条)。この時代は、現在ほど補正の制限が画一的でなく「当初明細書に記載された事項」についても、ある程度弾力的に運用されていた。
判示事項：メモリバンク34内でのメモリ動作である「読み込みA」の動作とメモリバンク52内でのメモリ動作である「書き込みB」の動作とは、第2クロックにおいて重複的に実行されていないが、第3クロック及び第4クロックにおいて重複的に実行されていることが明らかである。よって、当初明細書等に記載された「読み込みA」の動作と「書き込みB」の動作とは、第3クロック及び第4クロック期間において、同時実行状態であるといえる。しかしながら、当初明細書等(甲2)の全体を精査しても、複数のメモリ動作を実行するに際し、複数のメモリ動作の開始の時刻を同じクロックのタイミングにおいて重複的に実行することは、何ら記載されておらず、示唆もされていない。よって、集積回路内のメモリにアクセスする方法であって、複数のメモリ動作を開始の時刻を同じにして実行する発明は、当初明細書等に記載されていないものと認められる。そこで、本件補正事項を検討すると、「前記第1メモリバンク内の第1メモリ動作と、前記第2メモリバンク内での第2メ

モリ動作を同時に実行する段階」は、文言どおり解釈すると、「前記第1メモリバンク内での第1メモリ動作」と、「前記第2メモリバンク内での第2メモリ動作」とを「同じ時に実行する」段階であるが、動作を同時に実行する期間については、何ら特定はされていない。よって、本件補正事項は、上記両メモリ動作の開始を同じ時刻に実行することをも含む意味を有するものと解さざるを得ない。以上によれば、本件補正事項は、当初明細書等に記載されていない事項を含むものといわざるを得ず、当初明細書等に記載した事項の範囲内の補正には当たらず、本件手続補正は、明細書の要旨を変更するものである。したがって、本件補正の却下の決定は、適法であって、これを違法であるとする原告の主張は、採用することができない。

(旧特122条(昭和60法律41)、旧特178条(昭和53法律30))
重要度☆☆
 (野中 誠一)

297 -3	引用商標の周知性に関し、請求人(被告)の「赤本印」の梅肉エキス等は、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、取引者、需要者の間に広く認識されていたとする登録無効の審決が取消された	書籍の記載事実と本号の周知性推認
1 平14(行ケ)292号(東高13民) 2 平15.1.29(審決取消) 3 富士食研(株) 4 (有)三樹園社築多吉商店 6 判決要旨 争点:引用商標の周知性に関する認定	<p>判示事項:(1)「赤本」の語について 「赤本」の語は、本来、絵が主体の子供向け草双紙、原色を多用した明治時代の少年向け落語・講談本、低俗な単行本・雑誌の類を表す普通名詞であるが、一般には、赤い表紙の書籍の通称としてもよく用いられ、医学の分野に限っても、「赤本」と通称される書籍がいくつか存在していること、戦前は、「実際の看護の秘訣」が「赤本」の通称で広く知られ、戦後も「赤本」と通称される書籍として、民間療法に関心が深い者の間に、ある程度の周知性を維持していた事実が認められる。</p> <p>しかしながら、上記「赤本」の周知性は、被告の業務に係る「梅肉エキス」「卵黄油」についてのものでなく、書籍「実際の看護の秘訣」の通称としてであるから、同事実のみによっては、被告の業務に係る「梅肉エキス」「卵黄油」についての引用商標の周知性を推認するに足りない。</p> <p>(2)引用商標の周知性について 上記書籍「実際の看護の秘訣」を紹介する記事等のうち、被告の業務に関する上記登</p>	<p>録出願時前の記載に格別のもはなく、また、その広告、宣伝等を行ったこともないのであるから、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が被告の業務に係る「梅肉エキス」「卵黄油」を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。</p> <p>被告の反論:(1)赤本とは 「赤本」は、大正14年築田多吉が海軍向けに出版、「実際の看護の秘訣」の通称である同書は、昭和5年文部省認定書となって全国図書館にも配布され、戦後、民間療法のバイブル的存在で出版が続けられ、その正式名称を知らない者にも「赤本」の通称で普及、特に健康自然食品や東洋医学に関心がある需要者の間ではよく知られるところとなっている。</p> <p>(2)赤本印の商品について 被告は、法人化以降40年にわたって、「赤本」「赤本印」の文字からなる商標を使用して、主として書籍の販売、梅肉エキス、卵黄油等の食品、医薬を製造販売してきたものであり、上記書籍の著名性とあいまって、「赤本」の「梅肉エキス」「卵黄油」といえば、被告自身あるいは被告に関連する会社の商品であるという認識を需要者に生じさせるものである。</p> <p>(商標法4条1項10号、46条)重要度☆☆ (信太 明夫)</p>
297 -4	控訴人ヒットユニオン(株)が、所有する登録商標を付した商品を並行輸入しようとした被控訴人に対し、偽造品であるので中止するように求めたことが不正競争防止法2条1項13号の虚偽の事実を告知したことに当るとして被控訴人が損害賠償を請求した事件の控訴審判決で、一審の控訴人敗訴の部分が取り消された	並行輸入 真正商品 ライセンス契約 製造地域制限条項 既判力 信義則
1 平13(ネ)5931号 損害賠償請求控訴事件 2 平14.12.24(認容) 3 ヒットユニオン(株) 4 (株)ナビコ (株)サン・アロー (株)バイスコポーレーション 5 商標登録650248号 商標登録1404275号 6 事件の背景:控訴人は平成7年にフレッド・ペリー・スポーツウェア・リミテッド等を買収した。同社はシンガポール法人のオシア社に対し、シンガポール商標の使用許諾のライセンス契約を結んでいた。また控訴人は商標登録第1404275号「FRED PERRY」等の商標を所有した。	<p>被控訴人らは、オシア社が中国において製造し、控訴人が所有する登録商標と類似する商標を付した商品を付した商品を並行輸入しようとした。これに対し平成8年控訴人は、新聞に偽造品が並行輸入と称して輸入されたものと掲載した。</p> <p>先行事件:被控訴人らは、輸入は真正商品の並行輸入であって違法性を欠き、新聞に掲載した控訴人の行為は現行不正競争防止法2条1項13号に該当して違法で新聞等への掲載差止めと損害賠償を求めて訴えを提起した。</p> <p>これに対し控訴人は、輸入の差止め及び損害賠償を求める訴えを提起した。これら事件は併合されて審理されたが、東京高等裁判所はライセンス契約における製造地域制限条項は商標権者とライセンシーとの内部関係であって、直ちに真正商品であることを否定することはできず商標権侵害とはいえないとして一審判決を維持し、最高裁判所はその上告不受理を決定し、控訴審判決は確定した。</p>	<p>争点:本件事件は、被控訴人が控訴人に対し、新聞に掲載した行為が不正競争防止法2条1項13号の虚偽の事実を告知するものとして、前記先行事件とは別件で損害賠償を請求した事案である。本訴の一審では主に被控訴人の主張が認められたが、控訴審の争点は①先行事件の既判力の客観的範囲②真正商品であるかどうかを争うことが訴訟上の信義則に反するか③真正商品であるかどうか、などであった。</p> <p>判決:(既判力について)被控訴人らは、1個の訴訟物における異なる種類の損害を、先行事件と本件訴訟に分けて請求したものである。一部の請求についてなされた先行判決の既判力は、残部について請求している本件訴訟には及ばない。</p> <p>(信義則について)判例は、一部請求して敗訴した原告が、再度残部の請求するのは信義則に反するとした。本件訴訟は、先行事件と別に提起され、先行事件より遙かに高額の損害賠償を求めたもので、控訴人が並行輸入の実質的違法性の有無等について裁判所の判断を求めるのは訴訟上の信義則に反しない。</p> <p>(真正商品であるか)オシア社はライセンス契約の製造地域制限条項に反して中国において製造したもので、控訴人の品質保証機能が働かないというべきである。品質管理ができないものは真正商品ということとはできない。したがって被控訴人らの輸入等は実質的違法性がないとはいえない。</p> <p>(結論)被控訴人らの本訴請求(損害賠償)を一部認めた原判決を取り消し、被控訴人らの本訴請求を棄却する。</p> <p>(不競2条1項13号)重要度☆☆ (加藤 誠)</p>

<p>297 - 5</p>	<p>本願発明（光ディスク）の審決が取消された</p>	<p>光ディスク 同一の発明 多義的 立証責任</p>
<p>1 平13（行ケ）12号（東高6民） 2 平15. 1. 30（認容） 3 ソニー(株) 4 特許庁長官 5 特願平2-21210号（審判11-20343号） 6 概要：本願発明は、「記録及び／又は再生のためにレーザビームが照射される記録層と、上記レーザビームが透過する透光性カバーとを備えている光ディスクと、上記レーザビームを上記記録層に集束する対物レンズとを具備する光ディスクシステムにおいて、上記透光性カバーの厚さが0.6～0.44mmであり、上記対物レンズの開口数(NA)が0.55～0.70であることを特徴とする光ディスクシステム。」に関する。</p> <p>審決の理由：本願発明と先願明細書に記載の発明とは、(1)本願発明では、透明カバーの厚さを0.6～0.44mmと限定しているのに対し、先願明細書に記載の発明では、高々数百マイクロメートルとしている点(相違点1)および(2)本願発明では、対物レンズの開口数(NA)を0.55～0.70と限定しているのに対し、先願明細書に記載の発明では、0.6以上としている点(相違点2)について一応の相違点はあるが、上記相違点1については、数百μmである点では共通しており、この点は実質的な相違ではなく(相違点2についての判断は省略)、本願発明は先願明細書に記載された発明と同一である</p>	<p>から、特許法29条の2に該当する認定した。</p> <p>判旨：上記先願明細書の「高々数百マイクロメートル」という記載の「高々」は、「十分に見積もっても。せいぜい。」といった意味の語であるから(広辞苑第4版1568頁参照)、上記「高々数百マイクロメートル」とは「せいぜい数百マイクロメートル」を意味するものである。広辞苑及び大辞林の【数】、【数刻】、【数人】等の記載より、上記「高々数百マイクロメートル」の「数」とは、2, 3あるいは5, 6の数を漠然と示す語であると認められる。そうすると、先願発明の「高々数百マイクロメートル」は、「せいぜい200～300μm」、「せいぜい300～400μm」、「せいぜい400～500μm」、「せいぜい500～600μm」のいずれかの意味か、あるいは、これらのいくつかないしはすべてを連続的に組合せた範囲の数字のいずれを意味するか明らかではない。</p> <p>一方、特許法29条の2の「同一である」ことを立証すべき責任は、被告(特許庁長官)にあるというべきであり、先願発明の要件の解釈が多義にわたり、その内容を確定することができない場合は、この発明をもって、本願発明と同一の発明であると認定することはできないことが明らかである。</p> <p>(特29条の2) 重要度☆☆ (川島 利和)</p>	
<p>297 - 6</p>	<p>発明未完成とした無効審決取消の請求が棄却された</p>	<p>化学物質発明の基準、発明未完成、有用性</p>
<p>1 平13（行ケ）219号（東高13民） 2 平15. 1. 29（棄却） 3 イー・アイ・デュボン・ドゥ・ヌムール・&・Co. 4 日産化学工業(株) 5 特許2961267号（審判11-35773号） 6 概要：取消事由3として本件特許が発明未完成か否かが争われた。</p> <p>本件特許設立の経緯：本件特許は設定登録されたのち、被告による無効審判の請求がされ、審理の結果、本件特許を無効とする審決がされた。</p> <p>判旨：いわゆる化学物質発明は、新規で、有用、即ち産業上利用できる化学物質を提供することにその本質があるから、その成立性が肯定されるためには、化学物質そのものが確認され、製造できるだけでは足りず、その有用性が明細書に開示されていることを必要とするというべきである。</p> <p>本件特許における有用性を裏付ける記載に関しては、明細書中に抽象的な記載はあるものの、具体的な試験結果により裏付けられているのは、QがQ-1であるイミダゾール系化合物である化合物1, 2にとどまり、QがQ-4である本件ピラゾール系化合物についてはその有用性が直接確認されているとは認められない。</p> <p>本件明細書には、QがQ-4である本件ピラゾール系化合物の具体的な構造式は記載されているものの、融点(m.p.(°C))の記載がないことからこれを実際に製造した実施例とみることはできず、結局、本件ピラゾール系化合物を実際に製造した実施例は皆無である。</p> <p>上記のように現実に製造した実施例がなく、有用性が直接確認されていない本件ピラゾール系化合物が完成された発明といえるかどうかについて検討する。</p> <p>本件出願時明細書の記載では、基本骨格を共通にする化合物について、その一部は除草効果があるものも、まったくないものも相当数あることが認められ、置換基の種類が異なるだけで除草効果の有無に大きな違いが認められるのであるから、本件ピラゾール系化合物とは置換基の位置および種類が</p>	<p>異なるピラゾール系化合物の一部について除草効果が確認されていても、置換基の位置および種類が異なれば、当然に除草効果の有無に差異が生ずることが当業者に予測できるといえるべきである。</p> <p>以上のとおり、本件ピラゾール系化合物の除草効果は、当業者において現実に製造され有用性の確認された実施例や試験結果だけからは、化学物質発明として完成されたものと認めるに足る有用性を理論上または経験則上予測することができず、完成された発明ということができない。</p> <p>原告は、明細書における新規化合物の発明の有用性の記載は、その新規化合物がいかなる用途に使用することができるかが明示されていれば足り、その有用性についての具体的なデータの開示までは要求しないというのが、特許庁で採用されてきた長年の実務慣行である旨主張する。</p> <p>しかし、本件においては明細書に記載された多数の化合物の一部については、基本骨格が同じでも置換基の種類によっては除草活性のないものも相当数含まれているとの事実が判明していたのであるから、本件特許明細書の従来技術に関する記載に示される除草効果の予測が合理的に成り立つということとはできない。そうすると、QがQ-4である本件ピラゾール系化合物の除草活性についての裏付けを全く欠く本件特許明細書の記載からは、その有用性が当業者に理論上または経験則上予測可能であるということとはできず、原告の主張は上記の認定判断を左右するものではない。</p> <p>したがって、本件ピラゾール系化合物は未完成の発明といえるべきであるから、本件特許明細書において、本件ピラゾール系化合物については発明が完成されたものとして記載されておらず、本件発明は、未完成部分を包含するものとして特許法第29条1項柱書きに規定する要件を満たしていないとした審決の判断に誤りはなく、原告の取消事由3の主張は理由がない。</p> <p>(特29条1項柱書) 重要度☆☆ (星野 昇)</p>	

297 -7	<p>原審が行った本件登録意匠と被告製品の非類似認定を覆し、両者の類似性を認めたと、先行資料の信憑性をみとめ、それに基づく、本件登録意匠は無効理由を有し、その意匠権に基づく請求は権利の乱用となり、また、被告製品には先使用による通常実施権が認められるとして、原告の請求を棄却した</p>	<p>意匠の類否、権利の乱用、証明書、先使用による通常実施権</p>
<p>1 平14(ネ)4764号 2 平14.12.12(棄却) 3 (株)カンダ 4 旭化成(株)およびサランラップ販売(株) 5 意匠登録1077019号 6 本件は物品「せいろ用中敷き」に関する意匠権侵害事件であるが、原審は、被告から乙1の1~10の証明書が提出され、これらによれば、円形状のセパレート紙に多数の同形同大の円形状の小さな透孔がほぼ均等に分布している形状のクッキングシートが本件登録意匠の意匠登録出願日より前に、公然と実施され、公知であったと認められるから、こうした形状を本件登録意匠の特徴的部分ということではできず、これを要部ということではできず、本件登録意匠の基本的構成である、円形状シートにおいて、多数の同形同大の円形状の小さな透孔がほぼ均等に分布しているという形状は、本件登録意匠の出願前の公知意匠において既に認められ、公然知られていたものであるから、これをもって本件登録意匠の特徴的部分ということではできず、そうすると、本件登録意匠については、せいぜい、その具体的構成である、25個の円形状の小さな透孔が、円形状シートの中心点に1個、その中心点からみて3つの仮想同心円上に、内側の円から7個、7個、10個、それぞれほぼ等間隔をもって散点状に分布している</p>	<p>という形状をもって、その特徴部分と認めることができるにとどまるものである、したがって、本件登録意匠においては、このような特徴部分を要部というべきであるとし、そのような構成を有しないイ号及びロ号の意匠とは類似しないと判断した。</p> <p>これに対して、原告は、本件登録意匠の要部認定の前提となった乙1の1~10の証明書はいずれも「頼まれ証明」であり、措信できないと主張し、イ号及びロ号の意匠とは類似するとして控訴したが、控訴審では、本件登録意匠と、イ号及びロ号の意匠とは類似すると判断されたものの、乙1の1~10の証明書の信憑性について、被控訴人が各社に頼んで作成してもらったものだとしても、内容から見て信憑性を欠くとは言えず、また、裏付けの売上げ台帳、仕入れ台帳の提出がなくとも、虚偽の証明をしたことを疑わせる証拠が他にないので、その信憑性を否定できないとした。そして、それを前提として、控訴審判決は、原告の本件登録意匠は、乙1の1~10記載の意匠との関係で、出願前公知の無効理由をもち、原告の請求は、権利の乱用であり、また、乙1の1~10記載の意匠と実質的に同一のイ号及びロ号の意匠について、先使用による通常実施権を認められると判断し、原告の請求を棄却した。</p> <p style="text-align: right;">(意3条1項3号, 29条, 37条) 重要度☆☆ (加藤 恒久)</p>	

お詫びと訂正

本誌3月号74頁の「知っておきたい主要判決」に「ピーターラビット」不正競争仮処分申立事件の記事が掲載されました件に関し、再度調査を行いました結果、パテント編集委員会が債権者代理人である執筆者に上記事件の原稿の作成を依頼し、執筆者はこの依頼に応じて原稿を作成したものである事が判明しました。

執筆者を始め多くの方々に誤解を与えてしまったことについて、ここに深く謝罪致します。

パテント編集委員会 委員長 丸山温道

From Editors

編集後記

今号から平成15年度パテント編集委員会の担当となります。法改正等新しい事項をアップデートすることは職業柄当然のことですが、旧制度についても従来の議論を忘れずにいる必要があることを今号の掲載原稿を読んで感じました。注意が向くのはどうしても日々出現する新たな事柄に対してですが、従来の事柄の深い理解がないと、その新たな事柄の本質も捉えることができません。まさに「温故知新」であり、その故事成語の意義を再確認した次第です。(T.Y)

パテント誌の編集作業に初めて参加させていただきましたが、編集委員の方々のこれまでの苦勞が少しわかりました。魅力あるパテント誌とは？を考えながら編集作業のお手伝いをさせていただきます。(A.Y)

情報収集に買い物、趣味関係の掲示板など、仕事でもプライ

ベートでもインターネットをよく利用しますが、そこでは画像や文章の無断掲載など、「著作権侵害では？」と思えるような行為をよく目にします。そういう行為をしている人の多くは、自分の行為が著作権侵害に該当するとは思ってないのではないのでしょうか。インターネットの普及によって誰もが情報発信者になれる時代、著作権教育の重要性を痛感する今日この頃です。(T.T)

今回、初めてパテント誌の編集に参加しました。今まで、読者としてなんとなく読んでいただけだったので、その編集作業がずいぶんな人数で議論しながら進められていることを知って、いささか驚きました。でも考えてみれば、パテント誌に掲載する原稿の著者も読者も一家言ある専門家ばかりなわけだから、議論を重ねて慎重に編集するのは当然といえば当然なんですね。無知でした。(て)