

判決要約

No. 309

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

309 -1	一致点・相違点の認定において問題となるのは、発明の構成であり、その構成を採用した理由(意図、動機)が何であるかは問題とならないとして、特許取消決定が維持された	一致点・相違点の認定方法、進歩性の欠如、発明の構成、構成の採用理由
-----------	---	-----------------------------------

1 2 3 4 5 6	<p>平14(行ケ)471号(東高6民) 平15.7.15(棄却) 三菱マテリアル(株) 特許庁長官 特許番号3135396号</p> <p>概要:特許庁が、本件特許第3135396号の請求項1ないし3に係る特許に対する異議申立について、同特許を取り消すとの異議の決定をしたところ、特許権者(原告)が、同決定を不服とし、決定の取消を求めて訴えを提起したものである。</p> <p>原告の主張:決定は、刊行物1発明の認定を誤った結果、本件発明1と刊行物1発明との一致点・相違点の認定を誤り(請求項1ないし3に共通する取消事由1)、相違点2についての判断を誤り(請求項1ないし3に共通する取消事由2)、本件発明2の進歩性についての判断を誤り(請求項2についてのみ取消事由)、本件発明3の進歩性についての判断を誤った(請求項3についてのみ取消事由)ものであり、これらの誤りがそれぞれすべての請求項、請求項2、同3についての結論に影響を及ぼしたものであり、いずれの請求項についても、違法であるとして取り消されるべきである。</p> <p>判示事項:(1)取消事由1について 原告の主張が、刊行物1発明がゴルフクラブの主要本体を鍛造チタンで、フェースプレートとヘッド本体を鍛造チタンで、それぞれ作る構成を採用したのは、本件発明1におけるように、フェースプレートとヘッド本体との間の強度の差自体に着目して、両者に差を設けるという意図に基づくものではないから、フェースプレートをヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成する点を一致点とするのは誤りである、との趣旨であったとしても、主張自体失当である。即ち、一致点・相違点の認定において問題となるのは、発明の構成であり、その構成を採用した理由(意図、動機)が何であるかは問題とならない。同一の構成であると認められる以上、その構成を採用した理由(意図・動機)が異なることは、その構成を一致点と認定することを何ら妨げるものではない。</p> <p>(2)取消事由2について 本件発明1は、フェースプレートは同種のチタン合金であれば打球時の衝撃に耐える厚みが必要なことから肉厚になら</p>	<p>ざるを得ないところを、ヘッド本体より高強度な別組成のチタン合金を用いることによりフェース部分を薄肉化し軽量化を図ると共に、反発力を高めることができたものであるのに対し、刊行物1発明は、その材料固有の強度を変えることを意図するものではなく、本件発明1のように、反発力を高めるゴルフクラブヘッドの製造方法の技術思想を持たないとする原告の主張は、異なる意図(目的、動機、技術的課題、原告が使用する用語でいえば技術思想)の下に同じ発明に至ることは十分あり得ることであり、本件発明1が何を意図しているものであるにせよ、そして、また、刊行物1発明の意図としているものがそれとは異なるものであるにせよ、刊行物1発明を出発点として相違点2に係る本件発明1の構成に想到することが当業者にとって容易であることから、その主張は失当である。</p> <p>(3)請求項2のみについての取消事由(取消事由3)について 刊行物2にフェースプレートとヘッド本体とを別組成のチタン合金で形成することが開示されていないとしても、そのことは、何ら、上記構成のヘッド本体に刊行物2記載の組成チタン合金を用いることを妨げる事由とはならない。よって取消事由3も理由がない。</p> <p>(4)請求項3のみについての取消事由(取消事由4)について 刊行物3には、高強度を実現する組成の合金が開示されているのであるから、当該チタン合金を、強度を高めることが必要とされる上記構成のフェースプレートに適用することを試みることは、当業者ならば容易に行い得るといふべきであり、刊行物3に航空機用部品として用いることが好適であると記載されていることが、何ら上記適用を妨げるものではないことは、明らかである。</p> <p>(5)上記(1)ないし(4)のことから、原告主張の決定取消事由はいずれも理由がなく、その他、決定にはこれを取り消すべき誤りは見当たらない、として原告の本訴請求を棄却している。</p> <p style="text-align: right;">(特29条2項)重要度☆ (前田 和男)</p>
----------------------------	--	---

309 -2	被告が「空手の教授」等の役務に対し登録した標章「極真空手」等の商標権に基づいて、原告らにその商標の使用を差止める権利が存在しないことを確認する訴えが認容された	商標権、標章、差止請求権、損害賠償、権利の濫用、不存在確認請求、危急時遺言
-----------	---	---------------------------------------

1 2 3 4 5 6	<p>平14(ワ)16786号(東地29民) 平15.9.29(認容) 大石代悟、高橋康夫、田端繁、七戸康博、桑島靖寛 松井章圭こと文章圭 商標登録4027345号、4027346号、4027347号、4027348号、4027349号、4041083号、4071120号、4027344号</p> <p>事件の経過:生前の大山倍達は、「国際空手道連盟極真会館」という名称の空手流派を創設し、その流派を示す標章として、登録に係る標章を使用した。被告はその極真会館に入門し、平成4年に大山の認可を受け、支部長に就任し、東京管轄道場の責任者となった。被告は、被告個人を商標権者として「極真空手」等の標章を登録した。一方、原告らも、大山の生前から極真会館に所属し、極真空手の道場を開設し、空手の教授等を行っていたが、その際、本件標章を使用していた。平成6年大山の死亡時に「被告を後継者にする」との遺言があったとして、東京家庭裁判所に危急時遺言の確認を求める審判が申し立てられたが認められず、最高裁判所でも棄却された。その後、極真会館はいくつかの派に分かれ、それが変転して現在も複数に分派している。</p> <p>判示事項:被告が登録した標章は、遅くとも大山が死亡し</p>	<p>た平成6年4月時点では、少なくとも空手及び格闘技に興味を持つ者の間では、「極真会館」ないし「極真空手」を表す標章として広く認識されるに至っていたのであるから、本件標章が表示する出所は極真会館であることは明らかである。そして、それら標章が広く認識されるに至ったのは、大山及び同人に認可を受けた原告ら及び被告も含めた支部長らの努力の結果である。</p> <p>被告は、大山の死亡後、極真会館から分かれた一つの分派の代表にすぎないというべきである。他方、原告らも極真会館のうちの一つの分派に属している。極真会館の分派の代表にすぎない被告が、本件商標権に基づき、原告らに対して、同じく極真会館の分派に属する者に対して、本件標章の使用を禁止することは権利の濫用に当ると解すべきである。</p> <p>原告らは、タウンページ広告に本件標章を使用しない広告しか掲載できなかったから入門者が減少したと主張するが、入門者減少には種々の理由が考えられ、損害と認めることができない。精神的損害と弁護士費用についてのみ賠償するのを相当とする。</p> <p style="text-align: right;">(商36条、民709条)☆☆ (加藤 誠)</p>
----------------------------	---	--

309 -3	「健康食品や栄養補助食品についての知識の指導・助言・教授」を指定役務とする商標出願「食養士」が、「栄養士」に関連した新たな公的職業資格であるかのように誤信され得るとして、4条1項7号に該当するとする拒絶審決が支持された	栄養士，食養士，国家資格，社会公共の利益に反する
1 平15(行ケ)250号(東高3民) 2 平15.10.29日(棄却) 3 特定非営利活動法人全日本健康自然食品協会 4 特許庁長官 5 商願2000-39187号 6 本願商標：第41類「健康食品や栄養補助食品についての知識の指導・助言・教授」を指定役務とする「食養士」	<p>審決の結論：「食養士」に接する需要者、取引者は、公的職業資格である「栄養士」のほかに、当該医療に関連した公的職業資格であるかのように誤認される場合があることは否定できないところである。そうとすれば、本願商標は、たとえ出願人が特定非営利活動法人であっても、これを登録することは、社会公共の利益を図る見地から、穏当ではない。</p> <p>判示事項：原告は、原告名義で本願商標と同一の商標「食養士」が…を指定商品又は指定役務としても登録が認められているにもかかわらず、本願商標が登録を認められないのは不合理であると主張する。ある商標が特定の指定商品又は指定役務で登録される一方で、同一の商標が、異なる指定商品又は指定役務の分野で公序良俗に反するおそれがある商標に該当すると判断され、その登録が拒絶されることは、拒絶の理由が当該指定商品又は指定役務に関連するものでない限り、不統一な取扱いというほかない。しかしながら、商標の登録に当たってより一層重要なことは、当該商標が、実際に公序良俗に反するおそれがある商標に該当するか否かであり、同一の商標が他の指定商品又は指定役務において既に登録されているとしても、そのことを理由に、当該商標が有する反社会性・反公益性を無視して、公序良俗に反するおそれがないと判断することは、到底、許されることではない。</p> <p>国家資格である「栄養士」と本願商標の「食養士」とが類</p>	<p>似するものであるか否かを検討するに、…証拠によると、「食養」の語は、「栄養」ほど親しまれた語であるとはいえないが、適切な食物を選んで摂取することにより、健康を保持し、病気を治療することを意味しており、食養生と同義であって、食物などから有用な物質等を摂取して人体に有効に作用するという点で、上記認定の栄養の意味とも近似するものと認められる。「栄養士」と「食養士」の語を対比してみると、両者はいずれも、漢字3文字より構成されており、語後半部分の「養士」の2文字を共通にし、語頭の「食」と「栄」の1文字が相違するにすぎないから、外観において、相紛らわしいものといわざるを得ない。また、称呼については、…ある程度類似するものといえる。さらに、「栄養士」から、栄養に係わる国家資格という観念が生じるのに対し、「食養士」からは、食養に係わる一定の資格との観念を生じ、栄養と食養が、前示のとおり、近似する意味合いを有することを考慮すると、両者は、観念においても類似するものといわなければならない。以上のとおり、「栄養士」と「食養士」とは、その外観、観念において類似し、称呼においてもある程度紛らわしく、他方、「栄養士」が、前記認定のとおり、一般に宣伝広告され広く普及した国家資格として、その存在及び活動内容が国民に非常によく知られていることを考慮すると、本願商標である「食養士」に接する需要者、取引者が、これを著名な国家資格である「栄養士」に関連した新たな公的職業資格であるかのように誤信する場合があることは否定できないから、このような商標は、国家資格に対する一般国民の信頼性を損なうものであり、社会公共の利益に反するものとして、その出願を拒絶すべきことは明らかといわなければならない。</p> <p style="text-align: right;">(商標4条1項7号)☆ (野中 誠一)</p>
309 -4	被告が告知して新聞社がウェブページ等に掲載した和解に関する記事が、被告の主観的な見解ないし判断を述べている限りにおいて虚偽の事実の告知に当たらない等と判断され、原告の請求が棄却された	違法コピー，不法競争行為，虚偽の事実，告知，流布，主観的な見解ないし判断
1 平15年(ワ)15890号(東地47民) 2 平15.9.30(棄却) 3 (株)ネオジャパン 4 サイボウズ(株) 6 概要：東高裁平成14年(ネ)第5248号著作権侵害差止控訴事件において、裁判上の和解が成立した。(株)毎日新聞社(以下、同社という)は前記和解に関する記事を同社ウェブページ等に掲載した。本件は、被告が、本件和解において原告が違法コピーを事実上認めた旨及び非を認めた旨の虚偽の事実を流布したことが、不競法2条1項14号の不正競争行為に該当し、本件記事が掲載されて原告の営業上の利益を侵害したとして、原告が、被告に対し、同法3条に基づき虚偽陳述の流布の差止め、同法4条に基づき損害賠償及び同法7条に基づき謝罪広告を請求した事案である。	<p>判示事項：ア. 本件全証拠によっても、被告が同社に対し、「本件和解において原告が違法コピーを事実上認めた旨の事実」を告知したことを認めることはできない。かえって、被告は、同社の取材に対し、被告メール及びプレスリリース文書を送付したにとどまること、上記被告メール及びプレスリリース文書には、原告が本件和解において違法コピーを事実</p>	<p>上認めたとの事実は記載されていないこと、A弁護士が、被告の虚偽説明を非難する原告訴訟代理人の2通のファクシミリ文書に対して、直ちに抗議文を差し、被告が同社に対し、原告が違法コピーを事実上認めたとの事実を含む虚偽の説明をしたことを明確に否定していること、からすれば、被告は同社に対し、「原告が本件和解において違法コピーを事実上認めたとの事実」を告知していないというべきである。</p> <p>イ. 被告が同社に対し、「本件和解において原告が非を認めた旨の虚偽の事実」を告知したと認めることはできない。被告メールに「和解に至った理由は、ネオジャパン社が非を認めたと判断したためです。」という記載があるが、この記載は、原告が本件和解において「非を認めた」という事実を述べたものではなく、あくまで、被告の和解に至った理由ないし動機について言及したものである。被告は、原告が非を認めたと判断したからこそ和解に応じた旨の被告の主観的な見解ないし判断を述べているにすぎない。被告の主観的な見解ないし判断を述べている限りにおいて、被告メールの上記記載をもって、虚偽の事実の告知ということとはできない。</p> <p style="text-align: right;">(不競法2条1項14号, 3条, 4条, 7条)重要度☆ (伊藤 文彦)</p>

309 -5	補正が要旨変更と認定されて出願日が繰り下がった結果、明らかな無効理由があり権利濫用と判断され、特許権に基づく差し請求及び損害賠償請求が何れも棄却された	明らかな無効理由 権利濫用 補正に伴う要旨変更
<p>1 平14(ワ)15810号(東地46民)</p> <p>2 平15.10.16(棄却)</p> <p>3 元旦ビューティ工業(株)</p> <p>4 アルアピア(株), 日東紡績(株)</p> <p>5 特許2628417号</p> <p>6 (1) 事案の概要: 原告は、被告らが製造・販売する横葺き屋根板が本件特許権の技術的範囲に属すると主張し、特許法100条に基づく製造等の行為の差止め、及び同法102条2項に基づく損害賠償を被告らに求めた。これに対し、被告は、上記主張を否認するとともに、本件特許には明らかな無効理由が存在し、原告の特許権行使は権利濫用にあたり許されないと抗弁した。</p> <p>(2) 被告の抗弁: 本件特許出願中になされた2回の手続補正は、何れも明細書の要旨を変更する補正に該当する。したがって、本件特許は、改正前法40条の規定により、1回目又は2回目の手続補正がなされた日(繰下げ出願日)に出願されたものとみなされるべきである。</p> <p>そして、上記繰下げ出願日の前には、本件特許の出願公開報が発行頒布されており、同公開報には、本件発明のすべての要件を満たす実施例及び図面が記載されている。したがって、本件発明は、上記公開報に記載された発明、または少なくとも、それから当業者が容易に発明することができた発明に該当し、出願前公知であった。</p> <p>(3) 判示事項(被告の上記抗弁に関する部分): 第2回手続補正により、特許請求の範囲の請求項1に新たに付加された「前記下部前縁部より上方に、棟側成形部の抱持部及び立上り部と、軒側成形部の上部前縁部の一部及び圧接片部とにより、本来の軒側成形部が有する空間の略1/3以上の容積を占める大きな毛細管現象防止用の空間を形成した」という記載(すなわち構成要件Dの記載)は、出願当初の明細書及び第1回手続補正後の明細書にも記載されておらず、かつ当業者にとって自明とはいえない新たな事項が付加されたものであり、改正前法40条の「明細書又は図面の要旨を変更する」場合に該当するものと認められる。原告は、上記構成要件Dは、出願当初明細書に記載された発明の詳細な説明及び図面の記載から当業者が明らかに理解できると主張するが、大きな空</p>	<p>間があれば毛細管現象を防止できることは当業者にとって自明な事項であるといえても、大きな毛細管現象防止用の空間が、本来の軒側成形部が有する空間の略1/3以上の容積を占めることは明らかとはいえないし、特許図面は、設計図面や製造図面とは異なり、発明の理解を助ける概念図に過ぎないのであるから、本件明細書の図面の各部材の寸法等から空間の容積比率を割り出すこともできないのであって、構成要件Dが出願当初明細書の説明及び図面から明らかであるということではできない。結局、第2回の手続補正は、明細書又は図面の要旨を変更するものであるから、本件特許出願の出願日は、改正前法40条の規定に従い、第2回手続補正がなされた日である平成7年6月14日に繰り下がると解される。前記争いのない事実、証拠(乙1、乙6)及び弁論の全趣旨によれば、上記繰下げ出願日より前である平成4年12月4日に、本件特許出願に関する出願公開報(乙1)が発行頒布され、同じく上記繰下げ出願日より前である昭和62年10月22日には、本件特許の分割出願前の原出願(特願昭61-81086号)の出願公開報(特開昭62-242040号公報。乙6)が発行頒布されたこと、それぞれの公開報に掲載された屋根板の構造はほぼ同一であり、本件発明とこれらに記載された発明とを比較すると、本件発明は、棟側成形部と軒側成形部を係合させたときに、前記下部前縁部より上方に、棟側成形部の抱持部及び立上り部と軒側成形部の上部前縁部の一部及び圧接片部とにより形成される空間を「本来の軒側成形部が有する空間の略1/3以上の容積を占める大きな毛細管現象防止用の空間」とした点で相違し、その他の点で一致していることが認められる。上記相違点についてみると、大きな空間が毛細管現象を防止できることは当業者にとって自明な事項であり、また、その空間をどの程度の大きさにするかは、その目的に応じて設計上決めることであるから、上記相違点は当業者の容易になし得た設計事項というべきである。したがって、本件発明は、上記各公開報に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものと認められる。</p> <p>(旧特40条、特29条2項)重要度☆☆ (大坂 憲正)</p>	

From Editors

編集後記

パテント誌9月号の掲載できるはずの一般投稿のストック原稿が、どういう巡り合わせか、枯渇状態であった。会誌編集がこんな中スタートし、特集「関西は今！」のインタビュー記事等で紙面をとにかく埋めることになった。暑い中かつ忙しい中、時間はうち過ぎて、秋の声を聞く今出来上がったばかりの雑誌を手にする時の感覚は、何とも筆舌し難い。

会誌編集でもコントロールできる部分とコントロールできない部分とが相混ざっているが、良い編集はコントロールできる部分から生じることを信じたい。偶然とか棚ぼたばかりでは、寂しい気がする。
(Tom Toc)

今年は熱い夏でしたが、インタビュー特集を組んだため、暑い中を5回も出歩きました。時間をとられましたが、インタビューされる先生方の貴重な体験を(オフレコを含めて)聞けました。特に「梅課」のお話を聞いてから、高いけれど、南高梅を探して買っています。
(M)

取材を通じ、関西の知財を取り巻くベンチャー及び中小企業応援団は、増強の感が強い。我々も、知財重視の流れに流されず、自らその流れをつくる使命がある。肝に銘じる取材であった。
(イショウ)

特集の取材で大阪工業大学に行って来ました。大阪で弁理士の論文試験を受験された方にとって、大阪工業大学が試験会場であった方も多いと思います。私も、3年前に大阪工業大学で受験しましたので、取材で訪れた際に、論文試験で5日間も通ったことを懐かしく思い出しました。ところで、取材した際に知的財産学部の図書室を見せてもらったのですが、書棚には内外の知的財産関連雑誌に混じってパテント誌(黄色い表紙なので一際目立っていました!)も並んでおり、編集委員の一員としてはうれしい気持ちでしたが、責任の重さも感じました。
(M. I)

次号予告【2004年10月号】

法改正の概要と解説、さらに我々弁理士の実務にどのように関わってくるのか等の特集します。