

# 判決要約

No.337

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

337-1	特許発明「生物医学的アッセイの光学的分析における背景の蛍光及びルミネセンスのマスキング」に係る無効審判の棄却審決が取り消された	進歩性、訂正請求、発明の明確性
	<p>1. 平成 17 (行ケ) 10841 号 (知高 2)</p> <p>2. 平成 18. 12. 25 (認容)</p> <p>3. なし</p> <p>4. なし</p> <p>5. 特許第 3452068 号、無効 2004-80047 号</p> <p>6. (1) 特許庁における手続の経緯：発明の名称を「生物医学的アッセイの光学的分析における背景の蛍光及びルミネセンスのマスキング」とする特許第 3452068 号（平成 15 年 7 月 18 日登録）のうち請求項 1 及び 2 に係る発明について、平成 16 年 5 月 12 日付けで無効審判請求がなされた。その中で、平成 16 年 9 月 6 日付けで訂正請求がなされた。平成 17 年 11 月 8 日、「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」旨の審決がなされた。</p> <p>(2) 審決の取消事由：審決の判断には、訂正事項 a 「請求項 1 の『蛍光色素 (4)』とあるのを『結合されていない蛍光色素 (4)』と訂正する」の訂正を認めた誤り（取消事由 1）、発明の明確性についての判断の誤り（取消事由 2）、甲 3 発明についての認定の誤り（取消事由 3）、本件発明と甲 3 発明との相違点についての判断の誤り（取消事由 4）、甲 1 発明についての認定の誤り（取消事由 5）、本件発明と甲 1 発明との相違点についての判断の誤り（取消事由 6）があるから、違法として取り消されるべきである。</p> <p>(3) 裁判所の判断：取消事由 1 について 蛍光色素が分析対象である生物細胞と結合していないことは、本件特許の明細書及び図面に記載がされていたのであるから、訂正事項 a の訂正是、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであって、その旨の審決の判</p>	<p>断に誤りがあるということはできない。</p> <p>取消事由 2 について「結合されていない」については、分析対象である生物細胞と結合していないとの意味に解することができ、その意味は明確であるから、本件発明は特許法 36 条 6 項 2 号の要件を満たしており、その旨の審決の判断に誤りがあるということはできない。</p> <p>取消事由 5 につき「反応容器の底における透明支持体に適用され且つ結合されていない発光標識を含有する溶液と接触している発光標識されたものの定量的光学的分析方法」である点については、本件発明は甲 1 発明と一致する。そうすると、審決がこのような一致している点についても相違としたことは、甲 1 発明の認定を誤り、その結果、本件発明と甲 1 発明との相違点の認定を誤ったものであるということができるから、取消事由 5 は、この限度で理由がある。</p> <p>取消事由 6 につき審決は、本件発明の構成要件のうち「相互に接触した細胞の層の形態」で存在する「生物細胞」についての方法である点を、本件発明と甲 1 発明の相違点として認定し、甲 1 からこのような構成を導くことはできないと判断している。しかし、この相違点については、甲 1 の記載から当業者が容易に想到することができたものであるから、審決の上記判断は、本件発明と甲 1 発明との相違点についての判断を誤ったものであって、取消事由 6 は理由がある。</p> <p>以上のとおり、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由があるからこれを認容する。</p> <p>(特 29 条 2 項、特 134 条の 2 第 5 項が準用する特 126 条 3 項、特 36 条 6 項 2 号) 重要度★☆☆ (阿部 亮敦)</p>
337-2	審査・審判において通知されていなかった刊行物を特 29 条 2 項による拒絶理由の主引例として、新たな拒絶理由の通知なしになされた拒絶審決が、手続違背として取り消された	新たな拒絶理由の通知、進歩性

- 平成 18 年 (行ケ) 第 10262 (知財高裁)
- 平 18. 12. 27 (認容)
- テトラ・ゲーエムベーハー
- 特許庁長官
- 特願平 6-520662, 不服 2002-6395
- 本件特許に係る発明は、寒天を含むこと等を特徴とする「水棲動物用長期間飼料」に関するものである。被告は、引用文献 1 (審決における刊行物 2) を引用し、本願発明は引用文献 1に基づいて当業者が容易に想到したしたものであるとする拒絶理由通知を発した。これに対し、原告は意見書において反論したが、被告は前記した「拒絶理由通知書において記載した理由によって拒絶をすべきものである」として拒絶査定をなした。これに対し、原告は拒絶査定不服審判を請求し、特許請求の範囲の補正を行なったが、新たな拒絶理由通知も意見書等の提出もなしに、審査・審判においてそれまで示されていなかった刊行物 1 を主引例とし、刊行物 2 を補助引例として進歩性欠如による拒絶査定を維持する審決がなされた。

原告は、本件訴訟において刊行物 1 に対する反論の機会を与えられずになされた審決には手続違背があるなどと主張し、審決の取消を求めた。それが本件訴訟である。

被告は、刊行物 1 は明細書において従来技術として記載されており、原告は刊行物 1 の内容を熟知していた、審査における拒絶理由通知には刊行物 1 が主引例であることを前提と

した理由が当然含まれており、原告は意見書において既に審決理由と同趣旨の理由に対する意見を述べていた、再度刊行物 1 を含む拒絶理由通知書を発したとしても単に形式的なものであって趣旨は先の拒絶理由通知書と同じものとなるので意味がない、などと主張した。

裁判所は、審査官の拒絶理由通知には刊行物 1 についての言及は一切なく、原告意見書にも刊行物 1 について触れる記載はなく、拒絶査定も前記拒絶理由通知を引用したものであり、審決において刊行物 1 が主引例とされたと認定した。そのうえで、主引例たる刊行物 1 は審査・審判において原告に示されることがなかったのであるから、審決において上記判断をするためには原告に拒絶理由を通知し、意見を述べる機会を与える必要があったものであり、審決の結論に影響を及ぼす重大な手続違背があった、として審決を取消した。被告の反論に対しては、いずれも、刊行物 1 が審査・審判において原告に示されたことがなく、審決が拒絶査定の理由とされていなかった刊行物 1 を主引例としてなされたものであることに変わりはない、として退けた。

なお、技術的特徴の認定・判断に係る実体上の取消理由については本件訴訟においては判断されなかった。

(特 159 条 2 項で準用する特 50 条、特 29 条 2 項)  
重要度 ★☆☆  
(前 直美)

337-3	<p>原告登録商標と類似する被告標章を被告商品に付して譲渡するなど被告の行為は、原告の商標権を侵害するとしてその差止め・廃棄などを請求した事案において、商標法第26条の適用、権利濫用など被告の主張が排斥され、原告の請求が認容された。</p> <p><b>1.</b> 平成17年(ワ)第5588号(大地26民)  <b>2.</b> 平18.12.21(認容)  <b>3.</b> 3238398  <b>4.</b> (1) 事案の概要：本件は、「仮装用衣裳として用いられる被服」を指定商品とする登録商標「ウォークバルーン」に係る商標権者の原告が、「送風式バルーン着ぐるみ商品」(以下「被告商品」)に「WalkingBalloon」、「ウォーキングバルーン」の被告標章を付して販売等する被告の行為は原告の商標権を侵害すると主張して、被告に対し、被告標章を付した被告商品の譲渡等の差止めを求める、同被告商品等の廃棄等を求めている事案である。            (2) 争点            ①被告標章は、原告登録商標に類似するか。            ②原告登録商標は、商標法4条1項16号に該当し、原告の請求は権利の濫用に当たるか。            ③被告標章は、商標法26条1項2号に該当するか。            (3) 判示事項：①に対する判断 原告登録商標は、「ウォークバルーン」の文字を横書きしてなり、不可分一体の商標として「うおーくばるーん」と称呼されるのに対し、被告標章1,2(以下「被告標章」)は、「WalkingBalloon」、「ウォーキングバルーン」の文字を横書きしてなり、いずれも不可分一体の商標として「うおーきんぐばるーん」と称呼されるところ、両者の間には、語末の弱音の相違があるのみであり、また、原告登録商標は、「歩く風船」という観念を生じるのに対し、被告標章は、いずれも「歩いている風船」という観念を生じるところ、両者の間には、動詞の時制が現在形か現在進行形かの相違があるのみであり、被告標章は、いずれも原告登録商標に類似する。            ②に対する判断 被告は、原告登録商標の登録時点において、「バルーン」の表示が取引者・需要者にバルーン構造の仮装用衣服の品質を指す表示として認識され、バルーン構造以外の仮装用衣服に使用された場合に商品の品質誤認を生ずるおそれがあることは十分に予測し得たとして商標法4条1項16号該当を主張する。            原告登録商標の指定商品は「仮装用衣裳として用いられる被服」であるところ、現在(口頭弁論終結時)、仮装用衣服に関して、風船状のものを表す場合に「バルーン」の語を使用する場合があるが、「バルーン」の語を含まないものもあるから、「バルーン」の語のみでは、例えば、送風式で膨らませて使用する(バルーン構造)商品というような、特定の商品を表示するものとして、取引者・需要者一般に認識されているものとは認められず、その他、バルーン構造の仮装用衣服ないしその品質を表示するものとして取引者・需要者に一般に認識される可能性があることを認めるに足りる証拠はない。            ③に対する判断 被告は、被告標章の「Balloon」及び「バルーン」が商品の品質を表示し、被告標章の「Walking」及び「ウォーキング」は、商品の使用方法又は用途及び商品の効能を表示するとして、被告標章が商標法26条1項2号に該当すると主張する。            しかし、被告標章の「Balloon」及び「バルーン」が「仮装用衣裳として用いられる被服」又はこれに類似する商品の品質を表示し、被告標章の「Walking」及び「ウォーキング」は、「仮装用衣裳として用いられる被服」又はこれに類似する商品の使用方法又は用途及び効能を表示している事実は、認められない。</p> <p>(関係条文 36-2, 4-1-16, 26-1-2) 重要度★☆☆            (信太 明夫)</p>	<p>商品の品質表示、商品の使用方法又は用途及び効能表示、商品の品質誤認</p>
-------	---	--

From Editors

## 編集後記

パテント編集委員としての長くて短い1年が無事(?)終了しました。この1年は、どのような特集を組もうかと頭をひねって相談したり、特集決定後は特集記事が集まるのだろうかと不安になったり、なかなか査読が進まず事務局にご迷惑をかけたり、色々ありました。今まで何気なく眺めていたパテント誌でしたが、発行されるまでには、実際に多くの方が携わっているんだなと実感できた1年でした。御執筆いただいた方々、日本弁理士会事務局の御担当者、1年間本当にありがとうございました。(FH)

今号の企画はいかがだったでしょうか。論文の公募企画ということで、当初は応募が無かつたらどうしたものかと非常に不安でしたが、蓋を開ければ各方面から多数の応募があり、ほっと胸を撫で下ろすことができました。日々問題意識を持ちなが知財に携わっている方が多いことを改めて実感することができ、見習わなければと思った次第です。

ところで、今号でパテント2回分の担当を終え、無事に編集委員の役目を全うすることができました。この場を借りて、原

稿を執筆していただいた方々と読者の皆様に厚く御礼申し上げます。(M.H)

誌上研究発表会の特集号の編集をさせていただきました。レベルが高いと同時にバラエティに富んだ原稿が集まりましたので、自己研鑽としてだけでなく楽しんで読んで頂ければ幸いで

ます。

誌上論文発表会の投稿者の皆様、投稿ありがとうございます。

(T.K)

今月号は、誌上研究発表会ということで、日頃から研究をなさっている先生方にとって良い発表の場になったのではないかと思います。中には、普段見慣れないテーマもあって興味深かったです。誌上研究発表会は、毎年一度は開催されております。今、研究途中の方、これから何かのテーマに向かって研究を始めようという方は次の機会に発表してみてはいかがでしょうか。きっと素晴らしい達成感が得られることでしょう。

この一年、パテント編集委員として活動してきましたが、非常に貴重な体験をさせて頂きました。班長をはじめとした班員の皆様、事務局の皆様大変お世話になりました。ありがとうございました。

(I.F)

### 次号予告【2007年6月号】

6月号では、「インターネット上の知財データの活用」と題して特集いたします。この特集では、インターネット上にある知財データ(特に、特許電子図書館(IPDL))の活用方法に関する有意義な情報を会員の皆様に紹介いたします。会員の皆様の実務に必ず役立つものと思っております。どうぞご期待下さい。