

判決要約

No.340

| 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 | |

| | | |
|-------|---|--------------------------------|
| 340-1 | 本件発明「タクシーメータにおける料金、タリフ並びにタリフ設定画面表示装置」の特許についての審決が取り消された。 | 示唆、当業者、容易に想到、設計事項、予期しない顕著な作用効果 |
|-------|---|--------------------------------|

- 平18（行ケ）10355号（東高知財第4部）
- 平19・4・26（認容）
- 特願平2-54504号、特許第1917614号、無効2005-80362号
- （審決の概要）

引用文献の甲1には、タリフ表示部について、どのようにしてドットマトリックス方式を採用して表示すればよいかの記載がない。また、甲8には、スイッチが複数の機能を兼用することは読み取れるが、具体的な態様が不明で示唆もない。そして、本発明と引用文献は、①タリフ選択表示部、料金表示部、タリフ表示部が一体的に構成されているかどうか、②タリフ選択表示部、タリフ表示部が、ドット方式の表示手段かどうか、③そのときのタリフ位置に応じて表示文字選択手段がタリフ表示部にタリフを表示するとともに、タリフ選択表示部にタリフ設定入力手段の各スイッチに対応するタリフ選択用文字を表示して、タリフ設定用画面を構成するかどうか、④タクシーメータにおける料金、タリフ、タリフ設定画面表示装置であるかどうかの4点において相違するが、引用文献から当業者が容易に想到し得ない。

（原告）

審決は、甲1の「メーターパネルの例」の図（39頁）について「（その）右上のタリフ表示部については、該当するタリフを表示灯により照射するものであり、料金及び運賃を表示する部分とは表示方式が異なること、また、どのようにドットマトリックス方式を採用して表示するかの具体的な記載がないことから、このタリフ表示部までにもドットマトリックス方式を採用することが記載されているとは読み取ることができない。」と認定しているが、審決のこの認定は誤りである。また、審決は、甲8の資料として添付された「新型タクシーメータ開発課題検討報告」の別紙に記載又は図示された事項について「これらの記載及び図から、図に記載され

た長方形は、「割ボタン」、「迎車」、「料金関係」等の各機能毎に割り当てられたスイッチであり、これらのスイッチが複数の機能を兼用することは読み取れるが、これらのスイッチが具体的にどのような態様で複数の機能を兼用するのかは不明である…また、これらの機能をどのように表示するかについては、記載も示唆もない。」と認定しているが、審決のこの認定は誤りである。

（判示事項）

- 甲1には、タリフ表示も含む表示部にドットマトリックス方式を採用することが記載されているということができる。従って、「タリフ表示部までにもドットマトリックス方式を採用することが記載されているとは読み取ることができない」とした審決の認定は誤りである。
- 甲8に添付された「新型タクシーメータ開発課題検討報告」の別紙には、スイッチが複数の機能を兼用することはもとより、これらのスイッチが複数の機能を兼用する態様やその表示についても記載されているというべきであり、これらの機能を兼用する態様やその表示について記載も示唆もないとする審決の認定判断は誤りである。
- 審決が認定した4つの相違点のうち、①～③は、当業者が容易に想到し得るというべきであり、④は設計事項にすぎないというべきである。

以上より本件発明は、引用文献に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるといえるのであり、原告の取消事由はいずれも理由があるから、本件審決は取り消されるべきである。

以上

（特29条2項）重要度★☆☆
(伴 誠一)

| | | |
|-------|---|-----|
| 340-2 | 「トリートメント用組成物」の発明について審決は優先日以後の刊行物により進歩性を否定した点が争われ、訴訟段階で提出した公知証拠により、その判断が支持された。 | 進歩性 |
|-------|---|-----|

- 平成18年（行ケ）第10294号（知財高裁1民）
- 平19・4・25（棄却）
- 特願平11-214326号
- 原告は、「少なくとも1つのアニオンポリマーと非シリコーン有機モノマーがグラフトしたポリシロキサン骨格を有する少なくとも1つのグラフトシリコーンモノマーを含有するケラチン物質のトリートメント用組成物」の発明について、拒絶査定を受けたので審判を請求し、特許請求の範囲を補正したが、手続補正は却下され、審判請求不成立の審決の送達を受けたので、本件審決取消訴訟を提起した。

争点は①補正発明の進歩性否定に引用された刊行物2は、本件の優先権主張日後に発行されたものであるから、これに基づいてした審決の容易想到性の判断は誤りであり、②補正却下が誤りである以上、補正前の発明についてした審決の要旨認定は誤りであるの2点である。

訴訟審理において、被告は乙1～4号証を提出して、刊行物1とこれら乙号証から補正発明は進歩性がないと述べた。

原告は、審判の時点で提示されなかった乙号証について意見を述べる機会が与えられなかったと主張したが、判決は、審判手続きに現れていないかった資料に基づき、出願時における技術水準ないし技術常識を認定することは許されるところであり（最高裁昭和55年1月24日第一小法廷判決・民集34巻1号80項）、特許法50条の趣旨に反するものでもないと判事した。

この結果、刊行物1と前記乙1～4号証より、補正発明は当業者が容易に想到することができると認められるから、審決が刊行物2によりした誤りは補正発明の容易想到性の判断に影響を及ぼすものではないとして前記①の主張は退けられた。そして、①の結果、本件発明の要旨認定に誤りはないから、原告の②の主張は前提を欠く失当のものとされた。

以上

（特50条、特29条2項）重要度★☆☆
(星野 昇)

| | | |
|--|--|-------------------|
| 340-3 | 本願発明「レンズ付きフィルムユニット」に関する損害賠償請求が認容された。 | 利益額、実施料相当額、共同不法行為 |
| 1. 平17(ワ)15327号(東京地裁46民) 2. 平19・4・24(一部認容) 3. 特許第1875901号、特許第3193229号 4. 権利侵害の争点: 争点は、①被告ら製品が本件特許の構成要件を充足するか、②本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求の許否、③損害の額であった。②には、ア)被告ら製品について本件各特許権は消尽したか、イ)被告ら製品の輸入・販売に対して默示の許諾があったか、ウ)本件請求は権利濫用にあたらないか、エ)被告らが本件特許の非侵害を主張することは訴訟上の信義則によって制限されるか、があった。③には、特許法102条2項に基づく損害額と、同条3項に基づく損害額(予備的)があった。 原告の主張: 原告は、①被告ら製品は本件特許の構成要件を充足し、②損害賠償請求は認められ、③損害額として利益率19%(予備的に実施料率10%)を主張した。 被告の主張: 被告は、原告の主張に対して、全て争った。 判決: 判決では、③損害額の算定方式以外は原告の主張をほぼ認め、「承継参加人の予備的主張は、仮に同条2項の利益額の損害額が、同条3項に基づく実施料相当額の損害額より低い金額であるとすれば、同条3項の実施料相当額を請求する趣旨である」とした上で、一方の被告には特許法102条 | 3項の実施料相当額Cの支払いを命じ、他方の被告には同条2項の利益額Bの支払いを命じた。また判決では、被告らの間に共同不法行為が認められると判断した。そしてこの場合の損害額の算定は、「特許法102条2項に基づく利益額の請求については、被告双方の利益額を合算した損害額について連帶して賠償を認めるべきであり、同条3項に基づく実施料相当額の請求については、最も高額となる末端の販売額に実施料率をかけた実施料相当額を上限として連帶してその賠償を認めるべきである。」とした上で、被告双方が連帶して賠償すべき額を、一方の被告が他方の被告向け販売により得た利益額と、他方の被告の利益額とを合算した額と認定した。 評釈: 判決では、被告双方について、102条2項の利益額(その金額が例えば一方の被告でA、他方の被告でBと認定されたとする。)と、同条3項の実施料相当額(その金額が例えば一方の被告でC、他方の被告でDと算出されたとする。)を認定した上で、各被告ごとに、高額な方(一方の被告では同条3項のC、他方の被告では同条2項のB)を選択して承継参加人の損害額と認定した点が興味深かった。 以上 (特許法102条2項、3項) 重要度★☆☆ (大倉 宏一郎) | |

From Editors

編集後記

今回は「最近の米国判例」を特集したのですが、ルール改正の施行直後の発行となることで、判例だけでなくルール改正についても盛り込むことにしました。読者の皆様の研鑽のためになればと考えていましたが、編集の最終段階である10月末に、8月21日付け発行のクレーム数制限／継続出願制限に関するUSPTOルール改正についての予備的差止請求をバージニア連邦地裁が認める判決が出され、新ルールの適用をUSPTOが当面中止するという事態となりました。編集の最終段階であっただけに、正直焦りましたし、やはり今年は大変な年かと感じた次第です。

他にもいろいろと障害はありましたが、原稿をご執筆いただいた先生方や、日本弁理士会事務局のご担当の方のご協力のお蔭で、何とかまとめることができました。この場を借りまして、厚く御礼申し上げます。

(Y,S)

KSR判決あり米国ルール改正ありで、ふだん外国出願業務をされている先生方は対応に苦労されていると思います。今回、本号の原稿を査読しながら改正ルールの勉強をさせていただきましたので自分としては大変になりました。本号の原稿を頂いた後にKSR判決に対応した新しい審査ガイドラインが公表されました。既にご存じの方も多いとは思いますが入手先のURLを記載しておきます。

(T.K)

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf>

外国での権利形成に携わっている弁理士にとっては、米国の判例や規則の改正などは最も熟知しておかなければならぬ事項の一つと考えられます。しかしながら、我々弁理士が容易に入手できる情報源は意外に限られているのが現況ではないでしょうか? 本号は、そのような点から最近の米国判例の特集を致しました。少しでもお読み頂く方々の確認・再認識となれば幸いです。なお、この特集は、専門性豊かな先生方のご協力により特集することができました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

先日、今回の米国特許規則改正について、来日した現地代理人にレクチャーをしていただいた。レクチャーの前日は、悪戦苦闘しながら、英語で書かれた資料に目を通し、その後も米国特許法の解説本を参照したりなど、良い勉強機会になった。最近は法改正も頻繁にあるので、その都度、内容を理解するよう努めることが大切である(とは分かっていても、なかなか…)。今月号のパテントを見て、もう一度復習するつもり!?

(KS)

今月号の特集はいかがでしたでしょうか。

知的財産権のグローバル化と言われて久しく、日本企業の特許出願件数に占める国際出願の割合は年々増加する一方であります。大企業はもちろんのこと、いまや中小企業であっても海外での特許取得を目指すことは珍しくない時代になりつつあります。そのような中、国際情勢、特に米国の情勢に目を向けて特集を組んでみました。

今月号の特集が皆様の知識の一助になれば幸いです。

最後に、この場を借りて、原稿を執筆していただきました各先生方にお礼申し上げます。

(S.I.)

次号予告【2007年12月号】

12月号の特集は、「地方自治体の知財への取り組み」です。各自治体において進められている知的財産推進策などを、各自治体の知財担当部署から頂いた寄稿原稿により紹介します。ご期待下さい。