

Index

1. USLF知財塾開催のお知らせ
2. 判例解説①『機能的・抽象的クレームの解釈』
3. 判例解説②『立体商標において、アンケート調査をする上での留意点』
4. 溝田弁護士のちょっと美味しい話(銀座編)
5. 最近の出来事

活動

1. USLF知財塾開催のお知らせ

昨年に続き、内田・鮫島法律事務所にて、知財渉外業務の一層の強化を目的としたセミナー(USLF知財塾)を、今年度も開講しております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

<http://www.uslf.jp/blog/blog/>

■セミナースケジュール

第1回	7/11	「ライセンス契約 1」	終了	鮫島正洋
第2回	9/4	「ライセンス契約 2」	締め切りました	鮫島, 柳下
第3回	10/7	「技術的範囲 1」		柳下彰彦
第4回	11/14	「技術的範囲 2」		柳下彰彦
第5回	12/4	「侵害訴訟の最新裁判例紹介」		和田祐造
第6回	1/23	「進歩性」		高見憲
第7回	2/20	「記載要件/補正・訂正」		高見憲
第8回	3/19	「審決取消訴訟の最新裁判例紹介」		小栗久典

2. 判例解説①『機能的・抽象的クレームの解釈』

知的財産高等裁判所平成 25 年 6 月 6 日判決(平成 24 年(ネ)第 10094 号事件, 「パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件」, 4 部(土肥裁判長))

第 1 本判決のポイント

裁判所は、機能的・抽象的クレームの技術的範囲に関し、明細書に記載された具体的な実施例及び明細書の記載から当業者が実施し得る構成に限定解釈すべき旨判示した。

第 2 事案の概要

本件は、本件特許権(発明の名称: 「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」)を有する控訴人(原告)が、被告製品を業として輸入し、販売している被控訴人(被告)に対し、被告製品の販売等の差止め等を請求した事案の控訴審判決である。

原判決は、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するものとはいえないとして、控訴人の請求をいずれも棄却した。

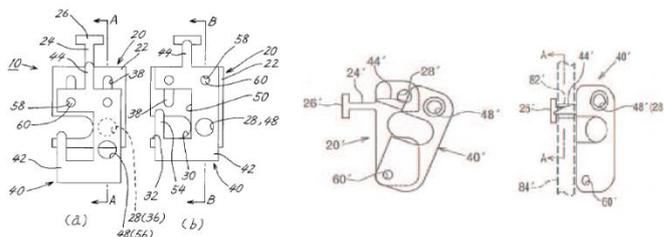
本判決は、文言侵害については、原判決と同様の理由により成立しないとし、控訴審で新たに主張された均等侵害については、均等の第 1 及び第 3 要件を充足せず、成立しないとした(控訴棄却)。

第 3 争点(文言侵害について)

本件発明の「主プレート(20)と補助プレート(40)とを、スリット(82)への挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレート(20)(40)は分離不能に保持され、」との構成要件に関し、本件明細書には、スリット(82)への挿入方向(図 4 中、上下方向)に沿って直線的にスライドするもののみが開示されていた。

他方、被告製品は、補助部材(44')が主プレート(20')に対してピン(60')を中心とした円の円弧方向に移動する構成を有しており、控訴人は、差込片(24')と突起部(44')の重なりが生じている間においては、「スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能」となっていると主張した。

そこで、上記構成要件中の「スライド可能に係合」等の解釈が争点となった。



本件特許の図 4

被告製品

第 4 争点についての裁判所の判断

裁判所は、控訴人の上記主張を排斥した後、以下のように機能的・抽象的クレームの技術的範囲の解釈について判示した。

仮に前記(2)の原告の主張を前提としても、本件各特許発明の「スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され」とのクレームのうち、「スライド可能に係合」及び「分離不能に保持」との機能的・抽象的な記載では、係合手段及び保持手段について、本件各特許発明の目的及び効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものということではできない。このように、特許請求の範囲に記載された構成が機能的・抽象的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれることになりかねない。しかし、それでは当事者が特許請求の範囲及び明細書の記載から理解できる範囲を超えて、特許の技術的範囲を拡張することとなり、発明の公開の代償として特許権を付与するという特許制度の目的にも反することとなる。したがって、特許請求の範囲が上記のような表現で記載されている場合には、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、上記記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。ただし、このことは、発明の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された発明に関する記述の内容から当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当事者)が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるというべきである。

これを本件についてみると、「スライド可能に係合」とのクレームについて本件明細書で開示されている構成は、従来技術及び実施例のいずれにおいても、差込片をスリットへ挿入する方向(ないし差込片の突出方向)に向かって、直線的に互いに前後移動(スライド)する構成のみであり、また、「スライド可能に係合」し、かつ「分離不能に保持」とのクレームについて本件明細書で開示されている構成は、一方のプレートにスライド方向に延びた長孔を開設し、他方のプレートにピンを固定し、当該ピンが当該長孔にスライド可能に嵌められる構成しかなく、それ以外の構成について具体的な開示はないし、これを具体的に示唆する表現もない。したがって、本件各特許発明の「スライド可能に係合」及び「分離不能に保持」とのクレームについては、上記のとおり、本件明細書に開示された構成及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載から当事者が実施し得る構成に限定して解釈するのが相当である。

裁判所は、その上で、被告製品の構造は、突起部とピンとの距離を離したり、突起部の形状を工夫したりしなければ主プレートと補助部材とをスライド可能にすることはできないことを理由に、当事者が本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて容易に実施し得る構成ではないとして、上記構成要件を充足しないとした。

第5 考察

1 文言侵害について

いわゆる機能的・抽象的クレームは、その機能を奏する構成全てを含むと解釈すると権利範囲が広範になり過ぎるのではないかとの観点から、技術的範囲の解釈において、クレーム文言より狭く解する必要性が論じられている。

従前の裁判例においても、①東京高判昭 53・12・20(昭和 51 年(ネ)第 783 号、「ボールベアリング自動組立装置事件控訴審判決」)、②東京地判平 10・12・22(平成 8 年(ワ)第 22124 号事件、「磁気媒体リーダー事件」、46 部(三村裁判長))、③東京地判平 18・4・14(平成 17 年(ワ)第 8673 号、「コンクリート型枠保持方法およびその装置事件」、40 部(市川裁判長))は、本件と同様の考え方(明細書に開示された構成及び明細書の発明の詳細な説明の記載から当事者が実施し得る構成に限定して解釈)に立っている。本判決の原審である大阪地判平 24・11・8(平成 23 年(ワ)第 10341 号)も同様である。

また、その他限定解釈したものとして、④東京地判昭 51・3・17(昭和 44 年(ワ)第 6127 号、「ボールベアリング自動組立装置事件第一審判決」)、⑤東京地判昭 52・7・22(昭和 50 年(ワ)第 2564 号、「貸ロッカーの硬貨投入口開閉装置事件」)、⑥東京地判昭 62・12・4(昭和 58 年(ワ)第 10463 号、「防煙用仕切り壁の取付け構造事件」)が知られている。

上記①、②及び④～⑥は、特許請求の範囲の記載要件を緩和した平成 6 年特許法改正前の出願に係る特許(②は実用新案)に関する事案であり、かつ、侵害訴訟において特許の有効性を判断することを認めたいわゆるキルビー最高裁判決前の事案であったため、侵害裁判所が記載要件違反ではないことを前提に限定解釈せざるを得ないものであったと評価し得るものであった。

他方、上記③は、平成 6 年特許法改正後の出願に係る特許に関する事案であり、かつ、キルビー判決を立法化した特許法 104 条の 3 第 1 項の適用があり得る事案であった。

本件は、上記③と同様のケースであるから、知財高裁が初めて、機能的・抽象的クレームの技術的範囲について限定解釈を明示的に採用したという点で、実務上の意味がある。

平成 6 年特許法改正は、「作用的又は方法的記載について拒絶

理由が通知された場合、出願人は上位概念での記載(作用的、方法的記載)を、より限定された具体的手段での記載に変更せざるを得ないことがあるなど、結果としてクレームの限定を求めることになる場合が生じていた」(特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室『工業所有権法の解説—平成6年改正』)というような従前の問題を解消すべくされたものであるのに、明細書に開示された構成及び明細書の発明の詳細な説明の記載から当業者が実施し得る構成に限定して解釈する旨裁判所が明言したのでは、同改正の趣旨に沿った適切な保護が図れない場合が生じたり、出願時に過大な負担が生じたりすることもある。特許法 70 条 2 項は、特許発明の技術的範囲の確定においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲の記載された用語の意義を解釈する旨規定しているところ、本件も同項(平成 14 年改正前のもの)に従って結論を導くことが可能と思えるものであり、あえて上記②と同様の「限定して解釈する」ことの明示をしなくともよかつた事案ではないかと解される。

実務的には、本判決を念頭に置いた場合、出願の際には、クレームの実施態様として考えられるものを列記しておくことが肝要になり、侵害訴訟の段階では、技術常識の主張立証が重要になると考えられる。

2 均等侵害について

本件においては、控訴審の段階で、控訴人が均等侵害を新たに主張し、これに対して被控訴人が機能的クレームにおいては均等論を適用する余地がない旨主張したところ、裁判所は、この被控訴人の主張を排斥し、均等侵害の成立の有無についても判断した(結論は均等不成立)。

被控訴人の主張は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームが明細書に記載されたものに対応する構造、材料若しくは行為又はそれらの均等物¹をカバーすると規定した米国特許法 112 条第 6 パラグラフの権利解釈に関する、均等物について均等論はあり得ないのではないかと議論²を背景としているように思われる。これに対し、裁判所は、「文言上、特許請求の範囲に記載された発明と異なる構成を被告各製品が有しているとしても、一定の要件を充たす場合には例外的にこれと均等と評価されるものとして侵害を認める考え方が均等論であり、この理は、クレームが機能的に記載された構成で

¹ 「equivalent」(均等物)とは「structural equivalency」(構造上の均等物)と解されている(AI-Site Corp. v. VSI International Inc. 174 F. 3d 1308 (Fed. Cir. 1999))。

² ただし、米国においても、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームに関し均等論の適用は妨げられないとされ(Warner-Jenkinson Co. v Hilton Davis Chemical Co., Supreme Ct. 1997, 43 USPQ2d 1152)、均等侵害を認めたケースも存在する(WMS Gaming Inc. v. International Game Technology, 184 F.3d 1339, 51 (Fed. Cir. 1993))。

あるか否かによって変わるものではない」と判示した。機能的・抽象的クレームであっても、均等侵害を認めるか否かはボールスプレー最高裁判決が示した均等の 5 要件に従って判断すればよいと思われるから(本判決のように均等の第 1 要件や第 3 要件で問題とすればよい。), 妥当な判断といえよう。なお、上記③も、特に問題とすることなく、均等侵害の成立の有無を判断している。

(文責) 弁護士・弁理士 高見 憲

3. 判例解説②『立体商標において、アンケート調査をする上での留意点』

知的財産高等裁判所平成 25 年 6 月 27 日判決(平成 24 年(行ケ)第 10346 号事件, 2 部(塩月裁判長))

第 1 本判決のポイント

本件は、商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求について、請求を不成立とする特許庁の審決に対する審決取消訴訟である。

その争点としては、本願商標が商標法(以下「法」という。)3 条 1 項 3 号に該当するとした審決の判断及び同条 2 項に該当しないとされた審決の判断の当否である。

裁判所は審決を支持し、原告の請求を棄却した事案であるところ、本解説においては、紙幅の都合上、法 3 条 2 項の点について検討する。

第 2 事案の概要



1 本件商標

本願商標は、上図の構成(筆者注:右下の使用例は原告HP記載の商品カタログから抜粋。)からなる立体商標であった。平成 22 年 12 月 27 日に出願されたが、その指定商品及び指定役務は、平成 23 年 8 月 19 日に補正され、第 9 類「ジョイントボックス」(屋内配線の接続部用ボックス)となった。

2 特許庁における手続経緯

本件出願につき、平成 23 年 6 月 7 日、拒絶理由通知書が発送された。原告は、前記指定商品役務についての手続補正書を提

出したが、平成 23 年 12 月 20 日、拒絶査定が発送された。原告は、平成 24 年 3 月 19 日、不服の審判請求をしたが(不服 2012-5098 号)、特許庁は、平成 24 年 8 月 27 日、請求を不成立とする審決をした。

第 3 争点

本願商標が、法 3 条 2 項に該当するか否か。

第 4 争点についての裁判所の判断

裁判所は、争点について以下のように判示した。

5 使用商品の販売数量については、…業界におけるジョイントボックスに相当する商品の総販売数量についての立証がないので、使用商品の市場シェアは明らかであるとはいえない。

この点につき、原告は、…使用商品は主に木造住宅に使用されると述べ、これを国土交通省資料によれば、使用商品の市場シェアは 70%以上になる…と主張する。

しかしながら、…実際に使用される使用商品の用途が木造住宅用に限定されるものでないことは明らかである。…原告作成の納入実績表の中には…、鉄筋造りでしかも巨大な建造物も含まれているのであって、…原告商品の市場占有率の数値がかなり小さくなることが十分考えられる。

そうすると、需要者が本願商標につき原告商品との認識を持つことが可能という法 3 条 2 項の要件を充足することは困難である。

原告はまた、…アンケートの結果からすれば、…原告の出所を表す識別標識として周知性を獲得していることは明らかである…旨主張する。

…上記アンケートによると、本願商標から原告を想起している電気設備工事業者あるいは電設資材卸売業者は、当然に除外することが予定されるべきではない鉄筋造りの建造物用分を除外しても約 7 割であって、その数値は一定の周知性は認められると評価できこそすれ、特別に顕著であるということとはできない。

しかも、原告がアンケートの対象としたのは、電気設備工事業者及び電設資材卸売業者のみである。…「需要者」の中には…卸売業者、小売販売業者も含まれていると解される…が、本件ではそれらの者が対象者に含まれていないことからしても、対象の範囲の設定に問題があることが指摘でき、この点においても上記アンケートの結果を基礎とした特別な顕著性を推し量ることはできない。

…アンケートの調査方法からして電気設備工事業者あるいは電設資材卸売業者が永年使用に基づき原告の商品として識別

性を取得するようになったのかその機序を明らかにしていないといわざるを得ないし、使用商品の写真のみを提示とした結果、他社製品との関係で原告の使用商品をその形状から識別性を有していると考えているかどうかという点についても、このアンケート結果からは不明といわざるを得ない。

なお、原告は、…これまでほとんど広告を行っておらず、原告がそれほど広告宣伝を行っていないのは、少なくとも木造建造物については一定の周知がなされ、多額の費用をかけてまで広告を掲載する必要がないからであると認められるが、そのことのみで本件商標について商標権登録を受けるに足りる自他識別能力があることの根拠とするのに十分でない。

第 5 考察

1 本件における争点(商標法 3 条 2 項における自他商品識別力の証明)

本件は、立体商標に係る事案である。立体商標は、商標審査基準によれば、原則として法 3 条 1 項 3 号に該当し³、商標登録を受けることができないが、例外的に、立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得した場合、即ち特定の商品形態が長期間継続的かつ独立的に使用され、宣伝もされるなどして商品の出所表示機能を有し周知性を備えた場合には、当該立体的形状が特別顕著性を獲得したもとして、商標登録を認めることを定めている(法 3 条 2 項は、)。

この特別顕著性を立証するためにアンケート調査を行うことが多く、当該アンケート調査の結果の証明力や証拠としての適否が問題となることが多い。本件においても、原告が本願商標につき自他商品識別能力があることを立証するために提出したアンケート調査結果についての証明力ないしは証拠の適否が 1 つの争点となった。

アンケート調査の結果を自他商品識別能力等に関する立証に用いる点について、不正競争防止法の「商品等表示」に関する一群の裁判例(平成 8 年(ネ)第 3445 号事件(平成平成 11 年 12 月 16 日判決)等)ではその証拠力が否定されている例も多いが、立体商標における当該立証においては有効な証拠であるとする向きもある⁴(平成 22 年(行ケ)10169 事件(知財高裁平成 22 年 11 月 16 日判決、ヤクルトの容器の立体商標事件。))。

本件では、裁判所は、原告が提出したアンケート調査結果に下記不備があるため、当該結果から本願商標につき、特別顕著性及び識別性を認めることができないと判断したものの、翻って考え見ると、当該不備がなければ当該結果は十分に参酌された可能性がある。

³ 商標審査基準「第 1」「五」「6」

⁴ 判例タイムズ No. 1347, 16 頁左欄, 山下裁判官発言

山田 威一郎「立体商法の識別力とアンケート調査」(知財管理 vol61 No.6 2011)

2 証拠として不備のないアンケート調査結果とは

以上に述べたとおり、不備がなければ、アンケート調査も自他商品識別能力の立証に用いることができることになるが、不備のないアンケート調査とはどういうものか。本項では、裁判所の指摘した不備を検討し、若干の考察を加えてみたい。

まず、裁判所が指摘したアンケート調査の不備の内容は、以下のとおりである。

(1)需用者としてのアンケート対象者が不足していること(不備(1))

『需要者』の中には…卸売業者、小売販売業者も含まれていると解される…が、本件ではそれらの者が対象者に含まれていない」と判示している。

(2)原告の商品が識別性を有するに至った機序が不明であること(不備(2))

「アンケートの調査方法からして電気設備工事業者あるいは電設資材卸売業者が永年使用に基づき原告の商品として識別性を取得ようになったのかその機序を明らかにしていない」と判示している。

(3)原告の商品が他社の商品と比較して識別性を有しているか不明であること(不備(3))

「使用商品の写真のみを提示とした結果、他社製品との関係で原告の使用商品をその形状から識別性を有していると考えているかどうかという点についても、このアンケート結果からは不明」と判示している。

つぎに、裁判所の指摘した不備がどのようなものであったかを検討する。**不備(1)**は、アンケート対象者の不足ということであり、母集団として適切な需用者層が確定できていなかった点に不備があった。**不備(2)**は、原告の商品が識別性を有するに至った機序が不明であるということであり、質問が当該機序を明確にするものでなかったということであるから、質問内容が適切でなかった点に不備があった。**不備(3)**は、原告の商品が他社の商品と比較して識別性を有しているかが不明であるということであり、質問において当該比較をしなかったということであるから、質問内容が適切でなかった点に不備があった。

裁判所の指摘した**不備(1)～(3)**は、事前にアンケート調査を十分に検討すれば、修正することは可能であったと思われる。まず、**不備(1)**は、母集団が適切であるかという点を十分に検討すれば修正できたはずである。**不備(2)**及び**不備(3)**は、質問内容が適切であるかという点を十分に検討すれば修正できたはずである。本件において、事前にアンケート調査を上記のように十分に検討し、**不備(1)～(3)**を修正した上で、不備のないアンケート調査を行っていれば、当該アンケートの結果は裁判所に十分に参酌された可能性がある。

以上のように、アンケート調査を周知性、識別性立証のために行う

事は有益である場合がある。そして、アンケート調査を行うに際しては、事前にアンケート調査が妥当であるかを十分に検討する必要がある。

なお、事前にアンケート調査が妥当であるかを検討する観点として、6項目の観点⁵を挙げるものもあり、参考になると思われる。

(文責) 弁護士 宅間 仁志

4. 溝田弁護士のちょっと美味しい話(銀座編)

東京が誇る歓楽街「銀座」。今回、ご紹介したい「ちょっと美味しい」店は、界限でも独自色を醸し出す銀座コリドー街にある「すしおのおの」である。

オーソドックスなつまみ・握り注文時の感想。まず、つまみの特徴は、他の寿司屋と違いあまり刺身が出ないこと。好みの問題だが、私は、生モノに関しては刺身より握りの方が好きなので、どうせ食べるなら握りでとなる。かわりに、ミノたっぷりの毛ガニや炙りミニウニ井が出たりする。ついおかわりしてしまう旨さ。握りはというとこれまた秀逸で、特に感動したのがトロ。トロは、ある程度筋が入っているのが普通だが、ここのトロには筋が入っていない。口に入れるとすべてが一気に口内で溶ける。ついおかわりしてしまう旨さだ。また、マコガレイにも感動した。絶妙な締め具合で、柔らかさを残しつつもしっかりとした味付けがなされており、ついおかわりしてしまう旨さだ。

大阪人の私としては忸怩たる思いだが、寿司に関しては東京が日本一。その東京の寿司屋の中でも、本店は抜きでた店の1店である。皆さんも、銀座に来た際には是非。

5. 最近の出来事

>>>> 暑気払い

7月16日、東京プリンスホテル「森の中のビアガーデン」にて暑気払いを開催致しました。今年は、LEI加盟事務所のZHONG LUN LAW FIRMのScott GUAN先生ご一家をお迎えました。

40名の方が参加してくださり、賑やかな会となりました。

お天気に恵まれ、気温も高くなく、気持ちの良い時間を過ごすことができました。



⁵ 「知的財産法と現代社会」－牧野利秋判事退官記念－432頁「商標事件におけるアンケート調査」(小野昌延)においては、①母集団の検証、②母集団からの標本(サンプル)の抽出、③質問の適切性、④調査を行う者の専門性、⑤データの収集と正確な報告、⑥標本の抽出、質問の作成、調査担当者が適格性を備えていることを挙げる。

>>>> 屋形船

8月3日、屋形船にて、所員の家族をご招待し、家族会を開催致しました。ご家族を含めた催しものは、初めてなので、いつもとは違った雰囲気、楽しい時間を過ごすことができました。



■ 活動

【鮫島正洋弁護士】東京商工会議所知的財産戦略委員会主催 知的財産経営推進シンポジウムの基調講演にて、講師を致します。(8/27)

【鮫島正洋弁護士】「週刊エコノミスト8月6日特大号」に鮫島弁護士のインタビュー記事が掲載されました。

【鮫島正洋弁護士】知的財産アナリスト認定講座の「知的財産法」の講義を担当致します。(8/2～)

【鮫島・伊藤・溝田弁護士】モバイル・コンテンツ・フォーラムに講師として参加致しました。(7/29)

【溝田宗司弁護士】「特許ニュース7月23日号」に論文が掲載されました。

【高瀬亜富弁護士】第123回 著作権法学会 著作権判例研究会に報告者として参加致しました。(7/13)

【鮫島正洋弁護士】「世代間交流会」を開催致しました。(7/20)

USLF 知財塾を開講致しました。(7/11～)

【内田・鮫島法律事務所】中小企業庁・関東経済産業局 経営革新等支援機関の認定を受けました。

【鮫島正洋弁護士】先端テクノロジー・エデュケーション・センター月例研究会のセミナーにて講師として参加致しました。(7/5)

【溝田宗司弁護士】「THE INDEPENDENTS 7月号」に連載コラムが掲載されました。

【伊藤雅浩弁護士】「ビジネスロー・ジャーナル7月号」に論文が掲載されました。

【溝田宗司弁護士】「THE INDEPENDENTS 5月号, 6月号」に連載コラムが掲載されました。

【高瀬亜富弁護士】「著作権法コメンタール」(発行元:レクスネクシス・ジャパン株式会社)に執筆致しました(共著)。(5/23 発行)

【宅間仁志弁護士】東京工業大学疫学研究等倫理審査委員会委員(4/1～)

「技術法務で、日本の競争力に貢献する」

それが我々の存在意義です。

内田・鮫島法律事務所 (USLF) は、知財法務を含む技術系企業のための企業法務の専門家グループです。IT, エレクトロニクス, 材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく、知財実務・IT 実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が、「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系, IT 系の法律問題は、私たちにお任せください。



〒105-0003 東京都港区西新橋 1-20-3 虎ノ門法曹ビル 701

03-5511-6211(代表) 03-5511-6220(FAX) <http://www.uslf.jp/>