

# 判決要約

No. 301

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

<p>301 - 1</p>	<p>異議申立の証拠の信憑性が否定され取消決定が取り消された</p>	<p>パラメータ特許 試験報告書 発明の同一性</p>
<p>1 平14(行ケ)171号(東高13民) 2 平15.2.10(認容) 3 日立化成工業(株) 4 特許庁長官 被告補助参加人 (株)巴川製紙所 5 特許3109707号 6 (1) 事案の概要: 異議申立手続で特許異議申立人(被告補助参加人)が提出した試験報告書の信憑性が否定され、当該試験報告書に基づいてなされた特許異議の決定(本件特許を取消す旨の決定)が取り消された。 試験報告書の信憑性の判断についての詳細は判決を参照されたい。 ここでは、パラメータ特許の特許性を判断する上で実務的に参考になる裁判所の判断(当該判決においてなされたもの)を以下に紹介する。 (2) 原告は、ある構成が先願明細書に記載されているといえるためには、その先願明細書に、当該構成が、分割出願として取り出すことができるか、又は補正をすることができる程度に具体的に記載されていることが必要であり、先願明細書の記載から直接把握することができず、追試により初めて知り得る事項は、もとより先願明細書に記載されている事項であるということではできないから、先願明細書1,2に記載の</p>	<p>ない試験報告書の追試結果を根拠として同一性の判断をしている本件決定は、特許法29条の2の規定の適用を誤っている旨主張する。しかし、本件発明1は、接着剤のはみ出し長さ等のように、当該技術分野において当業者に慣用されているとはいえない特殊なパラメータをもって接着剤としての物性を特定した発明であり、このようなパラメータに係る構成を先願発明1,2が有しているかどうかを判断するに当たって、先願明細書1,2に当該構成が当該パラメータを用いた表現で具体的に記載されていなくとも、先願明細書1,2に記載された接着剤を追試・製造の上、その物性を当該パラメータをもって測定した試験結果を用いて、本件発明1との同一性を認定判断するという手法は、前提となる具体的な製造条件が忠実に再現され、追試試験としての的確性を失わないものである限り、それ自体に誤りがあるということではできない。原告の援用する裁判例は、上記の点について何ら判断するものではなく、原告の主張は採用の限りではない。 上記において援用裁判例は東京高裁昭和63年9月13日判決・無体集20巻3号401頁、同昭和60年9月30日判決・無体集17巻3号428頁参照</p> <p>(特29条の2)重要度☆ (小西 富雅)</p>	
<p>301 - 2</p>	<p>意匠登録(物品「建築構造物用継手」)に対する無効審判請求を成り立たないとした 審決が支持された</p>	<p>工業上利用することができる意匠の該当性、斜視図のみ不一致、意匠の類否</p>
<p>1 平14(行ケ)374号(東高13民) 2 平15.4.14(棄却) 3 矢崎化工(株) 4 積水樹脂(株), タキロン(株) 5 意匠登録1006603号の類似1 6 原告: (1) 取消事由1(意匠法3条1項柱書の該当性の判断の誤り) ①審査官及び出願人は、本件意匠登録出願の願書に添付した図面に記載された意匠を十分に見た上で、手続を進めたものである。斜視図は、図面の冒頭に掲載され、意匠全体の形態を最も良く表す図面である。図面相互の不一致は、もはや「誤って記載された」ともと解される範囲を逸脱しているといふべきである。②意匠法24条の「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され……た意匠に基づいて定めなければならない」との規定について、誤って記載された意匠ないし必須図面ではない図面に記載した意匠を除く旨の解釈が成り立つ余地はない。③出願人である被告が、6面図だけでは「その意匠を十分表現することができないとき」に該当すると判断して斜視図を提出した以上、同斜視図は、必須図面であり、その図面を誤記したことによる不利益は被告が甘受すべきである。 (2) 取消事由2(類否判断の誤り) ①意匠のうち一般にありふれた周知の形状が含まれている場合には、その部分は一般の需要者の注意をひくことはないから意匠の要部とはなり得ないとの審決の手法は、物品の形状のみからなる意匠においては相当ではない。②基本的構成態様を前提に帯状平面部を形成すれば、帯状平面部が略倒Yの字状に表れることは必然の結果であって、何ら新規の意匠的創作を施したものであるということではできず、また需要者から見ると、前記略倒Yの字状に表れる部分は、商品選択の視点からは外れて関心がない形状要素である。 被告: 審決の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。 判示事項: (1) 取消事由1について ①本件意匠は、6面図は相互に一致しており、これらの図面から把握できる形状は</p>	<p>特定できるものであって、斜視図等は、誤って記載されたと解釈するのが相当である。②斜視図等の記載が誤りであることは明らかであるから、これに記載された意匠に基づいて本件意匠の範囲を定めることはできず、相互に一致している6面図の記載に基づいて本件意匠の範囲を定めることは、意匠法24条の規定に違反するものではない。③斜視図等は、6面図によりその意匠を十分表現することができるときは、添付することを要しない図面であることより、原告の主張は採用することができない。④本件意匠は、6面図は相互に一致しており、これらの図面から把握できる形状は特定できるものであって、斜視図等の記載に誤りがあっても、意匠法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に該当しないということではできないとした審決の判断に、誤りはない。 (2) 取消事由2について ①物品の形状のみからなる意匠においても、意匠の構成態様中に広く知られたありふれた形状を含む場合、そうでない部分に比して、一般には、類否判断において占める比重は相対的に小さくなる。②本件意匠において帯状平面部を形成することは、本件意匠に係る物品の用途、機能に伴う必然的形狀とは認められないから、同平面部が略倒Yの字状に表れることは、同平面部を形成することの必然の結果であるとしても、必然的形狀ということではできない。本件意匠は、帯状平面部が、正・背面紙視において、略倒Yの字状に表れて、これが引用意匠にはない美感ないし美的印象を与え、意匠的效果をもたらすことは明らかである。「建築構造物用継手」の需要者が、自らの設計した製品を組み立てるに当たって、適合する継手の種類や意匠を確認して選択することは原告主張のとおりであるとしても、このことは、本件意匠の略倒Yの字状に表れた帯状平面部が、看者に引用意匠にはない美感ないし美的印象を与え、意匠的效果をもたらすとの上記判断を何ら左右するものではない。 (3) 以上のとおり、原告主張の取消事由は理由がなく、他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。</p> <p>(意3条1項柱書、24条、改正前10条1項)重要度☆☆ (中馬 典嗣)</p>	

301 -3	原告の、「一事不再理の原則の違反」及び「相違点についての判断の誤り」の主張が認められず、請求が棄却された	一事不再理の原則、容易想到性、証拠の追加
1 平14(行ケ)128号(東高13民) 2 平15.3.17(棄却) 3 共同カイテック(株) 4 (株)ライオン事務器 5 実用新案登録第2534671号 6	(1) (特許庁における手続の経緯) 被告は、原告の実用新案登録に係る考案について実用新案登録の無効審判(平成11年審判第35388号及び無効2001-35280号、以下それぞれ「前件無効審判」及び「本件無効審判」という。)を請求したところ、前件無効審判については請求不成立審決(「前件審決」という)があり、又、本件無効審判については本件実用新案登録の無効審決(「本件審決」という)があった。(2) (前件審決及び本件審決の理由) 前件審決は、刊行物3を主たる引用例として本件考案と対比し、3つの相違点を認定した。相違点1については刊行物3の考案と刊行物5,6の各考案との組合せに係る容易想到性を肯定し、相違点2,3については、各刊行物に記載も示唆もされていない、として容易想到性を否定した。本件審決では、前記相違点と同一内容の3つの相違点を認定し、相違点1については前件審決と同一の判断をし、相違点2については刊行物3の考案と刊行物1の考案及び刊行物4,7,8によって認められる「周知技術A」との組合せに係る容易想到性を肯定し、相違点3については刊行物3の考案と刊行物1,5~7によって認められる「周知技術B」との組合せに係る容易想到性を肯定した。(3) (取消理由1「一事不再理の原則の違反」について) a.前件無効審判においては、相違点2に係る構成に関し、周知技術Aについては、請求人(被告)からの主張立証がなく、現に審理判断の対象ともならなかったことが明らかであり、他方、本件無効審判においては、争点の容易想到性そのものを基礎付ける新証拠として刊行物7,8が提出されたのみならず、相違点2に係る無効理由として、「刊行物3記載の考案と刊行物1記載の考案及び周知技	術Aとの組合せによる容易想到性」という、前件審決の審理判断の対象となっていない新たな無効理由が審理され、当該新たな無効理由が採用されたものである。特許法167条の趣旨は、無効審判の手続においては、特定された無効理由をめぐって攻撃防御が行われ、かつ、審判官による審理判断もこの争点に限定してされるという手続構造に照応して、確定審決に対し、そこにおいて現に審理判断の対象とされた事項につき対外的な一事不再理の効力を付与したものであること(最高裁昭和51年3月10日)に鑑みると、本件審決は、相違点2につき、前件審決と「同一の事実及び同一の証拠」に基づく判断をしたものとは言えない。b.相違点3に係る構成は、相違点2に係る構成の存在を前提とする従属的なものであるとの位置付けに基づいて、その容易想到性を否定しているの、相違点2に係る容易想到性が肯定される以上、これに伴って、相違点3について前件の確定審決と異なった判断に至ることはむしろ当然であり、このこと自体、一事不再理の効力に抵触するものではない。(4) (取消理由2「相違点についての判断の誤り」について) a.原告は、相違点1の構成(交差部カバー板の裏側を支える第1の支持部を配線経路の交差部分の底に有すること)は、刊行物5,6に記載されていない旨主張するが、刊行物5の支柱13、刊行物6の突起部1bは、本件考案の第1の支持部7に相当し、相違点1の構成を開示している。b.刊行物1の構成を刊行物3の考案に適用するに当たり、周知技術Aを考慮して、相違点2に係る本件考案の構成に至ることは、当業者のきわめて容易に想到することができたものというべきである。c.相違点3に関し、原告は、「刊行物1の考案のセパレータ4が略平坦面に形成されている」とはいえない、と主張するが、刊行物1の考案は、その様に形成されているものと認められる。 (特167条、実41条、3条2項) 重要度☆ (伊藤 文彦)
301 -4	育児用品で著名な「ピジョン」を理由として、「電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品とする「TOKYO PIGEON」の商標登録を無効とした審決が、取り消された	ピジョン、PIGEON、著名、指定商品、混同するおそれ
1 平14(行ケ)159号(東高6民) 2 平15.1.16(認容) 3 東京ピジョン(株) 4 ピジョン(株) 5 商標登録4054820号 6	(1) 概要 ①本件商標:「TOKYO PIGEON」指定商品:旧11類「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」 ②審決:育児用品を取り扱う被告のハウスマーク「ピジョン」の文字から成る「被告商標」は、育児用品について著名商標であり、被告が取り扱う育児用品には電気製品が含まれていることも考慮すると、原告が本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者及び需要者は、被告商標を連想し、…、その出所について混同を生ずるおそれがあるとした。 (2) 取消事由1,2及び被告の反論の要点(略) (3) 裁判所の判断 ①「商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の有無は、…類似性の程度、…周知著名性及び独創性の程度、…性質、用途又は目的における関連性の程度、…取引の実情などに照らし、…取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものである。」とする最高裁判決(最高裁平成12年7月11日第3小法廷判決…)に基づき、以下のように判断し、審決を取り消した。 ②被告は、本件出願当時、育児用品に関して、被告商標はその取引者及び需要者に周知であった。しかし、本件商標の指定商品である「電気通信機械器具…」等について周知著名性を獲得していたものではない。 ③被告商標が周知である育児用品と、本件商標の指定商品の例示として挙げられている各商品(「電話機」、…「テレビジョン送受信機」、…)とは類似せず、本件商標の指定商品に属するほとんどの商品が、育児用品と混同されるおそれがない。被告商標の「ピジョン」は、商標としての独創性は低く、様々な指定商品において、その商標登録が認められており、多くの企業の社名ないし社名の一部に使用されていることか	らすれば、原告が、本件出願時において、本件商標の指定商品の例示として挙げられている各商品(「電話機」、…)に本件商標を使用したとしても、その取引者又は需要者が、これを育児用品のメーカーである被告あるいは被告と組織的経済的関係のあるグループ企業の商品であると混同するおそれがないことは明らかである。 ④育児用品には、様々な商品が含まれており、育児用品に含まれるとはいえ、アイデア商品その他の例外的な商品を根拠に、これをその一部に例外的なものとして包含するにすぎない指定商品の分野についてまで、育児用品に関する周知商標を保護し、他者による類似商標の登録を認めないことにすれば、いたずらに商標登録の自由な分野を狭め、商標法の本来の目的に反する結果となる。 ⑤育児用品として例外的な商品(これらの商品は、本件商標の指定商品である電気通信機械器具及び電子応用機械器具としても、一般的に例示される商品とは異なるものである。)について、本件商標が使用されるという極めて例外的な場合を想定して、商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」を判断するのは相当ではない。被告が、本件商標の指定商品中の育児用品に係るもののみについて、これを単位として無効審判を請求しているのであれば、これにつき別に考える余地があるとしても、本件商標の指定商品である「電気通信機械器具…」のすべてについて、無効審判を請求している本件については、育児用品として一般的な商品と、本件商標の指定商品として一般的な商品をその前提として、「混同を生ずるおそれ」についての判断をするのが、合理的な解釈である(商標法46条1項後段が、無効審判の請求人に対し、「指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。」と規定しているのは、無効審判の請求人に対し、無効審判の対象となる登録商標について、その指定商品を合理的な範囲で選択して、審判請求すべきことを規定したものと解すべきである。) (商4条1項15号) 重要度☆ (奥田 誠)