

判決要約

No. 313

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>313 -1</p>	<p>控訴人の主張中一部を容認し、原判決中、控訴人敗訴部分を変更し、被控訴人のその余の請求を棄却した</p>	<p>実用新案権、特許権、損害賠償請求権、差止請求権</p>
	<p>1. 平15(ネ)1901号(東高13民) 2. 平15.10.29(一部容認) 3. (株)スノウチ 4. 栄豊物産(株) 5. 実用新案2564570号, 特許2764501号, 特許2135356号 6. 争点: (1)イ号ないしハ号製品が本件考案の技術的範囲に属し、同製品の製造・販売が本件実用新案権を侵害するか。 (2)二号ないしト号製品が本件特許発明1-1の技術的範囲に属し、それぞれ同製品の製造、販売が本件特許権を侵害するか。 (3)チ号製品が本件特許発明1-3の技術的範囲に属し、同製品の製造・販売が本件特許権を侵害するか。 (4)リ号及びヌ号製品が本件特許発明2の技術的範囲に属し、同製品の製造販売が本件特許権を侵害するか。 (5)被控訴人の損害について: 判示事項: 1. 争点1において、イ号及びハ号製品が、考案構成要件B及びDを充足すること、ロ号製品が考案構成要件A、B及びDを充足することについては、当事者間に争いがないから、(1)イ号及びハ号製品が考案構成要件Aを充足するかどうか、及び(2)イ号ないしハ号製品が考案構成要件Cを充足するか否かについて考察する。 (1)考案構成要件Aの「母材同士を板幅方向の端面を揃えて突合させた継手部」とは、母材同士を板幅方向の端面を揃えて近づけ向かい合わせたという配設関係にある継手であれば、具体的な継手の種類を問わないものである。そうとするならば、イ号及びハ号製品は考案構成要件Aを充足するものと認める。 (2)イ号ないしハ号製品についても、ロボット溶接時の抜け落ち防止し得るエンドタブを提供するものであるから、イ</p>	<p>号ないしハ号製品は、何れも考案構成要件Cを充足するものと認められる。 2. 争点2において、二号ないしト号製品が構成要件1A、1Cを充足することは当事者間に争いがないので、構成要件1Bが充足するか否かを考察する。 二号ないしト号製品も「ガス抜き用切り欠き」が設けられたものである以上、構成要件1Bを充足するものというべきである。 3. 争点3において、チ号製品が構成要件3A及び3Cを充足することは当事者間に争いがないので、チ号製品が構成要件3Bを充足するかどうかを検討する。 チ号製品についても、タブの平坦面のテーパを伝わって外部にガスが逃げ出すことができると考えられるから、チ号製品は構成要件3Bを充足する。 4. 争点4において、リ号及びヌ号製品については、本件特許発明2の構成要件aを充足することは当事者間に争いがないので、構成要件b,cを充足するかどうか争点である。 構成要件cにおける「V状」との記載は、「二等辺三角形状又は直角三角形状」を意味するものと考えられるが、リ号及びヌ号製品は不等辺三角形であるから構成要件cを充足せず、本件発明2の技術的範囲に属さないというべきである。 5. 争点5において、本件特許については「侵害行為がなければ、販売することができた物」と認めるのが相当であるから、被控訴人が受けた損害は単位数当たりの利益の額を、控訴人製品の販売数量に乗じた額の総合計289万8,715円となるから、実用新案法29条1項及び特許法102条1項により、上記の額をもって被控訴人が受けた損害の額というべきである。 (特100条1項, 102条1項)(実27条1項, 29条1項)重要度☆ (鈴木 正次)</p>
<p>313 -2</p>	<p>原告イラストの著作物性を認定し、被告イラストは原告の著作権及び著作者人格権を侵害すると認め、損害賠償の請求を認容したが、謝罪広告の請求は棄却された</p>	<p>著作物性、複製権、翻案権、同一性保権、消滅時効</p>
	<p>1. 平14(ワ)23479号(東地29民) 2. 平15.11.12(一部認容) 3. A 4. (株)武富士, (株)電通 6. 事案の概要: 被告らが、被告イラストを作成し、これを使用し新聞紙上に広告を掲載した行為は、原告の「アラウンド・ザ・ワールド」を主題とするイラスト(原告イラスト, という)について原告が有する著作権を侵害する行為であると主張し、原告が損害賠償、不当利得返還及び謝罪広告の掲載を求めた。 争点: ①原告イラストには著作物性があるか、②被告新聞広告の掲載は、原告イラストについての原告の著作権及び著作者人格権を侵害するか、③請求1の損害額及び消滅時効の成否、④請求2の損害額又は不当利得額及び消滅時効の成否、⑤請求1の謝罪広告の必要性 争点①について: 著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものである。「創作的に表現した」とは、当該作品が厳密な意味に於いて、独創性の発揮されたものであることを要するものではなく、作成者の何らかの個性が発揮されたものであれば足りる。原告イラストは、個々のイメージを損なうことなく、全体として、見る者に、夢を与える様なメルヘン的な独特の世界が表現されていることができ、原告の個性が発揮されたものとして、創作性を肯定することができる。 争点②について: ア. 被告イラストは、原告イラストとはその筆致を異にし、その表現対象について若干の違いはある</p>	<p>ものの、個々の名所旧跡のイラストの配置やその一部を切り出しても独立の名所旧跡の形状が酷似しており、被告イラストは原告イラストと実質的に同一であり、又、被告イラストは、原告イラストの創作性を有する本質的な特徴部分を直接感得し得る。被告の行為は、原告イラストについて原告が有する複製権又は翻案権を侵害する。イ. 被告らは、原告イラストの表現に変更、切除その他の改変を加えているので、原告イラストについての原告の有する同一性保持権を侵害する。 争点③④について: 消滅時効を規定する民法724条の「損害及び加害者ヲ知りタル時」は、被害者に於いて加害者に対する損害賠償が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれを知ったときを意味し、具体的には、被害者が損害の発生を現実にした時をいう。原告が、被告が加害者であること及び損害が発生したことを現実にしたのは、平成14年6月5日であるから、消滅時効は成立しない。 争点⑤について: 著作権法115条の「名誉若しくは声望」とは、作者がその名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、即ち、社会的な名誉声望を指すものであり、人が自分自身の人格的価値について有する主観的な評価、即ち、名誉感情を含むものではない。被告の行為により、原告に対する社会的な名誉が毀損されたものとは認められず、従って、謝罪広告の請求は認められない。 (著2条1項, 20条, 21条, 27条)重要度☆ (伊藤 文彦)</p>

<p>313 -3</p>	<p>本件発明「歌唱個所指示方法」について進歩性判断に誤りがあるとして審決を取り消した</p>	<p>周知技術、特許出願当時の技術水準、当業者が容易に想到</p>
<p>1. 平15(行ケ)218号(東高18民) 2. 平15.11.18(認容) 3. (株)タカラ 4. (株)リコス 5. 特許3031538号 6. 事件の概要：(1)本件発明の要旨は「伴奏に合わせて歌詞を歌うために、文字情報としてあらかじめ記録された歌詞の文字を表示器の画面に表示しておき、この文字情報と同期するようにあらかじめ記録された音声情報からの伴奏の進行に伴って、この文字情報としての歌詞の歌うべき文字の色を変化させることを特徴とする歌唱個所指示方法」である。 (2)審決では、甲2号証(米国特許明細書)記載の発明と本件発明との相違点を挙げ、相違点aないしdのうち、相違点aに係る構成(甲第2号証の伴奏は、生演奏であるが、本件発明はスピーカで再生したものである点)については、当業者が容易に想到し得たものではないとして、進歩性を認めている。 (3)原告は、上記審決の相違点aは当業者が容易に想到し得たものであるとする。これに対し、被告は、相違点aを相違点Aのように把握すべきとしたうえで、当業者が容易に想到できない旨主張した。相違点Aで特に強調する点は、①音声情報である伴奏があらかじめ記録されるという点、②音声</p> <p>情報である伴奏を文字情報である歌詞の全体にわたって同期するように記録するという点である。 判旨事項：本件訴訟では、相違点a及び相違点Aの争点について、順に検討した。 相違点aについては、甲第11号証(トーキー技術の米国特許公報)を採用して、伴奏を生演奏の代わりにスピーカにより再生される音声とすることを容易に想到し得たと判断している。 また、相違点Aの前記①②については、本件特許出願当時、既にカラオケビデオ等により日本国内に広く行われていたと認められるとした。甲第14号証の日経産業新聞記事「絵で見るカラオケ用ビデオ・ソフト」や甲第15号証の朝日新聞記事「☆ビデオ付きカラオケ」によれば、上記の相違点(伴奏を予め記録し、記録された伴奏に合わせて表示される歌詞を歌うこと)が特許出願日前に公開されていることから裏付けられる。審決の判断は、本件特許出願時の技術水準を正当に評価しておらず、誤りであるとした。 したがって、本願発明の構成は、その着想及び実現手段のいずれの点から見ても、当業者が容易に想到しえたものというべきであり、審決を取り消す。 (特29条2項)重要度☆ (牧 哲郎)</p>		
<p>313 -4</p>	<p>周知技術認定の根拠として掲げる各文献の記載を考慮しても、本願発明の構成要件の一部が、本件特許出願時において周知技術に属していたと認められないとして、拒絶審決が取り消された</p>	<p>周知技術、周知技術認定の基礎、証拠の技術的意義</p>
<p>1. 平15(行ケ)165号(東高13民) 2. 平15.11.19(認容) 3. 日本精工(株) 4. 特許庁長官 5. 特願平5-238710号、不服2002-14641 6. 本願発明の要旨：入力・出力ディスク、パワーローラの有効硬化層深さが、2.0mm以上、4.0mm以下であるトロイダル形無段変速機 争点：本願発明に係る「有効硬化層深さが、2.0mm以上、4.0mm以下である」との構成が、本件特許出願時において周知技術に属していたか否かである。なお、本願発明における「有効硬化層深さ」とは、Hv(ビッカース硬さ)550以上(ロックウェルCスケールに換算すると、HRC52.5以上に相当)を有する硬化層の表面からの深さのことであることは、当事者間に争いが無い。 裁判所の判断：甲3文献の記載を総合すれば当業者は、①疲労強度は硬さと比例関係にあるが、硬さがHB500、HRC45以上になると、疲労強度は急低下すること、②疲労破損は疲労き裂の発生とこれが進展することによって起こる分断の二つの合成結果であり、表層を硬くし、母体を粘くすることが大切であるから、HRC45を確保すべきこと、③表面平滑材のときはHRC45でよいが、腐食を伴う場合等はHRC38~40にするのがよいこと、④この硬さを確保する深さは外力によるストレスの分布を考えるべきであり、一般的には丸棒の場合は半径の0.3~0.4であること、⑤疲労破損は部品の表面から生ずるから、表層部を硬くし圧縮の残留応力を付与すれば有効であることの各知見を得ることができる。 そして、表面焼入硬化の硬化層深さについて、ギア歯面やローラなどは、はく離を防止するために、浅すぎるよりは深い方が安全であるが、さりとて深すぎるのも考えものであり、</p> <p>通常、2~5mmが適当であるとしているのであるから、審決の引用する「硬化層深さは浅すぎるよりは深いほうが安全であるが、さりとて深すぎるのも考えものである。通常、2~5mmが適当である」との記載が前提とする硬化層の硬さは、HRC45(表面平滑材の場合)であると解するのが相当である。 以上によれば、審決の引用する甲3文献の記載は、Hv550以上(ロックウェルCスケールに換算すると、HRC52.5以上に相当)の硬化層の表面からの深さを意味する、本願発明の「有効硬化層深さ」について、「有効硬化層深さを2.0mm以上、4.0mm以下とすること」が、本件特許出願時において周知技術に属していたことの根拠にはならないというべきである。 また、甲4公報には、「転走面の有効浸炭深さ(HRC52.3までの深さ)が0.8~4.0mmである」と記載されている。しかしながら、上記記載のうち、下限の0.8mmについては、発明の詳細な説明中、第2図に関する説明から、切削前の転走面の有効浸炭深さが約2.3mmであり、切削代を1.5mmとすると、切削後の有効浸炭深さが約0.8mmになるとの趣旨であることは読み取れるとしても、上限の4.0mmについては、切削前、切削後を問わず根拠となる記載は何ら認められない。そうすると、上記の記載は、明細書に根拠がなく、技術的意義も不明なものというほかはないから、これをもって周知技術認定の基礎とすることは到底できないというべきである。以上によれば、甲4公報の記載によって、「有効硬化層深さを2.0mm以上4.0mm以下とすること」が、本件特許出願時において周知技術であったとの認定をすることはできない。 (特29条2項)重要度☆☆ (太田 明男)</p>		

313 -5	無効審判不成立の審決後に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合において不成立の審決を適法として審決取消を棄却した	審決取消訴訟 訂正
<p>1. 平13(行ケ)480号(東高18民)</p> <p>2. 平16.1.22(棄却)</p> <p>3. (株)ヨシタケ</p> <p>4. ミネソタ マイニング アンド マニュファクチャリングカンパニー, 外2名</p> <p>5. 特許2910868号</p> <p>6. 事案: 被告らは, 発明の名称を「標識照明システム及び方法」とする特許権(以下「本件特許」という)の権利者である。原告は, 平成12年9月5日に特許法29条2項(進歩性)違反を理由に本件特許に対して無効審判を提起したが, 特許庁は平成13年9月17日に「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決を行った。原告がこの審決の取消しを求めて出訴したのが本件訴訟である。</p> <p>被告らは, 平成13年10月1日に本件特許の訂正審判を請求し, 同11月16日には訂正を認める旨の審決が被告らに送達されている(被告らは, 無効審判においても訂正請求をしており, 実質的な審理は同無効審判においても行われていたと思われる)。</p> <p>判決: 本判決は, 無効審判において提出された公知文献に基づく訂正後の特許請求の範囲記載の発明の進歩性を判断し, 結果的に進歩性は認められるとして原告の請求を棄却した。</p> <p>判決は, 訂正との関係については以下のとおり述べている。</p> <p>「原告は, 審決取消事由として, 審決が判断した訂正前の構成に限定を加えた構成による訂正発明の進歩性の欠如を主張し, 対比される引用例も審決で引用されているのと同であるから, 本訴においては, この取消事由について審理し, 本判決においても, これについて判断したものである(ちな</p>		<p>みに, 原告はこのような措置をとるべきであると主張し, 被告らも原告のこの主張を認める旨の答弁をしている。)」</p> <p>コメント: 審決取消訴訟係属中に訂正審判が請求され, その結果として訂正が認められると無効審決が取り消されてしまう, といういわゆる「キャッチボール現象」については, 平成15年の特許法改正によって立法的な手当てがなされたばかりである。</p> <p>そもそも, このような「キャッチボール現象」は, 最高裁平成11年3月9日付判決が, 無効審決の取消訴訟係属中に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には無効審決を取り消さなければならないとしたことに端を発しているといわれている。この最高裁判決は, 無効審決と訂正との関係についてのものであり, 同判決の射程はすべての審決取消訴訟に及ぶ訳ではない。換言すれば, 同最高裁判決は, 無効審判の請求不成立審決の後に訂正がなされた場合の扱いについてまで規範を示したものではない。現に, 東京高裁の平成14年11月14日付判決は, 特許法39条2項違反を理由とする無効審判請求不成立の審決に対する審決取消訴訟の係属中に訂正審決が確定しても, 訂正審決が確定したこと自体は審決の取消事由とはならないとしている。</p> <p>本判決は, この平成14年の東京高裁と同じ考え方に立って, 訂正審決の確定が直ちに無効審判請求不成立の審決取消事由とならないとし, さらに訂正後の発明に基づいて進歩性の判断を行ったものである。</p> <p>(特178I) 重要度(☆☆☆) (窪田 英一郎)</p>
313 -6	特許を受ける権利の譲渡の有無, 原告が受けるべき相当対価請求権についての消滅時効の起算点等が争点となったが, 原告の請求(不法行為に基づく損害賠償・不当利得の返還, 相当対価請求)はいずれも棄却された	職務発明, 特許を受ける権利の譲渡, 相当の対価, 消滅時効, 消滅時効の起算点
<p>1. 平14(ワ)5323号(大地21民)</p> <p>2. 平15.11.27(いずれも棄却)</p> <p>3. A</p> <p>4. 大塚製薬(株)</p> <p>5. 特許1304078号, 1376213号, 1355287号, 1376214号等</p> <p>6. 日本では市場占有率1位の喘息治療薬であるメブチンの開発研究に従事した原告が, 退職後に被告会社に対して, 第一次的にはメブチン物質特許に関する特許を受ける権利は譲渡していないことを理由として特許を受ける権利の侵害による不法行為に基づく損害賠償等を請求するとともに, 第二次的には仮に該権利が譲渡されていた場合には特許法35条3項に基づく相当の対価を請求するとした事案である。</p> <p>①メブチン関連特許に関する特許を受ける権利の譲渡の有無, ②相当対価請求権についての消滅時効の起算点等が争点となったが, 裁判所は, ①について上記特許権は被告発明考案取扱規定により被告に譲渡されたと判断するとともに, ②について該消滅時効の起算点の基準となる実績補償の支払い時期が, 特許権の登録後, 被告が発明を実施したときに到来すると判断し, 対価請求権は時効によって消滅したとして, 原告の請求をいずれも棄却した。</p> <p>争点①について裁判所は, 特許法35条2項の反対解釈によ</p>		<p>り, 職務発明については契約等で特許を受ける権利の承継を定めることは有効であり, 被告発明考案取扱規定には被告への譲渡義務が定められ, 該規定が従業員にも周知され, これによる取り扱いに従業員も異議を述べてこなかったと推認されるとして, 特許を受ける権利は発明完成の頃に譲渡されたと判断した。原告は優先権基礎出願(ニュージーランド出願)の出願当時, 日本では物質特許が認められていなかったから譲渡していないと主張したが, 単なる出願手続上の理由にすぎないとされた。</p> <p>また, 争点②については, 従業員が使用者に職務発明についての特許を受ける権利を承継させたときに, 従業員は相当の対価を受ける権利を取得するとの最高裁(平成15年4月22日)の判断を引用した上で, 特許権の登録後, 被告が発明を実施した時点で, 原告は実績補償に係る対価請求権を行使できる等の理由から, 実績補償の支払時期もこの時期に到来し, これが消滅時効の起算点となると判断した。原告は, 特許権の存続期間が満了しなければ現実に得た利益は算定できない等と主張したが, 算定は不可能ではないとして退けられた。</p> <p>(特35条, 民166・167条) 重要度☆☆ (田村 正)</p>

313 -7	「被服、履物」を指定商品とする「ベアー」商標は、自他商品識別機能を有せず、自他商品識別力を獲得した特段の事情も無いから、商標法3条1項6号に該当するとして、識別力があるとした無効審判の棄却審決が取り消された	自他商品識別力
<p>1. 平15(行ケ)42号(東高6民)</p> <p>2. 平15.11.27(認容)</p> <p>3. ラップルズ・プロパティーズ・インコーポレーテッド</p> <p>4. ベアー ユー エス エー インコーポレーテッド</p> <p>5. 商標4287330号, 無効2000-35435</p> <p>6. (1) 事案の概要: ①原告は、「ベアー」を横書きしてなり、「被服、履物」を指定商品とする本件商標について、i)3条1項3号または6号, ii)4条1項11号, iii)4条1項15号, iv)4条1項7号を無効理由として無効審判を請求した。</p> <p>②審決では、無効理由をすべて排斥して、棄却審決をした。</p> <p>(2) 取消事由1(3条1項6号): ①原告の主張: 「被服、履物」の分野においては、本件商標の「ベアー」又は…「BEAR」の文字を含む多数の商標が登録されており、それらは、ベアー(熊)又はベアー(熊)に関連づけられる観念及び称呼を生じさせる。…。「被服、履物」の分野における商取引の実情の下では、「ベアー」の片仮名文字のみから成る本件商標が、「被服、履物」に使用されたとしても、需要者が、当該商品が何人の業務に係る商品であるかを認識することはできない。</p> <p>②被告の反論: 業界紙には、被告の「ベアー」などの海外人気ブランドの偽造品が摘発されたとの記事が記載されている。この記事では本件商標の「ベアー」を「ブランド」と表現していることからしても、被服の取引者・需要者の間で、本件商標の「ベアー」が自他商品識別力を有するものとして理解されていることは明白である。</p> <p>③判示事項: 本件商標の「ベアー」は、日本人の通常の英語力を基準とすれば、熊を意味する Bear を片仮名書きしたものである、と理解される…。本件商標が登録査定された平成11年6月ころには、「被服、履物」の分野において、…、「bear」あるいは…「ベアー」の文字をその構成の一部として使用したのものについて、極めて多数の商標登録あるいは商標登録出願がなされ、また、極めて多数の商標が実際に使用されている。…。本件商標は、単独でありふれた文字である「ベアー」のみから成る標章であり、これを「被服、履物」について商標として使用しようとしても、被告による使用の結果自他商品識別力を獲得した等の特段の事情のない限り、自他商品識別機能を有しない商標である。…。被告は、平成11年6月ころまでは、主に「Bear USA」商標あるいは同商標と熊の絵を組み合わせた商標を使用しており、本件商標は使用しておらず、「Bear」商標もわずかし使用していなかったから、被告のこのような使用により自他識別機能が生じうる片仮名の商標は「ベアーユーエスエー」であって、単独の言葉としてはアメリカンブランドかどうかすら不明な「ベアー」(本件商標)については、取引者・需要者間において、被告の商標であるとの認識ないし理解は生じていなかった、というべきである。</p> <p>(3) 取消事由2, 3, 4 略</p> <p style="text-align: right;">(商3条1項6号)重要度☆☆ (奥田 誠)</p>		
313 -8	被告が、原告の取引先に、被告補助参加人が保有する本件実用新案権を侵害すると告げた行為は、原告製品が本件実用新案権の技術的範囲に属しないため、虚偽の内容の告知であり、不正競争行為に該当するとして損害賠償請求が認容された	不正競争行為、虚偽の事実 技術的範囲、謝罪広告
<p>1. 平12(ワ)25382号(東地46民)</p> <p>2. 平15.11.28(一部認容)</p> <p>3. パンチ工業(株)</p> <p>4. 日本デイトン・プログレス(株) 補助参加人:(株)プレスセンター</p> <p>5. 実用新案1872007号(本件実用新案権)</p> <p>6. (1) 事案の概要: 本件は、被告が、原告の取引先である三菱自動車、富士重工業に対し、原告製品が、被告補助参加人が保有する本件実用新案権を侵害すると告げた行為は、競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布したものであって不正競争防止法2条1項14号所定不正競争行為に該当し、被告は故意又は過失により不正競争行為を行って他人の営業上の利益を侵害したと主張して、不正競争防止法2条1項14号、4条、7条に基づき、被告に対し、損害賠償及び謝罪広告の掲載を請求しているものである。</p> <p>(2) 争点1: 被告の行為は、競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布したものであるとして、不正競争防止法2条1項14号所定不正競争行為に該当し、被告は損害賠償義務を負うか。争点2: 謝罪広告掲載の必要性</p> <p>(3) 判示事項: 争点1(被告の告知した内容が虚偽かどうか): 原告製品が本件考案の構成要件A,B,D,E及びFを充足することは、当事者間に争いがない。そこで、原告製品が本件考案の構成要件Cを充足するかどうかについて判断する。本件考案の構成要件Cは、「パンチ用嵌合孔の仮想中心軸とカム板の移動方向によって決まる仮想中立面に対称な位置に当る深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔……を設け」というものである。当該構成要件Cにおける「仮想中立面に対称」とあるのは、字義どおり「面に対して対称」、すなわち仮想中立面に対して面対称な位置に、同一形状のバネ用有底孔が設けられていることを意味するものである。原告製品についてこの点を見ると、原告製品においては、仮想中立面の片側のバネ用孔と面対称な位置にバネ・ボルト段付孔が存在し、片側のバネ・ボルト段付孔と面対称な位置にバネ用孔が存在するものであり、バネ用孔に収納されているバネは長さ30mm、バネ・ボルト段付孔に収納されているバネは長さ15mmであって、仮想中立面に面対称の位置に設けられた孔が同一の形状のものではない。すなわち正確には「面対称」でない(孔の深さ・形状を含めて対称となっていない)結果、そこに収納されているバネの形状も同一のものではなく、その形状上、仮想中立面の左右におけるバネによる弾力が同一であることが保証されているものではない。そうすると、仮想中立面に対称にバネ用有底孔を設けることにより、形状上、左右に加えられるバネの弾力を同一の強さとすることで、カム板とパンチブロックの接触による下向きの力を正確かつ安定的にパンチに伝えるという本件考案の技術思想は、原告製品においては見られないというべきである。したがって、原告製品は本件考案の構成要件Cを充足しないものである。</p> <p>以上によれば、原告製品は、本件考案の技術的範囲に属しないから、その製造、販売及び使用は本件実用新案権を侵害するものではない。したがって、被告が、原告製品が本件考案の技術的範囲に属し、その製造、販売及び使用が本件実用新案権を侵害する旨を告知したことは、被告が本件実用新案権の権利者でないことについて触れるまでもなく、虚偽の内容の告知であり、被告の行為は、不正競争防止法2条1項14号所定不正競争行為に該当し、原告に対して同行為に基づく損害賠償義務を負うものというべきである。</p> <p>争点2(謝罪広告掲載の必要性): 原告は、本件において原告の信用を回復するためには損害賠償とともに謝罪広告を掲載する必要があると主張する。しかしながら、原告製品の需要者は自動車メーカー等の限られた業者に限られているものであるところ、被告による本件告知の対象は2社に限られており、被告において他の自動車メーカーに対して本件告知をしたという事情も窺われないこと等の本件の事情の下においては、金銭賠償に加えて、謝罪広告掲載による信用回復の措置を認める必要性が存在するまでは認められない。</p> <p>(不競法2条1項14号、4条、7条、特70条)重要度☆☆ (川野 工)</p>		

<p>313 -9</p>	<p>商標法第51条第1項の規定に該当すると認定した審決が取り消された</p>	<p>登録商標の不正使用，故意の使用，出所の混同</p>
<p>1. 平15(行ケ)181号(東高3民) 2. 平15.11.28(認容) 3. 東洋エンタープライズ(株) 4. (株)インディアンモトサイクルカンパニージャパン 5. 商標取消2000-31423号, 商標登録2634277 6. 審決: ①原告使用商標は, 原告所有の登録商標「インディアンモーターサイクル」(以下, 「本件商標」という)に類似するものである一方, 被告等が使用している引用商標とも外観, 観念, 称呼のいずれにおいても類似すると認められるものである。②原告による原告使用商標の使用は, その商品が, 引用商標を使用する被告の商品であるかのように, 取引者・需要者に商品の出所を混同させるものである。③原告は, 被告と競業関係にあり, 故意に本件商標と類似する原告使用商標を使用し, 被告の業務に係る商品と混同を生じさせる行為をしたものと認められるから, 商標法第51条1項の規定により, 本件商標の登録は取消を免れない。</p> <p>原告: 原告の原告使用商標の使用行為は, 「故意に指定商品についての本件商標に類似する商標の使用であって他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとき」に該当しないものであり, これと異なる本件審決の判断は法51条1項の解釈適用を誤ったものであり, 違法である。</p> <p>被告: 本件は, 法51条1項を適用すべき典型的な事例であり, 原審の認定判断は正当であり, 原告主張のような法51条1項の解釈適用の誤りはない。</p> <p>判示事項: ①営業活動の実体がなく, かつ旧インディアン社と同一乃至何らかの関連があるかのように装い, その後倒産するに至った会社から商標権を譲り受けた被告等には, 昭和28年に操業を停止し, その後解散した旧インディアン社</p>	<p>の周知著名であった略称「インディアン商標」の正当な承継者として使用権が存するとは到底認められない。②原告は, 被告会社の設立(平成5年)前に本件商標を出願し, その後設定登録を受けたものであり, 被告又はそのライセンサーが本件引用商標を使用し始めたのは, 本件商標の登録より少し前かその後であり, 被告等の本件引用商標を付した商品の販売実績及び広告実績に照らして, 本件商標の設定登録時(平成6年)及び原告による原告使用商標の使用が開始された時点(平成7年)で, 本件引用商標が被告等の商品を表示するものとして取引者及び需要者の間で広く知られ, 周知性を獲得するに至っていたものということとはできず, 他にこれを認めるべき的確な証拠はない。③原告が本件商標乃至原告使用商標を商標として採択した動機は, 旧インディアン社とは無関係な立場で, 旧インディアン社の略称又は「インディアン商標」を利用しようとしたことにあり, 原告が, 被告が本件引用商標を使用していたことを認識しつつ, 敢えて, 原告使用商標を使用する行為を行ったとは認められない。したがって, 仮に, 原告が原告使用商標を使用した場合に, 出所の混同を生ずるおそれがあったものとしても, 原告がそのおそれがあることを認識しつつ, 故意に, 原告使用商標を使用したと認めることは到底できない。④以上のとおり, 原告による原告使用商標の使用は, 法51条1項の要件に該当しないというべきであり, 本件審決のこの点に関する判断は誤りである。よって, 原告の本件請求は, その余の点について判断するまでもなく, 理由があるから, これを認容する。</p> <p>(商51条1項)重要度☆☆ (中馬 典嗣)</p>	
<p>313 -10</p>	<p>引用例は, 有機炭素量(TOC)値を本願発明の規定値以下とすることが, 本件優先日前の技術水準からみて, 当業者が容易に想到し採用し得る水準をはるかに超えており, かつ, 顕著に優れた水準であることを示しているとして, 拒絶審決が破棄された</p>	<p>パラメータ</p>
<p>1. 平14(行ケ)418号(東高13民) 2. 平15.12.10(認容) 3. 日本ゼオン(株) 4. 特許庁長官 5. 特願平4-103930合, 不服2001-16643 6. (1) 事案の概要: 本件発明の請求項の記載は次の通りである。</p> <p>「電子部品, その製造中間体, またはその製造工程の処理液と接触する器材であり, その接触面が熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂で形成されており, 前記樹脂の成形後の80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量が, 有機炭素量(TOC)で500$\mu\text{g}/\text{m}^2$以下であることを特徴とする電子部品処理用器材。」</p> <p>当該請求項の記載において「80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量が, 有機炭素量(TOC)で500$\mu\text{g}/\text{m}^2$以下であること」が当業者にとって設計的に求め得る値にすぎないか否かが争点となった。</p> <p>(2) 裁判所の判断: 引用例は, 合成樹脂製配管の80℃の温水中で1日当り抽出される有機炭素量(TOC)を500$\mu\text{g}/\text{m}^2$以下にまで低減することを開示するものではなく, 加えて, 有機炭素量(TOC)値を本願発明の規定する500$\mu\text{g}/\text{m}^2$以下とすることが, 本件優先日前の技術水準からみて, 当業者が容易に想到し採用し得る水準をはるかに超えており, かつ,</p>	<p>顕著に優れた水準であることを示していることが明らかである。</p> <p>そうすると, 本願発明に係る技術分野において, 引用例により, 電子部品処理用器材の有機炭素量に着目することは公知であって, 抽出される有機炭素量(TOC)を極力少なくすることが, 本件優先日前に周知の技術的課題であったとしても, それら公知技術において使用されている電子部品処理用器材の有機炭素量は, 最良のPFA樹脂においても1347$\mu\text{g}/\text{m}^2$程度であると認められるから, 本願発明に係る「80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量が有機炭素量(TOC)で500$\mu\text{g}/\text{m}^2$以下」という設定は, 当業者が目標として設定するであろう水準を超えているものというべきである。一方, 引用例には, 熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂がどの程度の有機炭素量(TOC)を持つものであるかについて何らの記載も示唆もなく, 他にそれを開示又は示唆する公知技術の存在を認めるに足りる証拠もないから, 本願発明のような水準を達成する樹脂を選択し, そのような水準の有機炭素量(TOC)を設定することは, 当業者が容易にし得るところのものではないというべきである。</p> <p>(3) コメント: 請求項中のパラメータ(判決では「特徴的な指標」)の記載に基づく進歩性判断の参考になる。</p> <p>(特29条2項)重要度☆☆ (小西 富雅)</p>	

313 -11	被告の電子ファイル交換サービス（ファイルログ）が、本件各管理著作物について原告の有する著作権を侵害すると認められた	複製権、自動公衆送信権、公衆送信可能化権、私的使用、不法行為
	<p>1. 平14年(ワ)4237号(東地29民)</p> <p>2. 平15.12.17(認容)</p> <p>3. (社)日本音楽著作権協会</p> <p>4. (有)日本エム・エム・オー, A</p> <p>6. 事案の概要: 被告が運営するインターネット上の電子ファイル交換サービス(「ファイルログ」)において、原告が著作権を有する音楽著作物をMP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式で複製した電子ファイルが、原告の許諾を得ることなく、本件サービスの利用者間で交換されている。原告が、上記電子ファイル交換サービスを提供する被告の行為は、原告の有している著作権(複製権、自動公衆送信権、送信可能化権)を侵害すると主張して、電子ファイルの送受信の差止及び損害賠償を求めた。なお、原告の仮処分申立(平成14年(ヨ)2010号)は認められ、又、中間判決(平成15年1月29言渡)では、著作権の侵害が認定された。</p> <p>争点: ①著作権侵害の成否 ②差止め請求の認められる範囲 ③損害賠償請求の可否 ④損害額。</p> <p>争点①について: (1)送信者の行為について: 音楽CDは当該音楽の著作物の複製物であり、この音楽CDをMP3形式に変換する行為は、レコードの複製となるので、著作権侵害(複製権侵害又はそのみなし侵害のいずれか)となる。送信者のパソコンは、被告サーバと一体となって情報の記録された自動公衆送信装置に当たり、その時点で、公衆の用に供されている電気通信回線への接続がされ、当該電子ファイルの送信可能化がされたものとなり、又、上記電子ファイルが受信側パソコンに送信された時点で同ファイルの自動公衆送信</p>	<p>がされたことになるので、前記行為は、著作権侵害(自動公衆送信権侵害及び送信可能化権侵害)となる。</p> <p>(2)被告の行為: 被告自らは、本件各MP3ファイルをパソコンに蔵置し、その状態を被告サーバに接続するという物理的行為をしていない。しかし、①被告行為の内容・性質②被告の管理・支配③被告の受ける利益状況等を総合酌すると、被告は原告の有する送信可能化権及び自動公衆送信権の侵害の主体である、と判断できる。</p> <p>争点②について: 差止めの対象とすべき被告の行為を特定する方法としては、送信側パソコンから被告サーバに送信されたファイル情報のうち、ファイル名又はフォルダ名のいずれかに本件各管理著作物の「原題名」を表示する文字及び「アーティスト」を表示する文字の双方が表記されたファイル情報に関連付けて、当該ファイル情報に係るMP3ファイルの送受信行為として特定するのが、最も実効性のある方法である。</p> <p>争点③について: 被告(会社及び社長)の過失が認められ、被告の本件サービスを提供する行為は、不法行為を構成し、損害賠償の責任がある。</p> <p>争点④について: 原告の本件使用料規定に基づく著作物の使用料は、事実上、音楽の著作物の利用の対価額の標準を示しているため、損害額については、特段の事情のない限り、本件使用料規定の定める額を参酌して算定するのが合理的である。</p> <p>(著2条1項, 23条, 30条1項, 49条, プロバイダ責任法3条1項, 民法709条) 重要度☆ (伊藤 文彦)</p>
313 -12	大衆歌謡として著名な楽曲の旋律とほぼ同一の楽曲を創作させ、アルバムを製作・販売した行為が、編曲権の侵害に相当するとされた	二重起訴、著作権信託契約、編曲権
	<p>1. 平13(ワ)3851号(東地47民)</p> <p>2. 平15.12.19(一部認容)</p> <p>3. (有)金井音楽出版</p> <p>4. (株)ポニーキャニオン (株)フジパシフィック音楽出版</p> <p>6. 経緯: 被告は、テレビ番組のCDアルバムを制作することを企画し、そのアルバム中の乙曲を作曲家Aに依頼して創作させた。乙曲はテレビ番組で放送され、系列局でも放送された。</p> <p>一方、原告は、甲曲(昭和41年以降、テレビCMとして大量に放送され、ヒット曲として人気を博し、小・中学生の音楽教科書にも掲載)の著作権を、昭和42年にJASRACに信託譲渡して管理を委託した。</p> <p>ところで、原告は別件訴訟において、作曲家Aに対し乙曲の創作は甲曲に係わる編曲権を侵害するとして損害賠償請求訴訟を提起し、控訴審において一部認容判決を受けた。</p> <p>さらに、原告は、本件訴訟被告に対して、乙曲の創作を依頼し、アルバム原盤の制作、そのアルバムの製作・販売行為が、甲曲の著作権を侵害するとして損害賠償を求めた。</p> <p>争点: (1)本件訴訟は二重起訴禁止に抵触するか (2)乙曲は甲曲に係わる編曲権を侵害するか (3)原告の著作権が侵害されたか</p> <p>判示事項: 争点(1)について『二重起訴ではない』 本件訴訟と別件訴訟は、当事者が同一ではない。また、別件訴訟は、作曲家Aに対し、乙曲は甲曲を編曲したものであり、原告等の著作権を侵害することを理由とする損害賠償請求訴訟であ</p>	<p>るのに対して、本件は、被告らに対し、アルバムの原盤を制作して乙曲を複製した行為、アルバムを複製・販売した行為などが原告の著作権を侵害すること等を理由とする損害賠償請求訴訟であり、訴訟物も同一でない。したがって、本件訴訟の提起は、二重起訴とはいえない。</p> <p>争点(2)について『侵害する』 甲曲の楽曲としての表現上の本質的な特徴は、主としてその簡素で親しみやすい旋律である。このような旋律を有する楽曲に関する編曲権侵害の成否の判断において、最も重視されるべき要素は旋律と解すべきであるところ、両曲の旋律は、表現上の本質的な特徴の同一性を有する。さらに、和声、リズム、形式の差異は、両曲の表現上の本質的な特徴の同一性に影響を与えない。作曲家Aは、乙曲創作以前に甲曲を知っていたものということができ、両曲の旋律が類似していることに鑑みれば、乙曲は甲曲に依拠して創作されたものといえる。</p> <p>争点(3)について『侵害する』 原告およびJASRACは、二次的著作物に関する権利を信託契約の対象とする意思はなかったものと認められる。つまり、乙曲を二次的著作物とする法28条の権利は、JASRACに譲渡されることなく原告に留保されている。</p> <p>したがって、原告の許諾を得ることなく乙曲を複製・放送等により利用した被告は、原告の有する法28条の権利を侵害する。</p> <p>(著27, 28, 61条, 旧著2条) 重要度☆ (伴 誠一)</p>

<p>313 -13</p>	<p>原告自身の公開公報である刊行物1に記載された膨大な物質の組合せのなかに、本発明1に相当する組成物が記載されているとされた</p>	<p>発明構成要件、選択発明の要件</p>
<p>1. 平14(行ケ)524号(東高6民) 2. 平15.12.25(棄却) 3. ロレアル 4. 特許庁長官 5. 特許2629144号, 異議平10-70056 6. (1) 事案の概要: 本件は、染色に適した媒体中に酸化染料前駆物質の化粧品に許容されるひとつの塩類とカップラーを含有する組成物(A)を、染色に適した媒体中にひとつの酸化剤を含有する組成物(B)と0.5~5の範囲の重量比で混合しpHが7未満とされた染色組成物の発明(本件発明)が、刊行物1に記載された発明であるとした異議の決定の取消を求めた。 (2) 判決の要点: 原告は、酸化染料前駆体とカップラーの組合せが潜在的に膨大な数で存在する刊行物1の記載から、そのうちのたった一つないし三つの可能性にすぎない本発明の具体的な組合せを把握することはできないと主張する。 確かに刊行物1の請求項には酸化染料前駆体やほかのカップラーとしてそれぞれ多数の物質が列挙されており、その組合せは膨大な数となる。しかし、特許請求の範囲に含まれる組合せの数がいかに膨大な数であっても、そのことによって、直ちに、その中の特定の組合せが明細書中に開示されているということが否定されることになるわけではない。 刊行物1は原告自身の特許出願に係る特許明細書の公開公報である。特許法36条6項1号が、「…特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。一特許</p>		<p>を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定していることからすれば、原告が故意又は過失により、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に包含され得るように明細書を作成した場合をのぞいて刊行物1の特許請求の範囲に記載されている発明は、当業者である原告自身が、その発明の詳細な説明において発明として開示しているものであるはずである。 原告は、本件発明1は、刊行物1に記載された多数の組合せ(上位概念)に包含される極めてわずかな組合せ(下位概念)に相当するものであり、この組合せは刊行物1に開示されていないものであるから、選択発明であり、新規性を備えているものであることは明白であると主張する。 選択発明については特許庁の審査基準(平成12年12月改訂のもの)に定義されているが、本件発明1はこの定義から選択発明とはいえないものである。また、選択発明は、引用発明に比べて顕著な作用効果を奏するものであるが、本件発明1は、その実施例に組成物により得られた色調が記載されているだけで、引用発明に比べ顕著な作用効果を奏するものであることを認めるに足りる証拠はない。 決定の判断は、本判決とほぼ同旨と解することができるから、決定の判断に誤りはないというべきである。 (特29条1項3号) 重要度☆ (星野 昇)</p>
<p>313 -14</p>	<p>原曲の著作権を侵害する歌曲について、管理著作物として利用許諾をした管理事業者の損害賠償責任が認められた</p>	<p>二次的著作物 編曲権 管理事業者の注意義務</p>
<p>1. 平15(ワ)8356号(東地47民) 2. 平15.12.26(一部認容) 3. (有)金井音楽出版 4. (社)日本音楽著作権協会 6. 事案の概要: 音楽著作権の管理事業者である被告は、被告歌曲「記念樹」(譜面(2))について継続的に音楽著作物利用者に利用許諾した。この行為に対し原告は、被告歌曲はA作詞作曲の原告歌曲「どこまでも行こう」(譜面(1))の編曲権を侵害するとして、被告に損害賠償を請求した。 背景: 原告はAから原告歌曲の著作権(編曲権を含む)の信託譲渡を受けた。原告はさらに被告に原告歌曲の著作権(編曲権を含まず)を信託譲渡した。 別件訴訟(東京高裁平12(ネ)1516)により、被告歌曲の楽曲の作曲が、原告歌曲の楽曲に係る編曲権を侵害する旨の判決(平14.9.6)がなされている。その上告棄却決定を受けて、被告はその後被告歌曲の利用許諾を中止した。 判示事項: 1. 被告行為は原告著作権を侵害するか (1) 27条(編曲権)について: 27条の文言上の「編曲する」に、編曲した著作物を複製したり放送したりする、という意味が含まれるとは解されない。27条とは別に28条が定められていることから、27条は編曲行為自体を規制すると解される。 よって、27条を理由とする原告の主張は採用できない。 (2) 28条(二次的著作物に対する原著作物の著作権者の権利)について: 原告から被告への原告歌曲についての信託契約約款(旧法下)には28条に相当する権利が掲げられておらず、61条2項の推定は旧法下の譲渡契約にも適用される。編曲届に原権利者の承認を得ることにより61条2項の推定を覆すこ</p>		<p>とはできるが、原権利者の承認がない場合に同様に解することはできない。 よって、原告は被告歌曲について28条の権利を有するから、原告の許諾のない被告歌曲の利用はその侵害であり、被告はその侵害を惹起した。 2. 被告の過失の有無: 被告は、多数の著作物を管理しており個別の調査義務はない旨主張するが、本件では別件訴訟により侵害の問題が大きく報道されたから、遅くともそれ以降は注意義務があった。被告は調査能力を十分有しており、侵害の可能性があれば、利用許諾の中止、訴訟係属の注意喚起等により回避ができた。 しかるに被告は高裁判決後も最高裁決定まで利用許諾を続けたから、過失があった。 3. 損害額の算定基準(要点のみ): ①歌詞と楽曲は独立に保護しうる。しかも被告歌曲の場合は先に作詞されそれに曲が付けられたから、作詞行為は編曲権侵害ではない。歌詞の対価を控除するのが相当である。 ②二次的著作物の保護の要件としてその創作過程の適法性は要求されていないから、被告歌曲の楽曲の著作権者及びその編曲者への分配分を観念できる。それらの分配分を控除すべきである。 どこまでも行こう(1)  記念樹(2)  (著27条, 28条, 61条2項) 重要度☆☆ (岡戸 昭佳)</p>

313 -15	<p>「商品等表示」として周知性を獲得した原告各標章と同一又は類似の被告各標章の使用が不正競争行為と認定され、被告各標章の使用差止等及び損害賠償が認容された</p>	不正競争行為の成立要件、先使用の抗弁
	<p>1. 平10(ワ)16262号(東地46民) 2. 平15.12.26(一部認容) 3. (株)インディアンモトサイクルカンパニージャパン 4. 東洋エンタープライズ(株) 5. 商標2634277号, 2710099号 6. 事件の概要と事情: 本件は、1950年代以前に米国で人気を博したオートバイのメーカーに由来する「インディアン」という名称のブランドの使用を巡る紛争である。 原告商標の事情について: 原告は、「Indian/Indian Motorcycle Co.,Inc.(図共)」(平成4年2月6日出願, 同7年9月29日登録, 第2710099号, 旧17類, 被服等)を原告商標とする商標権を有していた。しかるに、特許庁は、平成14年2月28日、後記被告商標に類似することを理由に原告商標の登録を無効とする旨の審決をし、原告は取消訴訟を提起したが東京高裁は請求棄却の判決をした。同判決は平成15年6月12日付最高裁の上告不受理決定により確定した。 なお、原告は、「Indian」(平成7年11月2日出願, 同9年7月4日登録, 第4022987号, 25類, 被服等)の商標登録を受けている。 被告商標の事情について: 被告は、「インディアンモーターサイクル」の被告商標(平成3年11月5日出願, 同6年3月31日登録, 第2634277号, 旧17類, 被服等)の登録を受けている。しかし、特許庁は、平成15年3月28日、原告商標と類似する商標を故意にその指定商品に使用し、他人の業務にかかると認められる商品と混同を生じさせているとして、商標法51条1項に基づき登録を取り消す旨の審決をした。被告は、取消訴訟を提起、現在も東京高裁に係属中である。 原告の主張: 平成6年5月には原告各標章が衣類等の「商品等表示」として、需要者の間に周知であった。 被告が遅くとも平成7年6月以後、被告各標章を「自己の商品等表示」として衣類等を製造販売した行為は、不正競争行為に該当する。 被告の反論: 不正競争行為の成立要件を争うとともに、仮に同行為が成立するとしても原告各表示が周知性を獲得する以前</p>	<p>から被告各標章を使用していたとの先使用の抗弁で反論した。 争点①: 原告各標章が原告の「商品等表示」として需要者の間に周知か。 争点②: 被告各標章が原告の「商品等表示」(原告各表示)に類似するか。 争点③: 被告が被告各標章を衣類等に使用することが、原告の「商品又は営業と混同を生じさせる行為」に該当するか。 争点④: 被告主張にかかる先使用の抗弁の成否。 判示事項1: 周知性・類似性・誤認混同のおそれについて(争点①, ②, ③) 上記事情を総合考慮すれば、被告は、「インディアン」ブランドが日本においてブームとなることを予想し、これに便乗することを考えて被告商標を登録出願した上で、原告により「インディアン」ブランドを用いたライセンス事業が行われるに至ったことを知り、直ちに被告各標章の使用を開始し、その後、原告のライセンス事業の規模が拡大され、原告各表示が必要者の間に周知となった後においては、原告各表示の周知性に便乗する意図で被告各標章の使用を継続したものと認められる。 してみれば、被告が被告各標章を衣類等に付して使用する行為は、原告の周知の「商品等表示」と類似する「自らの商品等表示」として使用し、原告の商品と混同を生じさせる行為(不競法2条1項1号)に該当する。 判示事項2: 先使用の抗弁について(争点④) そこで、被告は、原告の「商品等表示」が必要者の間に広く認識される前から、その「商品等表示」と類似する被告各標章を「自己の商品等表示」として使用していたものといえるから、平成7年6月から現在に至るまでの被告による被告各標章の使用において、被告各標章を「不正の目的でなく使用し」(不競法12条1項3号に基づく同法の適用除外)たものとは認められない。よって、いわゆる先使用の抗弁をいう被告の主張には理由がない。 (不競法2条1項1号, 12条1項3号) 重要度☆☆ (信太 明夫)</p>
313 -16	<p>原告が有する登録商標の類似範囲での権利行使に基づいて被告ら各標章の使用差止めと廃棄等を求めることは、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>	類似範囲の商標権行使・権利の濫用
	<p>1. 平8(ワ)14026号(東地46民) 2. 平15.12.26(棄却) 3. 東洋エンタープライズ(株) 4. (株)サンライズほか2社 5. 登録2634277号(原告商標, 旧第17類, 被服等) 登録2710099号(被告商標, 旧第17類, 被服等) 6. 事案の概要: 1950年代以前に米国で人気を博したオートバイメーカーに由来する「インディアン」ブランドの使用を巡る紛争で、原告は、被告各標章の使用行為が原告商標権を侵害するとして本件訴訟において、被告は、所有する被告商標「Indian/Indian Motorcycle Co.,Inc.(英文字と図形との結合)」を根拠に登録商標使用の抗弁を主張した。 中間判決(被告各標章はいずれも原告商標「インディアンモーターサイクル」に類似する旨及び標章目録毎に被告商標権の専用権の範囲に属する・属しない旨の判断)を経て、被告商標権の登録無効が確定(15.6.12.最高裁の上告不受理決定)する一方で、原告商標権の登録が特許庁審決(商標法51条)に基づき取り消され、取消訴訟が現在も東京高裁に係属中ながら、被告らは、上記審決の存在に照らし本訴請求が権利濫用の抗弁を主張している。 争点: 原告の本訴請求は権利の濫用に当たるか。 判示事項: 1. 原告商標の出願・登録の経緯と実際の使用態様 ①原告は、最も代表的な米国の一般紙において、「インディアン」ブランド復活の動きが報じられて約4か月経過後の平成3年11月5日に片仮名からなる原告商標を出願した。 ②出願中に国内の主要業界紙の記事により上記ブランド商品の輸入及びライセンスビジネスの展開等が報道され、同ブランドが既に米国でブームを呼んでおり、日本でも「ブーム着火は時間の問題」と報じられたが、ブランドビジネス専門業者の原告は、平成6年3月31日に原告商標の登録を受けても、自ら登録商標及びこれと実質的に同一範囲にある商標を使用しなかった。 また、被告らが同年5月ころから実際に被告商標等を付した商品の販売を開始しても、商標権者としての対応がなかった。 ③原告は、平成7年5月ころから「Indian」や「Motorcycle」</p>	<p>の英文字の商標を付した指定商品を輸入、製造販売及び広告を開始、その主な使用態様は、雑誌広告の上でのみ片仮名の原告商標が活字になったに止まり、現実の提供商品の使用には原告商標と社会通念上同一の範囲とされる英文字を使用したもので、原告商標よりもむしろ当時出願中の被告商標との類似の程度が強いと認められる多数の標章であり、原告が現実使用した中には原告商標から生ずる「インディアンモーターサイクル」の称呼ではなく、被告商標から生ずる「インディアンモトサイクル」の英文字の標章も含んで、被告らも使用している。このような行為は、自ら原告商標を登録して、被告らが使用する被告商標等の存在を知りながら、あえてその登録商標と同一ではなく、類似の範囲にある商標を指定商品に使用し、被告らの業務に係る商品と混同を生じさせたものと評価されてもやむを得ない。 ④さらに原告には、米国映画で有名になった某商標につき、まず、片仮名で商標を出願して登録を受けた上、英文字の結合商標を使用する正規のマスターライセンスに対し、商標権侵害訴訟を提起した事実があるほか、米国ビールメーカーの主力商品、米国ラスベガス在のホテル、米国の著名小説家とその代表作の主人公、米国国旗名で国防総省の機関誌の名称など海外の著名ブランドないし固有名詞に関連する商標を多数出願している事実がある。 判示事項: 2. 原告の各事実関係の下における本訴請求は権利濫用 以上のとおり本件の各事実関係を併せ考えれば、原告は、類似の商標を使用することが見込まれる他者に対して、経済的利益を得ることを主たる目的として原告商標を出願し、登録を得たものというべきであり、あえて、自らの登録商標と同一の範囲において使用するよりも、むしろ、類似の範囲にある商標を指定商品について使用し、現に類似の商標を使用する被告らに対し、権利を行使しようとするものであって、かかる商標権の行使は、権利の濫用に当たるとして許されない。 (商36条) 重要度☆☆ (信太 明夫)</p>

313 -17	出願人名義変更手続きがなされなかったため商標法4条1項11号の拒絶理由が解消せ ずになされた拒絶査定不服審判の審決（請求不成立）が維持された	出願人名義変更
	<p>1. 平15（行ケ）445号（東高3民）</p> <p>2. 平16. 1. 26日（棄却）</p> <p>3. ユービック・インコーポレイテッド</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 平8商標登録願93461号 審判番号 不服2000-4955号</p> <p>6. 事件：原告による商標「UBIQ」（第9類「コンピュータ用回路基板、など」）の商標登録出願に対し、特許庁は、3件の既登録商標を引用して拒絶理由（商標法4条1項11号）を通知した（本願商標が引用各商標と類似すること、本願商標の指定商品が引用各商標の指定商品と同一又は類似することに争いはない。）</p> <p>拒絶理由通知を受けた原告は、平成10年5月19日、特許庁に対し、本願商標を一旦引用商標権者（コニカ株式会社）に譲渡し、引用商標権者名義で登録した後に、本願出願人に分離移転する交渉をしており、上記交渉の成否が判明するまで審査を猶予するよう求める上申書を提出したが、その後平成11年12月15日に特許庁は拒絶査定をした。そこで、原告は、拒絶査定不服審判の請求をした。</p> <p>原告は、平成15年3月31日にいたり、引用各商標の商標権者との間で、本願商標登録出願により生じたすべての権利を譲渡する旨の契約を締結したが、本件審決以前に、出願人名義変更の手続をせず、更に特許庁に本件契約締結の事実の</p>	<p>通知もしなかった。特許庁は、平成15年5月13日、原告に対し、本件審判事件の審理を終結した旨の通知をした上で、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。</p> <p>原告主張の取消事由：(1) 審決前に、本願商標登録出願により生じた権利を譲渡する旨の契約が締結したため、拒絶理由は実質的に解消していた。</p> <p>(2) 企業合併等の不測の事態が生じたため、出願人名義変更の届出が遅れざるを得なかったにもかかわらず審決がなされた。</p> <p>判示事項：以下の理由から原告の請求を棄却した：</p> <p>(1) 出願後の商標登録出願により生じた権利の承継は特許庁長官に届け出なければその効力を生じない（商標法13条2項で準用する特許法34条4項）。審決時まで、この権利の譲渡の届出がされていない。</p> <p>(2) 本件審決に至るまでの約5年間もの長期間にわたり、原告には名義変更手続きのための期間が十二分に与えられたというべきであり、審理終結の通知に対しても、原告は審理の再開を求める等の措置を何ら講じなかった。特許庁がこれ以上審判事件の審理を猶予することなく本件審決をしたことは原告に酷とはいえない。</p> <p>（商4条1項11号、13条2項（特34条4項））重要度☆☆ (下田 昭)</p>
313 -18	職務発明に係る外国の特許を受ける権利の譲渡契約については、日本法が準拠法とな るとして、1審判決を取消した	職務発明、準拠法、包括的クロス ライセンス契約
	<p>1. 平14（ネ）6451号（東高6民）</p> <p>2. 平成16年1月29日（一部認容）</p> <p>3. A（1審原告）</p> <p>4. (株)日立製作所（1審被告）</p> <p>5. 特許1547005号ほか</p> <p>6. 事件の概要：本件は、1審原告の元従業員が、1審被告の元勤務先企業に対し、在職中にした3件の発明（光学的情報処理装置など）について、特許法35条3項に基づく相当の対価の支払いを請求し、これにつき1審の東京地裁判決（平10(ワ)16832, 平12(ワ)5572)では、原告の請求の一部を認容して3400万円余の支払いを命じたのに対し、当事者双方がこれを不服として、控訴した事案の判決である。</p> <p>3件の発明はCDプレーヤー等に使用される発明で、日本以外に米国等で特許が成立している。</p> <p>1審被告は、本件発明について、他社との間で、他の多くの特許権と包括的にライセンスして実施料を得たり、包括的にクロスライセンスを結んで実施料の支払いを免除されたりした。1審原告は、社内規定に従い補償金として約230万円を既に受領している。1審で、原告は、外国の特許を受ける権利を含めて「相当の対価」の未払い分として約10億円を主張し、そのうち約2億8000万円の支払いを請求したが、1審の判決は、外国の特許を受ける権利に特許法35条の適用はないとして、外国の特許を受ける権利についての同条3項に基づく対価請求を認めず、日本特許による利益額から「相当の対価」を算定した。そこで本件控訴審では、外国の特許を受ける権利の承継やその対価額についての準拠法が、日本法なのか外国法なのか大きな争点となった。他の主要な争点として、当該職務発明を含む多くの特許権が他社との間で包括的にクロスライセンスされた場合、その職務発明についての権利承継により得た利益額をどのように算定するかという点が問題となった。</p> <p>判旨事項：（準拠法について）本件譲渡契約は、日本法人の1審被告と、その従業員である日本人の1審原告とが、1審原告がなした職務発明について、日本国において締結した譲渡契約であるから、準拠法をどの国の法律にするか当事者の明示の意思は存在しないが、当事者の黙示の意思を推認す</p>	<p>れば、それが日本法であることは明らかだから、法例7条1項により、準拠法は日本法であると解すべきである。</p> <p>1審判決が、判断の根拠とした属地主義は、特許権の手続的乃至実体的要件がそれぞれの国の特許法により定められることを述べたものであり、特許を受ける権利の譲渡契約における対価についてまで、各国の特許法にゆだねることを述べたものではない。職務発明の対価については、従業者と使用者間の雇用契約上の利害調整を図る意味でも、従業者と使用者が属する国の法律により解決されるべきである。仮に、1審判決のとおり、外国の特許を受ける権利について日本法でなくその国の法律を適用するとすると、各国の法制に従ってそれぞれ判断する必要を生じ、煩雑となり合理的でない。</p> <p>（包括的クロスライセンスにおける利益額の算定について）：包括的クロスライセンスでは、職務発明により「使用者等が受けるべき利益の額」は、契約の相手方が職務発明の実施の代償として支払うべきであった実施料の額を算定することも、使用者等が相手方の複数の特許を実施することにより本来支払うべき実施料の額に、相手方に実施を許諾した複数の特許発明等における当該職務発明の寄与率を乗じて算定することも、いずれも可能である。厳密には「使用者等が受けるべき利益の額」は、後者の方法により算定した金額であるが、前者の算出方法を認めないとすれば、従業者である1審被告に事実上不可能な立証を強いることになり、強行規定である特許法35条の規定の趣旨に反する。</p> <p>備考：本件は、その翌日に言渡しのあった青色発光ダイオード事件の巨額判決に隠れた感があるが、間違いなく重要判決である。そのため本件については多くの判決評釈が出ている。そのなかで「相当の対価」の算出法と対価額に限れば、企業を中心に批判的な意見が多い。しかし準拠法について反対意見を唱える企業は管見の限り見当たらない。おそらく、多くの企業では、職務発明の特許を受ける権利の承継の際、日本と外国で差をつけずに一括して取り扱っているため、反対する立場にないからであろう。</p> <p>（特35条、法例7条1項）重要度☆☆☆ (牧 哲郎)</p>

313 -19	原告は、特許権の持分移転登録と、損害賠償請求をした所、特許権の持分移転登録の請求は棄却され、予備的請求の損害賠償請求が容認された	中間判決、職務発明、相当の対価、予備的請求、独占の利益
<p>1. 平13(ワ)17772号(東地46民)</p> <p>2. 平16.1.30(一部認容・一部棄却)</p> <p>3. N</p> <p>4. 日亜化学工業(株)</p> <p>5. 特許2628404号</p> <p>6. 1. 本件特許権の一部移転登録請求について：(1)原告は、本件特許発明は、本件発明の完成と同時に発明者である原告に原始的に帰属し、その後現在に至るまで被告に承継されていないと主張し、その移転登録を請求した。</p> <p>原告の請求に対し、裁判所は、中間判決において、「別紙特許権目録記載の特許権に係る発明について、特許を受ける権利が被告に承継された旨の被告の主張は理由がある」と判決し、これを受けて本判決により原告の特許権移転に関する請求を棄却した。</p> <p>(2)前記棄却の理由は、本件特許発明が発明されるまでは、職務発明について被告会社が特許を受ける権利を承継する旨の暗黙の合意が成立したものと認められ、また本件特許発明については、原告との間で個別の譲渡契約が成立しているものと認められるとされた。</p> <p>2. 損害賠償について：(1)相当の対価の算定方法について：他社に実施許諾している場合には、実施料収入がこれに該当し、実施許諾していない時には、使用者があげた利益がこれに該当するとした。本件は後者によるとして算定した。</p> <p>(2) 独占利益の算定：被告が競業他社に実施許諾した場合の実施料を算定した。</p> <p>即ち、売上げ合計額を1兆2,086億円127万(円)とし、競合他社に実施させれば、他社は前記の1/2を売り上げるものと認定し、その20%を実施料として次のような算定をした。</p> <p>1兆2,086億127万(円)×1/2×0.2=1,208億6,012万(円)</p> <p>前記において、発明者の寄与度を50%とし、相当の対価は、1,208億6,012万(円)×0.5=604億3,006万(円)としたものである。</p> <p>然して、原告の請求は、200億であったから、裁判所は「被告は原告に対し、200億円及びこれに対する平成13年8月23日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え」と判決した。</p> <p>3. 消滅時効について：本件特許発明の対価請求権の消滅時効の起算点は、本件特許権が登録された平成9年4月18日以降とすべきであるが、平成13年8月23日に訴訟が提起されたので、消滅時効は完成していないものと認める(特許法第35条の法定の権利であるから、時効は10年間)。</p> <p>本件特許発明に対する相当の対価の算出に関し、特許発明の売上高を特許権の有効期間内全部とし、実施権設定がないのに、1/2を実施権設定の売上げとし、実施料を20%とし、かつ発明者の寄与率を50%とした。</p> <p style="text-align: right;">(特35条3項,4項)重要度☆☆☆ (鈴木 正次)</p>		
313 -20	同一商号「自由軒」の二社が洋食店の営業に関して全国的に周知な商品等表示「自由軒」に対して争ったが、商号「自由軒」及び商品等表示「自由軒」について、第1事件原告の使用が禁止された	洋食店の営業、レトルト食品等の販売、自由軒、商号、商品等表示、ドメイン名
<p>1. 平15(ワ)7208号(第1事件) 平15(ワ)07993号(第2事件)(大地21民)</p> <p>2. 平16.2.19(第1事件棄却・第2事件認容)</p> <p>3. 第1事件原告(株)自由軒(第2事件被告)</p> <p>4. 第1事件被告(株)自由軒(第2事件原告)</p> <p>6. 事案の概要：<第1事件>被告(第1事件の被告、以下同じ)がその取引先に対して、原告(第1事件の原告、以下同じ)の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したことにより、原告の営業上の利益が侵害されたとして、原告が被告に対し、不競法2条1項14号、3条1項、4条に基づき、事実の陳述等の差止めと損害賠償を求めるとともに、被告がその店舗で提供する役務に「自由軒」の営業表示を使用することは同法2条1項1号の不正競争に当たると主張して、同法3条1項に基づき、その使用差止めを求めた。この請求はいずれも棄却された。</p> <p><第2事件>原告による「自由軒」の商品等表示としての使用や原告商号の使用が不競法2条1項1号の不正競争に当たるなどと主張して、被告が原告に対し、同法3条に基づき商品等表示の差止めと商品の廃棄を、同法2条1項12号及び3条1項に基づきドメイン名の使用差止めを、同法2条1項1号及び3条1項並びに商法20条1項及び21条2項に基づき(単純併合)商号の使用差止めを、それぞれ求めた。この請求はいずれも認められた。</p> <p>前提となる事実：原告の経営者は、創業明治43年の洋食店「自由軒」の創業者Dとその後妻Fとの間の子の子孫であり、被告の経営者は、Dとその先妻Eとの間の子の子孫である。原告は、昭和45年1月20日に、大阪市東区を本店所在地として設立された。原告の設立当初の代表取締役はDとFの間の三男であり、現在の代表取締役はその子である。原告は、現在、大阪市中央区船場の本店所在地で「自由軒」の名称で洋食店を営業するほか、…など、全国数か所で同名の洋食店を営業しており、また、原告とフランチャイズ契約を締結した別会社が、東京都内の2カ所で同名の洋食店を営業している。原告は、各地の百貨店等やホームページを通じての通信販売によりカレーウやハヤシソースといったレトルト食品や冷凍食品も製造販売しており、その中には別紙目録記載の各商品が含まれる。原告は、洋食店の営業又はレトルト食品もしくは冷凍食品の販売において、別紙目録の標章ないし表</p> <p>示を使用している。原告は、インターネットのドメイン名「jiyuuken.co.jp」を使用する権利を取得し、自らホームページを開設する等して使用している。原告は、登録商標「自由軒」(平成10年4月10日出願)を、第29類(保存用にパックされた調理済み即席カレー等)、第30類(ウースターソースその他の調味料等)、第42類(飲食物の提供)に所有している。</p> <p>判示事項：原告が昭和45年に設立された時点では、既に、洋食店「自由軒」の営業は合名会社自由軒から被告に承継されていたものであるから、原告が独立する元となったのは、被告であったというべきである。この点につき、原告は、原告と被告は共に合名会社自由軒から独立したものであると主張する。しかしながら、上記のとおり、原告設立の約3年前に、合名会社自由軒はその洋食店「自由軒」の営業を被告に承継させており、実質的には両者は同一体ともいえるべき関係にあるのであるから、被告が合名会社自由軒から独立したものであることはできない。また、同じ理由によって、原告が独立する元となったのは合名会社自由軒ではなく被告であったというべきである。…以上判示したとおり、原告は、合名会社自由軒から洋食店「自由軒」を承継して営業していた被告から独立したものであるから、その独立元である被告に対し、不正競争防止法2条1項1号に基づき、単なる「自由軒」を営業表示として用いることの差止めを求めることが許されないのは当然である。</p> <p>…上記の事実を照らせば、単なる「自由軒」の商品等表示は、被告の営業表示として需要者の間に周知であると認めることができ、逆に、原告の商品等表示として周知であると認められない。そして、上記のとおり、原告の営業を被告と混同する紹介や、原告についての紹介の中で、原告が被告から独立する以前の由来や、創業が明治43年である旨をも紹介をするものがあることに照らせば、原告が単なる「自由軒」との商品等表示や、別紙目録の標章や表示、更には原告の商号を使用することにより、需要者において、原告の営業について被告の営業との混同が生じるおそれがあるというべきことは明らかであり、現実にも、上記で認定したとおり、これらの混同が生じていることが認められる。</p> <p>(不競法2条1項1-12号,商20条1項,21条1項)重要度☆☆☆ (野中 誠一)</p>		

313 -21	被告による液晶組成物の製造販売の差止め等を求めた特許権侵害差止等請求が棄却された	第三成分の追加、無効理由、権利濫用
<p>1. 平 14 (ワ) 25696 号 (東地 46 民)</p> <p>2. 平 16. 2. 20 (棄却)</p> <p>3. チッソ(株)</p> <p>4. メルク(株)</p> <p>5. 特許 2965229 号</p> <p>6. 事案の概要：原告は、特許権侵害を理由として液晶組成物(被告製品)の製造販売の差止め等を求めた。被告製品は、エステル基含有化合物を含む非カラル化合物混合物にカラル化合物を添加した液晶組成物である。</p> <p>訂正後の請求項 1 は「下記一般式(I)で表される非カラルな化合物と、吸着剤に対する吸着性が一般式(I)で表される非カラルな化合物より大きくない下記一般式(II)又は一般式(III)で表されるカラルな化合物からなり、液晶組成物に対する重量比が 1.0%の吸着剤で精製処理した場合、らせんピッチの精製処理による変化 P/P_0 が 1.10 より小さい、シアノ基含有化合物を含まないアクティブマトリックス用ネマチック液晶組成物(ここで、P_0は 25℃において測定した吸着剤処理前の液晶組成物のらせんピッチであり、Pは 25℃において測定した吸着剤処理後の液晶組成物のらせんピッチである。)(訳注：一般式略、但し、一般式(I)にエステル基は含まれない)」である。</p> <p>主な争点：争点が多いので主な争点のみ挙げる。</p> <p>(1) 被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか。原告は、本件特許発明は、一般式(I)で表される非カラル化合物と一般式(II)又は(III)で表されるカラル化合物からなる組成物の発明であり、このような組成物に第三成分(エステル基含有化合物を含む一般式(I)以外の非カラル化合物)を単に付加しただけの組成物は、その技術的範囲に属し、エステル基含有化合物が 40%程度まで含まれている液晶組成物を排斥するものではないと主張した。</p> <p>(2) 本件特許権には無効理由が存在するか。特に、「液晶組成物に対する重量比が 1.0%の吸着剤で精製処理した場合、らせんピッチの精製処理による変化 P/P_0 が 1.10 より小さい」の記載が「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項」が明確に記載されたものであるかどうか。</p> <p>判示事項：以下の理由から原告の請求を棄却した：</p> <p>(1) 特許請求の範囲における液晶組成物のうち一般式(I)</p>		<p>の非カラル化合物にエステル基含有化合物が含まれないのは明らかであり、特許請求の範囲においては、本件液晶組成物が、一般式(I)で表される特定の非カラル化合物と、一般式(II)又は同(III)で表される特定のカラル化合物とからなることを明示しているものであるから、本件特許発明においては、液晶組成物を構成する非カラル化合物とカラル化合物は、それぞれ当該一般式(I)及び同(II)、(III)に明示される化合物からしか選択し得ないと解するのが合理的である。また、エステル基含有化合物が 40%程度以下ならば混合されていてもよいとする根拠は、発明の詳細な説明に何ら記載が無い。</p> <p>(2) 本件特許発明は、「らせんピッチの精製処理による変化 P/P_0 が 1.10 より小さい」ことをもって、液晶組成物の範囲を特定しようとするものと認められる。しかし、(i)特許請求の範囲には、精製処理の条件については一切記載されていない。明細書の記載から、液晶組成物に対する吸着剤の添加割合が、P/P_0の値に大きく影響を与えることは明らかである。従って、本件特許発明において、吸着剤処理に用いる吸着剤中のシリカゲルの具体的含有比率(純度)及びシリカゲル以外の具体的構成成分を特定し、液晶組成物に対する実質的な吸着成分の添加割合を特定していなければ、本件特許発明の構成要件として P/P_0が 1.10 より小さいことを規定しても、上記条件のみでは、本件特許発明の範囲に含まれる液晶組成物を特定するための客観的な要件として機能し得ない。</p> <p>(ii)シリカゲルの種類や濃度を具体的に定めなくても、P/P_0が 1.10 より小さいという要件を満たす液晶組成物と、これを満たさない液晶組成物とは、常に明確に区別しうるものであるということについては、何ら具体的に立証しているとはいえない。</p> <p>従って、「らせんピッチの精製処理による変化 P/P_0 が 1.10 より小さい」の記載は不明確であり、特許請求の範囲に「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項」が明確に記載されていない(特許法 36 条 5 項 2 号)。本件特許権には無効理由が存在することが明らかであり、原告の請求は権利の濫用に当る。</p> <p>(特 70 条、36 条 5 項 2 号(平 2 改正法)) 重要度☆☆ (下田 昭)</p>
313 -22	特許権侵害判決が確定し侵害品の製造業者が原告に対して損害賠償金を支払った後に、同一特許権侵害に基づく損害賠償等の請求が認容された	弁済の抗弁、損害額の推定、売上額の算定、不真正連帯債務
<p>1. 平 14 (ワ) 12867 号 損害賠償請求事件 (東地 46 民)</p> <p>2. 平 16. 2. 20 (一部認容)</p> <p>3. (株)ウエスタン・アームス</p> <p>4. (株)さくらや、(株)ドン・キホーテ、その他全 13 社</p> <p>5. 特許 2561429 号、2561421 号</p> <p>6. 事案の背景：被告ら補助参加人等はモデルガンを業として製造・販売した。被告ら補助参加人等の行為は原告の特許権の侵害であり、特許法 65 条 1 項に基づく補償金及び特許法 102 条第 2 項に基づいて推定された損害額を原告に支払えとの判決が既に確定し、損害賠償金が原告に支払われている(東京地裁平成 9 年(ワ)第 5741 号特許権侵害差止等請求事件、東京高裁平成 13 年(ネ)第 1132 号特許権侵害差止等請求控訴事件)。</p> <p>事案の概要：原告は、当該モデルガンの小売業者 13 社に対して、特許権の侵害であり、特許法第 102 条第 2 項に基づいて推定された損害賠償金の請求及び不当利得の返還の請求を求めた。</p> <p>被告らの主張 1：原告は製造業者としてしか本件特許権を実施していないので、小売業者である被告らに対して特許法 102 条 2 項に基づいて推定された損害額を請求できない。</p> <p>裁判所の判断：102 条 2 項の適用の前提として、権利者と侵害者とが同一の形態の業務を行っていることを要すると解することはできない。また、原告は卸し部を開設する等により販売業者としての業務も行ってたと認められる。</p> <p>被告の主張 2：上述の確定判決によって、被告ら補助参加人等は原告に対して損害賠償金の支払いをしており、原告は既に損</p>		<p>害額を補填されている、すなわち原告の損害は弁済されている。</p> <p>裁判所の判断：特許権の侵害品が製造業者から、卸売業者、小売業者等を転々と流通する場合において、これらの各業者はそれぞれ不法行為者として損害賠償義務を負うものであり、各業者の債務は不真正連帯の関係に立つ。したがって、同一の製品について、既にある関与者が損害賠償債務を履行しているときには、当該弁済額につき、他の関与者との関係でも権利者の損害がてん補されている。</p> <p>しかしながら、被告ら補助参加人等の弁済にかかる損害賠償金に係るモデルガンと、本件において損害賠償の基礎とされている被告らの販売に係るモデルガンとが同一の製品であることが証拠上明らかとなっているとは認められない。したがって、被告らの主張は採用できない。</p> <p>被告らの主張 3：販売品の一部は、モデルガンとアクセサリーとセットにしたセット商品である。セット商品については、個別の商品としても販売をしているモデルガンを敢えてセットにして販売しているのに過ぎないのであり、売上額の算定にはモデルガン単体の価格を用いるべきである。</p> <p>裁判所の判断：セット商品を購入した顧客は、これらを一体の商品として購入したものであり、アクセサリーはモデルガン本体の通常形態による使用に用いるものとして購入されたものであるから、セット商品の販売額も含めた全体の販売額を基準として損害額を算定するのが相当である。</p> <p>(特 102 条 2 項、民 709 条) 重要度☆☆☆ (三上 敬史)</p>

313 -23	<p>被告製品は原告製品の形態を「模倣した商品」とする原告の主張に対して、原告は原告商品の開発主体でないから、不正競争防止法2条1項3号の請求主体となり得ないとする被告の主張が認められた</p>	<p>不正競争防止法2条1項3号に基づく請求の主体、形態模倣</p>
	<p>1. 平13(ワ)26431号(東地46民) 2. 平16.2.24(一部認容) 3. (株)ビップ, (株)ビップビジネス 4. A, (株)サンメイト, (有)奈良農場 5. 特願平10-172282号 6. 第1. 原告らの請求: (1) 被告らは, 原告商品を製造し, 譲渡し, 貸し渡し, 譲渡若しくは貸し渡しのために展示し, 輸出し, 輸入してはならない。 (2) 被告らは, その本店, 営業所及び工場において占有する前項記載の製品の完成品及び半完成品を廃棄し, その製造に必要な金型等を廃棄せよ。 (3) 被告らは, 原告らに対し, 連帯して2,981万0,521円及びこれに対する各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2. 主な争点: 不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為の成否 ア 原告は, 同号に基づく請求の主体足り得るか イ 円筒状多孔質体の猫砂である原告商品の形態が, 同号により保護される「形態」に該当するか ウ 被告商品が, 原告商品の形態を「模倣した商品」といえるか 第3. 原・被告の主張: 原告らの上記請求にかかる主張に対して, 被告らは, ・原告商品の開発主体はあくまで被告らであって, 原告は, ライセンシーの1つにすぎないから, 原告らは, 円筒状猫砂の形態模倣を根拠とする不正競争防止法2条1項3号の請求主体となり得るものではないこと, ・不正競争防止法2条1項3号は技術思想の独占を認めるものではないし, 被告商品の形態は同種商品が「通常有する</p>	<p>形態」に該当するというべきであるから, 本件においては不正競争防止法2条1項3号の適用がないこと, ・原告商品が最初に販売された日から既に3年を経過していること, を主張した。 第4. 裁判所の判断: 原告らが最も強調する円筒状の形状を有する猫砂(原告商品)のサンプルは, 原告のあずかり知らないところで開発され, サンプル提供できる程度に商品化され, 商品の形態として完成していたものと認められる。そうすると, 円筒状の形態を有する猫砂を開発し, 市場で流通可能な状態にまで商品化した主体は, 原告ではないと認められる。原告らは, 単に同社の技術成果を事実上保持していた被告から指導を受けたということとどまる本件においては, 原告らをもって円筒状の猫砂の形態を自ら開発した者ということとはできない。また, 開発資金の提供は, 不正競争防止法2条1項3号の請求をなし得る主体と直接の関係はない。 そうすると, 原告らはいずれも, 本件において形態模倣の対象とされる商品である円筒状猫砂を自ら開発・商品化して市場に置いた者ということとはできず, 不正競争防止法2条1項3号の請求をなし得る者ということができない。したがって, その余の点について判断するまでもなく, 本訴における原告らの請求中, 差止請求は理由がなく, また, 損害賠償請求のうち同号を理由とする請求も理由がない。 結論: 原告らの請求は, 被告A及び被告サンメイトに対して, 契約上の義務違反ないし不法行為を理由に, 連帯して885万9,033円の損害賠償を求める限度で理由があり, その余の請求はいずれも理由がない。 (不競法2条1項3号) 重要度☆ (井上 洋一)</p>
313 -24	<p>専用実施権を設定した特許権者の差止請求権を認めなかった原判決を取り消し, その他, 技術的範囲, 間接侵害の事実を認め, 権利濫用の抗弁を排斥し, 原審原告の主張する請求をすべて認容した</p>	<p>特許権の本質, 間接侵害, 技術的範囲, 権利濫用</p>
	<p>1. 平15(ネ)1223号(東高6民) 2. 平16.2.27(原判決取消, 請求認容) 3. 板井昭子(X₁) 外1名(X₂) 4. 住商エレクトロニクス(株)(Y) 5. 特許2621842号 6. (1) 事案の概要: X₁は, 本件特許権者であり, X₂はその専用実施権者である。ところで, 原判決は, 「特許権に専用実施権が設定されている場合には, 設定行為により専用実施権者があるの特許発明をする権利を専用する範囲については, 差止請求権を行使することができるのは, 専用実施権者に限られ, 特許権者は差止請求権を行使することができない」と判断し, 本件は上記判断に対する控訴審である。その他, 対象方法が特許発明の技術的範囲に属するか, 対象物件が「発明の実施にのみ使用する物」(改正前の特許法101条2号)であるのか, 本件特許に無効理由があって, 権利の濫用に該当するのかが争いとなった事案。 (2) 判示事項: (イ) 「特許権者又は専用実施権者は, 自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害する恐れがある者に対し, その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定している。しかも, 専用実施権を設定した特許権者にも, 上記権利を行使する必要があるが生じ得るのであり, 上記の権利の行使を認めないとすると, 不都合な事態を生じ得る。 (A) 専用実施権を設定した特許権者といえども, その実施料を専用実施権者の売上げを基準として得ている場合には,</p>	<p>自ら侵害行為を排除して, 専用実施権者の売上げの減少に伴う実施料の減少を防ぐ必要がある。 (B) 特許権者が専用実施権設定契約により侵害行為を排除すべき義務を負っている場合に, 特許権者に上記権利の行使をする必要が生じる。 (C) 特許権者がそのような義務を負わない場合でも, 専用実施権設定契約が特許権存続期間中に何らかの理由により解約される理由があること, あるいは, 専用実施権が放棄される可能性も全くないわけではないことからすれば, そのときに, 備えて侵害行為を排除すべき利益がある。」 (ロ) 対象方法は, 本件特許発明の技術的範囲に属する。 (ハ) 対象物件は, 本件発明の実施にのみ使用する物である。裁判所は, 特許法101条2号の「その発明の実施にのみ使用する物」とは, その方法の発明に使用する以外の用途を有しない物との意味であり, 「その発明の実施にのみ使用する物」との立証を覆すためには, その方法の発明に使用する以外の用途が抽象的にあることをいうだけでは足りず, その用途が社会通念上経済的, 商業的ないし実用的な用途であると認めるに足りるものであることを主張し, 立証することを要する」と判断した。 (ニ) 最後に, Yの新規性, 進歩性の欠如による権利濫用の抗弁を認めなかった。 (特70・100条, 改正前102条2号) 重要度☆☆☆ (村林 隆一)</p>

313 -25	<p>進歩性欠如の明らかな無効事由があり、権利の濫用に当たるとして、特許権「偏向コイルの巻線機および圧着用導電性部材」に基づく差止請求等が棄却された</p>	<p>補償金請求、訂正審判、無効審判、間接侵害、権利濫用、動機付</p>		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>1. 平10(ワ)10031号(東地46民)</p> <p>2. 平16.3.4(棄却)</p> <p>3. 日特エンジニアリング(株)</p> <p>4. (株)多賀製作所</p> <p>5. 特許2693401号, 無効2001-35256</p> <p>6. (1) 争点: 本件特許権に明らかな無効事由が存在し、原告の請求は権利濫用に当たるか。</p> <p>(2) 判事事項: 本件特許発明は、線材供給機構と偏向コイル形成のための回転金型とを備えた偏向コイル巻線機において(構成要件A)、線材の外周に当接または近接して配置された導電性部材を圧着すると同時に、その圧着部に第1の電極により電圧を印加し(同B①)、線材に圧着されたこの導電性部材を移動して第1の電極以外の場所に係止した上、さらに新たな導電性部材を線材に圧着通電し(同B②, ③)、こうして圧着された2つの導電性部材の間に第2の電極により電圧を印加する(同B④)ことによって、線材を覆う被覆材を加熱溶融し、線材同士を相互に密着させ、特殊な形状をした偏向コイルの成型を容易にすることを基本的な構成とした上で、带状連続部材で構成した導電性部材を、その最先端が第</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>1の電極に送り込まれるように供給し(同C①, ②)、かつ、線材供給機構から供給された線材が带状連続部材の最先端に状態で带状連続部材を切断する(同C③)構成を採用したことにより、導電性部材の供給を容易にしたものと認められる。しかるに、乙1の7には、構成要件AおよびBの各構成が開示されていると認められる。また、構成要件C①は乙13から周知であることが認められる。したがって、構成要件C②, ③のみが特許性を有することになる。しかしながら、乙63の2には、構成要件C②, ③が開示されていると認められる。その上、乙63の2の発明と乙1の7の発明とは技術分野が共通するから、乙1の7の発明に乙63の2の発明を組み合わせる点に付き、動機付けがあるというべきである。故に、本件特許発明は、当業者が公知文献に記載の発明および周知技術を組み合わせることで容易に発明できたものであり、特許法第29条第2項に違反して特許された無効事由が存在することは明らかである。なお、第2次訂正が認められたとしても、無効事由が解消するものではない。</p> <p>(特29条2項, 101条1号, 123条, 126条) 重要度☆☆☆ (曾々木 太郎)</p> </td> </tr> </table>			<p>1. 平10(ワ)10031号(東地46民)</p> <p>2. 平16.3.4(棄却)</p> <p>3. 日特エンジニアリング(株)</p> <p>4. (株)多賀製作所</p> <p>5. 特許2693401号, 無効2001-35256</p> <p>6. (1) 争点: 本件特許権に明らかな無効事由が存在し、原告の請求は権利濫用に当たるか。</p> <p>(2) 判事事項: 本件特許発明は、線材供給機構と偏向コイル形成のための回転金型とを備えた偏向コイル巻線機において(構成要件A)、線材の外周に当接または近接して配置された導電性部材を圧着すると同時に、その圧着部に第1の電極により電圧を印加し(同B①)、線材に圧着されたこの導電性部材を移動して第1の電極以外の場所に係止した上、さらに新たな導電性部材を線材に圧着通電し(同B②, ③)、こうして圧着された2つの導電性部材の間に第2の電極により電圧を印加する(同B④)ことによって、線材を覆う被覆材を加熱溶融し、線材同士を相互に密着させ、特殊な形状をした偏向コイルの成型を容易にすることを基本的な構成とした上で、带状連続部材で構成した導電性部材を、その最先端が第</p>	<p>1の電極に送り込まれるように供給し(同C①, ②)、かつ、線材供給機構から供給された線材が带状連続部材の最先端に状態で带状連続部材を切断する(同C③)構成を採用したことにより、導電性部材の供給を容易にしたものと認められる。しかるに、乙1の7には、構成要件AおよびBの各構成が開示されていると認められる。また、構成要件C①は乙13から周知であることが認められる。したがって、構成要件C②, ③のみが特許性を有することになる。しかしながら、乙63の2には、構成要件C②, ③が開示されていると認められる。その上、乙63の2の発明と乙1の7の発明とは技術分野が共通するから、乙1の7の発明に乙63の2の発明を組み合わせる点に付き、動機付けがあるというべきである。故に、本件特許発明は、当業者が公知文献に記載の発明および周知技術を組み合わせることで容易に発明できたものであり、特許法第29条第2項に違反して特許された無効事由が存在することは明らかである。なお、第2次訂正が認められたとしても、無効事由が解消するものではない。</p> <p>(特29条2項, 101条1号, 123条, 126条) 重要度☆☆☆ (曾々木 太郎)</p>
<p>1. 平10(ワ)10031号(東地46民)</p> <p>2. 平16.3.4(棄却)</p> <p>3. 日特エンジニアリング(株)</p> <p>4. (株)多賀製作所</p> <p>5. 特許2693401号, 無効2001-35256</p> <p>6. (1) 争点: 本件特許権に明らかな無効事由が存在し、原告の請求は権利濫用に当たるか。</p> <p>(2) 判事事項: 本件特許発明は、線材供給機構と偏向コイル形成のための回転金型とを備えた偏向コイル巻線機において(構成要件A)、線材の外周に当接または近接して配置された導電性部材を圧着すると同時に、その圧着部に第1の電極により電圧を印加し(同B①)、線材に圧着されたこの導電性部材を移動して第1の電極以外の場所に係止した上、さらに新たな導電性部材を線材に圧着通電し(同B②, ③)、こうして圧着された2つの導電性部材の間に第2の電極により電圧を印加する(同B④)ことによって、線材を覆う被覆材を加熱溶融し、線材同士を相互に密着させ、特殊な形状をした偏向コイルの成型を容易にすることを基本的な構成とした上で、带状連続部材で構成した導電性部材を、その最先端が第</p>	<p>1の電極に送り込まれるように供給し(同C①, ②)、かつ、線材供給機構から供給された線材が带状連続部材の最先端に状態で带状連続部材を切断する(同C③)構成を採用したことにより、導電性部材の供給を容易にしたものと認められる。しかるに、乙1の7には、構成要件AおよびBの各構成が開示されていると認められる。また、構成要件C①は乙13から周知であることが認められる。したがって、構成要件C②, ③のみが特許性を有することになる。しかしながら、乙63の2には、構成要件C②, ③が開示されていると認められる。その上、乙63の2の発明と乙1の7の発明とは技術分野が共通するから、乙1の7の発明に乙63の2の発明を組み合わせる点に付き、動機付けがあるというべきである。故に、本件特許発明は、当業者が公知文献に記載の発明および周知技術を組み合わせることで容易に発明できたものであり、特許法第29条第2項に違反して特許された無効事由が存在することは明らかである。なお、第2次訂正が認められたとしても、無効事由が解消するものではない。</p> <p>(特29条2項, 101条1号, 123条, 126条) 重要度☆☆☆ (曾々木 太郎)</p>			
313 -26	<p>出願商標「Dr.Rath's Vita-C」の「Vita-C」の部分が自他商品識別力を発揮するとした拒絶審決に対する審決取消訴訟において請求が認容された</p>	<p>分離観察、自他商品識別力</p>		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>1. 平15(行ケ)第380号(東高6民)</p> <p>2. 平16.3.9(認容)</p> <p>3. ドクター マティアス ラス</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 国際商標登録753517号に係る国際商標登録出願</p> <p>6. 本件は、原告出願商標「Dr.Rath's Vita-C」の「Vita-C」の部分が自他商品識別力を発揮するか否かについて争われたものである。特許庁の拒絶査定不服審決においては、出願商標の「Vita-C」の部分が自他商品識別力を発揮すると認定し、出願商標から「ビタシー」の称呼も生じるとして、原告の請求を棄却する。これに対して、審決取消訴訟では、以下のとおり判示した。</p> <p>判示事項: (1) 「Rath's」と「Vita」とは空白で区切られているのに加え、「Dr.Rath」が一つのまとまりを有する語である一方、「Dr.Rath's Vita」が周知となっている特段の事情も認められないことから、原告出願商標を「Dr.Rath's」と「Vita-C」とに分離して観察するのが妥当である。</p> <p>(2) しかし、以下の理由により、原告出願商標の「Vita-C」が単独で自他商品の識別力を有する、と認めることはできない。(i) 即ち、ビタミン類、あるいはその一種としてのビタミンCは周知であるのに加え、ビタミン類を含んでいる薬剤等で、その標章が、「ビタ」の文字とその他の文字の組合せからなるものは、多数存在する。一方、薬剤ないし薬剤に含まれる成分で、ビタミン以外にビタミンとあまり遜色がない程度に周知著名であり、かつ「ビタ」ないし「ビタシー」などと呼称されない略称されるようなものが存在するとは認められない。</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>(ii) 従って、薬剤等に付される標章で「ビタ」の文字が含まれるものに接した取引者・需要者は、「ビタ」は「ビタミン」を表象しているものと認識し、かかる「ビタ」と、「C」ないしその音である「シー」が組みあわせられれば、「ビタミンC」を想起する。(iii) のように原告出願商標中の「Vita-C」の部分がその称呼「ビタシー」を通してありきたりの成分である「ビタミンC」を想起させ、また「ビタシー」の称呼自体、「ビタミンC」の、格別特異性のない単なる略称と認識されることから、原告出願商標から「ビタシー」の称呼が生じ、それだけが現実の取引の場で用いられるような場合はないしそのように用いる取引者・需要者が商標法上無視できないほど多数であると認めることはできない。(iv) 他方、原告出願商標「Dr.Rath's Vita-C」の「Dr.Rath's」の部分は、自他商品識別力を発揮する。</p> <p>(3) 以上より、「Vita-C」から生じる「ビタシー」の称呼が取引において単独で自他商品識別力を発揮し得るとの前提に立った特許庁の審決を取り消す。</p> <p>本審決取消訴訟では、特許庁がなした審決を取消す判決をなしたものであるが、これは取引実情を考慮して原告出願商標が薬剤に付された場合、取引者・需要者がVita-Cを、ビタミンCの格別特異性のない単なる略称と認識するのでVita-Cの部分は単独で自他識別力を発揮しないと認定したことによる。</p> <p>(商4条1項11号) 重要度☆☆☆ (松尾 憲一郎)</p> </td> </tr> </table>			<p>1. 平15(行ケ)第380号(東高6民)</p> <p>2. 平16.3.9(認容)</p> <p>3. ドクター マティアス ラス</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 国際商標登録753517号に係る国際商標登録出願</p> <p>6. 本件は、原告出願商標「Dr.Rath's Vita-C」の「Vita-C」の部分が自他商品識別力を発揮するか否かについて争われたものである。特許庁の拒絶査定不服審決においては、出願商標の「Vita-C」の部分が自他商品識別力を発揮すると認定し、出願商標から「ビタシー」の称呼も生じるとして、原告の請求を棄却する。これに対して、審決取消訴訟では、以下のとおり判示した。</p> <p>判示事項: (1) 「Rath's」と「Vita」とは空白で区切られているのに加え、「Dr.Rath」が一つのまとまりを有する語である一方、「Dr.Rath's Vita」が周知となっている特段の事情も認められないことから、原告出願商標を「Dr.Rath's」と「Vita-C」とに分離して観察するのが妥当である。</p> <p>(2) しかし、以下の理由により、原告出願商標の「Vita-C」が単独で自他商品の識別力を有する、と認めることはできない。(i) 即ち、ビタミン類、あるいはその一種としてのビタミンCは周知であるのに加え、ビタミン類を含んでいる薬剤等で、その標章が、「ビタ」の文字とその他の文字の組合せからなるものは、多数存在する。一方、薬剤ないし薬剤に含まれる成分で、ビタミン以外にビタミンとあまり遜色がない程度に周知著名であり、かつ「ビタ」ないし「ビタシー」などと呼称されない略称されるようなものが存在するとは認められない。</p>	<p>(ii) 従って、薬剤等に付される標章で「ビタ」の文字が含まれるものに接した取引者・需要者は、「ビタ」は「ビタミン」を表象しているものと認識し、かかる「ビタ」と、「C」ないしその音である「シー」が組みあわせられれば、「ビタミンC」を想起する。(iii) のように原告出願商標中の「Vita-C」の部分がその称呼「ビタシー」を通してありきたりの成分である「ビタミンC」を想起させ、また「ビタシー」の称呼自体、「ビタミンC」の、格別特異性のない単なる略称と認識されることから、原告出願商標から「ビタシー」の称呼が生じ、それだけが現実の取引の場で用いられるような場合はないしそのように用いる取引者・需要者が商標法上無視できないほど多数であると認めることはできない。(iv) 他方、原告出願商標「Dr.Rath's Vita-C」の「Dr.Rath's」の部分は、自他商品識別力を発揮する。</p> <p>(3) 以上より、「Vita-C」から生じる「ビタシー」の称呼が取引において単独で自他商品識別力を発揮し得るとの前提に立った特許庁の審決を取り消す。</p> <p>本審決取消訴訟では、特許庁がなした審決を取消す判決をなしたものであるが、これは取引実情を考慮して原告出願商標が薬剤に付された場合、取引者・需要者がVita-Cを、ビタミンCの格別特異性のない単なる略称と認識するのでVita-Cの部分は単独で自他識別力を発揮しないと認定したことによる。</p> <p>(商4条1項11号) 重要度☆☆☆ (松尾 憲一郎)</p>
<p>1. 平15(行ケ)第380号(東高6民)</p> <p>2. 平16.3.9(認容)</p> <p>3. ドクター マティアス ラス</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 国際商標登録753517号に係る国際商標登録出願</p> <p>6. 本件は、原告出願商標「Dr.Rath's Vita-C」の「Vita-C」の部分が自他商品識別力を発揮するか否かについて争われたものである。特許庁の拒絶査定不服審決においては、出願商標の「Vita-C」の部分が自他商品識別力を発揮すると認定し、出願商標から「ビタシー」の称呼も生じるとして、原告の請求を棄却する。これに対して、審決取消訴訟では、以下のとおり判示した。</p> <p>判示事項: (1) 「Rath's」と「Vita」とは空白で区切られているのに加え、「Dr.Rath」が一つのまとまりを有する語である一方、「Dr.Rath's Vita」が周知となっている特段の事情も認められないことから、原告出願商標を「Dr.Rath's」と「Vita-C」とに分離して観察するのが妥当である。</p> <p>(2) しかし、以下の理由により、原告出願商標の「Vita-C」が単独で自他商品の識別力を有する、と認めることはできない。(i) 即ち、ビタミン類、あるいはその一種としてのビタミンCは周知であるのに加え、ビタミン類を含んでいる薬剤等で、その標章が、「ビタ」の文字とその他の文字の組合せからなるものは、多数存在する。一方、薬剤ないし薬剤に含まれる成分で、ビタミン以外にビタミンとあまり遜色がない程度に周知著名であり、かつ「ビタ」ないし「ビタシー」などと呼称されない略称されるようなものが存在するとは認められない。</p>	<p>(ii) 従って、薬剤等に付される標章で「ビタ」の文字が含まれるものに接した取引者・需要者は、「ビタ」は「ビタミン」を表象しているものと認識し、かかる「ビタ」と、「C」ないしその音である「シー」が組みあわせられれば、「ビタミンC」を想起する。(iii) のように原告出願商標中の「Vita-C」の部分がその称呼「ビタシー」を通してありきたりの成分である「ビタミンC」を想起させ、また「ビタシー」の称呼自体、「ビタミンC」の、格別特異性のない単なる略称と認識されることから、原告出願商標から「ビタシー」の称呼が生じ、それだけが現実の取引の場で用いられるような場合はないしそのように用いる取引者・需要者が商標法上無視できないほど多数であると認めることはできない。(iv) 他方、原告出願商標「Dr.Rath's Vita-C」の「Dr.Rath's」の部分は、自他商品識別力を発揮する。</p> <p>(3) 以上より、「Vita-C」から生じる「ビタシー」の称呼が取引において単独で自他商品識別力を発揮し得るとの前提に立った特許庁の審決を取り消す。</p> <p>本審決取消訴訟では、特許庁がなした審決を取消す判決をなしたものであるが、これは取引実情を考慮して原告出願商標が薬剤に付された場合、取引者・需要者がVita-Cを、ビタミンCの格別特異性のない単なる略称と認識するのでVita-Cの部分は単独で自他識別力を発揮しないと認定したことによる。</p> <p>(商4条1項11号) 重要度☆☆☆ (松尾 憲一郎)</p>			

<p>313 -27</p>	<p>特許請求の範囲の記載が発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載したものとはいえないとされた</p>	<p>意味不明の発明構成要件</p>
<p>1. 平15(行ケ)113号(東高18民) 2. 平16.3.11(認容) 3. JFEスチール(株) 4. デル グリュエネ プンクト デュアレシ システム ドイチランド(アクチェンゲゼル シャフト) 5. 特許3224394号, 無効2002-35156 6. (1) 事案の概要: 本件は、「金属酸化物を含む鉱石を、炭素および/または炭化水素を含む固体物から前もって得られた炭素および/または水素(あるいはこれらの化合物)を含む還元性ガスと接触させて反応させる製造プロセスであって、上記固体物としてプラスチックを粉砕し、流動化した状態で、冶金学的堅型炉の炉風の流れに注入するにあたり、(a)上記プラスチックが0.35より大きいバルク密度を有する(b)大きな比表面積の塊状粒で、(c)その粒径が、殆ど1から10mmの領域にあり、(d)該塊状粒はプラスチックの粉砕プロセスにより、機械的、熱的ストレスの組み合わせにより割れが入ることによって大きな比表面積に形成したものであることを特徴とする金属鉱石から金属を、特に鉄鉱石から銑鉄を製造するためのプロセス」の発明において、上記(d)の構成要件は、当業者に理解不能であるから本件発明を把握することができないにもかかわらず、審決は本件明細書特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載に不備はないとして、誤った結論にいたったものであり、違法として取消が求められた。 (2) 判決の要点: 本件明細書発明の詳細な説明には、要約すると以下のように記載されている。 高炉プロセスにおいて付加的に注入される油、石炭、プラスチック等は細かく破砕、すなわち微細粒又は粉のかたちで注入すべきところ(A)、プラスチックを微細にグラインドするとねばねばすることから、低温にして脆くした状態でのグラインドが提案されたが、この方法は費用の点で採用できなかった(I)。そこで、プラスチックを粉砕(comminution)、熱的グラインド(thermal grining)した後、より大きな粒子サイズの塊形状にする(主に殆ど1~10mm、特に5mmの領域にある)と、大変いい結果が得られ、かかる粒径は大きな費用なしに得ることができる(U)。プラスチックの場合、粉砕プロセスにより、機械的、熱的ストレスの組み合わせにより割れ目が入る(fissured)ことによって、比表面積が増加された塊形状になる(E)。</p>		<p>しかしながら、上記の「粉砕プロセス」において、摩擦熱が生じるがゆえに、機械的ストレスのみならず、摩擦熱によるなんらかのストレスも生じていると解したとしても、発明の詳細な説明には、「プラスチックの場合、粉砕プロセスにより、機械的、熱的ストレスの組み合わせにより割れ目が入る(fissured)ことによって、比表面積が増加された塊形状になり」(上記E)と記載されているだけで、粉砕プロセス「機械的、熱的ストレスの組み合わせにより割れが入る」ことについて具体的な説明が何も記載されていないのであるから比較的粒径が大きい「塊状粒」に「機械的、熱的ストレスの組み合わせ」により形成された「割れ」とは、どのような形状のものであるのか、そして、このような「割れ」が単に粉砕プロセスにより形成された割れとどのように区別されるものであるのかは、不明であるといわざるをえない。 出願当初明細書を検討すると、そこには被告の主張及び審決の認定の主要な根拠とされている「熱的グラインド」や「塊形状」の語は存在せず、「熱的グラインド」や「塊形状」に関連する記載は出願後の補正によって挿入されたものであると認められる。このような補正が要旨変更とされることなく許されたものであってみれば、特許請求の範囲に規定された「塊状粒」を作る「粉砕プロセス」を、出願当初の明細書には記載のなかった「熱的グラインド」による凝集体の形成を含むようなプロセスと解することはできない。 そうすると、構成要件(d)についての審決及び被告の解釈は、いずれも本件発明における「塊状粒」が「凝集体」あるいは「一次粒子がくっつきあったもの」であるという前提において誤っているから、採用することができない。「機械的・熱的ストレスの組み合わせにより割れが入る」ような粉砕プロセスとはどのようなプロセスを意味するのか、このプロセスが他の粉砕プロセスとどのように区別されるのかは、結局のところ不明といわざるをえない。 以上検討したところによれば構成要件(d)の意味は不明確であり・本件明細書の特許請求の範囲は、特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載したものとはいえないから、特許法36条5項2号の要件を満たしていない。訴訟引受人の主張する取消事由は理由がある。 (特36条5項2号) 重要度☆☆ (星野 昇)</p>
<p>313 -28</p>	<p>先の審決が無効不成立として確定登録されると、後の審判において、一般技術常識を立証するための新たな証拠を提出することができない</p>	<p>同一の事実 同一の証拠</p>
<p>1. 平15(行ケ)43号(東高18民) 2. 平16.3.23(棄却) 3. 新日本製鐵(株) 4. シーメンス アクチェンゲゼルシャフト 5. 特許2605154号, 無効2002-35031 6. 1. 事案の概要: (1) 本件発明の内容(請求項9): 本件発明は「金属触媒体を膠着しろう付ける方法」であって、AからFの構成からなるものである。本件で問題となった構成要件Bは「波状薄板が、巻き上げ又は積層される前に、後にろう付けすべき領域として波形円頂部にのみ接着剤又は結合材を塗布され、」であり、Cは「波状薄板の波形の一部は波形円頂部の全長にわたって、波形の他の部分は波形円頂部の部分領域にのみ接着剤又は結合材が塗布され」である。 (2) 審判の状況: (イ)Xは、先に本件特許の請求項1乃至8について無効の審決を受け、該審決は平成13年7月31日に確定登録がなされている。ところが、請求項9については不成立となった。 (ロ)そこで、Xは平成14年1月30日に請求項9について再度無効審判の請求をした。Xは、本件審判において、先の審判において提出した甲第1号証乃至甲第4号証のほかに甲第5号証および甲第6号証を追加提出した。 (ハ) 審決: 審判甲第5,6号証は二つの部材を接着する際に</p>		<p>必要に応じて任意の形状の接着領域で部分的に接着することがあるということが、当業者において本件出願前から慣用されていた技術であるという事実を証するものと認められるが、そのようなことは29条2項の容易性を導き出すための論理過程を具体的に説明する際に用いられる常識というものであるが、特許法167条の「事実」に当たらない。仮に「事実」に当たるとしても、該事実については先に主張され、判断の根拠とされていたので、審判甲第5,6号証は実質的に新たな証拠ではない。 2. 判決: 先の無効審判においても「上記対比において勘案されるべき一般慣用技術の有無も、審理の対象となつて、当該公知技術からの容易推考性の有無が審理され、判断されたと認めるべきであり、そのような一般技術常識を証明すべき証拠のないことも、審理の結果判断された」。 「したがって、上記一般技術常識を証明すべき証拠を、前記同一の事実に基づく後の審判において提出することは許さず、上記一般技術常識を証明するにすぎない審判甲第5号証及び審判甲第6号証を新たな証拠とすることはできない」とした。 (特167条) 重要度☆☆☆ (村林 隆一)</p>


<p>313 -29</p>	<p>YOL 記事で記載された事実を抜きだして記述したものと解すべきであるとして、ニュース記事の見出しの著作物性が否定された</p>	<p>著作物性 言語の著作物 題号</p>
<p>1. 平 14 (ワ) 28035 号 (東地 29 民) 2. 平 16. 3. 24 (棄却) 3. (株)読売新聞東京本社 4. (有)デジタルアライアンス 6. 事案の概要:原告は、そのホームページ「Yomiuri On-Line」において、原告のニュース記事本文 (以下「YOL 記事」という) 及びその記事見出し (以下「YOL 見出し」という) を掲出している。原告はヤフーに対し、Yomiuri On-Line の主なニュースを有償で使用許諾しており、これによりヤフーニュースには、YOL 見出しと同一の見出しが表示され、YOL 記事のウェブページへのリンクボタンとされている。</p> <p>被告は、被告サイトにおいて、ヤフーニュースの見出しと同一の語句を、ヤフーニュースの記事ページへのリンク (以下「被告リンク見出し」という) として使用している。被告はさらに、その登録ユーザのウェブサイト上に被告リンク見出しを表示させる「ライントピックス」と称するサービスを提供している。</p> <p>原告が、被告は YOL 見出しを無断で複製して原告の著作権を侵害した等と主張したのが本事案である。</p> <p>争点: (1) 主位的主張: 被告による被告リンク見出しの使用は、原告の YOL 見出しについての著作権を侵害するか。 (2) 予備的主張: 被告の上記の行為は、原告に対する不法行為を構成するか。</p> <p>判示事項: (1) 著作権侵害の成否について: 著作権法上の著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることが必要であり、事実をそのまま記述したものは当たらないが、事実を基礎としていても筆者の評価等を創作的に表現し</p> <p>ていれば足りる。「創作的」とは、筆者の何らかの個性が発揮されていれば足り、厳密な独創性までは必要ない。言語作品において、ごく短いもの、表現に制約があって他の表現ができないもの、平凡かつありふれたものは、創作的な表現と解することできない。</p> <p>原告は、YOL 見出しは記事の内容が理解できるように創意工夫され、事項の選択、表現の仕方等に創作性があり著作物である旨主張する。</p> <p>しかし YOL 見出しは、①簡潔な表現により記事内容を伝えるものであり、表現の選択の幅は広くない、②25 字という字数制限があり、この点からも選択の幅は広くない、③記事中の事実を抜き出したものと解され、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(著 10 条 2 項) に該当する。よって YOL 見出しは、著作物とはいえない。</p> <p>YOL 見出しを含む YOL 記事全体については著作物である場合が多いが、記事全体と見出しの間には実質的同一性は認められない。本件で原告が保護を求める対象が YOL 見出しである以上、YOL 記事と一体で著作物性を判断することはできない。</p> <p>(2) 不法行為の成否について: YOL 見出しは、原告が無償で公開した情報であり、著作権法等によって排他的な権利が認められない以上、第三者の利用は自由である。被告の行為が、不正な利益を図ったり原告に損害を加えたりする目的であったと評価される事情も認められない。</p> <p style="text-align: right;">(著 2 条第 1 項 1 号, 10 条 2 項) 重要度☆ (岡戸 昭佳)</p>		
<p>313 -30</p>	<p>本件発明「キースイッチ装置」に関して、特許を取り消す旨の異議決定が取り消された</p>	<p>進歩性 技術認識誤認</p>
<p>1. 平 14 (行ケ) 580 号 (東高 6 民) 2. 平 16. 3. 30 (認容) 3. ブラザー工業 (株) 4. 特許庁長官 5. 特許 3201359 号, 異議 2002-70422 6. 事件の経過:原告は、平成 4 年 2 月 14 日に出席した特願平 4-61395 号の一部を新たな特許出願として平成 10 年 9 月 28 日に特許出願を行い、その出願に係る発明が平成 13 年 6 月 22 日に設定登録された (本件特許)。その本件特許について特許異議申立がなされ、平成 14 年 9 月 6 日に、請求項 1 に係る特許を取り消す旨の決定が成された。原告は、それを不服として、決定取消請求を提訴した。</p> <p>決定の理由の要旨: 本件発明は、要するに、刊行物 1 および刊行物 2 並びに周知・慣用技術に基づき、当業者が容易に発明することができたとして特許が取り消された。</p> <p>原告の主張: 原告は、本件決定に関して、本件発明と刊行物 1 発明との相違点についての判断を誤ったものであり、取り消されるべきであると主張した。</p> <p>被告の主張: 原告の主張に対して全面的に争った。</p> <p>判決: 判決では、刊行物 2 発明の「取付鉄板」が本件発明の支持板に対応する (すなわち、刊行物 2 発明の取付鉄板の上に回路基板が配置されている)、との誤った認定を基に、相違点についての判断を導いたものであり、上記誤りが結論に影響することは明らかであるとし、その余の点について判断するまでもなく、決定を違法なものとして取り消した。</p> <p>要約: 刊行物に記載してある発明についての技術認識の誤りが、本件発明と刊行物発明との相違点についての判断の誤りとなり、決定が取り消された事例である。</p> <p style="text-align: right;">(特 29 条 2 項) 重要度☆ (前田 均)</p>		

313 -31	<p>意匠登録の無効審判の審決取消訴訟であり、審決が類似と判断したのに対して、判決は審決の認定した共通点はほぼありふれており差異点それぞれの意匠において異なった意匠的效果を有し、両意匠は看者に対して異なった美感乃至美的印象をもたらすとして審決を取り消した</p>	<p>類似 美的印象 意匠的效果</p>
	<p>1. 平15(行ケ)398号(東高13民) 2. 平16.3.31(認容) 3. タイコエレクトロニクスアンプ(株) 4. 日本圧着端子製造(株) 5. 意匠登録1105291号, 無効2003-35015 6. 審決は、ともに意匠に係る物品を「コネクタハウジング」とする本件登録意匠と引用意匠は、共に意匠に係る物品を「コネクタハウジング」とし、共通点として、①全体は、横幅よりも奥行きが長い扁平な筐体状であって、後方を電線接続側である基部とし、その前方へ左右二股状に延びる略四角柱状の脚部を基部と一体状に形成している点、②基部の後端突出部の形態、③上面及び下面の基部よりに形成した段差、④前記部分の左右対称性を挙げ、これらは類似判断を左右するとし、差異点である①後端突出部の上下の連続態様、②脚部間の態様、③脚部先端の凹部、④脚部先端面の開口などは、先行例その他の理由から、それらの意匠的效果は、共通点の与える影響が支配的であるから、類似であるとした。</p> <p>これに対して、判決は、差異点①について、審決は本件意匠の認定に誤りがあり、その構成の意匠的效果を認めた。被告は、「コネクタハウジング」の形態の大きさから見て、後端突出部の違いは大きな影響はないと反論したが、裁判所は、中には大型のコネクタハウジングもあり、極小部品との限定もないことから被告の反論を退けられた。差異点②については、本件登録意匠は上下面の左右の溝と脚部間の溝で二等辺三角形の配列の外観を呈し、公知例にはない美的印象を与え、これに対して、引用意匠はV字状の隙間で左右二股状に延びる脚部は、ありふれたものではないとされた。一方審決</p>	<p>の認定した共通点については、まず①の全体の形態については、先行例から見てありふれたものであり、看者の注意をひかず、共通点③の段差は公知形態とは認めなかったが、共通点④の左右対称性については、看者の注意をひかないとした。</p> <p>そして、本件意匠は、差異点①の「後端突出部の態様」について、本件意匠の後端突出部は全長の略1/5弱の幅広に形成され、これが公知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、さらに、差異点②及び差異点③に係る形態についても、本件登録意匠は、各脚部の上下面の先端部から基部にかけて脚部上面の長方形の凹溝と略同様の長方形の深い凹溝が形成され、平面視においては、左右の脚部上面の長方形の凹溝と長方形の深い凹溝が、また、底面視においては、左右の脚部の小型の長方形の開口部分と長方形の深い凹溝が、それぞれ二等辺三角形に配列された外観を呈し、これが従来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、他方、引用意匠の平面視で基部から前方へV字状の隙間をもって左右二股状に延びる略四角柱状の脚部は、引用意匠の顕著な特徴を構成するものであるから、両意匠は意匠全体として異なった美感ないし美的印象をもたらす、本件意匠と引用意匠は、看者に全体として異なった美感ないし美的印象をもたらす非類似の意匠といふべきであるから、差異点よりも共通点の与える影響が支配的であるとした審決の判断は誤りであり、審決は違法として取消しを免れないとされた。</p> <p>(意3条1項3号, 48条) 重要度☆☆ (加藤 恒久)</p>
313 -32	<p>液体リンス溶剤による部品のリンス等が引用発明1に示唆されていないとした認定は、技術常識を考慮に入れなかったことによる誤りであるとして、特許維持決定が取消された</p>	<p>新規性・進歩性の判断、 本件発明と引用発明との相違点</p>
	<p>1. 平14(行ケ)262号(東高3知財) 2. 平16.4.8(認容) 3. 三井・デュポンフロロケミカル(株) 4. スリーエム・カンパニー 5. 特許2680930号, 無効2000-35690 6. 事件の概要: 本件特許第2680930号に関し、特許法第29条第1項及び第2項規定違反を理由とする無効審判において特許維持審決が出され、原告が当該審決の取消を求めて訴えを提起した。</p> <p>争点: 本件発明1が、部品をリンス溶剤液体によりリンスする工程に関して、「リンス区画中に含有される液体……リンス溶剤中に曝すことによりリンスする」としているのに対し、甲第1号証発明(引用発明1)が、「リンス区画中に含有されるリンス溶剤蒸気に曝し凝縮するリンス溶剤液体により部品をリンス……する」としている点(相違点(B))、並びに、本件発明1が、「燃焼抑制被覆をリンス区画の上に形成し、且つ、燃焼抑制被覆が実質的に純粋なヒドロフルオロカーボン蒸気から本質的になる」としているのに対し、甲第1号証発明は、それらについての言及を有さない点(相違点(C))に関する認定が争点となった。</p> <p>審決の内容: 審決は、相違点(B)について、「甲第1号証には、リンス区画に予め存在させた液体リンス溶剤で部品をリンスすることを示唆する記載はない。」とし、相違点(C)についても、『甲第1号証が、リンス区画の上に燃焼抑制被覆の層を形成させることを示唆しているとはできない。……甲第1号証に、リンス区画の上に、燃焼抑制被覆として機能する「実質的に純粋なヒドロフルオロカーボン蒸気から本質的になる」層を形成することが示唆されている」とすること</p>	<p>もできない。』と判断した。</p> <p>裁判所の判断: 裁判所は、相違点(B)について、『洗浄システムにおけるリンス方式として、引用発明1の改良単槽式すなわち蒸気リンス方法の代わりに、3層式すなわち浸漬リンス方法を採用する程度のことは、洗浄する対象物及び洗浄の目的に応じて当業者が適宜選択する範囲に属することであり、引用発明1から本件発明1に想到することは当業者にとって容易である、といふべきである。審決が、刊行物1に「液体リンス溶剤で部品をリンスすることを示唆する記載はない。」ことを根拠としてした……判断は、当然に考慮に入れるべき技術常識を考慮に入れなかったことにより犯した誤り、といふべきである。』とした。</p> <p>また、相違点(C)については、『引用発明1では、クリーニング区画において燃焼抑制被覆が採用されているものと認められ……クリーニング工程及び浸漬リンス工程を含む多槽式洗浄方法において蒸気リンス工程をも行う場合に、クリーニング区画及び浸漬リンス区画上にリンス溶剤の蒸気被膜(CFC等の難燃性溶剤では燃焼抑制被膜)を形成して蒸気リンス工程を行うことは当業者に周知の技術事項であり、……相違点(C)に係る本件発明1の構成は、相違点(B)に係る構成を採用することにより、当然に採用される構成であるから、……審決が……相違点(C)に係る本件発明1の……容易想到性を否定したのは誤りである。』とした。</p> <p>以上より、審決が相違点(B)、(C)についてした判断は誤りであり、この判断の誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるとして、審決が取消された。</p> <p>(特29条1・2項) 重要度☆☆ (仲 晃一)</p>

313 -33	<p>本件発明「ポンピングカセットを使用する腹膜透析システム」に対する特許異議決定により取り消された請求項の一部の取消が請求項に記載の文言解釈を誤ったとして、取り消された</p>	異議，訂正，進歩性，一部取消
	<p>1. 平15(行ケ)149号(東高4知財) 2. 平16.4.14(一部認容) 3. デカ プロダクツ リミテッド パートナーシップ 4. 特許庁長官 5. 特許3113887号, 異議2001-71569 6. 争点1: 引用発明Aの「一對のローラー」が本件発明1の「作動化手段」に相当し, 発明Aの「適宜所望の液圧を得るための一對のローラーからなる作動手段」が本件発明1の「選択された重力流条件をまねするための作動化手段」に相当するか。 争点1に対する判断: 原告は, 発明1および発明Aにおいては, ポンプ作動化の対象はそれぞれ膜ポンプの膜およびローラーポンプの一對の回転ローラーであり, また作動化手段はそれぞれ流体圧および電気モーターであるから, 一對のローラーが作動化手段ではないことは明らかであると主張するが, 発明Aのローラーポンプは, 一對の回転ローラーが液体の充填されている可撓性チューブをしごくことによって, 液体を強制的に動かすポンプである。よって, 液体に直接作用するものは可撓性チューブである導管であり, 一對のローラーがこれをしごく作動化手段といえることは明らかである。そして, 発明Aの一對のローラーは, 可撓性チューブをしごくことにより液体に圧力を加えて強制的に動かすものであり, 刊行物1の従来技術に記載された自然落差によるものに代えてローラーポンプが使用されていることから, 選択されたヘッド高条件を作り出すことができるものであることは明らかである。したがって, 発明Aの適宜所望の液圧を得るための一對のローラーからなる作動手段は, 発明1の選択された重量条件をまねするための作動化手段に相当する。 争点2: 引用発明Bに, 発明1という「固定ヘッド高条件又は異なるヘッド圧条件をまねする作動化手段を選択的に作動する制御手段」が開示されているか。 争点2に対する判断: 刊行物2によれば, 発明Bは, 点滴等の医学的な注入制御装置に関する発明であり, 発明1と同様, 点滴バッグをヘッド高さにつるす代わりに膜ポンプを用</p>	<p>いたものであると解され, ポンプは測定ガスを負圧タンクから正圧タンクに移動させることによって, 正圧タンクに一段と高い圧力を, また負圧タンクに一段と低い圧力を作り出し, 所望の正, 負圧を得るものであるから, 正圧タンク及び負圧タンクに所望の圧力を作り出すことができ, それによって容器内の圧力を変化させ, 注入速度を制御しているものと認められるから, 発明Bには, 発明1という固定ヘッド高条件又は異なるヘッド圧条件をまねする作動化手段を選択的に作動する制御手段が開示されているといえる。 争点3: 本件発明14の「他の導管手段」とは, 透析液を直接患者へ又は患者から輸送しない種々の導管を指称することを前提とし, かつ, その中で「ポンプ室と患者腹腔外部の外部部品間に流体連通を確立するため」のものであるが, そのような導管が発明Aに存在するか, また「液が他の導管手段を通して輸送される時第1の大きさと異なる第2の大きさの圧を適用するための圧力手段」を発明Aが備えているか。 争点3に対する判断: 「他の導管手段」とは, 透析液バッグに接続されたチューブなどからなる, 液体を供給バッグからヒーターバッグへ移すのに使用される導管を意味していると解される。そして, 「液が他の導管手段を通して輸送される時膜へ第1の大きさと異なる第2の大きさの流体圧を適用する」とは, 液体を患者の埋め込みカテーテル外部を循環させ, 患者との直接の液体移換がないときに, 患者導管手段を通して輸送されるときに流体圧とは異なる流体圧を適用することであると解される。一方, 発明Aは, 灌流液源を加温器内に配してヒーターバッグを不要としたものであり, 患者の腹腔内を通過せずに灌流液が輸送されるルートはないから, 発明14の「他の導管手段」は存在せず, したがって, 液が他の導管手段を通して輸送される時第1の大きさと異なる第2の大きさの圧を適用するための圧力手段」を具備していないことは明らかである。 (特29条2項)重要度☆☆ (曾々木 太郎)</p>
313 -34	<p>複数の引用例を組み合わせることに阻害要因があるので本願発明は進歩性を有すると原告の主張を斥して, 拒絶審決が維持された</p>	進歩性, 阻害要因, 周知
	<p>1. 平15(行ケ)256号(東高4知財) 2. 平16.4.26(棄却) 3. シャープ(株) 4. 特許庁長官 5. 特願平3-164622号, 不服2001-22529号 6. 発明の内容: 原告特許出願(発明の名称: pn接合型発光ダイオード)の請求項1に係る発明の内容は, 「①光透過性の基板上に, ②n型及びp型半導体層が形成されたpn接合型発光ダイオードであって, ③前記n型及びp型半導体層は気相成長により形成されており, ④かつ, 前記基板と反対側の表面を構成するいずれかの前記半導体層表面に, 光透過性を有する金属膜からなるオーム性電極が形成されていることを特徴とするpn接合型発光ダイオード。」である。 経緯: 拒絶査定不服審判において, 本願発明に対して引用例1記載の面発光ダイオードは, 半導体層が気相成長で形成されていない(相違点1)及び基板が光透過性ではない(相違点2)と2点の相違点があるが, 気相成長による半導体層形成は引用例3にも記載されるように周知であり, また, 発光ダイオードへの光透過性基板の適用は引用例2,3に記載されるように周知であるので, 本願発明は, 引用発明1及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから特許法29条2項の規定により特許を受けることができない, として請求棄却された。本審決取消訴訟では引用例1~3の組合せによる本願発明の進歩性無しとの判断の妥当性が争点となった。 判示事項: (1) 相違点1(構成要件③)について 引用例の他に周知性に関する公知技術文献を参照した上で, 引用例1にはGaAs基板上にAlGaAsのpn接合を形成するAlGaAs</p>	<p>系面発光ダイオードを成長させることが開示されているところ, 引用発明1において, 結晶成長方式として, エピタキシャル結晶成長の平滑性を改善すべく従来周知の気相成長法を適用することに何ら阻害要因は無く, これを適用する動機もであると判示した。 相違点1に関して, 原告は, 引用例3の気相成長を引用例1のGaAs基板上に適用した場合, GaAs基板上に引用例3のSiC半導体層を気相成長することになるが, 一般にかかる気相成長は困難であるので, このような組合せには阻害要因が存在すると主張していた。しかしながら, 審決では半導体層を気相成長により形成する周知例として引用例3を挙げたに過ぎず, GaAs基板上にSiC半導体層を気相成長することが可能である点を前提として判断したのではないため, 審決の判断は妥当であると判示した。 (2) 相違点2(構成要件①)について 原告は, 引用例2は基板上にAlGaAsを「液相成長」させることを開示しているので, 引用例2を引用例1に適用した場合, 引用例2の光透過性基板上に半導体層が「液相成長法」により形成されることになるが, このような半導体層上に光透過性のオーム性電極を形成する場合には, 欠損のある金属膜になると主張した。しかしながら, 審決は, 発光ダイオードの基板を透光性のもので構成することは周知で当業者が任意に設計し得る事項であり, 引用例2,3は単に周知技術を裏付けるために参照しているのであって, 引用例2の光透過性基板上にAlGaAsが「液相成長法」により形成されることを引用例1に適用しているのではないため, 審決の判断は妥当であると判示した。 (特29条2項)重要度☆☆ (永井 豊)</p>

313 -35	本件発明「食パンの分割供給方法」に関して、特許無効審判請求は成り立たない旨の審決が支持された	無効審判 訂正請求 訂正審判
<p>1. 平 15 (行ケ) 304 号 (東高 4 知財)</p> <p>2. 平 16. 4. 28 (棄却)</p> <p>3. (株)オシキリ</p> <p>4. (株)大生機械</p> <p>5. 特許 3106194 号, 無効 2001-35381</p> <p>6. 事件の経過: 被告は, 「スライスされた食パンの分割供給方法」に関する特許権者であり, 原告の無効審判請求に対し, 訂正請求を行い, 明細書を訂正したが, 平成 14 年 3 月 26 日, 「訂正を認める。請求項 3, 4 に係る特許を無効にする。」旨の第 1 次審決があった。この無効審決取消訴訟である平成 14 年(行ケ)第 326 号事件の継続中である平成 14 年 7 月 5 日, 被告により明細書の訂正に関する審判請求があり, この訂正により請求項 4 は削除された。上記審決取消訴訟において, 第 1 次審決には, 請求項 3 記載の発明の要旨認定に誤りがあったとして, この第 1 次審決を取り消す旨の判決があり, 確定した。そこで, 無効審判請求事件について再度審理された結果, 本件審判請求は成り立たないとの審決があり, 原告は, それを不服として審決取消訴訟を提起した。</p> <p style="text-align: right;">(特 126 条 1 項) 重要度☆ (前田 均)</p>		
313 -36	公知公用冒認を理由とする審決取消訴訟においてかかる事実が認められないとした	公知公用, 冒認
<p>1. 平 14 (行ケ) 214 号 (東高 3 知財)</p> <p>2. 平 16. 5. 11 (棄却)</p> <p>3. 中濃窯業(株)</p> <p>4. ニイミ産業(株)</p> <p>5. 特許 1215503 号, 無効 2001-35307</p> <p>6. (1) 経緯: ①本件は「単独ガス焼成窯による焼き瓦の製造法」に関する特許についての無効審判不成立に対する審決取消請求事件である。</p> <p>②本件は, 昭和 60 年 4 月 12 日に第 1 回無効審判の請求があり, 同 61 年 3 月 20 日に不成立の審決があり, 平成 1 年 5 月 22 日に第 2 回無効審判の請求があり, 同 2 年 11 月 1 日に不成立の審決があり, 同 4 年 12 月 24 日に審決取消請求事件において, 請求棄却の判決があった事件(同 5 年 6 月 11 日に上告棄却)の第 3 回目の無効審判請求事件である。</p> <p>③無効審判において, 主張された無効理由は</p> <p>〈1〉本件特許には要旨の変更があったので, その出願日は手続補正書の提出日である昭和 55 年 5 月 14 日であると主張し, それを前提として①公知公用, 公然実施②刊行物公知③進歩性欠如</p> <p>〈2〉要旨変更がないとしても④公知公用, 公然実施⑤冒認⑥進歩性欠如を主張した。</p> <p>審決では, 要旨の変更は認められなかったので, ①②③はすべて理由がないとされ, また④⑤⑥もすべて認められなかった。</p> <p>〈3〉そこで, X は本件審決取消の訴えを提起し, 無効審判において主張した④⑤のみを本件訴訟において, 審決取消の理由にした。</p> <p>③判決は⑥について, X が提出した証拠を色々の方面から検討したが, 結局これを認めることの出来る証拠がないと認定した。④についても, 色々の事実を認定したが冒認でないとして認定したものである。本件は要するに, 上記④⑤についての事実認定の問題に帰する。</p> <p style="text-align: right;">(特 29 条 1 項 1・2 号, 123 条 1 項 6 号) 重要度☆ (村林 隆一)</p>		

<p>313 -37</p>	<p>被告は、原告の有するパーソナルコンピュータ用フォントのプログラムの著作権を侵害している、と認定され、差し止め請求、損害賠償請求が認められた</p>	<p>複製権、プログラム、海賊版、損害賠償、代表者の連帯責任</p>
<p>1. 平15(ワ)2552号(大地21民) 2. 平16.5.13(容認) 3. (株)モリサワ 4. (株)デー・デー・テック, 他1名 6. 事案の概要: 本件は、パーソナルコンピュータ用フォントのプログラムの著作権を有する原告が、被告会社とそのプログラムを違法に複製して原告の著作権(複製権)を侵害したと主張して、被告会社に対し、その事務所に存する当該プログラムの複製物の使用差止め及び廃棄と、被った損害の賠償を求め、さらに、被告会社の代表者に対し、被告会社と連帯して損害賠償債務を負うと主張して、損害賠償を求めた。</p> <p>争点: ①被告会社は、恒常的に、顧客に販売したパーソナルコンピュータのハードディスクに本件フォントプログラムの海賊版をインストールしていたか、②被告会社によって顧客に販売されたパーソナルコンピュータのハードディスクにインストールされた本件フォントプログラムの海賊版の数、③使用差止請求及び消去請求の必要性、④被告Aが被告会社と連帯して責任を負うか、⑤損害</p> <p>裁判所の判断: 争点①について: 被告会社が、顧客に対して恒常的に、本件フォントプログラムの海賊版をハードディスクにインストールする旨述べてパーソナルコンピュータの購入を勧誘し、販売したパーソナルコンピュータのハードディスクにOCFフォントプログラムの海賊版をインストールしていたことを推認することができる。</p> <p>争点②について: 被告会社が何台のパーソナルコンピュータのハードディスクに本件フォントプログラムの海賊版をイ</p> <p>ンストールしたか、またその際に何書体分をインストールしたかを厳密に立証することは事実上不可能であるので、被告が本件フォントプログラムの海賊版をインストールしたハードディスクの台数及び書体数の認定に当たっては、合理的な推計によらざるを得ない。</p> <p>争点③について: 現在も、被告会社の事務所に設置されたコンピュータのハードディスク等に本件フォントプログラムの海賊版が複製されて残存している蓋然性はなお高いものと認められるので、使用差止請求及び消去請求はいずれもその必要性を認める。</p> <p>争点④について: 被告会社の代表者として、自ら、又は被告会社従業員をして、販売するパーソナルコンピュータのハードディスク等に、本件フォントプログラムの海賊版のインストールをした行為は、被告らの原告に対する共同不法行為と評価することができるので、被告Aは、上記行為によって原告に生じた損害について、被告会社と連帯して損害賠償責任を負う。</p> <p>争点⑤について: 当該パーソナルコンピュータの購入者において、本来ならば本件フォントプログラムの正規品を購入すべきであったのに、これが購入されなかったことによって、原告は現実原告の製品の販売機会を失ったものである、このことによって失われた原告の受けるべき利益をもって、原告に生じた逸失利益の損害であると認めるのが相当である。</p> <p>(著2条1項, 21条, 112条, 114条, 114条の4・5) 重要度☆ (伊藤 文彦)</p>		
<p>313 -38</p>	<p>旧商標法56条で準用する特許法135条の解釈運用を誤ったとして、「請求却下」の審決が取消された</p>	<p>POLO, 無効理由の根拠となる条文, 不適法な審判請求で補正できないもの</p>
<p>1. 平15(行ケ)465号(東高3知財) 2. 平16.5.18(認容) 3. X社 4. Y社 5. 商標2721189号 6. 本件商標 17類: 被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)を指定商品とする「POLO」</p> <p>昭和56年4月6日商標登録出願, 平成9年5月2日設定登録</p> <p>審決: 請求人は、(1)「POLO」は「スキー」「テニス」「ゴルフ」と同等の一つの「スポーツ名」に過ぎない。(2)請求人は、海外に実在する「ポロ・クラブ」と契約して、日本で商品化事業を行うことを希望しているが、本件商標が登録されている為、その計画を断念せざるを得ない状況であること。(3)被請求人の姿勢は不健全なものであること。等を主張している。</p> <p>しかしながら、請求人は、「POLO」に関する実情を述べるのみで、本件商標の登録を無効とすべき請求の理由を具体的に述べることなく、また、その違反適用条文を何ら示していない。そうすれば、本件商標の無効理由は実質的に審理できないものである。したがって、本件審判請求は不適法なものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。</p> <p>判示事項: 原告が、審判において、「POLO」は「スキー」「テニス」「ゴルフ」と同等の一つの「スポーツ名」に過ぎない。」と主張したことは、……審決自体が説示しているとおりでである。この主張は、その根拠条文が明確にされていないとしても、少なくとも旧商標法3条1項5号、6号等の主張と解し得るものである。</p> <p>旧商標法56条で準用する特許法135条は、「不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができる。」と規定している。審判における原告の上記主張は、根拠条文が明示されていないなど、不明確な面があることは否定し得ないとしても、同条にいう「その補正をすることができないもの」に当たらないことは、明らかである。審決が、原告の本件審判の請求が、「その補正をすることができないもの」に当たるとして、これを却下したことは誤りである。審判官(審判長)は、請求人(原告)に対し、根拠条文その他の不明確な点を明確にするように求め、それでも請求人がその主張を明確にしないときは、根拠条文が明示されていなくとも、請求人の上記主張を旧商標法3条1項5号、6号等の主張であると理解することは可能であったのであるから、請求人の主張をそのようなものと把握し、理解した上で、その主張について実体的な判断をすべきであったのである。以上に検討したところによれば、審決の取消しを求める原告の請求には理由があることが明らかである。</p> <p>(準用する特135条, 商3条1項) 重要度☆☆ (野中 誠一)</p>		

313 -39	Xの役務を示す商品等表示でないと認められた事件	自己の役務を示す商品等表示
<p>1. 平16(ネ)833号(東高1知財)</p> <p>2. 平16.5.27(棄却)</p> <p>3. X</p> <p>4. (株)ツインリンクもてぎ</p> <p>6. (1) 事実: Xは曲技飛行競技会を開催し遅くとも平成11年末頃には末尾記載の営業表示は上記競技会を開催された場合にはXが企画し、役務を提供して開催される小型飛行機によると曲技飛行競技会を指す表示として業界関係者や一般消費者に広く周知されるに至ったと主張し、Yは平成12年大会及び平成13年3月大会において、末尾記載の営業表示を使用して競技会を開催したと主張して本件訴えを提起した。また、訴外Hとの共同不法行為であると主張した。</p> <p>(2) 第1審判決「平成10年大会及び平成11年大会において、Xは大会を実施するに当たって必要な航空法等の各種許可の取得、国際航空連盟(FAI)との調整、大会における飛行の運行計画、飛行管制、競技運営の統括等を業務として担当したが、大会の主管は国際航空連盟(FAI)であり、主催者はYである。」等と認定し結論として、末尾記載の標章はいずれもXの行う業務を表示するものと認められないと判断した。</p> <p>(3) 第2審判決「各大会における対外的表示においては、FAIが大会を主管する旨の表示がされている一方、Xが大会を主管す</p>		<p>る旨の表示は一切ない。また、各大会の開催に際して締結された契約にも、YAFAIないしこれを代表するものから許諾を受けて各大会を主催したものである」等と認定し、結論として末尾記載の標章が何れもXの行う役務を表示するものと認めることが出来ないと認定判断した。</p> <p>(4) 結局、第1,2審ともXの請求を認めなかった。本件は、事実認定の問題であって、判決を直接読んで戴き度い。</p> <p style="text-align: center;">営業表示目録</p> <p>(1) FWGPA (2) アエロパティックス (3) AEROBATICS (4)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">(不競法2条1項1号, 民709・719条) 重要度☆ (村林 隆一)</p>

From Editors

編集後記

今月号の特集テーマは「弁理士と大学」です。当初、特集テーマとして「知財教育」を考えていましたが、あまりにも漠然としているので、大学関連に絞りました。こうして特集を組んでみますと、大学に関連されている弁理士が結構いるのだな、と思いました。皆さん、いろんな分野で活躍されているんですね。年末のお忙しい中、原稿執筆依頼に快諾して下さいました。先生方、どうもありがとうございます。また、事務局のお2人には大変お世話になりました。YKさん、長いことパテント誌の編集のお仕事、ご苦労様でした。(Y. I)

私からは、石井先生、竹中先生、成瀬先生へ原稿をお願いしました。お三人とも年末のお忙しい時期にご執筆をご快諾下さり、それぞれの分野の第一人者として、示唆に富む著作をご提供頂いた。他の先生の著作も含め、大学という切り口から見ると、我々弁理士を含む知財の世界が、少なくとも私が普段考えている以上に、大きく変わりつつあることに気付く。大学は、明日の社会に貢献することを目指し、その意味では明日の社会を反映する。弁理士として、知財の世界の変化に取り残されないように、できれば変化を先取りするように一層努力する必要がある

く感じた。

(N. F)

知的財産基本法第21条等に鑑みれば、個人的には、知的財産権に関する授業を小中高等学校にて義務化してもよいと思う。そして、何らかの科目の教員免許状を既に持っている、或いは、教育課程の履修を条件に、弁理士には、知的財産権に関する教員免許状を発行してもよいのではないかなと思う。私が小中学生・高校生であった頃、知的財産権に関する授業があれば、とても興味深く聞いたに違いない。一方、今の私は、小中学生・高校生に対して、ワクワクさせるような授業をやりたくてウズウズしている。技術立国としての日本の復興は、未来の知的財産の創出を担う若者に対するこうした土台固めから始めなければいけないのではなからうか。(岩 y)

今回初めて、編集に携わりましたが、多くの方にご協力を頂きました。この場を借りてお礼申し上げます。又、今月号で退任される、日本弁理士会広報課のKさん、本当にお疲れ様でした。新しい環境でもご活躍されることをお祈り致します。(松)

次号予告【2005年2月号】

特集《MOT(技術経営)》

最近、MOT(技術経営)が話題になっています。弁理士各位においては興味ある情報であると思います。次回の特集ではMOTについて幅広い観点から有用な情報を提供したいと思います。