

# 判決要約

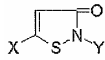
No. 312

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

312 -1	<p>補正の要旨変更による子出願の出願日繰下げに伴い、孫出願の出願日を子出願の補正日と認定した上で、親出願の公開公報を公知文献として上記孫出願の新規性を否定した無効審判の審決が支持された</p>	<p>分割出願 補正に伴う要旨変更</p>
	<p>1. 平15(行ケ)65号(東高13民) 2. 平15.9.3(棄却) 3. 未来工業(株) 4. 日動電工(株) 5. 特許2567807号 6. (1) <b>事実関係</b>：原告は、名称を「コンクリート埋設物」とする特許第2567807号発明(以下、この特許を「本件特許」という。)の特許権者である。本件特許は、昭和59年1月17日に提出された特願昭59-6833号(以下「親出願」という。)の特許出願の一部を平成元年11月24日に特願平1-306218号(以下「子出願」という。)として分割し、さらに、子出願の一部を平成5年10月29日に特願平5-271610号として分割した特許出願(以下「本件特許出願」といい、「孫出願」ともいう。)に係り、平成8年10月3日に設定登録されたものである。 被告は、平成14年6月11日、原告を被請求人として、本件特許について無効審判の請求をし、特許庁は、同請求を無効2002-35244号事件(以下「本件無効審判」という。)として審理した上、平成15年1月22日に「特許第2567807号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年2月3日、原告に送達された。 (2) <b>本件審決の理由</b>：子出願に係る発明は、平成5年10月29日付け手続補正書による補正により、親出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内でないものとなり、子出願が親出願から適法に分割されたものではないこととなり、子出願の出願日は、現実に提出された平成元年11月24日となるべきところ、上記補正は、同時に、親出願の当初明細書等の要旨を変更するものであるから、特許法40条(平成6年法律第116号による改正前のもの。以下「特許法旧40条」という。)により、子出願の出願日は、上記手続補正書の提出日である平成5年10月29日とみなされる。本件特許出願は、子出願から適法に分割されたものであり、その出願日は、子出願の出願日と同じ平成5年10月29日となる。本件発明1,2は、親出願の当初明細書等の公開特許公報である特開昭60-152747号公報に記載された発明であるから、本件特許は、</p>	<p>特許法29条1項3号の規定に違反してされたものであって、同法123条1項2号に該当し、無効にすべきものである。 (3) <b>判示事項</b>：分割出願として孫出願が可能か否かについての明文の規定はないが、「二以上の発明を包含する特許出願(親出願)に対して分割要件を満たす「新たな特許出願」(子出願)をし、さらに、「二以上の発明を包含する特許出願」(子出願)に対して分割要件を満たす「新たな特許出願」(孫出願)をすることを妨げる理由はないから、子出願及び孫出願の両者が分割要件を満たす場合には、孫出願の出願日を親出願の出願日に遡及させることを定めていたものと解するのが相当である。したがって、孫出願の出願日が親出願の出願日まで遡及するためには、子出願が親出願に対し分割の要件を満たし、孫出願が子出願に対し分割の要件を満たし、かつ、孫出願に係る発明が親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを要するというべきである。 本件において、本件特許出願(孫出願)は、親出願からの分割出願である子出願を更に分割出願したものであるから、孫出願(本件特許出願)及び子出願の各分割出願がそれぞれ特許法旧44条1項の分割要件を満たし、かつ、本件発明1,2が親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、本件発明1,2の出願日は、親出願の出願日まで遡及することになる。しかしながら、子出願に係る発明は、平成5年10月29日付け手続補正書(甲17)により補正され、親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととなり、いったん特許権の設定登録がされた後、当該補正がされた発明のまま、その無効審決が確定し、子出願に係る特許権は、初めから存在しなかったものとみなされた。したがって、当該補正がされた発明はもはや訂正される余地はなく、子出願に係る発明は、親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととなったから、子出願が分割の実体的要件を満たさないことは明らかである。そうすると、孫出願の分割の適否を検討するまでもなく、孫出願である本件特許出願の出願日が親出願の出願日まで遡及する余地はないというべきである。 (旧特40条, 特44条1項, 2項) 重要度☆☆ (大坂 憲正)</p>
312 -2	<p>一部を無効審決とし残りを有効とした審決に対し、残りの無効を請求し認容された審決取消請求事件</p>	<p>めっき, 公知, 技術常識</p>
	<p>1 平15(行ケ)406号(東高18民) 2 平15.11.27(認容) 3 新日本製鐵(株) 4 (参加人) JFE スチール(株) 5 特許第2616024号, 無効2000-35391 6 <b>本件発明</b>：不溶性電極を使用する電気亜鉛めっき鋼板の製造方法において、導電性基体に酸化イリジウムを主成分とする被覆層が形成された電極を使用し、硫酸浴系のめっき液で、電流密度が50A/dm<sup>2</sup>~200A/dm<sup>2</sup>の範囲、めっき液噴流流速が1.0m/秒~5.0m/秒の範囲でFe-Zn合金めっきをすることを特徴とする電極損傷度合いの小さい電気亜鉛めっき鋼板の製造方法。 <b>原告の主張</b>：参考文献には「硫酸塩浴から「満足のいく表面外観を有する製品」を製造することは困難のように思える」との記載はあるが、液落下型の流動セルによる硫酸塩浴からの「Zn-Fe合金めっき」が困難であったとの記載はないのであり、「満足のいく表面外観を有する製品」が「Zn-Fe合金めっき(製品)」であるといえない限り、「Zn-Fe合金めっきが困難であった」とすることはできない。</p>	<p><b>被告(参加人)の主張</b>：「電解液が堰を越えて陽極と陰極との間のすきまに落下する方式において、所定の液流速、所定の不溶性電極、所定の電流密度等の製造条件で行なう純亜鉛めっきの製造方法」がFe-Zn合金めっきに適用できることは示されておらず、また、亜鉛めっきの技術的概念がFe-Zn合金めっきの技術的概念を包含することは技術的常識であることも何ら示されていない。 <b>判示事項</b>：参考文献の記載は、「硫酸塩浴から満足のいく表面外観を有する製品を製造すること」という観点から、Zn-Fe合金めっき製品の製造の困難さを述べたものであると解され、本件出願前から、表面にアスペクトが残って表面外観に劣るとはいえ、非外板用途として硫酸塩浴から得られる鉄-亜鉛合金めっき製品を製造、納入し、クライスラー社は、これを使用していたことが認められるので、亜鉛めっきの製造方法として公知であった引用発明をFe-Zn合金に適用してみることは当業者が容易に想到し得ることである。 (特29条2項)(重要度☆☆) (岡田 淳平)</p>

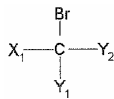
1. 平 14 (行ケ) 199 号 (東高 6 民) 特許取消決定取消請求事件
2. 平 15. 9. 4 (認容)
3. (株)片山化学工業研究所
4. 特許庁長官
5. 特許 2943816 号, 異議 2000-70863 号
6. ●特許請求の範囲 (請求項 1 のみ)

殺菌有効成分としての一般式 (I) :

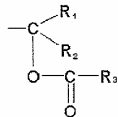


(式中, X は水素原子または塩素原子, Y はメチル基) で表されるイソチアゾロン化合物 (以下「イソチアゾロン a」ともいう。) が 1~20 重量%配合されてなる水性製剤に,

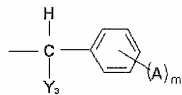
一般式 (II) :



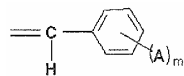
[式中, X<sub>1</sub> はニトロ基またはシアノ基, Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub> は各々臭素原子, ニトロ基, シアノ基, アミノカルボニル基, またはヒドロキシル基, 臭素原子もしくはシアノ基で置換されている低級アルキル基, または



(式中, R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> は各々低級アルキル基または水素原子) で示される基, または Y<sub>1</sub> もしくは Y<sub>2</sub> のいずれか一方が



(式中, Y<sub>3</sub> は水素原子またはハロゲン原子, A は水素原子, ハロゲン原子, ニトロ基または低級アルキル基, m は 1~3 の整数) で示される基で他方が水素原子もしくは臭素原子であるか, Y<sub>1</sub> と Y<sub>2</sub> が共同して



(式中, A は水素原子, ハロゲン原子, ニトロ基または低級アルキル基, m は 1~3 の整数) で示される基を構成するか, Y<sub>1</sub> と Y<sub>2</sub> が結合して低級アルキル基によって置換されていてもよいジオキサン残基を示す。) で表される安定化成分を配合して, イソチアゾロン化合物に長期貯蔵安定性を付与することを特徴とするイソチアゾロン水性製剤の安定化方法。

#### ●裁判所の判断

取消事由 2 (特開昭 62-70301 号公報 (刊行物 1) に記載された DBNPA が安定化成分であるとの認定の誤り) について

本件発明 1 は, …公知の物質である DBNPA 等がイソチアゾロン a の水性製剤の安定化成分として使用されるところに, 発明としての特徴があるものである。

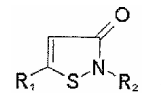
決定は, …本件発明 1…が, 配合する一般式 (II) の化合物を「安定化成分」としているのに対し, …引用発明…は「有効成分」としている点で一応相違する…と認定した上で, …本件発明 1 という「安定化成分」は DBNPA の奏する複数の効果の内の一つを示したに過ぎないものと認められ, 該相違

点は実質的な差違とは認められない…と認定判断した。

…たとい, 引用発明が, DBNPA を安定化成分として配合するという技術思想を伴わないものであったとしても, それに, DBNPA を有効成分として配合するものである以上, DBNPA を安定化成分として配合する, との認識の有無を除いて, 他の構成において両発明に相違が認められないのであれば, 本件発明 1 のなしたところは, 公知技術である引用発明が, 客観的には有する効果のうちの, それまでに知られていなかったものの一つを発見した, という以上には出ないことになる。この場合, 本件発明は, 単なる効果の発見をしたにすぎないものとして, 新規性が否定されるのは当然である。それに対し, DBNPA を安定化成分として配合するとの認識の有無が, 単なる認識の有無にとどまらず, 他の構成の相違をもたらしているときは, 本件発明 1 に新規性が認められるのは, 当然である。

本件発明 1 は, DBNPA 等を安定化成分とすることを特徴とするイソチアゾロン a の水性製剤であるから, 水性製剤の安定化のために, 他の手段は講じられていないものであるというべきである。しかし, 遊離イソチアゾロンは水との関係で極めて不安定であり, 何らかの安定化の手段を講じなければ水性製剤と成し得ないことが技術常識であったことは, 前記のとおりであるから, 引用発明においては, もし, DBNPA に安定化の役割が負わされていないとすれば, 遊離イソチアゾロン A の安定化のために何らかの手段が講じられていると考えるのが合理的である。そして, このような安定化の手段の講じられたものが, そのような手段の講じられていない本件発明 1 とは別の発明であることは, いうまでもないところである。…引用発明のイソチアゾロン A と DBNPA 等を有効成分とする殺菌剤組成物の水性製剤は, 貯蔵時の安定性が高いものであると刊行物 1 に記載されているとしても, 当業者は, 本件優先権主張日当時における上記の技術常識と刊行物 1 の上記の各記載から見て, そこでいう安定化作用は, 引用発明の実施例において開示されている特定ヒドロキシ溶媒又は 2 価金属塩によるものであると理解し, 把握するものであると認められ, そこでいう安定化作用が, DBNPA によるものであると理解し, 把握するものと認めることはできない…。決定の…認定判断は, 刊行物 1 に, DBNPA がイソチアゾロン A の安定化成分として記載されていること, 換言すれば, そこでは, DBNPA を用いること以外に他に安定化のための手段を講じる必要がないとされていることを前提とした認定判断であり, その前提となる認定に誤りがある以上, その結論も誤りである, という以外にない。

注) イソチアゾロン A :



遊離イソチアゾロン a : 金属塩コンプレックスではないイソチアゾロン a

遊離イソチアゾロン A : 金属塩コンプレックスではないイソチアゾロン A

DBNPA (2, 2-ジブromo-3-ニトリロプロピオンアミド)

(特 29 条 1 項 3 号) 重要度☆☆

(松本 誠一郎)

312 -4	<p>発明の名称「椅子式エアーマッサージ機」の特許について「ストレッチ」の意味を一般的な意味で解し、原告が専門書を根拠にして課題を解決することが不可能で「発明」に該当しない、とした主張を認めなかった</p>	<p>発明の成立性、発明の課題</p>
	<p>1. 平14(行ケ)386号(東高13民) 審決取消請求事件  2. 平15.9.29(棄却)  3. ファミリー(株)  4. 東芝テック(株)  5. 特許3121727号, 無効2001-35537号  6. <b>本件発明の要旨</b>: 圧搾空気の給排気に伴って膨縮し, 膨脹時に使用者を押上げる座部用袋体が配設された座部, 及びこの座部の後部に所定の傾斜角度をもって設けられた背もたれ部とを有する椅子本体と, 前記座部の前部に設けられ, かつ, 圧搾空気の給排気に伴って膨縮し, 膨脹時に使用者の脚部をその両側から挟持する脚用袋体が配設された脚載置部と, 圧搾空気を供給する圧搾空気供給手段と, この圧搾空気供給手段からの圧搾空気を給排気管を介して前記各袋体に分配して供給する分配手段と, 前記座部用袋体への圧搾空気の給排気動作に同期させて前記脚用袋体への給排気を行う動作モードを含む複数の動作モードを入力する入力手段と, この入力手段から前記動作モードの中から所望の動作モードが入力されたときこの動作モードに応じて前記袋体への給排気を行うように前記圧搾空気供給手段及び分配手段を制御する制御手段とを備え, 前記座部用袋体への圧搾空気の給排気動作に同期させて前記脚用袋体への給排気を行う動作モードにおいて, 前記脚用袋体が膨脹して使用者の脚部を挟持した状態で, 前記座部用袋体が使用者を押上げるように膨脹することを特徴とする椅子式エアーマッサージ機。</p> <p><b>裁判所の判断</b>: 1 原告は, 本件明細書における「ストレッチ」とは「筋肉に張りや緊張を与える程度に引き伸ばす」ことを意味するところ, 本件発明の構成では, 本件明細書の発明の詳細な説明に記載された「腿部を含む脚部, 尻部の筋肉をストレッチしつつマッサージをすること」との課題を達成することができないから, 本件発明は特許法29条1項柱書にいう発明に該当しないと…主張する。(1) まず, 本件明細書…の記載によれば, 本件発明は…椅子に座った状態で脚部が脚用袋体の膨脹で固定状態とされ, 同時に座部の袋体が膨脹すれば, 膝部及び腿部が引っ張られる状態となることは自明であり, 本件発明は, この技術的手段により, その解決しよ</p>	<p>うとする課題である「腿部を含む脚部, 尻部の筋肉をストレッチしつつマッサージをすること」という所期の目的を達成しようとするものであって, 本件明細書における「ストレッチ」という語の意味は, 上記のような意味での引っ張られる状態を指すことは明らかというべきである。(2) 確かに, …現在では「ストレッチ(ストレッチング)」という語には, ボブ・アンダーソン(注, ストレッチングの創始者とされる)の提唱するような「はずみをつけずに筋肉を限界まで伸張させる正しいストレッチング」を意味する場合があるものと認められる。しかしながら, …広辞苑第5版, …大修館書店発行「イラストでみるスポーツマッサージ」, …ベースボールマガジン社発行「ケガを防ぐ体づくり」の記載からうかがわれる当業者の技術常識をも考慮すれば, 原告主張に係る当業者(スポーツトレーニング等の専門家)を前提にしたとしても, 「ストレッチ」の語は, 上記の「はずみをつけずに筋肉を限界まで伸張させる正しいストレッチング」という限定された意味のみならず, 単に, 筋肉を「引き伸ばす」, 「引っ張る」という一般的な意味を表す際にも用いられるものであると認めるのが相当である。したがって, 本件発明により, …膝や腿部に一定の引張力が作用するものである以上, このような作用効果を「ストレッチ」という語で表現することに特段問題はないというべきである。(3) そうすると, 審決が, 本件明細書における「ストレッチ」の語について, 「手軽に筋肉を伸ばす程度の意味」であると解したことに誤りがあるとはいえないから, …本件発明の構成では, 本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明の課題を達成することができないとする原告の主張は, 採用することができない。</p> <p>2 (略)</p> <p>3 以上のとおり, 本件発明は特許法29条1項柱書にいう「発明」に該当しないということではできないから, 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。</p> <p>(特29条1項柱書) 重要度☆ (松本 誠一郎)</p>
312 -5	<p>取消決定には引用発明との相違点および進歩性の判断に誤りがあるとして, 本件発明「注出口に補強機構を備えた袋」の特許を取り消す旨の決定が取り消された</p>	<p>進歩性 異議申立 同一引例</p>
	<p>1. 平15(行ケ)24号(東高3民)  2. 平15.12.24(認容)  3. 藤森工業(株)  4. 特許庁長官  5. 特許3154894号  6. <b>事件の経過</b>: 原告が有する本件特許の請求項2~5, 7~9について, 株式会社ディスクから特許異議申し立てがあり, 原告は, 請求項2及び5について, 訂正の請求をした。特許庁は, 訂正を認めた上で, 請求項2~5, 7~9に係る特許を取り消す旨の決定を行った。原告は, これを不服として争った。</p> <p><b>決定の理由の要旨</b>: 独立の請求項2に係る本件発明2と刊行物1(欧州特許出願公開第364373号: 引用発明)とを比較し, 両者は, 補助機構の構成が相違する(相違点1)と共に, その補助機構が補強と明確に規定してあるか否かとで相違する(相違点2)以外は, 同一であり, これらの相違点は, 他の刊行物から判断して容易に想到することができるとして, 請求項2及びそれに従属する請求項に係る特許を取り消した。</p> <p><b>原告の主張</b>: 原告は, 本件決定に関して, 審理手続きを誤った(取消事由1)上, 本件発明2の進歩性判断の前提となる本件発明2と引用発明との一致点及び相違点の認定を誤り(取消事由2), 本件発明2の進歩性の判断を誤り(取消事由3), 本件発明3~5, 7~9の進歩性判断を誤った(取消事由4)</p>	<p>ものであると主張した。</p> <p><b>被告の主張</b>: 被告は, 取消事由1~4の全てについて反論した。</p> <p><b>判決</b>: 判決では, 取消事由1には理由がないとし, 取消事由2に関して, 本件発明2と引用発明との一致点の認定及び相違点1及び2の認定は間違っていないが, もう一つの相違点3を看過していると判断した。すなわち, 取消決定では, 「引用発明には, 本件発明の補強機構に対応する部分が無く, 引用発明の補強機構に見える部分は単に取り出し口の主要部分を構成するものに過ぎない」という相違点3を看過していると判断した。</p> <p>その結果, 取消事由2には理由があると判断し, 取消事由3及び4に関しても理由があるとの結論を得た。</p> <p><b>コメント</b>: 取消事由1に関して, 原告は, 「本件出願の審査における最後の拒絶理由通知で引用された文献と実質上同一の文献を引用し, 且つ, その拒絶理由通知と同一の理由で成されたものである」ことを根拠に審理手続きの違法性を主張したが, この主張は認められなかった。逆に言えば, 審査段階で引用された引用例と同一のものをを用いて取消決定を行うことは許されるということである。</p> <p>(特29条2項) 重要度☆ (前田 均)</p>

<p>312 -6</p>	<p>「RUDOLPH VALENTINO」を横書きしてなる商標登録を商標法4条1項15号違反を理由に無効とした審決が維持された</p>	<p>広義の混同のおそれ、職権証拠調べ、除斥期間</p>
<p>1. 平14(行ケ)370号(東高13民) 2. 平15.9.29(棄却) 3. (有)松下スペースプロデュース 4. バレンチノ グローブ ベスローテン フェンノートシャップ 5. 商標登録2357409号 6. 事案：原告は、「RUDOLPH VALENTINO」を横書きしてなる本件商標(指定商品は旧別表第17類)(昭和53年7月31日出願、平成3年11月29日設定登録)の商標権者である。本件商標登録につき、商標法4条1項8号、11号、15号に違反するとして、商標法47条の除斥期間経過直前の平成8年11月28日に被告が請求した無効審判において、特許庁は、本件商標の出願時には既にVALENTINO標章が、イタリアの著名デザイナーであるヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品に付される商標ないし同人の略称として著名であったことなどを認定し、同法4条1項15号違反を理由に無効審決をしたので、原告が、(1)除斥期間の経過、(2)職権証拠調べの結果の通知の欠如、(3)「VALENTINO標章」の周知著名性に関する認定の誤り、(4)出所混同のおそれに関する認定判断の誤りなどを主張し、審決の取消しを求めて出訴した。</p> <p>判示事項：(1)無効審判の当初請求書には、本件商標は商標法4条1項8号、11号、15号に違反して登録された旨の記載があったが、具体的な無効理由を構成する事実の主張は記載されておらず、それを裏付ける証拠も一切提出されていなかったが、同項15号の無効理由については、被告がその業務に係る商品に使用する表示が我が国のファッション関連分野における取引者、需要者の間で周知であったとの事情等をも参酌すべきであるとし、当初請求書の記載は、請求人である被告が、その業務に係る商品に使用する表示との関係で混同を生ずるおそれがある商標である旨の無効理由を記載して主張しているのと同視し得るものというべきであって、このように解しても、原告の防御や法的安定性に欠けるところはないとして、同号の無効理由については、除斥期間内に請求されたものであるとした。(2)商標法56条1項が準用する特許法150条5項違反について。審判における証拠調べの手續上</p>		<p>の瑕疵が審決取消事由となるのは、その瑕疵が、審判の適正及び当事者その他の利害関係人の権利保障の観点から見て、重大な瑕疵である場合に限られると解すべきであるとした上で、取り調べられた証拠のほとんどすべてが、本件審判請求事件と同時に同じ審判体において審理された、当事者、代理人及び争点を同じくする同種の審判事件において、請求人である被告が提出した証拠であったことなどを理由に、原告としては、たとえ職権証拠調べの結果の通知がなくとも、これに対する反論、反証の機会が実質的に与えられていたと評価し得るか、又は不意打ちにならないと認められる事情があり、実質的な不利益は生じないというべきであるとした。(3)本件商標の出願日及び登録審決日(平成3年5月9日)において、「VALENTINO」との欧文文字表記等、「ヴァレンティノ」との片仮名表記等はいずれも、ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品のブランドを表すものとして、我が国の婦人服、紳士服等のファッション関連分野において、取引者、需要者に周知であったと認められることができると判示した。(4)本件商標は、その構成上、明らかに「RUDOLPH」と「VALENTINO」とに二分されており、これに接する者が、「VALENTINO」の部分をも可分なものとして認識することはごく自然なことである上、その指定商品と被告ブランドの表示に係る商品とに共通するファッション関連商品の取引者、需要者は、外観及び称呼の比較的長い商標については、そのデザイナーの氏名の略称等により簡易迅速に表記ないし呼称することがよく見られるという当裁判所に顕著な取引の実態があるから、このような取引者、需要者において、「VALENTINO」の部分に着目することは、十分にあり得ることといわなければならないと述べ、本件商標をその指定商品に使用するときは、その取引者、需要者において、その商品がヴァレンティノ・ガラバーニないし被告と緊密な関係にある営業主の業務に係る商品と広義の混同を生ずるおそれがあるということができるとし、原告の請求を棄却した。 (商4条1項15号、47条、56条1項・特150条5項)重要度☆☆(才原 慶道)</p>
<p>312 -7</p>	<p>米国内での販売について、米国特許権に基づく差止請求権の不存在確認請求等が認容された</p>	<p>国際裁判管轄、権利侵害、出願経過禁反言</p>
<p>1. 平14(ワ)1943号(東地46民) 2. 平15.10.16(一部認容・一部却下・一部棄却) 3. (株)コーラルコーポレーション 4. マリーンバイオ(株) 5. 米国特許4540584号 6. 事案：サンゴ化石粉体を健康食品として製造・販売している原告が、サンゴ砂を利用した食品等の発明について米国特許権を有する被告に対し、①原告による米国内での原告製品の販売について、同特許権に基づく差止請求権の不存在確認、②原告による米国内での原告製品の販売が同特許権を侵害する旨の、日本国内から原告の米国内の取引先に対する告知・流布の差止め、③原告の米国内の取引先による米国内での原告製品の販売について、同特許権に基づく差止請求権の不存在確認、④原告の米国内の取引先による米国内での原告製品の販売が同特許権を侵害する旨の、日本国内から同取引先に対する告知・流布の差止め、⑤損害賠償を求めた。</p> <p>判示事項：(1)①③の国際裁判管轄。我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき、我が国の民事訴訟法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内に存する場合には、我が国において裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速の理念に反するような特段の事情が存在しない限り、当該訴訟事件につき我が国の国際裁判管轄を肯定するのが相当であると述べた上で、被告の普通裁判籍が我が国内に存し、上記のような特段の事情も存在しないとして、国際裁判管轄を肯定した。(2)③の確認の利益。仮に判決がされたとしても、被告と米国における原告の取引先との間に何らかの法的効果を生ずるものではなく、当該判決の既判力により被告が当該取引先に対して米国等の裁判所において差止判決を得ることを阻止し得るものでもないなどとして、確認の利益を否定し、③の訴えを却下した。(3)侵害の成否。米国特許法が準拠法になる</p>		<p>とした上で、原告製品の粒子サイズについて、構成要件を充足しないとして、文言侵害を否定し、更に、「請求項の構成要件が特許性に関連する理由で補正される場合で、しかも、補正が権利範囲を狭めるための補正である場合には、『特許権者は、広義の用語と狭義の用語との間に含まれるすべての主題を放棄した』と推定される。」というフェスト事件連邦最高裁判決を引き、本件においては、構成要件において限定された範囲外の粒度のコーラルサンドを補正により放棄していないことを被告において立証したということではできないとして、均等侵害についても否定し、①の請求を認容した。(4)不正競争防止法2条1項14号該当性。特許権者が競業者の取引先に対して行う告知は、競業者の取引先に対して特許権に基づく権利を真に行使することを前提として、権利行使の一環として警告行為を行ったのであれば、当該告知は知的財産権の行使として正当な行為といふべきであるが、外形的に権利行使の形式をとっていても、その実質がむしろ競業者の取引先に対する信用を毀損し、当該取引先との取引ないし市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものであるときは、当該告知の内容が結果的に虚偽であれば、不正競争行為として特許権者は責任を負うべきものと解するのが相当であると判示し、被告が原告の米国内の取引先に対して電子メールを送信し、書簡を送付した行為は、これらの取引先に対する権利行使の一環として行われたというよりも、むしろ、原告の取引先に対する信用を毀損し、当該取引先との取引ないし米国市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものと認めるのが相当であるなどとして、②④の差止請求を認容し、そして、⑤の損害賠償請求を一部認容した。 (不競2条1項14号)重要度☆☆☆(才原 慶道)</p>

312 - 8	審査段階でした補正が新規事項に当たるとした本件特許「透光・吸音パネルの組立構造」に関する特許無効審決が、維持された	補正, 新規事項, 直接的かつ一義的
<p>1. 平 14 (行ケ) 194 号 (東高 18 民)</p> <p>2. 平 15. 11. 13 (請求棄却)</p> <p>3. (株)ヤマザキメタルワーク</p> <p>4. (株)ユニックス</p> <p>5. 特許 3069770 号</p> <p>6. 原告の主張: 平成 11 年 7 月 7 日の補正 (本件補正) が新規事項の追加に当たるとの審決の判断は誤りである。本件審決は、図面の形状等を重視せず、その明細書の具体的記載のみに着目して、当初明細書の記載を特定しており、本件発明では素材に何ら言及していない点や、段落【0034】の記載すら見落として、当初明細書の記載事項を特定しているものであって、誤りである。</p> <p>被告の主張: 本件補正における上位概念化については、「小孔径エキスパンドメタル」及び「大孔径エキスパンドメタル」からは、エキスパンドメタル以外の材料を包含し、かつ、その孔径の大小も問わない概念である「2 枚の網目部材」を、直接的かつ一義的には到底導き出せないし、出願明細書等に記載した「小孔径エキスパンドメタル」及び「大孔径エキスパンドメタル」以外の事項をも総合して検討したとしても、「2 枚の網目部材」が直接的かつ一義的に導き出せると認められる理由は何ら見いだせない。「小孔径エキスパンドメタル」及び「大孔径エキスパンドメタル」の上位概念としては、「2 枚の網目部材」しか意味していないものとは認められない。本件補正後の特許請求の範囲に記載された事項は、出願明細書等に記載した事項でもなく、それから当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項でもない。</p> <p>判示事項: (1) 出願明細書等の記載を仔細に検討しても、透光吸音パネルにおいて極薄透光フィルムを挟む 2 枚の部材は、「エキスパンドメタル」であると明記されている上、それに限定されないとの記載がなく、「エキスパンドメタル」以外の材質のものでもよいことを示唆する記載すら見当たらない。このように出願明細書等においては、「極薄の透光フィルムが小孔径エキスパンドメタルと大孔径エキスパンドメタルの間に挟持された構造」であることが極めて明示的に記載されているのであり、上記以外の構造をも包含しているものと解する余地のないことが一層明らかである。</p> <p>(2) 本件補正の内容は、エキスパンドメタル以外の他の材質の網目状部材も包含するものであり、かつ、網目の大きさについても、2 枚とも同じ大きさのものが包含されるものであることは明らかであるところ、そのような事項が出願明細書等に含まれていたとしても、それらから直接的かつ一義的に導き出せるということもできない。仮に、使用する素材としてはエキスパンドメタルに限定すべき技術的必然性はないというのであれば、出願明細書等を記載するに際し、そのような工夫をすべきことであった。</p> <p>(3) いずれにしても、本件補正前の特許請求の範囲の記載が前記のとおりであること、本件出願明細書等の発明の詳細な説明の記載や図面の記載をみると、上記のとおり極めて明示的に記載されていることや、極薄透光フィルムなどの部材については限定されないこと記載があるのに、エキスパンドメタルについてはそのような記載はもとより示唆もないことなどからすれば、前記のとおり解釈するほかない。したがって、前掲の審決の認定判断は、いずれも是認し得るものである。</p> <p>(4) 以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由がない。 (特 17 条の 2・3 項, 123 条 1 項 1 号) 重要度☆☆ (大塚 武史)</p>		
312 - 9	原告の有する「マンハッタン ポーテージ」と図形の登録商標が、被告が米国と日本で使用する被告の商標と類似し、不正の目的をもって登録されたとして無効となった審決の取消請求が棄却された	不正の目的, 周知性, 販売個数の多寡
<p>1. 平 14 (行ケ) 514, 515 号 審決取消請求事件 (東高 18 民)</p> <p>2. 平 15. 11. 20 (棄却)</p> <p>3. 網野越朗</p> <p>4. マンハッタン ポーテージ リミテッド</p> <p>5. 商標登録 2325691 号 (無効 2001-35466 号) 商標登録 2527329 号 (無効 2001-35467 号)</p> <p>6. 背景事実: 被告は、1983 年 4 月に「マンハッタン ポーテージ リミテッド」と社名変更し、商品ショルダーバッグ等に同社名と図形を構成とする商標を付して米国内にて販売を始め、1997 年に米国にて商標登録を受けている。被告商品は、1987 年と 1988 年に、被告以外の第三者によって日本に輸入された。原告は、1988 年に訪米した際に、被告商品を日本で販売することについて被告に商談を持ちかけた。原告は日本で被告商品の生産を行うライセンス契約も提示したが、契約には至らなかった。その後、原告は韓国の企業に「MANHATTAN シリーズのバッグ及びバッグ」の製造を依頼し、「ビル群の図形」、及びその図形と「マンハッタン ポーテージ」の結合商標の二商標を日本に出願し、登録された。しかし「原告登録商標は、被告商品を表示すると広く認識されている商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用」されているとの理由で被告が請求した無効審判にて、登録が無効となった。</p> <p>原告の主張: 1984 年当時存在していたと思われる標章は、ビル群は細い線で描かれており、「MADE IN」「TM」「NEW YORK, NEW YORK USA」及び「LTD」の文字は描かれていない。両者の差異はわずかとはいえ、それらは別個のものであり、かつ存在していなかった。審決は、出願時の 1988 年或いは 1990 年当時における引用標章の使用について誤認し、かついきなり周知性まで結びつけた。被告の提出する証拠は周知性も示す意味を持たず、それらの信用性も極めて低い。</p> <p>原告が米国にて被告の代表者であるピーターズに会って商品売買契約の商談をもったとき、日本で商標登録する必要性を話したが、ピーターズは関心を示さなかった。尚かつ、日本における商標登録を原告が自分の費用で行うならいいという意向を示した。その後、原告はピーターズの同意をもって商標登録手続の準備をして原告の名義で出願した。従って、原告がピーターズから商標登録出願の容認を得ていることは事実であって、不正の目的があったとした審決は誤りである。</p> <p>判決理由: 原告は、引用標章が本件各商標登録出願日より前に使用されていた事実はないと主張するが、米国登録商法やカタログにおける標章が 1983 年或いは 1988 年以前に使用されていた事実を認めることができる以上、原告の主張は理由がない。引用標章が付されるバッグ等はいわゆる旅行通に好まれるものであることが認められ、大量生産されるものではないと推認できる。したがって、相当部数発行されているアイテム紹介誌に引用標章と図形を共通にする商標が付された商品が紹介されている以上、販売個数の多寡について認定するまでもなく、引用標章は米国内において周知となっていたものと認めるべきである。</p> <p>被告と原告との間には、原告が被告から被告商品を買取ることなどについて基本的な意見が一致したものの、被告商品について原告が日本における独占販売権を取得することについて何ら確定的な合意は成立していなかったと認められる。原告は、1988 年のピーターズからの書簡によって被告との商品取引が成立しないと察知したことから、韓国において被告商品に類似するかばん類を製造させた。原告のこの行為には、米国内で広く認識されているに至っていた標章を使用する許諾を得ていないことを認識しつつ、日本でこれと外観において類似する本件各商標の登録出願をしたものとして、そこには不正の目的があったといふべきである。原告が被告代表者ピーターズから商標出願の同意を得ているという主張も、被告からの反駁があり、客観的裏付けを欠くものと言わざるを得ない。</p> <p>(商 4 条 1 項 19 号, 46 条 1 項) 重要度☆☆ (加藤 誠)</p>		

312-10	<p>「スロット」という用語は、一般に用いられる用語であって、一般に用いられる場合のその語意は明確であるから、一般に用いられる場合の語意どおりの意味に解するのが相当である、との被告反論が退けられた</p>	<p>ブランチとスロット、「発明の詳細な説明」の参酌</p>
	<p>1. 平14(行ケ)479号 審決取消訴訟(東高6民)  2. 平15.12.11(認容)  3. ヒュンダイ ディスプレイ テクノロジー インコーポレイテッド  4. 特許庁長官  5. 特願平9-344005号 不服2000-17308  6. <b>本願発明</b>: 対向する上下基板と、前記上下基板間に介在された液晶を含む液晶表示装置であって、下部基板上に形成される……ゲートバスライン及びデータバスラインと、……薄膜トランジスタと、前記単位セル内に透明な導電物質から形成され、等間隔で平行な多数の第1スロットを有して前記液晶を駆動させるカウンター電極と、……透明絶縁膜と、前記薄膜トランジスタと接続されるとともに前記透明絶縁膜上に重畳され、前記第1スロット間のカウンター電極が露出するように多数の第2スロットを備える透明な導電物質から形成され、前記カウンター電極と協同して液晶を駆動させる画素電極を備え、……液晶表示装置。</p> <p><b>判示事項</b>: ……本願発明の「スロット」が、その周囲4方を電極により囲まれた細長い長方形の小穴を意味するのか、これに限らず、楕円形電極により形成されるコ字状の溝も含む意味であるのかは、文言自体のみでは明らかではないという以外にない。……そうすると、本願発明の「スロット」は、その技術的意義を、特許請求の範囲の記載自体から一義的に明確に理解することができないものということになる。そこで、本願明細書の他の記載を参酌することにする。……以上からすれば、……本願明細書の他の記載及び図面を参酌すれば、4方が閉止された窓状の開口であり、換言すれば、その周囲4方を電極により囲まれた細長い長方形の小穴を意味し、楕円形電極により形成されるコ字状の溝はこれに含まれないものとして、また、この楕円形電極は、「ブランチ」の用語を用いて特定され、「スロット」は、4方が閉止された窓状の開口を形成する形状の電極を特定する用語として用いられていると理解するのが、最も合理的な理解であるというべきである。</p> <p>審決が、引用例1の図11の対向電極ラインとドレインラインにより形成されるコ字状溝を「スロット」であると認定し</p>	<p>たことが誤りであることは、上記に認定したところから明らかである。審決は、このような誤った認点に基づき、本願発明と引用例1に記載される引用発明は、……点で一致すると認定し、その結果、本願発明におけるカウンター電極及び画素電極の電極形状と、引用発明における対向電極ライン及びドレインラインの楕円形電極の形状との差異を看過し、これについての判断を怠ったものである。この電極の形状の差異は、本願発明と引用発明との構成上の相違点として、本願発明の進歩性を判断する上で、当然に判断されるべき事項であるから、この相違点についての判断の欠如は、審決の結論に影響することが明らかである。</p> <p>被告は、「スロット」という用語は、一般に用いられる用語であって、一般に用いられる場合のその語意は明確であるから、本願明細書の請求項9における「スロット」も、一般に用いられる場合の語意どおりの意味に解するのが相当である、このことは、最高裁判平成3年3月8日判決が、「……このような特段の事情がない限り、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきである」と判示するところにも合致する、仮に、「スロット」に「溝」という広い語意以外の意味もあるとしても、本願発明の「スロット」が「溝」という広い語意をも含むことを否定することはできない、と主張する。しかし、本願発明の「スロット」が、その請求項9の記載自体からその技術的意義を明確に理解することができるものではないことは、上記のとおりである。上記最高裁判決に照らしても、本願発明の「スロット」について、本願明細書の【発明の詳細な説明】を参酌することが許されないとの被告の主張は採用することができない(被告の主張は、特許請求の範囲で用いられている用語は、その用語自体としては、広狭の複数の意味があってもいずれの意味でも用いられ得るものであっても、常に、広義の意味で用いられているものと理解されなければならない、というに帰する。これを合理的なものということとはできない。)</p> <p>(特29条2項)重要度☆☆ (野中 誠一)</p>
312-11	<p>被告の曲は、原告の曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるので、原告の編曲権、複製権、放送権、譲渡権及び著作人権の侵害に対する損害賠償の請求が容認された</p>	<p>著作権、編曲権、複製権、放送権、著作人権</p>
	<p>1. 平14(ワ)6709号(東地47部)  2. 平15.12.19  3. (有)金井音楽出版、A  4. (株)フジテレビジョン  5. 著作権、著作人権  6. 原告Aは、歌曲「どこまでも行こう」を作詞作曲し、その歌詞及び楽曲(以下、甲曲という)の各著作物について、著作権及び著作人権を取得した。その後Aは、原告会社に甲曲について著作権法(以下、法という)27条、28条の権利を含む著作権を信託譲渡した。但し、甲曲の著作人権は保留した。</p> <p>被告は、件外Cの創作した歌曲「記念樹」に係る楽曲(以下、乙曲という)を平成5年3月14日以降平成14年9月1日まで放送し、かつ系列局に放送させた。</p> <p>本件訴訟における争点は次のとおりである。</p> <p>(1)乙曲は甲曲に係る編曲権を侵害する曲といえるか。  (2)被告の行為により原告会社の著作権が侵害されたか。  (3)被告の行為により原告Aの著作人権が侵害されたか。  (4)被告に過失があるか。  (5)損害の発生の有無及びその額。</p> <p><b>判示事項</b>: (1)乙曲は甲曲に依拠し、かつその表現上の本質的な特徴を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が甲曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるので、乙曲は、甲曲に係る法27条の権利及び原告Aの甲曲に係る同一性保持権を侵害して創作されたもの</p>	<p>である。</p> <p>(2)原告会社は、法28条に基づき、乙曲の複製権(法21条)、放送権(法23条)及び譲渡権(法26条の2)を専有するから、原告会社の許諾を得ることなく、乙曲を放送し、録音し、録音物を販売した被告は、原告会社の有する法28条の権利を侵害することは明らかである。</p> <p>(3)被告が原告Aの氏名を表示することなく、乙曲を放送した行為は、法19条1項後段所定の氏名表示権を侵害することは明らかである。</p> <p>(4)被告は、放送事業及び放送番組の制作等を業としている法人であり、その放送する番組や音楽等が他人の著作権、著作人権を侵害することのないように、万全の注意を尽くす義務がある。特に本件については別件で訴訟が提起され、乙曲が甲曲に係る著作権を侵害するか否かが問題になっていたので慎重な検討をし、権利侵害の結果を回避すべきであったにもかかわらず、これを怠り、漫然と2曲の放送を続けたのであるから、過失があったといわざるを得ない。</p> <p>(5)損害額について  原告会社の損害は、1曲1回当たりの曲別使用料を精算する算定方式を基準とし、その算定額に、弁護士費用25万円(損害額の1割)を加えた276万3180円が相当である。</p> <p>原告Aは、慰謝料として50万円、弁護士費用10万円(損害額の2割)を加えた60万円が相当である。</p> <p>(著27条、28条)重要度☆☆ (鈴木 正次)</p>

312 -12	<p>審査には、発明の課題が同一でないことを両発明の同一性を否定する根拠の1つとした誤りとともに、進歩性の判断の誤りがあるとして、特許発明「内燃機関のフライホイール」の無効排斥審査を取消した</p>	<p>同一性の要件としての「課題」 進歩性の要件としての「他の手段の選択の可能性」</p>
	<p>1. 平14(行ケ)361号(東京高裁6民) 2. 平15.12.25(認容) 3. (株)中農製作所 4. ヴァレオ ユニシア トランスミッション(株) 5. 特許第3162057号 6. 争点1(本件発明と甲5発明との同一性の判断): 審査は、本件発明との同一性の判断において、甲第5号証には、「クラッチ切れ不良を解消する」という課題については開示も示唆もされていない。「甲第5号証には上記のようにクラッチストローク上の問題に関する記載はなく、フレキシブルな金属板とクラッチストロークとを関連付けることを示唆する記載も、金属板6の軸方向剛性について言及する記載もない。」ことを理由に、「甲5発明が上記相違点に係る本件発明の構成Bを実質的に有しているとはいえない。」と判断した。 しかし、異なる課題から同一の発明の構成に至ることもあり、発明の課題が同一であることは、発明が同一であることの要件ではない。審査が本件発明と甲5発明とで発明の課題が同一でないことを両発明の同一性を否定する根拠の一つとして挙げたのは、明白な誤りである。 争点2(甲2~4発明に基づく容易想到性の判断): 審査は、クラッチ切れに関する課題を解決する手段として、</p>	<p>公知文献に記載されているのは、「ストップ部材を設けることにより機械的に規制する」ものであることを理由に、「弾性板の軸方向剛性を特定の範囲に設定するという発想」に想到することは容易でない、として本件発明の進歩性を認めている。 しかしながら、下記の三つの理由により、フレキシブルプレートが過度に変形しないように一定限度内で強度を増すという対策を取ることは、当業者の通常の創作力の発揮にすぎないものというべきである。 1) ストップ部材のような機械的手段が提示されていることは、他に手段は存在し得ない(あるいは、存在しにくい。)ということと結びつかない限り、他の手段を見いだそうとすることを妨げるものではない。 2) そして、本件では、他に手段が存在しないとは全資料によっても認めることができない。 3) しかも、フライホイールの過度の変位によるクラッチ切れ不良がフレキシブルシートの剛性不足によって生じることは機械設計に携わる通常の技術者であれば、容易に認識することができることが明らかである。 したがって、審査は進歩性の判断を誤っている。 (特29条2項)重要度☆ (山内 康伸)</p>
312 -13	<p>本件発明において TFT アレイ基板の4辺中のいずれか1辺に対向する辺が誤って認定されていたことを理由に、特許取消決定が取消された</p>	<p>進歩性の判断、本件発明と引用発明との相違点</p>
	<p>1. 平15(行ケ)第208号(東高3民) 2. 平16.1.28(認容) 3. 三菱電機株式会社 4. 特許庁長官 5. 特許第3276557号, 異議2002-72588 6. 事件の概要: 本件特許第3276557号に対する異議申立てにおいて、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであることを理由に本件特許を取消す決定がなされたところ、特許権者が当該決定の取消を求めて訴えを提起した。 原告の主張: 本件発明における導電パターンは、走査電極駆動用集積回路に接続された走査電極端子及び信号電極駆動用集積回路に接続された信号電極端子が並置された TFT アレイ基板の上側の辺から、左右両辺の周辺に沿って下側の辺の端部近傍に至るまで引き回されていることが一義的に理解でき、引用発明では、導電パターンが基板の上側の辺の端部に達するようには引き回されておらず上側端部領域には導電パターンに相当するものが存在しないから、本件決定における『「電極側端子が並置された1辺と対向する辺の端部近傍」が本件図面の図1でいえば、その画像表示部1の上側角周辺部を意味しており、また、引用刊行物でいえば、図1における周縁部11のうち、符号31から出る線の終端部周辺に対応するもの</p>	<p>であることは明らかである。』との認定は誤りであり、本件発明と引用発明との相違点の判断の前提に誤りがある。 判示事項: 本件発明は、TFT アレイ基板が4辺であることを明示した上で、その1辺に、走査電極駆動用集積回路及び信号電極駆動用集積回路にそれぞれ接続される走査電極側端子及び信号電極側端子を並置するものであるから、これと「対向する辺」が、当該アレイ基板上の対向する辺であることは、極めて当然のことといわなければならない。このことは、特許請求の範囲の記載に基づいて、一義的に明確に理解できる技術事項であるから、発明の詳細な説明の記載等を参酌するまでもないことである。 したがって、本件決定が本件発明の「電極側端子が並置された1辺と対向する辺」を「画像表示部の辺」とであると認定したことは誤りであり、このことを前提として、本件発明の導電パターンの引き回し位置を認定して相違点の判断を行ったことも誤りであるといわなければならない。即ち、本件発明の導電パターンの引き回し位置を、アレイ基板上の対向する辺の端部近傍として正しく認定した上で、上記相違点の判断を行うべきものといえるから、本件決定は取消を免れない。 (特29条2項)重要度☆ (仲 晃一)</p>

312 -14	「長いアークガス放電灯」から「ガス放電灯」への訂正は減縮ではないが、「狭い幅」等は発明の詳細な説明に実質的に記載されているとして、特許取消決定が取消された	特許請求の範囲の減縮、明細書の記載不備
	<p>1. 平15(行ケ)第68号(東高3民)</p> <p>2. 平15.12.17日(認容)</p> <p>3. フォトン・ダイナミクス・インコーポレーテッド</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 特許第3086489号, 異議2001-070740</p> <p>6. <b>事件の概要:</b> 本件特許第3086489号に対する異議申立てにおいて、訂正が平成6年法による改正前の特許法126条1項但し書, 2項及び3項の規定に適合しないこと, 並びに, 明細書等の記載に不備があつて同特許法36条4項及び5項に規定する要件を満たしていないこと, を理由に取消決定がなされ, 特許権者が当該決定の取消を求めて訴えを提起した。</p> <p><b>原告の主張:</b> 本件決定は, 訂正前の請求項記載の「長いアークガス放電灯」を訂正後の請求項記載の「ガス放電灯」とする訂正は, 限定事項を外すことにより特許請求の範囲を拡張するものであり, 特許請求の範囲の減縮を目的とするものではない, と判断したが誤りである(取消事由1)。</p> <p>また, 請求項記載の「狭い幅」, 「バンド」及び「バンド状」は, 発明の詳細な説明に記載がないので36条5項1号の規定に違反し, 発明の詳細な説明等に記載がないから発明との対応が不明であり, 請求項記載の「バンドにて上記光源を走査する」とはどのような工程を表現したのか不明であり発明の詳細な説明にも記載がない, と判断したが誤りである(取消事由2)。</p> <p><b>判示事項:</b> 「単一のガス放電灯」は, 「単一の長いアークガス放電灯」と比較すると, ガス放電灯の「長い」という形状についての限定, 「アーク」というガス放電灯の種類についての限定を外したものであり, 「単一の長いアークガス放電灯」</p>	<p>を含んだより広い概念のものであるから, 訂正後発明が訂正前発明を減縮したものであるということとはできない。</p> <p>また, 基板上の膜の加熱方法の技術分野において, 加熱源を試料面に対して平行な方向に駆動することを「走査」と称することは周知であり, 「バンド」とは, 一般に「①平たいひも, ②洋装に使う革・布などの帯. ベルト」という意味で用いられることが認められ, 請求項においては「走査されている上記膜(第1の材料)の表面に比較して(より)狭い幅のバンド状で, 上記膜(第1の材料)の表面を横切るように移動するバンドにて上記光源を走査する」という文脈で用いられているから, 「走査によって, 膜等の表面を横切るように移動する平たいひも, 帯又はベルト状の形態のもの」を意味することが明らかである。したがって, 請求項の「バンド」という語が, 光源からの照射面に対応するものであること, 「狭い幅」及び「バンド状」という語が, 光源からの照射面が呈する, 試料に含まれる膜の前後方向の幅に比べて狭い幅の細長い帯状の形態に対応するものであることは, 当業者にとって明らかであり, 請求項と発明の詳細な説明等との間で用語が統一されていないものの, 請求項の内容は発明の詳細な説明に実質的に記載されており, 対応関係も理解が十分可能である。</p> <p>よって, 本件決定の明細書記載不備についての判断は誤りであり, この誤りが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから, 本件決定は取消しを免れない。</p> <p style="text-align: right;">(特126条1項, 36条4項等) 重要度☆☆ (仲 晃一)</p>
312 -15	本件発明「車両用交流発電機」に関する特許取消決定取消請求事件について原告の請求が認容された	特許異議申立て 進歩性
	<p>1. 平15(行ケ)154号(東高3民)</p> <p>2. 平16.1.14(認容)</p> <p>3. (株)デンソー</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 特許3271582号</p> <p>6. <b>判示事項:</b> (1) 原告は, 「引用発明は, 電気導体をコアに挿入した後の折り曲げをなくすることを目的としているために, 直線状端部を有しているから, その直線状端部を, 隣接する電気導体のスロットから引き出される方向を周方向逆向きとするように変更することは, 引用発明の技術的解決手段の方向性に反するものであり, 到底容易に着想できるものではない。」旨主張する。</p> <p>(2) 引用発明は, 従来技術においては, 導体の直線状の端部の折り曲げが必要であったものを, 一つの直線端部と一つの折曲端部とを有する導体を用いることによって, 折り曲げを不要としたことに技術的意義を有するもの, 仮に, 開口への挿入後に導体の形状加工を行って, 導体の形状・構造を異なるものに変更するならば, 引用発明の目的を達成できないことは明らかである。したがって, 引用発明に基づいて, 同発明直線端部を折り曲げることが当業者が想到することは考え難いから, 本決定の「隣接する電気導体のスロットから引き出される方向を周方向逆向きとすることは, 設計に当たり, 適宜変更できる程度のものである。」との判断は誤りというべきである。</p> <p>(3) 被告は, 「引用発明において, 直線状の端部を折り曲げ</p>	<p>ずに済ませているのは, 折り曲げによる製造コストを節約するためであるから, そこにおいて, 同じスロット内の電気導体を周方向逆向きにスロットから引き出す構成とすることは, コスト上昇を問題にしないのであれば, 引用発明における従来技術として示唆され, また, 乙1, 2に示されるとおりの周知技術からしても容易に想到できることである。」旨主張する。しかしながら, 引用発明において導体を折り曲げることを採用することは, 技術的意義に反することは上記のとおりである。乙1, 2のものは, 導体が, スロットを出た後にスロットから明らかに離れた位置で周方向逆向きに曲げられて, 隣接する電気導体同士の離間が始まっているから, 固定子鉄心の周方向逆向き」とはいえない。乙2には, スロットを出てすぐにコイルを曲げようとする, 磁気鉄心端面のエッジにコイルが当たりこの点を起点にコイルが曲げられるから, コイルの絶縁物が破壊するという不都合が生じるため, スロットを出た直後にコイルを曲げることはそもそも想定されていない。加えて, 引用発明において, 直線状の端部を折り曲げようとする, 折曲端部の形状も変更を余儀なくされることとなるから, 導体形状を含めた導体構造自体にも影響が及ぶことは明らかであり, 単に, 折り曲げ工程の追加による製造コストの上昇にとどまるものではない。したがって, 被告の主張は理由がない。</p> <p style="text-align: right;">(改正前特113条, 特29条2項) 重要度☆ (和泉 順一)</p>



312 -16	外観、称呼及び観念のすべてにおいて引用商標と同一又は類似するとして拒絶審決が取り消された	商標の類似
------------	--	-------

1. 平15(行ケ)第371号(東高3民)
2. 平16.2.25(認容)
3. ユーエスピーエー プロパティーズ インク
4. 特許庁長官
5. 不服2000-6877号
6. 審決：①図形のみからなる本願商標と、引用各商標の図形部分とは、共に、ポロ競技を直ちに理解させるプレイヤーがマレットを持って、疾走する馬に乗り、正面やや斜め方向から全体を黒色で描いてなる基本的な構成態様を有するものである。②本願商標と、引用各商標の図形部分とは、人馬の動き、マレットの位置・角度等に差異はあるものの、基本的な構成態様の象徴的部分が共通していることから、全体の外観において類似するものである。また、両商標からは、共に「ポロ競技」又は「ポロ」の称呼、観念が生じるから、称呼及び観念においても同一又は類似するものである。

原告：①引用各商標は、図形部分と文字部分とが一体的に表示されており、さらにその図形部分は、文字部分より小さく表示され、目立たず、独立して自他商品の識別機能を果たすとはいえないものである。すなわち、引用各商標においては、図形部分より大きく表示された文字部分が、或いは図形部分が文字部分と一体となって、識別標識としての機能を果たすものである。よって、実際の取引に当たり、引用各商標から生じる称呼、観念は、文字部分より直ちに生じる「ラルフローレン」又は「ポロラルフローレン」とみるのが相当であり、そうとするならば、外観はもとより、称呼、観念においても本願商標と引用各商標は非類似である。②仮に、引用各商標の図形部分が独立して商品の識別機能を有するものであるとしても、本願商標と対比するに、馬の向き、競技者の動作等、看過出来ない重要な相違点が存在し、両者は、外観上も容易に識別することができる、相互に非類似の図形である。また、本願商標及び引用各商標の図形部分からは、特定の称呼、観念は生じるものではなく、両商標が、称呼、観念においても類似するとして審決の判断は失当である。

被告：審決の認定判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は理由がない。

判事事項：①引用各商標は、その構成において、文字及び図形の各部分がそれを分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているとは認められない商標であるから、その図形部分も文字部分とは独立して自他商品識別機能を有するものと認めるのが相当である。②本願商標と、引用各商標の図形部分とを対比観察するに、ポロ競技における人、馬、マレットという主要な構成要素のすべてにお

いて表現態様が相違しており、全体として看者に異なる印象、記憶を生じさせるのであって、さらに、時と所を異にしてみても、看者が紛らわしいと感じるほど両者の外観が類似しているとは認めがたいものである。③本願商標、および引用各商標の図形部分は、直感的に一定の称呼を生ずるような構成ではないから、「ポロ競技」ないし「ポロ」の称呼が生じるとはいえず、よって両商標は、称呼上も類似するものであるとはいえない。④本願商標、および引用各商標の図形部分からは、共にその構成から、「ポロ競技」ないしその略称である「ポロ」の観念を生ずると考えられる。しかしながら、後者からは、引用各商標の周知著名性のゆえに、むしろ、米国ファッションデザイナーのラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品を表示する「ポロ」ないし「Polo」が想起されるのに対し、前者は、単にスポーツとしての「ポロ競技」あるいはその略称である「ポロ」を想起させるにすぎない。加えて、引用各商標ないしその周知著名な略称としての「ポロ」「Polo」が、ファッション関連商品以外の商品については周知著名性を獲得していたとは認められない。したがって、本願商標を、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似する本願指定商品(国際分類第21類に属する商品)に使用しても、その商品の取引者及び需要者が引用各商標を想起し、引用各商標のファミリーブランドに係る商品であるかのようにその出所につき誤認混同を生ずるおそれはない。以上によれば、原告の取消事由は理由があり、本件審決は取消しを免れない。よって、原告の請求を認容する。

本件商標



(1) 引用登録第1976465商標

Ralph Lauren

(2) 引用登録第1976466商標

Ralph Lauren

(3) 引用登録第4190877商標



(4) 引用登録第4216416商標

POLO RALPH LAUREN

(5) 引用登録第4235214商標



(商標4条1項11号)重要度☆☆  
(中馬 典嗣)

312 -17	商品区分第5類「薬剤」とは、薬事法に定義する薬品を意味するものとした解釈に誤りがあったとして、不使用取消審決が取り消された	不使用取消 商品区分第5類「薬剤」の解釈 「防臭剤」の商品区分
------------	---	---------------------------------------

1. 平15(行ケ)第350号(東高6民)
2. 平16.1.27(認容)
3. (株)エーオーエーアオバ
4. 石原産業(株)
5. 商標登録3140165号, 取消2001-30460
6. 本件商標: 第5類「薬剤」を指定商品とする「あおばの森」  
概要: 特許庁が、本件商標第3140165号に係る不使用取消審判について、同商標を取り消すとの審決をしたところ、商標権者(原告)が、同審決を不服とし、審決の取消を求めて訴えを提起したものである。

原告の主張: 審決は、商品区分第5類「薬剤」についての解釈を誤っただけでなく、原告が本件商標を使用している純植物性消臭液(本件商品)につき、無機又は有機の工業製品であり、第1類の「化学剤」に属する、との認定は誤ったものであるから、取り消されるべきである。

判事事項: ア. 「薬剤」の解釈について 本件商標の指定商品である第5類「薬剤」は、平成3年商標法改正に伴い平成4年4月1日から施行された商品区分に係るものである。

特許庁商標課編「商品及び役務区分解説」(平成4年3月25日発行)によれば、「薬剤」の注釈として、「この類には、特に、次の商品を含む。」として、「防臭剤(身体用のものを除く。)」と記載されている。身体用のものを除いた防臭剤は、

その商品の用途、商品の性質、商品の販売形態、商品の使用方法等から見て、第1類「工業用、化学用、又は農業用の化学品」に含まれるものでないものは、薬事法上の「医薬品」や「医薬部外品」でないものであっても、第5類「薬剤」中の「防臭剤(身体用のものを除く。)」に含まれるものと解すべきである。商標法と薬事法では法の目的に応じて分類をする目的ないし観点も異なる以上、商標法上の「薬剤」が薬事法上は「医薬品」や「医薬部外品」でないとして扱われることがあっても、何ら差し支えないというべきである。

イ. 商品区分の認定の誤りについて 本件商品は、100%混合植物抽出液から成る、一般家庭の居間、寝室、書斎、台所、トイレ用の消臭液であり、一般消費者に販売されるものであるから、取引者・需要者は、本件商品を身体用のものでない、家庭用の防臭剤として認識するものであり、「工業用、科学用及び農業用の化学品」として認識するものではないことは明らかである。このように、本件商品は、第5類「薬剤」に分類される「防臭剤(身体用のものを除く。)」に含まれるものである。原告が本件商標を本件商品に使用していることは前記のとおりであるから、審決の判断が誤りであることは明らかである。

(商50条)重要度☆☆  
(松尾 憲一郎)