

# 判決要約

No. 328

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

328  
-1

無効審決が確定した特許に関する別件の審決取消訴訟の訴えが却下された

訴えの利益, 無効審決の確定

1. 平 17 (行ケ) 10040 号 (知高 1)  
2. 平 17. 10. 12 (却下)  
3. アルゼ(株)  
4. サミー(株)  
5. 特許 1855980 号, 無効 2001-35278 号  
6. (1) **事件の概要**: 原告は, 発明の名称「スロットマシン」とする特許 1855980 号発明 (以下「本件特許」という。) の特許権者である。被告による, 請求項 1 の発明に係る本件特許の無効審判の請求に対し (無効 2001-35278 号), 特許庁は, 当該特許を無効とする旨の審決 (以下「本件審決」という。) を行った。本件は, 原告が本件審決の取り消しを求めた事件である。  
ところで, 上記無効審判請求に先立ち, 被告は, 本件特許に対する別件の無効審判を請求しており (無効 2001-35267 号), 特許庁は, 全ての請求項の発明に係る本件特許を無効とする旨の審決 (以下「別件審決」という。) を行った。原告は, 別件審決の取り消しを求めたが (平成 15 年 (行ケ) 36 号), 東京高等裁判所は, 原告の請求を棄却した。原告は, さらに, 上告 (平成 17 年 (行ツ) 165 号) および上告受理の申し立て

(平成 17 年 (行ヒ) 177 号) を行ったが, 最高裁判所は, 当該上告を棄却する決定を行った。これにより, 本件の口頭弁論終結前に, 本件特許を無効とする旨の別件審決が確定した。  
(2) **争点**: 被告は, 本件審決に対する審決取消訴訟は訴えの利益を欠くことから, 本件訴えは不合法なものとして却下されるべきであると主張した。これに対して, 原告は, 別件審決が確定した事実は認めたが, 訴えの却下の主張については争った。  
(3) **裁判所の判断**: 裁判所は, 「特許第 1855980 号発明についての本件特許を無効にすべき旨の別件審決が確定したことに伴い, 本件特許権は, 特許法 125 条本文により, 初めから存在しなかったものとみなされるから, 特許第 1855980 号の請求項 1 に係る発明についての本件特許を無効とする旨の本件審決の取消しを求める本件訴えは, 当該無効審決の前提となる権利が遡及的に消滅した結果, 本件審決の取消しを求める利益を欠くに至ったことが明らかである。」として, 原告の訴えを却下した。

(特 125 条) 重要度☆  
(田中 拓人)

328  
-2

透過形スクリーンの発明に係る特許権を有する原告が, 被告の製造販売行為等が原告特許権の侵害であるとして, 差止・損害賠償等を求めた事件。裁判所は, 本件特許は進歩性がなく無効とされるべきものであるとして請求を棄却した

進歩性, 技術的課題, 顕著な作用効果

1. 平 16 (ワ) 9540 号 (東地 46 民)  
2. 平 17. 8. 30 (棄却)  
3. 大日本印刷(株)  
4. 凸版印刷(株)  
5. 特許 2599945 号  
6. 1. 透過形スクリーンの発明に係る特許権を有する原告が, 被告リアプロジェクションスクリーンを製造販売する行為が原告特許権の侵害であるとして, 該製造販売等の差止め (特許法 100 条 1 項), 広告宣伝に係るウェブページの削除・被告スクリーンの廃棄 (同条 2 項) 及び損害賠償 (民法 709 条, 特許法 103 条 3 項) を求めた事件である。  
2. 裁判所は, 主に以下の理由で本件特許は無効とされるべきものであるとして請求を棄却した。  
(1) 引用文献 1 には紫外線硬化樹脂により成形されたフレネルレンズと, アクリル樹脂に光拡散物質を添加した光拡散基板 (レンチキュラーレンズ) とを組み合わせて成る透過形スクリーンが記載されており, 本件発明においては光拡散性基板に紫外線吸収作用をもたせているのに対して, 引用発明 1 のレンチキュラーレンズは紫外線吸収作用を有していない点で相違する。  
(2) 引用文献 2 により, 光拡散部材の紫外線による劣化を防止するために, 光拡散部材に紫外線吸収作用をもたせることは本件出願時公知であったと認められる。  
(3) 当業者が, 本件出願時において, 引用発明をみれば, 引用発明 1 のレンチキュラーレンズの紫外線による劣化を防止

するとの技術的課題を当然に認識し, これを解決するために, 引用発明 1 に引用発明 2 を適用して, レンチキュラーレンズに紫外線吸収剤を添加して, 本件発明と同一の構成に想到することは容易である。  
(4) レンチキュラーレンズの紫外線による劣化を防止するという技術的課題は, フレネルレンズの紫外線による劣化を防止するとの本件発明の技術的課題とは異なる課題であるが, 本件発明の技術的課題とは別の課題を解決するために, 引用例から本件発明と同一の構成に想到する場合であっても, 引用例の中に, 本件発明と同一の構成に至る動機付けとなり得る技術的課題が見出され, 同課題の解決のために引用例から本件発明と同一の構成に想到することが容易であると認められる場合には, 容易想到性は肯定されるべきである。フレネルレンズの劣化防止と, レンチキュラーレンズの劣化防止のいずれを主観的に意図して, レンチキュラーレンズに紫外線吸収作用をもたせたかということは, かかる課題を意図する者の主観的な認識にすぎない。  
(5) 出願人が認識した技術的課題が異なることにより, 出願人が当該発明の作用効果として, 当業者が予想し得ない顕著な作用効果を奏することを発見したなどの例外的な場合には, そのような顕著な作用効果を奏することを発見したことを理由として進歩性を認めることがあり得るとしても, 本件では予想外の顕著な効果があるとはいえない。

(特 29 条 2 項) 重要度☆☆  
(田村 正)

<p>328 -3</p>	<p>異議申立において誤記の訂正等に係る訂正請求を認めずに特許を取り消した特許庁の決定を取り消した</p>	<p>訂正請求、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明</p>
<p>1. 平 17 (行ケ) 10348 号 審決取消請求事件 (知高 4)  2. 平 17. 10. 13 (認容)  3. (株)伊予エンジニアリング  4. 特許庁長官  5. 特許 3327881 号, 異議 2003-70737 号  6. 経緯: 特許権者は, 異議申立において誤記の訂正を目的として,  「…(b)前記利用者が所有する既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し, 各文字情報を各対象物の領域情報と対応付けて記憶する管理テーブルに登録するステップ。」を,  「…(b)前記利用者が所有する既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し, 各文字情報を各対象物の領域情報と対応付けて文字情報記憶部に登録するステップ。」とする等の訂正請求をした。特許庁は, これらの訂正は誤記の訂正等でなく, かつ, 補正明細書に記載された事項の範囲内でもないとして訂正を認めず, また, 訂正前の請求項が当初明細書に記載されたものでない等の理由により特許を取り消した。  <b>裁判所の判断:</b> (1) 上記訂正が誤記の訂正を目的とするかについて  補正明細書の発明の詳細な説明の記載によれば, 文字情報は, 図形情報 (領域情報) に対応する管理コードと共に文字情報記憶部に登録され, 管理テーブルには, 文字情報それ自体ではなく, 図形情報 (領域情報) と文字情報との対応付けが登録されるものであるということが出来る。また, 補正明細書の発明の詳細な説明によれば, 入力された文字情報を検索キーとして検索をするのは, 文字情報記憶部 42 に登録されている文字情報群であり, 管理テーブルは, 検索キーが登録されている (登録済みキーと一致する) ときに, これに対応する図形情報を図形情報記憶部 41 から読み込む際に参照されるものであるということが出来る。  そうであれば, 請求項 1 の「(b)……記憶する管理テーブルに登録する」との記載は, 「(b)……文字情報記憶部に登録する」の誤記であると認められる。したがって, 訂正事項は, 誤記の訂正を目的とするものであるということが出来る。  (2) 補正明細書に「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」が記載されているかについて</p> <p>文字情報の登録について, 補正明細書の発明の詳細な説明によれば, 文字情報の登録方法の第 1 の例として, 図 7 に示される「キーボード等から直接入力する例」があり, 第 2 の例として, 図 10 に示される「テキストファイル化して入力する例」があると認められる。ところで, 第 1 の例については段落【0018】等に詳細に説明されているが, 第 2 の例については, 図面の簡単な説明に「【図 10】本発明における文字情報の登録方法の第 2 の例を説明するための図である。」と記載されているものの, これを引用する段落【0027】は検索についての説明であるから, 一見すると, 「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」との事項は, 発明の詳細な説明に記載されていないといえなくもない。  しかし, 補正明細書の段落【0028】には, 「利用者は, 「ファイル指定」の検索コマンドを指示し, テキストファイル TX1 のファイル名を入力 (或いは既に登録されているファイル名を一覧表の中から選択) して検索指示を行なう。」と記載されている。ファイル指定の検索は, 検索コマンドの指示に続くファイル名の入力 (あるいは選択) により開始されるから, 段落【0027】の「例えば, 図 10(A)に示すような, データ (文字情報群) が格納されたユーザデータベース D1 があり, 同図において, それぞれ “KEYA” ~ “KEYE” が, 画像位置の関連情報となる文字情報であると仮定する。この場合は, 先ず利用者は, データベースで管理しているデータの中から検索キーの部分 KEYA, KEYB, …… , KEYE だけを抽出し, 例えば同図 (B) に示すように, 改行データを区分情報としてテキストファイル TX1 に出力する。」ことは, 段落【0028】の検索コマンドの指示よりも前に行われるものであるが, 必ずしも, 検索コマンドの指示と一連の操作である必要はないと解される。  そして, 補正明細書の図面の簡単な説明には, 図 10 に示される方法が文字情報の登録に用いられることが明記されていることを併せ考えると, 段落【0027】に記載される, ユーザデータベース D1 から検索キーとなる文字情報を抽出してテキストファイル TX1 に出力することを, 検索のみに用いられるものではないと解したとしても, 矛盾はない。  そうであれば, 補正明細書に, 「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」て登録することが記載されていないとはいえない。  (特 126 条 1 項ただし書き及び 2 項) 重要度 ☆ (三上 敬史)</p>		
<p>328 -4</p>	<p>登録商標「PEEK」が普通名称の略称であるとしてその登録を無効とした審決が支持された</p>	<p>普通名称の略称</p>
<p>1. 平 17 (行ケ) 10252 号 (知高 3)  2. 平 17. 7. 6 (棄却)  3. ヴィクトレックス ピーエルシー  4. ソルベイ アドバンスト ポリマーズ エル・エル・シー  5. 商標 4219696 号 (無効 2003-35500 号)  6. 事案の概要: 「ポリエーテルエーテルケトン」(polyether ether ketone) は, 昭和 53 年 (1978 年) に英国の ICI 社が開発した合成樹脂であり, 同社の先端材料部門を引き継いで設立されたのが原告である。ICI 社は, 我が国を含めた各国において同樹脂について特許を取得し, 我が国における特許権は, ICI 社から原告に引き継がれ, 平成 10 年 9 月に存続期間が満了した。  一方, 原告は, 「PEEK」の欧文字を横書きして成り, 指定商品を第 1 類「粉状・泥状・粒状・液状・分散状プラスチック, その他の原料プラスチック」とする登録商標 (平成 10 年 10 月 2 日登録査定) を有するが, 被告は, 本件商標の商標登録を無効にすることについて審判を請求し, 特許庁は, 無効の審決をした。  <b>審決:</b> 本件商標「PEEK」は, 遅くともその登録査定時において, 「ポリエーテルエーテルケトン」の普通名称の略称を表すものとして取引者・需要者の間に広く認識され, かつ, 使用されていたものであり, また, 本件商標をポリエーテルエーテルケトン以外の商品に使用するときは, 商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから, 商標法 3 条 1 項 1 号, 4 条 1 項 16 号に違反して登録されたものである。  <b>主な争点 (原告の主張):</b> 本件商標が普通名称の略称であるか否か。原告は, 原告の営業販売活動により, 「PEEK」は原告商品を表す商標として我が国のプラスチック業界において広く認知され, 尊重されていたものであると主張し, 本件商標が原告の登録商標であることを明示した各種パンフレット, 会社案内, リーフレットを示し, 取引先の商品 (原告の製造に係るポリエーテルエーテルケトン樹脂が原料として用いられているもの) のパンフレットやホームページにおいて, 「PEEK」が原告の登録商標であることが明記されて使用されていることを示した。  <b>判示事項:</b> 裁判所は, 以下の理由により, 原告の請求を棄却した。  プラスチック業界で, 本件商標の登録査定時以前に, 「PEEK」がポリエーテルエーテルケトンという普通名称の略称として使用されていたことは, 審判段階で提出された各種の証拠から明白である。  原告が提出する証拠は, 作成等の時期が不明であるものや, 本件商標が商標登録された後に原告ないしその日本法人であるビクトレックス・エムシー社によって作成されたパンフレット, 包装資材や本件商標の商標登録後に取引先において作成されたパンフレット等であり, 本件商標の登録査定時以前における使用態様を明らかにするものではない。本件商標の商標登録がされた後に, 原告ないしビクトレックス・エムシー社が商標「PEEK」の認知度アップキャンペーンを行った結果, 原告や同社からの依頼に応じて, 取引先会社作成の書類等において「PEEK」の語に「円輪郭内に『R』」の文字を配するマークが併記されるようになったとしても, そのことから, 本件商標の登録査定時の業界での取引における「PEEK」の語の使用態様を認定することはできない。  <b>講評:</b> 本紛争は, 特許庁が明らかな拒絶理由を有する商標を登録したことの原因があると思われる。  (商 3 条 1 項 1 号, 4 条 1 項 16 号) 重要度 ☆ (下田 昭)</p>		

<p>328 -5</p>	<p>本願発明「文字情報と画像情報の合成方法及びシステム」に関して、拒絶すべき旨の審決の取消を求めた審決取消訴訟が棄却された</p>	<p>進歩性</p>
<p>1. 平17(行ケ)10330号(知高4) 2. 平17.7.19(棄却) 3. (株)伊予エンジニアリング 4. 特許庁長官 5. 特願2000-149535号, 不服2003-21084号 6. <b>審決の要点</b>: 審決では、本願発明は、引用例1に記載された発明に対して進歩性がないとし、拒絶審決を行った。 <b>原告の主張</b>: 原告は、審決には、引用例1に記載された発明と本願発明との基本的な相違点の看過がある(取消事由1)と共に、各相違点の認定判断の誤りがある(取消事由2)として審決の違法性を主張した。 <b>被告の反論</b>: 被告は、取消事由1および2に関して反論した。 <b>判決</b>: 判決では、取消事由1に関しては、次のように判断した。すなわち、本願発明の「既存データベースとの関連」と引用例1記載の発明の「文字情報の登録」とは、入力装置を用いて入力し、記憶部に登録して図形情報との対応付けをするという点で一致し、本願発明における文字情報は、単に、既存データベースに格納されていた情報であると言うに過ぎないから、本願発明と引用例1に記載された発明とが基本的に相違すると言うことはできないと判断し、取消事由1には理由がないと結論づけた。また、取消事由2に関しては、次のように判断した。まず、相違点1に関しては、CD-ROMなどの光ディスクを介して画像を表示する場合には、引用例1記載の発明と同じになるとして、審決の判断を支持した。また、相違点2に関しては、本願発明の「対象物の場所」の構成において、引用例1の発明との区別が見い出せないとして、審決の判断を支持した。さらに相違点3に関しては、管理コードを用いてデータの対応付けを取ることは、情報処理の分野において周知の事項であり、この点が容易に想到すると判断した審決の判断を支持した。相違点4に関しては、本願発明における「対象物の場所」として、拡がりをも有する領域に限定されるものではないことから、原告の主張は失当であるとして、審決を支持した。相違点5に関しては、引用例1が、文字情報と画像情報の合成方法を開示していることには誤りはないとして、審決の判断を支持した。以上、判決では、原告の主張は全て退けられ、審決の適法性が確認され、原告の請求が棄却された。 <b>評釈</b>: 相違点5に関して、原告は、「特許法は、物の発明と方法の発明を明確に区別しており、単なる表現上の問題にすぎないとする審決の判断には根拠がない」と主張したが、認められなかった。引用例1に開示された発明は、地図情報表示装置と言う物の発明であるが、方法の発明は開示されていないのかと言う点が小さな論点になった点が興味深かった。 (特29条第2項)重要度☆ (前田 均)</p>		
<p>328 -6</p>	<p>登録商標「国際自由学園」が商標法4条1項8号所定の他人の名称の著名な略称を含む商標に当たらないとした原審の判断に違法があるとされ、知財高裁に差し戻された</p>	<p>著名な略称, 周知, 無効</p>
<p>1. 平16(行ヒ)343号(最高裁2小) 2. 平17.7.22(認容, 破棄差戻し) 3. (学)自由学園 4. (学)神戸創志学園 5. 商4153893号, 無効2003-35230号 6. <b>原審の概要</b>: (1) 被上告人は、「国際自由学園」と横書きし、指定役務を第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授, 研究用教材に関する情報の提供及びその仲介, セミナーの企画・運営又は開催」とする本件商標の商標権者であり、ビジネス専修学校の経営主体である。 (2) 上告人は、大正10年、東京府目白(現在の東京都豊島区西池袋)において、女子のための中等教育機関として設立され、その後、初等部を設立し、現在の東京都東久留米市に移転し、男子部、幼児生活団、最高学部が開設されるなどして一貫教育校となり、現在に至っている。上告人は、その名称である「学校法人自由学園」の略称「自由学園」を、大正10年以来、教育及びこれに関連する役務に使用している。 (3) 上告人は、平成15年6月2日、本件商標は、上告人の名称の著名な略称である「自由学園」を含むから、商標法4条1項8号所定の商標に当たり、商標登録を受けることができないと主張して、無効審判を請求したが、特許庁において審理された結果、平成16年3月15日、審判請求を不成立とする審決がされた。 そこで、審決取消訴訟を提起したところ、上告人略称「自由学園」が、本件商標の指定役務の需要者である学生等との関係では、周知性を獲得するに至っていたとは認められないこと、本件商標「国際自由学園」が学校の名称を表示する一体不可分の標章として称呼、観念されるものであることを考慮すると、本件商標に接する学生等が、本件商標中の「自由学園」に注意を引かれ、本件商標が上告人の一定の知名度を有する略称を含む商標であると認識するとは認めることができない。したがって、本件商標登録は、8号の規定に違反するものではないとして、上告人の請求が棄却された。 <b>判事事項</b>: 本件商標「国際自由学園」が上告人略称「自由学園」を含む商標であること、上告人が被上告人に承諾を与えていないことは明らかであるから、上告人略称が上告人の名称の「著名な略称」といえるならば、本件商標は、8号所定の商標に当たるものとして、商標登録を受けることができないこととなる。 商標法4条1項は、商標登録を受けることができない商標を各号で列記しているが、需要者の間に広く認識されている商標との関係で商品又は役務の出所の混同の防止を図るとする同項10号、15号等の規定とは別に、8号の規定が定められていることからみると、8号が、他人の肖像又は他人の氏名、名称、著名な略称等を含む商標は、その他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができないと規定した趣旨は、人(法人等の団体を含む。以下同じ。)の肖像、氏名、名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。すなわち、人は、自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがない利益を保護されているのである。略称についても、一般に氏名、名称と同様に本人を指し示すものとして受け入れられている場合には、本人の氏名、名称と同様に保護に値すると考えられる。 そうすると、人の名称等の略称が8号にいう「著名な略称」に該当するか否かを判断するについても、常に、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきものということができる。 本件においては、前記事実関係によれば、上告人は、上告人略称を教育及びこれに関連する役務に長期間にわたり使用し続け、その間、書籍、新聞等で度々取り上げられており、上告人略称は、教育関係者を始めとする知識人の間で、よく知られているというのである。これによれば、上告人略称は、上告人を指し示すものとして一般に受け入れられていたと解する余地もあるということができる。そうであるとするれば、上告人略称が本件商標の指定役務の需要者である学生等の間で広く認識されていないことを主たる理由として本件商標登録が8号の規定に違反するものではないとした原審の判断には、8号の規定の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。 (商4条1項8号)重要度☆☆ (山本 尚)</p>		

<p>328 -7</p>	<p>いわゆる製剤特許に係る発明の実施に関して、剤型が異なるため実施のために薬事法上の承認を要したとしても、存続期間延長制度における発明の実施は有効成分(物)と効能・効果(用途)によって特定される範囲を単位として解釈され、その範囲で最初の製造承認に基づいてのみ延長登録が可能として、延長登録出願拒絶査定不服審判請求不成立とした審決が維持された</p>	<p>存続期間延長登録、特67条2項の政令で定める処分、処分の対象となった物とその用途、特67条2項及び67条の3、1項1号のその特許発明の実施、製剤</p>
	<p>1. 平17(行ケ)10345号(知高4) 2. 平17.10.11(棄却) 3. ロシュ パロ アルト LLC(審決後に承継、審決上はシントックス(ユーエスエイ)インコーポレーテッド) 4. 特許庁長官 5. 特願昭56-184342号、特許1901277号、不服2004-4724号 6. 延長登録出願に係る発明は、黄体形成ホルモン放出ホルモン(LH-RH)又はその類似体である水溶性ポリペプチドを有効成分とする徐放性マイクロカプセルの剤型の医薬組成物及びその製造方法である。原告は、酢酸ブセレリン徐放性製剤を処分の対象となった物とし、子宮内膜症等を処分の対象となった物について特定された用途として、特許権存続期間の延長を求めたが、酢酸ブセレリンについて子宮内膜症等の用途に適用することが本件処分前に厚生省によって承認されていたこと等を理由に拒絶査定を受けた。不服審判においても、審決は、存続期間延長制度(以下「本制度」という)における「物」に関し、医薬品については薬事法上品目毎の承認が必要とされるが、本制度における発明の実施は品目単位ではなく、有効成分である「物」と効能・効果である「用途」によって特定される範囲を単位として解釈されるものであるところ、本件処分における有効成分は酢酸ブセレリンであり、用途は子宮内膜症等であり、そのような有効成分及び用途の医薬品は本件処分前に点鼻液の剤型で既に承認され、本件処分前に実施可能であったと認定し、本件処分は本件出願に係る特許発明の実施に必要な処分であったとは認められないとして、請求不成立とした。 原告(及び補助参加人)は、本件訴訟において、1)被告が審決において依拠した平成7年(行ケ)155号判決及び平成</p>	<p>10年(行ケ)362号判決は夫々いわゆる「製法特許」及び「化合物特許」に係るものであるため最初の処分によって実施可能になったのに対し、本件出願の対象はいわゆる「製剤特許」であるから、点鼻液に関する最初の処分によっては実施できなかった、2)本制度趣旨及び立法経緯等からみて、特68条の2の「処分によって禁止が解除された範囲」は「物」又は「物」と「用途」とで定まる範囲と特許発明の重複している部分であり、また、特67条2項及び67条の3、1項1号における「その特許発明の実施」は特許請求の範囲に記載された発明の実施(即ち酢酸ブセレリン含有マイクロカプセル製剤の実施)と解釈すべきである等々と主張した。 判決は、本制度に関する特許法及び薬事法の規定の解釈について詳述したうえ、延長後の特許権の効力の規定から、特許法においては薬事法の規定とは別の独自の判断が加えられており、特許発明が実施できないことから直ちに存続期間の延長を認める規定となっているものではないとし、本件については、確かに酢酸ブセレリンを有効成分とするマイクロカプセル製剤という本件特許発明の実施はできなかったものの、本件処分は有効成分と効能・効果で定まる範囲に関して最初の処分ではないとして原告の請求を棄却した。なお、裁判所は、薬事法14条1項の承認の対象となる医薬品に関する重要な事項が、医薬品に関する存続期間延長規定全体の解釈を貫く重要な規律であるにもかかわらず、明文としては特68条の2にしか見られないことを指摘し、本制度に係る規定の法律としての曖昧さにも言及した。 (特67条2項、67条の2、67条の2の2、67条の3、68条の2；薬事法14条1項)重要度☆☆☆ (前 直美)</p>
<p>328 -8</p>	<p>一般人向けの法律解説書籍について、著作権侵害が一部認容された</p>	<p>書籍、執筆者、監修者、著作物性、依拠性、複製権、翻案権</p>
	<p>1. (第1事件)平15(ワ)12251号、(第2事件)平16(ワ)8021号(東地47民) 2. 平17.5.17(一部認容) 3. I(第1事件、第2事件) 4. 総合法令出版(株)、C(第1事件)A、B、D(第2事件) 6. 背景：弁護士Iの著作に係る原告文献「図解でわかる 債権回収の実際」等が出版された後、被告出版社から被告文献「通勤大学法律コース 債権回収」等が出版された。被告文献の著者名は「ビジネス戦略法務研究会」とされており、監修者としてC(弁護士)、A(税理士)、B、D(司法書士)の名が記載されていたが、執筆者の具体名は記載されていなかった。 事案の概要：原告は、被告出版社に対し被告文献の発行を理由として、被告Cに対し被告文献の監修をしたことを理由として(以上第1事件)、被告A、B、Dに対して被告文献の真の執筆者であることを理由として(第2事件)、著作権及び著作者人格権の侵害による差止め、損害賠償等を請求した。 主な争点：1. 被告A、B、Dは被告文献の真の執筆者か。 2. 依拠性の有無。 3. 複製権又は翻案権の侵害の成否(著作物性及び類似性)。 4. 監修者の責任。 5. 被告らの故意・過失の有無。 判示事項：1. 真の執筆者について (1)被告A、Bについて A、Bらに対する第2事件の提起以前に第1事件について被告出版社の訴訟代理人により提出された準備書面に執筆者としてa、bが匿名で挙げられている。被告らはA、Bの執筆を否認しているが、a、bの生年や学歴等がA、Bと一致するので、A、Bがa、bであり被告文献を執筆したものと推認できる。 (2)被告Dについて Dの経歴は上記のa、bと異なっているので、Dを執筆者と認める理由はない。 2. 依拠性の有無 対応する原告被告両文献を対比すると、両者は同じ法律問</p>	<p>題を取り扱っており、基本的な概念、構成、章立て、小見出し、文章、図表が類似している。被告各文献はいずれも原告各文献の後で出版され、Bは原告各文献を知っていた。被告各文献の中には、その表現に必然性のない文章等について、原告各文献の対応部分とほぼ同一の表現がされている部分がある。これより依拠性は明らかである。 3. 複製権又は翻案権の侵害の成否(著作物性及び類似性) 原告著作物と被告著作物の同一性を有する部分が、法令や判決等の著作権の目的とならない(13条)ものである場合や、法令等の内容に従って整理したに過ぎず誰が作成しても同じような表現になる図表である場合等には、複製にも翻案にも当たらない。他方、異なる表現がありうるにもかかわらず同一性を有する表現が一定以上の分量にわたる場合には複製権侵害に当たる。両文献についていかなる単位で著作権侵害を主張するかは、原告の処分権の範囲内である。原告文献に一般の法律書の表現と異なる原告の個性に基づく表現がなされており、それが被告表現に再現されていて複製権侵害が認められるのは3箇所である。 4. 監修者の責任 被告Cは、被告各文献に監修者の筆頭に挙げられているが、関与の程度は、校正済みのゲラ刷りを2、3日かけて点検したに過ぎず何らの加筆訂正も行っていない。受領した金額は〇万円程度に過ぎず名義料程度と認められる。よってCは、被告出版社との共同不法行為責任を負わない。 5. 被告らの故意・過失の有無 被告出版社の親会社と原告とのそれまでの関係等から、被告出版社らが原告文献の存在を認識していたことは明らかで、著作権を侵害しないようにすべき義務があったから、少なくとも過失を免れない。 (著13・19・20・21・27条)重要度☆☆ (岡戸 昭佳)</p>

328 -9	引用発明とは構成要件が一致していないとして、拒絶査定審決が取り消された	引用発明の認定の誤り、進歩性、直接的記載
<p>1. 平 17 (行ケ) 10088 号 (知高 2)</p> <p>2. 平 17. 5. 31 (認容)</p> <p>3. ボルケーノ・セラピューティクス・インコーポレーテッド</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 特願平 6-518040 号, 不服 2001-9726 号</p> <p>6. (1) <b>本件発明の概要</b>: 本願発明は、超音波カテーテルに関する発明であって、問題となったのは以下の請求項 59 である。  <b>請求項 59</b>: カテーテルの末端に搭載可能な、脈管系内の画像を提供する超音波トランスデューサ・プローブアセンブリにおいて、該アセンブリは、超音波信号を発信、受信するトランスデューサのアレイと、該トランスデューサのアレイによる超音波信号の発信、受信を制御する集積回路と、前記トランスデューサのアレイのトランスデューサ・エレメントを支持し、該エレメントに取り付けられる可撓性シート材料からなる基板及び、集積回路とトランスデューサのアレイとの間で電気信号を移送する導電経路を備えることを特徴とする超音波トランスデューサ・プローブアセンブリ。</p> <p>(2) <b>争点</b>: 刊行物 1 には本願発明と同様な構成を有するカテーテルが記載され、該カテーテル中のトランスデューサ部分における両者の対応関係が争点となった。</p> <p>(3) <b>判示事項</b>: 本願発明のトランスデューサ・アセンブリの複数の外層は、①第 1 導電用電極、②トランスデューサ材料、③導電用電極、④整合層、の 4 層から成る。</p> <p>請求項 59 中の「トランスデューサ・エレメントを支持し、該エレメントに取り付けられる可撓性シート材料からなる基板」という文言は、①第 1 導電用電極、②トランスデューサ材料、及び③導電用電極、の 3 層からなるトランスデューサ・エレメントに、可撓性シートからなる基板であるところの④整合層が取り付けられ、トランスデューサ・エレメントを支持していることを示している。</p> <p>一方、刊行物 1 発明では、トランスデューサ・エレメントは、①導電トレース部、②圧電気材料のリング (可撓性シート)、③金属材料による薄い被覆、で構成され、「リング」は可撓性のシート材料であることが認められるものの、「リング」は圧電気材料そのものであって、本願発明のトランスデューサ材料に相当し、トランスデューサ・エレメントの構成要素に含まれる。</p> <p>そうすると、本願発明の「可撓性シート材料からなる基板」はトランスデューサ・エレメントの構成要素でないのに対し、刊行物 1 発明の可撓性シートからなる「リング」はトランスデューサ・エレメントの構成要素である圧電気材料であって、両者は明らかに異なるものである。したがって、両者が相当するとした審決の認定は誤りである。</p> <p>被告は、本件明細書及び図面には、「可撓性シート材料からなる基板」が「整合層」であるとの直接の記載はなく、また、これらを参酌してもそのように解することはできないと主張する。</p> <p>確かに、本件明細書の発明の詳細な説明には、「可撓性シート材料からなる基板」との文言は記載されておらず、これが、「整合層」に対応する旨の直接的な記載は認められないが、本件明細書の記載を詳細に検討すれば「可撓性シート材料からなる基板」が「整合層」に対応するものであると認められるので、上記判断を左右するものではない。</p> <p style="text-align: right;">(特 29 条 2 項) 重要度☆☆ (永井 豊)</p>		

From Editors

## 編集後記

今月号は、ソフトウェアに関連する最新のトピックをまとめて特集としました。

今後も増加するであろうソフトウェア関連の特許の実務に役立てばと思っています。

パテント編集委員を 3 年間拝命してまいりましたが、今回が最後の担当号となり、ほっとしています。(M. N)

2006 年明け、ついこの間まで「明けましておめでとうございます」と会話していたような感覚がありますが、もう 4 月。新年度が始まりました。転職や独立等、新しい生活を始められた方も多いのではないのでしょうか。個人的には子供の学年が 1 つ進んだくらいで、環境に変化はないのですが、子供の成長につれ、時々(ごくたまに?)、自分はどのくらい成長したのだろうと考えさせられます。知的財産を取り巻く状況は、特に最近、めまぐるしい変化を遂げています。このような変化に遅れをとらないようにしなければなりません。記憶力の衰えも著しい今

日この頃、「覚える」ことは苦手になっても、「理解する」力はまだ残っていると信じて、様々な変化に対応していきたいと思っています。くれぐれも成長するのは体重だけ、などということのないように・・・  
(こん)

先ずは執筆頂いた方々にお礼申し上げます。お忙しい中、皆様有難うございました。

寒いよりも暑い方が好きな私にとって、春の訪れはとても嬉しいものですが、思っていたのですが、近年はスギ花粉に悩まされ続けています。そういえば、春先にマスクをしている人の数が急増しているようです。私も含め、そんな人々にとって本当に良い季節はもう少し先のようです。(S. S)

今回は編集作業にほとんど参加できずに、他の編集委員の先生方には大変ご迷惑をおかけしてしまいました。原稿の査読は何とか時間を見つけて出来ました。今月号の特集は「ソフトウェア」ということで、注目すべき判決も出されたこともあり、非常に興味深い、実務にも有益な内容の論文が掲載されていますので、是非一読下さい。(T)

### 次号予告【2006年5月号】

次号では知財高裁の裁判官とのインタビュー記事が特集記事として掲載されます。知財高裁が発足して 1 年が経過し、携わる方も多くなっていると思います。裁判所との上手な関わり合い方法を知るのに有用です。