

# 判決要約

No.290

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

290 - 1	<p>スペイン生まれの超現実派の画家として有名な故「サルバトール・ダリ」との関係で、旧第3類の商品について登録を受けた「ダリ/DARI」の商標登録の無効が争われ、無効審判では否定されたが、取消訴訟では、商標法第4条第1項第7号に該当するとして、審決は取り消された</p>	<p>サルバトール・ダリ ダリ 綴り ラ行</p>
	<p>1 平13(行ケ)443号(東高13民) 2 平14.7.31(認容) 3 デマート・プロ・アルト ベー・ヴィ 4 (有)野々川商事 5 商標登録3370476号 6 本件は、スペイン生まれの超現実派の画家として有名な故「サルバトール・ダリ」との関係で、旧第3類の商品について登録を受けた「ダリ/DARI」の商標登録の無効が争われたもので、原審では、商標法第4条第1項第7号、第11号及び第15号のいずれにも該当しないとされたが、審決取消訴訟では、同登録は商標法第4条第1項第7号に該当するとされ、審決は取り消された。</p> <p>判決は、故「サルバトール・ダリ」の著名性を認め、死後も著名性の減少がなく、「ダリ」は、その著名な略称であり、遺族等の承諾を得ることなく、本件商標の登録は、世界的に著名な死者の著名な略称の名声に便乗し、指定商品についての使用の独占をもたらすものであり、故人の名声、名誉を傷</p>	<p>つけるおそれがあるだけでなく、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するので、公序良俗に反するとした。被告は、故「サルバトール・ダリ」の略称部分の綴りは「Dali」であり、本件商標の英文字部分は「DARI」であり、綴りが相違し略称とはなっていないと反論したが、日本においてはラ行の音は1種類しかなく、「R」の音と「L」の音の綴りを区別することが難しく、「サルバトール・ダリ」は、日本では、「サルバトール・ダリ」又は「ダリ」と表記されているので、「DARI」の綴りの相違を認識しないと、被告の主張を採用しなかった。</p> <p style="text-align: right;">本件商標 <b>ダリ</b> <b>D A R I</b></p> <p style="text-align: right;">(商4条1項7号)重要度 (加藤 恒久)</p>
290 - 2	<p>被告(反訴原告)らが製造販売する「クッキングシート」が原告(反訴被告)所有の意匠権に係る「せいらう用中敷き」とは類似せず、また原告が被告らの取引先に警告書を送付した行為は、不正競争行為に該当するとして原告の請求を棄却した</p>	<p>意匠の類否 不正競争行為の有無</p>
	<p>1 平13(ワ)27317号(本訴) 平14(ワ)2980号(反訴)(東地46民) 2 平14.8.22(棄却) 3 (株)カンダ 4 旭化成(株)、サランラップ販売(株) 5 意匠登録1077019号 6 争点:(1)本訴請求は、X(原告)が、Y1、Y2(被告ら)に対し、Y1が製造し、Y2が販売している「クッキングシート」が、Xが所有する意匠権に係る「せいらう用中敷き」の意匠に類似し、Xの意匠権を侵害すると主張して、該クッキングシートの製造販売の差止め及び廃棄を求め、Yらが、Yらの上記クッキングシートは原告の意匠権に係る意匠と類似しない、として争ったものである。</p> <p>(2)また反訴請求は、XがYらの取引先2社に対し、Yらの上記クッキングシートがXの意匠権に係る意匠の範囲に属する類似品である旨記載した警告書を送付した行為は、虚偽の事実を告知し、流布したものであり、不正競争行為に当たるとして、YらがXに対して損害賠償を請求し、これに対し、XがYらのクッキングシートはXの意匠権に係る意匠に類似しているから、虚偽の事実を告知し、流布したとはいえない、として争ったものである。</p> <p>判示事項:(1)本件登録意匠とイ号意匠、ロ号意匠は、いずれも意匠に係る物品がせいらう用中敷き(クッキングシート)という同一製品であり、また、円形状シートにおいて、多数の同形同大の円形状の小さな透孔がほぼ均等に分布している形状である点において共通するものではあるが、本形状</p>	<p>は、本件登録意匠の出願日より前に、公然と実施され、公知であったことが認められるから、本件登録意匠の要部であるということができず、この点の共通性をもってイ号意匠、ロ号意匠が本件意匠に類似するということとはできない。むしろ、イ号意匠、ロ号意匠においては、本件意匠とは異なり、円形状シートの周縁に掛かって、あるいは周縁に極めて近接して透孔が存在している場合もあると認められるものであり、このような相違点から、本件登録意匠とは見る者に美観上異なる印象を与えるというべきであり、イ号意匠、ロ号意匠は、本件登録意匠に類似しないと認められる。</p> <p>(2)円形状シートにおいて、多数の同形同大の円形状の小さな透孔がほぼ均等に分布している形態は、本件意匠の出願日より前に、既に公然と実施され、公知であったのであるから、本件登録意匠は、上記公知意匠から業者が容易に創作することができたものであり、意匠法3条2項に反して登録されたものであることは明らかである。したがって、本件登録意匠は、無効理由を有するものであり、イ号物件、ロ号物件の製造・販売等を差止め及び廃棄を求めるXの本訴請求は、権利の濫用に当たる。</p> <p>(3)上記の理由により、XがYらの取引先に対して警告書を送付した行為は、「虚偽の事実」を告知し、流布したものであり、不正競争防止法に規定する不正競争行為に該当する。</p> <p style="text-align: right;">(意3条2項, 48条1項1号, 不競2条1項14号) 重要度 (前田 和男)</p>

290 - 3	商標法第4条第1項第8号において、会社の商号から組織形態の表示を除いた部分は、略称のうちでも著名度が低くてもよいとの原告の主張に対し、原告引用の略称の著名性は、「地下たび」の需要者に限定されており、同号の著名性要件を満たすことはないとした	周知性 略称 フリーライド
1 平13(行ケ)387号(東高13民) 2 平14.6.26(棄却) 3 (株)力王 4 (株)ノグチ 5 商標登録2712198号 6 本件は、商標法第4条第1項第8号、15号及び7号の該当性が争われた無効審判事件であり、原登録商標は、旧第7類「建築材料など」を指定する「力王」(縦書)、引用商標は、「地下足袋」に関して使用されている「力王」であった。なお、原告商号は「株式会社力王」である。原告は、第8号については、会社の商号から組織形態を除いた部分は、略称のうちでも著名度が低くてもよいと主張したが、判決は、かかる主張を否定し、同号は、指定商品及び指定役務に限定されることなく適用されるものであるから、その著名性は、特定	商品の取引者、需要者に限定されたものでは足りず、世間一般に広く知られている必要があるが、原告略称の著名性はせいぜい地下たびに類似する商品又は役務の取引者、需要者に限られているとした。一方、本件商標は、昭和32年頃から長年使用され、周知となっているのに対して、引用商標の使用開始はそれ以後であり、周知の範囲が限定されており、混同も生じないとされ、15号の該当性は否定された。第7号は、被告の著名商標にフリーライドするものであるとの主張であったが、本件商標は、これに連合した被告商標の出願が昭和32年であることを考慮すると被告の不正目的を推認できないとして、いずれの主張も否定され、請求は棄却された。 (商4条1項7・8・15号)重要度 (加藤 恒久)	
290 - 4	本願商標は、意匠的かつ特異な形状であり、審決の識別性判断が立体商標保護の趣旨を著しく逸脱するとして原告の請求が棄却された査定系審決取消請求事件	立体商標の機能又は美感と形状自体の特異性
1 平13(行ケ)418号(東高6民) 2 平14.7.18(棄却) 3 ゴールドケン ジャージー リミテッド 4 特許庁長官 5 商願平9-170665号 6 争点：(1) 立体商標制度の解釈について (2) 商標法3条1項3号の該当性判断について (3) 商標法3条2項の該当性判断について 原告の主張：商標法3条1項3号の「普通に用いられる方法で表示する」は、商品又は商品の包装の形状のうち、機能に由来する形状についてのみの定めであり、美感に係る意匠的形状は、極めてありふれたものであって、何人の商品であるかを識別することができない形状であるときは、商標法3条1項5号の適用により商標権を否定されるものの、本願商標は、需要者の美感に訴える意匠的形状であり、本来的に商標性を備えているというべきである。 判示事項：本願商標は、金塊を模した黄金色の六面体より成るもので、それ自体は極めて簡単な形状・色彩である。したがって、本願商標は、機能又は美感に関係のない特異な形状とはいえず、この種商品の包装等の形状として採用しうる範囲の変更、装飾等であって、需要者が商品の包装の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状とすることができる。 (1) (立体商標制度の解釈について) 本来、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物(以下、「商品等」)の立体的形状は、その機能を効果的に発揮させ、あるいは優れた美感を看者に与える目的のために選択されるもので、商品の出所を表示するために自他商品の識別標識として選択されるものでなく、これに接する需要者もそのように理解するのが一般であるということができ、この前提から、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合を除き、基本的に自他商品の識別標識とはならないと解すべきである。 (1)-1 原告は、立体的形状における機能的形態と、意匠的形態とを区別し、後者においては原則として商標登録を認めたい旨主張するが、一私人による独占の禁止を排除するという理由で、一般的に機能的形態の登録を意匠的形態より制限すべきとすることはできない。機能的形態は、	その実現すべき機能の種類・程度から、意匠的形態より選択できる幅がより狭いということがあっても、それは機能的形態がその機能を離れて特異な形態を取りづらいうことに帰着するから、結局、この特異性に着目すれば足りるものである。商標法も立体商標の登録要件について、商品等の機能を確保するために不可欠のものを除き(商標法4条1項18号)、機能的形態か意匠的形態かで区別していない。 (1)-2 原告は、また、商品そのものの形状と商品の包装の形状とを区別し、商標登録の可否について別途の扱いをすべきと主張するが、形状そのものに着目する限り、結局、前述のとおり当該形状に自他商品の識別標識の機能を果たし得るような特異性があるか否かの問題であって、一般的に商品そのものの形状と包装の形状との間にこの点で差異があるか否かを問題としても実益はない。 (2) (商標法3条1項3号の判断について) 本条項の「商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する」標章のみからなる商標とは、上記した前提の特異な形状である場合を除き、基本的に自他商品の識別標識とはならないと解すべきであるから、それに接する需要者が指定商品等の形状の範囲を出ないと認識するものをいう。 (3) (商標法3条2項の判断について) 原告は、使用に係る商標と出願に係る商標との同一性について、平面商標の同一性判断基準を立体商標にそのまま適用すべきでなく、また、ラベル、デザイン等を取り除いた形状自体が同一性を有しているか否かが正当な判断基準である旨主張するが、商標法3条2項該当性の判断においては、原則として、登録請求をされた商標そのものが使用されているか否かを検討すべきことはいうまでもないから、使用に係る商標のうち立体的形状のみを比較すべきであるとする原告の主張には理由がない。	立体商標の機能又は美感と形状自体の特異性
		本願商標  (商標3条1項3号、3条2項)重要度 (信太 明夫)

290 - 5	<p>一般にサービス業は地域密着型が多く、特に不動産業は特定の地域に根ざした業種であるから、その地域の周知があれば十分であり、商標法第1条第1項第10号の周知商標といえるとの原告主張を否定した</p>	<p>周知性 サービス業 不動産業</p>
<p>1 平13(行ケ)430号(東高6民) 2 平14.6.11(棄却) 3 インター・シティ(株) 4 興和不動産(株) 5 商標登録4097161号 6 本件は、実質的には商標法第4条第1項第10号の該当性が争われ、周知性について、原告は、一般にサービス業は地域密着型が多く、不動産業は特定の地域に根ざした業種であり、その地域をもって周知であれば十分であると主張したが、原審はこれを否定した。判決はこの点について、10号の周知性は、全国的に知られているか、全国的でなくとも数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られていることが必要であり、引用商標が、数県において取引者・</p>	<p>需要者に広く知られているという状態が生まれるためには、原則として、その活動が平均的な不動産業者が一般に行う程度を大きく超えて行われることが必要であり、引用商標にはそのような事情は見られないとして、周知性を否定した。また、商標の類似性について、引用商標「インター・シティ」などの語源は、「INTERCITY」であり、都市間をつなぐものを意味し、独創的でなく、指定役務との関係では自他識別力が弱いといわざるを得ず、「インターシティ」「INTERCITY」に、「品川」及び「SHINAGAWA」が付された本件商標は、引用商標とは類似しないと判断した。</p> <p>(商第4条1項10号)重要度 (加藤 恒久)</p>	
290 - 6	<p>不使用取消審判の取消審決に対する審決取消訴訟において、商標権者が登録商標の使用の事実を証明したか否かが争われ、判決が、その点について審決とは逆の判断を示して審決を取り消した後、再度の審判手続において、特許庁が当該取消訴訟の拘束力に従って、その点につき当該取消判決と同様の判断をし、その再度の審決が審決取消訴訟で維持された</p>	<p>不使用取消、差し戻し</p>
<p>1 平12(行ケ)413号(東高13民) 2 平14.6.19(棄却) 3 内河淑子 4 日清製粉(株) 5 商標登録1482034号、審判平2-4145号 6 審決:(1)原告は、「壁の穴」と横書きして成り、指定商品第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」とする登録第1482034号商標(本件商標)の商標権者である。 (2)被告は、平成2年3月15日に、本件商標につき、不使用による取消しの審判を請求し、その予告登録は、同年4月25日にされた。 (3)特許庁は、同請求を平成2年審判第4145号事件として審理した結果、平成9年3月24日に棄却審決(前審決)し、平成9年(行ケ)第127号審決取消請求事件(前訴)の判決により、前審決が取り消され、前判決に対する上告及び上告受理の申立てに対する最高裁判所の上告棄却決定及び上告不受理決定により、前訴の判決が確定し、特許庁は、同審判請求につき更に審理した上、平成12年9月5日に本件商標を取り消すとする審決を行った。 (4)これに対して、原告は、審決取消訴訟を提起した。 判示事項:(1)不使用による商標登録取消審判及びその審決に対する取消訴訟において、商標権者が登録商標の使用の事実を証明したか否かが争われ、審決取消訴訟の判決が、その点について審決とは逆の判断を示して審決を取り消した後、再度の審判手続において、特許庁が当該取消訴訟の拘束力に従って、その点につき当該取消判決と同様の判断をし、それに基づいて再度の審決をした場合においては、その再度の審決に対する再度の審決取消訴訟において、上記拘束力に従った再度の審決の判断が誤りであると主張立証することは、許されないものと解すべきである。すなわち、不使用による商標登録取消審判についての審決の取消訴訟において審決取消の判決が確定したときは、審判官は、商標法63条2項において準用する特許法181条2項の規定に従い、当該審判事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法33条1項の規定により、同取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が導き</p>	<p>出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の上記認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって、再度の審判手続において、審判官は、当事者が取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは同主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきでなく、審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は、その限りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができないのは当然である。このように、再度の審決取消訴訟においては、審判官が当該取消判決のよって来る理由を含めて拘束力を受けるものである以上、その拘束力に従ってされた再度の審決に対し関係当事者がこれを違法として非難することは、確定した取消判決の判断自体を違法として非難することにほかならず、再度の審決の違法(取消)事由たり得ない(最高裁平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁参照)。そして、商標登録の不使用取消審判の請求が成り立たないとする審決の取消訴訟において、商標権者が主張する、「使用」の構成要件を定める商標法2条3項各号に該当する具体的な使用の事実が認められないとの理由により、審決の認定判断が誤りであるとして取消判決がされ、これが確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の使用の事実を認定することは許されないのであり、したがって、再度の審決取消訴訟において、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りである(同一の使用の事実が認められる)として、これを裏付けるための新たな立証をし、更には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違法とすることが許されないことは明らかである。 (2)以上のとおりであるから、原告主張の本件審決取消事由は理由がなく、他に本件審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。よって、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。</p> <p>(商標50条1項、行訴33条1項)重要度 (山本 尚)</p>	

290 - 7	登録商標「TOTAL ENGLISH」に対して商標不使用による取消審判を請求したが請求棄却となった事件につき、審判取消請求訴訟を請求したが同請求も棄却となった	登録商標の不使用取消審判，使用許諾契約，定期刊行物，雑誌，書籍
1 平 14 (行ケ) 43号 (東高 6 民) 2 平 14 . 6 . 20 (棄却) 3 長谷川 信夫 4 (株)トータル英語研究会 5 商標登録 1706704 号 6 原告の主張：登録商標を使用していると主張する秀文出版は、被告から登録商標の使用許諾を受けていない。使用許諾契約書は不備な点が多く、使用許諾契約が存在しているとは認められず、秀文出版による商標の使用は法 50 条 2 項に定める使用とはならない。秀文出版が登録商標を使用していた教師用指導資料は教科書本体を離れては存在価値はなく、教科書本体とは別個の取引形態をもって独立して商取引の対象となるものではなく、商標法上の商品に当たらない。一般に「雑誌」とは、雑多なものを収録したものであって、また定期的に刊行されているものでもなく、同資料は、登録商標の指定商品である「雑誌」に当たらない。	<p>判示事項：被告と秀文出版の関係の経緯を見れば、使用許諾契約書に不備な点が見られるとしても、秀文出版が被告から登録商標の使用許諾を受けたのは自然なこととして了解できる。指導用資料には秀文出版の名前、住所、電話番号と「定価 100 円」という表示があり、教科書とは別個に購入可能なものであって、教科書とは独立して流通するものである。また同資料には、英語教育の研究者の論考などを掲載しており、教科書に付帯的なものとは異なり、独立して商取引の対象となる商品である。感想、論考などを掲載した、それ自体独自の価値を有する内容の雑誌であり、正確には定期的に発行されているものでなくとも、ほぼ毎年数回発行されているものである以上、本件指定商品の「雑誌」に当たるといふべきである。以上のとおり、原告の主張はいずれも採用できず、審判には、これを取り消すべき理由がない。</p> <p style="text-align: right;">(商標 50 条各項) 重要度 (加藤 誠)</p>	
290 - 8	本件発明「光ディスク用ポリカーボネート成形材料」に関する訂正審判事件について、審判の請求は成り立たないとした審決が支持された審決取消請求事件	プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
1 平 13 (行ケ) 84号 (東高 6 民) 2 平 14 . 6 . 11 (棄却) 3 三菱瓦斯化学(株) 4 特許庁長官 5 特許 2672094 号 6 (1) 特許異議の申立てにおいて本件特許の取消決定がなされたため、特許権者は取消決定の取消を求めて出訴するとともに、別途訂正審判を請求した。この訂正審判の請求は成り立たないと特許庁が審決したため、特許権者が審決取消を求めて出訴したものである。 (2) 本件訂正発明は、 「(A)ジクロロメタンを溶媒としてビスフェノールとホスゲンとの反応によって得られ、低ダスト化されたポリカーボネート樹脂溶液に、ポリカーボネート樹脂の非或いは貧溶媒として、 <u>n-ヘプタン</u> 、 <u>シクロヘキサン</u> 、 <u>ベンゼン</u> 又は <u>トルエン</u> を沈殿が生じない程度の量を加え、得られた均一溶液を 45～100 に保った攪拌下の水中に滴下或いは噴霧してゲル化し、溶媒を留去して多孔質の粉粒体とした後、水を分離し、乾燥し、押出して得られるポリカーボネート樹脂成形材料であって、 (B)該ポリカーボネート樹脂中に含有される重合溶媒であるジクロロメタンが 1ppm 以下である光ディスク用ポリカーボネート成形材料」 に関する(下線は訂正箇所を示す) 特許庁は、本件訂正発明は引例 1～4 より独立特許要件(進歩性)を満たさないで訂正は認められないと審決した。これに対し特許権者は、構成要件(A)における一致点および相違点の認定、構成要件(B)における相違点の認定、および本件訂正発明の顕著な効果の認定に瑕疵があるとして出訴した。 (3) 争点：原告は製法に関する構成要件(A)における「滴下」、「多孔質」についての対比判断、および引例1における「固化過程の液を湿式粉砕機に循環する」工程の取り扱いに瑕	<p>疵があると反論した。</p> <p>これに対し東京高裁は、本件訂正発明は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当する物の発明であるので、製法に関する構成要件(A)は、ポリカーボネート成形材料という物の構成を特定するために規定されたものという以上の意味は有しないとした。さらに、構成要件(A)は、本件訂正発明の対象である物の構成を特定した要件としてどのような意味を有するかを検討する必要はあるものの、物の製造方法自体としてその特許性を検討する必要はないとした。このような前提のもとに構成要件(A)を判断すると、本件発明の成形材料の構造などを特定するための要件としては特段の意味を有するものではないとし、原告の主張は構成要件(A)を製造方法として特許性を議論すべきものであって、失当であると判断した。</p> <p>(4) 争点：原告は構成要件(B)に関し、引例 2 には「ジクロロメタン」も「1ppm 以下」という数値も記載されていないと反論した。</p> <p>これに対し東京高裁は、他の引例から引例 2 の「重合溶媒」が「ジクロロメタン」であることが明らかであること、および出願当時、ジクロロメタンの検知限界が 1ppm 程度であったことから、「ジクロロメタンが 1ppm 以下」と限定することは、容易になし得るものであると認定した。</p> <p>(5) 争点：原告は「光ディスクの記録膜の長期信頼性を維持することができる」という顕著な効果は、引例にも記載も示唆もされていないと主張した。</p> <p>これに対し東京高裁は、引例に反応溶媒がディスクの長期安定性に悪影響を及ぼす可能性があることが記載されていることから、当該効果は当業者にとって容易に想到し得るものであり、進歩性はないと認定した。</p> <p>(6) 結論：以上の判断から、東京高裁は原告の請求を棄却し、訂正審判の請求は成り立たないと結論した。</p> <p style="text-align: right;">(特 126 条 3 項, 29 条 2 項) 重要度 (朝日奈 宗太)</p>	

290 - 9	本件発明「光ディスク用ポリカーボネート成形材料」に対する異議決定が支持された 異議決定取消請求事件	プロダクト・バイ・プロセス・ クレーム
1 平11(行ケ)437号(東高6民) 2 平14.6.11(棄却) 3 三菱瓦斯化学(株) 4 特許庁長官 5 特許2672094号 6 (1)本件発明は、 「(A)ハロゲン化炭化水素を溶媒としてビスフェノールと ホスゲンとの反応によって得られ、低ダスト化されたポリ カーボネート樹脂溶液に、ポリカーボネート樹脂の非或いは 貧溶媒を沈殿が生じない程度の量を加え、得られた均一溶液 を45～100 に保った攪拌下の水中に滴下或いは噴霧してゲ ル化し、溶媒を留去して多孔質の粉粒体とした後、水を分離 し、乾燥し、押出して得られるポリカーボネート樹脂成形材 料であって、 (B)該ポリカーボネート樹脂中に含有される重合溶媒であ るハロゲン化炭化水素が1ppm以下である光ディスク用ポリ カーボネート成形材料」 に関する。特許庁は、引例1～3をもとに進歩性なしとして 取消決定したが、構成要件(A)における引例との相違点の 認定、構成要件(B)における引例との相違点の認定、および 顕著な効果の認定に瑕疵があるとして特許権者が出訴した ものである。 (2)争点：原告は、製法に関する構成要件(A)における「非 或いは貧溶媒」および「多孔質」について、引例との対比判 断に瑕疵があると反論した。 これに対し東京高裁は、本件発明はプロダクト・バイ・プ ロセス・クレームに該当する物の発明であるので、製法に関 する構成要件(A)はポリカーボネート成形材料という物の構	成を特定するために規定されたものという以上の意味は有し ないとした。さらに、構成要件(A)は、本件発明の対象であ る物の構成を特定した要件としてどのような意味を有するか を検討する必要があるものの、物の製造方法自体として特許 性を検討する必要はないとした。このような前提のもと構成 要件(A)を判断すると、本件発明の成形材料の構造などを特 定するための要件としては特段の意味を有するものではない とし、原告の主張は構成要件(A)を製造方法として特許性を 議論すべきものであって失当であると判断した。 (3)争点：原告は、構成要件(B)における「樹脂中に含有 される重合溶媒であるハロゲン化炭化水素が1ppm以下」が引 例には記載されていないと反論した。これに対し東京高裁は、 引例には「ガスクロマト分析」で「検出限界以下」との記載 があり、これを単に「1ppm以下」に置き換えて限定したにす ぎないと認定した。 (4)争点：原告は、構成要件(B)における「ハロゲン化炭 化水素が1ppm以下」との要件によって、光ディスクの記録 膜の腐食破損を防止できるという顕著な効果が得られると反 論した。 これに対し東京高裁は、引例に反応溶媒がディスクの長期 安定性に悪影響を及ぼす可能性があることが記載されている ことから、当該効果は当業者にとって容易に想到し得るもの であり、進歩性はないと認定した。 (5)結論：以上の判断から、東京高裁は原告の請求を棄却し、 取消決定が確定した。 (特29条2項、113条2号)重要度 (朝日奈 宗太)	
290 - 10	記者会見における発言が「虚偽」の事実の陳述にあたらぬとされた	パチスロ機 虚偽事実
1 平13(ネ)4613号(東高13民) 2 平14.6.26(認容) 3 アルゼ(株)、岡田和生 4 日本電動式遊技機特許(株) 6 事案：本件は、控訴人であるアルゼと訴外サミーとの特許 侵害訴訟(東京地裁平成11年(ワ)第23945号事件、以下「サ ミー訴訟」という)に関連して、アルゼの代表者が記者会見 を行ったところ、その記者会見での発言(「日電特許はもう異 常な会社です。みんなからお金を取っていること自体が、特 許を持っていない人がお金を取っているんです。」「詐欺的行 為ですよ、日電特許なんて……。」等)が被控訴人を誹謗中傷 するものであり、被控訴人との関係で不正競争行為に該当す るとして、被控訴人がアルゼとその代表者とを訴えた事件で ある。 本件の第1審判決(東京地判平成13年8月28日)は、この ような記者会見の場でも、発言がサミー訴訟の内容に関する 説明を超えて、第三者に対する根拠のない誹謗中傷にわたる 場合は、不正競争に該当する場合があります。一部の 発言について不正競争行為性を認め、被控訴人に対する200 万円の支払義務を認めた。 この判決に対して控訴人らが控訴したのが本件事件であ る。なお、被控訴人も附帯控訴をしており、不正競争防止法 に基づく請求に名誉毀損の主張を加えている。 判決：本判決は、不正競争行為該当性について、ある陳述	ないし記載が「『虚偽』であるかどうかは、その受け手が、陳 述ないし記載された事実について真実と反するような誤解を するかどうかによって決すべきであり、具体的には、受け手 がどのような者であって、どの程度の予備知識を有していた か、当該陳述ないし掲載がどのような状況で行われたか等の 点を踏まえつつ、当該受け手の普通の注意と聞き方ないし読 み方を基準として判断されるべきである」としたうえで、本 件発言が「やや俗な言葉」ではあるものの、一定の前提知識 を有するマスコミ関係者を前にして行われたものであり、控 訴人のサミー訴訟における主張ないし言い分であることは理 解できるものであるから、「虚偽」の事実の陳述には当たら ないとした。 また、本判決は、名誉毀損の点に関して、控訴人の陳述 の中身たる事実が「真実または真実と信ずるについて相当の 理由があるもの」であるとして、控訴人らの故意過失を否定 し、控訴人らに賠償義務はないとした。 コメント：本件で第1審判決と控訴審判決とが異なった結 論になったのは、控訴人会社と被控訴人との契約関係につ いて両判決が異なる見方をしたことに由来しているように思 える。 ただ、本判決は「虚偽」の事実の陳述になるか否かについて 具体的な基準を定立しており、今後の参考になると思われる。 (不競2, 民709条)重要度 (窪田英一郎)	

290 - 11	元従業員から原告会社への特許を受ける権利の譲渡がなかったとして、冒認出願により無効とした審決が取り消された	冒認出願，特許を受ける権利，職務発明，譲渡，放電加工液
<p>1 平12(行ケ)336号(東高6民)</p> <p>2 平14.3.12(認容)</p> <p>3 三菱電機(株)，日石三菱(株)，日本グリース(株)，(株)中善</p> <p>4 瀬田 豊</p> <p>5 特許2723435号</p> <p>6 概要：被告は，共同原告のうち中善の元従業員であり，本件特許の発明者の一人である。被告は，本件特許は，被告から中善への特許を受ける権利の譲渡がなされていないとして無効審判請求した。審判は，特許を受ける権利について請求人(被告)の意志を推認できる明白な事情を認定できないこと，譲渡証書が作成されていないことから被告持分が移転されていないとして無効審決をした。</p> <p>判旨： 特許を受ける権利について請求人(被告)の意志を推認できる明白な事情を認定できないとの認定についての判断：被告は，特許事務所からの出願人と発明者の問合せに対し，原告三菱電機，原告日石三菱，原告中善を出願人とし，被告を含む各社の発明者を記載した起案文書(被告起案文書)を作成した。この被告起案文書を被告自身が原告日本グリースにファックス送付し，原告日本グリースが同原告関係の出願人及び発明者を記入して完成した文書が，甲第13号証文書として提出されている。この甲第13号証文書等を基に，本件発明に係る特許出願の原告中善の事務の担当者として，明確な被告自身の意志に基づいて，出願人を中善，発明者を被告とするという記載を含め，被告が被告起案文書を作成したことが明らかである。被告は，同文書を作成した原告日本グリースにファックスを送付した時点で，原告中善が出願人である，逆にいえば，被告は発明者の一人ではあるものの出願人ではなくなっているとの態度を，外部に向かって明確にしていたことが明らかである。そうすると，反対の結論を導くのに特別の事情が認められない限り，被告による上記行為までの間に，被告から原告中善へ被告持分の譲渡が行われたとするのが合理的である。</p> <p>被告が原告中善に被告持分を譲渡していないとすれば，被告は，自分が発明者の一人であり，原告中善に被告持分を譲渡していないにもかかわらず，敢えて事実と反する被告起案文書を作成して，原告らに無効となるべき特許の出願をさせ，このようにしてなされた特許につき，原告中善を退職した後，これを無効とすべきであるとの審判を請求しているということになり，信義に反する。</p> <p>譲渡証書が作成されていないことから被告持分が移転されていないとの認定についての判断：一般に権利の譲渡は，譲渡人と譲受人間の合意のみで効力が生じるのが原則である。特許法33条1項も，「特許を受ける権利は移転をすることができる」と定めるだけであり，上記原則の例外としてはしていない。従って，譲渡証書も作成されていないことは，被告持分が移転していない根拠にはなり得ない。</p> <p>中善において職務発明は無償かつ当然に中善に帰属するものであるとの意思が明白であり，特許法が職務発明について規定している法条の趣旨に悖るこのような場合についてまで請求人(被告)と中善との間に特許を受ける権利の譲渡について合意があったとすることはできないとの認定についての判断：特許を受ける権利の譲渡の合意の有無は，事実認定の問題であって，譲受人である原告中善の職務発明についての態度のいかんによって，左右されるべき事柄ではない。特許法35条3項で，職務発明については「勤務規則その他の定めにより」，即ち，従業者等の意思に反してでも，権利を使用者等に承継させ得るものとしていることに照らせば，譲渡の効力を否定することによってではなく，原告中善に相当の対価を支払わせることによって両者の利害を調整使用しているとするのが合理的である。</p> <p style="text-align: right;">(特123条1項6号)重要度 (奥田 誠)</p>		
290 - 12	本件発明「使い捨てブリーフの製造方法と製造装置」に関する特許権について損害賠償等請求が棄却された	技術的範囲 間接侵害
<p>1 平13(ワ)2702号(東地46民)</p> <p>2 平14.7.23(棄却)</p> <p>3 ユニ・チャーム(株)</p> <p>4 (株)瑞光</p> <p>5 特許2132959号，特許2532824号</p> <p>6 概要：原告は，使い捨てブリーフに関する製造方法と製造装置の二つの特許権を有し，被告が製造販売するパンツ型おむつ製造装置およびその使用方法が原告の特許を侵害し，被告に対して，その製造販売の差し止めと損害賠償を求めた。被告は，これに対して，被告が製造する装置は，原告の特許発明の技術範囲に属さず，間接侵害も成立しないなどと主張して争った。</p> <p>争点： 被告装置が二つの第1，第2特許発明の何れかの技術的範囲に属するか否かと，被告装置が第1特許発明の実施にのみ使用するものに該当するか否かと，被告の納入先が被告製品を使用することにより共同不法行為が存在するか否かと，無効理由が存在することによる権利の濫用に該当するか否かと，損害の額とが争点となった。</p> <p>原告および被告の主張：原告および被告は，争点 ~ について，全て争った。</p> <p>判決：争点 について，まず被告装置と第2特許発明とを比較し，被告製品は，第2特許発明の構成要件「連続ウェブの移動方向に...離間並列」との文言を全体として満たさない</p> <p>と判断した。また，第2特許発明におけるその他の構成要件「サインカーブ状曲線」は，弾性部材についての形状であり，数学的な意味のほぼ正確なサインカーブであると解釈し，被告製品は，その構成要件も満たさないと判断した。また，同様な理由により，被告製品は，第1特許発明の構成要件も満たさないと判断した。さらに，判決では，争点 について，被告装置においては，レッグギャザー無しのおむつも作ることができ，レッグギャザー付きのおむつを作ることを前提とする第1特許発明の間接侵害には該当しないと判断した。すなわち，判決では，争点 ， について，被告装置は，原告特許の直接侵害でも間接侵害でもない判断し，その他の争点に関しては判断することなく，原告の請求を退けた。</p> <p>評釈：特許請求の範囲における「連続ウェブの移動方向に...離間並列」の文言と，「サインカーブ状曲線」の文言の解釈が争点になった。判決では，本件発明の目的および効果から，比較的狭く解釈された。狭く解釈されないようにするためには，発明の詳細な説明に，これらの用語の定義をすべきだったと考える。あるいは，広く解釈できる根拠となる実施形態や実施例を記載すべきであった。さらに，原告側の主張としては，均等論の主張もあり得たのではないかと考える。</p> <p style="text-align: right;">(特70条)重要度 (前田 均)</p>		

290 - 13	「バルブ」を製造販売している被告に対し、「バルブ用筐体」に係る登録意匠を有する意匠権者の損害賠償請求が棄却された	バルブ用筐体，バルブ，無効理由，権利濫用，新規性
<p>1 平13(ワ)1560号(東地47民)</p> <p>2 平14.6.28(棄却)</p> <p>3 (株)コム</p> <p>4 エスエムシー(株)</p> <p>5 意匠登録1002366号</p> <p>6 概要：原告は物品「バルブ用筐体」に係る登録意匠の意匠権者である。被告はバルブを製造販売している。被告が登録意匠に類似する意匠を有するバルブを販売しているとして、原告は被告に対し損害賠償を請求した。</p> <p>争点： 被告意匠が本件意匠に類似するか。 本件意匠登録に無効理由が存在するか。i) 他社のカタログ(本件カタログ)に記載されているアングルバルブ(本件アングルバルブ)の筐体の意匠は、本件意匠登録出願前に公知であり、本件登録意匠は新規性がないといえるか。他略。</p> <p>判旨： 判決の大意：本件登録意匠に関して無効理由が存在するか否かを検討し、本件カタログに記載の本件アングルバルブの筐体の意匠により、本件意匠は新規性がないとして無効理由の存在を認め、本訴請求は権利濫用であるとして請求を棄却した。</p> <p>判断内容： ) 本件意匠の基本的構成態様と具体的構成態様を認定した。 ) 本件カタログの公知性について、宣誓書による供述と各社宛に発行した領収書の記述より、本件カタログに記載の本件アングルバルブは、本件意匠登録出願日</p>		<p>より前に外国において公知であったと認定した。 ) 本件アングルバルブ意匠の基本的構成態様と具体的構成態様を認定した。 ) 公開実用新案公報記載の他の公知意匠の存在とその構成を認定した。 ) 本件意匠と本件アングルバルブ意匠との対比において、物品の同一を認定した。さらに、本件意匠と本件アングルバルブ意匠との違いはあるが、その違いは本件意匠全体からすると支配的な部分ではない。さらに、差異部分の構成態様は、上記 ) で認定した他の公知意匠の存在により、出願時に公知であるから、差異に係る部分が看者の注意を引く部分ではないと認定した。 ) 以上より、本件意匠は本件アングルバルブ意匠と類似すると認定した。</p> <div data-bbox="893 660 1364 907" style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: right;">(意3条1項3号，48条1項1号) 重要度 (奥田 誠)</p>

From Editors

## 編集後記

2月号は「弁理士による侵害訴訟代理に向けて」をテーマとして特集を組みました。いよいよ5月から能力担保研修が開始されます。また、昨年から各大学で開催されている基礎研修を受講されている方も多いと思います。このような状況下で、本特集は大いに興味を持っていただけると期待しています。東京地裁の民事29部の飯村判事、特許侵害訴訟のご経験が豊富な中島弁護士、基礎研修をご担当いただいた青山学院大学の山崎教授、研修所副所長の川久保会員にご執筆いただき、充実した内容とすることができました。私自身特集記事を読んで、訴訟代理業務は、出願代理業務(審決取消訴訟の代理業務を含む)の延長と言うよりは異質の業務であり、クライアントとの関係を含めて業務に対する姿勢を変える必要があると改めて考えさせられました。(N.F)

5年ぶりの編集委員を担当して、従来通りの点もありましたが、ずいぶん変わったなあと思う事もしばしばでした(単に記憶力が悪いせい?)。でも、なんだか古巣に帰ったような気分です。ところで、1月号から表紙の色が「セルリアンブルー」に

なりました。周りでは「派手な色」とか、「何これ?」といった余り芳しくない評価が下されていましたが、個人的には華やかで良いのではと密かに思っています。巷では、まだまだ不況風が吹いているようですが、今年は、この表紙の色のように「パッ」と明るく過ごせることを願っています。(F.K)

“The best way to predict the future is to invent it.”

最近出会い、心に留まった言葉です。

規制緩和、国際調和、大幅増員(今回のテーマである)訴訟代理権など、弁理士業の将来を予測するのは難しいですが、変化をおそれず、仕事を創造するマインドは持ち続けたいと思います。

パテント誌の編集についても同様に、前例に拘ることなく、これからも真に読者の役に立つ記事を提供していこうと思います。

最後に、編集委員初体験の未熟な私を支えてくださった方々に感謝致します。(たら)