

# 判決要約

No. 304

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

304  
-1

特許発明「ギヤシェーパ加工方法及びギヤシェーパ」の一部請求項に対する特許取消  
決定を維持した

刊行物に記載  
新規性  
数値限定

1 平13(行ケ)338号(東高6民)  
2 平15.6.5(棄却)  
3 三菱重工業(株)  
4 特許庁長官  
5 特許2961106号, 異議2000-71296  
6 原告: 甲3文献には, 「(Dry, i.e. no coolant!)」(ドライ 即ち 切削液無し!)との記載はあるものの, 切削油剤を用いないことに関して, 技術的課程, 作用効果はもとより, その画期的意義についても一切記載されていない。PRS-300は, 一度のセットアップ(段取り)で被工作物の内歯と外歯を加工できるということを売り物にしている装置であるから, 見本市にきた見学者に歯車(被加工物)の切削動作を実際に見てもらふことが重要である。しかし, 切削の際に切削油剤を用いると, これが周囲に飛散して会場の床面や装置の周囲に多数いる見学者の衣類を汚損する。切削油剤の飛散防止のため装置の周囲にカバーをかけると, 装置の動作状況が見学者に見えなくなる。このため, 見本市では, 切削油剤の飛散を防ぎつつ装置の動作状況を見学者に見せるため, 通常, 切削油剤を用いない, という簡便な方法が採られ, 見本市での加工実演という目的に沿ってこの簡便な方法を採用したと考えられる。甲3文献には, 切削油剤を用いないギヤシェーパ加工方法等が「たまたま」示されていたにすぎず, それらが技術思想として示されたわけではなく, 甲3文献の作成者自身にもこれに接した当業者にも, 切削油剤を用いないことの画期

的な技術的な意義は全く理解されなかったのである。本件は, ある刊行物に, 発明の構成自体は開示されているが, その作用効果についての記載がない, という一般の新規性の判断事例とは, 場合の異なる事例である。

被告: 甲3文献には, 切削油剤を用いない理由については何も記載されておらず, その理由が実演のためであるかどうかは不明である。

裁判所: 甲3文献にドライカットを採用した理由が, 見本市における切削実演に当たり油剤の飛散を防ぎつつ, 装置の動作状況を見学者に見せることにあり, ドライカットを用いたことによる作用効果が, 油剤の飛散防止及び装置の動作状況を見学者によく見せることができるというものであっても, 同文献に, 本件発明において技術的課題及び作用効果とされているものが全く示されていないとしても, そのことは, 何ら, 同文献に本発明と同一の構成が記載されていると認識することを防げるものではない。その構成を採用した動機やいきさつがどのようなものであろうとも, その構成による作用効果を作成者がどのように認識しようとするか, その構成に接した者が技術的課題や作用効果をどう理解しようとするか, 公知文献に当該発明と同一の構成が記載されている以上, 公知文献には当該発明と同一の「発明の構成」が開示されていると認める以外にないのである。

(特29条1項3号) 重要度☆  
(岡田 淳平)

304  
-2

発明「四輪駆動可能な駆動装置」の特許を無効とする審決を取消した

取消判決の拘束力  
公知文献の内容認定

1 平14(行ケ)322号(東高18民)  
2 平15.6.17(認容)  
3 マツダ(株)  
4 ダイハツ工業(株)  
5 特許1515263号  
6 要約: 1. 「訂正を認める。特許を無効とする。」との1次審決に対し, 取消訴訟の提起があり, 1次審決を取り消す旨の1次取消判決が確定した。  
そこで, 審判の審理が再開され, 再度, 「訂正を認める。特許を無効とする。」との本件審決があった。その本件審決に対する取消訴訟が本訴である。  
2. 本件発明は, 「ディファレンシャルギヤより小径の後輪駆動用ギヤ」と「車体横方向に伸びる筒部」を構成要件としている。  
進歩性欠如の理由となった公知文献2点のうちの1点, 審判甲第4号証との関係で, 本件審決は, つぎのとおり認定している。  
①審判甲第4号証発明のリヤドライブベベルギヤ22と本件発明の後輪駆動用ギヤが, 「回転動力を後輪駆動用に後方に伝達するための出力側のギヤ」である点で一致する。  
②「管状部」のうち一部の状態及び機能に限定して, これは本件発明の「筒部」に相当する。

3. 第1次取消判決は, つぎのとおり判決している。

①「審判甲第4号証の発明のリヤドライブベベルギヤ22に係る上記の作用を奏する構成要素を本件発明について求めれば, 本件発明の要旨の「後輪駆動用ギヤ軸と後輪駆動用プロペラ軸とをベベルギヤ機構により連結して」との規定に係るベベルギヤ機構の出力側ギヤ(本件明細書の「後輪駆動用第1ベベルギヤ26」)がこれに当たる。」

②本件発明の「筒部」と審判甲第4号証発明における「管状部」について, 「本件発明は, 筒部にクラッチ機構が設けられることがないから, 管状部13, 13'を全体として考えたとしても, これが本件発明の筒部に相当するものといえない。」

4. してみれば, 本件審決が審判甲第4号証発明のリヤドライブベベルギヤ22と本件発明の後輪駆動用ギヤが対応する関係にあり, 審判甲第4号証記載発明の管状部13, 13'と本件発明の筒部も対応する関係にあると認定したのは, 第1次取消判決の拘束力に反するものである。

よって, 本件審決には, 第1次取消判決の拘束力に反して一致点の認定をした誤りがあり, この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから, 審決は, 既に取消しを免れない。

(特29条2項, 行訴33条) 重要度☆☆  
(山内 康伸)

<p>304 - 3</p>	<p>発明「建築物の外壁の施工方法」に対する特許取消決定が維持された</p>	<p>数値範囲、臨界的意義、相乗効果、進歩性</p>
<p>1 平13(行ケ)424号特許取消決定取消請求事件 2 平15.6.19(棄却) 3 富士川建材工業(株) 4 特許庁長官 5 特許3023836号 6 当該発明の内容と原告の主張: 本件発明は、「建築物の下地に防水シートを敷設してメタルラスを取り付け、セメント20~60wt%、……で、練り上がり時の単位容積質量が1.0~1.5である軽量セメントモルタルを塗着し、その表面に40~250g/m<sup>2</sup>で、引張強度が100kgf/mm<sup>2</sup>以上である網材を押しつけて埋設した後、仕上げ施工することを特徴とする建築物の外壁の施工方法。」である。本件発明による測定結果は、異議事件において提出された証拠にある数値と大きな差があり、本件発明において限定した上下限值には、臨界的意義がある。また本件発明で使用する軽量セメントモルタルと、質量と強度とを特定した網材を併用した場合に限って、顕著な相乗効果を発揮する。</p> <p>判旨: 原告は、本件発明の特定の数値範囲の軽量セメントモルタルが、特定の数値範囲の網材を併用した場合に顕著な相乗効果を発揮するものであるから、本件発明の軽量セメントモルタルの数値は臨界的意義を有する、と主張する。</p> <p>しかしながら、ある数値範囲を選択した発明が、その数値範囲の選択のゆえに、特許に値する進歩性を認められるには、当該発明で選択されたところのものが、当該発明によって開示されることがなくとも、通常のこととして採用される</p>	<p>ようなものである、というような場合でないことが必要であると解すべきである。当該発明による開示がなくとも通常のこととして採用されているものを選択することに、特許に値する技術的思想の創作としての価値を認めることはできない、というべきだからである。本件発明における軽量セメントのものとして特定されている各数値範囲は、いずれも建築の世界で一般に用いられているものと広い範囲で重なっており、普通に採用されるものを多く含むものである。したがって原告の主張は採用できない。</p> <p>原告は、「モルタル層の耐久性の向上」、「モルタル層のひび割れ、剥離の防止」等を考慮して、網材の特質を特定することは、実験等により当業者が必要に応じて選択できる程度のものである、ということではできないとして争う。</p> <p>しかしながら、原告が実施例で上げている網材が、いずれも市販されたものであって特別のものではないことからすれば、本件発明で網材の質量及び引張強度の構成要件とされている数値範囲は、何らかの理由により網材を用いようとする者により、本件発明による開示がなくとも、普通に採用されるものと広い範囲において重なっているということが出来る。そうだとすれば、本件発明の進歩性の検討において、本件発明における網材に係る数値限定に格別の意義を認めることができないのは明らかである。</p> <p style="text-align: right;">(特29条2項) 重要度☆ (加藤 誠)</p>	
<p>304 - 4</p>	<p>考案「ミシンの上送り装置」の登録無効不成立審決を取消した</p>	<p>クレームの記載要件 明細書の参酌</p>
<p>1 平14(行ケ)321号(東高13民) 2 平15.6.25(認容) 3 (株)森本製作所 4 ヤマトミシン製造(株) 5 実用新案登録2594003号 6 要約: 1. 原告は、被告を被請求人として、明細書記載不備の理由により無効審判の請求をし、特許庁は、「成り立たない。」との第1次審決をしたが、審決取消訴訟により第1次審決が取消された。特許庁は、同審判請求につき更に審理し、再度「成り立たない。」との本件審決をした。その本件審決に対する取消訴訟が本訴である。</p> <p>2. 本件審決は、登録請求の範囲中の構成要件3点につき、つぎの認定をしている。</p> <p>(1) 本件審決は、「構成要件Eに『上下方向に適宜の長さを有して形成された係合孔61による係合』との記載がなくとも、構成要件Eの『前記送り調整軸の一部に係合し、』との記載が、『前記送り調整軸の一部に長孔と係合ピンによる周知の係合構造(揺動運動を回転運動に変換できる形態での係合構造)により係合し、』を意味すると理解できる」とした。</p> <p>(2) 「構成要件Gに『送り調整レバー6で送り調整ロッド7を後向きに付勢する』との記載がなくとも、構成要件Gの記載から、送り操作軸8の操作で送り調整ロッド7を介して適宜な手段により後向きに付勢された送りレバー6を揺動させ</p>	<p>る構成とされるものであると、理解できる」とした。</p> <p>(3) 構成要件Hの「目盛り板」に関する記載は、抽象的すぎて、不明瞭であるのに、本件審決は、考案の詳細な説明の記載から、「ナット部材81の係合突起83の端面に形成された1本の目盛り線と目盛り板9の長手方向に並ぶ目盛り線との整合状態を視認することによって確認する」ものと判断した。</p> <p>3. 判旨: 登録請求の範囲の記載要件として、登録を受けようとする考案の構成に欠くことができない事項のみを記載すべきことが規定されている。本件審決は、登録請求の範囲に記載はなくとも、考案の詳細な説明の実施例に具体的に記載された事項を意味していると認定し、それゆえに、本件考案の構成に欠くことができない事項のみを記載しているとの判断をした。確かに、登録請求の範囲に記載された用語や語句の技術的意義を明細書の考案の詳細な説明の記載を参酌して解釈することが許される場合はあるが、本件において、構成要件を、考案の詳細な説明の実施例の形態に限定して解釈することは、考案の詳細な説明を参酌し得る限度を逸脱しており、このような参酌が許されるべき理由を見出すことはできない。以上の理由により、本件審決は取消された。</p> <p style="text-align: right;">(実旧5条5項2号) 重要度☆☆ (山内 康伸)</p>	

<p>304 -5</p>	<p>原告が本件商標権に基づく輸入販売の差止めと廃棄を求めることは、権利の濫用に当たるとして、商標権侵害差止等請求が棄却された</p>	<p>権利の濫用と不当な目的 周知商標</p>
<p>1 平14(ワ)6884号(東地29民) 2 平15.6.30(棄却) 3 ダイワ企業(株) 4 トータス(株) 5 商標登録2256236号 6 争点:原告の本訴請求は権利の濫用に当たるか。 判示事項:周知商標と原告との取引に関わる経緯:アバディン社グループ(単に「A社」という)は、スペインの法人でスポーツ衣料品等の製造、販売を業として、1960年代からKELMEの文字や、同文字と動物の足跡図形からなる商標(「KELME商標」と総称)を多数出願、1977年にスペインにおいてKELME商標を付した商品(「KELME商品」と総称)の製造、販売を開始。その後、平成4年のバルセロナオリンピックではスペインチームのスポンサーをしたり、平成6年にはスペインのサッカーチームであるレアル・マドリッドと技術援助契約の締結など、KELME商標を周知させ、ブランド価値や顧客吸引力を高めるための様々な宣伝広告活動に努力してきた。 ① 原告は、靴の製造、販売を業とする株式会社で昭和58年に設立、平成6年3月から同7年11月まで、A社から、KELME商品を輸入、販売していた。 ② 原告は、この輸入、販売に際し、KELME商標の登録状況を調査したところ、訴外T社がKELMEの文字からなる商標権(「本件商標権」という)を所有していることを知り、T社から専用使用権の設定を受けた。 原告は、A社の許諾なく、中国のアモイ工場にKELME商品の製造を発注したが、同社からの原告に対する抗議、中止要請には本件商標の専用使用権を理由に反論、拒絶した。その後、A社から原告への商品供給が止み、平成7年12月以降</p> <p>の取引を拒否され、KELME商品の輸入ができなくなった。 ③ 原告は、平成8年5月にT社から本件商標権を譲り受け同年10月その登録をした。 原告は、インターネット上に自らホームページを開設、KELME商標について「スペインのブランド。サッカーのユニフォームでも有名。」と記載、恰も、原告の扱っている商品がA社のKELME商品と関連があるかのような説明をした。 原告の不当な目的と本訴請求は権利濫用:上記認定事実を照らすならば、KELME商標は、遅くとも平成8年までには、少なくともスペインにおいて周知商標となっていたものと推認できる。 上記①乃至③の事実及び、原告がKELME商品の輸入、販売をしていた平成6年8月、日本においてKELME商標に類似した商標を出願、同9年1月に登録を受けた事実を総合すれば、原告は、自らも平成6年から7年にかけて輸入、販売し、また、世界各国に輸出、販売されているスペインの周知商標(KELME)の付されたKELME商品について、わが国への輸入を阻止し、KELME商標に類似の商標を付した商品を独占的に販売するという不当な目的のために、既に登録されていた本件商標権を譲り受けたものと認めるのが相当である。 他方、被告は、A社の日本における唯一の正規販売代理店であり、被告商品は、平成8年5月から被告がA社から輸入したKELME商品である。 以上に判示したところを総合考慮すれば、原告が本件商標権に基づき、被告に対し被告商品の販売の差止め及び廃棄を求めることは、正当な権利の行使とはいえず、公正な競争秩序を乱すものとして、権利の濫用に当たるといふべきである。 (商4条1項19号、36条)重要度☆☆ (信太 明夫)</p>		

From Editors

## 編集後記

年度末の出願やパテントの原稿の査読が一段落しましたので、先日の日曜日に、ロードレーサで久しぶりに東京の青梅から奥武蔵の方を140km程走ってきました。

丁度梅の花が満開で、見事でした。青梅では、一寸した家の庭には必ずといって良い程梅の木が植えてあり、今頃になると、全山が梅の花の薄黄色や薄桃色に染まります。昔の人の知恵を見たような気がしました。(K.H)

春子、うぐいす、梅と春を感じさせるものがあります。うぐいす、梅などはどうして春を感じるのか。センサーはどうなっているのでしょうか。「うぐいすの音聞くなえに梅の花我家の園に咲きて散る見ゆ」(万葉集巻五)。古来より人は自然の恩恵を受け受動的に春を感じてきたように思えるのですが。本誌4月号の編集を終え遅蒔きながら春を実感しているこの頃です。では、では・・・(K.Y)

今年は桜が例年になく早く咲きましたが、花見もそっちのけで、査読の真っ盛りです。パテント編集委員会に参加して1年が過ぎ、担当している2回目のパテント誌の編集中です。このパテント誌が出るころには、桜も散り、葉桜見でもしているでしょうか。(M.N)

長い受験生生活の間に何度も法改正を経験して鍛えられたせいか、法改正があっても苦にならない体質となったようである。むしろ法改正があることが当然のような気さえしてくる。私があと数十年、弁理士をやっていく上であと何回(何十回?)、法改正があるか楽しみである。(Y.I)

### 次号予告【2004年5月号】

特集「第11回知的財産権誌上研究発表会」

話題となっている、コンテンツに関する論文、パブリシティ権に関する論文、知的財産裁判所に関する論文、職務発明規定の改正に関する論文、実効ある特許権を考察した論文を掲載します。