

判決要約

No. 294

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>294 -1</p>	<p>本件特許権「モルタル打設装置」についての特許権侵害を理由に、被告製品の差止め等を求めたが、技術的範囲に属しないとされた事例</p>	<p>特許権侵害、技術的範囲、発明の詳細な説明、技術思想</p>
<p>1 平13(ワ)9613号(大地21民) 2 平14.8.27(棄却) 3 (株)友定建機 4 (株)サヌキ 5 特許2644985号 6 概要:「モルタル打設装置」の特許者は、被告の販売するモルタル注入器は特許発明の技術的範囲に属するとして、被告製品の製造等の差止めと損害賠償を求めた。 争点:被告製品は、「モルタルのノロの洩れを防ぐ洩れ防止部」との構成を備えているか。 原告の主張:「モルタルのノロの洩れを防ぐ洩れ防止部」とは、「空気抜き用の孔」のみならず、ガイド蓋とロッドとの「嵌合い隙間」を含む「基筒の後端」からのモルタルのノロの洩れを防ぐ「洩れ防止部」をいうと解すべきである。 被告の主張:本件発明は、「ガイド蓋に空気抜き用の孔が設けられている」ことを前提とするものであり、構成要件「モルタルのノロの洩れを防ぐ洩れ防止部」とは、ガイド蓋の空気抜き用の孔からノロが洩れることを防ぐ「洩れ防止部」と解すべきである。 判旨:本件発明の請求の範囲には、「基筒の後端に、モルタルのノロの洩れを防ぐ洩れ防止部を設けた」と記載されているから、「洩れ防止部」は、モルタル打設装置の基筒の後端、すなわち「ガイド蓋」からのノロの洩れを防ぐものと解される。しかし、モルタル打設装置の「ガイド蓋」には、ロッドとの嵌合い隙間や、空気抜き用の孔などの隙間が開いており、「洩れ防止部」がガイド蓋のどこからノロが洩れるのを防止するものであるかについて明らかではない。そこで、本件公報の発明の詳細な説明においては、「ガイド蓋の空気抜き用の</p>	<p>孔からの液洩れ防止」について記載されているものの、基筒後端の他の箇所、例えば、ガイド蓋とロッドとの「嵌合い隙間」からの液洩れ防止をすることは記載されていないし、これを示唆するような記述も見あたらない。また、本件発明の出願前の公知技術である実開昭62-164972号公報、実公平4-17819号公報に開示された「モルタル注入器」、「手押しモルタルポンプ」の考案の実施例を示す図によれば、いずれも基筒(シリンダー)の後端のガイド蓋に空気抜き用の孔が設けられており、空気抜き用の孔がガイド蓋に設けられていない構成は開示されていない。このようなガイド蓋に空気抜き用の孔を設ける点は、本件公報の従来技術を示す図9においても同様である。したがって、モルタルを注入しない打設する器具において、ピストンの摺動に伴う空気抜きのために、空気抜き用の孔を基筒の後端のガイド蓋に設けることが一般的な技術であったとすることができる。 本件発明は、従来の製品が「ガイド部」に空気抜き用の孔が設けられており、ここからノロが洩れるという問題点があったことから、「洩れ防止部」を設けることによりこの問題を解決するという技術思想に基づくものであり、一方、被告製品は、上記の問題点をガイド蓋の空気抜き用の孔を塞ぐことにより解決し、ピストン部の出し入れに伴う空気抜きは、ガイド蓋の空気抜き用の孔によるのではなく、通用口(出口)から進退ロッドの内部を介して、握り部の通用口(出口)へ通じる給排気路を通して行うこととしたものであって、本件発明の技術思想とは異なり、「モルタルのノロの洩れを防ぐ洩れ防止部」との構成を備えておらず、技術的範囲に属するとはいえない。 (特70条1・2項)重要度☆☆ (太田 明男)</p>	
<p>294 -2</p>	<p>本件ソフトウェアは被告の創作した著作物であるが、原告は契約に基づき9割の持ち分を有し、本件ソフトウェアの独占的販売権を有する。被告は本件著作権登録を抹消せよ。原告は、本件開発委託契約に基づき被告に対し残代金支払義務及びライセンス料支払義務を負う。</p>	<p>共同著作物、委託契約、独占的販売権、登録、ライセンス料</p>
<p>1 平11(ワ)965号(著作権侵害差止め等請求事件)(大地21民) 平11(ワ)13193号(開発委託費等請求反訴事件) 2 平14.8.29(本訴,反訴とも一部認容) 3 (株)サンシステム 4 (株)イーウエーブ, (株)システム神山, ミラ(株) 6 概要:本訴請求:ソフトウェア開発委託契約に基づき被告に本件ソフトウェア「スーパー土木」の開発を委託した原告は、本件ソフトウェアの著作権の9割の共有持分を有するとして、本件ソフトウェアの複製等の差止めを求め、予備的請求として、契約上の独占販売権付与合意に基づき、複製等の差止め求めるとともに、登録抹消手続を求めた。 反訴請求:被告は、開発費残金、ライセンス料、追加開発費用、著作権使用料、保守料の各支払を求めた。 判旨:【本訴請求】(争点1)①本件ソフトウェアは原告と被告の共有に係る著作物か。共同著作物とは、二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいい、プログラムの著作物の作成に複数の者が関与している場合において、各人が共同著作者となるためには、各人が当該プログラムの作成に創作的に寄与していることを要し、著作物の企画を立てた者や単なる開発委託者のように、補助的に参画しているにすぎない者は共同著作者にはなりえない。本件ソフトウェアの著作者は、被告であり、被告と原告との原始的共同著作物ということではできない。②本件ソフトウェアの著作権の持ち分についての合意があったか。原告は、本件ソフトウェアの著作権の持ち分の9割の移転を受けたものと認められる。(争点2)原告のみが本件ソフトウェアを複製し、単独で販売できる旨の合意、又は、独占的販売権を付与する旨の合意、があったか。前記いずれについても合意があり、差止め請求は認められる。又、著作権の共有者は、自己が持ち分を有する</p>	<p>著作物について、共有者の一部の者が自分を単独の著作者と表示して著作年月日登録をした場合には、当該他の共有者に対して、当該著作年月日登録の抹消登録手続を求めることができる。(争点3)原告は、権利の濫用か。被告が共有者間の合意に反して本件ソフトウェアの複製等を行ったことに対する、原告の本訴請求は著作権法に基づく法的処置であり、権利の濫用とはいえない。(争点4)原告の損害額について;被告等には故意が認められるので、著作権侵害によって被った損害を賠償する義務を負う。 【反訴請求】(争点5)原告の本件委託契約に基づく残代金支払について:本件ソフトウェアは、当初仕様に未完成の部分があるとしても、一本のソフトウェアとしては完成していたと認めるのが相当であり、未成品であることを理由として報酬の支払拒絶できない。(争点6)原告のライセンス料について;本件開発委託契約の特約に基づき、原告は被告にライセンス料支払義務がある。(争点7)原告の追加開発費について;原告は、被告に対し追加開発費支払義務を負う。(争点8)本件ソフトウェアと異なる、ソフトウェアFCADの著作権使用料について;著作権使用契約において使用料額は契約の要素であり、これが定まっていなければ、該契約が成立しているとはいえないので、原告は該使用料支払義務はない。(争点9)保守料について;保守契約を締結することについての合意はあったが、契約の開始時期、保守業務の内容や保守料の金額については合意が認められないので、この保守業務に関する請負契約は成立していない。被告の保守契約に基づく請求は認められない。 (著2条1項12号,10条1項9号,15条2項,21条,65条2項,76条1項,77条,112条1・2項,113条1項2号,114条2項,117条)重要度☆☆ (伊藤 文彦)</p>	

294 -3	ソフトウェアの著作権侵害とならない行為であっても民法の不法行為を構成すると して、民訴248条の損害額認定がおこなわれた	プログラム著作物、複製、翻案、 公衆送信、不法行為責任、損害 額認定
1 平12(ワ)2452号(大地21民) 2 平14.7.25(一部認容) 3 大斗(有) 4 (有)富士測機 6 判示事項	<p>1. 著作権侵害について：(1)本件ソフトウェアの著作物性：帳票部分は、高知県土木関係書式をエクセルのワークシートに入力したもので、誰が作成しても同一又は類似の記載になるから、作成者の個性が表現されたものとはいえず、著作物とはできない。しかし、本件ソフトウェアは、プログラム中の命令の組み合わせには、作成者の個性が現れていると認められ、一連の命令部分と帳票部分を組み合わせることにより、一度の入力により複数の会社及び工事データを管理するなど原告の意図する機能を実現する。そうすると、本件ソフトウェアは、全体としては、プログラム中の命令の組み合わせ、モジュールの選択、解決手段の選択等のプログラムの「表現」に創作性が認められるから、著作物に当たる。</p> <p>(2)被告ソフトウェアは本件ソフトウェアを複製、翻案したものか：被告ソフトウェアは、本件ソフトウェアと構造が著しく異なり、これに設けられている機能の多くを有しておらず、プログラムの具体的表現といえるコードにも類似部分がないから、構造、機能、表現のいずれにもプログラムとしての同一性は認められない。従って、本件ソフトウェアを複製、翻案したものとはいえない。</p> <p>(3)そうすると、著112条1項に基づく被告ソフトウェアの複製、頒布、公衆送信の差止め請求及び著作権侵害に基づく損害賠償請求は理由がない。</p> <p>II. 被告ソフトウェアの製作、譲渡、公衆送信行為が不法行為に当たるか：(1)帳票部分の類似性：被告ソフトウェアに含まれる35枚の被告シートのうち、62.8%に当たる22枚が本件シートに依拠する。また、被告は、原告と競合する販売地域で同種営業を行っており顧客にも共通部分があるから、被告には、本件旧バージョンの試験的発売から被告ソフトウェア頒布開始の間に、共通顧客等からの情報によって、本件旧バージョン又は本件ソフトウェアにアクセスする機会があったと推定される。そうすると、被告シート22枚は、これらから取り出した本件シートを複製、改変したものと推認される。</p> <p>(2)ワークシートの模倣行為に対する被告の認識：被告は、競業関係に入った原告代表者大数学及び原告の本件ソフトウェア販売を妨害する意図をもって、本件ソフトウェア又は本件旧バージョンから帳票部分のみをコピーして一部改変し、これにマクロで機能を割り付けて組み合わせることにより被告ソフトウェアを作成し、原告と競合する地域で無償配布し、インターネットのダウンロードサービスを行ったものと推認される。</p> <p>(3)不法行為の権利侵害は、法的保護に値する利益の侵害をもって足りる。他人のプログラム著作物から創作性を有する</p>	<p>部分を除去し、誰が作成しても同一の表現となる帳票のみを抜き出し複製し、もとのソフトウェアとは構造、機能、表現において同一性のないものを製作することが複製権又は翻案権の侵害に当たるとはいえない。しかし、帳票部分も、高知県制定書式により近い形式のワークシートを作るため、作成者がフォントやセル数の試行錯誤を重ね、相当の労力及び費用をかけて作成したものであり、これをコピーして、作成者と競合地域で無償頒布する行為は、他人の労力及び資本投下により作成された商品価値を低下させ、投下資本等の回収を困難にするもので、著しく不公正な手段を用いて他人の法的保護に値する営業活動上の利益を侵害するものとして不法行為を構成する。従って、被告は本件不法行為により原告が被った損害を賠償する責任を免れない。</p> <p>(4)本件においては、排他性のある権利である著作権侵害は認められず、取引社会において保護されるべき営業活動上の利益が侵害されたにとどまるから、原告は不法行為を理由として前記行為の差止めを請求できない。</p> <p>III. 原告の損害額：(1)不成立商談が、顧客数27件、ソフトウェア本数延べ49本という相当数に至っていることを考慮すると、商談不成立には、全体として被告が本件シートを複製、改変した被告シート22枚を含む被告ソフトウェアを顧客に無償頒布する行為(本件不法行為)が影響を及ぼしていると推認される。</p> <p>(2)被告は、商談不成立27件及び本件ソフトウェア延べ49本の販売機会逸失について、本件不法行為が寄与した限度において損害賠償責任を負う。本件不法行為が、原告が販売機会を逸したことに相当の影響を及ぼし、原告に損害を与えたことは肯定できるが、どの程度影響を及ぼしたかを立証することは、極めて困難である。従って、損害の性質上その額を立証することが極めて困難な場合に当たるから、民訴248条により、本件全証拠及び弁論の全趣旨に照らし、本件不法行為がなければ、原告は、上記販売機会の40%について実際に本件ソフトウェアを販売できたとみる。</p> <p>(3)本件ソフトウェアは必ずしも1本20万円の定価を維持していない。加えて、販売員の人件費、梱包費等、販売必要経費等を考慮すると、弁論の全趣旨により、本件ソフトウェア1本当たりの平均利益は、10万円とみる。</p> <p>(4)以上、本件不法行為により、原告が本件ソフトウェアの販売機会を喪失した損害は、10万円×49本×0.4=196万円と認められる。なお、原告は、著114条2項による損害の主張もするが、著作権侵害が認められないから、損害算定に当たり、この条項を適用しない類推適用できない。</p> <p>(著2条1項1号・同10号の2、21・23・27条、112条1項、民709条、民訴248条)重要度☆☆ (山口 栄一)</p>
294 -4	「JS」「RK」という表示が、流通用ハンガーにおける原告の周知な商品表示と認められ、不正競争防止法に基づく差止め及び損害賠償が認められた	商品表示、周知性、誤認混同、 利益の額
1 平10(ワ)11572号(東地47民) 2 平14.10.22(一部容認) 3 (株)大景 4 (株)ラックス、ラックス工業(株) 6 概要：「JS」「RK」との表示(以下、本件表示という)が付された流通用ハンガーを販売している原告が、同じく「JS」「RK」の表示が付された流通用ハンガーを被告製品として製造販売している被告に対し、「JS」「RK」という表示は流通用ハンガーにおける原告の周知な商品表示であるとして、不正競争防止法(以下、法、という)に基づき差止め及び損害賠償を求めた。	<p>争点①本件表示が法2条1項1号の「商品等表示」に該当するか、②原告は被告等に対し本件表示を付した流通用ハンガーの第三者への販売を許諾したか、③被告等は、アパレルメーカーに対し「JS-898」と表示されたハンガーを販売したか、④損害の発生及びその額。</p> <p>判旨：争点①：サン企画は、本件表示が付されたハンガーを長年におわたって製造販売し、宣伝広告した結果、本件表示を付した流通用ハンガーは業界において一定の占有率を占めていたこと、本件表示は東京ジョイナー及びサン企画又はそ</p>	<p>の取引先の名に由来すること、業界においてハンガーの記号番号が製造発売元の識別に用いられていること、からすると、本件表示は、サン企画の表示として広く知られていたものと認められ、原告は、その地位を承継したものと認められる。流通用ハンガーの販売は、一般に受発注において製造者名を表示することなく、ハンガー記号、番号の表示のみで行われているのであるから、被告等の販売する商品が原告のであると誤認混同される恐れがある。</p> <p>争点②：原告は被告等に対し本件表示を付した流通用ハンガーの第三者への販売を許諾した事実を認めることはできない。</p> <p>争点③：被告等は、アパレルメーカーに対し「JS-898」と表示されたハンガーを販売した事実が認められない。</p> <p>争点④：原告は法5条1項に基づき損害賠償を請求しているが、同項にいう侵害者が、「侵害の行為により利益を受けているとき」の「利益の額」とは、粗利益額(売上金額から売上原価を引いたもの)から、侵害者が侵害製品の製造販売を行うために、行わなかった場合に比べて追加的に必要となった他の費用を控除した額を指す。</p> <p>(不競2条1項1号、5条1項)重要度☆☆ (伊藤 文彦)</p>

294 -5	本件特許権「給水システム」に関する特許権侵害差止請求事件について原告の請求が棄却された	間接侵害、権利濫用、訂正未確定、明白な無効理由
	<p>1 平12(ワ)8545号(大地21民)</p> <p>2 平14.8.29(棄却)</p> <p>3 (株)相互ポンプ製作所</p> <p>4 (株)エフエムバルブ製作所</p> <p>5 特許2832183号</p> <p>6 訂正が確定していない段階での審理であるため、本件特許発明の技術的範囲を判断する際の明細書は、訂正前後のいずれの明細書を適用するかについて問題となるが、原告の「本件訂正審判による訂正事項のほかは、今後、変更するつもりはない」との主張に基づいて、訂正後の明細書に基づくものとして審理された。訂正後の請求項1の構成は次のとおりである。</p> <p>A 流入弁を有する給水元管から供給される市水を貯留してポンプにより給水栓等の末端部に供給する受水槽を備えた給水システムにおいて、</p> <p>B 受水槽内の水位を無段階に連続検知する水位検出器と、</p> <p>C 該水位検出器から水位信号を受け、この水位信号に対応して上記流入弁を開閉し受水槽内の水位を所定の制御範囲に維持する制御装置とを備え、</p> <p>D 制御装置は、給水栓側の需要量に応じて水位を設定するようにしており、該水位検出器は、受水槽内の底部に設けられた水圧により水位を無段階に検知する水位検出器である</p> <p>E ことを特徴とする給水システムである。</p> <p>争点①間接侵害の成否 争点②教唆による不法行為の成否 争点③権利濫用(明白な無効理由)</p> <p>争点①：原告が本件特許権を侵害しているとした各実施例における給水システムは、井戸水、プール水、雨水、雑水等に係るものであって、「給水元管から供給される市水」に係るものでないから、少なくとも前記構成要件Aを充足していない。そして、本件特許発明の技術的範囲に属しない給水システムに用いられている制御盤が有する機能は、給水開始、給水停止といった各型式の被告制御盤が有する諸機能がすべて含まれている。そうすると、被告制御盤が有する給水開始、給水停止の各水位設定し、それに応じてバルブを開閉するという基本的な機能に着目してみても、本件特許発明の実施以外の他の実用的な用途が存在する。したがって、被告制御盤が本件特許発明の実施に使用されうることを考慮してみても、被告制御盤が本件特許発明の実施にのみ用いられるものであるということとはできない。</p> <p>争点②：被告のカタログに本件特許発明の技術的範囲に属する給水システムが記載されているのは事実であるが、被告制御盤は前述したように本件特許発明の実施にのみ用いられるものではないから、そのカタログの記載のみから被告が本件特許発明の技術的範囲に属する給水システムを設計、施工することについて意思決定させたということとはできない。</p> <p>争点③：本件訂正請求は、本件訂正請求前の特許請求の範囲の請求項1を削除するとともに、新たな請求項1は、本件訂正請求前の特許請求の範囲の請求項2に記載された発明の「導水設備」を「給水設備」に、「水」を「市水」に各々限定し、さらに「ポンプにより」との構成を付加するものであるが、かかる構成は、本件訂正請求前の明細書に記載されていたと認められるから、本件訂正請求は、特許請求の範囲の減縮を目的とし、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないので、訂正要件を欠く違法なものということとはできない。</p> <p>(特101・123・126条) 重要度☆ (曾々木太郎)</p>	
294 -6	著作権法114条1項の「利益」とは、侵害者が当該複製物の販売によって得た現実の利益、即ち複製物の売上高から製造等に要した費用を控除した金額を意味するとし、損害賠償金額を算定した	複製権侵害、損害賠償、損害額立証、侵害者利益、利益算定
	<p>1 平13(ワ)22157号A(東地46民)</p> <p>2 平14.10.31(一部認容)</p> <p>3 (有)アーカムプロダクツ他70社</p> <p>4 小山祐一郎こと小山隆三</p> <p>6 判示事項：(1)著作権法114条1項によれば、著作物を無断で複製した者が当該複製物を販売している場合には、侵害者が当該複製物を販売することによって得た利益の額をもって、著作権者が受けた損害の額と推定する。この「利益」とは、侵害者が当該複製物の販売によって得た現実の利益、即ち複製物の売上高から製造等に要した費用を控除した金額を意味する。</p> <p>(2)被告は、本件ゲームソフト1タイトルにつき、1枚2,300円、2枚組3,300円、3枚組以上4千円の価格で販売したものである。本件ゲームソフトの製造・販売には、CD-R購入費用、複製用機器の購入費用・賃借費用、人件費、複製の基となる真正品ゲームソフトの購入費用等を要する。CD-R1枚当たりの購入費用は約60円となるから、被告ゲームソフト1本当たりのCD-R購入費用は、1枚ものは60円、2枚組は120円、3枚組は180円、4枚組は240円と認められる。</p> <p>(3)複製用機器の購入費用は、1台目の購入費用は約60万円であり当初「パソコン亭」で使用していたが、途中から被告が経営する別店舗「パソコン堂」で使用するようになり、それ以後は「パソコン亭」での使用は止めたものであり、2台目の購入費用は約14万円であるから、「パソコン亭」における被告ゲームソフトの製造・販売による利益に対応する費用としては30万円と認める。これを被告販売に係る被告ゲームソフト総本数3264本で除すると、被告ゲームソフト1本当たりの費用は約90円となる。</p> <p>(4)人件費は「パソコン亭」では共同経営者である被告及び甲を除き従業員を雇ったことはないから控除すべき費用は存在しない。</p> <p>(5)複製の基となる真正品本件ゲームソフトの購入費用は、被告ゲームソフト1本当たり430円と認める。即ち、本件ゲームソフト全342タイトルの真正品小売価格の総額は284万4</p>	<p>千円である。これを被告ゲームソフト総販売数3264本で除すと、1本当たり871円となる。しかし、「パソコン亭」と被告の経営に係る別店舗「パソコン堂」は共同で真正品ゲームソフトを購入して双方の店舗における複製品製造に用いていたので、本件ゲームソフト真正品は、「パソコン亭」における販売数3264本の他に、「パソコン堂」における複製品製造にも用いられていたものが含まれるから、本件「パソコン亭」での販売数3264本に対応する費用は、その概ね半額430円と認める。</p> <p>(6)そうすると、販売価格から控除すべき費用は、被告ゲームソフト1本当たり、1枚ものは580円、2枚組は640円、3枚組は700円、4枚組は760円と認める。被告ゲームソフトの販売により得られた利益は、ゲームソフト1本当たり、1枚ものは1,720円(2,300円から580円控除額)、2枚組は2,660円(3,300円から640円控除額)、3枚組は3,300円(4,000円から700円控除額)、4枚組は3,240円(4,000円から760円控除額)となる。</p> <p>(7)なお、著作権法114条2項によって原告らの被った損害額を計算する場合でも、本件ゲームソフト真正品の小売価格と上記の1,720円、2,660円、3,300円、3,240円という額とを対照すれば、著作権行使につき受けるべき金銭の額に相当する額(使用料相当額)が本件ゲームソフト1本当たり上記各金額を上回るものではないことは明らかである。そうすると、同項による損害額は、同条1項による損害額である上記金額を上回るものではない。</p> <p>(8)弁護士費用は、本件はプログラム著作物の著作権侵害を理由とする損害賠償請求事件であり、原告数も侵害著作物数も多数にのぼるものであるが、刑事事件が先行したことから、著作権侵害の成否自体について争うことなく、第1回弁論準備手続期日の直前に被告訴訟代理人が辞任し、以後は被告が口頭弁論期日に出頭しないままで審理が終結され判決に至った訴訟経緯等の事情をも考慮すれば、被告の著作権侵害行為と相当因果関係のある損害として考慮し得るのは、上記損害額の5%に相当する金額と認める。</p> <p>(著114条1・2項、民709条) 重要度☆☆ (山口 栄一)</p>

294 -7	本件特許権1及び2(発明の名称を何れも「コンクリート埋設物」という)に関する第1及び第2事件が何れも権利の濫用であるとして棄却された	権利の濫用, 無効理由の除去, 分割出願
<p>1 平13(ワ)831, 6097号(大地21民)</p> <p>2 平14.8.27(棄却)特許権侵害差止請求事件</p> <p>3 未来工業(株)</p> <p>4 日動電工(株)</p> <p>5 特許2567807号, 同2838511号</p> <p>6 争点: 第1事件に係る原告の本件発明1(本件特許権1:親出願の一部を分割した子出願を更に分割した孫出願の発明に係る)及び第2事件に係る本件発明2(本件特許権2:上記孫出願の一部を分割した曾孫出願を更に分割した玄孫出願の発明に係る)は,共に「手による三次元方向に折り曲げが可能であると共に,折り曲げられた状態で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突っ張り強度を有し,コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材を有し,かつ複数の支持部材の各々を,鉄筋に対し埋設物本体を任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して,埋設物本体の外側に突出するように埋設物本体の開口部の反対側に,線状又は複数の点状に固着することができるように構成したこと」を要旨とする「コンクリート埋設物」であり,被告が製造,販売しているイ号物件(ボックスに埋込バーを付設したもの)及びハ号物件(ボックス)がそれぞれ原告所有の特許権1及び2に対する直接侵害又は間接侵害に当たるか否か。</p> <p>被告の主張:①イ号物件は,それぞれ単体として製造,販売しており,本件発明1の構成要件を充足する状態では販売していない。また,ボックスを間仕切用,天井用に使うための部材を販売しており,イ号物件は,販売時点ではコンクリート埋込用に使われるのか,それ以外の用途に使われるのか特定できない。したがって,被告の行為には,本件特許権1を侵害するおそれはない。また,本件発明1は,公知文献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,特許法29条2項の規定に違反し,無効理由を有する。②ハ号物件は,軽量間仕切用にも天井用にも使用できる単体のボックスであるから,本件発明2にいうようなコンクリート埋設物ではない。また本件発明2も,特許法29条2項の規定に違反し,無効理由を有する。</p> <p>判示事項:①「ボックス」については,コンクリート埋設</p>		<p>用とすることのほかに,軽量間仕切に使用することも可能であるという実用的な他の用途があると認められるので,本件発明1に係るコンクリート埋設物の生産にのみ使用する物の譲渡に当たらないから,本件特許権1の間接侵害は成立しない。また「埋込用バー」については,イ号物件の生産のみに使用され,イ号物件が本件発明1の技術的範囲に属すると認められるから,埋込用バーの製造,販売は,本件発明1に係る物の生産のみに使用する物の製造,販売として特許権101条1号にいう間接侵害に当たる。しかし,本件発明1は公知資料及び当業者に自明の事項の範囲内のものであり,そうでないとしても,当業者が公知資料に基づいて容易に発明できたものであると認められる。②子出願から孫出願の分割と同時になされた子出願についての補正は,親出願(及び子出願)の出願当初明細書又は図面に記載された事項の範囲内でないものを含むから,子出願が適法な分割出願であると認められず,しかも,子出願に係る特許を無効とする審決が確定している。したがって,もはや訂正により子出願の分割要件違反を解消させることは不可能である(第1事件)。③ハ号物件は,本件発明2の構成要件を充足し,その技術的範囲に属する。しかし,本件発明2は本件発明1と比べると,その相違部分が公知資料に開示されており,公知発明と同一であるか,少なくとも当業者が容易に発明できたものと認められる。しかも,本件発明2も本件発明1と同様,訂正により子出願の分割要件違反を解消させることは不可能である(第2事件)。④よって,本件発明1及び2は,新規性又は進歩性を欠き,特許法29条1項3号又は2項の規定に違反し,かつ無効理由を除去することはできない。したがって,本件特許権1及び2に基づく原告の請求は,権利の濫用に当たる。</p> <p>評釈:本件侵害主張の根拠になった2件の特許権は,親出願から数回分割された「孫出願」と「玄孫出願」に係る発明に関するものであり,各分割の適法・不適法が問題になる等複雑な権利関係の下に両特許権に関する無効理由の存在が認定され,権利濫用を理由に原告の請求が棄却されたものである。(特29条1項3号,同2項,101条1号,123条1項2号)重要度☆☆(前田 和男)</p>

お詫びと訂正
2003年5月号掲載の「知っておきたい主要判決」について,タイトル中の「東京高判 H13(ホ)2630号 H13.11.28」は「大阪地裁 H8(ワ)12109号 H12.10.24」の誤りでした。ここにお詫びして訂正いたします。

From Editors
編集後記

本号で2年間努めたパテント編集委員会での活動に幕を閉じることになる。この間,多くの原稿の査読を通じて得た様々な知識は一つの宝であった。そして,それ以上に輝く宝は,委員会が様々な向上心をもった弁理士の方々に知り合えたことである。日々の業務に追われて余裕の無い環境下にあっても,自身の進むべき道を見つけ出して,自己改革に取り組む姿には,進歩の跡が確実に見られる。“継続は力なり”である。受験時代に誰もが一度は意識したこの言葉が,多忙な業務によって過去のものにならなければ,弁理士業界にもイノベーションの風が吹くであろう。(S.O)

パテント編集委員会は,3月迄の任期が終わっても,未だ仕事が残っているというへんな委員会です。仕事といっても私の任務はこの編集後記を書くだけです……。班長と事務局の皆さんの苦労はタイヘンです。

これまで読者として「どのようにして原稿を集めるのだろう」

と思い,パテント誌を読んでいました。本年度,初めて委員会に参加させて頂きましたが,会員の皆様の投稿原稿が,これほど多いとは驚きました。様々なテーマで溢れる程の原稿が集まっています(本当に「溢れ」てしまって,せっかくな書いて頂いたのに,載せられない原稿も多いのは申し訳ない限りです)。紙面の分量は限られていますし,私達も仕事の合間に投稿原稿を読ませて頂いています。1年間,原稿を読ませて頂いて,採用されやすい原稿としては,

- (1) せいぜい4~5頁で,結論が簡潔であること。(興味がある読者は,引用元の文献を調べます。)
- (2) 会員が(先ずは複数の編集委員が)が最初の1頁を読んで,最後まで読んでみよう!と思うようなテーマ・内容であること。そんな風に感じました。

さて,5月25日に多枝(ではなくて,短答でした。)試験が始まり,秋には色々な才能と経験を持った合格者が業界に加わります。うかうかしては居られません……。(N.Y)