

判決要約

No. 321

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

3 2 1	差止め請求権不存在確認請求が特許権1に対しては棄却され、特許権2に対しては認容された	差止め請求権不存在確認請求、権利の濫用、技術的範囲、粒径、アミノ酸、先使用権、事業の準備、詐欺行為、事情説明書
-------	--	---

1.	平 15 (ワ) 19324 号 (東地 46 部)	の行為により特許を受けた行為に該当し、その権利行使が権利の濫用に当たるか (争点 5)。
2.	平 17. 2. 10 (一部認容)	
3.	日本製薬(株)	
4.	味の素(株)	
5.	特許 3211824 号および 3341771 号, 特願 2000-326513	
6.	<p>1. 事案の概要: 原告が原告製法により原告製剤を製造し、原告方法によって製造した原告製剤を販売することについて、被告の特許権 1 (特許第 3211824 号) および 2 (特許第 3341771 号) に基づいてこれを差し止める権利を有しないことの確認を求めた事案である。</p> <p>2. 争点および争点に関する当事者の主張: (1) 本件特許権の「粒度」が「個々の粒子の粒子径」と「体積基準メジアン径」のどちらを意味するものか。また、被告製品が前記特許権 1 および 2 の技術的範囲に属するか (争点 1)。</p> <p>(2) 原告は本件特許権 1 と 2 に対して先使用による通常実施権を有するか、あるいは原告の製造指示及び製造は「製造条件確立のための予備試製の実施」等に過ぎないから、これをもって即時実施の意図をもって事業の準備を行っていたものとは云えないのか (争点 2)。</p> <p>(3) 本件特許権 1 と 2 には、特許法 29 条 1 項 2 号特許法 29 条 2 項あるいは特許法 29 条 1 項柱書に違反の無効理由があり、その権利行使は権利の濫用に当たるか (争点 3 および 4)。</p> <p>(4) 本件特許権 1 を受けた行為が特許法 197 条所定の詐欺</p>	<p>3. 裁判所の判断: (1) 本件第 1 特許発明に記載された「粒度」は、体積基準メジアン径を意味し、被告製品は本件第 1 特許発明の技術的範囲に含まれる。(2) 事業として医薬品の製造を行うためには、溶出試験、安定性試験、生物学的同等性試験を行い、厚生労働省の製造承認等を得る必要があるが、特許法 79 条にいう「事業の準備」をしているというためには、少なくとも、これらの試験や製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要がある。本件においては、最終的な治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造が終了したより前に、原告において「事業の準備」をしていたと認めることはできない。(3) 被告製剤およびその製法が本件第 1 特許発明の構成を備えたことを知ることは、当業者が通常に利用可能な分析技術によっては極めて困難で、被告製剤が市販されていたことをもって、特許法 29 条 1 項 2 号所定の公然実施に該当する事由があるということとはできない。(4) 被告が特許庁に提出した早期審査に関する事情説明書に記載をしたことをもって、特許法 197 条所定の詐欺の行為により被告は本件特許権第 1 特許権を受けたということとはできない。(5) 原告製法は、本件第 2 特許発明の技術的範囲に属さない。</p> <p>(特 29 条 1 項, 29 条第 2 項, 100 条, 197 条, 79 条) 重要度☆☆ (川島 利和)</p>

3 2 1	特許発明「スロットマシン」に対する特許異議の申立において訂正が認められ、維持された特許に対する無効審決を支持した審決取消請求事件	訂正請求 分割出願 遡及効
-------	--	---------------

1.	平 15 (行ケ) 580 号(東高 2 知)	準となる明細書であるもとの特許出願の願書に最初に添付した明細書に記載された事項の範囲外となり、分割要件違反となることが原則である。訂正事項 d は、もともとの本件登録時明細書では、一貫してリクエストカウンタをもってリクエスト信号を次のゲームまで保存することのみが記載されていたにもかかわらず、その記載が全部削除され、これに代える新たな実現手段が提示された結果になっている。
2.	平 17. 2. 15 (棄却)	
3.	アルゼ(株)	
4.	山佐(株), サミー(株)	
5.	特許 2574912 号	
6.	<p>(1) 事案の概要: 本件特許は分割出願に係るものであり、特許異議の申立てがされ、明瞭でない記載の釈明を目的として訂正が請求され、さらに補正され、訂正請求 (本件訂正) が認められ特許が維持された。訂正請求が適法か分割出願の出願日が遡及するかが争われた。</p> <p>(2) 審決の理由: 本件訂正は訂正請求の要件に違反しているから無効理由を有し、また、本件分割出願は分割出願の要件を満たさないから出願日が遡及せず元出願の公開公報と引用発明に基づき進歩性を有しない。</p> <p>(3) 原告の主張: 訂正事項 d は、本件登録時明細書又は図面に記載されたも同然の事項をその意味内容どおりに文章化したものであって、何ら新規事項を追加するものではなく、原出願当初明細書に記載された事項から当業者が自明のこととして導き出せる事項であり、訂正請求の要件にも分割出願の要件に違反するものではない。本件分割出願の基準とすべき原出願の明細書は、特許法 44 条には「願書に最初に添付した明細書」を分割の基準とすることを求めているから、少なくとも原出願直後の手続補正書による補正後の明細書であると解すべきである。</p> <p>(4) 被告の主張: 願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲外の訂正がされた後の明細書の記載は、分割出願の基</p>	<p>(5) 裁判所の判断: 訂正事項 a により、本件登録時明細書の「リクエストカウンタによるヒットリクエストの加減算」という処理についての記載が削除され、訂正事項 b, c により、ヒットリクエストどおりの入賞が得られなかった場合の「ハズレ処理」に関する記載が削除され、訂正事項 d に係る本件訂正は、訂正前はリクエストカウンタで実現していたものを、訂正後は RAM5 にセットされるフラグで実現するものであるから、特許請求の範囲に記載される本件発明を構成する技術的事項を変更するものであって、本件登録時明細書又は図面に記載されたも同然の事項をその意味内容どおりに文章化したものともいえない。また、本件訂正後の実施例が原出願当初明細書に記載されたものか否かを、本件分割出願の適法性の判断基準とした点は、本件訂正が認容され、これが確定したことにより、本件特許出願の内容は、本件訂正明細書に基づいて把握しなければならないのは当然のことであり、訂正事項 d を基に分割出願の要件についての認定判断をした審決に誤りはない。</p> <p>(特 44 条, 126 条) 重要度☆☆ (岡田 淳平)</p>

<p>3 2 1 - 3</p>	<p>特許が無効理由を有することを理由に本案訴訟が棄却された場合において、仮処分 執行により発生した損害の賠償を命じた</p>	<p>仮処分、損害賠償、権利の濫用、 無効理由</p>
<p>1. 平 16 (ネ) 2722 号 (東高 1 知) 2. 平 17. 1. 31 (棄却) 3. 日綜産業(株) 4. 三伸機材(株) 6. 事件の経過: 控訴人 (1 審被告) は、自ら有する特許権に基づき、被控訴人 (1 審原告) 装置の貸渡しを差し止める仮処分を得た上、これを被控訴人に対して執行した。その後、控訴人は、被控訴人に対して、上記仮処分の被保全権利を訴訟物として、本案訴訟も提起したが、後に、本案訴訟については、控訴人 (本案訴訟の原告) 敗訴の判決が確定した。この本案訴訟においては、控訴人の有する特許権に係る特許 (以下、本件特許) に、無効理由が存することは明らかであるから、上記特許権に基づく差止め等の請求は、権利の濫用に当たり許されない旨が判示されている。なお、その後、本件特許について無効審決が確定している。そこで、被控訴人は、控訴人に対して、上記仮処分の執行が不法行為にあたる旨主張して、民法 709 条に基づき、損害賠償の請求を提起した。</p> <p>争点: 本件仮処分の執行につき控訴人に過失があったか (控訴人に過失の推定を覆すに足りる特段の事情が存在したか)、が争点とされた。</p> <p>判示事項: (1) 本件特許については、本件仮処分の決定の前に、すでに特許庁により無効審決がなされ、その後、控訴人からの訂正審判請求により、無効審決が取り消されてはいるが、本件仮処分執行後において、結局、無効審決が確定して</p> <p>おり、本件特許はそもそも権利として不安定であった。(2) 無効審判における証拠の内容を勘案すると、当業者の通常の判断からすれば、本件特許が無効とされる可能性は十分に予見できたといえる。(3) すでに、本件仮処分執行より前の時点で (すなわち、無効審判及び本件仮処分の審尋において)、被控訴人から、本件特許が無効にされるべきである旨が明確に主張され、控訴人もそれに対して反論を展開しており、控訴人としても、被控訴人が指摘した点について十分に説明する機会が与えられていた。以上の事情から、本件仮処分執行に当たり、控訴人において本件特許が無効とされる可能性は無視できると考えてもやむを得ない事情があったとは認められない。さらに、他に過失の推定を覆すべき特段の事情があることを認めるにたる証拠はなく、控訴人には過失があったと認めるのが相当であると判示している。</p> <p>評釈: 本件仮処分の決定と、本案訴訟の判決とが、それぞれ、権利濫用の主張を認めたキルビー判例 (最判平 12・4・11 民集 54-4-1368) の前後になされた事案である。すなわち、キルビー判例の前になされた本件仮処分の決定においては、被控訴人の権利濫用の主張は認められず、一方で、キルビー判例の後になされた本案訴訟の判決においては、被控訴人の権利濫用の主張は認められている。</p> <p>(民 709 条、特 100 条 1 項、123 条 1 項 2 号) 重要度 ☆ (前田 均)</p>		
<p>3 2 1 - 4</p>	<p>第一次訴訟における訴訟物と本件訴訟における訴訟物とは異なるものの、本件訴訟は実質的には第一次訴訟の蒸返しであるし、原告が、第一次訴訟において可能であった請求を、第一次訴訟の判決確定後、訴訟物が異なることのみを根拠として、本件訴訟を提起して第一次訴訟とほぼ同様の請求を行うことは、信義則に反し、禁反言の法理からしても不当である</p>	<p>二次的著作物の著作権 訴訟上の信義則 (禁反言)</p>
<p>1. 平 16 (ネ) 1797 号 (大高 8 民) 原審大地平 15 (ワ) 6255 号 第 1 次訴訟 (第一審) 東地平 10 年 (ワ) 13236 号 (控訴審) 東高平 11 (ネ) 6345 号 (上告) 棄却 2. 平 17. 2. 15 (棄却) 3. A 4. キューピー(株) 6. 本件は、キューピー作品著作権の第 2 次訴訟の控訴審判決である。</p> <p>(1) 第 1 次訴訟の概要: 原告は、被告人形及びイラストが 1913 年作品 (本件人形) の複製又は翻案であるとして、差止請求訴訟及び損害賠償請求訴訟を提起。これを第一審判決、控訴審判決は共に棄却した。</p> <p>控訴審判決理由の要点: 1913 年作品は 1909 年作品 (イラスト) を原著物としてこれを立体的に表現した点においてのみ創作性を有する二次的著作物である。二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作的部分にのみ生じ、原著物と共通しその実質を同じくする部分には生じない (最高裁判平成 9 年 7 月 17 日第一小法廷判決・民集 51 卷 6 号 2714 頁)。本件著作物 (1913 年作品) において新たに付加された創作的部分は被告イラスト等において感得されないから、被告イラスト等は本件著作物の複製又は翻案に当たらない。</p> <p>(2) 第 2 次訴訟における訴訟物: 1913 年作品を二次的著作物とする原著物 (1909 年作品, 1910 年作品, 1912 年作品) の著作権者として有する著作権法 28 条の権利 (二次的著作物の利用に関する原著者の権利) に基づき被告人形及びイラストの複製等の差止め及び損害賠償を請求した。</p> <p>(3) 第 2 次訴訟第一審判決: 結論: 請求棄却 理由: 原告の請求は、実質的には第 1 次訴訟の蒸返しであるし、第 1 次訴訟で可能だった請求を訴訟物が異なることのみを根拠として本件訴訟を提起して第 1 次訴訟とほぼ同様の請求を行うことは、信義則に反し禁反言の法理からしても不当である。</p> <p>(4) 本件判決 (第 2 次訴訟控訴審判決) の理由の要点: 第一次訴訟と本件訴訟は、いずれも、ローズ・オニールが創作したすべてのキューピーに関する著作物の著作権者であると主張する原告が、その中の一部の作品を根拠として、被告イラスト及び被告人形の複製等の行為について差止め及び損害賠償の各請求を行っているものである。そして、これらの各請求の根拠となった作品 (1909 年作品, 1910 年作品, 1912 年作品及び 1913 年作品) については、原告自身、互いに原著物と二次的著作物の関係にある可能性があることを前提としている。原告は、第一次訴訟においても、本件訴訟と同様の請求を行うことは可能であったものであり、これを妨げるような事情が存在したともうかがわれない。しかるに、原告は、第一次訴訟で、長期間にわたる審理の過程において裁判所から再々求釈明を受けているにもかかわらず、結局、そのような請求を行わず、かえって、同訴訟第一審の口頭弁論においては、1909 年作品及び 1910 年作品の各著作物について著作権の保護を求める著作物として主張する趣旨ではないし、今後もそのような趣旨の主張をするつもりはない旨陳述したのであるから、原告主張の当事者の合理的意思なるものを考慮に入れても、1909 年作品及び 1910 年作品の各著作物について著作権の保護を求めることを放棄したものと裁判所及び被告に理解されてもやむを得ないものというべきである。そして、1909 年作品及び 1910 年作品の二次的著作物であることを自認しつつ、1913 年作品の著作権に基づく差止め等を請求すること (第一次訴訟) と、1913 年作品に依拠したとして、1913 年作品を二次的著作物とする原著物 (1909 年作品, 1910 年作品及び 1912 年作品) の各著作権に基づき、著作権法 28 条の規定する二次的著作物の利用に関する原著著作権者の権利として差止め等を請求することは、法的な構成は異なるものの、実質的には同一の紛争を蒸し返すものと評価できる。そうすると、確かに、第一次訴訟における訴訟物と本件訴訟における訴訟物とは異なるものの、本件訴訟は、実質的には第一次訴訟の蒸返しであるし、原告が、第一次訴訟において可能であった請求を、第一次訴訟の判決確定後、訴訟物が異なることのみを根拠として、本件訴訟を提起して第一次訴訟とほぼ同様の請求を行うことは、信義則に反し、禁反言の法理からしても不当であり、また、原告・被告間の紛争解決としても適正・衡平を著しく欠く行為である。</p> <p>(著 28 条) 重要度 ☆ (高瀬 彌平)</p>		

321 -5	特許権を有する反訴被告が反訴原告に対して特許権侵害を理由とする訴訟を提起した行為について、反訴原告が反訴被告に対して損害賠償を請求したが棄却された	損害賠償、権利の濫用、裁判を受ける権利、無効理由、訂正審決、処分権主義
	<p>1. 平16(ワ)11487号(東地47民)</p> <p>2. 平17.2.25(棄却)</p> <p>3. (株)プレス</p> <p>4. (株)メディアアドゥ</p> <p>5. 特願2000-402364号, 特許3416647号</p> <p>6. 事件の経過: 反訴被告(本訴原告)は, 自ら有する特許権に基づき, 反訴原告(本訴被告)に対し, 平成16年2月10日付で損害賠償を提起した(平成16年(ワ)第2845号/本訴)。これに対し, 反訴原告は, 同年5月31日付けで, 反訴被告に対し, 本訴提起が違法であるとして, 不法行為に基づき損害賠償を求める反訴を提起した。反訴被告は, 同年10月29日に本訴請求を放棄する請求放棄書を提出し, 本訴は請求放棄により終了した。</p> <p>争点: 反訴被告による本訴の提起が, 裁判制度の趣旨的に照らして, 著しく違法なものであるか(最高裁昭和60年(オ)第122号同63年1月26日第三小法廷判決・民集42卷1号1頁)否かが争点とされた。具体的には, ①本訴提起時に, 反訴原告物件を特定していたか否か, ②反訴原告のビジネスが反訴被告の特許の構成要件を充足しないことが明らかであるのに反訴被告が本訴を提起しているとの違法性があるか否か, ③反訴被告の証拠提出が民法2条に反するか否か, ④本訴提起時に無効理由が存在したか否か, ⑤反訴被告が訂正請求により特許請求の範囲を減縮したことが, 本訴提起時における訂正前の本件発明に係る特許権に無効理由が存在したことを自認することとなり得るか否か, ⑥本訴請求の放棄が本訴提起の違法性を基礎付けるか否かなどが争点となった。なお, その他に5つの争点があったが, ここでは省略する。</p> <p>判示事項: 判決では, 前記の最高裁判例の基準に基づき, 反訴被告の本訴提起について違法性が認められるか否かが検討された。具体的には, 争点①に関しては, 反訴被告による反訴原告物件に関する主張が, 反訴原告の有効な防御活動を困難にするほど不特定であるとは認められないと判断した。また, 争点②に関しては, 法的紛争の当事者が当該紛争の終局的解決を裁判所に求めることは, 憲法上保証されている裁判を受ける権利の行使であると共に, 訴訟提起時における特</p>	<p>許権者の判断が後に誤りであったことが判明した場合に, 常に損害賠償責任を負うものではないと判断した。争点③に関しては, 当事者は信義に従い誠実に民事訴訟を進行しなければならない(民法2条)。しかしながら, 当事者またはその従業員の陳述書の内容に結果として客観的事実に反する記載があった場合に, その一事を持って訴えの提起が違法となるものではないと判断した。争点④に関しては, 最高裁平成10年(オ)第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集54卷4号1368頁に基づき, 特許に無効理由が存在することが明らかであるときは, その特許権に基づく差し止め, 損害賠償などの請求は, 特段の事情がない限り, 権利の乱用に当たり許されないものであるところ, 特許権侵害訴訟において, 結果的に特許権者の請求が許されないという判断を受けたとしても, その一事を持って, 訴えの提起が違法であるとは言えないと判断した。争点⑤に関しては, 本訴提起後に, 訂正すべき旨の審決または決定が確定した場合には, 特許権者において, 訂正後の特許発明になお無効理由が存在することが明らかであることを知りながらまたは容易に知り得たのにあえて訴えを提起したかが問題となると判断した。本件に関しては, 訂正後の本件特許に無効理由が存在することが明らかと言うことはできず, 本訴の提起が違法であったとは考えられないと判断した。争点⑥に関しては, 一般に提訴者が訴えを取り下げることや請求を放棄することは, 処分権主義の範囲内の行為であって, 直ちに提起そのものを違法であるとは言えないと判断した。このようにして反訴原告の主張は退けられた。</p> <p>評釈: 「特許権者において相手方の実施する物または方法が侵害の行為を組成するという主張が事実的, 法律的根拠を欠くものであることを知りながら, または通常人であれば容易にそのことを知り得たと見えるのにあえて訴えを提起したものでない限り, 訴えの提起が違法な行為に当たるとは言えない」との裁判所の判断は, 実務上の指針になり得るのではないかと思う。</p> <p>(民709条, 特104条の2本文, 民訴2条, 特51・128条) 重要度☆☆ (前田 均)</p>
321 -6	「発明」とは, 目的とする技術効果を挙げることができるものであることが必要であり, そのような技術効果を挙げることができないものは発明として未完成であって, 特許権者自らが技術効果を証明できない場合には特許を受けることができない	記載要件
	<p>1. 平15(行ケ)166号(東高4知)</p> <p>2. 平17.1.8(認容)</p> <p>3. 三共(株)</p> <p>4. (株)昭栄</p> <p>5. 特許3193028号, 無効2002-35252</p> <p>6. (1) 手続の経緯: 本件特許は, 「ニトロイミダゾール系化合物を含むアトピー性皮膚炎治療用の外用剤」であり, 副作用のあるステロイド系外用剤にとって代わる新薬に関するものである。原告が請求した無効審判において, 明細書に記載された治験結果の信憑性について争われたが, 特許庁は実施可能性要件を満足しているとして, 無効審判の請求は成り立たないとの審決がされたので, 原告が同審決の取消しを求めた事案である。</p> <p>(2) 裁判所の判断: 「発明」とは, 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい, その技術内容は, 目的とする技術効果を挙げることができるものであることが必要であって, そのような技術効果を挙げることができないものは発明として未完成であり, 「発明」に該当せず, 特許を受けることができない。技術効果を挙げること(発明性)の立証責任は特許権者が負い, このような効果の立証のための有力な手段は, 明細書に記載された実験ないし試験に関する原資料であり, 特許権者は, 特許査定後も原資料を保管し, 争われた場合の立証に備えるのが適切な措置であり, 証明できなかった場合の不利益は特許権者が負うものである。</p> <p>本件明細書に記載された実施例において, ①臨床試験が実際になされたこと, ②本件臨床試験に使用された薬剤が, ステロイドを含まない外用軟膏剤であったことが, 事実かどう</p>	<p>かが論点となった。</p> <p>①については, 本件臨床試験の原データが廃棄されており, 実施例に記載された臨床試験の結果を裏付けることができなかった。また, ②については, 実際に臨床試験を行った医師が, 渡された製剤の一部にステロイドが入っていることを被告から聞かされたことを証言した。このような事情を勘案すると, 明細書の実施例に記載された臨床試験の結果の信憑性は極めて低いものである。</p> <p>したがって, 被告は, 目的とする技術効果を挙げることができるものであることを証明できないから, 本件発明は「発明」として未完成であるので特許を受けることができないとして, 原告の請求を認容した。</p> <p>(3) ところで, 本件訴訟の別訴として損害賠償請求訴訟があり, 被告と原告との間で締結した「ニトロイミダゾール系化合物を含むアトピー性皮膚炎治療用の外用剤」のライセンス契約が詐欺によるものかどうか争われた。福岡地裁および福岡高裁は, 該製剤にステロイドが混入されていることを原告に伝えていなかったとして, ライセンス契約が詐欺によるものと認定し, 損害賠償を認容した。該事件において, ステロイドが混入されていたと認定されたことから, 本件特許明細書の実施例における薬剤にもステロイドが入っていた可能性が極めて高く, 治験結果はステロイドによる効果である可能性が極めて高いと判断している。</p> <p>このように, 本件審決取消訴訟の判決は, 別訴の判決内容が大きく影響しているものと考えられる。</p> <p>(特36条4項, 29条柱書き, 29条2項) 重要度☆☆ (朝日奈 宗太)</p>

321 -7	間柱のない構築用パネルを要件とする本願発明を、間柱のある実施例を有する引用発明でなした拒絶審決の取消請求を棄却した	引用発明の要旨、明細書全体の記載、進歩性
<p>1. 平16(行ケ)103号(東高2知)</p> <p>2. 平16.12.20(棄却)</p> <p>3. ウエキハウス(株)</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 特願平9-361177号(不服2003-6)</p> <p>6. (1) 事案の経緯: 本願発明は、「家屋構築用パネル及び家屋構築用パネルの製造方法並びに家屋構築用パネルを用いた家屋」について、平成9年12月26日特許出願したが、拒絶査定された。そこで要旨を補正し、本願発明と、引用発明との差異を明らかにして、平成15年1月6日審判を請求したが、平成16年2月10日「本件審判の請求は成り立たない」と審決されたので、本件の審決取消訴訟となった。</p> <p>(2) 原告主張の取消理由: 取消理由1(引用発明の認定の誤り) 引用発明(登録実用新案第3025069号)は、「一对の縦枠柱と、一对の横枠柱とからなり、枠柱の表裏端縁双方から所定の距離だけ奥まった位置に二対の構造用合板が間柱により分断された状態で張設されたパネル」と認定されるべきにも拘らず、「間柱」のない本願発明の容易性を認定したので、審決は「間柱」の有無について認定を誤った。</p> <p>取消理由2(本願発明と引用発明との相違点についての判断の誤り) 「本願発明は少なくとも一对の枠部材を有しているのに対し、引用例記載の発明では、矩形形状の枠部材を形成する二対の枠柱を有している点」について、当業者が適宜になし得るとし、効果も予測範囲であると判断したのは誤りである。</p> <p>(3) 判示事項(判決は次のように判断した): 取消理由1(引用発明の認定の誤り) 判決は、明細書中に「引用発明は、多用される木材をそのまま使用して木材の無駄をなくした新規な建築用パネルを提案したものである」の記載があり、また「枠柱に軸組材と同一の規格材を使用することで、その製造の効率化と材料の無駄を少なくしたものである」の記載もある。また、「間柱16を設けたり、構造用合板13の裏面の枠部材で周繞された箇所」に、断熱部材17を装着してなるものである」の記載があり、また「軸組材2,3を用いて木造家屋の軸組を構築した後、従前の間柱や筋交いを不用とし、建築パネル1を軸組材で形成される矩形枠状部分Aに嵌合して釘着</p>		<p>し、当該箇所を耐力壁等とするものである」など、引用発明の明細書の各所の記載全体から、「構造用合板を表裏に突出させないように張着するものとして、枠部材11,12の内側に溝18を形成して一枚の構造用合板13を組み込むとともに、断熱部材17を設けたものが想定され、これを一つの独立した技術思想として把握することができる」と判断した。その上で、審決が認定した引用発明の「家屋の柱、桁等の軸組材で形成される壁枠内に嵌合して、該壁枠内を閉塞する建築用パネルであって、該壁枠内に合わせた形状である矩形形状の枠部材を形成し、軸組材に当接する二対の枠柱を有し、この二対の枠柱の内面にして該枠柱の表裏端縁双方から所定の距離だけ奥まった位置には溝が設けられ、この溝内に端部が嵌着されることで、該溝間に一枚の構造用合板が張設され、構造用合板と、枠部材とで囲繞された範囲に断熱部材を設けた建築用パネル」の構成が実質上記載されているとして、原告主張の取消理由1は理由がないとされた。</p> <p>取消理由2(本願発明1と、引用発明との相違点についての判断の誤り) 原告は、「本願発明1は、一枚の構造用合板を、一对の枠部材の表裏端縁双方から所定の距離だけ奥まった位置に、該枠部材の内面に設けた溝に嵌合してなるパネルは強度的に優れ、量産性にも優れたパネルとなり、顕著な作用効果を奏するものである」と主張するが、本願発明1は、「空間部に合わせた形状にして骨材に当接する少なくとも一对の枠部材を有する」ものであるから、枠部材は一对に限らないことになる。即ち原告の主張は、本願発明1の要旨に基づかないものであり、失当というほかはない。また「本件特許出願前当業者は、一对の枠部材と一枚の平板とでパネルとしての必要な強度が発揮され得ることは十分認識していたものと認められる。従って、引用発明において、枠柱を一对有するようにすることも、当業者が適宜設計変更し得るといえることができ、またこれによりもたらされる効果も、当業者が予測することができる程度のものである」として、原告主張の取消事由2も理由がないとされた。</p> <p style="text-align: right;">(第29条第2項) 重要度☆ (鈴木 正次)</p>

From Editors

編集後記

無事『商標』特集号を発行することができました。

今月号は、特に、弁理士が『商標』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狙いから発行されたものであり、多くの先生方のご協力を頂戴いたしました。この場をお借りして、御礼申し上げます。

今後とも、「パテント」誌を活用した様々な活動を行っていきたいと考えております。皆様のご協力をお願い申し上げます。
(うみ)

たびたびマスコミ等でも取り上げられる「商標」について本号で取り扱っている。特に、地域団体商標は、役務商標導入以来の商標ブームを巻き起こすかもしれないとまで言われている。景気が上向けば、道を走る貨物トラックが増えて、物が流通する。物が流通すれば、商標に接する機会も増えてくる。そうであるならば、商標について勉強する必要がある。
(K)

今年4月からパテント編集委員となり、今月号が初仕事です。今回の特集はいかがだったでしょうか。特許を主な仕事にしている弁理士にとって商標は馴染みが薄いかもかもしれませんが、地域団体商標などこれからの社会のニーズを踏まえれば無関心ではいられないと思います。今月号の特集が少しでもお役に立てたら幸いです。
(O. R)

商標を巡る事件がメディアを通じて報じられるなか、訴訟にあっては単にその勝ち負けだけがクローズアップされたり、異議事件などでは時として出願行為自体が非難されることも少なくありません。しかしながら、商標の専門家から見れば事はそれほど単純なものでないことも多く、過熱した報道に対峙した冷静な分析の必要性を感じます。

本号特集に掲載された会員各位の論文は、その分析が、裁判例や審査実務の永年の研究、外国制度への通暁、創作法・競争法を含めた知的財産権法の理解などを通じた高度な専門性を礎とすることを改めて確信させてくれました。

ご執筆いただいた各位に心より御礼申し上げます。(M. S)

次号予告【2005年10月号】

特集「大学における知的財産の研究」

近年、大学と弁理士の関係が緊密になってきています。そこで、大学における知財に関する研究及び活動について、ご活躍されている先生方にご紹介いただきます。