

# 判決要約

No. 320

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

<p>320 - 1</p>	<p>本件発明と刊行物1に記載された発明の相違点は実質的な相違ではないから本件発明は刊行物1に記載された発明であるとして特許を取消した審決が取消された</p>	<p>インクジェットインク, 分散剤, 一義的に明確, 技術常識, 同一発明</p>		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>1. 平 15 (行ケ) 542 号 (東高 2 知) 異議 2001-70284 号</p> <p>2. 平 16. 11. 29 (認容)</p> <p>3. イー・アイ・デュボン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 特許 3069543 号</p> <p>6. (1) 原告の主張: 刊行物 1 の「添加剤として、必要に応じて分散剤……を溶媒、樹脂、着色剤と共に用いてもよい」との記載について、そこにいう「分散剤」とは有機溶媒に樹脂と着色剤を分散させるためのものであり、水性担体媒質に着色剤及びハイドロゾルポリマーを分散させる本件発明の「ポリマー分散剤」とは異なるものであるから、刊行物 1 のインクが本件発明の「ポリマー分散剤」を含有するとする決定の認定は誤りである。</p> <p>(2) 被告の主張: 刊行物 1 に記載の前記「分散剤」は合成樹脂溶液に添加されるものではあるが、当業者はこの「分散剤」として水性インク中に粒子を安定化させる作用を有するものを採用すべきものと理解する。また、仮に原告主張のような分散剤を追加的に用いることが刊行物 1 にないとしても、そこで使用する自己水分散性樹脂は分散剤として作用するものであるからポリマー(高分子)分散剤であるといえるから審決の判断には誤りはないと主張した(予備的主張)。</p> <p>(3) 裁判所の判断: 本件特許明細書の記載によれば刊行物</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>1 の「分散剤」は「着色ミルベース」の製造工程に関するものであるから合成樹脂を含有した有機溶剤溶液に不溶性の粒子である着色剤粒子を分散させるための分散剤であると認められる。また、本件発明の「ポリマー分散剤」の技術的意義は、特許請求の範囲の記載から一義的に明確であるとはいえないが、明細書の記載によれば本件発明の「ポリマー分散剤」は、水性媒体を分散媒とし、これに分散質として着色剤粒子を分散させる物質であると解される。そして分散媒が水性か油性かによって分散剤を使い分けることは、インクの技術分野における当業者の技術常識であるということができ、そうであれば、刊行物 1 の記載にいう「分散剤」は、本件発明の「ポリマー分散剤」に相当するものということとはできず、刊行物 1 に「分散剤」についての記載が存在することを根拠として刊行物 1 に本件発明の「ポリマー分散剤」を含有するインクジェット用インクが記載されているとした決定は誤りである。また被告の予備的主張は決定の理由とは異なる新たな主張であるが、念のため検討するに刊行物 1 の「自己水分散性樹脂」は分散剤とはいえず本件発明の「ポリマー分散剤」に相当するものでもない。</p> <p style="text-align: right;">(特 29 条 1 項 3 号) 重要度 ☆ (川島 利和)</p> </td> </tr> </table>			<p>1. 平 15 (行ケ) 542 号 (東高 2 知) 異議 2001-70284 号</p> <p>2. 平 16. 11. 29 (認容)</p> <p>3. イー・アイ・デュボン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 特許 3069543 号</p> <p>6. (1) 原告の主張: 刊行物 1 の「添加剤として、必要に応じて分散剤……を溶媒、樹脂、着色剤と共に用いてもよい」との記載について、そこにいう「分散剤」とは有機溶媒に樹脂と着色剤を分散させるためのものであり、水性担体媒質に着色剤及びハイドロゾルポリマーを分散させる本件発明の「ポリマー分散剤」とは異なるものであるから、刊行物 1 のインクが本件発明の「ポリマー分散剤」を含有するとする決定の認定は誤りである。</p> <p>(2) 被告の主張: 刊行物 1 に記載の前記「分散剤」は合成樹脂溶液に添加されるものではあるが、当業者はこの「分散剤」として水性インク中に粒子を安定化させる作用を有するものを採用すべきものと理解する。また、仮に原告主張のような分散剤を追加的に用いることが刊行物 1 にないとしても、そこで使用する自己水分散性樹脂は分散剤として作用するものであるからポリマー(高分子)分散剤であるといえるから審決の判断には誤りはないと主張した(予備的主張)。</p> <p>(3) 裁判所の判断: 本件特許明細書の記載によれば刊行物</p>	<p>1 の「分散剤」は「着色ミルベース」の製造工程に関するものであるから合成樹脂を含有した有機溶剤溶液に不溶性の粒子である着色剤粒子を分散させるための分散剤であると認められる。また、本件発明の「ポリマー分散剤」の技術的意義は、特許請求の範囲の記載から一義的に明確であるとはいえないが、明細書の記載によれば本件発明の「ポリマー分散剤」は、水性媒体を分散媒とし、これに分散質として着色剤粒子を分散させる物質であると解される。そして分散媒が水性か油性かによって分散剤を使い分けることは、インクの技術分野における当業者の技術常識であるということができ、そうであれば、刊行物 1 の記載にいう「分散剤」は、本件発明の「ポリマー分散剤」に相当するものということとはできず、刊行物 1 に「分散剤」についての記載が存在することを根拠として刊行物 1 に本件発明の「ポリマー分散剤」を含有するインクジェット用インクが記載されているとした決定は誤りである。また被告の予備的主張は決定の理由とは異なる新たな主張であるが、念のため検討するに刊行物 1 の「自己水分散性樹脂」は分散剤とはいえず本件発明の「ポリマー分散剤」に相当するものでもない。</p> <p style="text-align: right;">(特 29 条 1 項 3 号) 重要度 ☆ (川島 利和)</p>
<p>1. 平 15 (行ケ) 542 号 (東高 2 知) 異議 2001-70284 号</p> <p>2. 平 16. 11. 29 (認容)</p> <p>3. イー・アイ・デュボン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 特許 3069543 号</p> <p>6. (1) 原告の主張: 刊行物 1 の「添加剤として、必要に応じて分散剤……を溶媒、樹脂、着色剤と共に用いてもよい」との記載について、そこにいう「分散剤」とは有機溶媒に樹脂と着色剤を分散させるためのものであり、水性担体媒質に着色剤及びハイドロゾルポリマーを分散させる本件発明の「ポリマー分散剤」とは異なるものであるから、刊行物 1 のインクが本件発明の「ポリマー分散剤」を含有するとする決定の認定は誤りである。</p> <p>(2) 被告の主張: 刊行物 1 に記載の前記「分散剤」は合成樹脂溶液に添加されるものではあるが、当業者はこの「分散剤」として水性インク中に粒子を安定化させる作用を有するものを採用すべきものと理解する。また、仮に原告主張のような分散剤を追加的に用いることが刊行物 1 にないとしても、そこで使用する自己水分散性樹脂は分散剤として作用するものであるからポリマー(高分子)分散剤であるといえるから審決の判断には誤りはないと主張した(予備的主張)。</p> <p>(3) 裁判所の判断: 本件特許明細書の記載によれば刊行物</p>	<p>1 の「分散剤」は「着色ミルベース」の製造工程に関するものであるから合成樹脂を含有した有機溶剤溶液に不溶性の粒子である着色剤粒子を分散させるための分散剤であると認められる。また、本件発明の「ポリマー分散剤」の技術的意義は、特許請求の範囲の記載から一義的に明確であるとはいえないが、明細書の記載によれば本件発明の「ポリマー分散剤」は、水性媒体を分散媒とし、これに分散質として着色剤粒子を分散させる物質であると解される。そして分散媒が水性か油性かによって分散剤を使い分けることは、インクの技術分野における当業者の技術常識であるということができ、そうであれば、刊行物 1 の記載にいう「分散剤」は、本件発明の「ポリマー分散剤」に相当するものということとはできず、刊行物 1 に「分散剤」についての記載が存在することを根拠として刊行物 1 に本件発明の「ポリマー分散剤」を含有するインクジェット用インクが記載されているとした決定は誤りである。また被告の予備的主張は決定の理由とは異なる新たな主張であるが、念のため検討するに刊行物 1 の「自己水分散性樹脂」は分散剤とはいえず本件発明の「ポリマー分散剤」に相当するものでもない。</p> <p style="text-align: right;">(特 29 条 1 項 3 号) 重要度 ☆ (川島 利和)</p>			
<p>320 - 2</p>	<p>本件発明「工具保持具」の特許についての審決が取り消された</p>	<p>進歩性 共通の技術課題 同一の技術分野</p>		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>1. 平 15 (行ケ) 311 号 (東高 1 知)</p> <p>2. 平 16. 11. 25 (容認)</p> <p>3. 大昭和精機(株)</p> <p>4. エヌティーツール(株)</p> <p>5. 特許 3223219 号 無効 2002-35025 号</p> <p>6. 審決の概要: 刊行物 1 に記載された工具保持具は、引込み具である錠止素子が外方へ移動して引込み具係合部である第 2 部分に設けられた開口の凹面と突き合わされることにより深部方向成分である工具保持具を深部方向へ引っ張る力と半径方向外方成分である第 2 部分を拡張する力との双方の成分を有する力が工具保持具に作用し、工具保持具は、シャンク部の外周面とテーパ孔の内周面とが締めあはるとともに、第 2 部分が拡張して第 2 回転面と後方回転面とが突き合わされることにより、主軸に固定されるものである。</p> <p>刊行物 5 には、深部方向に移動する引込み具を備えた主軸に適用できるプルスタッドが開示されている。</p> <p>刊行物 1 に記載された工具保持具と刊行物 5 に記載された工具保持具とは、適用できる主軸が異なるので、両者の組み合わせを思い付くことは、容易なことではない。</p> <p>原告: 刊行物 1 に記載の第 1 部分(シャンク部)の先端に、刊行物 5 に記載のプルスタッドを組み合わせることを容易に想到するか否かは、主軸の構成に左右されるものではなく、</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>単に、工具保持具を取り扱う当業者が、刊行物 1 に記載された工具保持具の引込み具係合部を、刊行物 5 に記載されているプルスタッドに置き換えることを容易に想到するか否かの問題であり、この点において、本件審決の上記認定は誤りである</p> <p>判断事項: 刊行物 5 に記載の工具保持部と刊行物 1 に記載の工具保持部とは、本件審決が指摘する通り、適用できる主軸が異なり、また主軸に固定されるとき構成・作用が異なる。しかし、それぞれの主軸側の引込み具及び工具保持部の引込み具係合部である点で、同一の技術分野に属し、工具保持部のシャンク部と主軸を確実に嵌合固定して、芯ずれ、芯振れを防止するという共通の技術課題を有する。そうであれば、当業者において、刊行物 1 に記載の主軸側の引込み具及び工具保持部の引込み具係合部として、刊行物 5 に記載のものを採用することは容易に想到し得る程度のことといえるべきである。</p> <p>以上より本件審決の相違点についての判断は誤りであり、その誤りが本件審決に影響を及ぼすことは明らかであり、本件審決は取り消されるべきである。</p> <p style="text-align: right;">(特 29 条 2 項) 重要度 ☆ (伴 誠一)</p> </td> </tr> </table>			<p>1. 平 15 (行ケ) 311 号 (東高 1 知)</p> <p>2. 平 16. 11. 25 (容認)</p> <p>3. 大昭和精機(株)</p> <p>4. エヌティーツール(株)</p> <p>5. 特許 3223219 号 無効 2002-35025 号</p> <p>6. 審決の概要: 刊行物 1 に記載された工具保持具は、引込み具である錠止素子が外方へ移動して引込み具係合部である第 2 部分に設けられた開口の凹面と突き合わされることにより深部方向成分である工具保持具を深部方向へ引っ張る力と半径方向外方成分である第 2 部分を拡張する力との双方の成分を有する力が工具保持具に作用し、工具保持具は、シャンク部の外周面とテーパ孔の内周面とが締めあはるとともに、第 2 部分が拡張して第 2 回転面と後方回転面とが突き合わされることにより、主軸に固定されるものである。</p> <p>刊行物 5 には、深部方向に移動する引込み具を備えた主軸に適用できるプルスタッドが開示されている。</p> <p>刊行物 1 に記載された工具保持具と刊行物 5 に記載された工具保持具とは、適用できる主軸が異なるので、両者の組み合わせを思い付くことは、容易なことではない。</p> <p>原告: 刊行物 1 に記載の第 1 部分(シャンク部)の先端に、刊行物 5 に記載のプルスタッドを組み合わせることを容易に想到するか否かは、主軸の構成に左右されるものではなく、</p>	<p>単に、工具保持具を取り扱う当業者が、刊行物 1 に記載された工具保持具の引込み具係合部を、刊行物 5 に記載されているプルスタッドに置き換えることを容易に想到するか否かの問題であり、この点において、本件審決の上記認定は誤りである</p> <p>判断事項: 刊行物 5 に記載の工具保持部と刊行物 1 に記載の工具保持部とは、本件審決が指摘する通り、適用できる主軸が異なり、また主軸に固定されるとき構成・作用が異なる。しかし、それぞれの主軸側の引込み具及び工具保持部の引込み具係合部である点で、同一の技術分野に属し、工具保持部のシャンク部と主軸を確実に嵌合固定して、芯ずれ、芯振れを防止するという共通の技術課題を有する。そうであれば、当業者において、刊行物 1 に記載の主軸側の引込み具及び工具保持部の引込み具係合部として、刊行物 5 に記載のものを採用することは容易に想到し得る程度のことといえるべきである。</p> <p>以上より本件審決の相違点についての判断は誤りであり、その誤りが本件審決に影響を及ぼすことは明らかであり、本件審決は取り消されるべきである。</p> <p style="text-align: right;">(特 29 条 2 項) 重要度 ☆ (伴 誠一)</p>
<p>1. 平 15 (行ケ) 311 号 (東高 1 知)</p> <p>2. 平 16. 11. 25 (容認)</p> <p>3. 大昭和精機(株)</p> <p>4. エヌティーツール(株)</p> <p>5. 特許 3223219 号 無効 2002-35025 号</p> <p>6. 審決の概要: 刊行物 1 に記載された工具保持具は、引込み具である錠止素子が外方へ移動して引込み具係合部である第 2 部分に設けられた開口の凹面と突き合わされることにより深部方向成分である工具保持具を深部方向へ引っ張る力と半径方向外方成分である第 2 部分を拡張する力との双方の成分を有する力が工具保持具に作用し、工具保持具は、シャンク部の外周面とテーパ孔の内周面とが締めあはるとともに、第 2 部分が拡張して第 2 回転面と後方回転面とが突き合わされることにより、主軸に固定されるものである。</p> <p>刊行物 5 には、深部方向に移動する引込み具を備えた主軸に適用できるプルスタッドが開示されている。</p> <p>刊行物 1 に記載された工具保持具と刊行物 5 に記載された工具保持具とは、適用できる主軸が異なるので、両者の組み合わせを思い付くことは、容易なことではない。</p> <p>原告: 刊行物 1 に記載の第 1 部分(シャンク部)の先端に、刊行物 5 に記載のプルスタッドを組み合わせることを容易に想到するか否かは、主軸の構成に左右されるものではなく、</p>	<p>単に、工具保持具を取り扱う当業者が、刊行物 1 に記載された工具保持具の引込み具係合部を、刊行物 5 に記載されているプルスタッドに置き換えることを容易に想到するか否かの問題であり、この点において、本件審決の上記認定は誤りである</p> <p>判断事項: 刊行物 5 に記載の工具保持部と刊行物 1 に記載の工具保持部とは、本件審決が指摘する通り、適用できる主軸が異なり、また主軸に固定されるとき構成・作用が異なる。しかし、それぞれの主軸側の引込み具及び工具保持部の引込み具係合部である点で、同一の技術分野に属し、工具保持部のシャンク部と主軸を確実に嵌合固定して、芯ずれ、芯振れを防止するという共通の技術課題を有する。そうであれば、当業者において、刊行物 1 に記載の主軸側の引込み具及び工具保持部の引込み具係合部として、刊行物 5 に記載のものを採用することは容易に想到し得る程度のことといえるべきである。</p> <p>以上より本件審決の相違点についての判断は誤りであり、その誤りが本件審決に影響を及ぼすことは明らかであり、本件審決は取り消されるべきである。</p> <p style="text-align: right;">(特 29 条 2 項) 重要度 ☆ (伴 誠一)</p>			

<p>320 -3</p>	<p>被告による商号及び営業表示の使用が、原告の周知の商品表示等と類似し、原告の商品・営業と混同するものとして不正競争行為とされた</p>	<p>商号、営業表示、商品表示等、不正競争行為</p>
<p>1. 平16(ワ)13859号(東地29民) 2. 平16.11.29(認容) 3. (株)読売新聞東京本社, (株)読売新聞大阪本社 4. 読売企画販売(株) 6. <b>事実関係</b>: 被告は、新聞販売送達業等を目的として設立され、原告読売大阪が発行する「讀賣新聞」の販売を行っていた。被告と原告読売大阪とは、被告が「よみうり情報」との誌名の情報誌を特定の地域(大阪市住吉区)に限定して発刊することを認める旨の覚書を交わしている。被告は、本店に「読売企画販売」との表示をしており、その商号は大阪法務局に登録されている。被告代表者は、原告読売大阪を訪れ、今後は不動産売買や政治的な活動をやるかもしれない、支店も増やしていくと告げ、東京都新宿区及び大阪府和泉市にそれぞれ支店を設置する旨登記をし、また、登記簿上の「目的」に、「読売新聞社の発行する新聞および刊行物の販売促進事業、環境整備に関する調査、研究、設計、施工、監理、事務所・店舗・住宅のリフォーム業」を追加した。 7. <b>裁判所の判断</b>: 「読売」、「讀賣」又は「よみうり」との表示は、「読売グループ」が長年にわたり幅広い分野において継続</p>		<p>して事業活動に使用してきたことにより、「読売グループ」又は同グループを構成する会社の商品又は役務の出所を示す表示として、顕著な識別力を獲得しているものと認められるから、原告らの周知著名な営業表示である。 そして、被告の商号「読売企画販売(株)」において、「(株)」の部分は会社の種類を示し、「企画販売」の部分は業種又は業態を示すものと理解されるから、被告の商号の自他識別機能を有する部分は「読売」である。したがって、被告の商号は、原告らの周知著名な営業表示と類似する。また、原告らの属する「読売グループ」は幅広い分野で事業活動を展開していることから、被告がその商号を使用して会社の目的である事業活動を行えば、その需要者に対し、被告が「読売グループ」ないし原告らと経済的、資本的若しくは組織的に関連を有するとの誤認混同を生じさせるものと認められる。被告の商号使用行為及び「読売企画販売」との表示行為は、不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当する。 (不競法2条1項1号)重要度☆ (高瀬 彌平)</p>
<p>320 -4</p>	<p>「洗車機」にかかる特許発明について、「公然実施発明及び刊行物に基づいて容易に想到できる」とした審決が維持された</p>	<p>進歩性、公然実施</p>
<p>1. 平16(行ケ)105号 審決取消請求事件(東高2知) 2. 平17.1.20(棄却) 3. 日本車輛洗滌機(株) 4. (株)ヒラマツ 5. 特許1743117号(特公平02-047379号公報参照), 無効2000-35301号 6. <b>背景</b>: 原告は、「洗車機」に関する特許第1743117号の特許権者である。被告は、平成12年6月6日に本件特許について無効審判の請求をし(無効2000-35301号)、特許庁は平成16年2月17日に特許を無効とする旨の審決をした。これに対して、原告が、進歩性の判断に誤りがあるとして審決の取消を求めたのが本審決取消訴訟である。 <b>判示事項</b>: 本件特許出願前から徳島県小松島市運輸部整備工場に設置されて公然実施された状態にあった小松島洗車機(以下、公然実施発明)は、バス等の洗滌を行うことのできる自走式自動洗車機であり、バス等の長手方向及び幅方向に突出する突出物(バックミラー)を備えた車体の周囲を、左右一対の洗車ブラシを用いて全自動で洗滌しようとするものであって、左側の洗車ブラシ(大ブラシ)は、被洗車両の前面洗車と左側面洗車を行うようになっている。そして、同洗車機において採用された衝突回避作動は、①全面を横行する洗車ブラシが車体の前左角部を通過する時は、洗車ブラシの回転を一時停止させ、洗車ブラシが突出物に衝突しない幅方向位置(本件発明の幅方向待避に相当)に到達した後、②フレームごと洗車ブラシを車体の後面に向かって「前進」させ、③洗車ブラシが突出物に当接しない長手方向位置(本件発明の長手方向限界位置に相当)に達した後、洗車ブラシが車体側面に接触するように右方向に移動するというものであると認められる。したがって、公然実施発明は、洗車ブラシの横行及びフレームの「前進」を制御することにより、バックミラー等の突出物を回避するという作動(上記②及び③)においては本件発明と共通するが、本件発明のように、洗車ブラシをフレームごと「後退」させる回避作動は行われていないことができる。そして、この点は、確かに、本件発明と公然実施発明との相違というべきものである。</p>		<p>しかしながら、公然実施発明においても、洗車ブラシが前面洗滌から側面洗滌に移行する際に、バックミラー等の突出物との衝突を回避しなければならないという課題が存在していることは明らかであるところ、A: 衝突回避のために洗車ブラシを突出物から離れるように移動させることは、本件出願時において、衝突回避作動の一つの基本的な態様であると当業者が認識されていたこと、B: 刊行物には、洗車ブラシをいったんフレームごと「後退」させることによって車体前面から遠ざけ、ミラーに当接しない幅方向位置まで移動させた後、フレームを再度前進させるという、フレームの後退を伴う衝突回避作動が示されていること、さらに、C: 元来、自走式の自動洗車機のフレームは、前進・後退のいずれの作動も可能なものであることを考慮すると、公然実施発明において、洗車ブラシとバックミラー等の突出物との衝突回避作動の態様として、洗車ブラシをフレームごと「後退」させて車体前面から離隔させることを含む、フレームの前後進という手法を採用することは、本件出願当時、当業者が容易に想到し得たことというべきである。 そして、上記の態様の衝突回避作動を行おうとする場合、これを全自動で行うためには、本体フレームが「後進」を始めるべき位置や、「後進」の動きを停止するべき位置を検出するとともに、当該検知に基づく制御をする必要があることは明らかであり、本件発明は、上記の検出をする手段や検知に基づく制御手段に関して、「幅方向限界位置検出器」、「長手方向待避位置検出器」を設けるとともに「前面洗滌から側面洗滌への移行又は側面洗滌から前面洗滌への移行に際して、前記各位置検出器からの位置信号及び接触検出器からの接触信号により……フレームを前後進させる制御」という以上の手段を規定しておらず、これらの手段自体が格別のものということではできないから、公然実施発明において、これらの構成を採用し、本件発明の構成とすることは、本件出願当時、当業者が容易に想到し得たことというべきである。 (特29条2項)重要度☆ (三上 敬史)</p>

320 -5	<p>吸収物品に関する特許につき拒絶査定を受け、これに対して審判を請求したものの、進歩性なしとして請求は成り立たないとの審決がなされたため、審決取消訴訟が提起された。裁判所は、引例との相違点の一つである「中間層」についての判断の誤りを理由に原告の請求を認容した</p>	<p>進歩性、相違点の判断の誤り、中間層、液体安定層</p>
<p>1. 平16(行ケ)29号(東地1知) 2. 平16.12.16(認容) 3. ザ・プロクター・エンド・ギャンブル・カンパニー 4. 特許庁長官 5. 平7特願514480号, 不服2002-9856 6. (1) 吸収物品(液体透過性トップシート, 液体不透過性バックシート, 両シート間の吸収コア, トップシートと吸収コア間の捕捉層, 捕捉層と吸収コア間の中間層からなる)に関する特許につき拒絶査定を受け、これに対し審判を請求したものの、進歩性なしとして請求不成立との審決がなされたため、審決取消訴訟が提起された。 審決では、中間層を形成することは、引例甲5の開示(「付随的コア領域」)にもあるように出願前周知の技術事項である等としていた。 (2) 原告は、取消理由として、引例との相違点イである捕捉層と吸収コアの間に特定の湿潤引剥強度以上で結合する中間層が存在する点についての認定の誤り等、3つの取消理由を主張し、特に相違点イに関して、中間層は、それ自身が液体安定構成要素であって、隣接する捕捉層及び吸収コアを支持する程度の強度を有し、引例甲5にはかかる中間層の記載はない、クレームに明確に把握できる記載事項は、クレームの記載に基づき解釈すべきであり、中間層の省略した実施例があるからといって、中間層が液体安定構成要素として必ずしも必要でないとはできない等と主張した。 これに対して被告は、中間層が液体安定構成要素であることはクレームに記載がないし、中間層の材質、性質等もクレームに何らの限定もない、実施例として中間層の省略した実施例もあり、中間層は液体安定構成要素として必ずしも必要でない等と主張した。 (3) 裁判所は、上記取消事由2について審理し、前記相違点イについての判断は誤りとして審決を取り消した。 すなわち、中間層につき、捕捉層や吸収コアとは異なる機能を有するものであるとした上で、クレーム規定の中間層の配設位置と結合手段は、クレームのみでは技術的意義を一義的に明確に理解できないとして、発明の詳細な説明の記載を参酌した。そして、中間層は、トップシート及びバックシートと共に液体安定構成要素(湿潤時に結合性を失わない構成要素)を構成し、隣接する捕捉層及び吸収コアと接着されることにより液体安定結合(湿潤時に強度を保持し溶解しない結合)を形成し、湿潤時にも捕捉層及び吸収コアとの結合性(接着)を維持してこれらを支持する機能を果たすとした。これに対し、引例甲5の「付随的コア領域」は、実質的な液体保持層を形成し、コア成分そのものであり、前記中間層の機能を果たさず、該中間層とは異なると認定した。 (特29条2項)重要度☆ (田村 正)</p>		
320 -6	<p>本願商標は、出願に至る経緯に照らし、長年行ってきた「秘書士」の称号認定が秘書教育分野の需要者間では「秘書技能検定」と並んで周知であり、また、両語が誤認を生ずるほど類似しないから、本願商標を指定役務に使用しても需要者等をして、他に国家資格等が存するかの如く誤信せしめるとはいえないとして、審決が取り消された</p>	<p>民間資格と出願経緯、公的資格との誤認と誤信</p>
<p>1. 平16(行ケ)206号(東高1知財) 2. 平16.9.30(認容) 3. A 4. 特許庁長官 小川 洋 5. 商願2000-126499号, 不服2002-9946 6. 争点: 本願商標は、需要者等をして、恰も国家資格等が存するかの如く誤信せしめるおそれがあるか。 被告の反論 (1) 本願商標の「秘書士」と公的資格の「秘書技能検定」とは、秘書実務の基本的技能を身に付ける内容のものであり、これら両語は、いずれも要部である「秘書」の文字を共通にする。 (2) 国家資格や公的資格には、末尾に「士」の付された名称が多い。 これらの事情から、本願商標をその指定役務に使用したときは、需要者等をして、恰も「秘書技能検定」の他にも秘書職に関する国家資格等が存するかの如く誤信せしめる場合があるから、本願商標を登録することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、国民の信頼を害し、ひいては社会公共の利益に反する。 判示事項: 本願商標は、以下の観点から検討しても、商標法4条1項7号に当たるといえることはできない。 1. 本願商標の出願に至る経緯について ①本願商標は、教育協会の代表者である原告が実質的には教育協会のために、出願を行ったものであること、②教育協会は、多数の大学、短期大学から構成され、検定協会設立の約1年半後の昭和48年8月に設立されてから現在まで約31年間にわたり、秘書教育の充実等を目的とする多様な活動を続けてきた団体であること、③教育協会は、上記活動の一環として、「秘書技能検定」の始まった2年後から現在まで約29年間にわたり、秘書学概論・秘書実務等の科目履修者について「秘書士」の称号認定を与えてきたこと(累計認定数は、30万件以上)、④教育協会の行ってきた「秘書士」の称号認定は、秘書教育の関連分野における取引者・需要者間では「秘書技能検定」と並んで周知となっていたこと、 これらの事情から、本願商標「秘書士」につき「教育」を指定役務として登録出願をしたことは、その行為の目的、態様に照らして社会的に相当なものといえる。 2. 国家資格等との誤認を生ずるおそれの有無について (1) 本願商標と上記公的資格の類否について検討するに、本願商標「秘書士」は、全体がわずか3文字で一連に表記されており、その語義上も一体のものと理解されることからすれば、その全体が要部と認められる。 一方、公的資格の秘書技能検定試験1級合格等は、秘書教育の関連分野において「秘書技能検定」が周知であることも考慮すると、「秘書技能検定」の部分が要部と認められる。 そうすると、両者の外観、称呼、観念の全体を総合すると、両語が一見紛らわしく誤認を生じるほど類似するものということはいえない。 (2) 末尾に「士」の付された名称に接した場合、一般的には一定の国家資格等を付与された者を表しているとして理解することが多いとしても、本願商標が前記したとおり「秘書士」の称号認定が、秘書教育の関連分野において周知となっていたことや、「秘書士」と「秘書技能検定」の両語が類似しないことを考慮すれば、本願商標を指定役務に使用しても、取引者・需要者をして「秘書技能検定」の他に、秘書職に関する国家資格・公的資格が存するかの如く誤信せしめるものということはいえない。 (商4条1項7号)重要度☆☆ (信太 明夫)</p>		

320 -7	拒絶審決に対する審決取消訴訟において、請求が棄却された	欧文字、モチーフ、図案化
<p>1. 平16(行ケ)318号(東高4知)  2. 平16.12.22(棄却)  3. エヌ・ティ・ティレゾナント(株)  4. 特許庁長官  5. 商標登録4474714号, 商願2001-115608号,  不服2003-17830号  6. <b>事案</b>: 本願出願人は、本願商標「goo」を第41類の「電子計算機の操作方法等に関する知識の教授」等について、平成13年12月27日に出願した。</p> <p>ところが、本願商標は、登録第4474714号(引用商標)を引用されて拒絶査定となり、同拒絶査定を不服とする審判においても拒絶審決されたので、本願出願人である原告は東京高裁に審決取消訴訟を請求した。</p> <p><b>判示事項</b>: (1) 本願商標は、「goo」の文字からなるものであるから、「グー」の称呼を生じる。  (2) これに対して、引用商標は、図形と文字が組み合わされた構成からなる。</p> <p>そして、引用商標の下部の文字は、「WonderGOO」と記載されており、「Wonder」の部分は太い線がかかれ、「GOO」の部分はこれより細い線で書かれているほか、「Wonder」の部分は、「W」が大文字、その余は小文字で構成されているが、「GOO」の部分は全て大文字で構成されている。</p> <p>よって、「WonderGOO」と連続して書かれてはいるが、「Wonder」の部分と「GOO」の部分とは、上記のように、線の太さや大文字・小文字の組み合わせ方の構成において顕</p>		
<p>著に異なっており、引用商標に接した需要者、取引者は、文字部分は「Wonder」部分と「GOO」部分とから構成されている(2語から構成されている)ものと理解、認識するものと認められる。</p> <p>一方、引用商標の上部の図形部分は、「G」「O」「O」の3文字を図案化し、左上方から右下方へと斜めに、3文字を順次連続して配置したものであり、図形部分は、当該部分のみを一見して直ちに「GOO」の文字からなると認識するのは困難である。しかしながら、上記で認定した下部の文字部分における「GOO」の部分との関係から、引用商標に接した需要者、取引者は、図形部分は「GOO」の欧文字をモチーフに図案化されたものであると理解、認識し得るものと認められる。</p> <p>(3) そうすると、引用商標において、「WonderGOO」の文字部分から「ワンダーグー」の称呼が生ずるだけでなく、上記図形部分から「グー」の称呼が生ずるものというべきである。</p> <p>(4) したがって、本願商標と引用商標とは、「グー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。</p> <p>(5) よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する、と判断された。</p> <p style="text-align: right;">(商4条1項11号) 重要度☆ (松尾 憲一郎)</p>		

From Editors

## 編集後記

厳しい暑さが続いています。皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

ところで、われわれ弁理士の仕事においても、クライアントとの値段交渉など、交渉が大きく関わっていますが、それにも係わらず、「理系だから交渉下手」で済まされてきた嫌いがあるのではないかと思います。

そこで、今月号では1990年代に米国で生まれた若い学問である交渉学をテーマに取り上げました。

今月号の記事が何かのお役に立てばと思います。(K. H)

弁理士試験は、知的財産に係わる法律知識とその応用、および電子技術などの技術的な素養を見極める内容の試験である。これに合格した我々弁理士は、たとえ、知財ビジネスのど素人であっても、世間からは知財のプロとして扱われるし、多くの弁理士はその期待に応じてビジネス展開にも足を踏み入れたいと願っているだろう。さて、このような状況下、将来の弁理士はどうなるのだろうか？ それは我々の意識と努力次第ということか。(長)

本号は「知財ビジネス交渉学」を特集した。知財ビジネス交渉学は聞きなれない言葉である。今や、到来した弁理士の時代、交渉学は知財ビジネスにとって弁理士が最も身に付けなければならない重要な課題であるとの認識から、特集記事を組むことになった。

本郷の特集によって、読者諸兄は、ビジネスの交渉には理論的な方法論があるということを実感できたのではないのでしょうか。

内容的にも、「いまなぜ知財ビジネス交渉学か」では、その現代的意義を、「戦略的交渉と交渉学」では、交渉学の中核をなすエッセンスを、「知財ビジネス交渉学研修」では、その学び方を、「知財ビジネス交渉学紙上体験」では、紙上体験に挑戦した者は、その本質を、「知財ビジネス交渉とネット診断」では、ネットに接続し体験することで得られた結果を、「知財ビジネス交渉とファイナンス」では、知財とは違った切り口で紛争を解決する交渉術を学ぶことができたのではないのでしょうか。

編集では、次に、知財界の現代的世相を覗いてみようということで、現代的でちょっと難しいテーマである、「医薬発明の効果と有用性」、「大学教員の職務発明の問題点」、「知財関連法の国際関連問題」などを組み込むと共に、大学や地方自治体の知財に関する産学連携や知財取組の現状情報も盛り込むことにした。

最後に、タイムリーで実務的有用性があると思われる判例2件を紹介した。(鷹取政信)

### 次号予告 [2005年9月号]

特集「商標」

現在、地域ブランドを適切に保護することにより、地域経済の活性化を支援するため、地域名と商品名からなる地域団体商標の登録を可能とすることを目的とした商標法の一部を改正する法律案が国会に提出されています。

このように「商標」が注目されるなか、産業財産権の専門家たる弁理士の果たすべき役割は、益々その重要度を増してきております。

9月号では、商標分野で高い見識をお持ちの先生方や地域支援活動、研修事業をされている先生方に論文の執筆をお願いしております。ご期待下さい。