

最近の最高裁判決の紹介

兼 子 直 久*

抄 録 最高裁判決には、その後の審査や実務に影響を及ぼすものが少なくなく、「〇〇事件」などの通称で呼ばれています。そこで、初学者向けに、最近の最高裁判決から、未だ知財管理誌に未掲載の4件について、事件・判決の概要および留意点を紹介します。

なお、今回の紹介は、「今更聞けないシリーズ」としての簡単な紹介ですので、詳細については直接、判決文を確認して下さい。

目 次

1. 秘密保持命令申立事件（仮処分）
2. 発光ダイオード事件（特許）
3. ナイフの加工装置事件（特許）
4. 国際自由学園事件（商標）
5. おわりに

1. 秘密保持命令申立事件（仮処分）

平成20年(許)36号

平成21年1月27日判決

(1) 本件は、仮処分命令申立事件において、特許法105条の4第1項に基づく秘密保持命令の申立てを認めた事件です。

(2) 背 景

Aは、抗告人Bに対し、Bによる輸入、販売等がAの保有する特許権を侵害するとして、該行為の差止等を求める仮処分命令の申立てをしました。これに対し、Bは、本件仮処分事件において提出を予定している準備書面等にBの保有する営業秘密が記載されているとして、特許法105条の4第1項に基づき、秘密保持命令の申立てをしました。秘密保持命令とは、訴訟で

提出した営業秘密を、当該訴訟以外の目的で使用すること等を禁じる命令です。

原審¹⁾は、『特許法105条の4第1項柱書き本文に規定する「特許権等の侵害に係る訴訟」には、特許権の侵害差止を求める仮処分事件は含まれないから、本件仮処分事件において秘密保持命令の申立てはできない』旨判示して、本件申立てを却下しました。

(3) 判決の内容

判決は、上記原審の判断を是認できないとしました。理由の概要は、次の通りです。

一般に、特許権者又は相手方（当事者）は、侵害訴訟において、提出書面や証拠に営業秘密が含まれる場合には、その提出を差し控えます。これは、訴訟のために提出した営業秘密が、相手方に訴訟以外の目的で使用されることを危惧するからです。特許法が秘密保持命令の制度²⁾を設け、営業秘密を当該訴訟以外の目的で使用すること等を禁じるのは、上記事態を回避するためです。

仮処分事件においても、営業秘密を保有する

* 特許業務法人しんめいセンチュリー
所長 弁理士 Naohisa KANEKO

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

当事者について、上記事態が生じ得ることは本案訴訟の場合と異なりません。また、仮処分事件において秘密保持命令の申立てができると解しても、迅速な処理が求められる仮処分事件の性質に反するともいえません。

その上で判決は『特許権等の侵害差止を求める仮処分事件は、特許法105条の4第1項柱書き本文に規定する「特許権等の侵害に係る訴訟」に該当し、上記仮処分事件においても、秘密保持命令の申立てをすることが許される』としました。

(4) 判決後の留意点

本判決により、仮処分命令申立事件についても、特許法105条の4第1項に基づく秘密保持命令の申立てができることが明確になりました。

2. 発光ダイオード事件（特許）

平成19年（行ヒ）318号

平成20年7月10日判決

(1) 本件は、特許異議申立事件の係属中に、複数の請求項に係る訂正請求（特許法旧120条の4第2項）がされた場合、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとするは許されないとした事件です。

(2) 背景

①本件は、特許権者（上告人）が、特許異議申立事件につき、特許庁がした特許の取消決定に対し、その取消しを求めた事案です。

②本件特許第3441182号に対し特許異議申立がされ、特許庁に異議2003-73487号事件として係属したところ、上告人は、特許請求の範囲の訂正を請求しました。

該訂正は、請求項1を訂正する訂正事項a、同2を訂正する訂正事項bから成ります。訂正事項aは特許請求の範囲の減縮、同bは明りょうでない記載の釈明を目的とします。

③特許庁は、訂正事項bが訂正の要件に適合しないことを理由に、訂正事項aについて判断することなく、本件訂正の全部を認めませんでした。原審³⁾は、特許庁の判断を支持しました。

(3) 判決の内容

判決は、上記原審の判断を是認できないとしました。理由の概要は、次の通りです。

①特許法は、一つの特許出願に対し、一つの特許査定（審決）がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許権が発生することを前提としています。よって、請求項ごとに個別に特許が付与されるものではありません。従って、複数の請求項に係る特許出願であっても、一部の請求項について特許査定をし、他の請求項について拒絶査定をする、という可分的な取扱いは予定されていません。

一方で、特許法は、複数の請求項に係る特許（権）について一体不可分の取扱いを貫徹することが不適當な場合には、特に明文の規定をもって、請求項ごとに可分的な取扱いを認める例外規定⁴⁾を置いています。

②上記構造を前提としてみると、訂正審判に関しては、請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定は存在せず、訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有します。よって、複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は、その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されている、といえます。

これに対し、特許法旧120条の4第2項の規定に基づく訂正請求は、特許異議申立事件における付随的手続です。よって、独立した審判手続である訂正審判請求とは特許法上の位置付けを異にします。また、いわゆる独立特許要件が

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

要求されない⁵⁾など、訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており、訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するとはいえません。

そして、特許異議申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は、請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有します。

よって、このような訂正請求をする特許権者は、請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり、また、このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと、特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くこととなります。

③その上で判決は『特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合、特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとする事は許されないというべきである』としました。

(4) 判決後の留意点

本件は、特許異議申立事件の係属中になされた訂正請求に係るものです。現行法では、特許異議申立は削除されましたが、特許法123条1項柱書き後段には、請求項ごとに可分的な取扱いを認める例外規定が置かれています。よって、特許無効審判事件の係属中になされた訂正請求についても、同様に判断されると解されます。

3. ナイフの加工装置事件（特許）

平成18年(受)1772号

平成20年4月24日判決

(1) 本件は、特許権侵害訴訟の控訴審（原審）において、当該特許権は特許無効審判により無効とされるべきであるから当該特許権を行使できないとの判決言い渡し後に、当該特許権について訂正審判が請求され、該訂正をすべき旨の審決が確定したが、該訂正審決が確定された（無効理由が解消されている可能性がある）としても、それを理由に原審の判断を争うことは許されない、とした事件です。

(2) 背景

①第1審⁶⁾における経緯

上告人（特許権者）は、特許権（特許第2139927号）に基づいて製造販売の差止及び損害賠償を求める訴訟を提起しました。これに対し被上告人（被告）は、当該特許には明らかな無効理由があるから、当該特許権に基づく差止請求等は権利の濫用に当たる⁷⁾旨を主張しました。第1審は、侵害か否かを判断することなく、被上告人の主張通り、上告人の請求を棄却しました。

②控訴審（原審）⁸⁾における経緯

上告人は、第1審判決に対して控訴した上、特許庁に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判を請求しました。上告人は、控訴審の係属中に、合計3回の訂正審判を請求しました（内2回の訂正審判請求は取下げ）。訂正審判は、控訴審の係属中には認められませんでした。結局、控訴審は、第1審と同様に、当該特許は無効理由が存在することが明らかであるから、特許権を行使できない、と判決しました。

③原判決（控訴審判決）の言い渡し後

上告人は、上告及び上告受理の申立てをすると共に、特許庁に対し、更に2回の訂正審判の請求とその取下げを繰り返しました。5度目の訂正審判（訂正2006-39113号）は、特許請求の範囲の減縮と明りょうでない記載の釈明を目的とし、特許庁での審理の結果、認容されました。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

④上告理由は、次の通りです。

『本件は、上告受理申立て理由書の提出期間内に訂正審決が確定し、特許請求の範囲が減縮されたので、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更された。よって、民訴法338条1項8号に規定する再審事由があるといえるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある』というものです。

(3) 判決の内容

判決は、上記上告を棄却しました。理由の概要は、次の通りです。

①原審では、訂正後の特許請求の範囲に基づく特許について、無効理由の存否を検討していません。本件特許は、訂正審決が確定したことにより、当初から本件訂正後の特許請求の範囲により特許査定がされたものとみなされます(特許法128条)。本件訂正は特許請求の範囲の減縮に当たるので、これにより上記無効理由が解消されている可能性がないとはいえません。上記無効理由が解消されると共に、本件製品が訂正後の特許請求の範囲の技術的範囲に属すると認められるときは、特許権侵害が成立します。そうすると、本件については、民訴法338条1項8号所定の再審事由が存するものと解される余地がある、即ち上告人の請求は理由がある、といえます。

②しかしながら、仮に再審事由が存するとしても、本件において上告人が訂正審決の確定を理由に原審の判断を争うことは、上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものであり、特許法104条の3の規定の趣旨に照らして許されない、というべきです。

③上記を踏まえ判決は『上告人は、第1審においても、被上告人らの無効主張に対して対抗主張を提出することができたのであり、上記特許法104条の3の規定の趣旨に照らすと、少な

くとも第1審判決によって上記無効主張が採用された後の原審の審理においては、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とするものを含めて早期に対抗主張を提出すべきであったと解される。そして、本件訂正審決の内容や上告人が1年以上に及ぶ原審の審理期間中に2度にわたって訂正審判請求とその取下げを繰り返したことにかんがみると、上告人が本件訂正審判請求に係る対抗主張を原審の口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由は何ら見いだすことができない。したがって、上告人が本件訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは、原審の審理中にそれも早期に提出すべきであった対抗主張を原判決言渡し後に提出するに等しく、上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものといわざるを得ず、上記特許法104条の3の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない』としました。

(4) 判決後の留意点

①本件は、特許権侵害訴訟の事案であることに留意して下さい。即ち特許権侵害訴訟は、特許権そのものを審理の対象として特許権の効力を対世的に確定させたり消滅させたりするものではないので、上記判決がなされたと解されます。よって、特許権の効力を対世的に確定させる特許無効審決の取消しを求める訴訟においては、上記判決は適用されないものと解されま⁹⁾す。

②本件事案に見られるように、訴訟手続を遅延させる行為は、裁判官に嫌われます。遅延行為によって不利な判断こそなされるものの、有利な判断はまず期待できないでしょう。よって、訴訟に当たっては主張事項を予め整理し、早期に主張するべきです。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 国際自由学園事件（商標）

平成16年(行ヒ)343号

平成17年7月22日判決

(1) 本件は、商標法4条1項8号（以下単に「8号」という）にいう「著名な略称」に該当するか否かの判断が、商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とするのではなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準とすべきである、とした事件です。

(2) 背景

①商標権者（被上告人）

被上告人は、次の商標登録（第4153893号）を有する商標権者です。登録商標「国際自由学園」。指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授、研究用教材に関する情報の提供及びその仲介、セミナーの企画・運営又は開催」。

また被上告人は、名称を「国際自由学園」とする学校法人です。同学校は、昭和61年に文部大臣の指定を受け、本校を兵庫県芦屋市に置き、開校時から平成4年までは東京都内の、それ以降は北海道内の通信制高等学校の技能連携校となって、通信制課程に在籍する生徒に対して授業を実施しています。

②上告人

上告人は、大正10年、東京都豊島区において、女子のための中等教育機関として設立され、その後、初等部を設立し、東京都東久留米市に移転し、男子部、幼児生活団、最高学部が開設されるなどして一貫教育校となり、現在に至っています。上告人は、その名称である「学校法人自由学園」の略称「自由学園」（「上告人略称」）を、大正10年以来、教育（知識の教授）及びこれに関連する役務に使用しています。

③上告人略称「自由学園」の使用経緯

上告人は、設立のころから本件商標の商標登録出願時に至るまで、各種の書籍、新聞、雑誌、テレビ等で度々取り上げられ、これらの記事等において、上告人を示す名称として上告人略称が用いられました。ただし、これらの記事等の多くは、主として教育関係者等の知識人を対象とし、学生等に向けられたものではありませんでした。その結果、上告人略称は、教育関係者を始めとする知識人の間ではよく知られていますが、学生等との関係では、本件商標の商標登録出願の当時、広範な地域において周知性を獲得するに至っていたと認めることはできませんでした。

④無効審判請求と無効不成立

上告人は、本件商標は、上告人の名称の著名な略称である上告人略称を含むから、8号所定の商標に当たり、商標登録を受けることができないと主張して、本件商標登録の無効審判（無効2003-35230号）を請求しました。本件は、特許庁において審理され、審判請求を不成立とする審決がなされました。

⑤原審¹⁰⁾の判断

原審は、次の通り判断して、上記審決の取消しを求める上告人の請求を棄却しました。

『上告人略称「自由学園」が、本件商標の指定役務の需要者である学生等との関係では、周知性を獲得するに至っていたとは認められないこと、本件商標「国際自由学園」が学校の名称を表示する一体不可分の標章として称呼、観念されるものであることを考慮すると、本件商標に接する学生等が、本件商標中の「自由学園」に注意を引かれ、本件商標が上告人の一定の知名度を有する略称を含む商標であると認識するとは認めることができない。したがって、本件商標登録は、8号の規定に違反するものではない。』

(3) 判決の内容

判決は、上記原審の判断を是認できないとしました。理由の概要は、次の通りです。

商標法4条1項は、商標登録を受けることができない商標を各号で列記しています。その中で、需要者の間に広く認識されている商標との関係で商品又は役務の出所の混同の防止を図ろうとする同項10号、15号等の規定とは別に、8号の規定は定められています。

8号において、他人の肖像又は他人の氏名、名称、著名な略称等を含む商標は、その他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができないと規定した趣旨は、人（法人等の団体を含む）の肖像、氏名、名称等に対する人格的利益を保護することにあると解されまゝす。即ち、人は、自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがない利益を保護されています。略称についても、一般に氏名、名称と同様に本人を指し示すものとして受け入れられている場合には、本人の氏名、名称と同様に保護に値すると考えられます。

そうすると、人の名称等の略称が8号にいう「著名な略称」に該当するか否かを判断することについても、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきものです。

その上で判決は『前記事実関係によれば、上告人は、上告人略称を教育及びこれに関連する役務に長期間にわたり使用し続け、その間、書籍、新聞等で度々取り上げられており、上告人略称は、教育関係者を始めとする知識人の間で、よく知られているというのである。これによれば、上告人略称は、上告人を指し示すものとして一般に受け入れられていたと解する余地もあるということが出来る。そうであるとすれば、上告人略称が本件商標の指定役務の需要者であ

る学生等の間で広く認識されていないことを主たる理由として本件商標登録が8号の規定に違反するものではないとした原審の判断には、8号の規定の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない』としました。

(4) 判決後の留意点

本件は、人格的利益の保護を目的とする商標法4条1項8号についての判決です。よって、商品又は役務の出所の混同の防止を図ろうとする同項10号、15号の規定とは、その適用が異なります。同項10号、15号では、商標の指定商品又は指定役務の需要者を基準として周知性等が判断されることに留意して下さい。

5. おわりに

今回は誌面の都合上、4件の最高裁判決を紹介しました。知財関係の最高裁判決は、年間に数件程度です。また裁判所ホームページ(<http://www.courts.go.jp>)の「裁判例情報」にアクセスすれば判決文は容易に入手できます。よって、今後は、最高裁判決を独自に且つ継続的に確認されることをお勧めします。

注 記

- 1) 知財高裁平成20年(ラ)第10002号・平成20年7月7日判決
- 2) 特許法105条の4乃至105条の6、200条の2、201条
- 3) 知財高裁平成18年(行ケ)第10314号・平成19年6月29日判決
- 4) 特許法185条のみなし規定、特許法旧113条柱書き後段、特許法123条1項柱書き後段
- 5) 特許法旧120条の4第3項、旧126条4項
- 6) 大阪地裁平成13年(ワ)第9403号・平成16年10月21日判決
- 7) 最高裁平成10年(オ)第364号・平成12年4月11日判決。なお、高裁係属中に改正法が施行され、特許法104条の3の規定が適用されることになったので、以降は、同条第1項の規定に基づく主

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

張として取り扱われた。

- 8) 大阪高裁平成16年(ネ)第3586号・平成18年5月31日判決
- 9) 最高裁平成14年(行ヒ)第200号・平成15年10月31日判決

日判決

- 10) 東京高裁平成16年(行ケ)第168号・平成16年8月31日判決

(原稿受領日 2011年2月11日)

