

# 判決要約

No. 333

番号	概要	キーワード
1 事件番号(裁判所)		3 出願番号等
2 判決言渡日(判決)		4 要約

333 -1	<p>発明の名称「情報処理装置及び情報処理方法」の特許に基づいた文書作成等のソフトウェアの販売等の差止請求に対し、特許法101条2号所定の間接侵害が成立するとして、特許が特許法29条2項に違反してされたもので特許権を行使することができないものとした</p>	<p>間接侵害、時機に遅れた攻撃防禦方法、権利行使の制限</p>
	<p>1. 平17(ネ)10040号(知高特別部) 2. 平17.9.30(認容・棄却) 3. 特許2803236号, 東地平16(ワ)16732号 4. 1 事案の要旨: 被控訴人は、本件特許権(情報処理装置に関する本件第1発明, 本件第2発明, 及び情報処理方法に関する本件第3発明)を有し、控訴人は文書作成のソフトウェア(日本語ワープロソフト「一太郎」)等を内容とする控訴人製品を製造・販売等し、控訴人の製造・販売に係る控訴人製品を購入した利用者(ユーザー)は、これをパソコンにインストールして使用している。</p> <p>原判決は、控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用は、本件発明の技術的範囲に属し、また控訴人について特許法101条2号及び4号によりいわゆる間接侵害が成立するところ、本件特許について、本件発明の進歩性の欠如による無効理由が存在することが明らかであるということではできないから、被控訴人の本件特許権に基づく請求は権利濫用には当たらないとして、被控訴人の請求をいずれも認容したため、これを不服とする控訴人が本件控訴を提起した。</p> <p>2 当裁判所の判断: (1) 間接侵害の成否について 裁判所は、控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用がそれぞれ本件第1, 第2発明及び第3発明の技術範囲に属すると判断した上で、控訴人による控訴人製品の製造、譲渡等又は譲渡等の申出の行為が、「情報処理装置」ないし「情報処理方法」についての発明である本件発明に係る本件特許権の直接侵害となることはあり得ず、間接侵害の成否が問題となるとして以下の通り判断した。</p> <p>(a) 本件第1, 第2発明についての特許法101条2号所定の間接侵害の成否</p> <p>・「控訴人製品をインストールしたパソコン」は、本件第1, 第2発明の構成要件を充足するものであるところ、控訴人製品は、前記パソコンの生産に用いられ、控訴人製品をインストールすることによって初めて実現されるのであるから、控訴人製品は、本件第1, 第2発明による課題の解決に不可欠なものに該当するといえるべきものである。</p> <p>・特許法101条2号所定の「日本国内において広く一般に</p>	<p>流通しているもの」とは、日本国内において広く普及している一般的な製品と解するのが相当であるところ、控訴人製品をヘルプ機能を含めた形式でパソコンにインストールすると、必ず本件第1, 第2発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が完成するものであり、同号にいう「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たらないといえるべきである。</p> <p>以上によれば、控訴人が業として控訴人製品の製造、譲渡等又は譲渡等の申出を行う行為については、本件第1, 第2発明について、特許法101条2号所定の間接侵害が成立するといえるべきである。</p> <p>(b) 本件第3発明についての特許法101条4号所定の間接侵害の成否</p> <p>本件において、控訴人の行っている行為は、当該パソコンの生産、譲渡等又は譲渡等の申出ではなく、当該パソコンの生産に用いられる控訴人製品についての製造、譲渡等又は譲渡等の申出にすぎないから、控訴人の前記行為が同号所定の間接侵害に該当するといえることはできない。</p> <p>(2) 本件特許権の行使の制限について 本件第1発明ないし本件第3発明は、先行文献記載の発明(ヴィッキー・スピルマン=ユージン・ジェイ・ウォング著「HP ニューウェブ環境ヘルプ・ファシリティ」, 1989年〔平成元年〕8月発行)及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明に係る本件特許は、特許法29条2項に違反してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものと認められるといえるべきである。したがって、特許権者である被控訴人は、同法104条の3第1項に従い、控訴人に対し、本件特許権を行使することができないといわなければならない。</p> <p>(3) 結論 よって、被控訴人の請求は、いずれも理由がないから、これを認容した原判決を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却する。</p> <p>(特101条2号4号, 100条, 104条の3第1項, 民訴157条) 重要度☆☆☆ (松本 誠一郎)</p>
333 -2	<p>本件は、被告の開設したウェブサイト上の記載が原告の有する登録商標に類似する標章の使用であると認め、当該商標権侵害により生じた損害賠償請求が容認されたが、その余の請求は、棄却された</p>	<p>ウェブサイト上の標章使用、電磁的方法と標章の周知性、先使用による通常使用権</p>
	<p>1. 平16(ワ)12032号(大地26民) 2. 平17.12.8(認容) 3. 商標4239953号, 4520534号 4. 判示事項1: 本件各行為による本件各商標の商標権侵害該当性(争点1) 本件における侵害行為の態様は、被告サイトのトップページを表示するためのhtmlファイルにメタタグとして「&lt;meta name="description" content="クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリ販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。"」と記載し(本件行為1)、これによって、該トップページの説明の冒頭に本件標章1が表示されるように、また、同サイトのトップページ冒頭から2行目の中央に寄せて、本件標章2を表示したもので(本件行為2)、その役務に関する広告を内容とする情報に本件標章1を付して、電磁的方法により提供したものと認められることができる。</p> <p>加えて、本件各商標(本件標章1, 2は、いずれも、「中古車」の文字に「110番」ないし「119番」の文字を付加した構成)の指定役務には、自動車の修理又は整備ないし自動車の板金・塗装も含まれていることから、車両整備全般、板金塗装全般等を業務とする被告らによる本件各行為は、本件各商標の商標権を侵害したものと認められる。</p> <p>判示事項2: 本件標章2についての先使用による通常使用権の抗弁(争点2) インターネット上のウェブサイトは、特に制限が加えられていない限り、誰でも閲覧可能である反</p>	<p>面で、その存在が知られず、誰にも閲覧されないことすらあり得る。</p> <p>したがって、被告が本件商標の登録出願日当時、本件標章2をウェブサイト上に一定期間掲示したからといって、その標章が周知性を有するに至ったものとは認められず、被告らに先使用による通常使用権を認めることはできない。</p> <p>判示事項3: 本件各商標の登録無効理由の有無(争点3)</p> <p>(1) 商標法4条1項6号及び7号違反の主張について 警察の緊急通報用電話番号としての「110番」ないし消防・救急の緊急通報用電話番号としての「119番」という文字列のみからなる商標では、地方公共団体の機関を表示する標章であり、広く知られて著名なものといえるが、本件各商標には、これら文字列の前に「中古車の」という文字列が付されていることから、その使用者が警察ないし消防・救急と関係があると一般に理解することは想定しがたい。</p> <p>(2) 商標法3条1項6号及び4条1項16号違反の主張について 本件各商標は、「中古車に関連した電話相談窓口」という意味合いを認識させることがあるとしても、直ちに役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとまでは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識されると解するのが相当である。</p> <p>(商3条1項6号・4条1項16号, 4条1項6号, 4条1項7号, 38条3項) 重要度☆☆ (信太 明夫)</p>

333 -3	「ネットワークフォトサービスシステム」に関する特許出願の拒絶審決取消訴訟において、技術常識をふまえて引用刊行物の技術内容を認定し、審決の認定は是認し得るとして原告の請求を棄却した	進歩性
<p>1. 平 17 (行ケ) 10430 号 (知高 4)</p> <p>2. 平 18. 3. 29 (棄却)</p> <p>3. 特願平 10-5396 号, 不服 2002-22969 号</p> <p>4. <b>事案の概要</b>: 本件は、「ネットワークフォトサービスシステム」に関する特許出願の拒絶査定不服審判において拒絶審決を受けた原告が、審決の取消を求めた事案である。審決は、2つの引用刊行物に記載された発明により、本願発明の進歩性を否定した。裁判では、審決の判断の前提となった第2引用刊行物(特開平 8-161214 号)に記載された技術内容の認定が争点となった。</p> <p><b>本願発明の概要</b>: 本願発明は、データベースに格納されている画像をネットワーク上で公開するにあたって、閲覧者に応じて閲覧可能な画像を設定するシステムに関する発明である。より具体的には、予め画像グループ名称(例えば「社員旅行」など)と画像グループに属する画像との対応関係を画像グループ単位で登録しておき、閲覧者から指定された画像グループに属する画像のみを公開するシステムである。</p> <p><b>刊行物の概要</b>: 刊行物には、会議資料をネットワークを介して表示する技術であって、階層化された会議資料の項目と各項目のアクセス権限との対応関係を記憶した読み出し権限リストを参照して、会議参加者がアクセス権限をもつ項目のみを選択・表示する技術が記載されている。</p> <p><b>審決の認定</b>: 読み出し権限リストは、大項目(ディレクトリの名称)と小項目(ファイル)との対応関係を記憶してい</p> <p>ることから、刊行物には「ディレクトリの名称と該ディレクトリに所属するファイルとの対応関係をディレクトリ単位で記憶することによりディレクトリを管理し、指定されたディレクトリに所属するファイルのみをネットワークを介して表示する」ことが記載されていると認定した。</p> <p><b>原告の主張</b>: 読み出し権限リストは、大項目と小項目との対応関係に加えて各項目のアクセス権限が設定されており、アクセス権の情報により小項目をさらに絞り込んで表示するものである。したがって、アクセス権限を無視して大項目と小項目との対応関係のみを用いて小項目を表示するという技術的思想を読み取ることはできず、審決の認定は誤りであると主張した。</p> <p><b>裁判所の判断</b>: 裁判所は、まず他の証拠から、コンピュータによるファイル管理の技術分野においては、ファイルをディレクトリで管理することは技術常識であるとした。そして、技術常識を踏まえれば、刊行物に記載された技術は、審決で認定した技術を前提とした上で、更にアクセス権の情報を参照して表示項目を絞り込むことを可能にしたものであると理解されるとした。そのうえで、このような前提技術を刊行物から読み取ることは当業者であれば容易になしえることであるとして、審決における刊行物の記載された技術内容の認定は是認し得るとした。</p> <p style="text-align: right;">(特 29 条 2 項) 重要度☆ (田中 拓人)</p>		
333 -4	控訴人商品の形態が自他識別機能又は出所表示機能を備えていないとして、被控訴人の行為は、不正競争防止法2条1項1号に該当しないとされた	不正競争行為、商品の形態、自他識別機能、出所表示機能
<p>1. 平 17 (ネ) 1514 号 (大 8 民)</p> <p>2. 平 18. 2. 10 (棄却)</p> <p>4. <b>控訴の趣旨など</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・被控訴人は、その所有に係る前項記載の物件を廃棄せよ。</li> <li>・被控訴人は、控訴人に対し、717 万円及びこれに対する平成 15 年 12 月 20 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。</li> </ul> <p><b>争点</b>: 被控訴人商品の輸入、販売は、控訴人の周知商品等表示に対する不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号所定の混同行為に該当するか。</p> <p><b>判事事項</b>: ①商品の形態は、商品の機能、商品の美感の点から適宜選択されるもので、本来的には商品の出所を表示する機能を有しない。しかし、特定の商品形態が同種商品と識別し得る独自の特徴を有し、かつ、それが長期間にわたり継続的にかつ独占的に使用されたり、短期間でも強力に宣伝されて使用された場合には、商品の形態が、自他識別機能又は出所表示機能を有するに至り、その出所表示機能が需要者の間で広く認識されることがある。かかる場合には、その商品の形態自体が、法 2 条 1 項 1 号にいう商品等表示に該当する。</p> <p>そして、同法の目的は、当該事業者の周知の商品等表示に化体した信用等の無形的財産を、他の事業者が、上記商品等表示と同一又は類似の商品等表示を用いて混同を生じさせることにより奪取するという不正な競争行為を抑止することにある。</p> <p>従って、当該事業者が、他の事業者の行為を、法 2 条 1 項 1 号の不正競争行為に該当するとして、法 3 条に基づき差し止めるためには、当該事業者の商品の形態が過去のいずれかの時点で商品等表示に該当していただけでは足りず、差し請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時において、当該事業者の商品の形態が商品等表示に該当していることを要する。</p> <p>また、同様に、法 4 条に基づき損害賠償を請求するために</p> <p>は、他の事業者が損害賠償請求の対象となる行為をした時点において当該事業者の商品の形態が商品等表示に該当していることを要する。</p> <p>②控訴人商品の形態は、T 字型ハンドル付きの 2 輪で、黒いハンドル部分を除き全体的にアルミ合金素材のため銀色であり、小型でかつ 2 つに簡単に折り畳めることを兼ね備えているという点において、特徴を有するキックスケーターである。</p> <p>しかし、平成 12 年 4 月ないし 6 月ころには、既に T 字型ハンドル付きの 2 輪で、小型でかつ 2 つに簡単に折り畳めることを兼ね備えているキックスケーターが多数販売されていたこと、その中には一部が銀色のものも複数存在し、特に「テッドマンズ」、「ブレット(シルバー)」は控訴人商品と同様に黒いハンドル部分を除き全体的に銀色であること、平成 16 年 2 月ころにも、T 字型ハンドル付きの 2 輪で、小型でかつ 2 つに簡単に折り畳めることを兼ね備えているキックスケーターが多数販売されており、中でも「キックスケーター」、「ズーム」、「スケーターズ」、「スクータープロ 5181」は、控訴人商品と同様に、黒いハンドル部分を除き全体的に銀色であることが認められる。</p> <p>多数の控訴人商品が販売されたことを考慮しても、控訴人主張の平成 12 年 5 月又は同年秋においても、また、被控訴人商品の販売が始まった平成 15 年 4 月から当審口頭弁論終結時までの期間においても、控訴人商品の形態が自他識別機能ないし出所表示機能を備え、控訴人の商品等表示性を有していたということはできない。</p> <p>従って、被控訴人商品の輸入、販売は、控訴人の周知商品等表示に対する法 2 条 1 項 1 号所定の混同行為に該当しない。</p> <p style="text-align: right;">(不競 2 条 1 項 1 号) 重要度☆ (神戸 真澄)</p>		

333 -5	当初明細書記載の構成要件の一部削除補正が要旨変更で出願日が補正日とみなされ、補正前公開の本件公報による進歩性否定の審決の取消訴訟において原告の請求が棄却された	要旨変更補正 進歩性
<p>1. 平 17 (行ケ) 10628 号 (知高 2)</p> <p>2. 平 18. 5. 24 (棄却)</p> <p>3. 特許 2668629 号, 無効 2004-80015 号</p> <p>4. (1) <b>審決の内容</b>: 当初明細書の「サイクロゼニン末」の記載の削除補正は, 当初明細書の要旨変更であり, 平成 5 年法改正前の特許法 40 条により, 出願日は本件補正日とみなされるので, 本件発明は, 本件補正日前に公開された本件特許公報により, 特許法 29 条 2 項により特許を受けることができない。また本件発明は, 甲 1 公報等に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから, 特許法 29 条 2 項により特許を受けることができない。</p> <p>(2) <b>審決の取消事由</b>: 本件補正は当初明細書の要旨変更ではなく (取消事由 1), また本件発明は, 甲 1 公報等に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない (取消事由 2) から, 審決は違法として取り消されるべきである。</p> <p>(3) <b>裁判所の判断</b>: 当初明細書の「発明が解決しようとする課題」には, 「サイクロゼニン末」と混合する工程を含む「栄養食品の製造方法」の発明である甲 1 発明の問題を解決するべく当初発明がされたことが記載され, また「発明の効果」は, 当初発明 1 の製造工程に「サイクロゼニン末」と混合する工程が含まれることを前提として, その効果が記載されている。</p> <p>従って, 当初明細書のこれらの記載は, 当初明細書には, スッポン卵を使用した栄養食品の製造方法について, 「サイクロゼニン末」と混合する工程を含む技術のみが記載されているという上記認定を根拠づけるものである。</p> <p>また当初発明 2 は, 「サイクロゼニン末」と混合する工程の前の工程に当たるスッポン卵の粉碎工程に使用される粉碎機に関する発明であるから, 当初発明 2 に関する記載に「サイクロゼニン末」と混合する工程に関する記載が含まれていないのは当然であり, 当初明細書に, 「サイクロゼニン末」と混合する工程を含まない技術が記載されていたということができ</p> <p>きないことは明らかである。さらに当初明細書には, 「サイクロゼニン末」を栄養食品の 1 例として示したにすぎないというべき根拠はない。</p> <p>また原告が特許庁に提出した「早期審査に関する事情説明書」には, 「本願発明の製造方法における特徴的な手段は, …乾燥した卵の粉末に, サイクロゼニン末, …を配合してゲル化することにある。」と記載されている。また原告が特許庁に提出した上申書には, 「(1) 本発明の明細書に記載した語句をより明らかにして, 本発明の内容を明確にすべく上申するものです。(2) 本発明の明細書中に記載された「サイクロゼニン末」とは, 次の通りの成分を示すものです。… (3) 以上のとおり上申することで, 本発明の内容がより明らかになったものと確信します。」と記載されている。</p> <p>また, 当業者にとって, 当初明細書記載のスッポン卵を使用した栄養食品の製造方法において, 「サイクロゼニン末と混合」する工程が必須の工程ではないことが自明であるというべき事情も認められない。</p> <p>しかるところ, 本件補正後の本件発明は, 「サイクロゼニン末と混合」する工程を含まない栄養食品の製造方法の発明であるから, 本件補正は, 当初明細書に記載した技術的事項の範囲内のもではないというべきである。したがって, 本件補正は, 要旨の変更に当たる旨の審決の判断に誤りではなく, 取消事由 1 は理由がない。</p> <p>原告は, 本件発明が, 本件補正日前に公開された本件特許の公開公報に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとの審決の判断を争わない。</p> <p>したがって, 取消事由 2 について判断するまでもなく, 本件特許を無効とする旨の審決の判断を是認することができ, 原告の請求は理由がないから棄却することと判決する。</p> <p>(平成 5 年改正前の旧特 40 条, 特 29 条 2 項) 重要度 ☆ (富田 光治)</p>		

From Editors

## 編集後記

昨年暮れからの 5 月号の編集作業から non-stop で編集作業が続き, ようやく一息入れることができるなあとという安堵の気持ちでこの原稿を書いています。個人的には, 1 月号の元高裁判事インタビューに始まり, 5 月号テーマの知財高裁座談会から今回の判例研究特集まで, 一貫して裁判関係の記事を扱ってきましたが, この間, 各方面の方々の興味深いお話を聞く機会に恵まれ, とても勉強になりました。また, 今回の特集では, 国内及び外国の判例を実務にどう生かすことができるかということまで記事にすることができました。昨今, 知的財産の権利行使への関心が高まる中, より質の高い弁理士の育成を, という声をよく耳にします。今回の特集が皆様の自己研鑽の一助になれば幸いです。(R. O)

パテント編集委員会, 1 年ぶりの復帰です。

9 月号は, 4 月に組織された本年度の委員会が担当する最初の号です。準備期間が短い割に「判例研究」という大きなテーマで, たく

さんの原稿を頂きました。

個人的には「判例座談会」一実は 2 年前に提案したのですが実現に至らなかった企画です。今回は, 座談会に参加頂くためにパテント誌へ募集広告を出してもらったり, サイトを見て声をかけたりと, 班の皆さんのパワーで予想を超える参加を得て, 実現できました。そして, 何より参加して頂いた皆さまありがとうございました。とりわけわざわざ座談会のために大阪から来て頂いた皆さまには感謝いたします!(N. Y)

今月号は判例を特集いたしました。

座談会, インタビューという形で日本, アメリカの判例について語ってもらいました。

仕事に追われて普段判例にあまり触れることがない人にも読んでいただけたら幸いです。

本年度から編集委員となり, 初めて今月号を担当しました。

今回の特集のテーマである「判例」については, 私自身, 今は実務を覚えることに必死で, 普段からなかなか判例を勉強する余裕がありませんでしたが, この特集で貴重なお話を伺って, いかん判例が重要か, 実務に関係してくるかを学ぶことができました。(U. R)

### 次号予告【2006年10月号】

10 月号では, 本年 6 月に成立した意匠法等の改正を特集します。改正に関わる全般的な内容から, 個別の問題点及びその背景事情に至るまで, 広く深く論じます。法改正の理解を深めるうえで有用です。