

知らなきゃ恥かく

判例の常識(25)

判例の詳細な情報が必要な方は、各判例の担当者にTEL FAXメール等でお問い合わせ下さい。

ブラインド期間の
注意義務の判断【H17.7.14 大阪高裁
平成17(休)248商標権 民事訴訟事件】

本件は、商標権を有する原告（本件被控訴人：株式会社カロツェリアジャパン）が、被告（本件控訴人：株式会社クラウドディア）の当該商標権（原告商標権）に係る商標（「UNO PER UNO」の欧文文字と「ウノパーウノ」のカタカナ文字とを二段に横書きしたものに類似する標章（「Uno PER Uno」の欧文文字で構成される標章）の使用、その指定商品に含まれる商品（ウエディングドレス）の販売等を行った行為が、原告商標権を侵害に当たるとして、被告に損害賠償請求等を求め、これが認められた事案についての控訴審であり、控訴理由の一部が容認された。

本件原審及び控訴審で、被告が被告標章の使用前に商標調査をしたが、その時期が原告の商標登録出願時期と近似していたため、被告は、原告の商標登録出願を知り得ることができなかった、いわゆるブラインド期間であったこと及び、被告は本件商標権の存在を知った後に使用を中止しているので、商標権侵害の故意・過失はないと主張している。

これについて、裁判所は、本件侵害行為の被告の故意・過失の有無とその成立時期について次のように判示する。『原告は、過失推定時期を本件商標権の設定登録時と主張するが、過失推定の根拠は、商標権の公示が前提となり、商標使用者に商標権の調査義務を課し得ると解される。そうすると、商標公報発行前は、過失推定の根拠を欠くから、侵害者の過失は推定されないと解するのが相当』とし、本件商標公報の発行日から被告の過失が推定されると解すべきとした。一方では、故意・過失の有無については、『使用開始前の調査で本件商標の存在を確認することができる状況になかったことのみをもって、本件期間中の本件侵害行為について、被告に注意義務違反がなかったとまではいえない』とし、商標公報の公示後の行為についてまで、過失がなかったということとはできないとしている。

（詳細についての問い合わせ：弁理士・光野文子）

パラメータ発明については、サポート要件及び実施可能要件を考慮して、出願当初から実施例を充実させる必要があることを改めて認識させられる判決である。

（詳細についての問い合わせ：弁理士・黒木義樹）

パラメータ特許の
サポート要件違反【H17.11.11 知財高裁
平成17(行ケ)10042 特許取消決定取消請求事件】

本件は、いわゆるパラメータ特許に関して、実施可能要件違反（36条4項）及びサポート要件違反（36条5項1号）を理由に、特許庁がした取消決定の取り消しを求めた事案である。

本件特許の請求項1に係る発明は、偏光フィルムの製造法に関する発明であり、X、Yの2つのパラメータを用いた次式（I）（II）により示される範囲をもって特定したポリビニルアルコール系フィルムを用いること、を構成要件として含んでいる。

$$\begin{aligned} & \text{「} Y > -0.0667X + 6.73 \cdots \cdots \text{ (I) } \\ & X < 65 \cdots \cdots \text{ (II) } \end{aligned}$$

但し、X：2cm×2cmのフィルム片の熱水中での完溶温度（ ）

Y：20の恒温水槽中に、10cm×10cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後、105で2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量/乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度（重量分率）」

裁判所は、パラメータ発明に関し、『特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。』と述べた上で、

本件について、『本件出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足りる証拠はない。』、『上記四つの具体例のみをもって、上記斜めの実線が、所望の効果（性能）が得られる範囲を画する境界線であることを的確に裏付けているとは到底いうことができない。』等と述べて、明細書のサポート要件に適合していないと判示した。

また、異議申し立ての段階で提出した実験データの提出について、『発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。』と述べた。