

判決要約

No. 318

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

318
-1

原告の主張は、その前提として特許請求の範囲に記載されていないことを本件発明の構成とするものであり採用できないとして取消決定が維持された

請求範囲記載の発明、構成要件

1. 平13(行ケ)596号(東高知財3部)
2. 平16.6.24(棄却)
3. (株)ブリヂストン
4. 特許庁長官
5. 特許2629144号(異議2000-70731)

6. (1) **事案の概要**：本件は、シラン系カップリング剤を用いて表面処理された磁性体粉末及びポリアミド樹脂からなる樹脂磁石用組成物であって、ポリアミド樹脂として数平均分子量が8,000~10,500であるポリアミド-6樹脂3~40重量%と磁性体粉末97~60重量%からなる合成樹脂磁石用組成物の発明(本件発明)が、刊行物に記載された発明から容易に発明されたものであるとした異議の決定の取消を求めた。

(2) **判決の要点**：原告は、本件発明の「ポリアミド-6樹脂」については、その重合成分が1種類であるから、得られる分子量分布曲線のピークは1ヵ所であってきれいに正規分布すると考えるのが当業者の技術常識である、これに対し、引用発明におけるような2種類のポリアミド-6樹脂の場合、その分子量分布曲線についてはピークが2ヵ所見られるのである、と主張する。

しかしながら、本件発明の「ポリアミド-6樹脂」は、特許請求の範囲に記載された数平均分子量の範囲内のポリアミド-6樹脂であれば良いのであるから、これを ϵ -カプロラクタム単独の開環重合反応で合成されたままの樹脂に限定して解する必要はないのであり、たとえば異なる重合条件で合成された、2種類のポリアミド-6樹脂を混合したものは、その分

子量分布曲線についてのピークが2ヵ所見られるとしても、特定の分子構造のポリアミド分子の混合物からなる樹脂状物質であり、その数平均分子量が「8,000~10,500」の範囲内にあるかぎり、本件発明における「ポリアミド-6樹脂」に含まれると解するほかないのである。

原告の上記主張は、本件発明における「ポリアミド-6樹脂」は、その分子量分布曲線のピークが1ヵ所のものに限られることを前提とするものであって、その前提自体が、特許請求の範囲に記載されていないことを本件発明の構成とするものであり、発明の進歩性の判断の前提としてなされる発明の要旨認定において、採用することができないものである。

原告は、引用発明におけるポリアミド-6樹脂は2種類のポリアミド-6樹脂を使用しているから、本件発明における1種類のポリアミド-6樹脂とは明確に異なると主張する。しかし、原告のこの主張も、本件発明における「ポリアミド-6樹脂」が1種類のものを使用することを前提とするものである。発明の進歩性の判断の前提としてなされる発明の要旨認定において、本件発明の要旨を、そのようなものに限定して解釈するとの前提自体を採用しえないから、原告の上記主張も理由がない。

以上検討したところによれば、原告の主張する取消事由は理由がなく、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。

(特29条2項)重要度☆
(星野 昇)

318
-2

スパッタリングに用いた金属重量と基体面積から算出した被告製品の薄膜中間層の厚さは、本件発明の構成要件を満たさない、として棄却された

技術的範囲、
均等論

1. 平14(ワ)10511号(大地26民)
2. 平16.10.21(棄却)
3. ダイソー(株)
4. 大機エンジニアリング(株)
5. 特許2574699号, 3123744号

6. **本件特許発明の内容**：本件特許発明は、バルブ金属又はその合金よりなる導電性金属基体上に350~550℃の熱分解温度で白金族金属又はその酸化物を含む電極活性物質を被覆した電極において、該基体と電極活性被覆層との間に、スパッタリング法により形成された結晶性金属タンタルを主成分とする厚さ1~3ミクロンの薄膜中間層を設けたことを特徴とする酸素発生陽極、に関する。

争点：被告製品のタンタル層の厚さが、本件特許発明の薄膜中間層の厚さ1~3ミクロンを満たすか否かを判断するために、その測定方法としてどのような方法を採用すべきかが問題となり、また、被告製品が本件特許発明と均等であるか否かが問題となった。

判示事項：本件明細書には結晶性金属タンタルを主成分とする薄膜金属層の厚さの計測方法について直接の記載が存在

しないところ、原告は厚みを測定する場合の通常の方法に従って実測によることが最も望ましいと主張した。しかし、裁判所は、電極に形成された中間層の厚さを実測するのは電子顕微鏡によることになりそのためには切断する必要があるところ、切断していたのでは現実的な実施は不可能になることは明らかであるから、結晶性金属タンタルを主成分とする薄膜中間層の厚さは、スパッタリングに用いられた結晶性金属タンタルの重量と金属基体の面積とを用いて算出するのが実際のであり、ここでいう3ミクロンとは40g/m²(1m²当たり40g)のタンタルを用いてスパッタリング法により薄膜を形成したときの厚さを指すものというべきであり、被告製品は本件特許発明の構成要件を充足しないと判断した。

また、原告は中間層の厚さが3ミクロンを超える被告製品について本件特許発明と均等であると主張したが、裁判所は上記中間層の厚さの相違点からして均等の5要件のうち1, 2及び5を充足しないと判断した。

(特70条)重要度☆☆
(仲 晃一)

<p>318 -3</p>	<p>原告が求めた特許無効審判において、請求は成り立たないとされた審決の決定の取消を求めた裁判にて、その審決が取消された</p>	<p>発明の要旨、訂正請求、請求の範囲の減縮、独立特許要件、公然実施、進歩性</p>
<p>1. 平15(行ケ)252号 審決取消請求事件(東高1知) 2. 平16.12.24(認容) 3. (有)リタッグ 4. (株)ウチコン 5. 特許2863151号, 無効2000-35531号 6. 争点: 原告が無効審判を請求した後、被告特許権者は明細書の訂正を請求した。その訂正が法違背であるか否か。訂正後の発明が、特許出願前公然実施された発明であるか否か。</p> <p>判決の内容:(訂正請求の違法の看過)について</p> <p>①特許法126条3項違反について 原告は、訂正後の請求項1又は3につき、拡張または変更するものである旨主張するが、「A構成及びB構成の少なくとも一方を備える」という構成要件を「A構成を備える」との1態様の構成要件のみに限定するものであり、「請求の範囲」の減縮に該当するものであって失当である。</p> <p>②特許法126条2項違反について 原告は、訂正前の請求項5,7には、当初明細書中に記載されていない内容が補正によって加えられており、この当初明細書の範囲を超える内容を含「請求の範囲」となっていると主張する。しかしながら訂正は、「詳細な説明」の記載を、「請求の範囲」の訂正に対応させたにすぎず、原告の主張するような誤りは見られない。</p> <p>③特許法126条4項違反について 原告は、訂正発明1ないし4が、独立して特許を受けることができるものでないと主張する。しかし、本件審判の請求は平成12年9月30日であり、訂正後の請求項1ないし4は、審判で原告により無効審判の申立てがなされた請求項5ないし8を本件訂正により訂正請求項であり、独立特許要件を満たすことは訂正の要件とされていない。</p> <p>(訂正発明1,2の公然実施の有無)について 岐阜地方裁判所平成9年(ヨ)第108号不正競争行為差止等仮処分申請事件において、債務者である被告が提出した証拠には、本件訂正発明1,2と同じ構成を有する物件が記載されている。そしてそこにおいて、本件訂正発明1,2と同じ作用、効果を奏することを自認している。またその証拠の中の写真は、埼玉県北本市の側溝施工現場ものと認められる。</p> <p>これら証拠によれば、本件特許出願前に本件訂正発明1,2の構成を有する側溝を製造販売して現場で敷設したことが明らかである。従って同発明らは、「特許出願前に公然実施された発明」に該当するというべきである。</p> <p>(訂正発明3,4が進歩性を有するか)について 本件訂正発明1と本件訂正発明3とは一部において異なるが、その相違点に係る構成は、刊行物2(甲4)に記載されているとおり、公知の技術事項であり、ふたつの発明の作用・効果には差がない。したがって訂正発明3に進歩性を認めることはできない。</p> <p>本件訂正発明4は、本件訂正発明3を引用して構成を限定するものであるが、この限定事項の付加によっても発明が奏する作用・効果に変化なく、訂正発明4も進歩性を認めることはできない。</p> <p>以上のように、原告主張の取消事由には理由があり、本件審決は取消を免れない。</p> <p>(特29条1項2号, 29条2項, 126条2項・3項・4項) 重要度☆ (加藤 誠)</p>		
<p>318 -4</p>	<p>被告が配布した文書(人材評価用の企業向け適性テスト)は不正競争防止法上の品質誤認表示及び虚偽表示に該当するとして、被告に対し右文書の配布禁止・廃棄、謝罪広告の掲載及び1億円の損害賠償を求めた原告の主張が斥けられた</p>	<p>品質誤認表示、虚偽事実</p>
<p>1. 平15(ワ)25495号(東地46民) 2. 平17.1.20(棄却) 3. 日本エス・エイチ・エル(株) 4. (株)リクルートマネジメント(旧HRR(株)) 6. (1) 争点: 争点1 被告文書中に品質誤認表示・虚偽表示があるか。</p> <p>争点2 原告の営業上の信用回復のため、全国紙において謝罪広告を掲載すべきか。</p> <p>争点3 原告に1億円の損害が発生したか。</p> <p>(2) 裁判所の判断 不正競争防止法2条1項13号の「誤認させるような表示」及び同項14号の「虚偽の事実」は、証拠等をもって該当性の有無が判断できる客観的な事項をいうものであって、証拠等による証明になじまない価値判断や評価に関する記述を含まないと解するのが相当である。ただし、そのような記述は、意見ないし論評の表明として市場における自由な競争行為の一環として許容されるものというべきだからである。このことは、13号が商品に係る表示の例示のなかに「原産地」「数量」といった評価的な観点を離れて極めて客観的に真実か否かが判断できる事項を掲げていることから裏づけられるところである。</p> <p>本件についてみるに、原告が本件文書において「誤認させるような表示」、「虚偽の事実」に該当すると主張する部分は、いずれも適性試験における問題が、受検者の能力・適性を判定するための手段として適切なものかどうかを論ずるものであるが、このような点については、各事業者がそれぞれ独自の見解により自由に論ずべきものであって、一定の見解を採り挙げてそれが誤認表示であるか、あるいは虚偽事実であるかを証拠等により客観的に判断し得るようなものではない。</p> <p>この点において本件文書が誤認表示であるとか虚偽事実であるとの原告の主張は採用できない。</p> <p>よって原告の本訴請求はその前提を欠き、いずれも理由がない。</p> <p>(不競法2条1項13・14号) 重要度☆ (牧 哲郎)</p>		

318 -5	<p>情報キャリアに関する本願発明と引用例との相違点につき、本願発明の技術分野において周知の技術思想であったと認めることができず、進歩性を否定した拒絶審決が取り消された</p>	進歩性 技術分野
<p>1. 平 16 (行ケ) 276 号 (東高 4 知財)</p> <p>2. 平 17. 3. 1(認容)</p> <p>3. コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス N.V.</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 特願 2000-133455 号, 不服 2002-9858 号</p> <p>6. (1) 審決の要旨: 本願発明は、「サブ情報チャンネル」に含まれる「カテゴリコード」が、「主カテゴリコード」と「サブカテゴリコード」との 2 種類のカテゴリを識別するものであるのに対し、引用例に記載された発明の「チャンネル番号 CH0~CH15 を指定するコードデータ」は、「主」および「サブ」の 2 種類のカテゴリを識別することについて明確な記載がない点で相違する。しかしながら、「コンパクトディスク」に記録されている情報の「カテゴリ」として、「主」および「サブ」の 2 種類のカテゴリを用いることは、例えば周知例 1 や周知例 2 に示すように、当該技術分野において周知の技術思想である。</p> <p>(2) 被告の主張: 上記周知例に限らず、さらに、特開昭 61-188792 号公報には、「第 1 の分類」と「第 2 の分類」との組み合わせによって「建築作品あるいは建築群」を識別するものであり、当該「第 1 の分類」と「第 2 の分類」とが、それぞれ本願発明の「主カテゴリコード」および「サブカテゴリコード」に相当する。</p> <p>(3) 判示事項: 上記周知例 1 および 2 は、本願発明のように、「主カテゴリ」および「サブカテゴリ」を具えているもの</p>		
<p>ではない。このため、審決が掲げた上記周知例からは、「コンパクトディスク」に記録されている情報の「カテゴリ」として、「主」および「サブ」の 2 種類のカテゴリを用いることは、当該技術分野において周知の技術思想であったと認めることができない。そこで、被告が本訴において主張する特開昭 61-188792 号公報を検討すると、当該公報の「第 1 の分類」と「第 2 の分類」とが、それぞれ本願発明の「主カテゴリコード」および「サブカテゴリコード」に相当するものといえることができる。しかしながら、そこに示されているのは、建築作品建材等の検索システムに関する事項であって、上記事項が本願発明の技術分野である情報キャリアの分野において周知の事項であったと認めるには、その適性があるとはいえないものである。そして、本訴に至ってもなお、「主カテゴリ」および「サブカテゴリ」によってデータが記録されているという事項が、本願発明の技術分野とは隔たった分野に関する特開昭 63-188792 号公報によってしか証明されていないことは、本願発明の技術分野において、この技術的事項が、相違点に係る本願発明の構成が容易想到であったと認められるほどに周知であったとすることはできないといわざるを得ない。したがって、本願発明は、引用例との対比において容易想到であったものということとはできず、これに反する審決の認定判断は誤りである。</p>		
<p>(特 29 条 2 項) 重要度☆ (川野 工)</p>		

From Editors

編集後記

6 月号は、委員会の活動報告を特集しました。近年弁理士を取り巻く環境が大きく変化し、これに伴い弁理士一人ひとりの活動も変化させる必要が生じているのではないのでしょうか？各委員会の活動報告が、先生方の弁理士としての活動の方向付けにお役に立てば幸いです。(のり)

今月号の特集は、平成 16 年度実務系委員会の活動報告であり、これは、弁理士会の会誌として、その活動を、会員の皆様及び会員外の読者の方に紹介する、重要なものであると考えています。パテント誌編集に携って、3 年目となりますが、この時期は、前年度の編集委員が編集を行い、本年度の委員が、9 月からの特集を練っている、オーバーラップの時期であります。前年度の委員としては、担当月のパテント誌が出て、一息ついているところです。(M. N)

今月号の特集は、日本弁理士会の実務系の委員会等の活動報告でした。委員会等の活動内容は、実際に委員会等に参加していないと、なかなかわからないものです。今回の記事をご覧になることで、その活動内容が会員の皆さんに伝わればよいと思います。実務系の委員会等の活動報告が、これからも 1 年に 1 回、今ごろの特集テーマとして取り上げられ、委員会等に対する会員の皆さんの理解に役立てばと思います。(R. K)

今月号の特集は委員会報告です。実務系の委員会における 1 年の成果をまとめたものであり、いずれの記事も質の高い報告であると思います。弁理士が産業財産権に関する高度な専門知識を有していることをアピールする特集が組めたのではないのでしょうか。(うみ)

次号予告【2005年7月号】

特集「クレーム解釈」

米国・英国・ドイツ等諸外国の事例を紹介しながら、特許発明のクレーム解釈について深く考察します。

また、今月号に引き続き、実務系委員会の活動報告を掲載します。

ご期待ください。