

## はしがき

愛知靖之 = 前田健 = 金子敏哉 = 青木大也『知的財産法 (LEGAL QUEST)』(有斐閣, 2018年)の「はしがき」に、「本書と同じ共著者が編集する判例集が公刊予定である」と記載してから、早3年が経過した。この間にも次々と重要な裁判例が出されている。

そのような中で編まれた本書(関係者は「判コレ」と呼んでいる)は、知的財産法を本格的に学ぶ法学部生や法科大学院生を主な読者層として、その学習に利用されることを念頭に置きつつも、研究や実務にも活用できる質と量を備えた判例集である。法学教育における裁判例の重要性は改めて説明するまでもないが、とりわけ知的財産法は、現代における情報関連技術の急速な進歩により、次々と生み出される新たな法的課題への対応が求められている。このような現代的課題に適切に対処できる応用力を身につけることが、知的財産法を学ぶ上で最も重要なポイントとなる。そのためには、現実の紛争が、具体的な事実関係のもとで、いかなる法適用により解決されているのか(どのような条文が用いられ、どのような法律構成のもとで、どのような結論が下されているか)を知ることが不可欠である。さらに、最新の法的課題を解決するために、条文にはない新たな法準則が裁判例によって形成されることもある。複数の判決を比較検討し、裁判例の全体的な動向を把握することが、問題の本質を探る大きな手がかりとなることもある。重要裁判例に少しでも多く触れることが、知的財産法の現実を学ぶ上で極めて有益となるのである。

本書の大きな特徴の1つは、知的財産法を構成する主要法分野における多くの重要裁判例を1冊の判例集で学べるようにしたところにある。知的財産法全体を広くカバーしつつ上記の趣旨を十分に達成することと、できる限りコンパクトな判例集に仕上げることを両立させるのは至難の業であった。学習・研究・実務にとって必要不可欠だと思われる裁判例を、著者4人が多くの議論を重ねて厳選した。事実の紹介は、必要に応じて図や写真などを用いつつも、事案の内容・紛争の実態を理解するのに必要な範囲で簡潔にまとめている。他方、判決の論理を正確に把握できるよう、判旨の紹介は、結論を導いた理由付けも含めて比較的詳細に行っている。各判決に付されたコメント欄では、判決の意義や関連裁判例の紹介などを通じて、判決が扱った法的問題のポイントや

従来の裁判例における判決の位置付けなど、裁判例をより深く理解するための手がかりを提供している。また、トピックによっては、個別の裁判例の紹介ではなく、複数の判決を取り上げて裁判例の動向をまとめて解説するものや、特許庁の審査基準など判決以外の有用な情報を提供するものもある。裁判例の分類は、基本的に、『知的財産法（LEGAL QUEST）』の体系に沿った形で行っており、両著を対比させながら学習できるよう配慮している。

本書が、知的財産法の生きた現実を学び、様々な現代的課題に対処するための一助となれば幸いである。もとより、裁判例の選択などには、まだまだ再考の余地がある。読者各位の忌憚のない御意見をお寄せ頂きたい。

最後になったが、有斐閣法律編集局書籍編集部中野亜樹氏には、本書の構想段階から完成に至る長きにわたり、数々のご助力を頂いた。中野氏の叱咤激励がなければ、到底、本書の完成には至らなかった。ここに厚くお礼申し上げる。

2021年4月

著者一同

# 目 次

## 第 1 編 知的財産法総説

- 1 最判昭和 59・1・20 民集 38 卷 1 号 1 頁〔顔真卿〕(i)

## 第 2 編 特許法

1 特許要件	5
(1) 発明	5
2 東京高判平成 2・2・13 判時 1348 号 139 頁〔錦鯉飼育法〕(5)	
3 知財高判平成 24・12・5 判時 2181 号 127 頁〔省エネ行動シート〕(7)	
■ ソフトウェア関連発明・ビジネス関連発明の「発明」該当性(8)	
■ 発明未完成 (10)	
(2) 産業上の利用可能性	11
4 東京高判平成 14・4・11 判時 1828 号 99 頁〔外科手術表示方法〕(11)	
(3) 新規性	14
5 東京高判平成 12・12・25 裁判所ウェブサイト〔ロールカレンダー〕(14)	
6 知財高判平成 28・1・14 判時 2310 号 134 頁〔棒状ライト〕(16)	
7 最判昭和 61・7・17 民集 40 卷 5 号 961 頁〔第 2 次箱尺〕(18)	
8 知財高判平成 28・12・26 裁判所ウェブサイト〔高効率プロペラ〕(19)	
9 知財高判平成 23・3・23 判時 2111 号 100 頁〔スーパーオキシサイドアニオン〕(20)	
(4) 進歩性	22
10 知財高判平成 30・4・13 判時 2427 号 91 頁〔ピリミジン誘導体大合議〕(22)	
11 知財高判平成 21・1・28 判時 2043 号 117 頁〔回路用接続部材〕(25)	
12 最判令和元・8・27 集民 262 号 51 頁〔アレルギー性眼疾患治療薬〕(27)	
13 知財高判平成 22・7・15 判時 2088 号 124 頁〔日焼け止め剤組成物〕(29)	
■ 阻害要因 (31)	
(5) 記載要件	31
14 知財高判平成 27・11・26 裁判所ウェブサイト〔青果物用包装袋及び青果物包装体〕(31)	
15 最判平成 27・6・5 民集 69 卷 4 号 700 頁・904 頁〔プラバスタチンナトリウム〕	

	(33)	
	16	知財高判平成 23・4・14 判時 2130 号 109 頁〔電界放出デバイス用炭素膜〕(36)
	17	知財高判平成 17・11・11 判時 1911 号 48 頁〔偏光フィルムの製造法大合議〕(38)
	18	東京高判平成 10・10・30 判例集未登載〔制吐剤〕(41)
(6)		特許を受けることができない発明…………… 42
	19	東京高判昭和 61・12・25 無体集 18 巻 3 号 579 頁〔紙幣〕(42)
<b>2</b>		<b>権利の主体</b> …………… 43
(1)		発明者名誉権…………… 43
	20	大阪地判平成 14・5・23 判時 1825 号 116 頁〔希土類の回収方法〕(43)
(2)		発明者の認定…………… 46
	21	知財高判平成 20・5・29 判時 2018 号 146 頁〔ガラス多孔体〕(46)
	■	冒認出願 (48)
(3)		職務発明…………… 49
	22	東京地判平成 14・9・19 判時 1802 号 30 頁〔青色発光ダイオード第 1 審中間判決〕(49)
	23	最判平成 15・4・22 民集 57 巻 4 号 477 頁〔オリンパス〕(51)
	24	知財高判平成 21・6・25 判時 2084 号 50 頁〔ブラザー工業〕(54)
	25	知財高判平成 27・7・30 裁判所ウェブサイト〔野村證券〕(56)
	26	最判平成 18・10・17 民集 60 巻 8 号 2853 頁〔日立製作所〕(58)
<b>3</b>		<b>出願手続・審査・査定</b> …………… 60
	27	最判昭和 63・7・19 民集 42 巻 6 号 489 頁〔アースベルト〕(60)
	28	知財高判平成 20・5・30 判時 2009 号 47 頁〔ソルダーレジスト大合議〕(62)
	■	特許出願の分割の要件 (65)
	■	国内優先権 (65)
<b>4</b>		<b>審判・異議申立て・審決等取消訴訟</b> …………… 66
(1)		拒絶査定不服審判…………… 66
	29	知財高判平成 24・10・17 判時 2174 号 94 頁〔建設機械〕(66)
(2)		訂正審判…………… 67
	30	知財高判平成 20・5・30 判時 2009 号 47 頁〔ソルダーレジスト大合議〕(67)
	31	最判昭和 47・12・14 民集 26 巻 10 号 1888 頁〔フェノチアジン誘導体製法〕(68)
(3)		無効審判…………… 70
	32	知財高判令和元・12・19 裁判所ウェブサイト〔二重験形成用テープまたは糸及び

	その製造方法] (70)	
(4)	一事不再理	72
	33 知財高判平成 28・9・28 判タ 1434 号 148 頁 [ロータリーディスクタンブラー錠及び錠] (72)	
(5)	審決取消訴訟	74
	34 最判平成 14・2・22 民集 56 卷 2 号 348 頁 [ETNIES] (74)	
	35 知財高判平成 30・4・13 判時 2427 号 91 頁 [ピリミジン誘導体大合議] (77)	
	36 最大判昭和 51・3・10 民集 30 卷 2 号 79 頁 [メリヤス編機] (80)	
	37 最判平成 4・4・28 民集 46 卷 4 号 245 頁 [高速旋回式バレル研磨法] (83)	
<b>5</b>	<b>特許権の効力</b>	<b>86</b>
(1)	実施	86
	38 最判平成 11・7・16 民集 53 卷 6 号 957 頁 [生理活性物質測定法] (86)	
(2)	クレーム解釈	88
	39 最判平成 3・3・8 民集 45 卷 3 号 123 頁 [リパーゼ] (88)	
	■ クレーム解釈例 (89)	
	40 東京地判平成 10・12・22 判時 1674 号 152 頁 [磁気媒体リーダー] (92)	
	41 最判平成 27・6・5 民集 69 卷 4 号 904 頁 [プラバスタチンナトリウム] (94)	
(3)	均等論	95
	42 最判平成 10・2・24 民集 52 卷 1 号 113 頁 [ボールスプライン] (95)	
	43 知財高判平成 28・3・25 判時 2306 号 87 頁 [マキサカルシトール大合議] (97)	
	44 最判平成 29・3・24 民集 71 卷 3 号 359 頁 [マキサカルシトール上告審] (99)	
	45 知財高判平成 21・6・29 判時 2077 号 123 頁 [中空ゴルフクラブヘッド中間判決] (102)	
(4)	間接侵害	105
	46 大阪地判平成 12・10・24 判タ 1081 号 241 頁 [製パン器] (105)	
	47 東京地判平成 25・2・28 裁判所ウェブサイト [ピオグリタゾン] (107)	
	48 知財高判平成 17・9・30 判時 1904 号 47 頁 [一太郎大合議] (109)	
	49 大阪地判平成 24・3・22 裁判所ウェブサイト [炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉] (112)	
	50 知財高判平成 26・3・27 裁判所ウェブサイト [粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置] (114)	
(5)	複数主体による特許権侵害	116
	51 東京地判平成 13・9・20 判時 1764 号 112 頁 [電着画像] (116)	
	52 東京地判平成 16・8・17 判時 1873 号 153 頁 [切削オーバーレイ工法] (117)	
(6)	特許権の制限	119

53	最判平成 19・11・8 民集 61 卷 8 号 2989 頁〔インクタンク〕(119)	
54	最判平成 9・7・1 民集 51 卷 6 号 2299 頁〔BBS〕(122)	
55	最判平成 11・4・16 民集 53 卷 4 号 627 頁〔膀胱疾患治療剤〕(126)	
56	最判昭和 61・10・3 民集 40 卷 6 号 1068 頁〔ウォーキングビーム式加熱炉〕(128)	
57	最判昭和 44・10・17 民集 23 卷 10 号 1777 頁〔地球儀型トランジスタラジオ〕(131)	
(7)	特許権の存続期間	133
58	最判平成 23・4・28 民集 65 卷 3 号 1654 頁〔放出制御組成物〕(133)	
59	最判平成 27・11・17 民集 69 卷 7 号 1912 頁〔ペバシズマブ〕(135)	
60	知財高判平成 29・1・20 判時 2361 号 73 頁〔オキサリプラチン大合議〕(138)	

## 6 権利の侵害と救済 141

(1)	無効の抗弁・訂正の再抗弁	141
■	無効の抗弁(141)	
61	最判平成 29・7・10 民集 71 卷 6 号 861 頁〔シートカッター〕(142)	
(2)	差止請求権等	144
62	東京地判平成 27・1・22 裁判所ウェブサイト〔銅合金〕(144)	
63	知財高決平成 26・5・16 判時 2224 号 89 頁〔アップル対サムスン大合議(抗告審)〕(146)	
64	知財高判平成 26・5・16 判時 2224 号 146 頁〔アップル対サムスン大合議(控訴審)〕(149)	
65	最判平成 11・7・16 民集 53 卷 6 号 957 頁〔生理活性物質測定法〕(152)	
(3)	損害賠償	153
■	過失の推定(153)	
■	値下げによる逸失利益(153)	
66	知財高判令和 2・2・28 判時 2464 号 61 頁〔美容器大合議〕(153)	
67	知財高判平成 25・2・1 判時 2179 号 36 頁〔ごみ貯蔵機器大合議〕(156)	
68	知財高判令和元・6・7 判時 2430 号 34 頁〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕(159)	
■	特許法 102 条 3 項と損害不発生の抗弁(163)	
■	特許法 102 条旧 1 項と 3 項の併用の可否(163)	

## 7 権利の活用と実施権 163

(1)	共有	163
69	仙台高秋田支判昭和 48・12・19 判時 753 号 28 頁〔蹄鉄〕(163)	
(2)	専用実施権	165

70	最判平成 17・6・17 民集 59 卷 5 号 1074 頁〔生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法〕(165)	
(3)	通常実施権	166
71	大阪高判平成 15・5・27 裁判所ウェブサイト〔育苗ポット〕(166)	
■	独占的通常実施権者による権利行使(168)	

## 第 3 編 著作権法

1	著作物	171
(1)	「思想または感情」と「表現」	171
■	「思想又は感情」の要件(171)	
72	東京地判平成 6・4・25 判時 1509 号 130 頁〔城の定義〕(171)	
73	東京高判平成 13・6・21 判時 1765 号 96 頁〔西瓜写真〕(173)	
(2)	創作性	176
74	知財高判平成 20・7・17 判時 2011 号 137 頁〔ライブドア裁判傍聴記〕(176)	
75	東京地判平成 7・12・18 知財集 27 卷 4 号 787 頁〔ラストメッセージ in 最終号〕(178)	
(3)	応用美術の著作物性	180
76	知財高判平成 26・8・28 判時 2238 号 91 頁〔ファッションショー〕(180)	
77	知財高判平成 27・4・14 判時 2267 号 91 頁〔TRIPP TRAPP 控訴審〕(182)	
(4)	写真・実用的なデザイン等の著作物性判断	185
78	知財高判平成 18・3・29 判タ 1234 号 295 頁〔スメルゲット〕(185)	
79	最判平成 12・9・7 民集 54 卷 7 号 2481 頁〔ゴナ書体〕(187)	
80	大阪高判平成 16・9・29 裁判所ウェブサイト〔グルニエ・デザイン〕(189)	
81	知財高判平成 27・5・25 裁判所ウェブサイト〔マンション建替え〕(191)	
(5)	二次的著作物	194
82	最判平成 9・7・17 民集 51 卷 6 号 2714 頁〔ポパイネクタイ〕(194)	
(6)	編集著作物・データベース	196
83	東京地判平成 12・3・17 判時 1714 号 128 頁〔NTT タウンページ〕(196)	
2	権利の主体	199
84	最判平成 5・3・30 判時 1461 号 3 頁〔智恵子抄〕(199)	
(1)	共同著作	201

	85 大阪地判平成4・8・27知財集24巻2号495頁〔静かな焰〕(201)	
(2)	職務著作	204
	86 最判平成15・4・11集民209号469頁〔RGBアドベンチャー〕(204)	
	87 知財高判平成18・12・26判時2019号92頁〔宇宙開発事業団プログラム〕(206)	
	88 知財高判平成18・10・19裁判所ウェブサイト〔計装工業会講習資料〕(208)	
(3)	映画の著作物に係る著作者	210
	89 東京地判平成14・3・25判時1789号141頁〔宇宙戦艦ヤマト〕(210)	
	90 知財高判平成24・10・25裁判所ウェブサイト〔テレビCM〕(211)	
	91 東京高判平成5・9・9判時1477号27頁〔三沢市勢映画製作〕(213)	
<b>3</b>	<b>著作権の効力</b>	<b>215</b>
(1)	公衆概念と支分権	215
	92 知財高判令和3・3・18裁判所ウェブサイト〔音楽教室〕(215)	
(2)	公衆送信権	218
	93 知財高判平成30・4・25判時2382号24頁〔Twitterリツイート控訴審〕(218)	
(3)	頒布権	221
	94 最判平成14・4・25民集56巻4号808頁〔中古ソフト〕(221)	
(4)	著作権法28条	224
	95 最判平成13・10・25判時1767号115頁〔キャンディ・キャンディ〕(224)	
<b>4</b>	<b>著作権の制限</b>	<b>226</b>
(1)	私的使用目的の複製	226
	96 知財高判平成26・10・22判時2246号92頁〔自炊代行〕(226)	
(2)	図書館等における複製等	230
	97 東京地判平成7・4・28知財集27巻2号269頁〔多摩市立図書館〕(230)	
(3)	引用	232
	98 最判昭和55・3・28民集34巻3号244頁〔モニターージュ写真第1次上告審〕(232)	
	99 東京高判平成14・4・11裁判所ウェブサイト〔絶対音感〕(234)	
	100 知財高判平成22・10・13判時2092号135頁〔美術鑑定証書〕(237)	
	■ 非営利上演等(239)	
(4)	試験問題としての複製等	240
	101 知財高判平成18・12・6裁判所ウェブサイト〔国語テスト〕(240)	
(5)	報道のための利用	242
	102 東京地判平成10・2・20知財集30巻1号33頁〔バーンズコレクション〕(242)	

(6) 美術・写真著作物の原作品等の利用等	244
103 東京地判平成13・7・25判時1758号137頁〔バス車体絵画〕(244)	

## 5 著作者人格権

(1) 公表権	247
104 東京地判平成12・2・29判時1715号76頁〔中田英寿〕(247)	
(2) 氏名表示権	248
■ 氏名表示権(248)	
105 最判令和2・7・21民集74巻4号1407頁〔Twitterリツイート上告審〕(249)	
(3) 同一性保持権	252
■ 同一性保持権(252)	
106 最判昭和55・3・28民集34巻3号244頁〔モニタージュ写真第1次上告審〕(253)	
107 大阪地判平成13・8・30裁判所ウェブサイト〔毎日がすぷらった〕(254)	
108 最判平成13・2・13民集55巻1号87頁〔ときめきメモリアル〕(256)	
109 大阪地決平成25・9・6判時2222号93頁〔新梅田シティ〕(259)	
110 知財高判平成25・12・11裁判所ウェブサイト〔漫画 on web〕(262)	
(4) 救済	264
111 最判昭和61・5・30民集40巻4号725頁〔モニタージュ写真第2次上告審〕(264)	
112 知財高判平成22・3・25判時2086号114頁〔駒込大観音〕(265)	
113 最判平成17・7・14民集59巻6号1569頁〔船橋市西図書館〕(268)	

## 6 権利の侵害と救済

(1) 依拠	270
114 最判昭和53・9・7民集32巻6号1145頁〔ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー〕(270)	
(2) 類似性	272
115 最判平成13・6・28民集55巻4号837頁〔江差追分〕(272)	
116 知財高判平成24・8・8判時2165号42頁〔釣りゲーム〕(275)	
■ 類似性判断の具体例(277)	
117 東京高判平成14・2・18判時1786号136頁〔雪月花〕(280)	
(3) 侵害主体論／間接侵害	283
118 最判昭和63・3・15民集42巻3号199頁〔クラブ・キャッツアイ〕(283)	
119 最判平成23・1・18民集65巻1号121頁〔まねきTV〕(285)	
120 最判平成23・1・20民集65巻1号399頁〔ロクラクⅡ〕(287)	
121 大阪地判平成15・2・13判時1842号120頁〔ヒットワン〕(290)	

(4) 民事上の救済	293
122 東京高判平成 6・10・27 知財集 26 巻 3 号 1151 頁〔ウォール・ストリート・ジャーナル〕(293)	
123 那覇地判平成 20・9・24 判時 2042 号 95 頁〔写真で見る首里城〕(296)	
124 最判平成 13・3・2 民集 55 巻 2 号 185 頁〔ビデオメイツ〕(297)	
125 最判平成 24・1・17 判時 2144 号 115 頁〔暁の脱走〕(300)	
126 東京地判平成 17・3・15 判時 1894 号 110 頁〔グッドバイ・キャロル〕(302)	
127 東京地判平成 13・5・16 判時 1749 号 19 頁〔LEC〕(303)	
128 知財高判令和元・10・23 裁判所ウェブサイト〔ケーブルテレビひのき〕(305)	
129 最判昭和 61・5・30 民集 40 巻 4 号 725 頁〔モニタージュ写真第 2 次上告審〕(308)	
(5) 刑事罰	310
130 最決平成 23・12・19 刑集 65 巻 9 号 1380 頁〔Winny〕(310)	
<b>7 権利の活用</b>	<b>314</b>
(1) 著作権契約の解釈	314
131 東京地判平成 19・4・27 裁判所ウェブサイト〔HEAT WAVE〕(314)	
(2) 特掲要件	317
132 大阪高決平成 23・3・31 判時 2167 号 81 頁〔ひこにゃん〕(317)	
(3) 共有著作権	319
133 東京地判平成 12・9・28 判例集未登載〔戦後日本経済の 50 年〕(319)	

## 第 4 編 意匠法

(1) 意匠の概念	323
134 東京高判昭和 53・7・26 無体集 10 巻 2 号 369 頁〔ターンテーブル〕(323)	
135 知財高判平成 18・3・31 判時 1929 号 84 頁〔コネクター接続端子〕(324)	
(2) 意匠の登録要件	327
136 最判昭和 49・3・19 民集 28 巻 2 号 308 頁〔可撓伸縮ホース〕(327)	
(3) 意匠権に関する手続	329
137 知財高判平成 28・9・21 判時 2341 号 127 頁〔容器付冷菓〕(329)	
(4) 意匠の類似性・意匠権の侵害	332
138 東京地判平成 16・10・29 判時 1902 号 135 頁〔ラップフィルム摘み具〕(332)	
139 大阪地判昭和 46・12・22 無体集 3 巻 2 号 414 頁〔学習机〕(334)	

- 140 大阪地判平成 17・12・15 判時 1936 号 155 頁〔化粧用パフ〕(336)  
 141 大阪地判平成 22・12・16 裁判所ウェブサイト〔長柄鋏〕(338)

## 第 5 編 商標法

<b>1 商標の登録要件</b> —————	341
(1) 商標の概念 .....	341
142 大阪地判昭和 62・8・26 無体集 19 卷 2 号 268 頁〔BOSS〕(341)	
143 大阪地判平成 17・12・8 判時 1934 号 109 頁〔中古車の 110 番〕(343)	
144 大阪高判平成 29・4・20 判時 2345 号 93 頁〔石けん百科〕(345)	
(2) 積極的登録要件 (3 条) .....	348
145 知財高判平成 24・5・31 判時 2170 号 107 頁〔アールシータバーン〕(348)	
146 最判昭和 54・4・10 判時 927 号 233 頁〔ワイキキ〕(350)	
147 最判昭和 61・1・23 判時 1186 号 131 頁〔GEORGIA〕(352)	
148 知財高判平成 25・1・24 判時 2177 号 114 頁〔あずきパー〕(353)	
149 知財高判平成 25・12・17 裁判所ウェブサイト〔LADY GAGA〕(356)	
150 知財高判平成 20・5・29 判時 2006 号 36 頁〔ココ・コーラ〕(357)	
151 知財高判令和 2・3・11 金判 1597 号 44 頁〔ライフルホームズ〕(360)	
152 知財高判平成 22・11・15 判時 2111 号 109 頁〔喜多方ラーメン〕(363)	
(3) 商標登録を受けることができない商標 (4 条) .....	365
153 知財高判平成 20・6・26 判時 2038 号 97 頁〔コンマー〕(365)	
154 最判平成 17・7・22 判時 1908 号 164 頁〔国際自由学園〕(368)	
155 最判平成 16・6・8 判時 1867 号 108 頁〔LEONARD KAMHOUT〕(370)	
156 知財高判平成 27・12・24 裁判所ウェブサイト〔エマックス審決取消し〕(372)	
157 最判平成 12・7・11 民集 54 卷 6 号 1848 頁〔レールデュタン〕(374)	
<b>2 商標権に関する手続</b> —————	376
158 東京高判平成 13・2・28 判時 1749 号 138 頁〔DALE CARNEGIE〕(376)	
159 最判平成 3・4・23 民集 45 卷 4 号 538 頁〔シエトア〕(378)	
<b>3 権利の効力と制限・侵害と救済</b> —————	379
(1) 商標法 26 条による効力制限 .....	379
■ 商標法 26 条 1 項の抗弁 (379)	
160 福岡地飯塚支判昭和 46・9・17 無体集 3 卷 2 号 317 頁〔巨峰〕(380)	

(2) 無効の抗弁・権利濫用の抗弁	382
161 最判平成 2・7・20 民集 44 卷 5 号 876 頁〔ボパイ・マフラー〕(382)	
162 最判平成 29・2・28 民集 71 卷 2 号 221 頁〔エマックス〕(384)	
(3) 真正商品の流通(商標機能論)	388
163 名古屋高判平成 25・1・29 裁判所ウェブサイト〔Wii〕(388)	
164 最判平成 15・2・27 民集 57 卷 2 号 125 頁〔フレッドベリー〕(390)	
(4) 差止めの相手方	392
165 知財高判平成 24・2・14 判時 2161 号 86 頁〔Chupa Chups〕(392)	
(5) 損害賠償	395
■ 損害賠償(商標)(395)	
<b>4 同一性・類似性</b>	<b>395</b>
(1) 商標の類似性	395
166 最判昭和 43・2・27 民集 22 卷 2 号 399 頁〔氷山印〕(395)	
167 最判平成 4・9・22 判時 1437 号 139 頁〔大森林〕(397)	
168 最判平成 9・3・11 民集 51 卷 3 号 1055 頁〔小僧寿し〕(399)	
169 最判平成 5・9・10 民集 47 卷 7 号 5009 頁〔SEIKO EYE〕(403)	
170 最判平成 20・9・8 集民 228 号 561 頁〔つつみのおひなっこや〕(404)	
(2) 商品・役務の類似性	407
171 最判昭和 36・6・27 民集 15 卷 6 号 1730 頁〔橘正宗〕(407)	

## 第 6 編 不正競争防止法

172 最判平成 18・1・20 民集 60 卷 1 号 137 頁〔天理教〕(409)	
--	--

<b>1 周知表示の使用による混同惹起行為(不競法 2 条 1 項 1 号)</b>	<b>411</b>
(1) 商品等表示該当性	411
173 知財高判平成 28・7・27 判時 2320 号 113 頁〔練習用箸Ⅲ〕(411)	
174 東京地決平成 28・12・19 裁判所ウェブサイト〔コメダ珈琲〕(414)	
(2) 他人性	417
175 最判昭和 59・5・29 民集 38 卷 7 号 920 頁〔フットボール〕(417)	
176 東京地判平成 26・1・20 裁判所ウェブサイト〔FUKI〕(419)	

(3) 周知性	422
177 横浜地判昭和 58・12・9 無体集 15 卷 3 号 802 頁〔勝烈庵〕(422)	
(4) 類似性	424
178 最判昭和 58・10・7 民集 37 卷 8 号 1082 頁〔日本ウーマン・パワー〕(424)	
(5) 商品等表示としての使用	427
179 東京地判平成 12・6・29 判時 1728 号 101 頁〔ベレッタ M92F〕(427)	
(6) 混同	430
180 最判平成 10・9・10 判時 1655 号 160 頁〔スナックチャンネル〕(430)	
(7) 抗弁等	432
181 東京地判平成 28・11・24 裁判所ウェブサイト〔TWG〕(432)	
182 東京地判平成 26・1・20 裁判所ウェブサイト〔FUKI〕(434)	
(8) 請求権者	436
■ 営業上の利益(436)	
<b>2 著名表示の冒用行為(不競法 2 条 1 項 2 号)</b>	<b>436</b>
(1) 著名性	436
183 東京地判平成 15・2・20 裁判所ウェブサイト〔マイクロダイエット〕(436)	
(2) 類似性	438
184 東京地判平成 30・9・12 裁判所ウェブサイト〔鶴丸マーク〕(438)	
(3) 自己の商品等表示としての使用	440
185 札幌高判平成 27・6・23 判例集未登載〔食ベログ〕(440)	
(4) 請求権者	442
186 東京地判平成 12・7・18 判時 1729 号 116 頁〔リズシャルメル〕(442)	
<b>3 商品形態模倣行為</b>	<b>445</b>
(1) 商品形態該当性	445
187 大阪地判平成 10・9・10 知財集 30 卷 3 号 501 頁〔小熊タオルセット〕(445)	
188 東京地判平成 12・7・12 判時 1718 号 127 頁〔携帯液晶ゲーム〕(448)	
(2) 商品の機能確保のために不可欠な形態	450
189 東京地判平成 9・3・7 判時 1613 号 134 頁〔ピラス孔保護具〕(450)	
(3) 商品形態の模倣	453
190 大阪地判平成 29・1・19 裁判所ウェブサイト〔衣服〕(453)	
(4) 保護期間	456

191	知財高判平成 28・11・30 判時 2338 号 96 頁〔加湿器〕(456)	
(5)	請求権者	459
192	大阪地判平成 16・9・13 判時 1899 号 142 頁〔スーブラ〕(459)	
<b>4</b>	<b>営業秘密に係る不正行為</b>	<b>462</b>
(1)	営業秘密該当性	462
193	知財高判平成 24・7・4 裁判所ウェブサイト〔投資用マンション〕(462)	
194	知財高判平成 26・8・6 裁判所ウェブサイト〔パチンコ技術情報〕(464)	
195	大阪地判平成 15・2・27 裁判所ウェブサイト〔セラミックコンデンサー積層機〕(467)	
(2)	営業秘密の帰属	469
196	知財高判平成 24・7・4 裁判所ウェブサイト〔投資用マンション〕(469)	
(3)	不正の利益を得る目的	471
197	最決平成 30・12・3 刑集 72 卷 6 号 569 頁〔日産自動車〕(471)	
<b>5</b>	<b>その他の不正競争行為</b>	<b>474</b>
(1)	迂回装置の提供等	474
■	技術的制限手段の迂回装置の提供等(474)	
(2)	ドメイン名の不正取得と使用	475
198	東京地判平成 14・7・15 判時 1796 号 145 頁〔mp3〕(475)	
(3)	品質誤認表示	476
199	富山地高岡支判平成 18・11・10 判時 1955 号 137 頁〔氷見うどん〕(476)	
200	知財高判平成 18・10・18 裁判所ウェブサイト〔キシリトールガム〕(478)	
(4)	虚偽事実の告知による競業者の信用毀損	480
201	東京地判平成 18・8・8 裁判所ウェブサイト〔ハンガークリップ〕(480)	

## 第 7 編 不法行為法等による保護

(1)	不法行為法による知的財産の保護	485
202	最判平成 23・12・8 民集 65 卷 9 号 3275 頁〔北朝鮮映画〕(485)	
203	東京地判平成 13・5・25 判時 1774 号 132 頁〔自動車データベース(翼システム)〕(487)	

(2) パブリシティ権 .....	489
204 最判平成 24・2・2 民集 66 卷 2 号 89 頁〔ピンク・レディー〕	(489)
205 最判平成 16・2・13 民集 58 卷 2 号 311 頁〔ギャロップレーサー〕	(492)

## 第 8 編 知的財産法の国際的保護

206 最判平成 14・9・26 民集 56 卷 7 号 1551 頁〔カードリーダー〕	(495)
207 東京地判平成 15・10・16 判時 1874 号 23 頁〔サンゴ砂〕	(498)

判例索引 (501)

## 第1編

# 知的財産法総説

[所有権と知的財産権]

1

最判昭和59・1・20民集38巻1号1頁  
〔顔真卿〕

昭58(オ)171/判時1107号127頁, 判タ519号129頁

### 事 実

Xは、顔真卿真蹟の「顔真卿自書建中告身帖」(以下「自書告身帖」)を所有している。出版社であるYは、自書告身帖の前所有者の許諾の下でこの書を撮影した写真乾板を撮影者の承継人から譲り受けた上で、これを複製し、出版物に掲載して出版した。XはYに対し、所有権侵害を理由に、この出版物の販売差止め・廃棄を求めて訴えを提起した。第1審(東京地判昭和57・1・25下民集33巻1~4号1頁)・控訴審(東京高判昭和57・11・29無体集14巻3号780頁)いずれも、Xの請求を棄却している。これに対してXが上告したところ、上告棄却。

### 判 旨

「美術の著作物の原作品は、それ自体有体物であるが、同時に無体物である美術の著作物を体現しているものというべきところ、所有権は有体物をその客体とする権利であるから、美術の著作物の原作品に対する所有権は、その有体物の面に対する排他的支配権能であるにとどまり、無体物である美術の著作物自体を直接排他的に支配する権能ではないと解するのが相当である。そして、美術の著作物に対する排他的支配権能は、著作物の保護期間内に限り、ひとり著作権者がこれを専有するのである。そこで、著作物の保護期間内においては、所有権と著作権とは同時的に併存するのであるが、……保護期間内においては所有権の権能の一部が離脱して著作権の権能と化し、保護期間の満了により著作権が消滅すると同時にその権能が所有権の権能に復帰すると解するがこ

ときは、両権利が前記のように客体を異にすることを理解しないことによるものといわざるをえない。著作権の消滅後は、所論のように著作権者の有していた著作物の複製権等が所有権者に復帰するのではなく、著作物は公有（パブリック・ドメイン）に帰し、何人も、作者の人格的利益を害しない限り、自由にこれを利用しうることになるのである。したがって、著作権が消滅しても、そのことにより、所有権が、無体物としての面に対する排他的支配権能までも手中に収め、所有権の一内容として著作権と同様の保護を与えられることになると解することはできないのであって、著作権の消滅後に第三者が有体物としての美術の著作物の原作品に対する排他的支配権能をおかすことなく原作品の著作物の面を利用したとしても、右行為は、原作品の所有権を侵害するものではないというべきである。」

「保護期間の満了後においても第三者が美術の著作物の複製物を出版すると、……美術の著作物の原作品の所有権者に対価を支払って原作品の利用の許諾を求める者が減少し、原作品の所有権者は、それだけ原作品によって収益をあげる機会を奪われ、経済上の不利益を受けるであろうことは否定し難いところであるが、第三者の複製物の出版が有体物としての原作品に対する排他的支配をおかすことなく行われたものであるときには、右複製物の出版は単に公有に帰した著作物の面を利用するにすぎないのであるから、たとえ原作品の所有権者に右のような経済上の不利益が生じたとしても、それは、第三者が著作物を自由に利用することができることによる事実上の結果であるにすぎず、所論のように第三者が所有権者の原作品に対する使用収益権能を違法におかしたことによるものではない。」

「更に、博物館や美術館において、著作権が現存しない著作物の原作品の観覧や写真撮影について料金を徴収し、あるいは写真撮影をするのに許可を要するとしているのは、原作品の有体物の面に対する所有権に縁由するものと解すべきであるから、右の料金の徴収等の事実、所有権が無体物の面を支配する権能までも含むものとする根拠とはなりえない。料金の徴収等の事実、一見所有権者が無体物である著作物の複製等を許諾する権利を専有することを示しているかのようにみえるとしても、それは、所有権者が無体物である著作物を体現している有体物としての原作品を所有していることから生じる反射的效果にすぎないのである。」

本件において、「Yの右行為は、Yが適法に所有権を取得した写真乾板を用

いるにすぎず、Xの所有する自書告身帖を使用するなどしてXの自書告身帖に対する排他的支配をおかすものではなく、Xの自書告身帖に対して有する所有権をなんら侵害するものではないといわざるをえない。」

〔裁判官 宮崎梧一／木下忠良／鹽野宜慶／大橋進／牧圭次〕

#### ▼コメント▼

本判決は、所有権と知的財産権がそれぞれ別の客体を有する独立した権利であり、無体物たる財産的情報（無体物）の無断利用を所有権によって差し止めることができない旨を確認した最高裁判決として意義がある。

他方、本判決の前後を通して、本件のように前所有者の許諾を得て撮影した写真の利用について現所有者の許諾を得ていなかった事案や、そもそも写真撮影が無断で行われたという事案において、所有権侵害を肯定するかのような裁判例も存在する（東京地判昭和52・3・17判時868号64頁〔広告用気球〕、高知地判昭和59・10・29判タ559号291頁〔長尾鶏〕、神戸地伊丹支判平成3・11・28判時1412号136頁〔クルーザー〕）。



# 第2編

# 特許法

## 1 特許要件

### (1) 発明

[技術的思想の創作]

2

東京高判平成2・2・13判時1348号139頁  
〔錦鯉飼育法〕

昭63(行ケ)133

#### 事 実

本件は、Yの有する錦鯉および金魚の飼育方法の発明に関する特許についての無効不成立審決の取消訴訟である。本件発明は、その特許請求の範囲の記載を「スピルリナプラテンシス及び／又はスピルリナマキシマを給飼することによって、斑文あるいは色調の色揚げ効果（顕色効果）を高めることを特徴とする、赤色系斑文あるいは色調を有する錦鯉および金魚の飼育方法」とするものである。Xは、本件発明は単なる発見であって発明として成立していない、すなわち、本件発明の内容は自然法則そのものであって、それを利用した「技術的思想の創作」が全くないと主張した。請求棄却。

#### 判 旨

「Xは、本件発明は単なる『発見』であって『発明』として成立していないと主張する。

確かに、スピルリナプラテンシスあるいはスピルリナマキシマがある種の生体に対して色揚げ効果を有すること自体は自然法則にほかならないが、スピルリナプラテンシスあるいはスピルリナマキシマがそのような効果を有すること

は当業者にとっても自明の事項とはいえない。そして、本件発明は、スピルリナプラテンシス『及び／又は』スピルリナマキシマを『赤色系錦鯉等』に対して『給飼』すること、換言すれば、スピルリナプラテンシスあるいはスピルリナマキシマを、組み合わせ、あるいはそれぞれ単独で給飼（発明の詳細な説明に即していえば、前記のとおり、『飼料に分散添加』する態様で給飼）する方法を採用し、しかも、飼育対象をカロチノイド系色素を有する錦鯉及び金魚のみに限定することを要旨とするものである。したがって、本件発明の方法には、単なる自然法則の『発見』を越えて、自然法則を利用した技術的思想の創作といい得る要素が含まれており、しかも右技術的思想が産業上利用できるものであることは明らかであるから、本件発明の特許が単なる『発見』に対してなされたものであるということとはできない。」

[裁判官 藤井俊彦／春日民雄／岩田嘉彦]

#### ▼コメント▼

本件は、請求項に係る発明が、いかなるときに「技術的思想の創作」といえるかの判断を示した事例的な意義がある。

請求項に係る発明の特許を受けるためには、「技術的思想の創作」である必要がある。この点、東京高判平成 11・5・26 判時 1682 号 118 頁〔ビデオ記録媒体〕は、「技術」とは「一定の目的を達成するための具体的手段であって実際に利用できるもので、技能とは異なって他人に伝達できる客観性を持つもの〔最判昭和 52・10・13 判タ 335 号 265 頁引用〕」とした上、「情報の単なる提示（提示される情報の内容のみ特徴を有するもの）」は「技術的思想」でなく「産業上利用することができる発明」に該当しない旨述べている。また、知財高判平成 25・3・6 判時 2187 号 71 頁〔偉人カレンダー〕は「『技術的思想』とは、一定の課題を解決するための具体的手段を提示する思想と解される」とする。概ね、「技術的思想」とは、一定の課題を解決するための具体的手段をいうという理解が共有されている。

本判決は、請求項に係る発明は、単なる「発見」を越えた、自然法則を利用した技術的思想の創作といい得る要素を含むと判断した。このように判断された理由は、請求項に係る発明が、物質の生体に対する効果をそのまま記載するのではなく、錦鯉・金魚の色揚げ効果を高める飼育方法として構成されていたからだと思われる。つまり、請求項に係る発明が、一定の課題の具体的な解決手段として記載されていたからだと考えられる。

## [自然法則の利用]

## 3

知財高判平成 24・12・5 判時 2181 号 127 頁  
[省エネ行動シート]

平 24(行ケ)10134/判タ 1392 号 267 頁, 裁判所ウェブサイト

## 事 実

本件は、発明の名称を「省エネ行動シート」とする特許出願についての、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。判決は、本願発明は特許法 2 条 1 項にいう「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しないとして、請求棄却。

## 判 旨

## 1 「自然法則の利用」の判断方法

「特許法 2 条 1 項は、発明について、『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』をいうと規定するところ、人は、自由に行動し、自己決定することができる存在である以上、人の特定の精神活動、意思決定、行動態様等に有益かつ有用な効果が認められる場合があったとしても、人の特定の精神活動、意思決定や行動態様等自体は、直ちには自然法則の利用とはいえない。

したがって、ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が、いかに、具体的であり有益かつ有用なものであったとしても、その課題解決に当たって、専ら、人間の精神的活動を介在させた原理や法則、社会科学上の原理や法則、人為的な取り決めや、数学上の公式等を利用したものであり、自然法則を利用した部分が全く含まれない場合には、そのような技術的思想の創作は、同項所定の『発明』には該当しない。」

## 2 本件への当てはめ

「本件明細書の前記記載によれば、本願発明は、従来技術においては、各省エネ行動によってどれくらいの電力量又は電力量料金を節約できるのかを一見して把握することが難しく、どの省エネ行動を優先的に行うべきかを把握することが難しかったという課題を解決し、省エネ行動を取るべき時間と場所を一見して把握することが可能になり、かつ、各省エネ行動を取ることにより節約できる概略電力量を把握することが可能になるという効果を奏するものである。

本願発明の上記作用効果は、一方の軸と、他方の軸の両方向への広がり（面積）を有する『領域』を見た人間が、その領域の面積の大小に応じた大きさを認識し、把握することができること、さらに『軸』や『領域』に名称や意味が付与されていれば、その『領域』の意味を理解することができる、という心理学的な法則（認知のメカニズム）を利用するものである。このような心理学的な法則により、領域の大きさを認識・把握し、その大きさの意味を理解することは、専ら人間の精神活動に基づくものであって、自然法則を利用したものとはいえない。」

〔裁判官 土肥章大／高部眞規子／齋藤巖〕

#### ▼コメント▼

本判決は、「技術的思想の創作」であっても、自然法則を利用した部分が含まれない場合には「発明」該当性が否定されることを確認した上、本願発明は専ら人間の精神活動に基づくものであって自然法則を利用したとはいえないとの判断を示した事例的な意義がある。

自然法則を全く利用しない技術は「発明」には該当しないが、自然法則ではないものを利用する部分が含まれているからといって、直ちに「発明」に該当しなくなるわけではないと考えられている（知財高判平成20・6・24判時2026号123頁〔双方歯科治療ネットワーク〕参照）。

自然法則と自然法則ではないものの双方が利用されている場合、裁判例は、クレームの記載を全体的に考察して、課題解決の主要な手段ないし発明の本質がどこにあるのかを見て、「自然法則を利用した」か否かを判断している（知財高判平成25・3・6判時2187号71頁〔偉人カレンダー〕、知財高判平成27・1・22平26(行ケ)10101〔暗記学習用教材〕、知財高判平成28・2・24判タ1437号130頁〔省エネ行動シート〕）。

## ■ ソフトウェア関連発明・ビジネス関連発明の「発明」該当性

### 特許・実用新案審査基準／特許・実用新案審査ハンドブック

（特許・実用新案審査基準Ⅲ部第Ⅰ章）

「全体として自然法則を利用しており、『自然法則を利用した技術的思想の創作』と認められるものは、コンピュータソフトウェアという観点から検討されるまでもなく、『発明』に該当する。

(i) 機器等（例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置、化学反応装置、核酸増幅装置）に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの

- (ii) 対象の物理的性質，化学的性質，生物学的性質，電気的性質等の技術的性質（例：エンジン回転数，圧延温度，生体の遺伝子配列と形質発現との関係，物質同士の物理的又は化学的な結合関係）に基づく情報処理を具体的にを行うもの」

(特許・実用新案審査ハンドブック附属書B第1章)

「審査基準……第Ⅲ部第1章……により判断されない場合は，審査官は，以下に示された基本的な考え方に基づいて判断する。」

「審査官は……請求項に係るソフトウェア関連発明において、『ソフトウェアによる情報処理が，ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている』か否か，つまり，ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって，使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されるか否かにより，『自然法則を利用した技術的思想の創作』の要件を判断する。

この具体的な判断手法として，審査官は，請求項に係る発明が，ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって，使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が実現されているものであるか否かを，判断すればよい。

例1：

数式  $y = F(x)$  において， $a \leq x \leq b$  の範囲の  $y$  の最小値を求めるコンピュータ。  
(説明)

……明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈して，請求項の記載全体を考慮しても， $y$  の最小値を求めるための演算又は加工を実現するための具体的手段又は具体的手順は特定されていない。その結果，請求項に係るソフトウェア関連発明は，ソフトウェアがハードウェア資源と協働することによって，使用目的に応じた特有のコンピュータ（情報処理装置）を構築するものではない。

したがって，請求項に係るソフトウェア関連発明は，ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていないので，「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく，「発明」に該当しない。

(中略)

(v) ビジネスを行う方法に関連するソフトウェア関連発明は，ビジネスを行う方法に特徴があるか否かという観点ではなく，当該発明が利用するソフトウェアによる情報処理が，ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているかによって，『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するか否かが判断されることに審査官は留意する。」

## ▼コメント▼

特許庁審査基準・審査ハンドブックにおいては、ソフトウェア関連発明の「発明」該当性は、①そもそもソフトウェア利用の有無にかかわらず「自然法則を利用した技術的思想の創作」といえるか（炊飯器などの普通の機械にソフトウェアが組み込まれているケース）、②「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」かの2段階で判断するとされている。例えば、計算方法に係るソフトウェアの発明であれば、コンピュータというハードウェア資源を用いてその計算方法を実施するとともに、その演算を実行するアルゴリズムが具体的に示されていることが求められる。

また、ビジネス方法に関する発明もソフトウェアの発明と捉えて、同様に判断されている。例えば、通信販売で用いるポイントサービスに関する発明の場合、ポイントサービスが、電話や顧客リスト記憶装置などの機械を用いて実現されていても、全体としてみれば、これらを道具として用いたにすぎない人為的な取決めそのものとみられるのであれば、「発明」に該当しない。しかし、全く同じ処理をコンピュータやネットワーク上ですべて行えば、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているものとして「発明」に該当する（特許・実用新案審査ハンドブック附属書B第1章事例〔2-4〕参照）。

裁判例も、基本的には、特許庁の実務に沿うものと評価できるだろう。ソフトウェア関連発明の発明該当性について判断を示した裁判例としては、発明該当性否定例として、東京高判平成16・12・21判時1891号139頁〔回路シミュレーション方法〕、知財高判平成20・2・29判時2012号97頁〔ビットの集まりの短縮表現を生成する方法〕、知財高判平成26・9・24平26(行ケ)10014〔知識ベースシステム、論理演算方法、プログラム及び記録媒体〕がある。また、ソフトウェア関連発明ないしビジネス方法関連発明において発明該当性を肯定した例として、知財高判平成20・6・24判時2026号123頁〔双方向歯科治療ネットワーク〕、知財高判平成21・5・25判時2105号105頁〔旅行業向け会計処理装置〕がある。

## ■ 発明未完成

最判昭和52・10・13民集31巻6号805頁〔薬物製品〕は、法「2条1項は……『発明』は技術的思想、すなわち技術に関する思想でなければならないとしているが、特許制度の趣旨に照らして考えれば、その技術内容は、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることのできる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならないものと解するのが相当であり、技術内容が右の程度にまで構成されていないものは、発明として未完成のものであって、法2条1項にいう『発明』とはいえない」として、発明の未完成が拒絶理由になりうると判断した（この判決以前に、旧法下で同様の判断を

したものと、最判昭和44・1・28民集23巻1号54頁〔エネルギー発生装置〕がある。昭和52年最判は、職務発明など特許法において発明の「完成」が問題となる文脈で、繰り返し引用されている。もっとも、特許要件としての発明完成は、平成5年の特許・実用新案審査基準改訂以降、だんだんと使われなくなっている。現在では、発明未完成概念の役割は実施可能要件等の記載要件が果たしていると考えられる。なお、捏造した実験データを明細書に開示した場合に発明未完成を認めた東京高判平成17・1・18平15(行ケ)166〔アトピー性皮膚炎治療用の外用剤〕がある。

また、最判平成12・2・29民集54巻2号709頁は、『『自然法則を利用した』発明であるためには、当事者がそれを反復実施することにより同一結果を得られること、すなわち、反復可能性のあることが必要である。そして、この反復可能性は、『植物の新品種を育種し増殖する方法』に係る発明の育種過程に関しては、その特性にかんがみ、科学的にその植物を再現することが当事者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しないものと解するのが相当である。』と述べて、「桃の新品種黄桃の育種増殖法」は発明に当たると判断した。同最判は昭和44年最判を引用しており、反復実施可能なもののみが完成した発明であるという発想を基礎にするものである。

## (2) 産業上の利用可能性

[医療行為の特許性]

### 4

東京高判平成14・4・11判時1828号99頁  
〔外科手術表示方法〕

平12(行ケ)65/裁判所ウェブサイト

### 事 実

本件は発明の名称を「外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法及び装置」とする特許出願についての拒絶審決取消訴訟である。請求項1は、その記載を「外科器具(31)を用いて行われる手術を再現可能に光学的に表示するための方法」とするものである(以下、請求項1に係る発明を「本願発明」と呼ぶ)。審決は、本願発明は「人間を診断する方法」に該当し、人間を診断する方法はいわゆる「医療行為」であり「産業」に該当しないから、本願発明は「産業上利用することができる発明」に当たらないと判断した。裁判所は、本

願発明は特許性の認められない医療行為に当たり、「産業上利用することができ発明」に該当しないとして、請求棄却。

## 判 旨

〔(1)……特許法において、その目的が、発明を奨励することによって産業の発達に寄与することとされていることからすれば、一般的にいえば、『産業』の意味を狭く解しなければならない理由は本来的にはない、というべきである……〕

我が国の特許制度は……昭和 50 年法律第 46 号による改正により、医薬やその調合法を、飲食物等とともに、不特許事由から外すことにより、これらを特許の保護の対象に加えることを明確にした（同改正前後の特許法 32 条参照）。

このような状況の下で、医薬や医療機器に係る技術については、これらが、『産業上利用することのできる発明』に該当するものであることは、当然のこととされてきている。……

現在における医療行為、特に先端医療は、医薬や医療機器に大きく頼っており、医療行為の選択は、たといそれ自体を不特許事由としたところで、医薬や医療機器に対する特許を通じて、事実上、特許によって支配されている、という側面があることは、否定し難いところである。

……医薬や医療機器に係る技術について特許性を認めるという選択をした以上、医薬や医療機器に係る技術のみならず、医療行為自体に係る技術についても『産業上利用することのできる発明』に該当するものとして特許性を認めるべきであり、法解釈上、これを除外すべき理由を見いだすことはできない、とする立場には、傾聴に値するものがあるということができる。

(2) しかしながら、医薬や医療機器と医療行為そのものとの間には、特許性の有無を検討する上で、見過ごすことのできない重大な相違があるというべきである。

医薬や医療機器の場合、たといそれが特許の対象となったとしても、……特許の対象となっているため使用できない、という事態が生じることはあり得るとしても、それは、医師にとって、それらを入手することができないという形でしか現れないことであるから、医師が、現に医療行為に当たろうとする時点において、そのとき現在自らの有する能力・手段を最大限に発揮することを妨げることにはならない。……

医療行為の場合、上記とは状況が異なる。医療行為そのものにも特許性が認められるという制度の下では、現に医療行為に当たる医師にとって、少なくとも観念的には、自らの行おうとしている医療行為が特許の対象とされている可能性が常に存在するということになる。……医師は、常に、これから自分が行おうとしていることが特許の対象になっているのではないか、それを行うことにより特許権侵害の責任を追及されることになるのではないか、どのような責任を追及されることになるのか、などといったことを恐れながら、医療行為に当たらなければならないことになりかねない。……

医療行為に当たる医師をこのような状況に追い込む制度は、医療行為というものの事柄の性質上、著しく不当であるというべきであり、我が国の特許制度は、このような結果を是認するものではないと考えるのが、合理的な解釈であるというべきである。そして、もしそうだとすると、特許法が、このような結果を防ぐための措置を講じていれば格別、そうでない限り、特許法は、医療行為そのものに対しては特許性を認めていないと考える以外にないというべきである。ところが、特許法は、医薬やその調合法を、飲食物等とともに、不特許事由から外すことにより、これらを特許の保護の対象に加えることを明確にした際にも、医薬の調合に関する発明に係る特許については、『医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬』にはその効力が及ばないこととする規定（特許法 69 条 3 項）を設ける、という措置を講じたものの、医療行為そのものに係る特許については、このような措置を何ら講じていないのである。

特許法は……29 条 1 項はしら書きに……いう『産業』に何が含まれるかについては、何らの定義も与えていない。また、医療行為一般を不特許事由とする具体的な規定も設けていない。そうである以上、たとい、上記のとおり、一般的にいえば、『産業』の意味を狭く解さなければならない理由は本来的にはない、というべきであるとしても、特許法は、上記の理由で特許性の認められない医療行為に関する発明は、『産業上利用することができる発明』とはしないものとしている、と解する以外にないというべきである。

医療行為そのものについても特許性が認められるべきである、とする原告の主張は、立法論としては、傾聴すべきものを有しているものの、上記のとおり、特許性を認めるための前提として必要な措置を講じていない現行特許法の解釈としては、採用することができない。」

## ▼コメント▼

本判決以前から、特許庁の審査実務においては、医療行為は「産業上利用することができる発明」に該当せず特許性が認められないと考えられてきた。本判決はその特許庁の実務をさしあたり是認し、理論的な基礎を提供した意義がある。

現行特許・実用新案審査基準によれば「人間を手術、治療又は診断する方法」の発明はいわゆる「医療行為」に該当し、産業上の利用可能性を欠く。一方で、①医療機器、医薬等の物の発明、②医療機器の作動方法、③人間の身体の各器官の構造または機能を計測する等して人体から各種の資料を収集するための方法、④人間から採取したものを処理する方法は特許性が認められるとされており（同審査基準Ⅲ部第Ⅰ章3.2.1）、医薬品の用法用量に係る発明も、物の発明としてクレームすれば特許を取得することが可能である。同審査基準では特許性が認められる範囲は拡大されてきており、本判決の当時と比較しても、医療行為の特許性を否定することの合理性は揺らいでいるといえる。

### (3) 新規性

[公知の意義と守秘義務]

## 5

東京高判平成 12・12・25 裁判所ウェブサイト  
[ロールカレンダー]

平 11(行ケ)368

### 事 実

本件は、発明の名称を「6本ロールカレンダーの構造及び使用方法」とする特許の無効不成立審決の取消訴訟である。本項目で取り上げる争点は、本件発明が本件特許出願前に日本国内において公然知られた発明といえるかである。裁判所は、以下のとおり、本件発明は公知ではないとして、請求棄却。

### 判 旨

「発明の内容が、発明者のために秘密を保つべき関係にある者に知られたとしても、特許法 29 条 1 項 1 号にいう『公然知られた』には当たらないが、この発明者のために秘密を保つべき関係は、法律上又は契約上秘密保持の義務を

課せられることによって生ずるほか、すでに昭和 58～59 年当時から、社会通念上又は商慣習上、発明者側の特段の明示的な指示や要求がなくとも、秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合においても生ずるものであったというべきである。なぜなら、平成 2 年法律第 66 号による旧不正競争防止法（昭和 9 年法律第 14 号）の改正前であるその当時においても、取引社会において、他者の営業秘密を尊重することは、一般的にも当然のこととされており、まして、商取引の当事者間、その他一定の関係にある者相互においては、そのことがより妥当するものであって、当時においても、他人の営業秘密の不正な取得、開示等は不法行為を構成するものとされていたからであり、また、成約等に至る商談等の過程が迅速に、かつ、流動的に推移することが少なくない商取引の実際において、発明に関連した製品、技術等が商談等の対象となることになった都度、発明者側において、その発明につき秘密を保持すべきことをいちいち相手方に指示又は要求し、相手方がそれを理解したことを確認するような過程を経なければ、当該発明に関連した製品、技術等の具体的な内容を開示できないとすれば、取引の円滑迅速な遂行を妨げ、当事者双方の利益にも反することになったからである。殊に生産機器の分野において、その製造販売者と需要者とが新規に開発された技術を含む製品につき商談をする際には、当事者間において格別の秘密保持に関する合意又は明示的な指示や要求がなくとも、需要者が当該新技術を第三者に開示しないことが暗黙のうちに求められ、製造販売者もそうすることを期待し信頼して当該新技術を需要者に開示することは、十分あり得ることであるから、このような場合には、需要者は、社会通念上又は商慣習上、当該新技術につき製造販売者のために秘密を保つべき関係に立つものといわなければならない。

本件において……A が……Y 担当者から説明を受け、あるいは、提示又は交付を受けた……図面に記載された 6 本ロールカレンダーが、Y において新規に開発され、公然と知られてはいない技術を含む生産機器に当たるものであって、かつ、A がそのことを認識理解する能力、経験を有していることは明らかである。そして、同人と Y との関係から見て、同人は、我が国の社会通念上又は商慣習上、当該 6 本ロールカレンダーの商談に際しては、Y 側の明示的な指示や要求がなくとも、これを秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められていることを理解しており、また、Y においても、A が上記能力、経験や秘密扱いについての理解を有することを期待し信頼して、当該 6 本ロールカレン

ダーを開示したものと推認するのが相当である。

そうすると……本件第 1 発明が公然知られた状態となったものということができる。」

〔裁判官 篠原勝美／石原直樹／宮坂昌利〕

#### ▼コメント▼

発明が「公然」知られたとは、それが秘密を脱して第三者に現実に知られた状態をいう。秘密保持義務を負う者に知られただけでは、発明は公知とはいえない。本判決は、明示の秘密保持契約を結んでいなくても秘密保持義務が生じる場合があることを明らかにし、その実例を示した意義がある。

#### [公然実施の意義]

## 6

知財高判平成 28・1・14 判時 2310 号 134 頁  
〔棒状ライト〕

平 27(行ケ)10069／裁判所ウェブサイト

### 事 実

本件は、発明の名称を「棒状ライト」とする特許の無効審判請求につき一部無効とする審決に対し、特許権者 X が提起した取消訴訟である。審決は、本件特許の出願日前に日本国内で本件製品が販売されていたので、本件発明は公然実施されていたと判断した。本件製品が本件発明の構成 F を除くその他の構成を備えていることは、外観を観察することにより知ることができ、構成 F は本件製品を分解することにより知ることができる。本件製品の裏面には「意図的に分解・改造したりしないでください。破損、故障の原因となります。」との記載があることなどから、X は本件発明は構成 F について公然と実施されていないと主張した。裁判所は、以下のように述べ、請求棄却。

### 判 旨

「特許法 29 条 1 項 2 号にいう『公然実施』とは、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうものである。本件のような物の発明の場合には、商品が不特定多数の者に販売され、かつ、当業者がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん、外部からはわからなくても、当業者がその商品を通常の方法で分解、分析すること

によって知ることができる場合も公然実施となる。

前記のとおり、本件製品は、小売店であるディスカウントショップで商品として販売されていたため、不特定多数の者に販売されていたと認められる。また、前記争いのない事実によれば、当業者であれば、本件製品の構成 F 以外の構成は、その外観を観察することにより知ることができ、本件製品の構成 F についても、本件製品の保持部分を分解することにより知ることができるものと認められる。

そして、本件製品が販売されるに当たり、その購入者に対し、本件製品の構成を秘密として保護すべき義務又は社会通念上あるいは商慣習上秘密を保つべき関係が発生するような事情を認めるに足りる証拠はない。

また、本件製品の購入者が販売者等からその内容に関し分解等を行うことが禁じられているなどの事情も認められない。本件製品の購入者は、本件製品の所有権を取得し、本件製品を自由に使用し、また、処分することができるのであるから、本件製品を分解してその内部を観察することもできることは当然であるといえる。

以上によれば、本件製品の内容は、構成 F も含めて公然実施されたものであると認められる。」

〔裁判官 設楽隆一／大寄麻代／岡田慎吾〕

#### ▼コメント▼

本判決は、発明が公然実施をされたといえるには「発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されること」を要するとの判断を示した。発明の構成要件を満たす製品が販売されているだけでは、発明が「公然」実施されていたというには不十分であることを、本判決は明らかにしている。このような判断は従来の裁判例でも度々述べられてきている（東京地判平成 17・2・10 判時 1906 号 144 頁〔プラニュート顆粒〕等）。

また、本判決は「発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況」につき、製品を分解・分析して発明の内容を知りうる場合も、これに含まれることがあることを述べている。製品に接する者が分解・分析をしない義務を負っている場合は別論だが、本判決は本件の事情のもとではそのような義務の存在が認められないとの判断を示している。



## 知財判例コレクション

*A Collection of Cases on Intellectual Property Law*

---

2021年6月10日 初版第1刷発行

	愛 知 靖 之
	前 田 健
著 者	金 子 敏 哉
	青 木 大 也
発 行 者	江 草 貞 治
発 行 所	株 式 有 斐 閣 会 社

郵便番号 101-0051  
東京都千代田区神田神保町 2-17  
電話 (03)3264-1314 [編集]  
(03)3265-6811 [営業]  
<http://www.yuhikaku.co.jp/>

---

印刷・大日本法令印刷株式会社／製本・大口製本印刷株式会社

© 2021, Y. Echi, T. Maeda, T. Kaneko, H. Aoki.

Printed in Japan

落丁・乱丁本はお取替えいたします。

★定価はカバーに表示してあります。

ISBN 978-4-641-24341-5

**JCOPY** 本書の無断複写(コピー)は、著作権法上での例外を除き、禁じられています。複写される場合は、そのつど事前に(一社)出版者著作権管理機構(電話03-5244-5088, FAX03-5244-5089, e-mail:info@jcopy.or.jp)の許諾を得てください。