

判決要約

No. 298

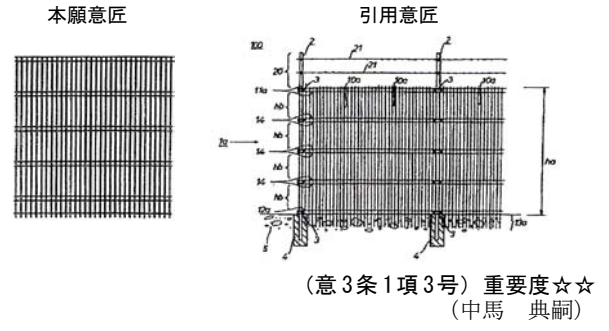
番号	概要	キーワード
1 事件番号(裁判所)		4 被告(被控訴人)
2 判決言渡日(判決)		5 出願番号等
3 原告(控訴人)		6 要約

298 - 1	登録実用新案公報に記載された図面中の「防獣フェンス構造体」の構成部品である「防獣フェンス」の意匠と類似するとして審決が支持された	意匠の形態の認定、意匠の類否
------------	--	----------------

1 平 14 (行ケ) 422号 (東高 13民)
 2 平 15. 2. 24 (棄却)
 3 (株)小財スチール
 4 特許庁長官
 5 意願 2000-10234号
 6 原告：①引用意匠は、防獣フェンス構造体全体の形状として把握すべきものであり、審決には、引用意匠の形態の認定を誤り、かつ、差異点を看過した違法がある。②引用図面からは、格子パネル体の横方向の長さは特定できない。③意匠の類否判断は、使用状態よりも取引の流通過程での顕著性に重きを置くべきである。格子パネル体下端近傍の1本の横条線は、流通過程において顕著に識別され、櫛歯の形状等とあいまって、両意匠は全体の印象が全く異なる。4件の登録意匠が存在し、これによれば、1本の横条線の位置次第で非類似の意匠として肯定されるべきである。④本願意匠は、最上段の横条線上端と縦条線の上端をそろえた態様のほか、他の差異点とを総合的に比較すると、全体の形状を縦長矩形のすっきりとしたものに見せており、引用意匠とは異なる印象を与える。⑤横条線の突出部は、補助的な差異として認識すべき形状であり、他の形状との総合的な関係において対比すべきである。⑥両意匠は、全体として非類似であり、審決は、取り消されるべきである。

格子パネル体の下端近傍の態様に関する限りにおいては、若干異なる印象があることは否定し難いが、両意匠の格子パネル体としての形態全体の共通する基調を基礎として、意匠を全体として見る限り、看者に異なった美観を与えるものとはいえない。他の登録意匠の存在は、本件の類否判断を左右するものではない。④本願意匠に係る格子パネル体の上端の態様は、普通に見られ、特徴的なものではなく、引用意匠の縦条線上端の突出の程度もわずかであって、その差異は、両意匠の共通する基調の中に包摂される程度のものにとどまるとした審決の認定判断は首肯するに足りる。⑤審決の判断過程に不合理な点はなく、誤りは認められない。⑥両意匠は、物品が共通し、その形態も、全体的に観察するとき、異なる美観ない美的印象を与えるものではなく、類似の意匠と認めるべきである。原告主張の取消事由は理由がなく、他に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。

実務上の留意事項：本判決は、「登録実用新案公報は、意匠公報とは異なり、技術的思想の内容を表した刊行物であり、掲記される実施例の図示も、当該技術的思想の実施の形態を具体的に表したものであるから、そこに記載される物品の形状等の全部が当然に公知意匠である頒布刊行物記載の意匠となるものではない」と判示する。



被告：審決の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
判示事項：①「防獣フェンス構造体」の構成部品である「防獣フェンス」の意匠は、独立して認識、把握し得るものであるから、これを刊行物記載の引用意匠の形態として認定した審決に誤りはない。②引用図面の「防獣フェンス」の意匠に、同図面に記載の横方向の長さのものが含まれないことにはならないし、この種物品分野において、横方向の長さは、適宜決定される事項にすぎず、その差異はさして類否判断に影響を及ぼすようなものではないとした審決に誤りはない。③意匠の類否を判断するに当たっては、物品の性質、用途、使用態様等も参酌した上、意匠を全体として観察することを要する。

298 - 2	均等を主張している構成要素が本質的部分であるとして均等論の適用を否定した事例	均等論、本質的部分、意識的除外
------------	--	-----------------

1 平 14 (ワ) 8839号 (東地 46民)
 2 平 15. 1. 30 (棄却)
 3 (株)協和ロープ
 4 (株)正和リース
 5 特許3232061号
 6 概要：構成要件 A~J からなる合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機にかかる特許権につき、構成要件 D がイ号物品と相違するとして、均等論の適用(本質的部分および意識的除外)が問題となった。
判旨(筆者要約)：(1) **本質的部分について** 本件特許発明における構成要件 D 以外の各構成要件を備えたワイヤー緊張機は、公知技術の組み合わせにより容易に想到できた。本件特許発明は、構成要件 D の構成を新たに採り入れることにより、進歩性を有するものとして特許を付与された。そうすると、本件特許発明において特徴的な手段は構成要件 D の構成であり、結局、構成要件 D は本件特許発明における本質的部分というべきである。したがって、被告製品は、本件特許発明の構成と均等ということではできない。
 (2) **意識的除外について** 構成要件 D 以外の本件特許発明の構成要素は、先行技術においてすべて開示されており、原告は、上記拒絶理由が通知されたことにより、構成要件 D 以外の構成要素が公知であることを十分に認識し、それを前提に、出願当時新規な構成であった構成要件 D を本件特許発明の構成要素に取り込み、もって特許を付与されたことが明らかである。そうすると原告は、構成要件 D という具体的かつ特徴のある構造を採用することにより、自らの発明に不可欠な構成要素を明らかにしたものであって、かかる構成以外の

構成は、本件補正の過程を通じ、本件特許発明の技術的範囲から意識的に除外されたものというべきである。
コメント：最高裁平成 10. 2. 24 最高裁 Web Page (WP) [ボールスプライン軸受上告審] が示した基準に従い、均等論の適用を試み、それを否定した事例である。
 第 1 の要件である本質的部分については、上記最高裁の後、東京地判平成 11. 1. 28 最高裁 WP [徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤] 事件における、以下のような説示が参考になる。すなわち、「(本質的部分の判断は、) 単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。」
 第 5 の要件である意識的除外については、いわゆる禁反言が主として問題となってくる。本件は、減縮補正の減縮部分について均等が問題となり、禁反言が持ち出される典型的な事例であった。第 5 の要件については、拙稿「最近の裁判例にみる禁反言の研究(1)(2)」知財管理 52 巻 2 号 159~174 頁・3 号 321~337 頁 (2002 年) を参照していただきたい。なお、第 1 の要件と第 5 の要件はどれか一方が否定されれば非侵害となるが、立証責任の所在が、前者は特許権者に、後者は被疑侵害者にある点異なる。
 (特 70 条 1 項) 重要度☆☆
(吉田 広志)

<p>298 - 3</p>	<p>無効理由が明らかであり、意匠権の行使は権利濫用に当たるとの原審の判断が支持された</p>	<p>カタログの写真、新規性 権利濫用、意匠の類似</p>
<p>1 平14(ネ)4093号(東高6民) 2 平15.2.25(棄却) 3 (株)コム 4 エスエムシー(株) 5 東京地裁・平成13(ワ)1560号 6 原審：…認定した事実によると、本件カタログに記載されている公知意匠(本件アングルバルブ意匠)は、…を除いては、本件意匠の構成態様を備えているものと認められる。また、本件カタログにおける本件アングルバルブの写真及び証拠により認められるアングルバルブの一般的な形状からすると、本件アングルバルブ意匠においては、本体略正四角柱上面の平坦面に何らかの孔が設けられていたものと認められる。そうすると、本件意匠と本件アングルバルブ意匠とは、違いがあるとしても、その違いは、…ということになるが、本件意匠全体からすると、これらは支配的な部分であるということができないうえ、…本件意匠におけるこれらの点に関する構成態様は、本件意匠登録出願時に既に知られていたものと認められるから、これらの点が特に看者の注意を惹く部分であるとは認められない。本件アングルバルブ意匠は、その余の本件意匠の構成態様については、すべての構成態様を備えている。そうすると、本件意匠は、本件アングルバルブ意匠と類似するものと認められる。したがって、本件意匠登録には、無効理由が存在することが明らかであるということが出来るから、本訴請求は権利濫用に当たる。</p> <p>判示事項：控訴人は、本件カタログ中の本件アングルバルブの写真からは、本件アングルバルブの背面部の具体的形状を確認することができない、と主張する。しかし、一般に、</p>		<p>カタログにおいて商品の写真を掲載するときは、商品の特徴的な形状が分かるように撮影するものであり、写真に撮影されていない背面部等は、他と同一又はありふれた形状であるために省略されることが多いこと、したがって、通常の場合は、カタログの写真自体から商品の全体的形状を理解し、推認することができることが一般的であることは、当裁判所に顕著である(商品のカタログとしては、1枚の写真で商品の全体的形状が理解できる場合は1枚の写真に掲載するだけで済むであろうし、2枚以上の写真でなければ、商品の全体的形状が理解困難であれば、2枚以上の写真が掲載されることが一般的であろう)。本件カタログに掲載された本件アングルバルブの写真についていえば、アングルバルブという商品の通常の形状から、その写真に写っていない部分(背面部)の形状を推認することは容易であり、本件カタログに掲載された写真自体から、そのアングルバルブの全体的形状を十分に理解し、推認することができる。控訴人の主張は採用することができない。</p> <p>控訴人は、本件カタログが、1988年9月以前に印刷され、発行されたものかどうかは、不明である、と主張する。しかし、…上記認定事実によれば、本件カタログは、BKF社との契約を解消した1988年9月より前に印刷されたものであり、セテック社は、1989年当時、本件カタログに記載されている本件アングルバルブを既に販売していたものであることが認められ、本件カタログは、遅くとも1989年以前に印刷され、発行されていたものであると認められる。</p> <p>(意48条1項1号、3条1項3号) 重要度☆ (野中 誠一)</p>
<p>298 - 4</p>	<p>出願発明に至ることが当業者にとって容易であれば、出願発明の構成に至る動機となる課題が何であるかは問題になり得ないとして、進歩性を否定した審決が支持された</p>	<p>構成自体に想到することの容易性 進歩性、発明の構成、動機、課題</p>
<p>1 平14(行ケ)58号(東高6民) 2 平15.2.27(棄却) 3 蛇の目ミシン工業(株) 4 特許庁長官 5 特願平4-163652号(不服2000-328号) 6 本願発明：…多数針の縫目模様を形成する模様縫いミシンにおいて、複数の模様を形成するための縫い目情報を記憶する第1の記憶手段と、…模様に対応する必要な下糸量を記憶する第2の記憶手段と、…所望の模様を選択する模様選択手段と、装着されているポビンの下糸残量を検出する下糸検出手段と、下糸検出手段の検出値と選択された模様に必要な下糸量とを比較する比較手段と、…下糸必要量に対してポビンの下糸残量が不足している場合に警告表示をする表示手段とを備え、縫製開始前に、ポビンに巻かれている下糸量が選択された模様の縫製に足りるか否かを判別し、警告表示する…模様縫いミシン。</p> <p>判示事項：①原告は、本願発明は、縫製開始前にポビンの下糸残量が選択した模様の形成に必要な下糸量に足りるか否かを自動的に判別して、不足する場合には、警告を発するようにした模様縫いミシンを提供することを技術的課題としており、引用発明1及び2からこの課題を予測することができない、と主張する。しかしながら、原告の主張は、取消事由の主張としては、主張自体として、失当である。発明の進歩性の検討において問題とされるべきは、従来技術(引用例)を出発点にして、これと出願発明との構成上の相違点を克服して、出願発明に至ることが、当業者にとって容易であったかどうかということであって、これが容易とされるのであ</p>		<p>れば、その際、出願発明の構成に至る動機となる課題が何であるかは問題になり得ないからである(異なった動機・課題から同一の構成に至ることは十分あり得ることであるから、もし、動機・課題が異なれば別の発明となるということになれば、同一の構成について複数の発明が成立することになる。このような結果を認めることができないことは、明らかである)。本件においても、引用発明1を出発点にして、これに引用発明2及び周知事項を適用して本願発明と同一の構成に至る動機・課題の有無は問題となり得るものの、その動機・課題が本願発明におけるものと同一であるか否かは、問題となり得ないのである。</p> <p>②原告は、引用発明2において人間がしていた下糸切れの判断を、本願発明の機械による判断、警告に置き換えることの想到容易性を判断するためには、上記構成を実現するための技術的手段の意義についての判断が必要であるのに、審決はこの判断をしていない、と主張する。しかしながら、…本願出願は、模様縫いミシンにおいて、ミシン自身が下糸切れの判断、警告をする、という構成そのものについて一般的に特許を求めるものであって、その構成を実現するための技術的手段について特許を求めるものではない。そして、上記のような構成自体に想到することの容易性は、その構成を実現するための技術的手段に想到することの容易性とは、別のものである。原告の主張は、本願発明の特許請求の範囲に記載に基づかないものであるというほかに、採用することができない。</p> <p>(特29条2項) 重要度☆☆ (野中 誠一)</p>

298 -5	指定役務の全部について不使用とした登録商標「Alcom」の取消し審決を取消した事件	不使用, 商品, 役務
1 平13(行ケ)530号 2 平15.1.22(認容) 3 (株)アイコム 4 アイコム(株) 5 商標登録3189080号 6 概要:登録商標「Alcom」は商品(役務)区分第9類「電気通信機械器具等」に属する商品に使用している事実があるものの,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守等」の指定役務に使用されている事実は全く確認できない,として不使用による取消し審決が出され,原告はこれを不服として訴えた。 原告:飼料工場監視制御システムのソフトウェア開発に関する見積書を「FAX送信メモ」として取引先に送信しており,「FAX送信メモ」は本件商標の指定役務に関する取引書類であり,かつ,本件商標が付されている。被告はパンフレットに記載されている配車支援システムは,商標法上の商品に係るものであって,役務性がないと主張するが,原告が配車支援システムの一部をパッケージ商品として取り扱っているか	らとって,それ以外の配車支援システムの提供についてまで役務性が否定されるものではない。 被告:「FAX送信メモ」は特定の取引先に対するものにとぎず,不特定多数の者に配布したことを立証するものではないから「頒布」の事実は認められない。 裁判所:パンフレットの記載内容から明らかなように,本件配車支援システムは,複数の車両に搭載される車載システムとパソコン又はワークステーションを使用したセンター側システムを基本構成として,これにGPSカーナビゲーションシステムと無線データ通信ネットワークシステムを組み合わせた複雑なシステムであって,これらが全体として有体物である商標法上の「商品」としてパンフレットに記載されているとは到底認められず,「基本機能に加えて,ご要望に応じた各種カスタマイズも可能です」等の記載からも,本件配車支援システムの提供が役務性を有することは明らかというべきである。 <p style="text-align: right;">(商50条)重要度☆ (岡田 淳平)</p>	
298 -6	本件発明「電気掃除機」に関して,特許を取り消す旨の決定が取り消された(原告請求認容) 審決等取消訴訟事件	分割の要件 分割の基準となる明細書
1 平13(行ケ)321号(東高18民) 2 平14.12.12(認容) 3 三洋電機(株) 4 特許庁長官 5 特許2648043号 6 審決:原告は,昭和62年2月13日出願の実願昭62-18859号の変更出願である特願平3-36595号出願(原出願)の一部を新たな出願として平成3年5月16日に特許出願(本件分割出願)し,平成9年5月9日に設定登録された。本件特許について異議申立がなされ,平成10年12月21日に,特許を取り消す旨の決定(第1次取消決定)がされた。原告は,東京高裁に出訴し,第1次取消決定を取り消す旨の判決が得られた。その後再開された審理において,取消理由通知が成され,訂正の請求を行ったが,訂正拒絶理由通知がされ,請求項1に係る特許を取り消す旨の決定(第2次取消決定)がされ,原告は,これに対して出訴した。 争点:分割に係る発明が,当初明細書に記載してあるか否かが争点になった。被告は,当初明細書は,原出願の登録時	の明細書と同じであり,この登録時明細書に記載されていないので,分割の要件を満たしていないと判断した。これに対して,原告は,原出願の登録時明細書は,当初明細書とは異なるとして争った。 判決:判決では,分割の基準となる明細書が,原出願の登録時明細書ではなく,当初明細書であることを確認した上で,次のように判断した。すなわち,被告の決定は,「原出願の当初明細書であっても,原出願の登録時の明細書であっても,分割適否の判断にあつては,実質的に変わりがない」との誤った認識の基に成されたものであり,その判断が決定の結論に大きく影響しているとして,決定の取消を認めた。 評釈:判決文を読む限りでは,審判段階において,分割要件の判断基準となる原出願の当初明細書の検討が十分でなく原出願の特許公報のみを検討し,分割に係る発明が原出願の明細書に記載してあるか否かを,判断してしまつたように考えられる。 <p style="text-align: right;">(特4条1項)重要度☆ (前田 均)</p>	

From Editors

編集後記

9月も過ぎ,漸く秋らしい爽やかな気候になりましたが,皆様におかれましては如何お過ごしでしょうか。

7,8月の冷夏といい,異常に暑い9月といい,いよいよ異常気象の始まりではないかと思えます。新聞や雑誌の論説を見ても,快適さや便利さのみを追求すれば善しとされた時代は過ぎつつあるとの論調をよく見かけるようになりました。

そのなかで,我々弁理士は何ができるのかと考えてしまうこのごろです。(K.H)

編集委員になり,はや数ヶ月が過ぎ,季節も紅葉,新さんまの時期になってしまいました。職務発明制度のあり方が見直されています。寒河江氏の論稿によれば,諸外国における職務発明の制度は統一されていないとのこと。我が国の諸制度が米国に倣うことが多い昨今ですが,職務発明制度も我が国の法律の宗主国(?)である米国の制度に倣い見直されることになるの

か。期待してます(従業者等),こっちを向いてよ(使用者等)。弁理士として自分は今後職務発明にどうかかわっていけばよいのか,考えさせられました。(Y.K)

今年度から,パテント編集委員会に参加しています。今回は,どのようにパテントの編集が進むのかをよく勉強できました。今後は,読者の皆様に,興味を持って読んでいただける,これはというような特集を計画できればと思います。(M.N.)

「原稿査読のお願い」というメール,FAX,郵便が届くたびに,「ごめん,時間がないよ。」と呟きながら,査読結果の返信が出来ないことに心を何度も痛めました。えらく長い原稿や自分の興味がない原稿をすべて隅々までチェックするのはかなり大変な作業です。「なってみて,そのありがたさ,痛感す。」歴代パテント編集委員の皆様へ脱帽です。(Y.I)