

# 判決要約

No. 315

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

315 -1	発明「光学読取装置」について、異議決定が取消された	異議決定、取消、訂正、進歩性
-----------	---------------------------	----------------

<p>1. 平14(行ケ)533号 特許取消決定取消請求事件 (東高3知財)</p> <p>2. 平16.4.20(認容)</p> <p>3. トムソン・エス・アー</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 特許2935418号, 異議2000-70639</p> <p>6. (1) 原告の請求: 特許庁が異議2000-70639号事件について平成14年5月31日にした決定を取り消す。(異議事件の審理の過程で訂正請求があり, 本訴継続中に訂正審判の請求があり, いずれも訂正が認められた。)</p> <p>(2) 訂正後の本件発明の概要: レーザ源と記録媒体の読取ゾーンとの間に配した位相格子ビーム分離器により, 偏向されないビームを読取ゾーンに放射し, 戻って来る検出ビームを2つの光検出デバイスに位相格子の共通エリアから同じ強度の回折ビームとして提供する光学読取装置。</p> <p>(3) 本件発明と引用発明1の相違点: ①本発明では, 回折ビームが位相格子の共通エリアから放射される位相格子ビーム分離器を使用しているのに対し, 引用発明1ではビームがプリズムの反射面で反射される変形偏光プリズムを使用している。②引用発明1では光検出デバイスの配置が記録媒体の</p>	<p>平面に関して共役であるのに対し, 本発明では共役でない。</p> <p>(4) 原告の主張: ①引用発明1は, 位相格子がレーザビームをそのまま透過させ, 透過ビームに記録媒体に放射する第1の機能と, 記録媒体からの反射ビームを二分して2つの光検出デバイスに放射する第2の機能を有するが, そのうち, 引用発明2には第1の機能の記載がなく, 引用発明1の変形偏光プリズムを引用発明2の位相格子で置換しただけでは, 正常に動作するものは作れない。②引用発明2は, 反射光束の断面光束系が等しい所に2つの光検出デバイスを配置するもので, 同一平面の共役点ではない面に2つの光検出デバイスを配置するとの技術思想を開示していない。</p> <p>(5) 判決の概要: 第2訂正後の発明についても, 第1訂正後の発明について変形偏光プリズムに代えて位相格子を採用することは容易に推考できるとする判断が既にされており, 判断の対象となるべき発明の認定に誤りはないとしながら, 他方で原告の主張①を採用し, 容易に推考できるとした判断には理由の不備があるとして, 原告の請求を認容した。</p> <p>(特29条2項) 重要度☆☆ (柴田 茂夫)</p>
--	---

315 -2	特許法35条3項による「相当の対価」の請求を一部認容した原判決がほぼ支持された	職務発明
-----------	---	------

<p>1. 平15(ネ)4867(東高3知財)</p> <p>2. 平16.4.27(原判決一部変更)</p> <p>3. 1審 X</p> <p>4. 1審 日立金属(株)</p> <p>5. 特許2130245, 2677498, 2809946号</p> <p>6. 事実: 1審被告の従業員であった1審原告が, 1審被告に対して, 在職中にした「鉄-希土類-窒素系永久磁石」に関する本件各発明の特許を受ける権利の承継につき, 「相当の対価」の不足額として8,974万9,000円(及び遅延損害金)の支払を求めた。原判決は, 「使用者等が受けるべき利益の額」を, 1審被告が本件各特許のライセンス契約に基づき他社から支払を受けた一時金及び平成14年5月までのランニングロイヤルティの合計1億2,324万8,637円とした上で, 1審被告が貢献した程度を約90%と認め, 同金額の10%(1000円未満四捨五入)から, 1審原告が1審被告から支払を受けた報奨金の合計103万7,000円を控除した1,128万8,000円(及び遅延損害金)の限度で請求を認容し, その余を棄却した。そこで, 双方が控訴した。</p> <p>判示事項: 原判決の「当裁判所の判断」をほぼ引用した上で, 「使用者等が貢献した程度」について, ①1審原告が, 昭和45年4月の入社以降本件各発明に至るまでの間, 磁性材料の研究に従事し, 特に昭和58年10月26日以降, 第五研究室に在籍していた間は希土類磁石の研究に従事していたこと, ②本件各発明当時, 1審原告が参加した被告研究所のプロジェクトにおいて, 新磁石探索が研究テーマの一つとされ, 新規磁性材料の開発・発明をすることが期待されており, 1審原告はその中で本件各発明を行ったこと, ③本件各発明は, 1審原告独自の着想, とりわけ希土類-鉄(R-Fe)化合物に窒素(N)を侵入させることにより, 磁性材料としての新しい可能性を示したものであり, この1審原告の着想が, 当時としては全く新しいものであり, 新たな永久磁石材料としての, 希土類-鉄-窒素(R-Fe-N)系磁石を提供するという意義を有するものであること, ④1審原告が本件各発明の着想に至った基礎の一つに, 被告研究所において行った鉄-クロム-コバルト(Fe-Cr-Co)磁石に関する研究において, 窒素(N)が吸収されたことが挙げられるもの, 本件各発明の着想に1審被告の他の研究員は直接関与していないこと, ⑤本件各発明の実験等は, 1審被告の測定装置等を利用して行われたこと, ⑥本件各発明は, 希土類-鉄-窒素(R-Fe-N)系磁石を包括的に含む基本的な発明ではあるものの, 本件各発明を実用化するために必要な希土類はサマリウム(Sm)であり, 1審原告は発明の時点でこの事実を見出していなかったこと, ⑦1審原告は, 1審被告に入社して以来, 一貫して, 磁性材料研究に従事してきたのであり, このような1審被告における研究生活を通じ, 磁性材料の研究者とし</p>	<p>ての専門的な知見, 洞察力, 及び着想力を磨いてきたこと, 及び, 磁石材料に関するこれらの知識と経験は, 希土類磁石についても十分に応用し得るはずのものであることからすれば, 本件各発明が1審原告自身の着想に係るものであり, 1審被告がその着想について直接的な寄与をしていないとしても, そのことだけに焦点を当て, 本件各発明がされたことに対する1審被告の貢献の程度をわずかなものであるとすることは相当ではないこと, ⑧本件各発明が権利化されるに至るには, 1審原告が, 発明者として, 明細書の作成, 補正書の作成その他により特許権の登録に至るまで1審被告に対し協力をしたものの, 1審被告の特許部門の担当者や委任した外部の弁理士も, 意見書, 補正書及び特許異議申立てに対する答弁書等を作成し提出すること等の労力を費やし, 1審被告においても, 出願費用や権利維持管理等の費用相当額を負担したこと, ⑨本件各ライセンス契約の締結のための交渉は, 専ら1審被告の特許ライセンス部門の担当者により行われ, 本件各ライセンス契約の締結及び実施許諾の対価の決定に当たっては, 1審被告において窒素磁石の実用化を計画し, そのために多額の開発費を支出していたこと等も考慮されたものであること, ⑩1審被告は, 現在までのところ, 本件各発明の自社における実施により, いまだ利益を上げるに至っておらず, むしろ, 多大の損失を被っており, 本件各特許のライセンスを受けている2社が1審被告に支払うランニングロイヤルティの金額も, 前記の程度の金額であり, 本件各特許の存続期間満了日に至っても, 窒素磁石の売上げは, 業界全体としても, 大きな金額のものとなっているとはいえないこと, ⑪1審被告は, 本件ライセンス契約(1)が締結された後, 1審原告を本件各発明の発明者として社内人事上も評価して職群制度上の昇級をさせ, その結果, 1審原告について, このような職群制度上の昇級をせず, 人事査定についても1審被告社内での平均値で評価したと仮定した場合の給与等と, 実際に1審原告に対して支給された金額とを比較すると, その差額が合計358万9,000円になること, という諸事情を挙げ, 「使用者等が貢献した程度」を90%とした原審の認定判断は是認することができるとし, 「使用者等が受けるべき利益の額」については, 原判決が認定した1億2,324万8,637円に, 平成14年6月以降に1審被告が支払を受けたランニングロイヤルティの合計1,462万4,750円を加え, そして, その10%である1,378万7,000円(1,000円未満四捨五入)から, 原判決後に1審原告が支払を受けた10万円を加えた報奨金の合計113万7,000円を差し引いた1,265万円と, 原判決が請求を認容した1,128万8,000円との差額136万2,000円(ただし, この分の支払期限は本判決言渡日後。)について, 加えて請求を認容した。</p> <p>(特35条3・4項) 重要度☆☆ (才原 慶道)</p>
---	---

<p>315 -3</p>	<p>名称を「ガソリンエンジン用燃料油」とする本件特許を取消した異議決定に対する原告特許権者の不服申立てが容認された</p>	<p>進歩性</p>
<p>1. 平14(行ケ)362号(東高2知財) 2. 平16.5.31(認容) 3. 出光興産(株) 4. 特許庁長官 5. 特許3161255号, 異議2001-72968 6. ① 事案の概要: (a) 本件発明の請求項の記載は次の通りである。 「(1) 沸点25℃未満の留分が3~10容量%, 沸点25℃以上75℃未満の留分が35~50容量%, 沸点75℃以上125℃未満の留分が25~40容量%, 沸点125℃以上175℃未満の留分が10~30容量%及び沸点175℃以上の留分が5容量%以下であること, (2) 上記各留分のリサーチ法オクタン価が80以上であること, (3) 式(I) <math>Y = 1.07BZ + 0.12TO + 0.11EB + 0.05XY + 0.03C9 + A + 0.005[100 - (BZ + TO + EB + XY + C9 + A)] \dots\dots (I)</math> 〔式中, BZはベンゼン含有量, TOはトルエン含有量, EBはエチルベンゼン含有量, XYはキシレン含有量, C9+Aは炭素数9以上の芳香族分含有量(いずれも燃料油中の含有量で容量%)を示す。〕 で表される排気ガス指数Yが5以下であること, (4) ベンゼン含有量が1容量%以下で, 硫黄分が40ppm以下, かつ含酸素化合物含有量が0容量%であること, 及び(5) リサーチ法オクタン価が97~102であることを特徴とするガソリンエンジン用燃料油。〕 (b) 引用例1には市販のプレミアムガソリンの性状に関する記載がある。引用例2にはガソリンに関する3種の規制が記載されている。</p> <p>② 論点: 原告は, 引用例2規制が含酸素ガソリンに対するものであるのに, 本件審決が, 相違点c, すなわち, 「前者(注, 本件発明)においては, 含酸素化合物含有量が0容量%であるのに対し, 後者(注, 引用例1ガソリン)においては含酸素化合物を含有しているとも, していないとも示されていない点」(決定謄本6頁第4段落)についての判断に際し, 「引用例2には各種ガソリンに含酸素化合物を含有させることが記載されていない」(同7頁第4段落)と認定したことは誤りであると主張する。これに対し, 被告は, 引用例2規制の3規格に共通する項目, すなわち, 最低限の項目は, 硫黄分, ベンゼン量及び芳香族分の3種類であり, それ以外は規定されていないから, 引用例2規制の各項目値全体を一体として適合させる必然性はないと主張する。 ③ 裁判所の判断: 引用例2規制において酸素含有量を「0」とするには, 「DAL オプションによる製造者用基準」規格を選択するほかなく, 本件発明の「ベンゼン含有量が1容量%以下で, 硫黄分が40ppm以下」という構成は, 同規格を満足することができず, 硫黄を40ppm, ベンゼンを1.00容量%とするには, 「製造者用均一的制限」規格を選択するほかなく, 本件発明の「含酸素化合物含有量が0容量%」という構成は, 同規格を満足することができないにもかかわらず, 引用例2規制の3種類の規格の区別をすることなく, 「引用例2には各種ガソリンに含酸素化合物を含有させることが記載されていない」(決定謄本7頁第4段落)とした決定の認定は, 誤りというほかないから, 原告の取消事由2の主張は理由がある。 (特29条2項)重要度☆ (小西 富雅)</p>		
<p>315 -4</p>	<p>本件商標は, 引用商標と類似するとしても, 引用商標が必要者間で原告の提供役務を表示する商標として周知であったとは認められない以上, 商標法4条1項19号に違反して登録されたといえないとする審決が支持された</p>	<p>周知性判断と商標自体の使用主体(当該業務の法的主体)</p>
<p>1. 平15(行ケ)369号(東高2知財) 2. 平16.5.31(棄却) 3. A 4. エフダブリュージェーピーエイ オペレーティング サービス エス. エイ. 5. 登録4479729号, 第14類「時計, 記念カップなど」, 無効2002-35285 6. 争点: 引用商標の周知性に関する認定の誤りについて 原告の主張: 但馬大会, とよころ大会, 平成10年大会及び平成11年大会の各競技会等は, いずれも原告が企画, 運営し, 引用商標を使用した主体であり, 引用商標は, 平成12年6月の本件商標登録出願時点でも平成13年4月のその登録査定時点でも, 日本国内における需要者間で原告の提供する役務を表示する商標として広く認識されていた。 判示事項: (1) 上記各競技会等の実施に当たり, 引用商標がチラシ, パンフレット, 新聞広告等に多数用いられた事実を認めることができるが, 他方, チラシ等の多くには「主管」名として, 「国際航空連盟 (FAI) (航空スポーツの普及を目的に1905年設立, 1985年国際オリンピック委員会の承認を受けた非政府, 非営利の国際団体) , 「FAI World Grand Prix of Aerobatics Head Office」又は「FAI」との記載があるところ, ここで, 「主管」とは「管轄・管理の中心となること。また, その役の人。」を意味するから, チラシ等の記載に接した需要者は, 各競技会等の管理運営が国際航空連盟 (FAI) 又はその下部団体によって行われているものと認識すると認めるのが相当である。 (2) 原告の主張が客観的事実に沿うとしても, 需要者の認識という点では, 国際航空連盟 (FAI) 又はその下部団体は</p> <p>運営主体であると認識されると認めるのが相当であって, 需要者が同連盟とは別個独立の法的主体としての原告が当該業務の主体であると認識すると認めるに足る証拠はない。 なお, チラシ等の表示上は, 国際航空連盟 (FAI) が管理者であるとの表示例が多い上, 原告自身, その業務の実施に当たり, 同連盟の一部門又は下部団体であることを示す「FWGPA JAPAN」「FWGPA-J」などの肩書を用いていたことから, 真実, 原告が, 同連盟とは別個独立の運営主体であったかは相当に疑わしい。 (3) そもそも引用商標が, その中央部分に, 太文字で, 白抜きで「FAI」の欧文字を配してなることから, 各競技会等の実施に当たり, 配布されたチラシ等によって引用商標に接した需要者は, 引用商標自体に示された「FAI」の太文字及びチラシ等に記載の「主管」名によって, 各競技会等の管理運営主体は, 国際航空連盟 (FAI) 又はその下部団体であると認識するものであり, したがって, 引用商標が, 原告の各競技会等の企画, 運営又は開催する役務を表示する商標として, 需要者の間に広く認識されているとの事実を認める余地はない。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>1 本件商標</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>2 引用商標</p>  </div> </div> <p>(商4条1項19号, 46条)重要度☆☆ (信太 明夫)</p>		

<p>315 -5</p>	<p>本件発明「スズー鉛電気メッキ溶液とメッキ方法」に関して、特許無効審判請求を棄却する審決が取り消された。公然実施発明か否かが争われた</p>	<p>公然実施発明 新規性 サンプル供与</p>
<p>1. 平 14 (行ケ) 196 号 (東高 2 知財) 2. 平 16. 6. 7 (認容) 3. 石原薬品(株) 4. シップレーカンパニー エル エル シー 5. 特許 2140707 号, 審判 H11-35300 6. <b>手続の経緯</b>: 米国特許法人であるリーローナル社は、米国特許出願 (昭和 60 年 9 月 20 日) に基づく優先権主張特許出願 (昭和 60 年 12 月 28 日) を行い、特許第 2140707 号に関する設定登録を受けた。被告は、その特許に関しての現在の特許権者であり、リーローナル社から特許権を譲り受け、平成 12 年 9 月 1 日に移転登録を行った。原告は、平成 11 年 7 月 14 日に、本件特許の請求項 1 および 6 に係る発明についての特許無効審判を請求し、平成 14 年 3 月 28 日に、審判の請求は成り立たない旨の審決を受け取った。</p> <p><b>原告の主張</b>: 原告は、取消事由 1~5 を挙げて、審決の取消を求めた。すなわち、取消事由 1 は、本件発明 1 の要旨認定の誤り、取消事由 2 は、表面技術総合展における展示の認定判断の誤り、取消事由 3 は、ソルダロン F の譲渡による公然実施の認定判断の誤り、取消事由 4 は、ソルダロン BR の譲渡による公然実施の認定判断の誤り、取消事由 5 は、本件発明 2 に係る公然実施の認定判断の誤りである。</p> <p><b>被告の主張</b>: 被告は、取消事由 1~5 の全てについて争った。</p> <p>特に、被告は、証拠の一つであるノーベル供述書は、本件の基礎出願とは関係のない別の米国特許出願の審査過程で提出された資料であり、その後、その米国特許出願は放棄されたので、公知ではなく、その資料を判断材料とすることはできない旨を主張した。また、被告は、秘密保持の契約を行うことなく、サンプルを無償で譲渡したことは認めたが、当時の業界慣行により、秘密保持の黙約があり、実際に、サンプルの供与先は、サンプルの分析も行っていない旨を主張した。</p> <p><b>判決</b>: 判決では、取消事由 1 については、被告の主張を大筋で認めて原告の取消事由 1 を退けたが、取消事由 3 および 5 に関して、原告の主張を認めて、審決を取り消した。すなわち、判決では、証拠関係から、本件優先日以前の昭和 59 年 8 月 18 日以前に、本件発明 1 に対応するソルダロン NF は、秘密保持義務のない大和電機工業に譲渡され、そのソルダロン NF に係る発明は、日本国内において公然実施された発明であると判断した。なお、ノーベル供述書に関しては、その証拠自体の公知を争っているのではなく、公然実施を判断するための一資料であるとして被告の主張は退けられた。また、被告が主張する業界慣行または黙示の契約に関しては、それを認めるに足る証拠がないとして退けられた。</p> <p style="text-align: right;">(第 29 条 1 項 2 号) 重要度 ☆ (前田 均)</p>		
<p>315 -6</p>	<p>本件特許「水分取り込みの低減されたチューインガム組成物およびその製法」に基づく特許権の無効審判請求に対する維持審決が、発明の詳細な説明を考慮する範囲を超えて、特許請求の範囲の記載を無視してこれを解釈するものであるとして取り消された</p>	<p>記載要件</p>
<p>1. 平 13 (行ケ) 182 号 (東高 3 知) 2. 平 16. 6. 22 (認容) 3. 新三井製糖(株) 4. ワーナーランバート・コンパニー 5. 特許 2997472 号, 無効 2000-35326 6. (1) <b>手続の経緯</b>: 本件特許は、「異性化麦芽糖からなる増量剤を含有する」ことを特徴の 1 つとするチューインガム組成物およびその製法に関するものである。</p> <p>特許庁が、原告が請求した本件特許に対する無効審判について本件特許を維持する審決をしたところ、原告は、同審決を取り消すべきであると主張して、審決の取消を請求した。</p> <p>(2) <b>裁判所の判断</b>: 本件出願日において、本件発明における増量剤である「異性化麦芽糖」とは、少なくともその用語自体から麦芽糖を異性化して得られるものを意味するものであることは当業者にとって明確に理解されるが、本件発明の「異性化麦芽糖」が、麦芽糖を異性化して得られるものとして既知のマルチュロースを意味するものなのか否かは、一義的に明らかである、とまでいうことはできない。そこで、本件発明の「異性化麦芽糖」については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を考慮して、その意義を確認すべきことになる。</p> <p>ここで、本件明細書の発明の詳細な説明では、「異性化麦芽糖」を「<math>\alpha</math>-D-グルコピラノシル-1,6-マンニトールおよび <math>\alpha</math>-D-グルコピラノシル-1,6-ソルビトールのラセミ混合物」であり、「商品名パラチニット」とであると記載しているが、これは、蔗糖を異性化して得られるパラチノースを還元 (水素を添加) して得られるものであるため、このようなパラチノースを異性化蔗糖と呼ぶことは可能であっても、これを還元して得られるパラチニットを異性化蔗糖と呼ぶことはできないし、これを異性化麦芽糖と呼ぶこともできないことは明らかである。</p> <p>審決が「異性化麦芽糖」の記載だけでは、その意味を一義的に明確に理解することができないことから、本件明細書の発明の詳細な説明を参酌したこと自体に誤りはなく、その後の、発明の詳細な説明の参酌の仕方、すなわち本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、「異性化麦芽糖」とはいえないパラチニットを「異性化麦芽糖」と認定したことが誤りである。</p> <p>つまり、本件明細書の特許請求の範囲の「異性化麦芽糖」との記載と、発明の詳細な説明の記載とは、相矛盾するものであるから、本件明細書の特許請求の範囲の記載は、旧特許法 36 条 3 項および 4 項 1 号あるいは同条 4 項 2 号に違反するものであるといわざるを得ず、「本発明に係る「異性化麦芽糖」とは、「<math>\alpha</math>-D-グルコピラノシル-1,6-マンニトールおよび <math>\alpha</math>-D-グルコピラノシル-1,6-ソルビトールのラセミ混合物」であって、それ以外のものを示すと解することは相当でない」とした審決の判断は誤りである。</p> <p>なお、権利者である被告は、「異性化麦芽糖」とは、パリ条約の優先権の基礎である本件米国出願の明細書における「isomalt」を日本語に訳したものであり、このイソマルトとパラチニット (パラチノースを還元して得られるもの) とは同じものである、と主張するが、本件発明の内容は、あくまでも本件出願の願書に添付した明細書に基づいて定められるものであり、本件明細書に記載された用語の意味を解釈するに当たり、本件米国出願の明細書の用語をどのように翻訳したかなどということを考慮することはできない。</p> <p style="text-align: right;">(旧特 36 条 3 項および 4 項 1 号, 4 項 2 号) 重要度 ☆ ☆ (朝比奈 宗太)</p>		

315 -7	審査での明細書の補正が、出願当初明細書の範囲内でないとの理由で拒絶した審決を、違法として取消した	明細書に記載した範囲 構成要件の削除と技術的必然性
<p>1. 平16(行ケ)4号(東高4知財)</p> <p>2. 平16.6.28(認容)</p> <p>3. 岡部(株)</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 特願平7-70502号, 不服2002-21545</p> <p>6. 1. 背景事実: (1) 出願当初の特許請求の範囲の記載は、下記のとおりであった。          【請求項1】 上面に……サポート部材の下端部に係合可能な係止部を形成した横部材と、……ベランダ用パイプ取付金具          (2) 審査において補正された特許請求の範囲の記載は、下記のとおりである。          【請求項1】 横部材と、該横部材の一端部に設けられ、……ベランダ用パイプ取付金具</p> <p>2. 争点: 上記のように、構成要件「係止部を形成した横部材」から「係止部」を削除することが、当初明細書等の範囲内か否かに争点がある。要するに、限定付き構成要件から限定を外すことが許されるか否か、にある。</p> <p>3. 審決の判断: 審決は、「出願当初の明細書の記載には、「横部材」の上面にサポート部材に係合させるための「係止部」を形成したのものについてしか記載されておらず、「係止部」を有しない「横部材」については何らの記載がない。」と認定し、補正後の発明が「係止部」のない「横部材」を含むこと</p>		<p>になるので、そのような限定が外された「横部材」は、出願当初明細書等に記載した事項の範囲内ではない、と判断した。</p> <p>4. 判旨: 判旨は、技術的必然性の観点から考察し審決を覆した。</p> <p>補正前の「横部材」は、長縦部材と短縦部材を架橋し、壁部の側面を締め付ける手段に関するものであるから、サポート部材に係止することが、ベランダの立上がり壁部の開口部に防護用パイプを設置する場合において、技術的に関連するものではない、と判断した。</p> <p>また、記載面から「サポート部材を設置する場合には、そのサポート部材の下端部を係止部に係合することにより極めて容易に設置することができる」との記載に基づき、横部材の上部にサポート部材に係止することは、付加的な要素にすぎないと認めた。</p> <p>以上の観点から、横部材にサポート部材に係止する構成が、技術的必然性を伴うものと認めることはできないとして、「横部材」は、「係止部」を形成したものについてしか記載されておらず」とした審決の認定は誤りであり、取り消されるべきである、と判示した。</p> <p>(特17条の2第2項, 17条2項) 重要度☆ (山内 康伸)</p>
315 -8	商標法50条に規定する通常使用権者等による当該商標の使用の事実が認められないとした審決が取り消された	通常使用権者による商標の使用、口頭による使用許諾、商標の同一性
<p>1. 平16(行ケ)67号(東高2知財)</p> <p>2. 平16.6.30(認容)</p> <p>3. A</p> <p>4. かいづかインテリア(株)</p> <p>5. 登録4104006号, 取消2002-30417</p> <p>6. 審決: 本件商標は、予告登録日前3年以内に日本国内において指定役務(「飲食物の提供」)について使用された事実を認めることができないから、商標法50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。</p> <p>原告: 本件商標は、予告登録日前3年以内に、商標権者(原告)から使用許諾を受けた通常使用権者である訴外甲が指定役務について使用していたものであり、その使用の事実が認められないとした審決の認定判断は誤りである。</p> <p>被告: ① 審決の認定判断に原告主張の誤りはない。</p> <p>② 原告は、本訴に至って新たな証拠を提出しているが、審決取消訴訟で本件商標の使用に関する事実の立証が無制限に許されるとすることは妥当ではない。本件商標の登録原簿には通常使用権の設定登録はされておらず、また、原告が本件商標の使用を裏付けるものとして提出した証拠は、いずれも証明力に欠けるものであるから、本件商標について通常使用権者による使用の事実を認めることはできない。</p> <p>判示事項: ① 商標登録の不使用取消審判の審決の取消訴訟における当該登録商標の使用の事実の立証が、取消訴訟の事実審口頭弁論終結時に至るまで許されることは、平成3年最高裁判決の判示するとおりである。</p> <p>② 原告提出の食情報に関する雑誌、飲食店営業許可証その他の証拠から、少なくとも平成10年から平成14年11月にかけての期間、訴外甲の本店が所在するビルに、「玄庵」の屋号の飲食店が存在し、その営業主体が訴外甲であったことが認められるから、予告登録日(平成14年5月15日)前3年以内の時期において、訴外甲が「げんあん」と呼ばれる「玄庵」の屋号を使用して、上記の場所で飲食物を提供する営業</p>		<p>を行っていたことは明らかである。さらに、上記飲食店が入居する上記ビルの外観を撮影した写真から、同飲食店の看板及びバス通りに面した窓に「玄庵」の表示が付されていたことが認められるが、各認定事実を照らせば、それらの表示は、予告登録日前から存在したものと推認するのが相当である。そうすると、予告登録日前3年以内の期間内に訴外甲がその経営する飲食店の広告に「玄庵」の標章を付して展示していたことは明らかである。ところで、本件商標は、「玄庵」と「GEN AN」の文字を横書き上下2段に書してなるものであるところ、「GEN AN」は「玄庵」の称呼をローマ字で表したものであることは明らかであるから、上記飲食店の営業を表示するものとして訴外甲が使用していた「玄庵」の商標は、本件商標と社会通念上同一の商標といえることができる。</p> <p>③ 履歴事項全部証明書によれば、原告が、平成13年9月まで訴外甲の取締役の地位にあって実質的に訴外甲の経営に携わっていたことが認められ、さらに商標登録原簿上の原告の住所が、訴外甲が経営していたと認められる飲食店の住所と同一であることに照らせば、特に書面は作成しなかったものの、原告が訴外甲の経営する飲食店に対し、口頭で本件商標の使用を許諾していたとする原告陳述書の内容は信用し得るものである。商標権についての通常使用権の設定は、登録の有無により通常使用権の存否に消長を来すものではない。</p> <p>以上のとおり、本件商標は、予告登録日前3年以内に、日本国内において、原告から商標使用の許諾を受けた通常使用権者である訴外甲が、指定役務について使用していたと認められるから、原告の取消事由の主張は理由があり、本件商標を指定役務に使用した事実について証明がないとした審決は、事実の認定を誤ったものとして、取消しを免れない。よって、原告の請求を認容する。</p> <p>(商50条1項) 重要度☆☆ (中馬 典嗣)</p>

315 -9	周知又は著名商品等表示である原告標章と類似する、被告標章を使用する被告の行為は、不正競争防止法2条1項1号又は同2号に該当するとし、同法3条、4条に基づき、被告標章の使用差止め及び損害賠償請求を認容した	不正競争行為、商品等表示、需要者の混同、損害額
<p>1. 平15(ワ)27434号(東地47民)</p> <p>2. 平16.7.2(認容)</p> <p>3. アドバンス・マガジン・パブリッシャーズ・インコーポレーテッド (有)日経コンデナスト</p> <p>4. (株)プロバスト</p> <p>6. 争点:①被告の行為は、不正競争防止法2条1項1号又は2号に該当するか。 ア.原告らは「商品等表示」の主体といえることができるか。 イ.マンションは被告の商品等表示といえることができるか。 ②被告の行為は不正競争防止法2条1項1号にいう、需要者に混同を生じさせるか。③損害の発生の有無及びその額</p> <p><b>判事事項:①ア.</b>原告アドバンス・マガジンが原告標章について第26類(印刷物)商標登録。該商標権を関連会社のコンデ・ナスト・アジア・パシフィック・インコーポレーテッド(CNAP社)に移転し、CNAP社は平成10年から原告日経コンデナストに専用使用権を設定している。</p> <p>不正競争防止法2条1項1号所定の他人には、特定の表示に関する商品化契約によって終了した同表示の使用許諾者、使用者及び再使用者のグループのように、同表示の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもと結束しているものと評価することができるようなグループも含まれる。原告アドバンス・マガジンと原告日経コンデナストを含む「VOGUE」誌各国版の発行者及びCNAP社とは、「VOGUE」誌の発行によって原告標章の持つ出所表示機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束した企業グループである。したがって、原告らは、「商品等表示」の主体である。</p> <p>イ.商品とは、主として動産をいうものであるが、不動産であっても、大量生産ないし大量供給が行われるマンション等の建築物は、一般に市場で流通が予定されており、マンション自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている。よって、マンションは、不正競争防止法2条1項1号及び2号にいう商品に該当する。</p> <p>また、被告は、平成15年5月30日、「ラ・ヴォーグ南青山」につき第36類(建物の売買、建物の売買の代理又は媒介等)を指定役務として商標登録を受けているからマンションの名称が商品等表示に該当しないと理由はない。</p> <p>②不正競争防止法2条1項1号における「混同」を生ぜしめる行為には、周知の他人の商品表示又は営業表示と同一又は類似のものを使用する者が、自己と上記他人とを同一の商品主体又は営業主体と誤信させる行為のみならず、自己と上記他人との間に同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存するものと誤信させる行為をも包含し、混同を生ぜしめる行為というためには両者間に競争関係があることを要しないと解するのが相当である。原告標章が長年にわたって使用され、周知性が極めて高いこと、原告標章が被告標章とが類似すること、両標章の使用される商品の間に関連性が認められ、需要者が共通し、本件マンションが「VOGUE」誌及び「VOGUE JAPAN」誌の高級でファッションブルなイメージと同じイメージで販売されていること等を総合的に考慮すれば、被告標章は、これに接した需要者に対し、原告標章を連想させ、原告らと同一の商品化事業を営むグループに属する関係又は原告らから使用許諾を受けている関係が存するものと誤信させるものと認められる。</p> <p>③マンションの名称はイメージとして多少の効果は否定し得ないものの、取引の際に大きな影響を与えるものとはいえない。したがって、本件においては、被告が原告らの商品等表示である原告標章に類似した被告標章を使用したことにより得られる利益ないし害与割合は、必ずしも大きくないと解される。</p> <p>以上の諸事情を考慮し、本件マンションの建物部分の価格の総額9億5,000万円の5%である4,750万円をもって原告らの使用料相当損害額と認める。</p> <p>(不競法2条1項1・2号)重要度☆☆ (神戸 真澄)</p>		
315 -10	本件特許権「情報処理装置及び情報処理方法」に基づく差止請求が、「？」ボタン等は「アイコン」に該当しないことを理由に不適法として却下された	アイコン、差止請求不存在確認請求、差止請求、営業誹謗、間接侵害、権利濫用、競争関係、本訴、反訴
<p>1. 平15(ワ)18830号, 平15(ワ)24798号(東地47民)</p> <p>2. 平16.8.31(本訴:一部却下, 其余棄却; 反訴: 棄却)</p> <p>3. (反訴被告)(株)ジャストシステム</p> <p>4. (反訴原告)松下電器産(株)</p> <p>5. 特許2803236号</p> <p>6. (1)争点:1)本件製品をインストールしたパソコンに表示される「？」ボタン及び「表示」ボタン等は、本件各構成要件にいう「アイコン」に該当するか。2)間接侵害が成立するか。3)本件特許に無効理由が存在することが明らかか否か。4)被告のソーテックへの警告が営業誹謗行為に該当するか。</p> <p>(2)争点1についての判断:本件発明にいう「アイコン」とは、「表示画面上に、各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示して、コマンドを処理するもの」であるのに対し、本件製品の「？」や「表示」、「プロパティ」及び「キャンセル」は、表示画面上にあり、処理機能を表示しているものの、デザイン化されていない単なる「記号」や「文字」であって、絵又は絵文字といえないことは明らかであるから、本件各構成要件における「アイコン」には該当しない。したがって、本件製品をインストールしたパソコンに表示される「？」ボタンおよび「表示」ボタン等は、本件各構成要件にいう「アイコン」には該当しないから、本件発明の技術的範囲に属さず、同パソコンを製造等する行為は本件特許権を侵害しない。よって、その余の点につき判断するまでもなく、被告の反訴請求は理由がない。</p> <p>(3)争点4についての判断:原告はコンピュータシステムの開発及び販売等を目的とする株式会社であり、被告は映像・音響機器、家電品、情報・通信機器等の製造・販売等を業とする株式会社であり、証拠によれば、パソコンの製造販売も行っていることが認められるから、原告と被告とはパソコン関連事業の分野において競争関係にある。本件製品は本件発明の技術的範囲に属さないものであるから、本件製品をインストールしたソーテックのパソコンは被告の本件特許権を侵害するものである旨の告知内容は、虚偽の事実と該当する。しかし、このような場合であっても、告知した相手方が本件製品をインストールしたパソコンを販売する者であって、特許権者による告知行為がその相手方自身に対する特許権の正当な権利行使の一環としてなされたものであると認められる場合には、違法性が阻却されると解するのが相当である。これに対し、その告知行為が特許権者の権利行使の一環としての外形をとりながらも、競争者の信用を毀損して特許権者が市場において優位に立つことを目的とし、内容ないし態様において社会通念上著しく不当であるなど、権利行使の範囲を逸脱するものと認められる場合には違法性は阻却されず、不正競争行為に該当すると解すべきである。しかるに、被告のソーテックに対する行為が原告の信用を毀損して被告が市場において優位に立つことを目的としたものとはいえず、内容ないし態様においても社会通念上著しく不当であるとはいえず、権利行使の範囲を逸脱するものということはいえない。したがって、被告のソーテックに対する告知及び仮処分命令の申立ては、違法性が阻却されるから、その余の点につき判断するまでもなく、不正競争防止法に基づく請求は理由がない。</p> <p>(不競法2条1項14号, 特29条2項, 101条2号・4号) 重要度☆☆☆ (曾々木 太郎)</p>		

315 -11	引用発明の認定に瑕疵があると主張したが認められなかった	進歩性、引用発明
<p>1. 平16(行ケ)31号(東高2知財) 2. 平16.9.22(棄却) 3. スリーエムカンパニー 4. 特許庁長官 5. 特願平5-500872号, 不服2001-20589号 6. 原告の主張1:「特開平2-308106号公報(以下, 引用例1)における『フラットパネルディスプレイ』は…本願発明における『バックライト表示装置』に相当し, 従って, 引用発明における『光源及び前記光源の背後に設けられたミラー』は本願発明における『バックライト表示装置用反射光源』に相当する」との審決における認定は誤りである。</p> <p>その理由は, (A)本願発明における「バックライトコンピュータ表示装置」には, 全体として薄く表示面積が大きい構造が要求され, そのために, バックライトコンピュータ表示装置用反射光源には, 一般に, ライトガイド, ライトガイド下端に設けられた光源及びライトガイドの背面に設けた反射装置を有する構造が採用されること, 引用発明はそのような構造でない, 及び(B)引用例1に開示された直線偏光光源は, 導電性の金属線状パターンを有する反射型直線偏光素子を用い, 光源として点光源を用いるものであるから, バックライトコンピュータ用のフラットパネルディスプレイとしては使用できない。</p> <p>裁判所の認定: 引用例1の記載によれば, 引用発明に係る…フラットパネルディスプレイ等の表示素子が『バックライト表示装置』であること, さらに, 引用発明の光源及びその背後に設けたミラーが本願発明に言う『バックライト表示装置用反射光源』に相当するものであることは明らかである。審決は, 「コンピュータ」用との点まで含めて一致点を認定しているわけではなく, また, ライトガイド等を備えた構造は本件明細書の特許請求の範囲に記載されたものでなく, コンピュータに用いられるバックライト表示装置がすべからず原告の主張するようなライトガイド等を備え, 薄く表示面積が大きい構造でなければならないとする理由はなく(A)の理由が採用できない。引用例1に記載されたものが「フラットパネルディスプレイ」であるか他の表示装置であるかは, それが「表示装置」である以上, 上記認定をなんら左右するものではなく(B)の理由も採用できない。</p> <p>原告の主張2:「バックライト表示装置をコンピュータ用に用いることは周知技術(たとえば特開昭62-10621号(以下甲9公報))であり, 当業者には容易に想到できる」という認定は誤りである。その理由は引用例1にはプロジェクション装置用の直線偏光光源しか開示されておらず, フラットパネルディスプレイは開示されていないからである。</p> <p>裁判所の認定: 甲9公報の記載によれば, バックライト光源を有する液晶表示装置をコンピュータに用いることは本件出願時において周知の事項であると認められる。この認定自体は原告も争っていない。従って, 原告の主張は理由がない。</p> <p>原告の主張3:「バックライト表示装置用反射光源, 液晶表示パネル及び偏光手段を同じ幅に構成することは, 出願人が必要に応じて適宜設計変更しうる程度の事項である(要すれば, 特開昭64-57236号公報(以下甲10公報)第1図参照)」との認定は誤りである。</p> <p>その理由は, 引用例1に開示されたものはフラットパネルディスプレイ用でなくプロジェクション装置用の直線偏光光源であり, 甲10公報に記載されたものはフラットパネルディスプレイに関するものであり, 甲10公報の構成に基づいて引用例1の反射光源等を同じ幅にすることは容易に想到し得ることではないからである。</p> <p>裁判所の認定: 甲10公報には, …フラットパネルディスプレイにおいて, バックライト光源, 液晶表示パネル及び偏光板を同じ幅にしたものが示されている。このことからすれば, …バックライト表示装置用反射光源, 液晶表示パネル及び偏光手段を同じ幅に構成することは, 当業者が必要に応じて適宜採用しうる程度の設計事項に過ぎないというべきである。</p> <p>審決は, 引用例1に開示された構造をそのままフラットパネルディスプレイ装置に使用することが当業者にとって容易に想到しうるとしているのではなく, 引用例1には「バックライト表示装置用反射光源」を有する表示装置が示されているとの認定を前提として, 「バックライト表示装置用反射光源」を液晶表示パネル及び偏光手段と同じ幅にすることの容易性を判断しているものであるから, 原告の上記主張は, 審決に対する批判としての的外れといわざるを得ない。</p> <p>(特29条2)重要度☆ (三上 敬史)</p>		
315 -12	本件考案に係る実施許諾ないし登録を受ける権利の一部譲渡に対する対価の支払等を内容とする無名契約に基づく対価の請求及び職務発明等に基づく対価の請求が認められた	無名契約 譲渡対価 職務発明
<p>1. 平15(ネ)2747号(東高2知財) 2. 平16.9.29(一部認容) 3. A 4. (株)育良精機製作所 (株)曾根工具製作所訴訟承継人:(株)広沢製作所 5. 実用新案1836205号 6. (1)経緯:Aは, 昭和58年に考案の名称を「油圧作動型カッター」とする実用新案登録出願(本件考案)を行った。Aは, 昭和62年にウツミに入社し, 同社は, 昭和63年から本件考案に係る実施品である電動油圧式鉄筋カッター等の製造・販売を開始した。その後, Aは, 曾根工具(後に広沢製作所と合併)の専務取締役であるBと面談を行い, その席で, BはAに対し, 育良精機らへの転職を勧めた。Aは転職する決意に至り, 育良精機へ入社した。Aが育良精機に入社した直後, AとBとの間で, 本件考案に係る実用新案権者をAと曾根工具との共有名義にすることについて話し合いがされ, その結果, Aは曾根工具に対し, 登録を受ける権利の一部を譲渡し, 特許庁長官に対しその旨の名義変更の届出をした。なお, 本件考案は, 平成2年に登録第1836205号として実用新案登録がされた。</p> <p>(2)事案の概要: 本件は, Aが, 育良精機らに対し, (争点1)本件考案に係る実施許諾ないし登録を受ける権利の一部譲渡に対する対価の支払等を内容とする無名契約に基づく対価の支払を求めると共に, (争点2)Aが育良精機らに在職中に行った10件の職務発明等について, 育良精機らに特許等を受ける権利を承継させたとして, 特許法35条等に基づき, その対価の支払を求めた事案である。</p> <p>(3)判示事項:(争点1): 本件においては, Aと育良精機らとの間において, 育良精機らが本件考案を実施すること, あるいは, 曾根工具が登録を受ける権利の一部を譲り受けることについて, Aに対し対価を支払う旨の合意が明示的になされたことを認めるに足りる証拠はない。しかしながら, Aの側において, 相応な対価を求める意思があったことは, 関係証拠等により明らかである。殊に, 登録を受ける権利の一部譲渡については, 本件考案に係る実用新案権者を共有名義にすることにより, 育良精機らは, 本件考案について事実上独占的に実施して, それにより利益を上げることができる。これに対し, Aは, 以後, 育良精機らの同意を得ない限り, 本件考案を他人に実施させることができなくなると解されるので, 事実上, 育良精機らの実施を通じてしか, 本件考案を利用することができなくなる。このため, Aにおいて, 相応の対価の支払を求めず, 登録を受ける権利の一部譲渡を行うことは, 通常, 考え難いというほかはない。そして, その相応の対価の意義については, 無名契約の経緯, 本件考案の実施により育良精機らが受けた利益の額, 本件考案の寄与の程度その他諸般の事情を総合的に考慮して, 社会通念上, 対価として認められる額がこれに当たると解することが, 当事者の合理的な意思にかなうものというべきである。以上によれば, Aは, 被告らに対し1,708万円の連帯支払を求める限度で理由がある。</p> <p>(争点2): Aは, 昭和63年から平成4年までの間, 育良精機に, 平成4年から平成8年までの間, 曾根工具に在籍し, 10件の職務発明等を行った。特許法35条等に言う「相当の対価」は, 使用者が「現に受けた利益」ではなく, 将来「受けるべき利益」であるから, 現実の売上高のほか, 特許権等の権利の存続期間までの推定売上高を含む実施品の総売上高を算定基礎とすべきである。要するに, 実施品の総売上高(推定売上高を含む)に, 排他的利益割合, 実施料率, 貢献度(寄与率), 発明者等の数による減額要素を順次乗じて算出する。以上によれば, Aは, 育良精機に対しては68万9,249円, 広沢に対しては111万7,898円の支払を求める限度で理由がある。</p> <p>(特73条3項, 35条)重要度☆ (川野 工)</p>		

315 -13	被控訴人が「採光窓付き鋼製ドアの製造販売の差止等」を求める仮処分を申し立て、仮処分命令を得てその執行をしたことについて、過失が認められた	仮処分命令、不法行為、損害賠償、故意過失、特許無効審決、進歩性
<p>1. 平16(ネ)648号(大高8民)</p> <p>2. 平16.10.15(認容)</p> <p>3. (1審)日本フネン(株)</p> <p>4. (1審)近畿車輛(株)</p> <p>5. 特許1861289号</p> <p>6. 1. <b>事案の概要</b>：控訴人(1審原告)が、被控訴人(1審被告)に対し、被控訴人が控訴人を相手取り特許権に基づく差止請求権を被保全権利として仮処分命令申立て(大阪地裁平成9年(ヨ)第2741号)をし、仮処分命令を得てその執行をした後に、上記特許権に係る特許を無効とする審決(無効2000-35670号)が確定したため、違法な仮処分命令の執行により損害を受けたと主張して損害賠償を求めた。これに対し、原審(大阪地裁平成15年(ワ)第6256号)は、被控訴人には仮処分命令を得てその執行をしたことについて過失がなく、不当利得も成立しないと判断し、控訴人の請求を棄却したため、控訴人が本件控訴を提起した。本件判決は、中間判決である。</p> <p>2. <b>争点</b>：(1) 被告が本件仮処分命令を得てその執行をしたことについて、被告に過失があるか否か、(2) 前記(1)で被告に過失がある場合に、被告の不法行為と相当因果関係のある損害の有無及び額、(3) 不当利得返還請求の可否。</p> <p>3. <b>裁判所の判断</b>：争点(1)について。A1. 本件特許権は、本件無効審決の確定により、初めから存在しなかったものとみなされる(特許法125条)から、本件仮処分命令申立てをし、本件仮処分命令を得てその執行をしたことは結果として違法である。A2. 仮処分命令が被保全権利の不存在を理由に取り消された場合において、本件仮処分命令を得てこれを執行したことにつき債権者に故意又は過失があったときは、債権者は民法709条により債務者がその執行によって受けた損害を賠償すべき義務があり、他に特段の事情のない限り、当該債権者には過失があったものと推定すべきではあるが、</p> <p>当該債権者において、その挙に出るについて「相当な事由」があった場合には過失があったということではできない(最高裁第三小法廷昭和43年12月24日判決・民集22巻13号3428頁参照)。A3. このことは、特許権に基づく差止請求権を被保全権利とする仮処分命令が発令され、その執行がされた後に、当該特許を無効とする旨の審決が確定した場合においても同様である。A4. 前記「相当な事由」があったか否かを判断するに当たっては、まず、被告において、本件仮処分命令申立て時まで、先行技術を既に知っていたか又は容易に知り得たかを検討し、その上で、既に知っていたか又は容易に知り得た先行技術に基づき、被告が、本件特許発明に進歩性があると信じるにつき相応の根拠があったか否かについて検討すべきである。</p> <p><b>B 先行技術の調査について</b>：B1. 被告は、当業者の通常の注意力をもって本件特許発明と同一の技術分野における先行技術を調査すれば、容易に刊行物1の存在を知り得たものであり、又、当業者の通常の注意力をもって本件特許発明と関連性が強い技術分野における先行技術を調査すれば、容易に刊行物2の存在を知り得たものと認められる。</p> <p><b>C 進歩性判断の容易性について</b>：被告が、相違点①(刊行物1には本件特許発明の絞りのコーナー半径の所定の寸法が記載されていない点)、相違点②(刊行物1には本件特許発明のフランジ代の所定の寸法が記載されていない点)、相違点③(刊行物1には、本件特許発明の隅フランジ代の所定の寸法等が記載されていない点)について進歩性があると信じたことにつき、相応の根拠があるとはいえず、他に、被告の過失を否定すべき特段の事情は見当たらない。従って、被告に過失があるというのが相当である。</p> <p>(特125条、168条2項、民709条)重要度☆☆ (伊藤 文彦)</p>		
315 -14	発明の名称「電池用缶および該缶形成材料」の特許について、容易想到性及び要旨変更に関する原告の主張を認めた(被告が特許権者)	進歩性、要旨変更
<p>1. 平15(行ケ)404号(東高1知財) 審決取消請求事件</p> <p>2. 平16.10.28(認容)</p> <p>3. 東洋鋼板(株)</p> <p>4. 片山特殊工業(株)</p> <p>5. 特許2810257号、無効2000-35066号</p> <p>6. 1. <b>事案の概要</b>：被告は発明の名称を「電池用缶および該缶形成材料」とする特許第2810257号(本件特許)を所有するが、本件特許の各請求項記載の発明について、原告から無効審判が請求、特許庁は無効2000-35066号事件として審理した結果、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をした。これに対し、被告はその審決を取り消すことを求めている。</p> <p>2. <b>原告主張の本件審決の取消事由の概要</b>：(1) <b>取消事由1</b> 本件審決は本件発明6(4)(請求項4を引用する本件発明6)についての容易想到性の判断を誤ったものである。</p> <p>【請求項6】上記メッキ鋼板の縦方向、横方向、および斜め方向の各ランクフォード値(幅方向の変形度/板厚方向の変形度)の平均が1.2以上である請求項3乃至請求項5のいずれか1項に記載の電池用缶の形成材料。</p> <p>【請求項4】冷延鋼板の両面にメッキを施したメッキ鋼板からなり、DI絞加工で電池用缶を形成するために用いられるもので、上記メッキ鋼板の縦方向、横方向、および斜め方向のランクフォード値(幅方向の変形度/板厚方向の変形度)の差を±0.15以下に設定し、その長さ方向、長さ方向と直交する横方向および斜め方向の伸び率を略一定に設定していることを特徴とする電池用缶の形成材料。</p> <p>(2) <b>取消事由2</b> 本件審決が、本願明細書についてなされた</p> <p>手続補正が当初明細書等の要旨を変更するものであるとはすることはできない、と判断したことは誤りである。</p> <p>3. <b>裁判所の判断</b>：(1) <b>取消事由1</b>について 裁判所は、本件審決の理由中で触れられた先行技術文献(本件審決では容易想到性を否定したもの)の記載事項に加え、弁護士照会申出に基づく松下電池の回答(松下電池の日本鋼管に対する指示事項追加に基づき、本件審決の判断を誤りとして取消事由1に理由ありとした。</p> <p>(2) <b>取消事由2</b>について 裁判所は、補正発明2及び4は、ランクフォード値の差、すなわち<math>\Delta r</math>値が±0.15以下であることのみを要件とし、補正発明6(3)(請求項3を引用する本件発明6)は、各ランクフォード値の平均、すなわち平均<math>r</math>値のみを要件としていることが明らかである、とした上で、当初明細書の「上記した問題はイヤリングの発生自体を防止できれば解消できるが、イヤリング発生防止のためには、ランクフォード値が平均1.2以上で、長さ方向、横方向、斜め方向のランクフォード値の差が、±0.15以下が望ましく」や「そのためには、前記したように、ランクフォード値が平均1.2以上で、上記L方向、W方向およびX方向のランクフォード値の差が±0.15以下とならなければならない」の記載には上記の各条件を共に充足する必要があることが開示されている、として明細書の要旨を変更するものであるとして本件特許の出願日は、本件補正がなされた日に繰り下がるものでこれを前提として本件各発明の進歩性を検討すべきであり、取消事由2にも理由ありとした。</p> <p>(特29条2項・改正前40条)重要度☆☆ (松本 誠一郎)</p>		