

判決要約

No. 302

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

302 -1	<p>被告の医薬品の原薬がA型とB型の混合物のファモチジンであるのに対し、本件特許発明のB型のファモチジンは100%形態学的純度を有するものと解釈され特許権侵害差止請求が棄却された</p>	<p>技術的範囲 詳細な説明参照</p>
<p>1 平14(ワ)6613号(東地29民) 2 平15.5.7(棄却) 3 リヒター ゲデオン ベジェセティ ジャール アールテー 4 日本医薬品工業(株)／(株)陽進堂 5 特許2708715号 6 概要：(1)原告は、日本薬局方ファモチジンを原薬とする医薬品の製造販売等を準備している被告らに対し、被告ら医薬品の製造販売等は原告の特許権を侵害すると主張して、被告ら医薬品の製造販売等の差止め等を求めた。一方、山之内製薬株式会社はA型とB型の混合物のファモチジンについて、本件特許に先行する特許(特許第1333173号)を有していた。被告は山之内製薬株式会社が製造するH₂受容体拮抗剤と同一の後発医薬品を近く販売する。(2)原告の特許の特許請求の範囲請求項1は「その融解吸熱最大がDSCで159℃にあり、その赤外スペクトルにおける特性吸収帯が3506、3103及び777cm⁻¹にあり、及びその融点が159～162℃であることを特徴とする「B」型のファモチジン。」であり、ファモチジン〔化学名：N-スルファミール-3-(2-グアニジノ-チアゾール-4-イル-メチルチオ)-プロピオンアミジン〕にはA型とB型の2つの結晶型が存在する。 判示事項：以下の理由から原告の請求を棄却した： (1)原告は明細書に、A型とB型のファモチジンの混合物</p>	<p>と、純粋なB型のファモチジンとを明確に区別しており、意見書に「B型ファモチジンのほうがA型よりも強い生物吸収力を有し、B型のほうが有利な効能を発揮し、このことは本願発明によって純品なB型ファモチジンを得ることで初めて見出された。」「純品たるB型ファモチジンは、A型とB型のファモチジンの混合物である引例記載のファモチジンと相違し、それより有利な効果を奏する」等の記載がある。従って、請求項1の「B型ファモチジン」は100%形態学的純度を有するB型のファモチジンを指し、形態学的な混合物を含まないと解するのが相当である。 (2)被告の医薬品のファモチジンのDSC(示差走査熱分析)はA型(162.05℃)とB型(159.70℃)のピークを示すのに対し、原告はA型の混在が、DSCでは検出されるが、IRスペクトル特性において検出されない程度に少ないものはB型ファモチジンであると主張するが、そうであると理解することは、構成要件A(融解吸熱最大がDSCで159℃にあること)を無視することになる。 (3)従って、被告らの医薬品の原薬ファモチジンは構成要件エ(B型ファモチジンであること)を充足しないから、被告らの医薬品は本件発明の技術的範囲に属しない。 (特70条)重要度☆ (下田 昭)</p>	
302 -2	<p>登録商標「DON／ドン」に対して使用商標「DON」が社会通念上同一の商標とされた事例</p>	<p>社会通念上同一の商標、同一の称呼および観念</p>
<p>1 平14(行ケ)591号(東高3民) 2 平15.5.28(認容) 3 (株)加美乃素本舗 4 ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー 5 商標登録2221773号 商標：DON／ドン 商品：旧4類 せっけん類等 6 概要：本件商標に対する不使用取消審判において、指定商品中の「せっけん類」について登録を取り消すという審決がなされたのに対して、原告(被請求人／商標権者)が審決取消訴訟を提起した。 判示事項：①争点 登録商標「DON／ドン」に対して、使用商標「DON」は、同一の称呼および観念を生じさせる社会通念上同一の商標といえるか。 ②使用態様 原告は、その製造に係る「加美之素／薬用シャンプーB&P」という名称のシャンプーの包装容器の表面下部に「医薬部外品」の横に本件商標中の「DON」の標章を表示していた。 ③本件商標と社会通念上同一の商標の使用か 本件商標のうち欧文字の「DON」の語は、英語読みで「ドン」と発音するところ、商標が欧文字で表示されている場合、その欧文字は通常英語風の発音により称呼されるものと認められるから、「DON」の語も「ドン」と発音されるのが自然である。そして、「DON」を英語風に発音した「ドン」の語はスペイン語に由来する外来語として我が国に定着しており、我が国において「DON」の語は、「ドン」と称呼され、「スペインなどの男子に対する敬称」「首領、ボス」といった観念を生じさせる。 被告は、「DON」の語は、「ディー・オー・エヌ」の称呼も生ずる旨主張するが、我が国において、「DON」の語が何らかの複合語の略称であるとする記載は公知の一般辞書類には見出せないのであって、「DON」の語を複合語の略称としてとらえ、これを「ディー・オー・エヌ」と称呼する者がいる</p>	<p>としても、例外に属する。 被告は、「DON」の語は、ロシア西部の川の名称として使用され、フランス語では「寄付、寄進」の意味を有し、また、爆発音や衝撃音の擬態語であるなど、多義的である旨主張するが、我が国においては、「DON」の語は、スペインの男子の敬称、首領、ボス等の意味を有する外来語として一応の定着をみているから、本件商標の構成部分として用いられる「DON」の語を前記のように認識する者がいるとしても、例外に属する。 被告は、シャンプーに付された「DON」の標章が「首領、ボス、親分、大人物」を意味するとみるのは普通人の感覚に合わないことであり、上記標章は「ディー・オー・エヌ」と称呼される可能性が大きい旨主張する。しかしながら、特定の商品の取引者及び需要者は、その商標の構成自体から受ける印象によりその称呼、観念を認識するのが一般的であると考えられる。 被告は、「DON」の標章の使用態様についてみると、包装容器の表面に「DON」の文字が「医薬部外品」という記載と並んで小さく表示されているだけで、特段「首領」等の観念を喚起させるような状況はなく、上記商品の容器に表示された「DON」を見た取引者が、「首領、ボス、親分、大人物」の観念を生ずるものとは考えにくい旨主張する。しかしながら、「DON」の標章が使用されている以上、その標章が小さく、商品又はその容器の目立ちにくい部分に記載されているなどの事情があるとしても、取引者及び需要者は、通常、スペインなどの男子に対する敬称、首領、ボス等の観念を看取るものと考えられる。 以上によれば、原告は、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標をその指定商品「せっけん類」に属する「シャンプー」に使用していたことを証明したものであるというべきである。本件審決は、違法として取消しを免れない。 (商50条)重要度☆☆ (松井 宏記)</p>	

302 -3	本件は、意匠にかかる物品「作業用足場」についての意匠権の侵害事件であり、公知部分を斟酌して本件登録意匠の要部認定が行われ、その要部が被告意匠において存在しないか類似の美感を与えていないので、被告意匠は類似しないとされた	意匠の類否 意匠の要部 公知意匠 看者の注意
1 平14(ワ)16938号(東地29民) 2 平15.3.28(棄却) 3 アイエスティ(株) 4 (株)住軽日軽エンジニアリング 5 意匠登録903265号 6 要約：原告は、本件登録意匠と被告意匠は、基本的構成において同一であり、具体的構成において略同一であり、①足場中央部に把手部がない、②閉止め金具が存在する、③折畳補強部が存在する、④渡込みの補強部材が、本件登録意匠では縦にI字型であるのに対し、被告意匠では逆ハ字形である、⑤平板部の態様において、本件登録意匠は表面には小円孔のみが表れているのに対し、被告意匠では表面の小円孔間に長手方向と平行な横線を表している、⑥小円孔の配列構成について、本件登録意匠は横6列構成としているのに対し、被告意匠では全体で横8列構成としているという点で相違があるが、形態全体から見れば共通するということができ、本件登録意匠と被告意匠との類似性に影響を与えるものではないと主張した。	にあると認め、本件登録意匠の要部と被告意匠の構成とを対比すると、ア.正面図及び平面図において、本件登録意匠は、水平板中央部片側に把手部が存在するのに対し、被告意匠には存在しない。イ.平面図において、本件登録意匠は、水平板の中央長手方向に細幅帯状に余地部を設け、その左右に2121の配列で円孔部が千鳥状に形成されているのに対し、被告意匠においては、水平板を構成する3枚の天板のうち、中央の天板に2121の配列で、その左右の天板に1212の配列で円孔部が千鳥状に形成されているなどの点で異なり、その他においても異なるので、被告意匠は、本件登録意匠の要部をいずれも具備しているとはいえず、一部共通する点があっても、看者に類似の美感を与えているとはいえないとし、また、本件登録意匠と被告意匠とは、作業用足場の意匠において割合的に最も大きな部分を占め、看者が強く注目する部分である足場部分(水平板)が、本件登録意匠においては幅と長さの割合が約1対4と細長いのに対し、被告意匠においては約1対3と、より安定した形状となっており、その結果、本件登録意匠が、前記脚部の垂下部の形状と相まって全体としてほっそりとしたスマートな印象を与えるのに対し、被告意匠は、前記ステイの存在と相まって、全体として太めのどっしりとした印象を与えている。これらの点を総合すれば、被告意匠を全体として観察したときに、本件登録意匠と類似の美観を看者に生ぜしめるとは認められず、類似とすることはできないと判定した。	(意23条)重要度☆☆ (加藤 恒久)
302 -4	「荷崩れ防止ベルト」に関する意匠権の侵害及び不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争を理由として、侵害行為の差止めと損害賠償ないし不当利得返還請求を求めた事案において、原告の請求がいずれも棄却された	意匠の類似 類似意匠 商品形態の商品表示としての周知性
1 平14(ワ)457号(大地21民) 2 平15.4.15(棄却) 3 (株)タカギ パックス 4 オーエッチ工業(株)、川村産業(株) 5 意匠登録713500号及び1-6号の類似意匠、 意匠登録872785号及び1-5号の類似意匠 6 I 争点：(意匠権に基づく請求)(1)イ号ないしハ号意匠は、本件意匠A(登録713500号)と類似するか。(2)ニ号意匠は本件意匠B(登録872785号)に類似し、全体として本件意匠Bの利用意匠といえるか。(3)本件意匠A及びBの意匠登録には、無効理由があることが明らかか。	<p>(不正競争防止法に基づく請求)(4)被告製品の製造、販売は、不正競争防止法2条1項1号にいう不正競争行為に当たるか。i)原告製品の商品形態には、原告の商品表示として周知性があるか。ii)被告製品の商品形態は、原告製品と類似するか。</p> <p>II 判示事項：争点(1)：①「荷崩れ防止ベルト」の需要者は、コンテナ輸送等を行う物流分野の専門業者に限定され、これらの業者(取引者)は、美感のみならず機能的な形態にも十分に注意を払って商品を購入、選択するものと推認される。被告は、看者を作業者に限定すべきと主張するが、実際に購入するものは、物流・運送会社の流通担当者であり、有効締付寸法や結束力の強さを調節する機能を示す調整可能区域及び結束部の構成態様に強く注意を惹かれるものと認められる。②本件意匠Aの要部認定に当たって参酌すべきでない原告が主張する公知意匠A1も、用途又は機能において同一であれば斟酌すべきである。また、要部認定についての原告の主張は、出願経過における陳述と矛盾する。③本件意匠Aの要部は、本意匠と類似意匠A5に共通する基本的構成態様にあるとする原告の主張は、類似意匠A5が明らかに無効理由を有することから認められない。④本件意匠Aとイ号ないしハ号意匠は、基本的構成において殆ど一致しているが、看者の注意を強く惹き付け、有効締付寸法や結束力の強さを調節する機能を示す調整可能区域及び結束部の構成態様において相違する。その結果、看者に異なった美感を与え、相互に類似しないものと認められる。</p> <p>争点(2)：①本件意匠Bの要部は、原告の主張する基本的構成態様にとどまらない。具体的構成態様のうち、「U字状の突出把手部材」は、公知意匠にない新規なデザインであるとともに、強く結束するという効果を有し無視できない印象を与える、その他、調整可能区域の割合が大きい点なども美感上特徴的であって、これらも本件意匠Bの要部といえることができる。②類似意匠B5は、明らかに無効理由を有し、本件意匠Bの要部の認定に当たり参酌するのは相当でない。③ニ号意匠は、本件意匠Bの要部のかなりの部分を具備しておらず、全体として異なった美感を有する。したがって、ニ号の意匠は、本件意匠Bを利用するものということではできない。</p> <p>争点(3)：前記によれば、争点(3)について判断するまでもなく、原告の本件意匠A及びBの侵害を理由とする請求は、いずれも理由がない。</p> <p>争点(4)：①原告製品における需要者の注意を惹く形態上の特徴は、本件意匠A及びBの要部と認定したところと概ね同様である。②原告製品は、平成元年頃から、カタログ、週刊包装タイムス(発行部数、全国56,000部)、全国包装産業名鑑、展示会「東京パック」「大阪パック」などで、宣伝広告されている事実は認められるが、写真は掲載されていない、原告製品の独特の商品形態について強力に宣伝広告された形跡は認められない。③原告製品は、需要者から発注があった場合に作成される受注生産による商品であるところ、どの程度、市場において販売されたかは明らかでない。④少なくとも、平成8年頃からは、競合商品である被告製品が存在している。⑤原告製品A,Bは、同種の商品と識別し得る程度の特徴を有するものではなく、商品の形態について強力な宣伝広告がされたとも認められず、その販売数量が大量であったと認めるに足る証拠もない。したがって、商品表示性を有し、周知性を獲得したとみることはできない。⑥よって、その争点について判断するまでもなく、不正競争防止法2条1項1号の不正競争を理由とする原告の請求は、原告製品A,Bのいずれについても認めることができない。</p>	(意23条, 旧意10条1項, 不競2条1項1号)重要度☆☆ (中馬 典嗣)

302 -5	本件特許「内接型オイルポンプロータ」に関する特許取消決定取消請求事件について 原告の請求が認容された	特許異議申立て 新規性 数値限定発明 数値限定の臨界的意義
<p>1 平14(行ケ)119号(東高13民)</p> <p>2 平15.5.30(認容)</p> <p>3 三菱マテリアル(株)</p> <p>4 特許庁長官</p> <p>5 特許3132632号</p> <p>6 審決：原告は、名称を「内接型オイルポンプロータ」とする特許の特許権者である。本件特許につき異議の申立てがされ、特許庁に係属した。特許庁は、異議の申立てについて審理した上、「請求項に係る特許を取り消す。」との決定をした。</p> <p>判旨：(1)原告は、本件発明は、数値限定発明であるから、数値限定の意義を何ら検討することなく、単に公知発明がその数値を含んでいるという理由で本件発明が引用発明であるとした本件決定の判断は誤りであると主張する。引用例には、数値範囲については記載されているものの、この数値範囲の中から具体的な数値を採用すべきことについての記載ないし示唆はない。引用例には、$0.080 \leq R \cdot z / (\pi \cdot (d1+d2)/2) \leq 0.682$を満たすトロコイド歯形をインナーロータの外歯に用いることは開示されているとしても、本件発明の数値範囲である$0.20 \leq R \cdot z / (\pi \cdot (d1+d2)/2) \leq 0.30$を満たすものが開示されているというわけではない。数値限定発明である本件発明の新規性の判断に当たっては、数値限定の技術的意義を考慮し、数値限定に臨界的意義が存することにより当該発明が先行発明に比して格別の優れた作用効果を奏するものであるときは、新規性が肯定されるから、このような観点から、本件発明の数値範囲が臨界的意義を有するものであるか否かを検討する必要があるというべきところ、本件決定は数値範囲の臨界的意義を何ら検討していないことが、その記載自体から明らかである。</p> <p>(2)被告は、物の発明において、本件明細書の請求範囲に記載された条件式から得られる具体的な実施例が引用例の実施</p>		<p>例と一致している以上、本件発明と引用例がその全範囲において一致していなくとも、その一部が一致していれば両者は同一である、という考え方は確立したものであると主張する。しかしながら、引用例の実施例は、条件式の数値が0.080～0.682の範囲内のものであるとしか特定できず、これに対し本件発明の実施例は、条件式の数値が0.20～0.30の範囲となる実施例であり、引用例の実施例はこの条件式の数値範囲のものとはいえないから、両者が一致することを前提とする被告の主張は失当である。被告引用に係る東京高裁の判決は「本件発明」が「引用発明」より広い概念の発明である事案に関するものである上、「本件発明」の条件式から得られる実施例と「引用例」の実施例との一部が一致していることのみを理由としたものではなく、両発明の作用効果に格別の差異がないことをも理由としてその同一性を判断したものであって、事案を異にし、本件に適切ではない。</p> <p>(3)引用例で規定している0.080～0.682という数値範囲は、本件発明の実施例のみならず比較例もすべて含むものであって、脈動特性を小さくするという課題を解決するために選択された数値範囲と認めることはできない。したがって、本件発明の課題が周知であっても、本件発明と引用発明に構成及び作用効果が同一のものが一部には存在することになり、両者が同一であるとの被告の主張は失当であり採用することができない。</p> <p>(4)被告は、本件明細書の記載の限りでは、数値限定の臨界的意義があるとまではいえないと主張するが、本件決定は本件発明の数値限定の臨界的意義を検討していないことは上記のとおりであるから、被告の主張は本件決定に基づかないものであって、それ自体失当というほかない。</p> <p style="text-align: right;">(特29条1項3号)重要度☆☆ (和泉 順一)</p>

From Editors

編集後記

九州特集は如何でしたでしょうか？

最近やたらと注目されている知的財産権ですが、大企業や特許庁が中心となっていることが多く、いろいろと難しい話が多いような気がします。もちろん難しい話も大切ですが、この特集が、読者の皆様のもと身近な知財(例えば出身地の知財)を見直すきっかけになればなあ～、なんて思ってます。(のり)

今回の取材で九州に行ってみて、そこでは殆ど全ての店が「河豚」を「ふく」と書いてあることに気がきました。縁起物ということで、地元ではごく当たり前のことのようにでしたが、東京では「ふく」と書いてあるのは見かけないですね。だいぶ近くなったようで、まだまだ遠い九州。本号を契機に九州への興味を膨らませていただければと思います。(正)

今年度、初めて委員会に参加しました。パテント誌には、役

に立つ情報が満載!……にもかかわらず、今まで十分に活用していませんでした。編集委員となったことをきっかけに、今後、パテント誌の活用法なども考えてみたいと思います。日本弁理士会のホームページでは目録検索が可能であり、一部の記事は閲覧が可能です。また、12月号に年間の目録が、3月号には判決要約目録が掲載されています。これらをデータベースとして活用できれば……。 (菜)

ぎょっと目が覚める黄色い表紙のパテント誌が届き、そういえば、「この色」と決めた場面に私はしっかりと居合わせたことを思い出したのです。右も左もわからないまま、パテント編集委員として2月号の編集に関わり、やっぱり右も左もわからないまま、2月号が出来上がり、編集後記を書くことになり、事務局の方々およびご寄稿くださった先生方、とりわけM先生に感謝する次第です。(K.O)

次号予告【2004年3月号】

特集「能力担保研修」

侵害訴訟共同代理権を得るために必須の能力担保研修。昨年初めて実施されたこの研修について、講師及び受講生の所感を中心に振り返ります。