

## 雑誌掲載の広告も 虚偽事実の告知に該当

【平成18年ワ第5437号 信用回復措置等請求事件】

本件は、被告の広告が、被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たるとして、原告が、不正競争防止法2条1項14号等に基づき、損害賠償と信用回復措置を求めた訴訟である。

原告と被告は、いずれも同一企業が製造する軽四輪自動車の交換用部品の開発・製造・販売を行う会社であり、この交換用部品市場において、需要者が共通する関係にあり、原告は同市場では大手である。

被告は、この軽四輪自動車の愛好家向けの雑誌二誌に「タニグチさんも認めた！ 懸架は小バネの入れ方がそっくりです！」、「大メーカーに真似されました。」という文言を記載した自社広告を掲載した。

注) タニグチさんは原告社名である。

このため、本件広告が虚偽の事実を告知するものであるか、被告行為に違法性があるか等が争点として争われた。

被告広告内容は、被告製品は被告が時間と苦労をかけて作り出した価値のあるものであって、原告製品はその被告製品を真似したものであるということを告知しているものということができ、特に、被告製品は実用新案申請済み部分が含まれることも広告内容として掲載しているため、被告は知的財産権侵害をも示唆しているものとも解される（実用新案登録はその後、登録無効が確定）。

原告製品は、被告製品と形態において各リアリーフの形態が共通するが、この共通部は周知慣用の技術であり、かつ、ありふれた形態であり、それ以外の点では異なるから、両者の形態を類似するということではできないし、もとより同一でもない。被告広告は、「小バネの入れ方だけがそっくりであるが、全体としては模倣ではない」という趣旨には解することはできないばかりでなく、「

懸架は小バネの入れ方がそっくり」であることを原告も認めたと読者に解されるように思われる。

しかし、被告製品と原告製品の形態が類似しないため、本件広告は虚偽の事実の告知に該当し、さらに、原告の営業上の信用を害するものであることはその文面からも明らかであるとして、被告行為は不正競争防止法2条1項14号に該当すると判示された。また、被告の行為の違法性及び過失についても阻却すべき事由がない旨の判断がされた。

（詳細についての問い合わせ：弁理士・光野文子）

## 審決の一体不可分性に 関する注目すべき決定

【H19.6.20知財高裁平成19(行ケ)1008号 審決取消請求事件】

### <本件の経緯>

特許第3749833号の請求項1、2、4について無効審判請求。請求項4を訂正（本件訂正）。訂正認容、請求項4は請求不成立、請求項2に係る特許を無効にする審決（本件審決）。被請求人（本件原告）は、本件審決中「特許第3749833号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との部分の取消しを求める訴訟（本件訴訟）を提起。更に、特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判を別途請求。

裁判所は、事件を審判に差し戻すため、特許法181条第2項に基づいて、本件審決中の上記部分を取り消す決定。

### <問題の所在>

上記決定自体は特筆すべきものではないが、決定文中で付言された「審決の一体不可分性」に関する補足説明について留意する必要がある。

裁判所は、「本件のように2以上の請求項に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判において特許権者による訂正請求を認めた上で、一部の請求項に係る発明についての特許を無効とし、残りの請求項に係る発明についての特許の無効請求を不成立とする審決がされた場合に審決のうち無効不成立とした請求項に係る部分について取消訴訟が提起されなかったときには、審決が認めた訂正の帰趨が問題となる。すなわち、上記の場合において特許法181条2項の規定による審決の取消しの決定により審決のうち特許を無効とした請求項に係る部分が取り消されて審判手続が再開されたときに同法134条の2第4項に規定する訂正請求のみなし取下げとの関係で当該審決において認められた訂正のうち無効不成立とされた請求項に関する部分については訂正が確定したものと解するのかあるいは同項の規定により取り下げられたものと解するのかが問題となる。」と述べている。

### <裁判所の判断>

本件審決のうち、「訂正を認める。」との部分と「特許第3749833号の請求項4に係る発明についての審判請求は成り立たない。」との部分は、一体不可分の関係にあるというべきである。被告（審判請求人）は本件審決中「特許第3749833号の請求項4に係る発明についての審判請求は成り立たない。」との部分については取消訴訟を提起していないから本件審決中の上記部分は出訴期間の経過により確定した。

従って、「本決定が効力を生じた後本件審判の手続が本件特許の請求項1及び2に関する部分について再開され特許法134条の3第2項の規定により指定された期間内に訂正請求がされ又は同条5項の規定により同期間の末日に訂正請求がされたものとみなされても本件訂正に関しては同法134条の2第4項の規定によるのみなし取下げの効果は生じない。」

### <コメント>

これまで、特許庁における審判実務においては、訂正認容に係る結論部分と有効無効に係る結論部分とは同時に一括して確定することとしていた。しかし、本決定の補足説明によれば、当事者が争わなければ、訂正認容に係る結論部分の一部とこれと一体不可分な有効無効に係る結論部分の一部のみが先行して確定することが生じる。この場合、他の無効審判や訂正審判などを提起するためには基準明細書がどれになるか問題になる。決定文中の「仮に特許庁において無効審決による特許無効ないし訂正の効力が請求項ごとに生ずるとの実務運用がされていないとするならばそれは法の趣旨に反するものといわざるを得ない。」という指摘は、特許庁に対する指導の意味合いを含めたものであり、これを受けて特許庁側が今後どのような運用を行うのか見守りたい。

（詳細についての問い合わせ：弁理士・黒木義樹）