

## ▶▶▶(B) 置換・転用の発明

## 〔1〕 進歩性否定例

〈1〉「スナップ動作ダイヤフラム調整方法およびその装置」の発明における請求範囲の記載中「ダイヤフラム」の語は、「圧力に応動し何らかの装置を動作させる隔板」と解するのを相当とし、審決認定のように「電気スイッチを動作させる隔板」と解することはできない場合、引用例はサーモスタットのスナップ動作特性を調整する方法である点で、当該発明と構成及び技術的思想を同じくするが、当該発明が圧力応動であるのに対し、引用例のサーモスタットは熱応動である点でその構成を異にするものの、ダイヤフラムのスナップ動作の動力源を圧力応動とするか熱応動とするかは前記技術的思想と直接的な関係にないものと認められるから、引用例に示された熱応動のスナップ動作の調整法を圧力応動のダイヤフラムに適用して当該発明のように構成することには格別の困難性はなく、当業者において容易になし得る程度とみるのが相当である。

(昭和61年6月26日東京高民18(武居二郎、高山晨、清永利亮各裁判官)判・昭和59年(行ケ)175号、判時1209号132頁－審決取消請求事件)

〈2〉「テクスチャーンの製造法」に関する発明は、引用例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとした審決が、正当とされた事例。

(昭和61年11月27日東京高民6(蕪山巖、竹田稔、浜崎浩一各裁判官)判・昭和58年(行ケ)54号、無体財産例集18巻3号432頁－審決取消請求事件)

〈3〉「大径角形鋼管の製造方法」の発明の訂正発明が、従来技術における1本の鋼管に2本の溶接線が生じ、コストが高くなり、工程の連続化が困難であったという欠点を解消し、角形鋼管を1枚板鋼板で製造することにより、溶接量及びそれに付随する作業を半減させ、製造コストの大幅な低減を可能にすることを目的とするものであるのに対し、引用技術1等もこれと技術的課題を共通にし、これを解決するため、両者とも、1枚厚肉鋼板の角形鋼管の四隅に当たる部分を1箇所宛順次曲げ加工して角形鋼管近似の形状に成形し、成形ロールを通して角形鋼管形状に成形し、自動溶接によって溶接した後、歪取りロールを通過させることによって歪取りを行うという基本的構成を採用したもので、その技術的思想は共通しているというべきであり、訂正発明は引用技術1等に各引用技術を適用することにより当業者が容易に想到できたものというべきで、これらの相互的結合に格別の技術上の困難は認められず、訂正発明によって奏する作用効果は当業者が容易に予測し得た範囲内にすぎないから、訂正発明は各引用技術から容易に発明できたものとした審決の認定判断に誤りはないとされた事例。

(平成7年8月3日東京高民6(竹田稔、関野杜滋子、持本健司各裁判官)判・平成3年(行ケ)225号、民集53巻3号419頁・判時1550号110頁一審決取消請求事件)

〈4〉「自動洗髪機」に関する本件発明につき、引用発明との相違点を、①温水が給湯源から直接供給されるのではなく貯湯タンクからポンプで汲み出されること、②事前水抜きが自動ではなく手動でなされることと認定のうえ、相違点①に係る構成は出願時に周知であり、同②の契機となり得る技術思想も出願時の公知文献に開示されているとして、本件発明の進歩性が否定され、特許権侵害に基づく請求が権利の濫用として棄却された事例。

(平成15年6月24日大阪地民21(小松一雄、田中秀幸、守山修生各裁判官)判・平成14年(ワ)7743号、判時1839号149頁・判タ1133号247頁一特許権侵害差止等請求事件〔自動洗髪機事件〕)

第三 判断一争点三(明白な無効理由(進歩性欠如)その二)について

一(1)(中略)

(2) 上記公報(乙九の一)に記載された考案は、自動洗髪をする前の段階で、この自動洗髪とは別に、(温水噴射用)ノズルに至る経路に溜まっている冷水を排水する(自動洗髪行程とは別個に、事前水抜き行程を行う)ものである点で、本件発明と共通し、次の二点で相違する。なお、本件発明は、マイクロコンピュータを備えることを構成要件としているところ、乙九の一の公報にはマイクロコンピュータを使用することは明示されていないが、同公報には、捨て水のために開閉される捨て水用電磁弁13がコントロール部20に連動していることが記載されており、コントロール部をマイクロコンピュータで構成することは普通に行われることであるから、上記考案のコントロール部は本件発明のマイクロコンピュータに相当する。

① 本件発明が「貯湯タンク」に溜められている温水を「ポンプ」で汲み出して与えるものであるのに対し、上記公報に係る考案は「貯湯タンク」及び「ポンプ」のいずれも備えておらず、「給湯源」から直接温水が電磁弁の開閉により供給されるものである。

② 本件発明が水抜きキーの操作により「手動」で事前水抜きの指示を行うものであるのに対し、上記公報に係る考案はこの事前水抜きを「自動」で行うものである。

(中略)

二(1) 上記①の相違点について検討すると、「貯湯タンク」に溜められている温水を「ポンプ」で汲み出して与えるものは、被告の主張に係る各公報(乙九の二～五)に開示されているとおり、本件発明の特許出願時に既に多くの自動洗髪機に採用されていた

〈6〉「竹久夢二」は画家として世間に熟知の著名な雅号であり、「夢二」と略称されて著名であるから、単に「夢二」といった場合、世人は著名な画家竹久夢二を直感するものであり、登録商標「夢二」は「竹久夢二」の観念をも有すると認められるとして、引用商標「竹久夢二」とは、共に「竹久夢二」の観念を共通にし類似の商標であるとされた事例。

(平成3年1月22日東京高民6(藤井俊彦、竹田稔、岩田嘉彦各裁判官)判・平成2年(行ケ)130号、判タ764号249頁一審決取消請求事件)

〈7〉フランチャイズ方式で持ち帰り用の寿し等を加盟店に販売させている会社及びその加盟店が使用する〔図面1〕及び〔図面2〕なる図形商標につき、「小僧寿し」なる文字標章と組み合わせて多用されてきたことにより、一般消費者が前記各図形商標だけを見ても、前記会社の「小僧寿し」を観念し、「コソウズシ」の称呼が生ずると認める余地はあるものの、前記各図形商標に「年少者」の観念が入る余地はなく、「コソウ」なる称呼や「商店で使われている年少の男子店員」の観念が生ずるとは認められないから、「小僧」なる登録商標には類似しないとされた事例。

(平成4年10月28日大阪高(中川敏男、渡辺貢、辻本利雄各裁判官)判・平成2年(ネ)669号、知的財産例集24巻3号840頁一商号使用禁止、商号登記抹消等請求控訴事件)

〔図面1〕



〔図面2〕



〈8〉登録商標「関の孫六」についての無効審判請求を成り立たないとした審決につき、同審決は、当該登録商標と引用商標「孫六」との類否を判断するに当たり、当該登録商標からは室町時代後期の著名な刀鍛冶である「孫六兼元」あるいは同人の作になる刀剣の観念のみが生ずることを理由に引用商標から生ずる観念については検討することなく、両商標は非類似であるとしたものであるが、一般には「孫六」との名称から「関の孫六」の名称が想起されることが普通であり、したがって、前記引用商標「孫六」からも前記刀鍛冶「孫六兼元」あるいは同人の作になる刀剣の観念が生ずるものというべきであるから、前記審決は、引用商標から生ずる観念についての検討を欠いたことにより、

両商標から生ずる観念が一致することを看過した違法があるとして、同審決が取り消された事例。

(平成7年9月27日東京高民13(牧野利秋、押切瞳、芝田俊文各裁判官)判・平成6年(行ケ)77号、知的財産例集27巻3号637頁・判時1581号122頁－審決取消請求事件)

〈9〉〔図面1〕の登録商標と〔図面2〕の登録商標との類否につき、前者は、腰部から上部を描かれた婦人が湯気を立てて茹で上がった麺類を立ったまま皿に盛りつけているところを表した図形部分が商標全体の約9割以上の面積を占めており、「茹で上がった麺」又は「麺を茹であげている人」という比較的具体的な観念が生ずるうえ、図形部分の上部に横書きされた「HOLE IN THE WALL」の欧文文字部分は、図形部分の約10分の1の幅で記載されているにすぎず、図形部分に付加された文字との印象を免れないから、ここから「壁の穴」との観念が生ずるとはいえないとして、前記両登録商標は観念において類似しないとして商標登録無効審判請求が成り立たないとした審決が維持された事例。

(平成8年7月31日東京高民13(牧野利秋、芝田俊文、清水節各裁判官)判・平成8年(行ケ)50号、知的財産例集28巻3号667頁・判時1592号124頁－審決取消請求事件)

〔図面1〕



〔図面2〕

壁の穴

〈10〉縦書きした「御柱祭」の文字の右側に「みはしらまつり」と付記した本件商標につき、Xが、長野県内の神社の「御柱祭」が広く知られており、「御柱」が「御柱祭」の別称又は略称として認識されていたことからすると、本件商標は、先願に係る引用商標「御柱」と観念の点で一致し、これに類似するから、商標法4条1項11号の規定により商標登録を受けることができないとして請求した無効審判請求事件において、御柱祭が全国的に広く知られていたとは認められず、仮に長野県下では広く知られており、一部の地域で類似の商標と理解されることがあり得るとしても、それだけでは同号所定の他人の登録商標に類似する商標に当たるとは認められないとして、無効審判請求が不成立