

1. はじめに

前号で平成18年度第1四半期の判決を紹介したが、引き続き、第2四半期に言い渡しが行なわれた主な判決について概略を紹介することとする。

この期間は、裁判所の夏季休廷期間（知財高裁では、7月から8月にかけて、2ヶ部づつ交替で、期日の入らない夏季休廷期間が設けられる。）が挟まれる。そのため、判決言い渡し件数が、他の四半期に比べると少ないと思われるかも知れないが、経験によれば、休廷期間中は、裁判官も調査官も、口頭弁論終結済み案件の処理に集中できるため（もちろん、この期間に、夏季休暇を取得することも奨励される。）むしろ、この期間の判決言い渡し件数は、他の四半期よりも多い位である。

ちなみに、第2四半期の判決総数は、特実70件、意匠9件であり、審決取消件数（取消率）は、それぞれ、8件（11.4%）、1件（11.1%）であった。なお、意匠では、およそ2年ぶりの敗訴が生じた。

以下に、判示事項を中心に事例をいくつか紹介するが、前号同様、紹介する内容（特に、所感）には、私見が含まれていることをご承知おき願いたい。

2. 敗訴事例

(1) 特実系敗訴事件

進歩性の判断に誤りがあるとして8件が取り消された。本願発明の認定、解釈に誤りがあるとされた事例が3件（ 、 、 ）引用発明の認定が誤りとされた事例が2件（ 、 ）進歩性を肯定したY審決（当事者系）が取り消された事例が2件（ 、 ）進歩性を否定したZ審決（当事者系）が取り消された事例が1件（ ）であった。

(注)

平成17年(行ケ)第10736号(一部取消)無効2002-35452)

平成17年(行ケ)第10767号(不服2002-18694)

平成17年(行ケ)第10677号(不服2003-21275)

平成17年(行ケ)第10046号(不服2002-10993)

平成17年(行ケ)第10846号(無効2005-80029)

平成18年(行ケ)第10184号(無効2005-80258)

平成17年(行ケ)第10575号(異議2003-71296)

平成18年(行ケ)第10053号(不服2003-7735)

平成17年(行ケ)第10046号(発明の名称;記録担体上のデジタルデータの記録および/又は再生方法)請求項;

走査可能な記録担体に少なくとも1つのトラックを設け、記録時には該トラックにデータをバースト状に記録し、再生時には該トラックからバースト状に記録されたデータを読み出す形式の、

正味データレートでデジタルオーディオデータ信号またはデジタルビデオデータ信号を走査可能な記録担体に記録または該記録担体から再生する方法において、

記録担体に記録すべきデータの各バーストをトラックの一部分つまり1つのクラスタに、その正味データレートとは無関係にまえて定められた物理的な書き込みデータレートを用いて該記録担体に記録し、またはまえて定められた物理的な読み出しデータレートを用いて該記録担体から読み出し、

前記正味データレートは前記まえて定められた書き込みデータレートまたは前記まえて定められた読み出しデータレートよりも小さく、

バーストのデータを一時記憶メモリ(6)を使用して記録または再生装置に一時記憶して、記録すべきデータの正味データレートを書き込みデータレートに変換し、または読み出しデータレートを再生すべきデータの正味データレートに変換し、

前記記録担体へのそれらのデータの書き込み後または記録担体からのそれらのデータの読み出し後、書き込みまたは読み出しにあたり休止期間を挿入し、

現在のクラスタまたはバーストの書き込み後または読み出し後の前記休止期間中、記録または再生装置を次の

クラスタまたはバーストの開始位置に位置決め、

それぞれ正味データレートで前記記録担体に記録すべきまたは該記録担体から再生されるデジタルオーディオデータ信号またはデジタルビデオデータ信号は、データ圧縮プロセスを用いてデータ圧縮したオーディオ信号またはビデオ信号であり、走査値のブロックをスペクトル係数の対応のブロックに変換することを特徴とする、

正味データレートでデジタルオーディオデータ信号またはデジタルビデオデータ信号を走査可能な記録担体に記録または該記録担体から再生する方法。

判示事項；

1. 取消事由1（引用発明の認定の誤り）について

引用発明において、記録担体に対する記録は、……それぞれのデータのまとまりのデータ量は、まとまりごとに異なったものになるということができ、「所定のデータ量」の記録とならないことが明らかである。……本願発明の「バースト状」に記録するとは、「所定のデータ量」ごとに記録することであると解されるところ、引用発明においては、上記のとおり「所定のデータ量」ごとに記録するものではなく、本願発明にいう「バースト状」に記録するという構成を欠くものであり、……データを「バースト状」に記録することはできないものである。

2. 取消事由3（相違点の看過）について

本願発明は、固定長である「クラスタ」に対する書き込みと、次の書き込みとの間に必ず、記録の「休止期間」を挿入するものであるのに対し、引用発明においては、書き込みの中断はバッファメモリのデータ蓄積量に対応して、条件付きで発生するものであり、書き込みの中断が発生した場合の中断前のデータの集群は、可変長である点で相違することとなる。

所感：

「バースト」という用語の意味が争点になった事例である。判決は、本願発明において「バースト」という用語は、データの記録担体への記録について用いられているところ、データ通信用語辞典、情報処理用語辞典に記載されたバーストという用語の意義を考慮すると、本願発明にいう「バースト状」に記録するとは、一定の期間において記録することを意味すると、データについて、

一単位として扱われるデータの塊として記録することを意味するとも考えられ、特許請求の範囲の記載の他の構成に照らしても、その意味が一義的に明らかではないとして、本件明細書の記載（「基本的に、デジタルデータの通常の連続的記録が、バーストごとの記録によって置換され、ここにおいて各バーストデータはそれ自体連続的に記録される。データのバーストごとの記録によって、有利に各バーストは記録担体上に1つのクラスタ（集群）を形成する。1つのバーストデータとは所定のデータ量（集合）、例えば1つ又は複数ビットの所定のデータ量（集合）のことである。1つのクラスタ（集群）とは実質的に1つのバーストデータを含むトラック部分である。そのようなクラスタによる記録は以下“クラスタ記録”と称される。」）を参酌し、本件明細書では、1つの「バーストデータ」が、「例えば1つ又は複数ビット」の「所定のデータ量」のことであると定義されており、実施例の記載においても、中間記憶装置（一時記憶メモリ）のデータ量について、「バースト」が「所定のデータ量」を示す語として使用されていることから、本願発明において、「バースト状」に記録するとは、「所定のデータ量」ごとに記録すると解すべきであるとした。一方で、引用発明については、バッファメモリのデータ容量のレベルが、一定のレベル（ V_1 ）以上のときには未記録トラックに記録を行い、一定の1レベル（ V_2 ただし $V_1 > V_2$ ）以下のときには記録動作を中断し、 V_1 と V_2 の間ときには、未記録トラックから隣接する既記録トラックに戻り、既記録トラックの既記録部分の終了位置から記録を行うものであるから、それぞれのデータのまとまりのデータ量は、まとまりごとに異なったものになるということができ、「所定のデータ量」の記録とならないとして、本願発明と引用発明とは、記録のしかたが異なるとした。

被告は、特許請求の範囲に記載された用語の意味内容が、明細書又は図面において定義ないし説明されている場合には、その定義、説明に基づいて用語を理解ないし解釈するのが妥当であるとしつつ、上記記載から、本願発明における「バースト」は、「記録担体に記録するとクラスタ（集群）が形成されるような、所定のデータの集合」といった程度の意味に解すべきと主張したのであるが、そもそも、審決には、本願発明における「バースト」の意味を、明細書中の定義ないし説明に従って、被告主張のように解釈

したとする明示的な説示はなく、引用発明の記録方式が、「パースト状」とであるとする理由も示していない。

そうすると、上記記載が「パースト」を明確に定義づけていないものであるとしても、被告主張は説得力に乏しく、審決は、「パースト」という用語について、解釈を曖昧にしたまま、本願発明の進歩性を判断したと取られても致し方のないところではある。

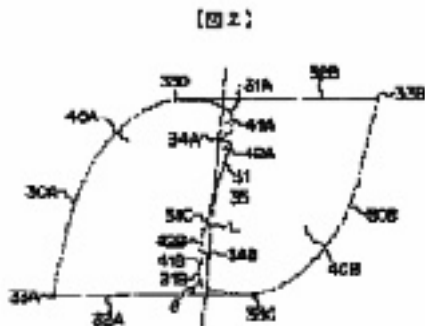
審決取消訴訟においては、クレームに記載されている用語の解釈が問題となるケースが極めて多いことから、見慣れない用語、曖昧な表現などがあれば、その用語の意味を吟味、確定させた上で、審理することが望まれる。

平成18年（行ケ）第10053号（発明の名称；ティッシュペーパー収納箱）

請求項；

共通の裂開用ミシン目によって相接し、これに連なる非共通の裂開用ミシン目を有し、基端に形成された底面長辺に平行で相互に平行な起立折目線部分を残して、それぞれ裂開可能でかつ相対向して切り起こし可能な2個の屈折片を箱の底部に形成した収納箱において、前記共通の裂開用ミシン目は、前記起立折目線内側端にそれぞれ端を発し、それぞれ相手側の屈折片の方向に張り出す上側係止片と、それぞれ前記上側係止片と同じ方向に張り出す下側係止片と、が形成されるように構成することにより、前記上側係止片と前記下側係止片とによって各屈折片側に食い込む係止部が形成されるように構成し、前記両屈折片を起立させたときに、前記各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込み前記各係止部の最奥部が相互に接触して係止されるように構成し、前記両係止部の最奥部相互を繋ぐ仮想線と前記起立折目線との交差角度が、 $92^{\circ} \sim 120^{\circ}$ である、ことを特徴とするティッシュペーパー収納箱。

（本願補正発明）



判示事項；

1.取消事由1（引用例2発明の認定の誤り）について

引用例2には、本願補正発明のような、係止部の「最奥部」において、相互に押し合う状態を生じさせるようにし、その結果、強固な係止力を発揮させるという技術的思想はない。係止用くぼみの位置及び深さを変えることについては、記載もなく、また示唆もされていない。したがって、審決の引用例2発明の認定は誤りである。

2.取消事由2（相違点2についての判断の誤り）について

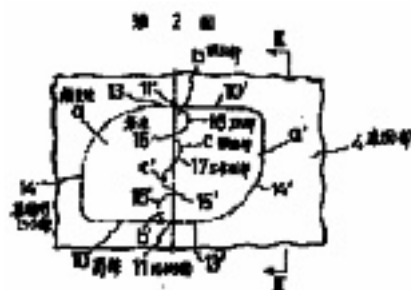
引用例2発明の誤った認定を前提としてされた、審決の判断は、誤りであるといわざるを得ない。

引用例1発明も引用例2発明も、本願補正発明のような技術的思想は開示していないのであって、そのような技術的思想の前提もないところで、被告の主張する試行錯誤をすることが、当業者の通常の創作能力の発揮として設計上当然行うことであるとはいえない。

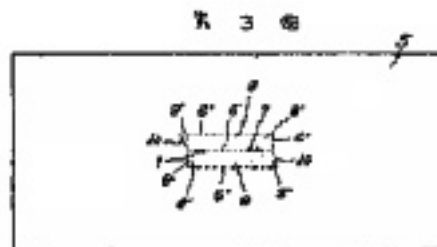
乙1技術において、二つの舌片を互いに共辺部の一点で押し合うようにすることは、二つの舌片を掛止させるための必須の構成であり、（本願補正発明のような）不安定な掛止をより確実なものとするようなものではない。

加えて、（認定に争いが無い）引用例1発明と、乙1技術とは、揚支片ないし舌片を掛止させるための作用においてそもそも異なるのであり、この技術をいかにして引用例1発明に適用するののかということ自体、想定することが困難であり、動機付けを欠くというべきである。

（引用例1）

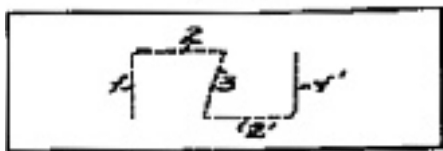


（引用例2）



(乙1技術)

第1図



所感：引用発明の認定が誤りとされた事例である。引用例2には、相違点にかかる本願補正発明の構成は記載も示唆もされていないと判示された。あまりにも、本願図面と引用例2図面とが似ていたため、引用例2にも本願補正発明と同様な構成が記載されていると認定してしまったのが敗因であろう。ただ、乙1に記載されているように、起立折れ線と両舌辺の共辺部との交差角度を鈍角に形成して、二つの舌片を起立させると、両舌片は、共辺部上の一点で掛止し合うのであり（幾何学的にも明らかであるが、実際に、紙を切り抜いて起立させると、両舌片が押し合うことが実感できる。）本願補正発明において、両係止部の最奥部相互を繋ぐ仮想線と起立折目線との交差角度が、 $92^{\circ} \sim 120^{\circ}$ である点は、乙1技術の延長線上のものとして捉えることもできる。審決は、「請求項1の「各屈折片側に食い込む係止部」とは、係止部同士が、各係止部の最奥部で、相互に押し合うことである」と解釈したうえで、引用例2に、「両押し上げ片を起立させたときに、前記各係止用凹みがそれぞれ相手側の係止用凹みに食い込み前記各係止用凹みの最奥部が相互に接触して係止されるように構成したことが記載されている」ことから、相違点2は容易想到と判断しているが、「相互に押し合う」ことが、いかなる構成により生じるかについての技術的な分析がおろそかになってしまっている感がある。

平成17年（行ケ）第10846号（発明の名称；生理用ナブキン）

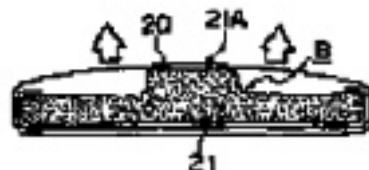
請求項；

透液性シートと、不透液性シートと、両シート間に介装される排泄を吸収する吸収体とを備えた生理用ナブキンにおいて、前記吸収体の幅方向および長手方向中間の排泄部分に、吸収体より幅狭でかつ短長の使用面側に凸状に突出する中高部を形成するとともに、前記中高部の

幅方向両側部分において長手方向に沿って透液性シートをヒートシールによる圧着固定線をもって非中高部に対して圧着固定して、前記中高部をその幅方向および長手方向に固定し、前記圧着固定線の長手方向区間と同じ長い区間にわたって、各圧着固定線の幅方向外側において、弾性伸縮部材をそれぞれ設け、ナブキンの両側部を使用時において長手方向に沿って収縮するように構成したことを特徴とする生理用ナブキン。

(本件考案)

【図5】



判示事項；

1.取消事由3（本件考案と引用考案1, 2に基づく進歩性についての判断の誤り）について

本件考案の「中高部」は、圧着固定線によって非中高部に対して圧着固定するものであり、非中高部とは別部材から成るものであるのに対し、引用考案1の「隆起14」は、使用時に使用者の腿12と13の圧力下で形成されるものであり、吸収要素3の一部である点において相違する。引用考案1の「隆起14」に替えて、引用考案2の「上部吸収材」を設け、その上部吸収材を吸収要素3に固定すること、すなわち、吸収要素とは別部材とし、かつ、あらかじめ吸収要素3に圧着固定して設けることは、当業者にきわめて容易に想到できるものと認められる。

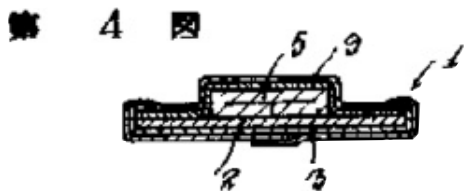
(引用例1)

FIG-2b



平成18年（行ケ）第10184号（発明の名称；テレビハンガー）

（引用例2）



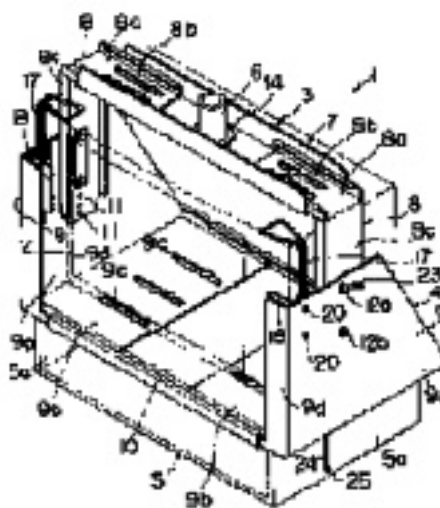
所感：進歩性を肯定したY審決が取り消された事例である。本事例においては、審決が、使用時において形成される引用考案1の「隆起」と、使用前からすでに形成されている引用考案2の「上部吸収材」とは、「中高部」とはいても、その技術的意義は異なり置換容易ではないとしたのに対し、判決は、これを置換容易と判断した。しかし、判決は、「中高部」が形成される時点において、引用考案1と引用考案2とに相違があることを認めながら、この相違が意味するところについて詳しく言及することなく、技術分野が同一であること、「中高部」を形成するという構造が共通し、課題、作用効果が共通することをもって、引用考案1と引用考案2との組み合わせに動機付けがあると判断しており、審決が、両者の「中高部」の技術的意義は異なる（形成される時点が異なる）とした点が誤りであることを具体的に説明してはいないと思われる。また、引用考案1では、使用前に「隆起14」すなわち「中高部」が形成されていなくても、使用時に「中高部」が形成される構造のものであるから、引用考案2のように使用前から「中高部」を設けておく必要性は全くないとも考えられ、そうであれば、引用考案1の「隆起14」に替えて、引用考案2の「上部吸収材」を設けることなど、当業者は発想すらしないともいえるのではないかなどの素朴な疑問も湧いてくる。ただ、引用考案1において、使用前から「中高部」を形成しておいても、使用時において「隆起」は形成されることから、使用前から「中高部」を形成するか否かは、使用時における「隆起」の程度を考慮して適宜設計変更できるともいえそうであり、裁判所は、この立場で判断したのではないかと推察される。

請求項；

【請求項1】天井等からテレビを吊り下げ状態に設置するテレビハンガーであって、天井面等から垂設した吊下パイプの下端に取り付けられる吊下部に対し、テレビを載置するハンガー本体を前後に傾動可能に連結し、該ハンガー本体の下面に、ビデオデッキを載置するための箱体状のビデオデッキ用ハンガーを併設し、ビデオデッキ用ハンガーの両側板に、内方に突出させた上押さえ片を有するビデオデッキ固定金具を、上下にスライド自在に取り付け、載置したビデオデッキを上面から押圧して固定可能としたことを特徴とするテレビハンガー。

【請求項2】上押さえ片と側片とよりなるL型のビデオデッキ固定金具の側片を、ビデオデッキ用ハンガーの側板の内面に当接し、ビデオデッキ用ハンガーの側板の外側から上下に開口した長孔を通して取付ネジの先端を挿入してビデオデッキ固定金具に螺合させて取り付けることにより、ビデオデッキ固定金具を上下にスライド自在とした請求項1記載のテレビハンガー。

（本件考案）



判示事項；

1.取消事由3（本件考案1の進歩性についての判断の誤り）について

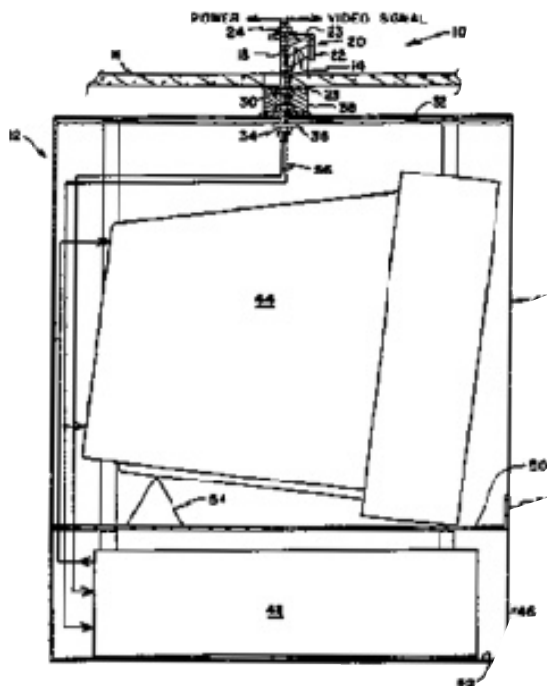
相違点 引用例1の「詰め部材54」は、テレビを下方に傾けるものであると認められるが、キャビネットを傾

けないことを前提にした構成であるとまでは認められない。そして、テレビを傾ける手法としては……引用例2の「テレビを載置するハンガー本体を前後に傾動可能に連結したテレビハンガー」が既に公知であったのであるから、引用例1のように「詰め部材54」を使用するか、引用例2のようにハンガー本体を「傾動可能に連結する」構成を採用するかは、当業者が必要に応じ適宜選択し得る程度の事項というべきである。

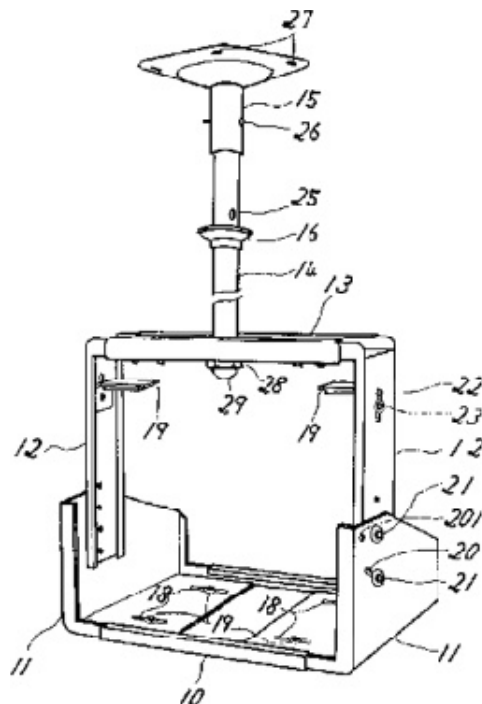
相違点 引用例1のように1つの箱体であるキャビネットのテレビを載置する上部とビデオデッキを載置する下部とを、本件考案1及び2のように別々の箱体とし、この2つの箱体を併設することは、テレビとビデオデッキを近接してつり下げることが可能とする点で、何ら技術的思想を異にするものではなく、当業者が必要に応じ適宜選択し得る単なる設計的事項であるというべきである。

相違点 引用例1……において、引用例2……を適用し、テレビを下方に傾ければ、キャビネット内のテレビとビデオデッキと一緒に傾く……この場合、ビデオデッキのハンガー部分にも、テレビと同様に、ビデオデッキを固定するために固定具を取り付ける必要があることは、当業者に自明のことと認められる。

(引用例1)



(引用例2)



所感：進歩性を肯定したY審決が取り消された事例である。無効審判に先だって、大阪地裁に実用新案権侵害差止請求事件（平成16年（ワ）第14438号）が係属しており、審決前に、ビデオデッキ用ハンガーを併設する点は、単なる設計事項であり、ビデオデッキを固定するための上下にスライド自在の固定金具を設ける点は、引用例2から容易想到であるから、訂正前の請求項1, 2は進歩性を欠いており、無効事由を有するものと判断されていた。審決は、上記、の点が容易想到でないことに加えて、訂正後の請求項1, 2における、キャビネット自体を傾ける点、テレビとビデオデッキと一緒に傾ける点（上記相違点に相当する。）は容易想到ではないと判断したのであるが、知財高裁は、上記～いずれも容易想到と判断した。確かに、引用例1においては、「詰め部材54」によってテレビは下方に傾くから、あえて、引用例2の傾動可能なハンガーの技術を適用して、キャビネットを傾ける必要はないともいえるが、引用例2の傾動可能なハンガーに、引用例1に従い、テレビとビデオの載置部を形成することは容易想到ともいえるから、上記が適宜選択し得る程度の事項と判断されても致し方がない

と考えられる。地裁の判断が先に出ているのであるから、より慎重に審理すべきであったといえる。

平成17年（行ケ）第10736号（発明の名称；重炭酸透析用人工腎臓灌流剤の製造方法及び人工腎臓灌流剤）

請求項；

【請求項7】塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム、塩化カルシウム塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物を含むコーティング層を有し、かつ、複数の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人工腎臓灌流剤。

【請求項8】さらに酢酸を含有してなる請求項7に記載の重炭酸透析用人工腎臓灌流剤。

【請求項9】塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物及びブドウ糖を含むコーティング層を有し、かつ、複数の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人工腎臓灌流剤。

【請求項10】さらに酢酸を含有してなる請求項9に記載の重炭酸透析用人工腎臓灌流剤。」

判示事項；

1.取消事由3（本件発明3、4についての進歩性の判断の誤り）について

本件訴訟で提出された全ての証拠によっても「コーティング層中にブドウ糖を含む造粒物」を容易に想到し得ると解すべき根拠がないから、刊行物2の実施例2に記載されているような流動層造粒法を行うに際して、ブドウ糖粒子を塩化ナトリウム粒子とともに流動させて核粒子とするか、ブドウ糖を噴霧液の成分として溶解させて流動層に噴霧するかは、当業者が適宜採用できた設計事項であるとする事はできないから、本件発明3、4（請求項9、10）の進歩性を否定した判断には誤りがある。

所感：本件発明1、2は、刊行物1（特開2-311418号）に記載された発明であり、本件発明3、4は、刊行物2（特開2-311419号）発明に基づき、周知技術を参酌して、当業

者が容易に発明をすることができたとした2審決が、一部取り消された事例である。本事例においては、本件訴訟で提出された全ての証拠によっても「コーティング層中にブドウ糖を含む造粒物」（本件発明3、4）を容易に想到し得ると解すべき根拠がないとして、当業者が適宜採用できた設計事項であるとした審決の判断が覆された。審決は、本件発明1、2について、前判決の拘束力にしたがって無効であるとの判断をし（この判断は、支持された。）ブドウ糖を添加する態様は各種のものが知られていることから、本件発明3、4において、コーティング層中にブドウ糖を含むようにすることは設計事項と判断したのであるが、審決は、「コーティング層中にブドウ糖を含む」ことを明示した文献（周知技術）を示しておらず、設計事項であるとした根拠が薄弱であるといえる。加えて、被告（無効審判請求人）自身が、甲25（特開2001-149466号）において、刊行物2発明により得られる透析用製剤は、含量均一性を得ることが困難であると記載していたことから、刊行物2発明は、成分組成が均一な粉末状（顆粒状乃至細粒状）のA剤を提供するという本件発明3が解決しようとする課題を何ら提示していないとされ、本件発明3、4は進歩性なしとする被告の主張も根拠が薄いと判断されてしまった。審決も被告も「コーティング層中にブドウ糖を含む造粒物」が設計事項であることを立証しきれなかったのであるから、判示内容は当然といえる。

（2）意匠系敗訴事件（ ）

敗訴事例の1件（ ）は、本願意匠の基本形態は、本件出願前に公然知られたものであるとはいえないとして、審決の創作容易性の判断が誤りであるとされたものである。

（注）平成18年（行ケ）第10088号（不服2004-23887）

平成18年（行ケ）第10088号（意匠；金属製ブラインドのルーバー）

本願意匠（審決認定）；

（1）全体の基本構成

一定の断面形状で長手方向に連続するルーバー材であって、背面側に嵌合部を設け、嵌合部を除く外周壁を正

面側に向かって断面視半円形に膨出させ、嵌合部については、開口端の上下両縁部に突き当て面を同一垂直面に揃えた一对のリップ状係止片を形成。

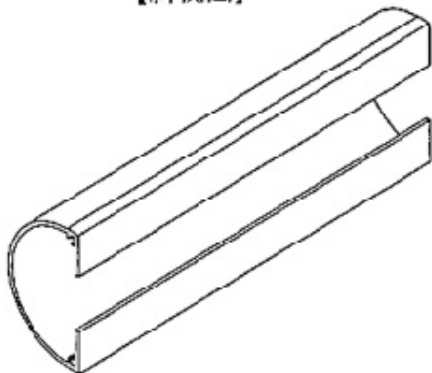
- (2) 内側の上下両隅にタッピングホールを形成。
- (3) 係止片の上下幅を全高の略1/3弱程度に設定。

(本願意匠)

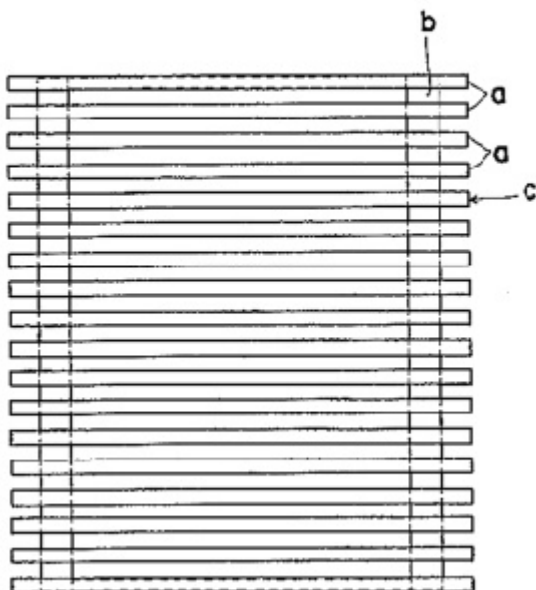
【右側面図】



【斜視図】



【使用状態を示す参考図2】



判示事項；

1. 取消事由1 (本願意匠の基本形態に関する判断の誤り) について；

(1) 本願意匠の全体の基本構成に示す形態

引用意匠の形状は、別紙2のとおりであって、「一定の断面形状で長手方向に連続する」点や、「背面側に嵌合部を設け、嵌合部を除く外周壁を正面側に向かって断面視半円形に膨出させ」ている点では、本願意匠の基本形態と共通するものの、嵌合部については、開口端の上縁側に、突き当て面を垂直面に揃えた係止片を、下縁側に、突き当て面を前記垂直面より正面側にずれ込ませた鉤状片を形成しているものであって、本願意匠の基本形態と異なるものであることは明らかである。したがって、本願意匠の基本形態が、……本件出願前に公然知られたものであるということとはできない。

(2) 公然知られた形状に基づいて容易に創作できたものといえるか否か

意匠法3条2項は、物品の同一又は類似という制限をはずし、社会的に知られたモチーフを基準として、意匠の着想の新しさないし独創性を問題とするものであるが、これは、一般需要者の立場からみたものではなく、当業者の立場からみた創作の容易性を登録要件としたものであるから、……当業者の属する分野をふまえた上での検討がされなければならない。……ブラインドのルーバーは、……羽板の向きを調節することによって日光や雨を遮るものであるから、……上記のような機能・構造が当然に考慮され、これによる一定の制約の下に創作されるものである。

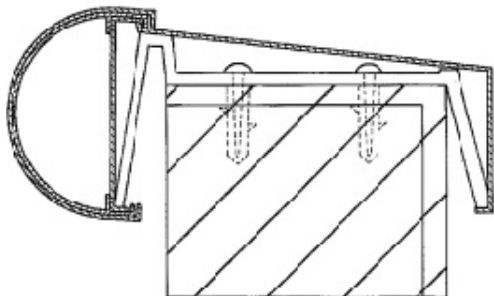
(引用意匠)

正面図



(引用意匠)

使用状態を示す参考図



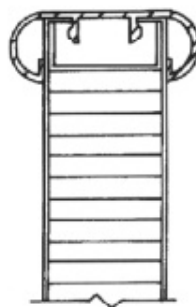
(別願意匠)

【右側面図】



(別願引用意匠)

使用状態を示す参考図



所感：創作の容易性（意3条2項）判断が争われた事例である。審決は、全体の基本構成は、引用意匠により公然知られたものであり、タッピングホールは、形態、配置ともありふれたものであり、係止片の寸法比率については、視角効果に特筆すべきものはないと判断したのであるが、**について、引用意匠の嵌合部は、開口端の上縁側に、突き当て面を垂直面に揃えた係止片を、下縁側に、突き当て面を前記垂直面より正面側にずれ込ませた鉤状片を形成しているものであって、本願意匠の基本形態と異なると判示された。被告は、「引用意匠の引用の趣旨は、外周壁から嵌合部の開始位置に設けられた係止片に至る部分の形状（すなわち、一定の断面形状で長手方向に連続し、背面側に嵌合部を設け、嵌合部を除く外周壁を正面側に向かって断面視半円形に膨出させている形状）が、本件出願前に公然知られたものであることを示すためである」と主張したが、そうであるとしても、ブラインドのルーバーは、笠木体に装飾笠木を取り付けるためのホルダ材、御簾垣の竹とは、機能・構造が異なるから、当業者が本願意匠を容易に創作できないと判示された。公然知られた形状として公知意匠を引用する場合は、公知意匠に係る物品の機能・構造について検討し、本願意匠と引用意匠とが、当業者の属する分野において共通することを確認しておく必要があるといえる。**

なお、平成18年（行ケ）第10156号（意匠；金属製ブラインドのルーバー）においては、「本願意匠に係る物品「金属製ブラインドのルーバー」と、引用意匠に係る物品「衝立用笠木」とは、建築用外装材という観点において共通するものということができ、全く別の分野の物品とは認められない。」と判示されており、両判決において、「当業者の属する分野」の判断が分かれている。

3. 勝訴事例

勝訴案件の中から、判断手法についての一般論を展開しているなど、実務の参考となりそうなものを選んで幾つか紹介する。紹介する事例は、特実では、引用発明を組み合わせる動機付けを論じたもの（～）用途の限定について論じたもの（ ）意匠では、分割要件について論じたもの（ ）部分意匠の類比判断について論じたもの（ ）である。

平成18年（行ケ）第10130号（透過形スクリーン）（訂正2005 - 39138号）

- 訂正発明とは異なる課題から引用発明を組み合わせる動機づけがあったとした事例 -

(訂正発明)

「フレネルレンズ基板より観察側に配置され光拡散作用をもつレンチキュラーレンズ基板と、前記レンチキュラーレンズ基板より光源側に配置されフレネルレンズ形状

をもつ前記フレネルレンズ基板とからなるプロジェクションTV用透過形スクリーンにおいて、前記フレネルレンズ基板が、該基板の前記レンチキュラーレンズ基板側に、紫外線硬化樹脂によりフレネルレンズ部を成形したものであり、前記レンチキュラーレンズ基板は、400nm以下の波長に対して光線透過率が短波長側に移るにつれて減少して約360nmより短波長側においては光を透過しなくなるように紫外線を吸収する作用をもたせたことを特徴とするプロジェクションTV用透過形スクリーン。」

相違点2

引用発明は、「レンチキュラーレンズ基板は、400nm以下の波長に対して光線透過率が、短波長側に移るにつれて減少して約360nmより短波長側においては光を透過しなくなるように紫外線を吸収する作用をもたせた」構成を有しない。

(判示内容)

1.取消事由（相違点2の判断の誤り）について

「原告は、引用発明1に引用発明2及び周知技術を組み合わせ、補正後訂正発明の進歩性を否定するためには、組み合わせるための動機ないし課題が必要であるとした上、

刊行物2は分散系スクリーンを排除している、刊行物2は2枚構成のスクリーンを避けているとして、引用発明2を引用発明1と組み合わせることに阻害事由があると主張する。……しかるところ、……引用発明1が分散系スクリーンに当たるのであれば、刊行物2に記載された上記のような態様のもも分散系スクリーンに当たるものというべく、したがって、の主張も採用することができない。……刊行物2に記載された発明が1枚構成のスクリーンであるとしても、……レンチキュラーレンズを2枚構成のスクリーンのうちの1枚として使用することは、本件特許出願当時、周知の技術であったと認められるのみならず、……刊行物2には、スクリーン自体は1枚構成であるものの、フレネルレンズ構造とレンチキュラーレンズ構造を組み合わせることにより、拡散特性の向上、すなわち観測範囲が広がるとともに輝度分布を均一とすることを可能としたものが記載されており、この記載によって、審決が認定した引用発明2のレンチキュラーレンズをフレネルレンズ構造と組み合わせることが、刊行物2自体に示唆されているということ

ができ、他方、審決が認定した引用発明2のレンチキュラーレンズが2枚構成のスクリーンに使用できないとする理由もないから、当業者が、これを引用発明1と組み合わせ使用することは容易であったと認めることができる。したがって、の主張も失当である。」

「刊行物2には「光散乱物質としてワックス又は結晶性ポリマーの少なくとも一つを含有し、後面投影型スクリーンとして用いられるレンチキュラーレンズにおいて、ワックス又は結晶性ポリマーの経時性を改良するために一般に使用される紫外線吸収剤を添加する」ことが記載されていると認められるから、この記載に接した当業者が、引用発明1のレンチキュラーレンズとして、引用例2に開示された紫外線吸収剤の添加により経時性が向上したレンチキュラーレンズ（引用発明2）を用いることは、容易になし得るところであり、その際、「400nm以下の波長に対して光線透過率が短波長側に移るにつれて減少して約360nmより短波長側においては光を透過しなくなる紫外線吸収特性を有する」ように、レンチキュラーレンズの紫外線吸収特性を調整することが、当業者が適宜行う設計的事項であることは、上記のとおりである。したがって、引用発明1、2及び周知技術の組合せが困難であるとする原告の主張は、失当である。」

「引用発明1に引用発明2及び周知技術を組み合わせることによって、補正後訂正発明の構成と同一の構成が導かれれば、たとえ、それらを組み合わせる目的が、補正後訂正発明の課題と同一の課題を解決するためでなかったとしても、補正後訂正発明の課題も併せて解決されることは明らかである。他の課題によるものであれ、組み合わせること自体に動機等のいわゆる論理付があり、かつ、これを組み合わせることにより、補正後訂正発明が課題とした点の解決に係る効果を奏することが、当業者にとって予測可能である限り、容易に発明をすることができたというべきである。」

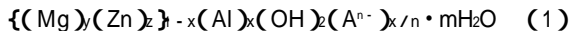
平成18年（行ケ）第10132号（耐熱劣化性を有する合成樹脂組成物および成形品）（不服2004 - 3971号）
- 本願発明の構成要件が別々に開示されていても組み合わせが可能であれば進歩性は否定されるとした事例 -

(本願発明)

「(A) 合成樹脂100重量部に対し、

(B) 下記 (i) ~ (iv) により定義付けられたハイドロタルサイト粒子0.001 ~ 10重量部を配合した耐熱劣化性を有する合成樹脂組成物。

(i) ハイドロタルサイト粒子は下記化学構造式 (1) で表される。



但し、式中、 A^{n-} は、 n 価のアニオンを示し、 x, y, z および m は下記条件を満足する値を示す。

$$0.1 \leq x \leq 0.5, y + z = 1, 0.5 \leq y \leq 1$$

$$0 \leq z \leq 0.5, 0 \leq m < 1$$

(ii) ハイドロタルサイト粒子は、レーザー回折散乱法により測定された平均2次粒子径が $2 \mu m$ 以下であり、

(iii) ハイドロタルサイト粒子は、BET法により測定された比表面積が $1 \sim 30 m^2/g$ であり、かつ

(iv) ハイドロタルサイト粒子は、鉄化合物およびマンガン化合物を合計で金属 (Fe + Mn) に換算して、0.02重量%以下含有している。」

相違点2

本願発明のハイドロタルサイト粒子は鉄化合物およびマンガン化合物を合計で金属 (Fe + Mn) に換算して、0.02重量%以下含有しており、かつ、本願発明の合成樹脂組成物は耐熱劣化性を有するのに対して、刊行物2には対応する記載はない点。

(判示内容)

1. 審決の判断手法について

「本願発明の要件 (i) ~ (iv) は、耐熱劣化性に優れた合成樹脂組成物を得るための要件として、それぞれ技術的意義が異なるものである。したがって、それらが一体として開示されていなければ、本願発明の進歩性が認められるというものではなく、要件 (i) ~ (iii) と要件 (iv) が別々に開示されていても、それらを組み合わせることができれば、本願発明の進歩性は否定されるものというべきである。」

2. 取消事由2 (本願発明と刊行物2発明との相違点についての判断の誤り) について

「刊行物2発明は、耐熱劣化性の向上を目的とするものではないが、ハイドロタルサイト粒子の分散性の向上と

いう点では、本願発明と課題が一致している。……これら (刊行物6, 7の記載) は、ポリプロピレンについて述べられたものであるから、ポリプロピレン組成物に関する刊行物2発明と組み合わせる動機付けは十分にあるものといえることができる。」

平成17年 (行ケ) 第10744号 (多極型モジュラジャック) (無効2005 - 80045号)

- 技術的意義が同じであるから、刊行物1発明の「端子板23」に代えて、刊行物2発明の「端子片」を用いることは容易とした事例 -

(本件発明1、2)

【請求項1】モジュラプラグの接触部に接触する多数の接触ばねと外部電線を圧入して電気的に接続する圧接スリットを有する多数の端子片とを基台に設けてユニット化したモジュラインサートと、

埋込型の配線器具用に規格化された取付枠に取着できる形状に形成するとともに、該取付枠に結合する枠取付手段を備えたカバーと、を有し、

モジュラインサートとカバーとの間を結合する結合手段を設けたことを特徴とする多極型モジュラジャック。

【請求項2】枠取付手段は、カバーの両側縁に突設された結合爪片、または、カバーの両側面に設けられた結合孔である請求項1記載の多極型モジュラジャック。

相違点1

端子部材が、本件発明1, 2は、外部電線を圧入して電気的に接続する圧接スリットを有する端子片であるのに対して、刊行物1発明は、端子ねじ25が螺着され、外部電線が接続される端子板23である点

(判示内容)

1. 取消事由の総論について

「原告は、米国や欧州の例に基づき、進歩性の判断に際しては、事後分析アプローチは危険であるので、後知恵なしに (予断を抱かずに) 引用例を検討すべきであり、また、引用例の組み合わせには示唆や動機付けが必要である等と主張する。しかしながら、原告のいう進歩性とは、特許法29条2項にいう「特許出願前にその発明の属す

る技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができた」かどうかに関する当てはめの解釈問題であり、その際には、諸外国の進歩性に関する判断基準を十分に参考とすべきことは当然であるが、本件においては、後記の取消事由1～4に対する判断記載のとおり、本件発明1, 2について進歩性を認めることができないのであるから、原告の前記主張は当を得ないことに帰する。」

「また原告は、本件発明1, 2については、原告自らが実施しているのみならず、多くのライセンス契約が締結されていて、商業的成功を収めているから、そのことも考慮されるべきであると主張する。しかしながら、製品の販売において商業的成功を収めるかどうかは、発明の内容のほか、製品の内容や価格、宣伝広告の方法などに左右されるところが大きいし、また、ライセンス契約を締結するかどうかについても、発明の内容のほか、対価の額、製品の内容や価格、両会社の置かれた状況などに左右されるものと考えられるから、商業的成功を収めているからといって、必ずしも発明に進歩性があるということはできず、その有無の判断は、引用例との対比により、厳密になされるべきものである。そして、本件発明1, 2は、後記のとおり、引用例たる刊行物1～3との対比により、進歩性が認められないのであるから、原告の前記主張も当を得ないことに帰する。」

2. 取消事由4（相違点1に関する進歩性判断の誤り）について

「刊行物2の記載及び刊行物2の図3, 8及び9によると、刊行物2発明は、「電話ジャック」に関する発明であり、外部電線をジャックに接続する部分には、多数の円筒形の自立形金属端子6があり、この金属端子6の縦シーム（スロット）38に外部電線を挿入することにより、電話線の絶縁体が切断され、露出した導線部分が、縦シーム（スロット）38の両側の顎46A, 46B又は48A, 48Bによって把持されるという構成になっていることが認められる。

そうすると、刊行物2発明には、「外部電線を圧入して電氣的に接続する圧接スリットを有する多数の端子片」が開示されているということが出来る。そして、刊行物2発明が、刊行物1発明と同じ「電話ジャック」の発明であり、刊行物2発明の上記「端子片」は、刊行物1発明の

「端子ねじ25が螺着され、外部電線が接続される端子板23」と同じ技術的意義を有するものと解されることからすると、刊行物1発明の「端子ねじ25が螺着され、外部電線が接続される端子板23」に代えて、刊行物2発明の上記「端子片」を用いることは、当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が容易に想到することができたものと認められる。」

平成17年（行ケ）第10485号（通信回線を利用する広域購買方法及び装置及びユーザ端末）（不服2002 - 19144号）

- 引用発明に明示されなくとも、セキュリティーの観点から「専用線網」を用いることは、当業者が容易に想到し得るとした事例 -

（本願発明）

「中央サーバと、前記中央サーバ及び決済機関サーバと専用回線で接続されており、ユーザ端末と接続されている複数の地域サーバと、を具備し、前記地域サーバは、前記ユーザ端末から送信される購買者情報のうち、既存のシステムに即時に反映させる必要がない情報については、通信回線の負荷の少ない時間帯にバッチで前記専用回線を通じて前記中央サーバに送信し、前記ユーザ端末から送信される購買者情報に関連する決済情報を前記専用回線を通じて前記決済機関サーバに送信することを特徴とする、広域購買システム。」

相違点2

本願発明では、地域サーバが決済機関サーバと専用回線で接続され、地域サーバが、ユーザ端末から送信される購買者情報に関連する決済情報を前記専用回線を通じて前記決済機関サーバに送信する構成であるのに対し、引用発明では、試験販売端末部がクレジットカード照会部（本願発明の「決済機関サーバ」に相当）と専用線網（本願発明の「専用回線」に相当）で接続され、試験販売端末部が、利用者に関連する決済情報を前記専用線網を通じて前記クレジットカード照会部に送信する構成である点。

相違点3

地域サーバが、端末から送信される情報で中央サーバ

に送信する情報の内容と送信時期について、本願発明では、ユーザ端末から送信される購買者情報のうち、既存のシステムに即時に反映させる必要がない情報については、通信回線の負荷の少ない時間帯にバッチで送信しているのに対し、引用発明では、端末から送信される情報のうち、売上情報については、設定された時間帯にバッチで送信されるものである点。

(判示内容)

1. 取消事由2 (相違点2に関する進歩性の判断の誤り) について

「引用例において、無人での試験及び販売を想定した端末購入を、販売店購入のような有人販売と並行して実施する、すなわち、試験販売端末部を販売店に設置導入することに関しては、利便性や省力化の面からすればその動機付けは十分にあり得るところであるから、当業者が容易に想到し得る範囲内のものであるということができ。そして、端末購入は、もともと現金決済及びクレジットカード決済の双方を可能にしているのであるから、販売店購入と並行して端末購入を実施する場合にも、端末購入において、現金決済のみならずクレジットカード決済を可能にすることは、利用者及び販売者の利便性を考慮すれば当然想定される範囲内のものであるということができ。」

「販売店購入の場合には、「ローカルサーバ」がローカルシステム部内の音楽ソフト試験サービスを一括して管理しており、「センタサーバ」との試験データの授受をするほか、試験データ及び売上情報を管理し、「センタサーバ」に対して売上情報データの送信を行っていることからすると、販売店購入と並行して端末購入を実施する場合には、端末購入についても、販売店購入の場合と同様に、「センタサーバ」への売上情報データの送信を「ローカルサーバ」を介して行うことを、当業者が容易に想到し得るということができ、また、「クレジットカード照会部」とのクレジットカード情報に関するデータの送受信を、上記売上情報データの送信と共に「ローカルサーバ」を介して行うことも、当業者が容易に想到し得るということができ。そうすると、引用発明の端末購入を販売店購入と並行して実施し、「試験販売端末部」から、クレジットカード情報と売上情報を読み込み、「試験販売端末

部」と「クレジットカード照会部」との間で「ローカルサーバ」と「回線網」を介してクレジットカード情報に関するデータの送受信を行い、「試験販売端末部」から「センタサーバ」に対して「ローカルサーバ」と「回線網」を介して売上情報データの送信を行うことは、当業者が容易に想到し得るものであるということができ。

確かに、引用発明においては、セキュリティの観点は明示されていないが、売上情報やクレジットカード情報を扱うに当たってセキュリティの観点が重要であることは、特に記載するまでもない自明の事項であるといえる。

そして、専用線網を用いると、ISDN網や無線通信網を用いる場合に比べてセキュリティの観点から優れていることも明らかであるから、売上情報データやクレジットカード情報に関するデータを「回線網」で送受信するに当たって、セキュリティの観点から「専用線網」を用いることは、当業者が容易に想到し得る事項であるといえる。なお、この「専用線網」が本願発明の「専用回線」に相当することは明らかである。

以上を総合すると、引用発明の端末購入を販売店購入と並行して実施し、セキュリティの観点から、「ローカルサーバ」と「クレジットカード照会部」との間で専用線網を通じてクレジットカード情報に関するデータの送受信を行い、「ローカルサーバ」と「センタサーバ」との間で専用線網を通じて売上情報データの送信を行うことは、当業者が容易に想到し得るものであるといえる。」

2. 取消事由3 (相違点3に関する進歩性の判断の誤り) について

「本願発明は、購買者情報のうち、既存のシステムに即時に反映させる必要がない情報については、通信回線の負荷の少ない時間帯にバッチで処理するというものであって、それ以上の内容は含まれていない。そして、引用例には、「即時に反映させる必要がない情報」とか、「バッチの処理」という文言はないものの、……本願発明の「購買者情報」に相当する「売上情報データ」について、センタサーバに対して即時に反映させる必要がない情報のバッチの処理が記載されている。また、引用例には、このような情報の送信時間について、「通信回線の負担の少ない時間帯」という文言はないものの、上記のとおり、「例えば、20:00から次の日の10:00までの間」という記

載があるから、通信回線の負荷が小さいことが明らかな夜間の時間帯が例示されているということができる上、センタサーバに対して即時に反映させる必要がない情報であれば、このような通信回線の負荷が小さい時間に送信することが合理的であることも明らかである。したがって、当業者は、本願発明の相違点3に係る構成について、容易に想到することができたものということができる。」

平成17年（行ケ）第10179号（おしゃれ増毛装具）（異議2002 - 72215号）

- 引用例の主副を差し替えることにより進歩性は否定されるとした事例 -

（本件発明）

【請求項1】おしゃれ用として自毛に変わり色の人工毛を混在させて用いるため又は増毛用として薄くなった自毛に自毛と同色の人工毛を混在させて用いるためのおしゃれ増毛装具10であって、複数の止め具12と、該止め具を備えた保持部材11と、該保持部材に一端を保持され該保持部材に所定の間隔で並設された複数の弾性線状部材13と、少なくとも前記弾性線状部材に植設された人工毛14と、を有することを特徴とするおしゃれ増毛装具。（符号加筆）

（判示内容）

1. 取消事由2 - 2（相違点2 - 1についての判断の誤り）について

「刊行物1発明において、「土台」を複数設け、「くしの歯」の両端部を保持することは、くしとして機能するために必須である「くしの歯」の自由端がなくなることとなり…刊行物1発明をその目的に反する方向に変更することになる。…刊行物3記載の上記構成を刊行物1発明に適用して本件発明2のように構成することは、刊行物3が「かつら」という同一の技術分野に属するものであることを考慮しても、当業者が容易に想到することができたということではない」

（被告の予備的主張について）

「複数の公知事実が審理判断されている場合にはあって

は、その組み合わせにつき審決や取消決定と異なる主張をすることは、それだけで直ちに…審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということとはできないから、取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないとすることはできない。」

「刊行物1発明において刊行物3記載の事項を適用して相違点2 - 1に係る本件発明2のように構成することが当業者に容易になし得るところであることとした決定の判断は誤りであるが、本件発明2は、刊行物3発明及び刊行物1に記載された事項及び刊行物2に記載された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というべきであるから、本件発明2は、刊行物1ないし3に記載された各発明との対比において、進歩性を認めることができないとした決定の結論に誤りがあるということとはできない。」

平成17年（行ケ）第10665号（静電潜像現像用トナー）（異議2003 - 72540号）

- 自明の使用方法を限定した構成は、使用目的についての主観的な認識を示すにとどまり、「物」の発明の構成を限定する意義を有するとはいえないとした事例 -

（本件発明）

「【請求項1】軟化点が120 を超え140 以内となるポリエステル系樹脂を主バインダー成分とし、融点が該ポリエステル系樹脂の軟化点よりも低い90～110 のフィッシュャートロブッシュワックスを1～5重量%とポリエチレンワックス、ポリプロピレンワックス等の低分子量ポリオレフィンワックスとからなるワックスを配合してなるトナー成分を熔融混練した後、粉碎、分級してなる粉碎トナーであって、該トナーを用いて画像を形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用されることを特徴とする静電潜像現像用トナー。」

相違点3

トナー像の定着に用いる加熱定着ローラが、本件発明では、トナー像の定着に用いる加熱定着ローラがクリーナーパッドを付けないものであるのに対し、引用例1の実施例発明では加熱定着ローラがこのような構成のものであることは示されていない点。

(判示内容)

1. 取消事由4(相違点3の判断誤り)について

「原告は、決定は、加熱定着ローラに補助的な装置を設けないようにするという大きな課題が本件発明によって初めて解決されたという産業的意義を、無視するものである旨主張する。……本件明細書の……各記載は、本件訂正前後を通じて同一であり、本件発明のトナーについて、「該トナーを用いて画像を形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用」することが好適であることを説明するにすぎない。また、甲8及び9、乙3並びに弁論の全趣旨によれば、本件出願前から電子写真装置は小型化、軽量化が求められており、トナー像の定着に用いる加熱定着ローラに補助的な装置を設けないようにすることは周知の課題であったことが認められるから、「該トナーを用いて画像を形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用」することは、新たな用途ということができないのみならず、当業者には自明の使用方法にすぎない。そうすると該トナーを用いて画像を形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用される」との文言は、本件発明に係る「トナー」の使用目的についての主観的な認識を示すにとどまり、「物」の発明である本件発明について、その構成を限定する意義を有するものということとはできない。」

平成18年(行ケ)第10136号(ピアノ補助ペダル)(不服2005-5150号)

- 「二以上の意匠」(法10条の2第1項)は「意匠登録を受けようとする意匠」に限定されたとした事例 -

(判示内容)

1. 取消事由1(分割出願の適法性判断の誤り)

「意匠法10条の2第1項の「二以上の意匠を包含する意匠登録出願」が否かは、同法24条と同様、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現された意匠に基づいて確定されるべきものであり、必要があれば、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図その他の必要な図、使用の状態を示した図その他の参考図をも参照すること

になる。したがって、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図その他の必要な図、使用の状態を示した図その他の参考図中に、「意匠登録を受けようとする意匠」とは別の意匠が記載されているとしても、「二以上の意匠を包含する意匠登録出願」が否かにおいて検討されるべき対象になるものではない。」

「単なる参考のために記載された図面中の意匠について、出願日遡及効(意匠法10条の2第2項)を有する分割出願を認めることは、意匠制度の趣旨に反するものであるばかりでなく、出願日遡及効が認められる範囲を広げ、第三者及び公益を不当に害するものともなる。」「補正が許されないことが法規上、明確な意匠について、分割の方法により、実質的に補正を行うこと」は不当である。」

「意匠登録出願において、特許請求の範囲と明細書の発明の詳細な説明との区別のようなものはなく、「意匠登録を受けようとする意匠」以外のものはない。」

平成18年(行ケ)第10004号(スポーツ用シャツ)(不服2004-23436号)

- 部分意匠の類似判断は全体意匠の類似判断と異ならない、意匠の物品の類似判断の基準は、物品の部分でなく物品全体の用途及び機能であるとした事例 -

(判示内容)

1. 取消事由2(意匠の類否判断の誤り)について

「意匠の類否判断は、一般需要者の立場からみて、物品の美観、すなわち、当該意匠に、新たな創作的工夫により独自の美感を与える要素を付加するものがあるか否かの観点から、当該意匠と公知意匠について混同が生ずるおそれがあるといえるほどに似ているかどうかによって決することになる。……「物品の部分」に係る意匠(部分意匠)についても、通常意匠(全体意匠)と同様に、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの……美感を起させるもの」を保護の対象とするものであり、その場合、「物品」を離れた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を保護するものでないことはいうまでもないところである。部分意匠がこのようなものであるとすると、部分意匠についての類否判断も、基本的には通常意匠(全体意匠)の類否判断と異なるところはないものと解するのが相当である。」

2. 取消事由3（物品の類否判断の誤り）について

「部分意匠であっても，権利の及ぶ範囲は物品の部分でなく物品の全体であるから，部分意匠の物品の類否判断において，基準となるのは，物品の部分ではなく物品全体の用途及び機能であると解すべきである。なお，対比されるべき部分意匠の位置あるいは範囲が共通していない場合には，物品の部分の類否の問題も生ずるが，本件においては，……部分意匠の位置あるいは範囲を本願部分意匠と一致させているから，物品の部分の類否の問題を論ずる余地はない。」

4. 余談

判決の「当事者間に争いのない事実」，「事案の概要」の項（これら「見出し」に関する表現は，判決によって異なる。）には，発明の要旨、内容が摘記されており，便宜上、「以下、『本願発明』という。」，「以下、『本件発明』という。」のようなカッコ書きが付されている。この場合において、「本願発明」と「本件発明」とが，区別して用いられているかどうかであるが（以前，ローテーション審判官から質問を受けたことがある。）裁判所は、「本願発明」と「本件発明」について，特許の付与前か付与後かによって使い分けられている。平成17年（行ケ）1072号判決は、「審決の理由」を摘記するにあたり，審決が相違点の認定において用いた「本件発明」の用語について、「本願発明」と読み替えて記載しており，使い分けがなされることを示している。

5. おわりに

以上、第2四半期における主な判決を紹介した。当期において目立ったのは、特実で、本願発明の認定を誤った（クレームをそのまま認定しており、形式的には、本願発明の認定は正しくなされているものの、発明特定事項（請求項の記載）についての解釈を誤り、結果的に、一致点、相違点の認定誤り、相違点の判断誤りにつながった。）ケースである。本件発明を正解していないと、審決の説示の前提自体が崩れることとなるため、取り消されるのは必然であるから、「特許請求の範囲」の記載については、それこそ、孔のあくほどに眺め、検討に検討を重ねるという態度が必要であろう。

profile

梅田 幸秀（うめだ ゆきひで）

昭和48年4月 入庁

平成14年4月 審判部第15部門長

平成15年4月 東京高等裁判所（現知的財産高等裁判所）調査官

平成18年4月 審判部第13部門長

同年7月 首席審判長