

商 書籍の題号 平成21年11月12日判決(東京地裁H21(ワ)第657号)商標権侵害差止>>棄却

被告書籍のカバーや表紙等に表示された本件商標「朝バナナ」に同一又は類似の被告標章は、単に書籍の内容を示す題号の一部として表示されたものにすぎないから、本件商標権を侵害するものとはいえず、不正競争防止法2条1項1号・2号所定の他人の商品等表示と同一若しくは類似のものを使用した行為に該当するともいえない、と判断された。

商 小売等役務商標 平成21年11月26日判決(知財高裁H21(行ケ)第10203号)取消不成立>>維持

旧第17類「被服」等を指定した商品商標「elle et elles」が専ら店舗名として使用されていたが、「小売等役務商標制度の施行前に商標の『使用』に当たる行為があったにもかかわらず、その後小売等役務商標制度が創設されたことの一事をもって、これが本件商標の使用に当たらないと解すると、(中略)、混乱を生ずるおそれがある。」として、登録商標の使用が認められた。

中国知的財産セミナー開催のご報告

弊所設立10周年を記念して、昨年11月25日に、中国知的財産セミナーを開催いたしました。

弊所の加藤弁理士、土生弁理士及び小林弁護士の3名が中国知的財産法に関して講演を行いました。

加藤弁理士は、クレームの記載や誤訳対策等の中国特許出願時の留意点につき、自身の経験を踏まえた解説を行い、土生弁理士は、中国で登録された冒認商標を排除するための手続について、実例を交えた説明を行いました。小林弁護士からは、日本から提供された技術が第三者の特許権を侵害する場合の問題点について、裁判例を踏まえた説明がなされました。

また、中国の大手法律事務所であり、弊所の加藤弁理士が駐在していた金杜法律事務所(KING&WOOD PRC Lawyers)から、3名の弁護士が来日され、改正特許法に基づく出願実務、漢字商標の登録の必要性及び英字商標との類否判断、特許侵害訴訟を有利に進めるにあたり留意すべき事項など、最先端の実務についてご講演いただきました。

セミナーには、会場定員を超える120名以上の方々にご出席いただき、いずれの方も発表者の講演に熱心に耳を傾けられていて、中国実務に対する関心が非常に高いことを実感いたしました。ご来場いただいた皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。弊所といたしましても、中国知的財産法に関する最新のトピックを皆様にご紹介する機会をもてましたことを、大変嬉しく思っております。

今後は、加藤弁理士を中心として、中国知的財産に関する業務を拡大していく所存でございますので、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

ごあいさつ

昨年末、大野総合法律事務所に加わりました金本恵子でございます。

大学病院や米国の研究室で口腔外科臨床や生化学的研究に携わった後、特許の仕事に就き、弁理士として各国特許出願、調査・鑑定、侵害訴訟などの業務に従事してまいりました。

2005年に法科大学院に入学した後は、一回り以上も年下の同級生と机を並べ、3年間法律の勉強漬けの生活を送りました。司法修習では、これまでの人生で全く縁のなかった刑事裁判や検察の内側を垣間見たり、東京地裁の知財部研修を受けるなど、非常に貴重な体験をさせていただきました。この4年余りで、自分の中の引出しをいくらか増やせた気がいたします。

これからは、今までの経験や知識を活かしつつ、知的財産権の分野において様々なニーズに応えられる法律家になりたいと思っております。

未熟者ではございますが、日々研鑽を積み誠実に職務に励む所存でございますので、何卒宜しくお願ひ申し上げます。

弁護士 金本 恵子

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。

「Oslaw News Letter」第14号 ■編集・発行／大野総合法律事務所  
 ■発行日 2010年1月30日 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F(丸の内オアゾ内) TEL:03-5218-2330(代表)

大野総合法律事務所 Web Site  
<http://www.oslaw.org/>

Oslaw News Letter

vol.14

目次

Contents

● 論文	進歩性判断における設計事項について.....	弁護士 井上 義隆	1
● 商標 News	「PAGO事件」ECJ判決(Case C301/07).....	弁理士 大橋 啓輔	5
● 中国 News	「最高人民法院の特許権侵害紛争事件の法律応用の若干の問題に関する解釈」全文訳.....	弁理士 加藤 真司	6
● 海外 News	米国特許法271条(f)は方法特許に適用されるか〜Cardiac事件.....	弁護士 小林 英了/監修/弁理士 松任谷優子	8
● 判例紹介	.....	弁護士 小林 英了	10
● 判例ダイジェスト	.....		11
● 中国知的財産セミナー開催のご報告	.....		12
● ごあいさつ	.....	弁護士 金本 恵子	12

論文

Thesis

進歩性判断における設計事項について



弁護士 井上 義隆

1.はじめに

進歩性とは、特許出願前にその発明が属する技術分野における当業者が、出願当時の発明に基づいて、その発明を容易に想到できるか否かを判断する要件である。

進歩性がない発明は、特許を受けることができず、また、特許を受けても無効となる(29条2項、123条1項2号)。進歩性が欠如した発明は、特許法の目的である産業の発達に寄与する(特1条)ものでない以上、特許権としての独占性を与えられるべきではないからである。

ここで、出願当時の発明と同一の発明は、新規性が欠如するとして特許性が否定されることから(29条1項、123条1項2号)、進歩性は、新規性の要件をクリアした発明、すなわち、出願当時の発明との間において相違点が存在する発明に対して機能する要件である。

進歩性の判断は、大きく分けて2つのパターンに分けられる。すなわち、[甲]相違点に係る構成を備える別の発明(副引例)が存在するパターン、[乙]相違点に係る構成を備える別の発明

が存在しないパターンである。前者([甲])においては、副引例を主引例に適用する動機付けが問題となり、後者([乙])においては、相違点に係る構成が設計事項にすぎないかが問題となる。

この点、特許・実用新案審査基準等においては、[甲]パターンにおいて問題となる動機付けは、(1)技術分野の関連性、(2)課題の共通性、(3)作用、機能の共通性、(4)内容中の示唆、をメルクマールとして、[乙]パターンにおいては、(a)公知材料の中からの最適材料の選択、(b)数値範囲の最適化又は好適化、(c)均等物による置換、(d)技術の具体的適用に伴う設計変更該当するか否かによって判断されると規定されている(特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.5(1)①、「平成18年度進歩性検討会報告書」参照)。

本稿においては、設計事項に関する最近の裁判例を通じて、設計事項の具体的適用場面を検討していくこととする。

## 2.設計事項にすぎないと判示した裁判例 裁判例①

一知財高裁平成21年11月5日判決 平成21年(行ケ)第10064号一  
〔浄水器用吸着材の製造方法事件〕

### 概要

本件は、発明の名称を「浄水器用吸着材の製造方法、並びにこれを用いた浄水器」とする特許出願の拒絶査定不服審判請求について、同請求を成り立たないとした特許庁の審決に対し、出願人である原告がその取り消しを求めた事案である。

本件審決の対象となった(補正後の)特許請求の範囲請求項6(本願発明)と引用発明1(特開平2-180706号公報に記載された発明)には2つの相違点が存在しており、そのうちの相違点1は次のとおりである。

本願発明は、「スラリーを80℃～150℃で乾燥」するのに対して、引用発明1は、「50℃で10時間乾燥」する点。

### 知財高裁の判断

知財高裁は、本願発明における相違点1に係る構成の意義について次のとおり認定した。

そうすると、本願明細書の記載自体からは、本願発明が「80℃～150℃で乾燥」する構成を有することの意義を、理解することができない。

…

(出願時の技術常識によれば)

本願発明が「80℃～150℃で乾燥」する構成を有することの意義は、合成リン酸カルシウム系化合物のスラリーを焼成するにあたり、水分が気化して水蒸気になるときのエネルギー損失や体積膨張による成形体の破壊を防止するために行う焼成のための前処理を行うことにあると理解することができる。

もっとも、上記技術常識からみても、乾燥温度の数値限定についてまで格別の意義を認めることができない。

(括弧内付加、下線付加)

同認定を前提として、次のとおり判示した。

本願発明が焼成前において乾燥工程を有することの意義は、上記(1)のとおり、焼成のための前処理と認められる。他方、引用発明1が焼成前において「50℃で10時間乾燥」する構成を有することの意義について、引用例1には直接的には記載されていないところ、引用例1の実施例3～5に「実施例2で得られた試料を…焼成し」と記載されていることからすると、本願発明と同じように焼成のための前処理と解することができる。

そして、本願発明が乾燥温度を「80℃～150℃」と特定することに格別の意義を認められないのは上記のとおりであるから、当業者が引用発明1についてその乾燥温度を所望の温

度すなわち80℃～150℃に設定することは単なる設計事項にすぎないといわざるを得ない。

(下線付加)

### 考察

知財高裁は、本願発明における「80℃～150℃で」という構成には、格別の技術的意義を認めることができず、そのような構成が相違点となっているにすぎない以上、設計事項にすぎないとして本願発明の進歩性を否定した。

この点、上位クレームに係る発明に一定の構成を付加した下位クレームに係る発明において、付加された当該構成に格別の技術的意義が存在しない例がしばしば見受けられる。そのようなケースにおいて、上位クレームの特許性を否定する先行技術が存在する場合には、下位クレームに係る発明については、設計事項を根拠として、特許性が否定されることとなる。上位クレームに係る発明と同一の運命を辿らざるを得ない下位クレームに係る発明についても、権利化を求める必要性があるかについて、出願時に検討しておくべきであろう。

### 裁判例②

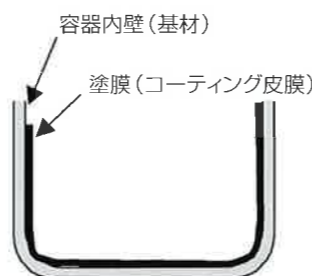
一知財高裁平成20年7月30日判決 平成19年(行ケ)第10224号一  
〔輸液用栓体の成形方法事件〕

### 概要

本件は、発明の名称を「サルメテロール用計量投与用吸入器」とする特許出願の拒絶査定不服審判請求について、同請求を成り立たないとした特許庁の審決に対し、出願人である原告がその取り消しを求めた事案である。

本件審決の対象となった、(補正後の)特許請求の範囲請求項1(以下、「本願発明」という。)と引用発明1(特開平7-76380号公報に記載された発明)には2つの相違点が存在しており、そのうちの相違点2は次のとおりである。

本願発明は、計量投与用吸入器の内面を、「一以上のフルオロカーボンポリマー」を「一以上の非フルオロカーボンポリマー」と組み合わせて含んでなるポリマーブレンドで被覆しているのに対し、引用発明1は、「一以上のフルオロカーボンポリマー」のみで被覆している点。



### 知財高裁の判断

(ア) 上記アの引用例1の各記載によれば、引用発明1は、エーロゾル容器内の薬学的に活性な物質の容器内壁への付着の防止を課題の一つとし、フルオロカーボンポリマーである

ポリテトラフルオロエチレン等を容器内壁のプラスチック塗膜として使用することにより、当該課題を解決した発明であるということが出来る一方、引用例1には、当該プラスチック塗膜の容器内壁(基材)への接着性を向上させるとの課題が直接記載されているものではない。

(イ) しかしながら、前記(1)ア(イ)ないし(ホ)の周知例2及び乙1公報ないし乙5公報の各記載によれば、コーティング被覆の基材への接着性を向上させることは、引用発明1及び本願発明が属する技術分野を含むコーティング被覆を必要とする各種技術分野において、ごく一般的な課題であったものと認められ、また、乙1公報(前記(1)ア(ウ)ないし(ハ))、乙2公報(同(1))、乙3公報(同(ウ)ド)、乙4公報(同(カ)シ及び(キ)ド)及び乙5公報(同(ホ)シ及び(ヘ)シ)の各記載内容によれば、コーティング被覆の基材への接着性を向上させることと、当該被覆に外接する物質(引用発明1における薬学的に活性な物質)の当該被覆への付着を防止することは、相互に矛盾する課題ではなく、むしろ、フルオロカーボンポリマーを用いて、これら両課題の解決を同時に追求することは、上記各技術分野において、一般的に行われていたものと認められ、さらに、後記説示のとおり、基材への接着性の向上等を目的として、周知技術である本件技術を引用発明1に適用することについて、阻害要因があったものとも認められないから、上記(ア)の点を考慮してもなお、周知技術である本件技術を引用発明1に適用して、相違点2に係る本願発明の構成を得ることは、当業者が必要に応じてなし得た設計事項にすぎず、当業者が容易に想到し得るものであったと認めるのが相当である。

(下線付加)

なお、本件技術とは「一以上のフルオロカーボンポリマーを一以上の非フルオロカーボンポリマーと組み合わせて含んでなるポリマーブレンドで基材を被覆すること」、すなわち、相違点2の構成に関する技術である。

### 考察

知財高裁は、相違点2に係る構成は、周知技術<sup>2)</sup>にすぎないとして、引用発明1に同周知技術を適用することは設計事項にすぎないと判示した。

つまり、本件判決は、相違点に係る構成が周知技術であれば、[乙]パターンの設計事項として進歩性が否定されることを示したものである。

ところで、相違点2に係る構成は各種証拠に開示されていることから、本件は、上記[甲]パターンとして、各種証拠に開示された構成の引用発明1への適用を検討することも可能な事案であった。本件判決の上記「(ア)」は、上記[甲]パターン(4)「内容中の示唆」のメルクマールを念頭に、このような動機付けまでは認めがたいことを述べる趣旨と解される。したがって、本件は、[甲]パターンでは動機付けを認めがたい場合であっても、周知技術であることが立証されれば、[乙]パターンの設計事項として進歩性を否定できることを示している。

## 3.設計事項に当たらないと判示した裁判例 裁判例③

一知財高裁平成21年9月1日判決 平成20年(行ケ)第10405号一  
〔インクカートリッジ位置決め事件〕

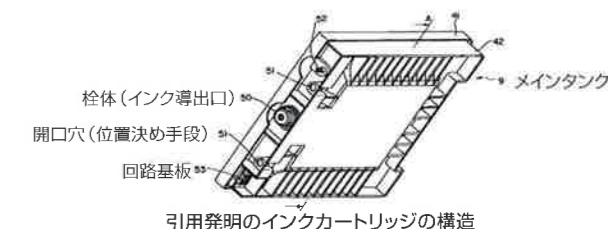
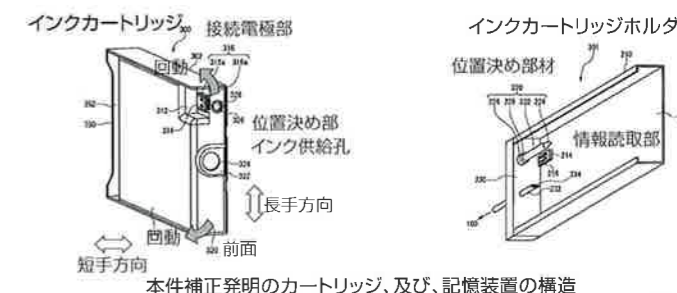
### 概要

本件は、発明の名称を「インクカートリッジおよびインクカートリッジホルダ」とする特許出願の拒絶査定不服審判請求について、出願人の補正を却下し、同請求が成り立たないとした特許庁の審決に対し、出願人である原告がその取消を求めた事案である。

本件補正後の請求項1記載の発明(本件補正発明)は、「位置決め部326」と「接続電極部316」を下図のとおりインクカートリッジ300の前面320の短手方向に配置しており、同配置により、図中灰色矢印の方向への回動(がたつき)に伴う相対的位置関係のずれを小さくする効果を得ることができる(明細書段落【0058】参照)。本件補正発明と引用発明(特開2002-19135号公報に記載された発明)との相違点は、次のとおりである。

「位置決め部」と「接続電極部」の位置関係に関し、本件補正発明は、位置決め部は、「前記接続電極部と対向するように」前記記録装置の位置決め部材を案内可能に形成されており、…のに対し、引用発明は、本件補正発明のような特定がない点

つまり、本件補正発明と引用発明との相違点は、位置決め部(位置決め手段)と接続電極部(回路基板)との位置関係である。



### 特許庁の判断

特許庁は、かかる位置関係に関する相違点につき、①位置ずれを少なくするために位置決め部材と被位置決め部材を可能な限り近傍になるようにすることは当業者にとって自明であること、②引用発明において位置ずれを無くす必要があるのは回路基板の部分であるため、回路基板の近傍に位置決め開口穴(位置決め部)が設けられていることを認定し、③両者の位置関係は当業者が必要に応じて適宜設計し得る事項にすぎないことから、本件補正は独立特許要件(進歩性)を欠くと判断した。