

判決要約

No. 325

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

325 -1	特許発明「番組表示装置および番組表示方法」に対する拒絶審決が維持された	容易想到性, 除外事由, 補正却下, 指定代理人, 分割出願
	<p>1. 平16(行ケ)267号(東高1知)</p> <p>2. 平17.2.21(棄却)</p> <p>3. エイディシーテクノロジー(株)</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 特願2000-135905号, 不服2001-23177号</p> <p>6. (1) 取消事由1(除外事由のある審判官の関与)についての判断: 特139条は, 審判官が事件や当事者と特殊な関係にあるためその事件を担当することが審判の公正と信頼からみて適当でないときに, 審判の公正を保つためその審判事件の審理から除外されることを定めたものであるが, 同条5号にいう「事件」とは, 前記のような趣旨によれば, 当該審判事件及びそれに先行する審査手続の対象たる事件をいうと解するのが相当である。原告が指摘するA審判官は, 各訴訟事件(計2回の補正却下取消訴訟)の被告指定代理人になつたにすぎず, 本件審判請求や, その前審たる拒絶査定に, 代理人として関与しているわけではないから, A審判官に同条5号の除外理由があるということではできない。</p> <p>(2) 取消理由2(拒絶理由の未通知)について: 原告は, 本件審決は査定の理由と異なる理由で請求が成り立たないと判断したものであるにもかかわらず, 新たな拒絶理由が原告に対して通知されていないから, 本件審決に特159条2項違反の瑕疵があると主張するが, 拒絶査定書には, 「この出願については, 拒絶理由通知書に記載した理由によって, 拒絶すべきものである。」と記載されているところ, 上記拒絶理由通知書には, 本願発明に対応する発明である, 手続補正書における請求項6に係る発明について, 引用例1ないし3等に記載された発明に基づいて, 当業者が容易に発明できたものであり, 特29条2項により特許を受けることができない旨記載されている。一方, 本件審決も, 本願発明が, 引用発明1ないし3及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をするこ</p>	<p>とができたから, 特許を受けることができないと判断したものである。そうであれば, 本件審決が, 査定の理由と異なる拒絶理由で請求が成り立たないと判断したということではできないから, 本件審判手続において, 改めて拒絶理由通知をする必要はなかったというべきである。</p> <p>(3) 取消事由3(進歩性の判断の誤り—一致点の誤認・相違点の看過)について: 原告は, 引用発明は, 予め選出した1つの放送局のみについて番組表示を行うものであるから, 本件審決は, 一致点のうち「各チャンネルの」部分を誤認し, 相違点を看過したものと主張するが, 本件審決には, 複数の放送局の番組内容を表示することの有無は, 相違点として認定されているから, 本件審決の一致点の認定は, やや明確性を欠くものの, そこで認定されているのは, 単に, 「同一チャンネルの番組内容を, その放送順に, 縦の方向に画面に並べ, 表示することと解される。したがって, 本件審決の一致点の認定に格別誤りはなく, 相違点の看過もないというべきである。</p> <p>(4) 取消事由4(進歩性の判断の誤り—相違点の判断の誤り)について: 原告は, 本件審決の相違点についての判断は誤りである旨主張するが, 引用例2及び3には, チャンネル番号枠と時刻枠とからなるマトリックス状の表示選択領域を画面上に映出するテレビ受像機であって, 番組予約設定したい領域を指示することによりその領域の表示(色)を変えて他の領域と識別可能に表示し, 使用者の指示によりその領域に対応する番組を所望の予約番組として設定することができる発明が記載されていると認められるから, その発明を引用発明1に適用して本願発明とすることは当業者にとって容易に想到できたというべきである。</p> <p>(特29条2項, 139条5号, 158条, 159条2項) 重要度☆☆ (曾々木 太郎)</p>
325 -2	各種学校やその講座内容を掲載したスクール情報誌の編集著作権侵害が否定された	編集著作権, 編集体系, 選択, 配列, アイデア
	<p>1. 平16(ネ)2327号(東高2知)</p> <p>2. 平17.3.29(棄却)</p> <p>3. (株)リクルート</p> <p>4. (株)プロトコーポレーション</p> <p>6. 争点: 原告発行の各種学校等及びその講座内容等の情報を掲載した情報誌の「分野別モノクロ情報ページ」上のツメ見出し, カプセル, スーパーインデックス, アイコンなどに, 編集著作物性が認められるか。</p> <p>判断内容: 争点について, 分野別モノクロ情報ページ中のツメ見出し, カプセル, スーパーインデックス, アイコンは編集著作物に該当しない。</p> <p>原告の分野別モノクロ情報ページは, 広告主から出稿されたスクール・講座情報を素材として, これらの素材を, 読者の検索及び比較検討を容易にするため, 五十音順等の既存の基準ではなく, 控訴人の独自に定めた分類, 配列方針に従って配列したものであり, その具体的な配列は創作性を有するものと認められるから, 編集著作物に該当するということができる。</p> <p>しかし, 配置方針自体は, スクール名, 住所, 最寄駅, コース名, 地図などの読者が当然に必要な情報を誌面に割り付ける際の方針, すなわち, アイデアにすぎず, 表現それ自体ではない部分である。また, 分類自体も, 同様にアイデア</p>	<p>にすぎず, 表現それ自体ではない部分であると認められる上, 仮に, 分類項目を素材としてとらえることができるとしても, スクール・講座情報を掲載する情報誌において, 読者による検索の便宜のため, 同種のスクールをまとめて分類する必要があることは, 当然のことであり, その分類項目も, 英会話, 外国語, パソコン, 資格など, 実用性の高いスクール・講座情報を先に, 音楽, 海外, スポーツなど, 趣味性の高いスクール・講座情報を後に, かつ, 類似するものが近接したページに掲載されるようツメ見出しの分類に従って配列したにすぎないものであるから, その選択, 配列に表現上の創作性を認めることはできない。</p> <p>原告は, 上記具体的なスクール・講座情報及び具体的な編集物である原告情報誌を離れ, 分類, 配列体系の項目である「学ぶ内容」ないし編集体系を構成する分類項目を素材とし, 編集体系を表現としてとらえるべきであると主張したが, 裁判所の判断は, 著作権法は, 思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから, アイデアなど表現それ自体でない部分は, 著作権法の保護の対象ではないと解すべきであり, 原告主張の具体的な編集物を離れた編集体系自体は, 著作権法の保護の対象と解することはできないとするものであった。</p> <p>(著2条, 12条) 重要度☆☆ (伴 誠一)</p>

<p>325 -3</p>	<p>侵害訴訟において、本件特許は、冒認出願によるものであり明白な無効理由があると して請求が棄却された</p>	<p>冒認出願、意に反する公知、性能等の要望と発明</p>
<p>1. 平16(ワ)11289号(東地46民) 2. 平17.3.10(棄却) 3. A, (株)日本省開削協会 4. (株)トプコン 5. 特許3303165号 6. 本件特許: ……レーザ開削工法に使用する土木工用レーザ測定器であり、レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離して小口径マンホールを通過する大きさとして、この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能とした土木工用レーザ測定器。 争点: 本件特許発明には無効理由があることが明らかであるか。 裁判所の判断: 冒認出願について 前記に認定の事実関係に照らせば、本件特許発明の本質ともいうべき構成は、本件特許権の出願経過にかんがみると、「レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離して小口径マンホールを通過する大きさとして、この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能とした」点にあることができる点として、この点に関しては、原告Aが、第1回打合せ時に提案したものとはいえず、被告従業員が発明者というべきである。そうすると、本件特許発明1は、特許法123条1項6号の「発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してなされたもの」というべきで、無効理由を有することが明らかである。なお、上記の点については、原告Aも、その陳述書において、第1回打ち合わせ時に、被告に教示した内容として、「……」などを述べるだけであり、具体的な装置の構成については自ら携わっていないことを自認している。原告Aが、本件特許発明1について被告に対して行ったのは、開発されるべき製品の性能等に関する要望を表明したものにすぎず、具体的な構成についての教示ということではできないものであり、原告Aを発明者と認めることはできない。 進歩性の欠如 ……によれば、本件特許発明1は、……の発明に、……あるいは、本件展示会に展示され、公知となっていた被告装置の試作品の構成を組み合わせることにより、当業者が容易に発明することができたものというべきであるから、進歩性欠如の無効理由を有することが明らかである。また、原告らは、本件展示会での展示は、原告Aの意に反して展示されたものであるから、公知性の喪失事由に該当しない旨も主張する。仮に、本件特許発明1が原告Aの発明に係るものであるか、あるいは原告Aが共同発明者であったとしても、本件展示会での展示が原告Aの意に反するものであったとはいえない。すなわち、原告Aは、被告に対し、……被告の製品である「TP-L3」の改良要望を伝えた後、平成10年2月10日における2回目の被告との打合せ時に、被告から、セパレートタイプの製品開発の進行状況の報告を受け、「……」であること等を聞いたにもかかわらず、被告と秘密保持契約の締結を要求するなどの行動を全くとっていない。特許法30条2項の規定は、新規性ないし進歩性を喪失していることにより本来特許されない発明について、例外を認めるものであるから、発明者の救済措置として必要やむを得ない範囲に限定して解すべきところ、共同発明者の一部や発明協力者が発明を公表したような場合には、共同発明者間、あるいは発明協力者との間で、秘密保持契約を締結するなど、発明の公表を制約する合意が存在しない限り、同項に該当するものということはできない。 以上によれば、本件各特許発明は無効理由を有することが明らかであって、本件特許権に基づく原告らの請求は権利の濫用に当たるものとして許されない。 (特123条1項6号、1項2号) 重要度☆☆ (野中 誠一)</p>		

From Editors

編集後記

おそらく一般の方からすれば、特許法も著作権法もわかりにくい法律だろう。しかし、弁理士なら特許法はわかる。自分がそうだからそう思うだけかもしれないが、特許法に比べて著作権法は…と弁理士であってもなりがちな気がする。一重に不勉強だからと思いたい。一生懸命勉強して特許法がわかるようになったのだから…今回の特集は、平成17年度著作権委員会 実務ガイドライン作成部会のご厚情により、著作権法上の問題についてQ&A形式でまとめてくれたものを掲載した。これを熟読して著作権法に少しでも自信がもてるようになりたい。(boo)

あけましておめでとうございます。

新年最初の今月号では、著作権委員会の全面的な協力を仰いで「著作権」を特集し、特集記事にかなりのページを割り当てております。特集記事では、さまざまな具体的な想定事例について、判例・通説にそって解説していただいております。著作権実務の参考として皆様のお役に立つことを望んでおります。

今月号の原稿査読中、市村直也先生のテーマ「著作者」の原稿

を、皆さんよりも先に読むことができました。いつの日か、市村先生のような文章を書けるようになりたいと強く思いました。(城)

今回の特集は「著作権」ということですが、査読させて頂き、受験時代以来久々に「著作権法」に接することができました。著作権法は、同じ知的財産法と言っても様々な点で特許法と異なり、普段は特許しか扱っていない私にとっては難解な部分もあるのですが、弁理士も一部扱える分野が有るので、もう少し勉強しておかなければならないと痛感いたしました。今月号はあまりご協力できずに他の編集委員の方にはご迷惑をお掛け致しましたが、自分の不勉強を認識できただけでも編集委員をやっていて良かったと思います。(J. T)

気象庁の暖冬予想に反して今冬は20年ぶりの寒い冬になり、いつもなら雪を見るとワクワクする私も少々うんざり気味です。

著作権が弁理士の業務範囲に入って5年目となる今月号は、「著作権」特集として著作権委員会において作成された実務ガイドラインをまとめて掲載しました。著作権は特許権等と違って権利の発生や帰属も争いになることが多く、この実務ガイドラインをもとに関連する判例にあたることにより理解を深めることができると思います。(K. N)

次号予告【2006年2月号】

特集《中国・四国》

中国・四国地方で実施されている研修、講演会などを中心に知財に関する現在の動きについて掲載します。ご期待ください