

# 判決要約

No. 332

番号	概要	キーワード
1 事件番号(裁判所)		3 出願番号等
2 判決言渡日(判決)		4 要約

<p>332 -1</p>	<p>正規品使用済みインクタンクにインクを再充填したリサイクル品への特許権の行使を認めた</p>	<p>消尽, リサイクル</p>
<p>1. 平17(ネ)10021号(知高特別) 2. 平18.1.31(控訴認容) 3. 東京地裁平16(ワ)8557号, 特許3278410号 4. 経緯: 控訴人は, 本件特許権請求項1「液体収納容器」の技術的範囲に属するインクタンクを, 本件特許権請求項10「液体収納容器の製造方法」の技術的範囲に属する方法により製造販売している。被控訴人は, 使用済み控訴人製品にインクを再充填して製品化されたインクタンクを輸入販売している。 本件は, 控訴人が, 被控訴人に対し, 本件特許権に基づいて被控訴人製品の輸入, 販売等の差止及び廃棄を求めた訴訟である。 被控訴人製品が請求項1の技術的範囲に属すること, 及び, 被控訴人製品の製品化の方法が本件請求項10の技術的範囲に属することには争いが無い。 被控訴人は, 特許権が消尽したので権利行使はできないと主張した。これに対して, 控訴人は, 被控訴人製品は, 改めて請求項10に係る生産方法を実施して請求項1に属する製品を新たに生産する行為により製造されたものであるから権利行使は妨げられない, と主張した。 原審は, 被控訴人の主張に理由があるとして控訴人の請求を棄却し, 控訴人はこれを不服として本件控訴をした。 裁判所の判断: 特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型), 又は, 特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)には, 特許権は消尽せず, 特許権者は権利行使できると解するのが相当である。第1類型に該当するかどうかは, 特許製品を基準として, 当該製品が製品としての効用を終えたかどうかにより判断されるべきであり, 第2類型に該当するかどうかは, 特許発明を基準として, 特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたかどうかにより判断されるべきである。 インク費消後の控訴人製品のインクタンクにインクを再充填する行為は, インクタンクとしての通常の用法における消耗部材の交換に該当するし, インクタンクの利用が当初に充填されたインクの使用に限定されることが, 法令等において規定されているものでも, 社会的に強固な共通認識として形成されているものでもないから, 当初に充填されたインクが費消されたことをもって, 特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えたということとはできず, 本件は第1類型には該当しない。 一方, 請求項1においては, インクタンクの単位体積当たりのインク収容量を増加させ, 安定したインク供給を実現するという従来のインクタンクと同様の作用効果を奏しつつ, 併せて, 開封時のインク漏れという問題を解決するために, ①負圧発生部材収納室に2個の負圧発生部材を収納し, その界面の毛管力が各負圧発生部材の毛管力よりも高くなるように, これらを相互に圧接させるという構成と, ②一定量のインク, すなわち, 液体収納容器がどのような姿勢をとっても, 圧接部界面全体が液体を保持することが可能な量の液体が充填されているという構成を採用することによって, 負圧発生部材の界面に空気の移動を妨げる障壁を形成することとした点に, 従来のインクタンクにはみられない技術的思想の中核を成す特徴的部分があると認められる。 そして, 使用済みインクタンク内を洗浄して固着したインクを洗い流した上, これに②を充足する一定量のインクを再充填する行為は, 控訴人製品において請求項1の本質的部分を構成する部材の一部である圧接部の界面の機能を回復させるとともに, 上記の量のインクを再び備えさせるものであり, ①及び②の再充足による空気の移動を妨げる障壁の形成という請求項1の目的(開封時のインク漏れの防止)達成の手段に不可欠の行為として, 特許発明の本質的部分を構成する部材の一部についての加工又は交換にほかならない。したがって, 本件は, 第2類型に該当して特許権は消尽せず, 控訴人は請求項1に基づく権利行使ができるというべきである。 また, 請求項10は, 請求項1に係る液体収納容器を生産する方法の発明であって, インクを充填して使用することを当然の前提とする液体収納容器に, 公知の方法により液体を充填するというものであるから, 請求項1に新たな技術的思想を付加するものではなく, これと別個の技術的思想を含むものではないと解される。そうすると, 請求項1が消尽するときには, 請求項10に基づく権利行使も許されないこととなるが, 請求項1が消尽しない以上, 同様の理由により, 請求項10に属する方法により生産した成果物について請求項10に基づく権利行使は可能であるというべきである。 (特68条)重要度☆☆☆ (三上 敬史)</p>		
<p>332 -2</p>	<p>被告は口頭弁論期日に出頭せず, 答弁書その他の準備書面を提出しなかったことから, 請求原因事実を争うことを明らかにせず, 自白したものとみなされ, 原告の請求が全面的に認容された</p>	<p>商品等表示, 著名, 自白, 商号の抹消登記</p>
<p>1. 平17(ワ)24941号(東地29民) 2. 平18.2.13(認容) 4. 事案の概要: 本件は, 原告が被告に対し, 著名な原告の商品等表示(「株式会社伊勢丹」(原告商号), 「伊勢丹」(原告表示1)および「ISETAN」(原告表示2))と同一又は類似する被告表示(「有限会社伊勢丹商事」(被告商号), 「伊勢丹商事」(被告表示1)および「isetansyoji.co.ltd」(被告表示2))を用いて業務を行うのは不競法2条1項2号所定の不正競争行為に当たると主張して, 被告表示の使用の禁止, 被告商号の抹消登記, 損害賠償金400万円等を請求した事案である。 争点: 被告は請求原因事実を争わないものとして, 自白したものとみなされたため, 争点はなかった。 当裁判所の判断: 1 被告は, 適式の呼出しを受けたが, 本件口頭弁論期日に出頭せず, 答弁書その他の準備書面を提出しないから, 請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして, これを自白したものとみなす。2 以上の争いのない事実によれば, 原告商号及び原告表示は著名であること並びに原告商号及び原告表示1と被告商号及び被告表示1とは類似し, 原告表示2と被告表示2とは類似していることが認められるから, 被告の行為は, 不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当するといえることができる。また, 上記争いのない事実によれば, 被告は, 被告商号及び被告表示の使用により年間3,000万円以上の売上げを計上し, 被告の利益率は3分の1以上であるから, 被告が不正競争により得た利益の額は少なくとも1,000万円であり, この額は, 不正競争防止法5条2項により, 原告が受けた損害の額と推定される。そして, 本件訴訟に現れた一切の事情を考慮すると, 被告の不正競争と相当因果関係のある弁護士費用は, 100万円と認めるのが相当である。 よって, 原告の請求は, いずれも理由があるからこれを認容し, 主文第1及び第3については, 相当でないので仮執行宣言を付さないこととして, 主文のとおり判決する。 (不競法2条1項2号, 3条, 4条, 5条2項)重要度☆☆ (鶴本 祥文)</p>		

<p>332 -3</p>	<p>特許発明「建物」を無効とする審決が取り消された</p>	<p>進歩性</p>
<p>1. 平17(行ケ)10145号(知高2) 2. 平17.12.15(一部認容) 3. 特許2912797号 4. <b>本件特許発明【請求項1】</b>: 上部に収納スペース、下部に居室スペースを有する第1建物ユニットの上に、居室スペースのみを有する第2建物ユニットを設置して構成された第1構造体と、前記第1建物ユニットと同一構造の第1建物ユニットの上に、前記第2建物ユニットと同一構造の第2建物ユニットを設置して構成した第2構造体とを備え、これら第1構造体および第2構造体が、水平方向に隣り合って並設され、かつ、段違い状にスキップさせて配置されてなるスキップフロア型建物であって、前記各構造体の収納スペースの出し入れ口を、水平方向に隣り合う他の構造体の前記居室スペースに開口させたことを特徴とする建物。</p> <p><b>審決の要旨</b>: (1) 特許庁は、被請求人が意見書において引用文献記載のスキップフロア型建物は、「同一構造の第1構造体及び第2構造体」を、水平方向に隣接配置した「ものではなく、本件特許発明は新規なものである、と主張した点に対し、本件特許発明に係る請求項1において、「同一構造」とされているのは、「第1建物ユニット」及び「第2建物ユニット」についてであり、「第1構造体」及び「第2構造体」についてではないから、被請求人の上記主張は、本件特許発明に係る請求項1の記載に基づかないものであって採用できない、と認定し、本件特許発明と引用文献に記載された周知のスキップフロア型建物とは次の2点の相違点のみ相違するとした。</p> <p>本件特許発明の「各構造体」における「第1建物ユニット」が、「上部に収納スペース、下部に居室スペースを有する」ものであるのに対して、スキップフロア型建物の「各構造体」における「第1建物ユニット」は、そのような構成を有していない(相違点1)。しかし、上下の居室スペース間に、家屋の広狭を占める大きさの収納室を設けることが従来から周知の技術であることを考慮すると、周知のスキップフロア型建物の「各構造体」における「第1建物ユニット」の構成に引用文献記載の発明を適用して本件特許発明における相違点1に係る構成とすることは当業者が容易に想到し得たものと云わざるを得ない。また、本件特許発明が、「各構造体の収納スペースの出し入れ口を、水平方向に隣り合う他の構造体の前記居室スペースに開口させた」のに対し、周知のスキップフロア型建物は、そのような構成を有していない(相違点2)。</p> <p>しかし、引用文献には「居間Lの床に対して半階ずらせた寝室Bの床を設け、半階上の寝室Bの床下に収納、物置CLを設けてなる半階ずらせた床を有する住宅であって、前記収納、物置CLの出し入れ口を、居間L側に面して設けた住宅」、即ち、収納、物置CL(「収納スペース」)の出し入れ口を、居間L(「居室スペース」)側に面して設けたスキップフロア型住宅についての発明が記載されている。また、一般的に、収納スペースの出し入れ口を、水平方向に隣り合う空間に開口させることは従来から周知の技術であるから、周知のスキップフロア型建物の「各構造体」における「第1建物ユニット」の「収納スペース」の構成に、これら周知の技術を適用して、本件特許発明における相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たものと云わざるを得ない。</p> <p><b>判示事項</b>: (1) 特許請求の範囲によれば、①本件特許発明の「第1構造体」は、「第1建物ユニット」の上に「第2建物ユニット」を設置して構成されたものであること、②「第2構造体」は、「第1建物ユニット」の上に「第2建物ユニット」を設置して構成されたものであること、③「第2構造体」の「第1建物ユニット」は、「前記第1建物ユニット」、即ち「第1構造体」の「第1建物ユニット」と「同一構造」であること、④「第2構造体」の「第2建物ユニット」は、「前記第2建物ユニット」、即ち「第1構造体」の「第2建物ユニット」と「同一構造」であることが認められるから、本件特許発明の第1構造体と第2構造体とは同一構造であると認めるのが相当である。</p> <p>(2) したがって、「本件特許発明に係る請求項1において「同一構造」とされているのは「第1建物ユニット」及び「第2建物ユニット」についてであり、「第1構造体」及び「第2構造体」についてではない」との審決の認定は誤りであって、上記認定の誤りにより、審決では、本件特許発明の第1構造体及び第2構造体が同一構造体であるとの構成に関し、本件特許発明と審決にいう「スキップフロア型建物についての発明」とで相違するかどうか、仮に相違するとした場合における本件特許発明の進歩性についての判断がなされなかったものと認められるから、上記認定の誤りは、審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであり、相違点を看過したという原告主張の取消理由1は理由がある。</p> <p>(特29条2項)重要度☆ (前田 和男)</p>		
<p>332 -4</p>	<p>発明の名称「多重音声及び/又はデータ信号通信を単一又は複数チャンネルにより同時にを行うための加入者RF電話システム」の特許について、独立特許要件を充たさな いとして訂正審判請求を棄却した特許庁の引用文献の認定を誤りがあるものとした</p>	<p>特許、訂正、訂正審判、進歩性</p>
<p>1. 平15(行ケ)291号(東高知3) 2. 平16.12.9(認容) 3. 特許2816349号、訂正2002-39123号 4. ○特許庁における手続の経緯: 本件特許に対し特許異議の申立てがあり、特許庁は、「特許第2816349号の特許請求の範囲第1項、第4項に記載された発明についての特許を取り消す。」との決定し、原告は、この取消決定の取消を求める訴訟(平成14年(行ケ)第112号)を提起するとともに本件明細書の特許請求の範囲の訂正(以下「本件訂正」という。)を求める審判を請求した。特許庁は、これを訂正2002-39123号事件として審理した結果、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。</p> <p>○裁判所の判断: 1 原告が主張する「本件訂正第1発明と引用発明との一致点の認定の誤り・相違点の看過」のうち、一致点オ(送信手段)について</p> <p>(1) 審決は、刊行物1記載の論文の移动通信システムにおいて、基地局は、送信機の周波数を変更可能である複数の送信機を備えている一方、本件訂正第1発明において、基地局が、送信チャンネル・ビット・ストリームにตอบสนองして複数の無線周波数チャンネルのうちの選択された一つ経路の加入者局への送信用送信チャンネル信号を各々が発生する複数の周波数切替可能な送信手段であって、基地局により選択された複数の無線周波数の任意の一つでそれぞれ送信できる複数の周波数切替可能な送信手段を含むとする点は、上記刊行物1記載の移动通信システムとの実質的差異には当たらないと認定している。</p> <p>そこで、審決の上記認定の当否について検討する。</p> <p>(2) 刊行物1の記載は、TD-FDMA方式が複数の周波数チャンネルを備えるものであり、これを実現する移动通信システムの基地局が、複数の周波数チャンネルに対応して複数の送信機を有していることを認めることができる。</p> <p>一般に、送信機や受信機の周波数を変更することができ、そのような構成をもった送信機、受信機が周知のものであるとしても、そのことから当然に、刊行物1の基地局の送信機がその周波数を変更できるものであるといえないことはいうまでもなく、他に、刊行物1の基地局の送信機「Tx」が周波数変更可能な送信機であることを認めるに足る証拠はない。</p> <p>したがって、引用発明において、基地局は、送信機の周波数を変更可能である複数の送信機を備えているとした審決の認定は誤りである。</p> <p>(3) 他方、本件訂正第1発明の「周波数切替可能な送信手段」についての特許請求の範囲の記載によれば、本件訂正第1発明においては、基地局に複数の送信手段(21)があること、それらの送信手段が各々周波数切替可能なものであることが明らかである。</p> <p>(4) そうすると、引用発明の基地局は、複数の送信機を備えているものの、周波数を変更可能である送信機を備えているかどうかは明らかでないから、本件訂正第1発明と引用発明とは、その基地局に備えられている複数の送信手段(送信機)が周波数切替可能な送信手段(送信機)であるかどうかという点で相違しているというべきであり、審決の認定は誤りであるといわなければならない。</p> <p>(5) 以上のとおり、本件訂正第1発明と引用発明とは、少なくとも「周波数切替可能な送信手段」の点で相違するから、この点を相違点とすべきであるところ、審決は、これを看過し、この相違点について適切な判断をしていない誤りがあるというべきである。</p> <p>(特126条)重要度☆ (松本 誠一郎)</p>		

332 -5	原告商品の輸入販売等の行為が本件各商標権を侵害すると認定され、被告の原告に對する当該行為差止等及び損害賠償の反訴請求がいずれも認容された	本訴請求と反訴請求、告知・流布行為と虚偽の事実、商標権行使と権利濫用
<p>1. 平15(ワ)16505号等(東地47民)</p> <p>2. 平17.10.11(棄却)</p> <p>3. 登録1669925号(旧4類,化粧品等),登録1950727号(旧4類,化粧品等) 登録4214319号(3類,化粧品等),登録4658466号(3類,化粧品等)</p> <p>4. 事案の概要:差止請求権不存在確認等請求の本訴事案及び商標権侵害差止等請求の反訴事案 本訴原告(反訴被告,以下「原告」)は,本訴被告(反訴原告,以下「被告」)の告知・流布行為が不正競争行為に該当すると主張,原告標章使用行為が本件各商標権を侵害する旨の告知又は流布の差止等を請求する本訴事案に対して,被告は,原告の行為が本件各商標権を侵害すると主張,原告標章の使用差止等を請求する反訴事案である。</p> <p>判示事項1:商標権侵害の成否について 原告標章が本件各商標(1ないし4)とそれぞれ類似して,原告標章を付した化粧品(原告商品)が本件各商標権の指定商品と同一であるから,原告商品の輸入販売行為は,本件各商標と類似する標章を使用するものであって,本件各商標権を侵害するものとみなされる。</p> <p>判示事項2:本件の争点について (1)本件各商標登録に無効理由が存在し,商標権の行使が権利濫用として許されないか この点に関し,ルーマニア法人ジェロヴィタル社が本件各商標権の登録について,商標法4条1項7号,10号,15号,19号該当を理由として無効審判請求及び審決取消訴訟を行ったが,特許庁でも知的財産高等裁判所でもこれら各号に反するとの無効主張は,認められないといった判断が存する。</p> <p>①商標法4条1項7号該当性(争点①) 被告は,第三者が不正な目的で本件各商標につき商標登録を受けることにより,ルーマニアからのジェロヴィタル化粧品の輸入や我が国における同化粧品品の販売に支障を来すことがないよう,本件各商標につき登録出願をしたものと推認することができる。また,本件各商標権の登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くとか,当該商標登録を認めることが商標法の予定</p>		<p>する法秩序に反するものとして到底容認し得ないとの事情があるとはいえない。</p> <p>②商標法4条1項10号該当性(争点②) 新聞,雑誌等に掲載されたジェロヴィタル治療等に関する記事等の多くは,老化予防の化粧品について直接取り上げるものではなく,専ら興味本位の読み物ないし大仰な宣伝として読者の注意をひくだけのものにとどまり,結局,原告標章自体や開発者のアナ・アスラン博士の氏名が本件各商標の各登録出願時及び登録査定時においても,特定の者の出所を示す化粧品ないしその開発者として,我が国の取引者及び需要者の間で周知となっていることを裏付けるものとはいえない。</p> <p>③商標法4条1項19号該当性(争点③) 被告が本件各商標の登録出願をして登録を受けたのは,第三者が不正な目的で同一又は類似する商標につき登録を受けることにより,ルーマニアから化粧品輸入や我が国における化粧品販売に支障を来すことがないよう,ルーマニア側の意向を受けて行ったもので,このような目的を超えてルーマニア本国の商標権者等をも排除して自己の利益のために市場の独占を図る目的であったとはいえない。</p> <p>④仮に本件各商標登録に無効理由が存在しなくても,本件商標権行使が権利濫用に当たるか(争点④) 前記②,③のとおり,原告の権利濫用の主張はいずれも採用できないから,これらの事情を総合しても被告の原告に対する商標権行使が権利濫用に当たり許されないとはいえない。</p> <p>(2)不正競争防止法2条1項14号に基づく請求(争点⑤) 被告の告知・流布の内容は,本件各商標の侵害に関し原告との間で法的紛争中であり,権利侵害には相手方を含む法的措置の可能性ありとするところ,原告標章使用行為が商標権侵害に当たること,原告との間で訴訟等が係属中であることから,被告の行為が虚偽の事実の告知・流布には当たらない。(商4条1項7号,10・19号,37条1号,不競法2条1項14号) 重要度☆☆ (信太 明夫)</p>

From Editors

## 編集後記

特集「商標」「著作権」特集の原稿企画が決定した頃は,桜の花が咲いている最中であつたが,パテント8月号を手にして今は,夏盛りで,文字通り太陽の季節です,田舎がある人は盆に帰省される人も多かろうと思います。お気を付けて帰ってきて下さい。

さて,編集が終わって,発行されたパテント誌を実際に手に取ってみるのは,非常な喜びです。

一度,編集の基本に帰って,「パテント誌」の存在意義が何なのかを考える機会を,忙中閑有りの例に倣って,作ってみたいと思つている次第です。  
(Tom Toc)

今回は,公私ともに非常に忙しい時期に当たつてしまい,査読の時間を取るのに苦労していました。そんな中で,ある国からのミサイルの発射が報道ありました。日本の近くで,しかも一発ではなく,数発も発射されました。武器や戦争という観念から非常に離れた幸福な生活をしている日本人に,なにかしら警告めいたもの以上の衝撃があつたように思います。もしミサ

イルが日本に向けて飛んできたらどうなるのだろうと考えると,ゾッとします。とはいえ,ミサイル発射からかなりの時間が過ぎ去つた今,また日々の喧騒の中にとけ込んでいる私自身が,多くの日本人も同じだと思います。日本人は平和慣れしすぎたのでしょうか?この平和がいつまでも続いて欲しいと願つてやみません。  
(M. Y)

商標に関する原稿をいただく関係官庁や企業等の声をかけたのですが,みなさんお忙しい方が多く,結局私は1件も集められませんでした。原稿集めの苦勞を味わいました。一方,商標委員会との座談会は,私にとつてもよい勉強になり,又楽しかったです。  
(N. J)

本号の編集に当たり,僭越ながら商標委員会の座談会に同席させて頂きました。ところで,本座談会の紙面を見ると,私の発言箇所がほとんど見受けられませんが,これは,本座談会での闊達な議論を目の当たりにして,日ごろの不勉強と問題意識の欠落を痛感しつつ沈黙黙考していたためであつて,決して余所見をしていたわけでも,まして転寝なんてとんでもないことを付言しておきます。  
(山口)

### 次号予告【2006年9月号】

知的財産に関する権利行使への関心が高まる中,知財高裁の設立などもあり,今後,弁理士が訴訟に関わる機会がさらに増えてくるものと思われまふ。訴訟実務を円滑に進めるには,まず判例を勉強することが必須と考えまふ。そこで,次号9月号では,国内外の判例に関する考え方,実務への生かし方等につきまふて,座談会,インタビュー,原稿など多方面から捉えてみようと思つておまふ。御期待下さい。