

Intellectual Property Newsletter No. 84



Contents

特許侵害

包装容器に関する発明について被告製品の構成要件充足を否定した事例

東京地裁(47部)令和5年7月6日判決(包装容器事件)

審決取消

「除くクレーム」による訂正が新規事項追加にあたるか否かで判断が分かれた事例

知財高裁(第2部)令和5年10月5日判決(熱伝達組成物特許事件(審決取消))

意匠

先行意匠と公然知られていたことの認定が誤っているとして審決を取消した事例

知財高裁(1部)令和5年9月6日判決(自動車用フロアマット意匠事件)

執筆情報のご案内

事務所 *News*

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみによって提供されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

特許侵害

包装容器に関する発明について被告製品の構成要件充足を否定した事例

水野 真孝
PROFILEはこちら

東京地裁(47部)令和5年7月6日判決(令和4年(ワ)第2049号)裁判所ウェブサイト〔包装容器事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

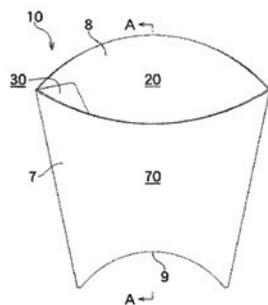
本件は、発明の名称を「包装容器」とする発明についての特許(特許第5235041号。本件特許)に係る特許権(本件特許権)を有する原告(X)が、被告(Y)が販売する被告製品(Y製品)は本件特許権を侵害するとして、Y製品の譲渡等の差止め等及び損害賠償の支払を求めた事案です。裁判所は、Y製品は本件特許権を侵害しないと、Xの請求を棄却しました。

本件特許に係る発明は、ファーストフード店やコンビニエンスストアで提供されるフライドポテトやホットスナックのために用いられる包装容器に関する発明であり、容器の底部を構成する部分が容器の奥行方向に突出しており、容器を自立させやすく、また、底部を構成する部分と突出している部分が連続しているため、容器の成形(容器として組み立てる前の1枚の包装紙の製造)が簡便であることを特徴としています。

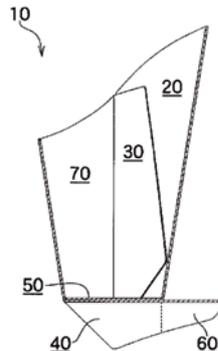
本件特許の請求項1(本件発明)の記載は次のとおりです(下線部は筆者)。

- A 一枚の包装紙が開口部と底部とを有する筒状に折られ、この筒状の奥行きよりも幅の方向が広く形成された包装容器であって、
- B 前記包装容器を容器として形成した状態において、前記底部を形成する底面片と同一面に連なる自立片が載置面に沿って前記奥行の方向に突出し、前記自立片によって前記載置面に自立させられる、
- C ことを特徴とする包装容器。

【本発明の第一実施形態に係る包装容器の正面図】



【本発明の第一実施形態に係る包装容器の右側面断面図】

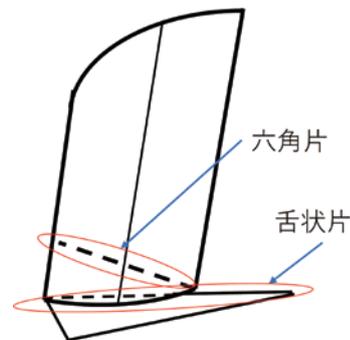


他方、Y製品は、本件発明と同様、容器の奥行方向に突出している部分があるものの、容器から奥行方向に突出して容器の自立をさせやすくする部分(舌状片)は、容器の底を直接塞ぐ部分を構成しておらず、別に容器の底を塞ぐ部分(六角片)を有しています。そのため、舌状片と六角片は接触しておらず両者の間には隙間があり、いわば二重底になっているものでした。

【Y製品のイメージ写真(筆者作成)】



【Y製品を横から見た断面のイメージ図(筆者作成)】



次ページへ続く ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみによって依頼されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

本件では、Y製品が本件発明の構成要件Bを満たすか、すなわち、「底部を形成する底面片と同一面に連なる自立片が載置面に沿って前記奥行の方向に突出し」ているといえるかが問題となりました。

2 裁判所の判断

裁判所は、まず、「底部」及び「底面片」等について、用語の通常の意味から以下のとおり判示しました。

➤ 「底部」とは「底」となる部分を意味するところ、「底」とは、「①凹んだものや容器の下の所。」、「②物体の下面。底面。また、集積したものの下層部。」等の意味を有する。そうすると、本件発明における「底部」は、「包装容器」の筒状部分が開口部と共に有するものであり、筒状の構造部分の「下の所」すなわち底に当たる部分を意味するものと理解される。また、筒状の構造部分が「容器」(物を入れるうつわ。入れ物)として機能するものである以上、その「底部」は、筒状の包装容器の下側を塞いでいる部分を指すものと理解される。

➤ そうすると、「底面片」は、このような「底部」を形成するものであるから、本件発明の包装容器を容器として形成した状態において、筒状の包装容器の下側を塞ぐ部材を意味するものと理解される。

また、続いて裁判所は、本件特許に係る明細書(本件明細書)の記載から、以下のとおり判示しました。

➤ 本件明細書記載の本件発明に係る第一実施形態において、底部は、筒状の包囲部、包囲部の上端である開口部と共に包装容器を構成し、包囲部の下端をなすものである。

➤ また、底部は、底面片と内側底面片とが折り重ねられて形成され、底面片は、自立片が同一面に連ねられて載置面に沿って奥行方向に突出している。

➤ さらに、内側底面片と底面片は、包囲部を筒状に維持したまま内側底面片を内側底面折り目で山折りした後、底面片を底面折り目で山折りして内側底面片に折り重ねることで包囲部の下端を塞ぎ、これによって底部を形成する。

➤ そうすると、本件明細書の記載からも、「底部」は、包装容器の筒状部分である包囲部の下端にあって、上端の開口部と共に包装容器を構成するものであり、容器として機能する筒状の

構造部分の底に当たる部分であって、筒状の包装容器の下側を塞いでいる部分を指すものと理解される。また、「底面片」は、このような「底部」を形成するものであり、包装容器を容器として形成した状態において、筒状の包装容器の下側を塞ぐ部材を意味するものと理解される。

以上を基に、裁判所は、Y製品が本件発明の構成要件Bを充足しない旨、以下のとおり判示しました。

➤ 背面片の下端に連ねられた六角片は、筒状部分下端から内側に折り込まれ、この折り込まれた六角片は、筒状部分の下端から内容物が落下するのを防止している。このため、Y製品の六角片は、本件発明の「底部を形成する底面片」に相当するものといえる。

➤ Y製品の舌状片は、筒状部分の下端(六角片の接続箇所)の反対側から内側に折り込まれ、容器として形成した状態において、載置面に沿って背面側に突出し、載置面に置くと、舌状片によって、Y製品は、載置面に背面方向に斜めに自立する。このため、Y製品の舌状片は、本件発明の「自立片」に相当するものといえる。

➤ 六角片と舌状片とは接触しておらず、両者の間には隙間がある。このことと、Y製品の筒状部分の下端から内容物が落下するのを防止する機能を果たしているのは六角片であることを併せ考えると、舌状片は、筒状部分の下側を塞いでいるとはいえず、「底部を形成する底面片」に相当するものとはいえない。六角片と舌状片とは、同一面に連なるものとはいえない。

➤ したがって、Y製品は、「底部を形成する底面片と同一面に連なる自立片」(構成要件B)を充足しないから、本件発明の技術的範囲に属しない。

なお、Xからは、「底部」の解釈について反論しましたが、裁判所は以下のとおりこれを排斥しています。

➤ 「底部」は容器の内側から見た下の部分や内容物に接する部分のみを意味するのではなく、容器全体から見た下の部分、すなわち、筒状部分の下端を意味し、そのような「底部」を形づくり、「底部」の形状保持機能を担っていれば「底部を形成する底面片」であるといえるところ、Y製品の舌状片は、六角片と共に、折り込まれることによって、Y製品の筒状部分の下側端部の形状保持機能を担っており、また、筒状の下端(筒状の

[次ページへ続く](#) ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみによって提供されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

容器の内容物の落下経路)に立ちはだかる状態となるのであるから、「筒状の下端」を「塞」ぐものといえるなどと主張する。

- ▶ しかし、「底部」の形状保持機能については、本件特許に係る特許請求の範囲にも本件明細書にもこれに関する記載は見当たらず、これを示唆する記載もない。そうである以上、「底部を形成する底面片」を定めるにあたり、底部の形状保持機能を考慮すべきとはいえない。

3 まとめ

裁判所は、用語の通常の意味及び本件明細書の記載から、「底部」について、容器として機能する筒状の構造部分の底に当たる部分であって、筒状の包装容器の下側を塞いでいる部分を指すものと解釈し、直接容器の底になっていない部分が容器を自立させやすくしているY製品が本件発明の構成要件Bを充足しないと判断しました。

本件では、文言侵害のみが問題となった事案であり、均等侵害は問題になっていませんでしたが、均等侵害が主張されていたとしても、本件発明の技術的構成のうち、Y製品の技術的構成と異なる部分が本件発明の本質的部分ではないこと(第1要件)の主張立証は容易でないものと思われます。本件は事例判断にとどまりますが、特許発明の技術的範囲の解釈の参考となり得るため、ご紹介する次第です。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

審決取消

「除くクレーム」による訂正が
新規事項追加にあたるか否かで判断が分かれた事例渡辺 洋
PROFILEはこちら

知財高裁(第2部)令和5年10月5日判決(令和4年(行ケ)第10125号)裁判所ウェブサイト〔熱伝達組成物特許事件(審決取消)〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

X(審判被請求人・原告)を権利者とする熱伝達組成物に関する発明(本件発明)に係る特許(本件特許)について、Y(審判請求人・被告)が無効審判を請求したところ、特許庁は、本件特許は引用発明との関係で新規性・進歩性を欠くため無効であるとの審決予告をしたため、Xは本件特許の請求の範囲について次のとおり訂正(本件訂正)を請求しました(下線部が訂正事項)。

【訂正前請求項】

HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbと、を含む組成物。

【訂正後請求項】

HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbと、を含む組成物(HCFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物を除く)。

ところが、特許庁は、本件訂正は訂正要件を満たさないとしたうえで、訂正前請求項に基づき本件特許は無効であるとの審決(本件審決)を下しました。これに対し、Xが審決取消訴訟を提起したのが本件となります¹。結論として、知財高裁は、本件訂正を認めなかった判断には誤りがあるとして、本件審決を取り消しました。

2. 特許庁の判断(本件審決)

本件審決において、特許庁は、大要以下のように述べ、本件訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであって、新規事項を追加するもの(特許法134条の2第9項、126条5項)であり、認められないと判断しました(下線等筆者)。

➤ 本件訂正のような、いわゆる「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには、①「除く」対象が存在すること、すなわち、訂正前の請求

項に係る発明において、「HCFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物」が含まれているといえるか、または、②「除く対象」が存在しないとしても、訂正後の請求項に係る発明には、「HCFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物」が含まれることが明示されることになるから、本件発明に「HCFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要があると解される。

➤ しかしながら、訂正前の請求項には、HCFC-225cbについての規定はなく、従属項や本件明細書等にも、HCFC-225cbについての記載を見いだすことはできず、本件発明に「HCFC-225cb」が含まれているかどうかは判然としない。(略)。すなわち、本件発明が「HCFC-225cb」を含むことは想定されていないというべきである。

3. 知財高裁の判断

これに対し知財高裁は、大要以下のように述べ、本件訂正は新規事項の追加には該当しないと判断し、本件審決を取り消しました(下線筆者)。

➤ 特許請求の範囲等の訂正は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしなければならないところ(特許法134条の2第9項、126条5項)、この「願書…事項」とは、当事者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項(以下、単に「当初技術的事項」という。)を意味すると解するのが相当であり、訂正が、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。

➤ 本件における当初技術的事項の内容は、HFO-1234yfを調製するに当たり、副生成物や、HFO-1234yf又はその原料

¹ XY間では、本件特許に関連する他の特許についても争いがあり、そのうちの1つについては過去のニュースレターでも取り上げておりますのでご参考ください(<https://www.ohebash.com/jp/newsletter/IPNewsletter202311.pdf>)。

次ページへ続く ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

(略)に含まれる不純物が追加の化合物として少量存在し得ること、及び、本件発明については、追加の化合物として、少なくとも、HFC-254ebとHFC-245cbが含まれることであると認められる。他方、(略)当業者は、本件明細書等のすべての記載を総合することによっても、本件発明にHCFC-225cbが含まれるとの技術的事項を導くことはできない。(略)本件訂正によって、本件発明から、HCFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物が除外されたものであるが、前記に照らせば、本件訂正により、本件明細書等に記載された本件発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているとはいえない。

▶ (本件審決が、「除くクレーム」が新規事項の追加に該当しないためには①「除く」対象が存在するか、②「除く」対象が存在しないとしても、本件発明に「HCFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要があるが本件訂正はこれを満たさないとした点について)本件明細書等にはHCFC-225cbに係る記載は全くないものの、本件発明に係る特許請求の範囲の記載は、その文言上、HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbを含む限り、それ以外のいかなる物質をも含み得る組成物を意味するものと解されるものである。そして、本件訂正により、「HCFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物を除く」と特定されたことをもって、本件訂正発明には、HCFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物が含まれないことが明示されたということではできないものの、本件訂正発明が、HCFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物であることが明示されたということではできない。したがって、本件訂正は、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものというべきである。

なお、本件訴訟の中で、Yは、「除くクレーム」は、「特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正」でなければならないところ、本件訂正は引用発明と同一部分を除外する訂正ではないため認められないと主張していましたが、これに対しても、知財高裁は次のように述べ、そのような要件を課す必要はないと判示しています(下線筆者)。

▶ 特許法134条の2第1項に基づき特許請求の範囲を訂正するときは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内でしなければならず、実質上、特許

請求の範囲を拡張し、変更するものであってはならないとされているが、それ以上に先願発明と同一である部分のみを除外することや、当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていない。そして、訂正が、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」行われた場合、すなわち、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正によって第三者に不測の損害をおよぼすとは考え難いから、同項に規定する訂正要件の解釈として、Yが主張するような要件を加重することは相当ではないというべきである。

4. 本判決の意義

訂正(補正)が新規事項追加に該当するかの判断枠組については、ソルダーレジスト事件大合議判決(知財高判平成20年5月30日)において詳細な考え方が示されています。また、同判決では「『除くクレーム』とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても、補正事項が明細書等に記載された事項であるときは、積極的な記載を補正事項とする場合と同様に、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではないといえることができるが、逆に、補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって、当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない」(下線筆者)と判示されていました。

本判決は、やや論旨がわかりづらいところがあるものの、本件審決の判断に応答した判示箇所からすると、本件発明は訂正前より「HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbを含む限り、それ以外のいかなる物質をも含み得る」ものであり、「HCFC-225cb」をも含み得るものであった以上、本件訂正は「HCFC-225cbを1重量%以上で含有する」ものを除外したにすぎず、「HCFC-225cbを1重量%未満で含有する」ことを請求項に追加するわけではないと判断したものと解されます。これは、上記のソルダーレジスト大合議事件の判示に沿ったものと理解でき、その意味では新しい判断を示したものではありませんが、「除くクレーム」による数値範囲の限定を伴う訂正(補正)の適否の具体的な考え方について、参考になるものと解され、紹介した次第です。

← 目次へ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターにのみ依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

意匠

先行意匠と公然知られていたことの認定が誤っているとして
審決を取消した事例

平野 恵稔

PROFILEはこちら

裁判例はこちら

知財高裁(1部)令和5年9月6日判決(令和4年(行ケ)第10133号)裁判所ウェブサイト〔自動車用フロアマット意匠事件〕

1. 本件の経緯

Xは、先行意匠1が公然知られたものであり、Yの保有する意匠に係る物品を自動車用フロアマットとする本件登録意匠は先行意匠1に類似するとして、意匠登録無効審判を請求しました。特許庁はこれを認めず、Xがその審決の取消しを求めたのが本件審決取消訴訟です。Xは先行意匠1の自動車用フロアマットを外国の下請から納入を受け、株式会社ユーアイに納品し、ユーアイはこれを一般にも販売していたと主張していました。

2. 審決の内容

(1) 先行意匠とそれが公然知られたものか

①Xは、「先行意匠1」として、ユーアイが、平成24年2月頃から「3D RUBBER MAT」との商品名を付して販売を開始したトヨタハイエースワイドボディ専用で立体形状の自動車用フロアマット(以下「先行製品」といいます。)の意匠を主張し、その証拠として、ユーアイの商品カタログ(甲1の1)、ユーアイの持つ設計図面(甲1の2・3)、Xが外国の下請先から納品を受けた自動車用フロアマットを検品した際に撮影した写真群(甲1の4)を提出しました。

②審決では、まず、甲1の1～4の証拠に表された意匠が本件出願日前に公然知られた意匠であったかが検討されました。

商品カタログ(甲1の1)は「裏表紙に「2012年9月現在」などと記載されているから、同月以降に作成され、他所での販売のために配布することを前提としていたと認められるが、配布対象、配布場所、時期は明らかではなく、同月に発行及び配布されたことを裏付ける証拠はない」として公然知られていないとしました。

また、設計図面(甲1の2・3)については、製造のために作成された図面は、本来外部に漏れないように取り扱われるものであり、公然知られていないとしました。

さらに、検品の際の写真(甲1の4)は、本来、関係者以外の不特定多数の者に開示されるものとはいえないとし、Xが甲1の4に撮影された製品と同一の型番の製品をユーアイに販売したことは認めましたが、Xからユーアイへの販売は、OEM生産委託に基づき製品を納入したものにすぎず、不特定多数に販売されたとはいえないとして、公然知られたと認めることはできないとしました。

③審決では、次に、Xが主張する先行製品の意匠(先行意匠1)が、甲1の1～4にそれぞれ表されているかを検討します。甲1の1(商品カタログ)には、先行製品の形状等が表されていない、甲1の2・3(設計図面)は、先行製品にはない「Clazzio」という長方形のロゴ部が設けられているから、ユーアイの製品図面とはいえ、先行製品の形状等を表しているとはいえない、しかし、甲1の4(検品時写真)に写っている製品は、ユーアイの製品の写真と認められ、甲1の4には先行製品の形状等が表されているといえる、としました。そして、甲1の1には先行製品の形状等が表されておらず、甲1の2・3は先行製品と同一の製品ということではできないから、甲1の2～4に表された意匠をまとめて、先行意匠1の形状等として認定することはできない、と判断しました。

(2) 本件登録意匠と甲1の4意匠との類比

審決では、甲1の4意匠は公然知られたものではないので本来必要はないが、念のためとして、本件登録意匠と甲1の4意匠との類比を検討しました。そして、共通点の類否判断に与える影響がいずれも小さいものであって、共通点全体が相まって生ずる効果を考慮したとしても、共通点は、両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないとし、一方、相違点(審決では、「本件登録意匠の具体的態様である全体の縦横及び奥行き長さ比が明らかであるのに対し、甲1の4意匠につきこれらが不明であ

[次ページへ続く](#) ➔

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターにのみ依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

る点」を重視)が総じて両意匠の類否判断に与える影響は大きく、相違点は、共通点を凌駕して、両意匠を別異のものとして強く印象付けるものであるから、本件登録意匠が甲1の4意匠に類似するということとはできない、と判断しました。

3. 裁判所の判断

(1) Xは、先行意匠の認定に誤りがあること及び先行意匠1が本件出願日前に公知であったこと、そして、本件登録意匠と先行意匠1は類似することを理由として審決の取消しを求めました。そして、審決取消訴訟において、ユーアイのウェブサイトのアーカイブを甲4の2として、第三者によるインターネット上の情報サイトの記事とYouTubeを甲5の1・2として¹⁾、その他、Xの下請先の先行製品の設計図面(甲1の2・3(設計図面)と酷似しているが「Clazzio」というロゴ部はないもの)やユーアイの代表者の陳述書等を提出しました。

(2) 裁判所は、Xが、遅くとも平成24年2月頃から下請先から先行製品の納品を受けてこれをユーアイに供給し、ユーアイは一般向けにもカタログを作成し、ユーアイのウェブサイトで相当数は販売していたと認定しました。一般に販売されていたことは、現に、第三者が先行製品を購入してこれをインターネット上の情報サイトにおいて紹介していることにより認定されました。これに対しYは、甲1の1～4の間で相互に製品の名称や、製品を特定する品番又は型番が一致しておらず、これらの証拠が同一の製品についてのもので認められないと主張していましたが、裁判所は、カタログに掲載されていた写真や下請の設計図面とXが有していた設計図面(甲1の2・3)が同一の法人が作成し内容が酷似していることなどから、Yの主張を採用しませんでした。そして、先行製品の先行意匠1が本件出願日前に公知であったことを認定しました。

(3) 対比する意匠が、審決では甲1の4にかかる意匠でしたが、

裁判所では先行意匠1とされ、甲1の2・3が先行意匠1の認定に使えることから、審決が重視した、本件登録意匠の具体的態様である全体の縦横及び奥行き長さ比が明らかになったことから、相違点は大きく減り、裁判所は、「本件登録意匠と先行意匠1とは、これらの相違点を考慮しても、需要者の視覚を通じて起こさせる全体的な美感を共通にしているものと認められるから、本件登録意匠は、先行意匠1に類似する」とし、本件審決を取消しました。

4. Xは、審判段階では先行意匠とそれが公然知られていたことの立証に失敗しましたが、裁判所では、様々な証拠で補強することにより、立証を成功させました。これらの立証が大変難しく、入念に行う必要があることを教えられます。

¹⁾ Yは、審決取消訴訟においては、審判で審理判断されなかった新たな証拠により登録されている権利の有効性を判断することは許されないとして、甲4及び5は、いずれも採用されるべきでない旨主張しました。しかし、裁判所は、「意匠登録無効審判の審決に対する取消訴訟においては、審判で審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因を主張することは許されない」として(最高裁昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁参照)。これを本件についてみると、Xは、審判において、本件出願日前に先行製品が一般に販売されたことにより先行製品の意匠である先行意匠1が公然知られるに至った旨を主張しているところ、甲4及び5は、いずれも、先行製品が本件出願日前に販売された事実を裏付ける証拠であって、同事実は審判により審理判断されている事実にはほかならないから、Xが甲4及び5を提出して同事実を立証し、これらに基づき本件審決の誤りを主張することは許されるというべきである」としました。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみを依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。



事務所 News

Client Choice Awards 2023にて、当事務所の弁護士が高い評価を得ました

Law Business Research Ltdが発行する「Client Choice Awards 2023」において、当事務所の弁護士が知財部門を代表する弁護士として高い評価を得ました。

【弁護士】重富 貴光

【分野】Intellectual Property – Patents

【評価】Client Choice Awards 2023 Winners

Client Choice Awards 2023のウェブサイトはこちらからご覧いただけます。



執筆情報のご案内

「複数国にまたがって創出された発明と外国出願制限－関係国の制度の衝突と対応－」

著者 小山 隆史

掲載雑誌 知財管理 2023年11月号 (Vol.73 No.11)

発行日 2023年11月20日

出版社 一般社団法人日本知的財産協会

「判例と実務シリーズ:No.546 システム発明の「生産」該当性及び主体を判断した大合議判決－国境を跨いだシステム構築によるサービス提供行為について－」

著者 重富 貴光

掲載雑誌 知財管理 2023年11月号 (Vol.73 No.11)

発行日 2023年11月20日

出版社 一般社団法人日本知的財産協会

「最新トピックスで学ぶ知的財産法【第42回】－特許権の越境侵害(後編)－」

著者 松本 健男

掲載雑誌 企業と発明Lite 2023年10月号

発行日 2023年10月18日

出版社 一般社団法人大阪発明協会

「特許権等侵害訴訟等における第三者意見募集制度の実務(下)－施行後の実務の動向と法改正も踏まえて」

著者 松本 健男

掲載雑誌 NBL 1254号

発行日 2023年11月15日

出版社 株式会社商事法律

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。