

判決要約

No. 322

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 2 - 1	発明未完成、進歩性欠如などを理由とする無効審判の請求は、成り立たないとした審決が取消された	発明未完成 関係条文
<p>1. 平 15 (行ケ) 166 号 (東高 4 知)</p> <p>2. 平 17. 1. 18 (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. 判示事項: (1) 特許法第 29 条 1 項柱書きに関する前提問題 発明は技術的思想でなければならないとされているが、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る。</p> <p>特許法第 29 条 1 項柱書きは、当該発明についての特許権を根拠付ける規定であるというべきであるから、その効果を挙げることができるものであることは、特許権者において立証責任を負うものと解するのが相当である。</p> <p>(2) 本件発明の効果に関する明細書の記載 患者 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J に使用した結果、4 週後は正常皮膚となったと記載されている。</p> <p>(3) 前記臨床試験結果の真実性の証拠 (a) 本件臨床試験の原資料を平成 12 年 8 月 28 日頃廃棄した (設定登録時原資料はなかった)。(b) 被告は、前記原資料は、原告の指示に従って廃棄したと主張する。これについて原告は指示していないと反論した。(c) 前記臨床試験は、P1~P5 名の医師が行ったとしているが、P1 医師以外の医師の氏名は発表できないとしている。(d) P1 医師は製剤にステロイドは入っていないものと被告から聞かされて治療していたが、後に本件発明のメ</p> <p>ロニダゾールにステロイドが混入しているものがあったことを知らされた。(e) 結局 P1 医師の陳述書、公正証書による陳述部分及びこれを前提とする分析、試験報告書は、全体として証拠価値に乏しく、そのうち被告の主張に沿う証拠 (乙 1) のみが証拠価値が高いということもできないから、P1 医師の陳述書等に基づく被告の主張は採用することができない。(f) 本件明細書においては、本件臨床試験結果が記載されているものの、①本件臨床試験が実際されたこと、②本件臨床試験に使用された薬剤が、本件発明の外用軟膏剤及び外用クリーム剤であったこと、③本件臨床試験の結果が本件明細書に正確に記載されていることを認めるに足る証拠がないという外なく、かつこれ以外の被告の主張にも本件薬剤に治療効果があることを認めるに足る証拠がない。</p> <p>そうすると、本件発明の技術内容 (技術手段) によって、その目的とする技術効果を挙げることができるものであると推認することはできないものであるから、発明未完成であり、特許法 29 条 1 項柱書きにいう「発明」に当たらず、特許を受けることができないというべきである。</p> <p>以上によれば、審決は、特許法 29 条 1 項柱書き違反についての認定判断を誤ったものというべきであるから、原告主張の取消理由 1 は理由があるので、その余の取消事由について判断するまでもなく、審決は取消しを免れない。</p> <p>(第 29 条 1 項柱書き) 重要度☆☆ (鈴木 正次)</p>		
3 2 2 - 2	原告製品について、その商品形態および商品名の周知性ならびに被告製品の商品形態および商品名との類似等が認められなかった	商品形態および商品名の周知性・類否、イラスト・取扱説明書の著作物性
<p>1. 平 15 (ワ) 12778 号 (大地 21 民)</p> <p>2. 平 17. 2. 8 (棄却)</p> <p>3. (株)バアグ</p> <p>4. (株)津田商事</p> <p>6. (1) 事案の概要: ①原告の取扱製品 原告製品は、浴槽内に自立させた状態で、内蔵する電気ヒーターによって浴湯を加熱し、加熱した浴湯の上昇流によって生じる浴槽内対流を利用して浴湯を均一に保温させるものである。被告が販売する製品は、原告製品と同種製品である。なお、原告製品、被告製品の商品名は、それぞれ「風呂バンス」、「風呂ポット」である。②取扱説明書 原告、被告とも、上記各々の製品に取扱説明書を添付している。</p> <p>(2) 主な争点: ①不正競争防止法に基づく請求 (同法 2 条 1 項 1 号) について 被告製品は、その商品名が原告製品の商品名とそれぞれ類似し、原告製品との誤認混同を生じさせるおそれがあるか。②民法 709 条に基づく請求 (予備的請求) について 被告が、原告製品と商品形態あるいは商品名において類似する被告製品を「TV でおなじみの」などの宣伝文句を付して販売等することが、原告に対する不法行為を構成するか。③著作権法に基づく請求について 原告取扱説明書は、編集著作物性を有するか。④損害額</p> <p>(3) 裁判所の判断の概要: ①不正競争防止法に基づく請求 (同法 2 条 1 項 1 号) について 原告製品の商品名は「風呂バンス」と被告製品の商品名は「風呂ポット」とは、その外観および称呼が異なる。また、観念についてみると、原告製品の商品名は「風呂」と「バンス」を分けた場合、「バンス」が日本語又は通常の日本人が理解する外国語として意味不明であるのに対し、「風呂バンス」と全体的に読めばフランスの保養観光地の地方名である「プロバンス」をもじったものであることが窺われ、そこから同地方のイメージを呼び覚ます</p> <p>ことにもなり得る。これに対し、被告製品の商品名は、「ポット」という語が英語の「pot」の日本語における発音表記であり、その意味は、「①紅茶やミルクなどを入れて出す、つぎ口のついた壺形の容器。②魔法瓶」である (三省堂「大辞林」) ことは通常人であれば容易に発想でき、そのため、「ポット」の語のみでも液体を温めるものあるいは冷めないようにするものとの観念が、更に「風呂ポット」と全体的に読めば、浴湯を温めるものあるいは冷めないようにするものとの観念を生じさせる。したがって、原告製品の商品名と被告製品の商品名は、観念に基づく印象、連想等において著しく異なるというべきである。したがって、被告製品の商品名は、外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等のいずれの点においても原告製品の商品名と著しく異なるから、原告製品の商品名とは類似しない。②民法 709 条に基づく請求 (予備的請求) について 原告製品が被告製品販売開始前に国内民放あるいはケーブルテレビの宣伝番組で取り上げられたのは、平成 11 年から平成 15 年までの間において 1 年に 1 回ないし 3 回程度にすぎず、被告製品販売開始当時、原告製品が、テレビ放送による広告宣伝等によって需要者に広く知れ渡っていたとは到底認め難いことなどを考慮すると、被告のした上記広告宣伝等を伴う営業活動等が、原告の営業上の利益を違法に侵害したものと認められない。③著作権法に基づく請求について 原告が原告取扱説明書の配列における創作性と主張する点は、製品の取扱説明書における、章立て、文章、イラスト、絵表示の配列としてありふれたものといわざるを得ない。したがって、仮に本件において素材の配列の創作性を検討する余地が考えられるとしても、原告の主張する点において創作性を肯定することはできない。</p> <p>(不競法 2 条 1 項 1 号, 民 709 条, 著 12 条 1 項) 重要度☆☆ (井上 洋一)</p>		

322 - 3	フリーカメラマンに撮影させた広告用写真についての著作権の帰属、利用許諾の範囲、広告主の注意責任の有無が確認された	職務著作、黙示の譲渡、黙示の許諾、氏名表示権、過失責任、写真、フィルム
	<p>1. 平15(ワ)2886号(大地26民)</p> <p>2. 平17. 1. 17(一部認容)</p> <p>3. A(広告写真家)</p> <p>4. 積水化学工業(株)、セキスイハイム大阪(株)、(株)日本エスピー・センター</p> <p>6. 背景：被告ハイム大阪(被告積水の100%子会社)の前身セキスイツーユーホーム大阪は、住宅の広告宣伝のため、広告誌「ツーユー評判記」を発行していた。その企画・制作は、広告制作会社である被告センターが委託により行っていた。原告は、被告センターからの請負により、「ツーユー評判記」に掲載する写真を撮影し、そのフィルムを被告センターに引き渡した。請負契約には、撮影した写真の使途、著作権の帰属、フィルムの所有権の帰属について明示はなかった。その後被告積水らは、新聞広告に原告撮影の写真を使用した。</p> <p>事実：原告は、(1)原告の撮影した写真を原告の許諾なく、かつ、撮影者である原告の氏名を表示しない態様で新聞広告に使用した行為は、原告の著作者人格権(氏名表示権)および著作権(複製権)を侵害するものであると主張して、被告らに対し損害賠償を請求した。また、(2)原告が撮影し被告センターが保管している写真フィルムは原告の所有にかかるものであると主張して、その返還を請求した。</p> <p>主な争点：(1)-1 本件写真の著作権の帰属。 (1)-2 本件写真の「ツーユー評判記」以外への利用の原告による許諾の有無。 (1)-3 氏名表示の必要性の有無。 (1)-4 被告積水らの過失の有無。 (2) 本件フィルムの所有権の帰属。</p> <p>判示事項：(1)-1 本件写真の著作権の帰属について 原告が本件契約の履行として行った行為(撮影、選別、引き渡し)の性質は、単なる労務の提供ではなく仕事の完成と引き渡しというべきで、原告は「法人等の業務に従事する者」に該当しない。したがって本件写真の著作者は原告である(職務著作の否定)。著作権の譲渡は、元の権利者が収益を得る権利と機会を失</p>	<p>うことを意味するから、本件写真の目的(宣伝広告)が譲渡に結びつくものではない。対価の金額が著作権の譲渡を含むことについて、原告も共通の認識を有していたと認めるに足りる証拠はない。著作権を譲渡するか否かは著作権者の意思にかかるものだから、写真撮影の発注に際して著作権も譲渡する業界慣行が仮にあったとしても、本件において譲渡を認めるには足りない(著作権の譲渡の否定)。</p> <p>(1)-2 本件写真の「ツーユー評判記」以外への利用の原告による許諾の有無。</p> <p>ある特定の媒体への使用を前提として許諾した場合に、同様の目的の類似の媒体だからといって別個の媒体にまで許諾したと言えないのは当然である(許諾の否定)。</p> <p>(1)-3 氏名表示の必要性の有無。</p> <p>一般に広告に写真を用いる際に撮影者の氏名を表示しないのは通例であり、原告も従来これに従っており特段の損害が生じた等のことはない。著作者人格権は著作権とは別個の権利であることに照らせば、許諾の有無は関係ない(氏名表示の必要性の否定)。</p> <p>(1)-4 被告積水らの過失の有無。</p> <p>被告積水らは、建築工事の設計施工等を目的とする会社であり、自ら広告を制作することを旨とする会社ではない。このような会社が広告制作会社からフィルムを借り受けて使用するに当たっては、別に著作権者が存在すること等を知っている等の事情がない限り、広告制作会社を信頼することが許され、別途調査確認すべき注意義務を負わない(被告積水らの過失の否定)。</p> <p>(2) 本件フィルムの所有権の帰属。</p> <p>フィルムの所有権の帰属は、著作権の帰属とは別個に検討を要する。フィルムの管理状況についての原告の供述等から、原告がフィルムについて自らの所有物であるとの認識を持っていなかったと推認できる(被告センターへの帰属を確認)。</p> <p>(著15条1項、19条3項) 重要度☆☆ (岡戸 昭佳)</p>
322 - 4	控訴人従業員が、被控訴人の講習システムに問題がある旨の内容を記載したチラシを受験生に配布したことから、被控訴人が信用を毀損されたとして損害賠償を請求した。原審は、不正競争防止法2条1項14号(併せて不法行為にも該当)により被控訴人の損害賠償を認容したのに対し、控訴人が控訴、被控訴人が附帯控訴したのが本事件である。裁判所は、控訴人の本件控訴及び被控訴人の本件附帯控訴をいずれも棄却した	不正競争行為、不法行為、抱き合わせ商法、チラシの配布、営業妨害、特定の「他人」、営業上の信用・名誉、虚偽の事実
	<p>1. 平16(ネ)3178号等(東高2知)</p> <p>2. 平16. 11. 29(棄却)</p> <p>3. (株)建築資料研究社</p> <p>4. (株)総合資格</p> <p>6. (1) 事件の概要：被控訴人及び控訴人は、ともに建築士試験対策講座を全国的に展開する講習機関であり、この事業分野においてはこれら2社による寡占状態となっている。控訴人従業員が、被控訴人の講習システムに問題がある旨の内容を記載したチラシを受験生に配布したことから、被控訴人が信用を毀損されたとして損害賠償を請求した(不正競争防止法4条に基づく請求と、民法709条、715条に基づく請求の選択的併合)。原審(東京地裁民事第46部)は、控訴人従業員による本件チラシ配布行為は、競争関係にある被控訴人の信用を低下させる虚偽の事実を告知する行為として、不正競争防止法2条1項14号(併せて不法行為にも該当)により130万円(弁護士費用30万円含む)の損害賠償を認容した。</p> <p>これに対して原審被告である控訴人が控訴し、原審原告である被控訴人が附帯控訴したのが本事件である。</p> <p>(2) 主な争点：(ア) 本件チラシ記載の「ある建築士講習機関」とは、当然に被控訴人を指すと理解でき、特定の「他人」の営業上の信用ないし名誉を害する行為に当たるといえるかどうか、(イ) 本件チラシの内容が、不競法2条1項14号にいう「虚偽の事実」に当たるかどうか、または、本件チラシの</p>	<p>内容が真実であり、公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る意図に出たものであるから違法性が阻却され、名誉毀損による不法行為が成立しないといえるかどうか、が特に争われた。</p> <p>(3) 裁判所の判断：控訴人の行為は不競法2条1項14号の不正競争行為に当たると判断し、損害額についても原判決認定の限度で理由があるとして、控訴人の本件控訴及び被控訴人の本件附帯控訴をいずれも棄却した。</p> <p>また、民法709条、715条に基づく請求に関しては、請求原因事実が不正競争行為に基づく損害賠償請求と同一であり、不法行為によって被ったと主張する損害もこれと同種、同等のものであって、その損害額が不正競争行為による損害額を超えると認めるべき事情は存在しないことから、不正競争行為に基づく損害賠償請求で評価し尽くされる性質のものだとして判断を要しないとした。</p> <p>なお、控訴人は、被控訴人の講習システムに問題がある点として、被控訴人の提供するセット講座が消費者契約法3条、独占禁止法(抱き合わせ商法)に違反し、特定商取引法6条等の趣旨にも反する内容を含むとの主張もしていたが、いずれも認めなかった。</p> <p>(不競2条1項14号、民709・715条、消費者契約法3条、特定商取引法6条1項等、独占禁止法) 重要度☆ (田村 正)</p>

322-5	本願意匠（物品「コンパクト」、部分意匠）は、本件本意匠（部分意匠）に類似するものではなく、意匠法10条1項に該当せず、意匠登録を受けることができないとした審決が支持された	部分意匠、関連意匠、意匠の類否
<p>1. 平 17（行ケ）10227 号（知高 3 部）</p> <p>2. 平 17. 4. 13（棄却）</p> <p>3. ポーラ化成工業(株)</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 意願 2001-7969, 不服 2003-5705</p> <p>6. 原告：(1) 本願意匠と本件本意匠は、その「高さ」と直径の比」が一致する円盤状凸部を、「単位面積あたりの数」を同じくして整列配置して成り、かつ、上蓋の表裏における円盤状凸部の「ずれ幅」においても、共通性を持たせているものである。かかる共通点は、両者の類否を判断する上での重要な要素であり、これを看過した審決には重大な瑕疵がある。(2) 部分意匠同士の類否判断においては、実線部分、すなわち部分意匠として意匠登録を受けようとする部分に存在する差異点は、実線部分固有の差異点、すなわち破線部分（実線部分以外の部分）の形態とは無関係な差異点を中心に、破線部分起因差異点、すなわち破線部分の形態の差異に起因して生じている差異点の評価ウエイトを低くし、あるいは捨象して、その総合評価を行うべきである。(3) 関連意匠制度は、「デザイン開発の過程で、一のデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠」を、互いに関連づけて、同等に保護するものであるから、関連意匠制度の下で保護される「類似する意匠」に該当するか否かは、本意匠との間のデザイン・コンセプトの共通性いかんによるべきである。</p> <p>被告：(1) 必要な限りにおいて、両意匠の共通点を認定しているため、新たに認定すべき共通点は存在しない。(2) 審決は、実線部分全体の差異点が優位であるから、本願意匠は本意匠に類似するものではないと判断したものであり、破線部分を殊更重要視したものではなく、何ら誤りはない。(3) デザイン・コンセプトが共通しても、そこから創作された意匠がすべて</p>		
		<p>互いに類似するとはいえない。関連意匠制度は、類似しないバリエーションの意匠を保護することまでも想定していない。</p> <p>裁判所の判断：(1) 両意匠における円盤状凸部の「高さ」と直径の比」、並びに「単位面積あたりの数」が共通しているか否かは必ずしも明確とはいえない。また、円盤状凸部の「ずれの幅」は、共通していない。そもそも意匠の類否を判断するに当たっては、両意匠の基本的な形状と特徴的な形状における共通点・差異点を認定した上で、その類否を判断すれば足りるというべきであって、原告が主張するような細部乃至必ずしも明確でない部分についてまで認定する必要があるとはいえない。したがって、審決の程度の認定をもって足りるものというべきであり、共通点の看過があるということとはできない。(2) 実線部分の形態は、すなわち部分意匠の形態であり、その形態が何に起因しているか否かを問わず、部分意匠自体の形態であることに違いはなく、物品の部分の特徴を示すものであることに変わりはない。したがって、原告のいう破線部分起因差異点を評価の対象から捨象したり、特別に低く評価することはできないものである。(3) 関連意匠も、具体的な物品（又はその部分）の形態であって、物品を離れたデザイン・コンセプトという抽象的・観念的なものでないことはいうまでもなく、その要件である「類似する意匠」か否かも、関連意匠として出願された意匠の具体的な構成態様に基づいて判断されるべきものである。仮にデザイン・コンセプトなるものが共通しているとしても、その具体化された物品の形態である意匠がすべて類似するとはいえない。審決は、具体的な意匠の内容を対象にして類否判断したものであり、何らの誤りはない。</p> <p style="text-align: right;">（意 10 条 1 項）重要度☆ （中馬 典嗣）</p>

お詫びと訂正

- 2005 年 8 月号掲載の寒河江孝允会員の論文「知的財産法国際関連問題の昨日・今日」において、本来第 82 頁とされるべき頁が「第 83 頁」と、また第 83 頁とされるべき頁が「第 82 頁」と誤って印刷され、これらの頁が誤った頁の順で綴じられておりました。ここにお詫びして訂正いたします。
- パテント誌 9 月号において、編集責任者並びに編集者を間違えて記載しておりました。
正しくは、編集責任者 野上 晃
編集長 海田 浩明
編集者 須田 元也、小倉 洋樹、岩永 和久
です。お詫びして訂正致します。

From Editors

編集後記

今月号の特集は、大学での知財に関する研究・活動を大学の先生方に御紹介いただきました。パテント誌の編集は、半年に 1 回担当月が回ってきます。今は、担当月のパテント誌の編集が終わって、一息ついているところであり、また、次の特集は何にしようかと考える、楽しい時期でもあります。（M. N）

今月号は「大学における知的財産の研究」をテーマにしました。弁理士資格を取得された方が、さらに大学／大学院に進まれて研究する場合もあるでしょうし、自らが教鞭を執られる方もいらっしゃると思います。大学／大学院での知的財産の世界はどのようなものなのか、多少なりとも覗けたのではないのでしょうか。

翻って自分のこととなると、「勉強しなくては」と思いながら、日々の仕事や家事に追われ、夜になると睡魔に襲われている毎日

で、受験時代の頑張りはいくつものことのように。この辺りで、心機一転、なんとか勉強時間を捻出しなければなりません。暑かった今年の夏も終わり、秋本番。今年こそ「食欲の秋」ではなく、「勉強の秋」を心懸けようと思う今日この頃です。（こん）

本年度から編集委員になり、初めて今月号を担当しました。初めての事ばかりで、いったいどうなることやらと思っていましたが、無事発行することができて一安心です。この場を借りて、執筆頂いた方々にお礼申し上げます。

知財研究に関する取り組みが、大学において着実に浸透しているのを実感しました。大学のみならず、各方面で知財研究がますます活発に行われるようになると嬉しいものです。（S. S）

今月号は大学関連の特集です。教育の現場の興味深い内容が盛り沢山ですので、きっと皆さんの役に立つものと思います。これで、とりあえずほっとしたのも束の間、また次の号のテーマを決めて、編集作業を始めなくてはなりません。頑張りましょう。（T）

次号予告【2005 年 11 月号】

特集《弁理士制度について》

次号の特集は、ずばり「弁理士制度について」ということで、荒井寿光元特許庁長官とのインタビュー記事が掲載されます。また、東大先端研の玉井克哉教授の並行輸入に関する論考も掲載されます。