



審判実務者 研究会 書

2019

令和2年2月 特許庁 審判部

はじめに

特許庁の審判長及び審判官は、特許、実用新案、意匠及び商標の審査結果の妥当性や権利の有効性に関して審理し、行政庁としての最終判断を行っています。

より適切な審理を行うためには、実際の審決及び判決を分析し、その分析結果を今後の審判 実務にフィードバックしていくことが重要です。また、この分析結果を広く周知することによって、 審判制度ユーザーの皆様と審判実務に対する理解を共有することが可能となります。

このような理解のもと、特許庁審判部は、平成18年(2006年)より、審判実務に携わる様々な立場の者が一堂に会して、審決及び判決についての研究を行う「審判実務者研究会」(当初の名称は「進歩性検討会」)を開催しています。

本研究会の検討メンバーは、企業の知財担当者、弁理士、弁護士、そして特許庁の審判長及び審判官から構成されています。今年度を含めると、これまで、延べ571名の検討メンバーが161件の事例について研究を行ってきました。特許庁審判部では、その成果を庁内で活用するとともに、審判制度ユーザーの皆様にも広く周知を行っています。更に、本研究会では、平成28年(2016年)より、知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所の裁判官によるオブザーバー参加を実施しています。新たに司法の視点が加えられることで、本研究会での議論はこれまで以上に充実したものとなっています。

特許庁審判部では、本報告書要約編の英訳公表を通して、本研究会の成果を積極的に海外へも発信しています。令和元年(2019年)9月に開催された「国際知財司法シンポジウム2019」では、「審判実務者研究会2018」の研究事例の一つを題材とし、「特許の進歩性の判断に関する各国比較」をテーマに日本、インド、オーストラリア、韓国、中国及びシンガポールの裁判官等と共にパネルディスカッションを行いました。このような取組により、海外における我が国の審判実務に対する理解が促進され、我が国の知財システムに対する信頼感が一層向上するものと期待しています。

最後に、本研究会の開催に御協力いただきました日本知的財産協会、日本弁理士会、日本弁護士連合会、知的財産高等裁判所、及び東京地方裁判所の皆様、また、御多忙の中、本研究会に御参加いただきました検討メンバー及びオブザーバーの皆様に、座長として改めて御礼申し上げます。

令和2年2月

審判実務者研究会 座長 特許庁 審判部 首席審判長 和田 雄二

目 次

要約編

1	研到	完	☆の概要	• 1
2	研到	它紀	s果要約······	. 3
_	/ =			
平	編			
1	研到	完	€の概要	• 1
2	研到	它結	5果詳細	. 9
	事例	1	(特許機械)	12
	事例	2	(特許機械)	18
	事例	3	(特許化学 1)	32
	事例	4	(特許化学1)	40
	事例	5	(特許化学 2)	46
	事例	6	(特許化学 2)	52
	事例	7	(特許電気)	62
	事例	8	(特許電気)	78
	事例	9	(意匠)	88
	事例:	10	(商標) ·····	98
	事例:	11	(商標)	04

※特許化学1:化学一般

特許化学2:医薬,バイオ

要約編

1 研究会の概要

(1) 研究体制

特許機械、特許化学1、特許化学2、特許電気、意匠、商標の6分野に分け、分野ごとに、 具体的な事件を題材に、特許庁及び知的財産高等裁判所における判断等について研究を行った (特許化学1:化学一般、特許化学2:医薬、バイオ)。

各分野の検討メンバーは、企業の知財担当者、弁理士、弁護士、そして特許庁の審判長及び 審判官から構成され、また、オブザーバーとして、知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所の 裁判官が参加した。

研究会の座長は特許庁審判部首席審判長が務め、また、事務局は特許庁審判部審判課審判 企画室が担当した。

(2) 研究対象事例

研究対象事例として、①拒絶査定不服審判事件、無効審判事件、不使用取消審判事件又 は異議の申立てにおいて審決又は決定が確定している, ②最終的に権利が存在していない. との条件を満たすものの中から、審判実務上重要と思われる事例を合計11事例選定した。

日本知的財産協会、日本弁理士会、特許庁から提出された候補の中から、事件の種別(査 定系/当事者系)、判決の結論(請求棄却/審決取消)、検討の論点等のバリエーションを考 慮して、特許庁が選定した。

各分野において、1~2事例の検討を行った(次ページ参照)。

(3) 研究手法

各事例の検討は分野別の会合において行われ、各分野1~2事例を2~3回の会合で検討した。 具体的には、会合開催前に、特許庁参加者を中心に論点整理を行い、初めの会合において 特許庁参加者から事件の経緯及び論点の説明を行った。その後、次の会合までに、各検討メン バーにより、 論点に関する自身の意見のとりまとめ、 論点の追加、 また調査すべき事項があった 場合には、その調査・検討等を行った。

そして次の会合において、各検討メンバーから、各論点に対する意見や調査結果を紹介し合 うとともに、事件の経緯、明細書等の記載、提出された証拠、当事者の主張、過去の判決例 等も踏まえて、議論が行われた。

検討対象事例

分野	事例 番号	発明の名称	審判番号(審決) 事件番号(判決)	審決日 判決言渡日	審決結論 判決主文	主な争点	
		734 646 45	無効2016-800014	H29.03.22	一部請求成立	特許法29条2項	
	1	建築板	H29(行ケ)10087	H30.05.14	請求棄却	(進歩性)	
特許			無効2012-800135	H25.10.30	請求不成立		
機械	2	揺動型遊星歯車装置	H25(行ケ)10330	H27.03.11	審決取消	特許法17条の2第 3項	
		· 加到王 <u></u> 近 生 图 干 衣 直	無効2012-800135	H28.04.05	請求成立	(新規事項の追加), 同44条1項 (分割要件)	
			H28(行ケ)10114	H29.05.10	請求棄却		
	3	トレッドが高トランス容量を有するエマ	不服2016-016715	H29.10.02	請求不成立	特許法29条2項	
特許化		ルジョンSBRを含む タイヤ	H30(行ケ)10022	H30.12.26	請求棄却	(進歩性)	
学 1	4	合わせガラス	不服2017-006211	H30.03.27	請求不成立	特許法29条2項	
			H30(行ケ)10068	H30.12.10	請求棄却	(進歩性)	
	5	加工飲食品及び容器	異議2015-700019	H28.08.03	取消決定	特許法36条4項1号	
特許化		詰飲料	H28(行ケ)10205	H29.06.14	請求棄却	(実施可能要件)	
· 化 学 2	6	ピリミジン誘導体	無効2015-800095	H28.07.05	請求不成立	特許法29条2項(進歩性)	
			H28(行ケ)10182 H28(行ケ)10184	H30.04.13	請求棄却	旧36条5項1号 (サポート要件)	
	7 登記識別情報保護 シール 特 許 電	無効2017-800011	H29.08.21	請求不成立	· 特許法36条6項1号		
性		H29(行ケ)10176	H30.03.28	審決取消	(サポート要件) 同29条2項 (進歩性)		
許			無効2017-800011	H30.09.25	請求成立		
	8	提供装置,情報処理 装置,およびプログ	不服2017-000433	H29.06.05	請求不成立	特許法29条2項	
		<u> </u>	H29(行ケ)10148	H30.03.26	請求棄却	(進歩性)	

※特許化学1:化学一般 特許化学2:医薬、バイオ

分野	事例 番号	意匠に係る物品/ 商標	審判番号(審決) 事件番号(判決)	審決日 判決言渡日	審決結論 判決主文	主な争点
意		9 コート	無効2016-880020	H29.11.21	請求成立	意匠法4条2項
匠	9		H29(行ケ)10234	H30.07.19	請求棄却	(新規性の喪失の 例外)
	10	Violet	不服2017-017053	H30.05.11	請求不成立	商標法4条1項11号
商	10		H30(行ケ)10085	H30.12.20	請求棄却	(他の登録商標との 類否)
標	11	ジョイントボックス	不服2012-005098	H24.08.27	請求不成立	商標法3条1項3号,
		形状の立体商標	H24(行ケ)10346	H25.06.27	請求棄却	同3条2項 (識別性)

2 研究結果要約

本研究結果の要約を次ページ以降に示す。

なお、本報告書に記載された意見は、本研究会に参加した検討メンバーの見解であり、特許庁の公式見解ではない。

事例1(特許機械)

まとまりのある構成を単位とした相違点の認定

審判番号	無効2016-800014号(特許5717955号) (平成29年3月22日:一部請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年5月14日 平成29年(行ケ)第10087号(請求棄却)
発明の名称	建築板
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「建築板」とする 特許についての無効審判事件に関するもの である。

審決は、訂正を認めた上で、本件訂正発明1及び2は、いずれも当業者が引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明することができたものであると判断した(一部請求成立審決)。

判決は、審決の判断につき、相違点の認定に誤りがあるものの、判決の相違点の認定を前提としても、本件訂正発明1及び2は、いずれも当業者が引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明することができたものであると判断し、原告の請求を棄却した。

2 検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成について、 審決と判決で認定が異なった理由は何か)

本件判決は結論として、審決の結論を支持 したが、発明の技術的課題の解決の観点から、「まとまりのある構成」については、認定 を異にしている。

そこで、どのような場合に「まとまりのある

構成」といえるか、裁判例に照らしつつ検討 を行った。

ア「技術的意義」の定義

本判決の第4の3(1) エ(※裁判所 HP で公開されている判決の20頁) において, 「技術的意義」という用語が用いられていることから,「まとまりのある構成」を検討するにあたって,「技術的意義」とはいかなる意味かを検討した。

「技術的意義」という語は、審査・審判実務や裁判例においてしばしば使用されているものの、その定義が一意的に定められているものではない。

まず、本判決における「技術的意義」は、 上記判示内容に鑑みて、発明の課題解決のために意味のあること、といった趣旨で使用されているであろうことについては概ね意見が一致した。

イ 技術的意義の具体的内容について

本判決のように「技術的意義」を、発明の 課題解決のために意味のあること、といった 趣旨で使用した場合、課題の内容如何によっ て「技術的意義」の有無が左右されることと なる。

そこで、まず、裁判例における課題の認定

について検討した。

知財高裁平成26年(行ケ) 10213号「検査用プローブの製造方法事件」は、レーザ溶接による検査用プローブの製造方法の発明に関する裁判例であるところ、同裁判例は、課題について、レーザ溶接の接合品質を高めるといった一般的・抽象的な認定を採用していない。

メンバーからは、同裁判例を指摘したうえで、課題を一般的・抽象的に認定すればするほど、「技術的意義」を有する範囲が拡がって、「まとまりのある構成」と認定されやすくなり、他方で課題を具体的に認定すると技術的意義のある範囲が狭まり、ひいては相違点がばらばらに認定されやすいのではないか、という意見があった。

そういった観点に基づき、代理人業務を行っているメンバーからは、 クライアントから課題について抽象的に広く認定されるような明細書の記載を求められることも多いという意見も出された。

他方で、知財高裁平成22年(行ケ) 10075号「換気扇フィルター事件」以降、 課題を具体的に認定するという傾向が続いて いるという指摘があった。

ウ まとまりのある構成について、 審決と判 決で認定が異なった理由について

本件の審判経過に鑑みると、もともと、シアン、マゼンタ、イエローの三色のインクに関するクレームであったところを、審決の予告後の訂正請求によって、ブラックのインクを追加されたために、ブラックのインクについては、別異の相違点として審決がなされたので

はないかという意見があった。

(2) 検討事項2(いわゆる「容易の容易」 について)

本判決のいう「まとまりのある構成」と認定できるか否か、という論点は、いわゆる「容易の容易」の論理と関連して進歩性の判断の結論に影響を及ぼしうる。

ここで、主引例と本願発明との相違点について、例えば、「まとまりのある構成」でないとして独立に2個存在すると認定された場合を想定する。その場合、相違点1と相違点2に対応する副引例1、2が存在するならば、相違点1と相違点2にそれぞれ、副引例1と副引例2を適用する容易想到性があるか否かを検討すればよい。

ところが、同じ事例で、主引例と本願発明との相違点について、独立の2個の相違点ではなく、「まとまりのある構成」として1個の相違点と認定された場合には、例えば、副引例1に副引例2を組み合わせて副引例1を変更した後に、変更された副引例1を主引例に組み合わせる、あるいは、主引例に副引例1を組み合わせた後に副引例1が組み合わされた主引例に副引例2を組み合わせることについて容易想到性があるか否かを検討する必要があり、この場合、いわゆる「容易の容易」の論点が発生する。

近時,「容易の容易」の論理付けで進歩性 を否定することは出来ないとする裁判例が続いていることから,いわゆる「容易の容易」 に関する判断についても,注視していく必要 があるという意見があった。

事例2(特許機械)

補正.分割における新規事項の追加

審判番号	無効2012-800135号(特許4897747号) (平成25年10月30日:請求不成立審決(一次審決) → 審決取消) (平成28年4月5日:請求成立審決(二次審決) → 確定)		
判決日事件番号	知財高判平成27年3月11日(一次判決) 平成25年(行ケ)第10330号(審決取消) 知財高判平成29年5月10日(二次判決) 平成28年(行ケ)第10114号(請求棄却)		
発明の名称	摇動型遊星歯車装置		
主な争点	特許法17条の2第3項(新規事項の追加),同44条1項(分割要件)		

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「揺動型遊星歯車装置」とする特許についての無効審判請求 事件に関するものである。

一次審決は、請求項1の「内歯揺動型内 接噛合遊星歯車装置」を「揺動型遊星歯車 装置」と上位概念化する補正は新たな技術 的事項を導入するものではないから、当初 明細書等の記載の範囲を超える不適法なも のではなく、新規事項の追加にかかる無効 理由はないとして、請求不成立(特許は有効) と判断した。

それに対し、一次判決は、上記補正によって新たに請求項の範囲に包含される外歯揺動型遊星歯車装置のうち①型装置に関して、新たな技術的事項を導入するものであるから、上記補正を適法とした審決には誤りがあると判断し、審決を取り消した。

差し戻し審において、被請求人(特許権者)は、発明を外歯揺動型遊星歯車装置のうち②型装置に関するものに減縮する訂正請求を行った。二次審決は、訂正を認めた上で、外歯揺動型遊星歯車装置を包含する訂正発

明は、原出願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであり、分割出願要件違反であるとした。そして、本件出願の出願日の遡及は認められず、訂正発明は原出願の公開公報により新規性が否定されるとして、請求成立(特許は無効)と判断した。

二次判決は、審決の判断に誤りはないとして、原告(特許権者)の請求を棄却した。

2 検討事項

(1)検討事項1(補正・分割の限界について)

ア 課題は、明細書に記載することが原則 であることについて

課題について、ユーザーサイドからは、明細書の作成にあたっては課題を適切に設定して記載しておかないと補正・訂正に限界が生じ得ることを意識している旨の発言があり、本件に限らず、課題を明細書に記載するのが原則であることについては、意見が一致した。

イ 明細書の記載以外に技術常識も考慮し

て課題を認定することについて

他方で、判例は、明細書の記載のみで課 題を認定しているわけではなく. 技術常識も 考慮している。

ユーザーサイドの意見として、他社の権利 のクリアランスを見極める際に、裁判所の判 断が予測困難では、判断に窮することもあ るため、結論の予見性を確保するという観点 からは、原則として明細書をベースに課題を 認定してほしい、という意見もあった。

ウ 本件の原出願明細書に外歯でも実施で きる等の記載が一行でもあったら判決の結 論は異なったか

本件では、原出願明細書に内歯の構造を 前提とした課題しか開示されていなかったこ とから、最終的には分割要件違反という結 論となった。本件の場合、明細書から外歯1 型を想定できるのであるから、サポート要件 はクリアしているはずであるという見方で概 ね一致した。

エ 補正はせず、内歯型に留めておいて、 権利主張するに際しては均等論で争うべき であったか

本件についてみると、均等論の第5要件 (特段の事情)の点で、外歯2型については、 意識的除外とされる可能性があるという意見 も見られたが、近時の均等論に対する世界 的な傾向から考えると、無理に補正をする 必要はなかったのではないかという意見が多 数であった。

オ 本件を踏まえて、補正・訂正の限界を

意識した実務について

明細書に、想定しうる構成について実施 できる旨の記載を一行程度でも入れておくこ とは、補正や分割の余地を残すという観点 から実務においてきわめて有効であるという 意見も見られた。

(2)検討事項2(審決取消判決の拘束力に ついて)

二次審決が職権で分割要件違反を認定し たとしても、一次判決で、上記「想定できる としても」という旨を判示しているのである から、せめて裁判所は二次判決ではその点 を踏まえて救済してほしかった、という意見 が見られた。

(3)検討事項3(訂正認容とした上で分割 要件違反としたことについて)

本件は、登録される前の審査段階の補正 にて、内歯という限定をなくしている。この ため、本件訂正2の請求時の明細書におい て、その記載は既に内歯に限らないものと なっている。

そうすると、本件訂正2の請求は、特許 請求の範囲を外歯2型に減縮するものであっ て(特許法126条1項1号に該当), 訂正請 求の直前の明細書の範囲内であることから (同134条の2第9項,同126条5項参照), 訂正請求は認めざるをえなかったのではな いか、という点で意見が一致した。

事例3(特許化学1)

数値限定発明における引用発明の認定

審判番号	不服2016-016715号(特願2014-509693号) (平成29年10月2日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年12月26日 平成30年(行ケ)第10022号(請求棄却)
発明の名称	トレッドが高トランス容量を有するエマルジョンSBRを含むタイヤ
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「トレッドが高トランス容量を有するエマルジョンSBRを含むタイヤ」とする特許出願についての拒絶査定不服審判事件に関するものである。

審決は、引用発明としてエマルジョンスチレン/ブタジエンコポリマー「E-SBR」及びシリカを含有するタイヤの発明を認定し、本願補正発明は引用発明及び周知の技術事項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であるとした。その際、E-SBRやシリカ等の点に関して、本願補正発明を、引用発明に対する選択発明であると認めることはできず、これらの点を本願補正発明と引用発明との実質的な相違点と認めることはできないとした。そして、独立特許要件違反により本件補正を却下した上で、補正前の本願発明について進歩性を有しない旨の拒絶審決をした。

判決は、審決が認定した引用発明及び相 違点の認定について、誤りはないとして、請 求を棄却した。

2 検討事項

(1) 検討事項1 (刊行物1からE-SBRと

シリカの組合せを認定できるかどうかにつ いて)

刊行物1に、E-SBRとシリカの組合せは記載されているといえるかどうか、また、当業者が刊行物1からE-SBRとシリカの組合せを認識できるかどうかについて検討を行った。E-SBRとシリカの組合せは、直接記載されているといえるかどうかは別として、刊行物1から認識できるという意見で一致した。その根拠も、刊行物1の請求項7、請求項14、及び段落【0009】の記載であることでおおむね一致した。

(2)検討事項2(刊行物1からE-SBRと高容量のシリカの組合せを認定できるかどうかについて)

刊行物1に、E-SBRと高容量のシリカの組合せは記載されているといえるか、また、当業者が、刊行物1からE-SBRと高容量のシリカの組合せを認識できるかどうかについて検討を行った。刊行物1の実施例等において高容量のシリカが用いられていないことから、E-SBRと高容量のシリカの組合せは記載されていないという意見が多数であった。しかし、当業者であれば、刊行物1の

記載からE-SBRと高容量のシリカの組合 せを採用できるという点で意見が一致した。

(3)検討事項3(刊行物1の請求項7に基 づく引用発明の認定について)

請求項に基づき引用発明を認定すること が妥当かという問題意識の下、刊行物1の請 求項7がなかったとした場合に明細書の記載 から引用発明を認定すると前述の検討事項1. 2の結論に変化があるかについて検討を行っ たところ、その場合でも本件については結論 に変化がないという意見で一致した。

(4)検討事項4(本願補正発明の効果につ いて)

まず、進歩性において検討すべき効果は、 本願発明と引用発明の相違点によってもたら される効果であるか、本願発明が全体として 有する効果であるかについて検討を行い、そ の上で、本願補正発明の効果は引用発明に 比して顕著な効果といえるか、及び、それに 関する審決の判断は妥当かについて検討を 行った。

進歩性において検討すべき効果は、本願 発明と引用発明との相違点がもたらす効果 であるとする意見が多数であった。その上で、 本願補正発明の効果について検討したところ. 引用発明がE-SBRを含むことから、S-SBRを使用する場合と比較して、 E-SB Rを使用する場合にウェットグリップが改善 できるという効果は、引用発明に比して顕著 な効果といえない点で一致した。また、(E -SBRと共に) 高容量のシリカを含むとい う点を引用発明との相違点としても、本願明 細書の実施例からは、高容量のシリカを用

いることによる効果を把握できないから、当 該相違点がもたらす有利な効果は認められ ないとの指摘もあった。最終的に、本願補 正発明の効果は引用発明に比して顕著なも のではなく、それに関する審決は妥当である という結論で一致した。

さらに、シリカの量が105~145phr の場合にそうでない場合に比してグリップ特 性が改善されるという実験結果が実験成績 証明書により提出されたとした場合に、本 願補正発明の効果をどう考えるかについて 議論した。本願明細書の段落【0010】の 記載及び発明の解決しようとする課題に鑑 みれば、かかる実験結果を参酌することは 可能であり、本願補正発明は引用発明に比 して顕著な効果を有すると判断できるという 意見が出た。一方で、本願明細書にはシリ カの量を調節することによってどのような効 果がもたらされるかが記載されていないか ら、そのような実験結果は参酌すべきでは ないとの意見もあった。

(5)検討事項5(本願補正発明の数値限定 を判決がどう認定したかについて)

本願補正発明におけるシリカの用量の数 値限定について、判決ではこれをどのように 認定したかについて検討を行った。判決で は、原告の主張を検討する中で、本願明細 書の実施例等の記載を検討し、シリカの用 量を105~145phrと限定したことの技 術的意義は記載されていないと結論づけて いる。これについて、実験成績証明書が提 出された場合には判断が異なった可能性は あったとの意見が出された。

事例4(特許化学1)

除くクレームの解釈及び進歩性

審判番号	不服2017-006211号(特願2015-542064) (平成30年3月27日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年12月10日 平成30年(行ケ)第10068号(請求棄却)
発明の名称	合わせガラス
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「合わせガラス」と する特許出願についての拒絶査定不服審判 事件に関するものである。

審決は、本願発明は、引用発明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であるとして進歩性を有しない旨の拒絶審決をした(請求不成立審決)。なお、本願発明は、審査段階の補正において「ただし、可塑剤を含むものを除く」との特定がなされているが、この除くクレーム補正の可否や、補正後の請求項に係る発明の明確性等については争点とはされていない。

判決は、審決が認定した本願発明と引用発明の相違点の判断について誤りはなく、 手続違背もないとして、請求を棄却した。

2 検討事項

(1)検討事項1(本願発明の「可塑剤を含むものを除く」はどのように解釈されるべきかについて)

本願発明の「可塑剤を含むものを除く」は、 審査段階において、進歩性欠如の拒絶理由 を回避するために導入されたものである。当 該拒絶理由で引用された主引用文献(特開 平06-144891号公報)では、「可塑剤」はPVBと共に用いられるものであり、具体的にはトリエチレングリコールージー2ーエチルブチレート等であるが、当該「可塑剤」は、本願発明の「変性ブロック共重合体水素化物[E]」に対応する「可塑剤」と異なる可能性がある。そこで、ある意味で機能的な記載である「可塑剤」についての除くクレームをどのように解釈すべきかについて検討を行った。

結果として、本願発明でいう「可塑剤」とは「変性ブロック共重合体水素化物[E]」に対応するものであり、本願発明はそのような可塑剤を含む場合を除くと解釈されることで意見が一致した。

またこれに関連し、「可塑剤を含むものを除く」という表現の明確性についても議論がなされたところ、当該技術分野において「可塑剤」という用語で物質を規定することは一般的であるから、特許請求の範囲の記載としては明確であるとの意見が多数であった。

(2)検討事項2(引用発明の「PVBフィルム」が可塑剤を含むか否かについて)

引用発明の「PVBフィルム」が可塑剤を 含むか否かについて検討を行った。 その結果、主引用文献にPVBフィルムが可塑剤を含むか否かについて記載がないため、「可塑剤を含むか否か不明なPVBフィルム」が認定できる点で一致し、実際に可塑剤を含むのかそうでないのかは参酌する技術常識によって異なるとの結論に至った。

(3)検討事項3(引用文献2の中間膜が可 塑剤を含むか否かについて)

引用文献2の中間膜が可塑剤を含むか否 かについて検討を行った。

その結果,引用文献2には配合剤として可塑剤が挙げられていないこと,実施例において可塑剤を添加せずに膜を形成できていること等から,中間膜として可塑剤を含まないものが認定できるとの結論に至った。

(4)検討事項4(引用発明のPVBフィルム中間膜を,引用文献2の中間膜に置き換えることを当業者が容易に想到し得るか否かについて)

当該中間膜の置き換えを当業者が容易に 想到し得るか否かについて検討を行った。

結果として、中間膜の置き換えを当業者が容易に想到し得るという意見で一致した。その根拠としては、技術分野や課題の共通性、機能や構造の共通性、置き換えによる予想し得ない格別顕著な効果が認められないことが挙げられた。

(5)検討事項5(補正要件を満たし進歩性を有する「除くクレーム」は、どのようなものかについて)

本願発明は「可塑剤を含むものを除く」という発明特定事項を有する、いわゆる「除くクレーム」である。このような「除くクレーム」は、請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等(特許法29条1項3号、同29条の2又は同39条)が否定される場合に、その重なりのみを除くために用いられることが多いが、その他に、本願発明のように、進歩性の拒絶理由を回避するために用いられる例も見受けられる。そこで、進歩性を有する「除くクレーム」(当然の前提として、補正要件を満たすことも必要である)とはどのようなものかについて、以下の例を想定しつつ検討を行った。

- ア. 主引例の請求項1に現れている必須構成 を除く場合
- イ. 主引例の請求項1にはないが、実施例に おける必須(あるいはそう思われる) 構成を 除く場合
- ウ. 副引例の必須構成を除く場合(例えば、本願がA, B, D, 主引例がA, B, 副引例がA, C, Dの時に「A, B, D, ただしCを除く」)

まず、補正要件を満たすか否かを新たな 技術的事項を導入するものか否かの観点で 判断し、続いて、それとは別に進歩性につ いて判断されるべき、という認識を改めて共 有した。一方で、補正要件を満たすか否か、 進歩性を有するか否かは案件の具体的な内 容に依ることから、一般的にどのような「除 くクレーム」であれば補正要件を満たし進 歩性を有するかについて結論は出なかった。

事例5(特許化学2)

明細書の矛盾記載による実施可能要件違反と当該記載の削除について

審判番号	異議2015-700019号(特許5694588号) (平成28年8月3日:取消決定 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成29年6月14日 平成28年(行ケ)10205号(請求棄却)
発明の名称	加工飲食品及び容器詰飲料
主な争点	特許法36条4項1号(実施可能要件)

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「加工飲食品及び容器詰飲料」とする特許についての異議申立事件に関するものである。

異議申立は、本件特許は特許法36条4項1号及び同条6項2号に違反する出願に対してされたものであることを理由としている。

異議決定においては、訂正を認めた上で、本件特許明細書の発明の詳細な説明は、本件訂正発明1~9について、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものでないため、特許法36条4項1号に規定する要件を満たしておらず、また、本件訂正発明1~9の特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていないと判断した(取消決定)。

当該決定に対して特許権者が提起した決定取消訴訟において、判決は、本件特許明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないから、特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていない旨の決定の判断に誤りはないとして、原告(特許権者)の請求を棄却した。

2 検討事項

(1)検討事項1(不溶性固形分の割合の測定方法に関する判断(実施可能要件違反)の妥当性及び明確性要件違反を争点とすることの可能性について)

裁判所が、本件発明に係る加工飲食品には一定程度の粘度を有する場合が想定されるという前提に立ち、その場合について発明を実施できないから、本件発明は実施可能要件に違反するものであると判断したことについては妥当であるとの見解でほぼ一致した。

一方で、本件特許明細書は、段落【0036】 に測定方法を伴う不溶性固形分の定義を記載した上で、さらに段落【0038】に、定義にしたがって水で希釈しても「なお粘度を有している場合」に適宜水洗し、正しく測定する必要があると記載しており、結局、不溶性固形分の測定方法が特定できず、不溶性固形分がいかなるものか不明といえるため、裁判所は特許請求の範囲の記載が明確性要件を満たしていないとする理由を主に判断しても良かったのではないかとの意見があった。

(2)検討事項2(段落【0038】の削除について)

段落【0038】の訂正請求による削除が認められる可能性について検討した。裁判所は本件発明に係る加工飲食品が一定程度の粘度を有する場合も想定されることを前提としており、かかる前提の元では、そのような訂正は認められない可能性が高いとの意見が大勢を占めた。訂正の目的は、明瞭でない記載の釈明と整理できるものの、段落【0038】では、当該方法を採用しないと正確に不溶性固形分を測定することができないとされている以上、当該記載を削除してしまうと、不溶性固形分の意味する内容が変わり、当該訂正は実質上の特許請求の範囲の拡張又は変更に該当することになるため、というのがその理由であった。

一方で、当該記載の削除が、審査段階等 における補正によって行われた場合には、認 められる可能性もあるという意見もあった。

さらに、同段落を削除せずに、実施可能 要件違反の指摘を解消するために特許権者 が取り得た手段についても検討した。特許 権者としては、なお粘度を有しており、本来 篩を通るべき不溶性固形分が篩上に残って しまった場合にあたるか否かは、通常、当 業者が判別できるという点等をより丁寧に説 明し、現状の記載であっても十分に実施可 能であることを主張できたのではないかとの 意見があった。

一方で、特許権者は、なお粘度を有する 場合はほとんどないという立場を取っている ため、ほとんど想定されない場合について 詳細な主張をすることは、全体の主張とのバランスから難しかったのではないかとの意見 もあった。また、特許請求の範囲の記載からすれば、本件発明は、幅広い飲食品を対象としているものであり、飲食品毎に、繊維質であるか否か等の要因によって、篩い分けのしやすさ等は大きく違うと考えられるから、それらを一律に議論することが困難である点も特許権者の主張が採用されなかった要因ではないかとの指摘もあった。

(3)検討事項3(実施可能要件違反とされないための当初明細書の記載について)

段落【0038】を記載する場合には、実施可能要件違反の指摘を受けないようにするために、当初明細書において「なお粘度を有している」か否かの判断基準や、「水洗」を要する場合の基準を、もう少し詳細に記載すべきであったという指摘もなされた。

段落【0038】を記載しない場合には、本件特許について、実施可能要件及び明確性要件を満たすとの判断がなされるであろうという意見で全員が一致した。ただし、篩にかけた際に、本来篩を通過するべきものが凝集して塊となる等、正確に測定できない場合には、本件特許発明の課題である粗ごし感等が表れない可能性が考えられ、サポート要件違反あるいは実施可能要件違反とされるおそれがあるとの意見があった。

事例6(特許化学2)

主副引用発明の認定手法、発明の課題の記載のあり方

審判番号	無効2015-800095号(特許2648897号) (平成28年7月5日:請求不成立審決 → 確定)
判決日事件番号	知財高判平成30年4月13日 平成28年(行ケ)第10182号「第1事件」 平成28年(行ケ)第10184号「第2事件」(請求棄却)
発明の名称	ピリミジン誘導体
主な争点	特許法29条2項(進歩性),旧36条5項1号(サポート要件)

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「ピリミジン誘導体」 とする特許についての無効審判事件に関す るものである。

審決は、訂正を認めず、別件確定済み審判(無効2014-800022号)で行われた訂正後の請求項1,2,5,9~12について、進歩性に係る無効理由1及びサポート要件に係る無効理由2について、いずれも理由がないと判断した(請求不成立審決)。

当該審決に対して審判請求人が提起した審決取消訴訟の争点は、①訴えの利益、②進歩性の有無、③サポート要件違反の有無であり、判決では訴えの利益を認めた上、本件特許が進歩性を有し、サポート要件も充足するとして、原告の請求を棄却した。

2 検討事項

(1)検討事項1(進歩性の判断について)

ア 「膨大な数の選択肢」及び「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」について

裁判所の判示事項の、「当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特

定の選択肢に係る技術的思想を<u>積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り</u>」 具体的な技術思想を抽出できないという観点について議論した。

その中で「膨大な数の選択肢」や「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」の基準が明確ではなく、見極めが難しいとの見解で一致した。例えば、実施例がなく、単に"特に好ましい"選択肢としての記載があるのみの場合や、"特に好ましい"とされる選択肢が多数ある場合にも「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」があると判断されるのか等について、本件判決では明らかになっていないとの認識を参加者の間で共有した。

イ 主引用発明と副引用発明の認定手法について

本件判決では、主引用発明の認定のあり 方は、副引用発明の認定においても同様に 当てはまる旨判示している。

一方で、実務的には、複数の文献を組み合わせる場合には、主引用文献から主引用発明の認定を行う一方で、副引用文献については、その記載から、発明ではなく、技

術常識や周知技術等の技術的事項を認定する審決もあり、副引用発明の明確な認定をすることなしに、組み合わせの論理付けを行っている場合もあるとの認識で一致した。ウ 審決と判決とで判断の論理が異なる点について

審決は、甲1発明において、甲2の記載に基づいて「ジメチルアミノ基」を、「 $-N(CH_3)$ (SO_2CH_3)」に置換する動機付けがない点に重きを置く一方で、判決は、「ピリミジン環の2位の基を『 $-N(CH_3)$ (SO_2R')』とする具体的な化合物という副引用発明が認定できない」としており、両者の論理が相違する点についても議論した。

本件発明と甲1発明は、いずれもHMG-CoA還元酵素阻害活性を有する化合物に係る発明であるところ、甲1には、実施例に、本件発明と「ピリミジニル置換された特定構造を有する(開環)ラクトン」という点で骨格が共通する化合物が記載されている。一方、甲2には、(開環)ラクトン骨格を有する化合物は記載されておらず、置換ピリジン化合物がHMG-CoA還元酵素阻害活性を示すとの一般的な記載はあるものの、当該活性を確認した実施例等の記載もない。このような状況下、審決では、おそらく化学分野の技術常識に照らして、甲1発明において、イミノ基の置換基をメチル基からアルキルスルホニル基に置換することを想到し得た

か否かを検討したのではないかとの指摘が あった。

(2) 検討事項2 (サポート要件の判断について)

ア 本件審決・判決の判断について

審決・判決のサポート要件の判断について、ほぼ異論は無いことで意見が一致した。特に、サポート要件と進歩性の判断基準の違いに関し、サポート要件における発明の課題の認定は、あくまでも、明細書の記載に基づいて行うべきであって、進歩性の判断のように従来技術よりも効果に優れた化合物を提供することまでは求めるべきではない、という判断は妥当であるとの見解で一致した。

イ 明細書における課題の記載のあり方

明細書中の課題の記載のあり方については、レベルの高い課題を記載すると、サポート要件違反を問われる可能性が高くなる一方で、レベルの低い課題を記載すると、同要件違反を問われる可能性は低くなるものの、逆に、発明に大した効果がなく、進歩性が無いとされる可能性があるため、両者のバランスを意識することの重要性が指摘された。

また、化学分野では、数値範囲の限定を 伴う発明の場合、範囲全体に亘って課題が 解決されているかどうかがよく議論になると いった意見が挙げられた。

事例7(特許電気)

組み合わせの動機付けの存否と判断手順

審判番号	無効2017-800011号(特許6035579号) (平成29年8月21日:請求不成立審決(一次審決) → 審決取消) (平成30年9月25日:請求成立審決(二次審決) → 確定)		
判決日 事件番号	知財高判平成30年3月28日 平成29年(行ケ)第10176号(審決取消)		
発明の名称	登記識別情報保護シール		
主な争点	特許法36条6項1号(サポート要件),同29条2項(進歩性)		

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「登記識別情報保護シール」とする特許についての無効審判事件に関するものである。

一次審決(以後「審決」という)は、本件 請求項の記載はサポート要件に適合すると しつつ、引用発明との相違点につき、引用 発明及び周知の技術的事項により当業者に とって容易に想到できた事項とはいえないと した(請求不成立審決)。これに対して審決 取消訴訟が提起され、判決は、原告(審判 請求人)の取消事由(相違点の判断の誤り) は理由があると判断した(審決取消)。

二次審決では、上記相違点につき、引用 発明及び周知の技術的事項に基づいて容易 に想到できた事項であるとした(請求成立 審決)。

2 検討事項

(1)検討事項1(無効理由1(サポート要件) について)

被告主張包含例が本件発明に含まれるか 否かにつき、本件課題についての観点、及 び本件課題を解決できる範囲を超えた発明 が請求項に記載されているか否かの観点に 分けて検討を行った。

本件課題は、被告主張包含例の従来技術における課題であるから、被告主張包含例においても生じる課題であると考えた判決の判断は妥当との意見が多数を占めた。

本件課題を解決できる範囲を超えた発明が請求項に記載されているとの原告の主張については、請求項に課題を解決できる範囲を超えた発明も含まれ得るとの意見と、サポート要件違反とまではいえないとの意見がある一方で、被告主張包含例は明細書に記載がないものであるため、その主張には飛躍があるなどの意見があった。

無効理由1については、他にも、請求項に機能的記載があることにより明細書記載の事項以外が本件発明に含まれるとの仮想主張は成立し得るかについて検討を行った。

(2) 検討事項 2(無効理由2(進歩性) について)

ア)技術分野,イ)課題,ウ)動機付け, エ)相違点に係る作用・機能の違い,など の観点に分けて検討を行った。 ア 技術分野(甲3発明の用途)について

審決が甲3発明の用途を「葉書」に用いるものとした点につき、必ずしも限定解釈を行ったとはいえないとの意見が多数を占めた。イ 課題(本件発明、甲1発明、甲3発明)について

本件課題が、登記識別情報保護シールに おける周知の課題であって特殊な課題とはい えず、また審決と判決との間に判断構造の違 いはないとの点で意見の一致をみた。

ウ 動機付けについて

動機付けの存否に関する判断で、審決と 判決で結論が異なった原因について検討を 行った。

審決において、甲3発明において本件課題が自明とはいえないとした点、及び、甲1発明と甲3発明との間に共通する課題がないとした点で、結論に違いが出たという意見が多数を占めた。

審決では、動機付けの存否に関し丁寧に 検討を行っているが、甲9を材料に、「周知 の課題」や「内在する自明の課題」といった 部分をもとに判断すれば、容易想到との結 論となった可能性はあるとの意見があった。

一方, 判決において, 本件課題が周知な課題であることを前提として, 本件課題に接した当業者は、粘着材層が登記識別情報の

上に付着しないように工夫するものであるとした点や、甲1発明に甲3発明を適用すると本件課題が解決されるとした点については、やや結論ありきの判断のようであり、後知恵のようにみえるとの意見があった。

当たり前過ぎるために公知例がみつからなかったケースではないか、との意見もあった。

判決の結論は是認できるとの意見が大多数であった。

エ 相違点に係る作用・機能の違いについて (甲3発明(副引用例)の機能・作用が,直接 本願の機能・作用(効果)と対応していな い点)

甲3号証には、何回もシールを貼った後に 剥がすことは記載されていないが、秘密情 報が書いてある部分に接着層が貼られない ようにすることは記載されているとの意見が あった。

無効理由2については、他にも、判決中に示された「当業者」の概念について検討を行った。

また、審決、判決ともに触れられることが無かった、請求項の記載の明確性についても、補助的に検討を行った。

事例8(特許電気)

引用例よりさらに前の従来技術に基づく判断

審判番号	不服2017-000433号 (平成29年6月5日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年3月26日 平成29年(行ケ)第10148号(請求棄却)
発明の名称	提供装置, 情報処理装置, およびプログラム
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「提供装置、情報処理装置、およびプログラム」とする特許出願についての拒絶査定不服審判事件に関するものである。

審決は、本願発明と引用発明との各相違 点につき、引用発明及び周知の技術的事項 により当業者が適宜なし得たものであるとし た(請求不成立審決)。

これに対して審決取消訴訟が提起され、 判決は、相違点2の判断において、引用発明の「仮情報」は「固定情報」であることが 示唆されている旨の本件審決の判断に誤り があるが、容易に想到することができた旨の 本件審決の判断は、結論において正当であ ると判断した(請求棄却)。

2 検討事項

(1)検討事項1(相違点2の容易想到性について)

判決において説示される、「「固定情報」 を通信端末から提供装置が受信する」のが、 引用例1や引用例2よりも「さらに前の従来 技術」であるとした点、従来技術よりも「さ らに前の従来技術」であることを示すこと によって、相違点2に係る構成を導き出すことが当業者にとって「適宜」である、との新たな判断基準を示したものといえるかどうか、引用例1の「仮情報」を「固定情報」とすることに、阻害要因はないのか等について検討を行った。

検討の結果、判決において、顧客口座情報、口座番号等の「固定情報」を通信端末から提供装置が受信するのが、引用例1及び2に記載された発明より「さらに前の従来技術」とした点は、過去に類例がない表現であるものの、さらに前の従来技術であることは理解できるとの意見が多数を占めた。また、新たな判断基準を示したとまではいえないとの意見が多数を占めた。

出された意見としては次のようなものがあった。

・引用例1における課題の「携帯電話等の携帯端末装置をカード代わりにして口座取引を行う実験」や引用例2における「口座番号等の高いセキュリティが必要な情報をNFC通信(短距離無線通信)でATMに送信する」ことよりも、さらに古い原始的な技術であることを、裁判官の経験に基づいて認定しているものと思われる。

- ・本願明細書の段落7,並びに第1実施例及び第4実施例からみて、「さらに前の従来技術」であることは原告が自認しているようにも思われる。
- ・「固定情報」という表現を用いると、引用 発明の「仮情報」から導き出しにくいと考えて、 補正でクレームに入れられた表現であるとの 印象を受ける。
- ・判決において、「さらに前の従来技術」といったのは、文献をみるまでもない技術という程度の意図ではないか。
- ・組み合わせの際の阻害要因というのは、本願発明の主要な構成に関する部分で生じる問題であり、本件の場合、引用発明の「仮情報」を「固定情報」にすること自体は、発明の主要部といえるような部分ではないので、阻害要因については問題とされないものと考える。

(2)検討事項2(「示唆」及び「実質的に相違」について)

審決では、引用発明の「仮情報」を「固定情報」として生成することが引用例1に「示唆」されていることを示し、本願発明の「固定情報」とは「実質的に相違しない」ことを示したのに対し、判決では、いずれも否定されたが、引用例1から、「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等」を導き出す、他の考え方はあるかとの点について検討を行った。

出された意見としては、次のようなものがあった。

・引用例1の段落7に基づき、「携帯端末装置に保管された顧客口座情報を取得し、この顧客口座情報に基づいて取引を行う現金自動取引装置。」という主引用発明を認定し、

本願発明との相違点を①固定情報を第1情報処理装置からネットワークを介して受信するか否か,②HF帯RFIDを用いた直接通信によって固定情報を通信端末から提供装置が受信するか否か,の2点とすれば,阻害要因はなく,容易想到性を無理なく言えたのではないか。

- ・引用例2から、「携帯通信端末からキャッシュカード情報(口座番号等)を受信し、キャッシュカード情報が正しければ、チャージする。」という主引用発明を認定すると、本願発明との相違点は、「固定情報」を第1情報処理装置からネットワークを介して受信するか否か、だけになると考える。
- ・相違点2を、「財物を提供可能な状態に置くために、第1情報処理装置から通信端末と提供装置が」、本願発明では「「固定情報」を直接受信する」のに対し、引用発明では「「仮情報」を受信して、「固定情報」に変換する」点とし、「仮情報」は「固定情報」と対応するもので実質的に相違しないという示唆等もあると考えることもでき、引用発明における「仮情報」からの変換という処理を介在させないで、「「固定情報」を直接受信する」ことは容易想到であると言いやすいように思う。

(3) 検討事項3(引用例2の扱いについて)

引用例2について、審決では、相違点1の 判断において、「HF帯RFIDを用いて近距 離の直接通信を行うこと」が周知であること を裏付けるために用いていたのに対し、判決 では、相違点2の判断のために記載を参酌 した点につき、原告に対する手続保障の機 会が失われたことにはならないかについて検 討を行った。

手続保障の機会が失われたとまではいえないとの意見が多数であった。

事例9(意匠)

新規性の喪失の例外規定における証明書添付の公開意匠と引用意匠の同一性

審判番号	無効2016-880020号(意匠1537464号) (平成29年11月21日:請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年7月19日 平成29年(行ケ)第10234号(請求棄却)
意匠に係る物品	コート
主な争点	意匠法4条2項(新規性の喪失の例外)

1 事件の概要

本件は、物品の名称を「コート」とする意 匠登録についての無効審判事件に関するも のである。

審決は、本件登録意匠の出願前にインターネットにより公開された引用意匠(甲13の1及び甲13の2)につき、本件登録意匠と類似すると判断し、これを踏まえ、被請求人が意匠法4条3項に基づき証明書に記載した公開意匠(甲2)と、引用意匠とを比較し、両者は同一の範囲内には無いと判断した。結果、同4条2項の適用はなく、登録を無効とすべきとした(請求成立審決)。

判決も, 同4条2項の適用を否定し, 原告 (審判被請求人) の請求を棄却した(請求棄 却判決)。

2 検討事項

(1)検討事項1(意匠の認定(各パーツの組合せ態様)について)

審決や判決の意匠の認定を踏まえた上で、本件登録意匠・公開意匠・引用意匠それぞれの意匠の認定について検討を行ったが、本件登録意匠及び公開意匠については、 図面の表し方や分野の特性に鑑み意匠の認 定が挙げられたのに対し、引用意匠の認定 については、審決や判決と同じく考えるべき との共通認識であった。

(2) 検討事項2 (一意匠なのか、多意匠なのかについて)

本件登録意匠に表された各々の態様は、 本件登録意匠の物品分野がコートであることや、本件登録意匠の流通態様がフードや ファーが組み合わさって市場で流通している こと等を鑑みれば、本件登録意匠は一意匠 であるという意見が多数を占めた。

(3)検討事項3(新規性喪失の例外(意匠法第4条第2項)の適用について)

ア 本件証明書において、どのような記載があれば「フード部にファーが存在する」形態を特定し得たのかという点について検討を行ったところ、本件の証明書からは、本件の公開意匠において、ファーの具体的な形態と、これとフード部との具体的な関係が導き出されるものではないため、「フード部にファーが存在する」の記載があったとしても、判決の結論は変わらないという意見が多数であった。

イ 本件公開意匠は、「フードにファーの付いたコート」の形態を有していると認定できるかという点について、審決・判決の評価を踏まえ、検討を行った。この点、本件公開意匠と引用意匠とは、同一とは言えないとした審決及び判決と同意見との声が多数を占めた。

ウ 最後に、本件から浮かび上がる意匠実務における留意点について検討を行ったとこる、①権利化を予定している意匠は、公開前に出願することが大前提であり、意匠法4条2項は非常手段と考えるべきである。②仮

に公開後に意匠登録出願を検討しなければならず,同4条2項の手続きの申請を行う際は,新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする者が責任を持って,出願前の公開行為について十分な情報収集にコストをかけたうえで出願する必要がある,③意匠出願前に公開された自身の製品によって本願意匠の出願が拒絶されることを防ぐために,少しでも拒絶理由となる可能性のある意匠は,まず意匠法4条2項の適用を求めるべきである,以上の点を参加者全員の共通認識とすることができた。

本件登録意匠

【斜視図】



引用意匠



【ネックにファーを取り付 けた状態の斜視図】



【ブローチを付け、フード及びファ ーを外した状態の参考斜視図】



公開意匠



※本願登録意匠、公開意匠及び引用意匠の詳細は研究結果詳細を参照

事例10(商標)

欧文字商標及び商品・役務間の類否

審判番号	不服2017-017053号(商願2016-21294号) (平成30年5月11日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年12月20日 平成30年(行ケ)第10085号(請求棄却)
商標	Violet
主な争点	商標法4条1項11号(他の登録商標との類否)

1 事件の概要

本件は、「Violet」の欧文字からなり、 第9類「電子出版物」、第16類「雑誌、書籍」、 第35類、第41類及び第45類の商品・役 務を指定商品・役務とする商標についての拒 絶査定不服審判事件に関するものである。

審決は、本願商標と引用商標「Violet」は互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定役務(第35類の小売等役務)と類似するから、本願商標は商標法4条1項1号に該当し、請求は成り立たないとの審決をした。

判決は、本願商標は引用商標に類似する商標であり、引用商標の指定役務に類似する商品について使用をするものであるから、商標法4条1項11号に該当し、原告が主張する取消事由は理由がないとして、原告の請求を棄却した。

2 検討事項

(1)検討事項1(商標の類否判断について)

ア 本願商標の称呼について、判決の認定を是とする場合、取引の実情ないし需要者・

取引者の理解力と注意力等に関する事実を 証拠に基づき認定しないことには、説得力 がないのではないかとの意見が述べられた。 一方で、引用商標の称呼の認定手法について、判決の認定手法に対して特に異論は出なかった。

両商標から生じる称呼の類否について、 判決は、本願商標につき「ヴィオレ」の称呼が生じる場合があるとしておきながら、本願商標と引用商標との称呼が「類似するとはいえない」と判断した。この点についてもう少し詳細な説明があったほうがよいのではないかとの意見が多数を占めた。

イ 二段書きからなる商標の称呼の認定手法について、判決は、引用商標の要部を欧文字部分の「Violet」であるとしつつ、当該欧文字部分の称呼が「ヴィオレ」であると認定していると考えられる。要部が欧文字部分であるという結論に違和感はないとの意見が多数であった。

ウ 観念の認定について、「Violet」は、 英語でもフランス語でも紫色の一種として観 念が同一又は類似していると判断したのでは ないかと指摘するものがあった。

エ 外観の認定について、判決は、「Viol et」の欧文字を両者の外観の共通点として 認定した。審決は、外観全体の相違点は認 めつつも両者の外観を類似するものと認定し た。本件は、デザイン性が高くかつ可読性 を欠く図案を「Violet」の文字の中に混 ぜるなどの工夫がないと外観の類似性を回 避するのは難しい事案との意見が述べられ た。判決は、両商標の類否判断の理由として、 外観を最初の項目として挙げていることから、 外観の共通性が一番の決め手になったので はないかとの指摘があった。

オ 取引の実情 (需要者の注意力) の認定 について、 審決及び判決いずれにおいても、 商標の類否の認定の際、取引の実情につい て、詳細な認定はなされていない。この点 について、①原告が主張していないことが理 由ではないかとの指摘及び②そもそも審決 においては、あまり認定されないことが多い 印象であるとの指摘があった。

(2)検討事項2(商品と役務の類否判断に ついて)

商品と役務との類否について判示した裁 判例が少ないのは、商標が非類似であるこ とから商品と役務との類否の判断にまで言 及されないケースが多いことが理由かもし れないとの指摘がなされた。なお、一般に、 製造メーカーの場合には、商品の製造に加 え、その商品の小売業も行っているケースも 多いことから、商品とその商品にかかる小売 等役務が類似であるとの判断もやむを得な いともいえるが、一律に類似であるとするの

ではなく、各商品及びその商品の小売等役 務の個別の取引事情に応じて非類似との判 断がなされることもあるのではないかとの指 摘がなされた。

審判や訴訟段階においては、類否判断に おける個別の取引実情について. より具体的 に主張していく必要があるのではないかとの 指摘があった。

企業によっては、出願の際に、取り扱う 商品を指定商品とせず、当該商品にかかる 小売等を扱う役務を網羅的に指定して商標 登録するという知財戦略があり、本件の引 用商標もその一環ではないかとの指摘がな された。

(3)検討事項3(その他)

欧文字商標と関連して, 近時増加してい る中国語の簡体字等からなる商標の特徴に ついて議論が及んだ。これら商標は、構成 が漢字である点が日本語の商標と共通する が、称呼や観念が日本語の場合と異なるケー スが生じやすいという問題意識が共有され た。中国語等、外国語を含む商標を日本で 出願する際、その意味や音訳を願書に記載 させるという工夫も一案であるとの指摘が あった。また、我が国で使用される商標で ある以上、需要者は一般的には我が国の需 要者であることを前提にすべきであって、中 国語商標における類否の検討については. 特別な事情がない限り、中国国内において 使用される読み方(称呼)や意味(観念)を 第一次的な事情として考慮すべきではないと の指摘があった。

事例11(商標)

立体商標の本来的識別性と使用による識別性

審判番号	不服2012-005098号(商願2010-100464号) (平成24年8月27日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成25年6月27日 平成24年(行ケ)第10346号(請求棄却)
商標	ジョイントボックス形状の立体商標
主な争点	商標法3条1項3号,同3条2項(識別性)

1 事件の概要

本件は、「ジョイントボックス形状の立体 商標」からなり、指定商品を第9類「ジョイ ントボックス」として出願された本願商標に ついての拒絶査定不服審判事件に関するも のである。原査定においては、本願商標の 立体的形状は、配線等の結合部分のカバー、 すなわち、ジョイントボックスの形状を普通 に用いられる方法で使用するものと認識さ れるにとどまり、商標法3条1項3号に該当 する旨判断し、また、同3条2項の規定の 適用を認めなかった。請求人は、当該査定 を不服として、拒絶査定不服審判の請求をし たところ、請求は成り立たないとの審決がな され、請求人である原告が、その取消しを求 めた事案において、裁判所は審決を支持し、 原告の請求を棄却した。

2 検討事項

(1)検討事項1(商標法3条1項3号の該 当性(本来的識別性))

ア これまでの審決や判決では、立体的形状が指定商品の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない場合等には、商標法3条1項3号に該当すると判断されているが、このような識別性に関する認定手法

について、特段の異論はなく、本件判決も、 従来の枠組みに即した判断をしていると評価 する意見が多数であった。

イ 立体商標の中でも、本件商標のように「機能」と結びついている立体的形状の識別性が認められるケースは極めて限定的である、という点には異論がなかった。また、その理由として、機能については、特定の事業者に対して商標権による半永久的な保護を与え独占させることは好ましくない、という価値判断がより強くはたらくためではないか、との指摘がなされた。

ウ 実務上、ありふれた形状か否かを確認するためのツールについて、意匠公報やインターネット情報による商品検索等が挙げられた他、業界誌や競業他社の商品カタログ、商品事典といったツールも選択肢として紹介された。

(2)検討事項2(商標法3条2項の該当性(使用による識別性))

ア 商標法3条2項にかかる周知性の認定 手法についても、実務上定着している使用の 状況等を総合勘案して判断するという手法に ついて特段の異論は出なかった。

イ 本件ではアンケート調査が実施され.

審決, 判決ともにその評価について慎重に 判断されている点に特徴がある。そこで, ア ンケート調査のあり方につき, 複数の観点か ら検討を行った。

(ア) アンケート調査は、周知性の立証手段の一つとして徐々に一般的になって来ているが、周知性の立証においてまず重視すべきなのは客観的データや第三者からの評価であり、アンケート調査に重きを置きすぎないことが重要ではないか、また、本件でも、商標法3条2項の適用が認められなかった決定的な要因は、アンケート以前に客観的証拠による立証が不十分であった点にある、との指摘がなされ、これに同意する意見が多数であった。

(イ) 審決及び判決が、アンケートの対象者の範囲の設定(電気設備工事業者及び電設資材卸売業者のみ)が不適切であったと指摘した点は、その需要者には卸売業者、小売販売業者及び工事業者等も含まれると解されることから、審決及び判決に賛成する意見が多数であった。

BtoCと異なり、BtoBの商品の場合、取引者及び一般消費者双方を対象とする、かつ、具体的な範囲を個別に設定する必要があるため、困難を伴うことが多いのではないか、との意見があった。

(ウ) アンケートの質問項目としては,文字のない立体的形状のみを示して思い浮かべる商品を尋ねる,との方法が最も誘導的でなく信頼性が高いのではないか,との意見が多数であり、本件も同様の方法であったため,質問項目の観点のみでいえば、ある程度信頼に足るものであったと評価できる、との意見が多数であった。

(エ) 判決での、他社製品との比較を行わなかった点の指摘は、本件特有の事情を踏ま

えてなされたに過ぎず、他社製品との比較は 必ずしも一般化できる観点とは言えないであ ろう、との意見が多数であった。この点につ いては、その理由がもう少し丁寧に説明され ると、企業としては今後の指針としやすかっ たのではないか、との意見も見られた。

ウ 審決や判決では、商品の使用(宣伝) 形態が、識別性の判断に影響を与えること があり、本件でも、商品の特徴である13 個の弁体が目立たない使用(宣伝)形態で あった点が消極方向にはたらいていることか ら、立体商標の権利化を目指すにあたって は、特徴的な部分を強調し、需要者が文字 等から分離してその部分に注目するような使 用(宣伝) 形態とすることが重要である、と の意見が出された。

エ BtoBの商品は、BtoCの商品と比較して周知性の立証に困難を伴うことが多いのではないか、との意見が多数を占めた。BtoBの商品を扱う各企業においては、客観的資料が散逸してしまいがちなものについても定期的に情報収集し、記録化しておくこと等の工夫を行うことが考えられる、との意見があった。

(3)検討事項3(他の権利(特許・実用新案権及び意匠権)との関係性)

本件の使用商品については、特許権及び 意匠権の登録がなされており、請求人(原告) は、これらの権利の保護期間の満了を機に、 商標出願を行ったものと推察されるが、結果 として、商標権による保護は認められないこ ととなった。このように他の権利と商標権の 保護とを独立に判断することについては、各 権利や保護期間の趣旨からすると合理的で あると考えられ、参加者からも異論は出な かった。

本 編

1 研究会の概要

(1) 研究体制

特許機械,特許化学1,特許化学2,特許電気,意匠,商標の6分野に分け,分野ごとに, 具体的な事件を題材に,特許庁及び知的財産高等裁判所における判断等について研究を行った (特許化学1:化学一般,特許化学2:医薬,バイオ)。

各分野の検討メンバーは、企業の知財担当者、弁護士、弁理士、そして特許庁の審判長及び 審判官から構成され、また、オブザーバーとして、知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所の 裁判官が参加した。

研究会の座長は特許庁審判部首席審判長が務め、また、事務局は特許庁審判部審判課審判 企画室が担当した(図1、表1,2参照)。

(2) 研究対象事例

研究対象事例として、①拒絶査定不服審判事件、無効審判事件、不使用取消審判事件又は異議の申立てにおいて審決又は決定が確定している、②最終的に権利が存在していない、との条件を満たすものの中から、審判実務上重要と思われる事例を合計11事例選定した。

日本知的財産協会,日本弁理士会,特許庁から提出された候補の中から,事件の種別(査定系/当事者系),判決の結論(請求棄却/審決取消),検討の論点等のバリエーションを考慮して特許庁が選定した。

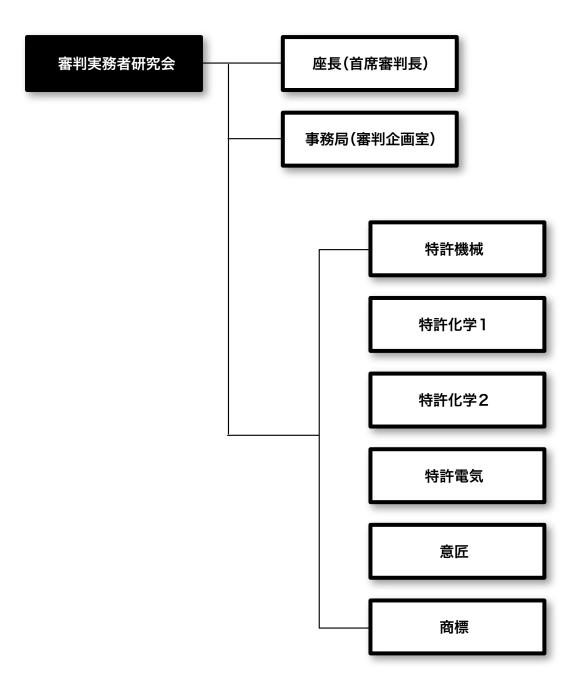
各分野において、1~2事例の検討を行った(表3参照)。

(3) 研究手法

各事例の検討は分野別の会合において行われ、各分野1~2事例を2~3回の会合で検討した。 具体的には、会合開催前に、特許庁参加者を中心に論点整理を行い、初めの会合において 特許庁参加者から事件の経緯及び論点の説明を行った。その後、次の会合までに、各検討メン バーにより、論点に関する自身の意見のとりまとめ、論点の追加、また調査すべき事項があった 場合には、その調査・検討等を行った。

そして次の会合において、各検討メンバーから、各論点に対する意見や調査結果を紹介し合うとともに、事件の経緯、明細書等の記載、提出された証拠、当事者の主張、過去の判決例等も踏まえて、議論が行われた。

図1 審判実務者研究会 研究体制



※特許化学1:化学一般 特許化学2:医薬,バイオ

表1 審判実務者研究会 検討メンバー

(五十音順,敬称略,○:オブザーバー)

分野	氏名	所属等	推薦
	井上 忠之	川崎重工業株式会社	知財協
	大川 沙季子	(株)日立製作所	知財協
特許	高石 秀樹	中村合同特許法律事務所	弁理士会
	瀧川 彰人	特許業務法人共立 金山オフィス	弁理士会
機械	日野 英一郎	シティユーワ法律事務所	日弁連
(9名)	神谷 厚毅 〇	東京地方裁判所 民事第29部 判事	裁判所
	佐々木 芳枝	特許庁 審判部第9部門 審判長	
	寺川 ゆりか	特許庁 審判部第15部門 審判官	
	安部 剛	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	石井 沙知	三菱ケミカル株式会社	知財協
	板井 典子	青木・関根・田中法律事務所	日弁連
 特許	小野 暁子	特許業務法人サカモト・アンド・パートナーズ	弁理士会
化学1	田中 悠也	東京応化工業株式会社	知財協
(0.4)	本井 修平 〇	東京地方裁判所 民事第47部 判事補	裁判所
(8名)	平塚 政宏	特許庁 審判部第18部門 部門長	
	牟田 博一	特許庁 審判部第21部門 審判官	
	永井 隆	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	川嵜 洋祐	アンダーソン・毛利・友常法律事務所	弁理士会
	橘田 さゆり	帝人ファーマ(株)	知財協
特許	田上 洋平	弁護士法人関西法律特許事務所	日弁連
	辻 耕平	サントリーホールディングス株式会社	知財協
化学2	山田 成喜	日本パーカライジング株式会社	知財協
(9名)	國分 隆文 〇	知的財産高等裁判所 第4部 判事	裁判所
	光本 美奈子	特許庁 審判部第24部門 審判長	
	中島 芳人	特許庁 審判部第22部門 審判官	
	栗岩 信夫	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	井下 健輔	富士通株式会社	知財協
	岡田 宏之	パール国際特許事務所	弁理士会
	金森 靖宏	K-FOREST知財事務所	弁理士会
	松野 知紘	大野総合法律事務所	弁理士会
特許	三友 仁史	富士通株式会社	知財協
電気	山口 裕司	大野総合法律事務所	日弁連
(11名)	筈井 卓矢 〇	知的財産高等裁判所 第4部 判事	裁判所
	秋田 将行	特許庁 審判部第5部門 審判長	
	山崎 慎一	特許庁 審判部第28部門 先任審判官	
	高橋 俊幸	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	西田 聡子	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	

分野	氏名	所属等	推薦
	岩坂 誠之	富士フイルム株式会社	知財協
	倉田 充	王子ホールディングス(株)	知財協
	相良 由里子	中村合同特許法律事務所	日弁連
	中野 晴夫	青山特許事務所	弁理士会
意匠	中村 知公	小西・中村特許事務所	弁理士会
· - ··-	花山 新平	セイコーエプソン株式会社	知財協
(11名)	菅 洋輝 〇	元知的財産高等裁判所 第3部 判事	裁判所
	北代 真一	特許庁 審判部第34部門 審判長	
	佐々木 朝康	特許庁 審判部第34部門 審判官	
	長谷川 記久	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	久保田 祐佳	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	網野 誠彦	網野国際商標特許事務所	弁理士会
	上原 麗樹	株式会社リコー	知財協
	小野 貴寛	株式会社ニコン	知財協
	田畑 浩美	特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所	弁理士会
	藤川 義人	弁護士法人 淀屋橋・山上合同	日弁連
商標	宮田 晴郎	東日本旅客鉄道株式会社	知財協
	山下 彰子	特許業務法人栄光特許事務所	弁理士会
(13名)	熊谷 大輔 〇	知的財産高等裁判所 第2部 判事	裁判所
	木村 一弘	特許庁 審判部第37部門 部門長	
	山根 まり子	特許庁 審判部第36部門 審判官	
	蓼沼 佳孝	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	佐藤 孝丞	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	安藤 文子	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	

(「所属等」は、2019年12月現在のものです。)

表2 審判実務者研究会 座長·事務局

	氏名	所属等		
座長	和田 雄二	特許庁 審判部 首席審判長		
	高橋 克	特許庁 審判部審判課審判企画室 室長		
市 70 円	松浦 安紀子	特許庁 審判部審判課審判企画室 課長補佐(前)		
事務局	島田 英昭	特許庁 審判部審判課審判企画室 課長補佐		
	山﨑 竜吾	特許庁 審判部審判課審判企画室		

表 3 検討対象事例

分野	事例 番号	発明の名称	審判番号(審決) 事件番号(判決)	審決日 判決言渡日	審決結論 判決主文	主な争点
		7=4-645-4-	無効2016-800014	H29.03.22	一部請求成立	特許法29条2項
	1	建築板	H29(行ケ)10087	H30.05.14	請求棄却	(進歩性)
特許			無効2012-800135	H25.10.30	請求不成立	
機械	0	运动刑选目指击社器	H25(行ケ)10330	H27.03.11	審決取消	特許法17条の2第 3項
	2	揺動型遊星歯車装置	無効2012-800135	H28.04.05	請求成立	(新規事項の追加), 同44条1項 (分割要件)
			H28(行ケ)10114	H29.05.10	請求棄却	
	3	トレッドが高トランス 容量を有するエマ	不服2016-016715	H29.10.02	請求不成立	特許法29条2項
特許化	0	ルジョンSBRを含む タイヤ	H30(行ケ)10022	H30.12.26	請求棄却	(進歩性)
学 1	4	 合わせガラス	不服2017-006211	H30.03.27	請求不成立	特許法29条2項(進歩性)
	7	合わせカラス	H30(行ケ)10068	H30.12.10	請求棄却	
	5	加工飲食品及び容器	異議2015-700019	H28.08.03	取消決定	特許法36条4項1号
特許化		詰飲料	H28(行ケ)10205	H29.06.14	請求棄却	(実施可能要件)
化 学 2	6	ピリミジン誘導体	無効2015-800095	H28.07.05	請求不成立	特許法29条2項 (進歩性)
	0	り、こりミンノ誘导体	H28(行ケ)10182 H28(行ケ)10184	H30.04.13	請求棄却	旧36条5項1号 (サポート要件)
		登記識別情報保護7 シール	無効2017-800011	H29.08.21	請求不成立	特許法36条6項1号
**	7		H29(行ケ)10176	H30.03.28	審決取消	(サポート要件) 同29条2項 (進歩性)
許電気	電		無効2017-800011	H30.09.25	請求成立	(本グ)上/
	α	提供装置,情報処理 8 装置,およびプログ ラム	不服2017-000433	H29.06.05	請求不成立	特許法29条2項 (進歩性)
			H29(行ケ)10148	H30.03.26	請求棄却	

※特許化学1:化学一般 特許化学2:医薬、バイオ

分野	事例番号	意匠に係る物品/ 商標	審判番号(審決) 事件番号(判決)	審決日 判決言渡日	審決結論 判決主文	主な争点
意匠			無効2016-880020	H29.11.21	請求成立	意匠法4条2項
匠	9 ¬-ト	H29(行ケ)10234	H30.07.19	請求棄却	(新規性の喪失の 例外) 	
	10	Violet	不服2017-017053	H30.05.11	請求不成立	商標法4条1項11号 (他の登録商標との 類否)
商	10	VIOICU	H30(行ケ)10085	H30.12.20	請求棄却	
標	標 11 ジョイントボックス 形状の立体商標	ジョイントボックス	不服2012-005098	H24.08.27	請求不成立	商標法3条1項3号,
		H24(行ケ)10346	H25.06.27	請求棄却	同3条2項 (識別性)	

2 研究結果詳細

- ・各事例の報告書は、以下の記載項目を有します。
 - 1 事件の概要
 - 2 検討事項の概要
 - 3 審決の概要
 - 4 判決の概要
 - 5 検討事項及び検討結果
- ・必要に応じて、公報、引用文献、審決、判決等の原文を直接参照してください。
- ・本報告書に記載された意見は、本研究会に参加した検討メンバーの見解であり、 特許庁の公式見解ではありません。

事例1(特許機械)

まとまりのある構成を単位とした相違点の認定

審判番号	無効2016-800014号(特許5717955号) (平成29年3月22日:一部請求成立審決 → 確定)	
判決日 事件番号	知財高判平成30年5月14日 平成29年(行ケ)第10087号(請求棄却)	
発明の名称	建築板	
主な争点	特許法29条2項(進歩性)	

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「建築板」とする 特許についての無効審判事件に関するもの である。

審決は、訂正を認めた上で、本件訂正発明1及び2は、いずれも当業者が引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明することができたものであると判断した(一部請求成立審決)。

判決は、審決の判断につき、相違点の認定に誤りがあるものの、判決の相違点の認定を前提としても、本件訂正発明1及び2は、いずれも当業者が引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明することができたものであると判断し、原告の請求を棄却した。

2 検討事項の概要

(1)検討事項1(発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成について、審決と判決で認定が異なった理由について)(2)検討事項2(いわゆる「容易の容易」について)

3 審決の概要

(1) 本件訂正発明1

イエロー顔料を含むインクによるイエロードットと、マゼンタ顔料を含むインクによるマゼンタドットと、シアン顔料を含むインクによるシアンドットとで模様付けされており、これらのインクから形成されるインクジェット層の表面には透明な被覆層が形成されている、建築板であって、

前記イエロー顔料はシー・アイ・ピグメントイエロー42またはシー・アイ・ピグメントイエロー184で、前記マゼンタ顔料はシー・アイ・ピグメントレッド101で、前記シアン顔料はシー・アイ・ピグメントブルー28であり、

シー・アイ・ピグメントイエロー42または シー・アイ・ピグメントイエロー184である 前記イエロー顔料を含むインクと、シー・アイ・ ピグメントレッド101である前記マゼンタ顔 料を含むインクと、シー・アイ・ピグメントブ ルー28である前記シアン顔料を含むインク とは、全て紫外線硬化型インクであり、

前記建築板は、さらに、ブラック顔料を含む紫外線硬化型インクによるブラックドットで模様付けされており、前記ブラック顔料はシー・アイ・ピグメントブラック7であり、

前記イエロードットと前記マゼンタドット と前記シアンドットと前記ブラックドットと で模様付けされた建築板のJTM G 01: 2000にしたがった下記の超促進耐候試験条件による促進耐候試験による変退色前後のCIE1976L*a*b*色空間における色差(ΔE*ab)について、イエロー成分とマゼンタ成分とシアン成分との各色間での前記促進耐候試験による試験時間600時間における変退色後の色差(ΔE*ab)が0.99以内であり、かつイエロー成分とマゼンタ成分とシアン成分とブラック成分とマゼンタ成分とシアン成分とブラック成分との各色間での前記促進耐候試験による試験時間600時間における変退色後の色差(ΔE*ab)が1.44以内であることを特徴とする建築板。

<超促進耐候試験条件>

光源:水冷式メタルハライドランプ

照度:90mW/cm²

波長:295~450nm

温度:60°C(照射), 30°C(結露) 湿度:50%(照射), 90%(結露)

サイクル: 照射5時間, 結露5時間

シャワー: 結露前後10秒

(2) 引用発明(甲2(特開2008-63831号公報)記載の発明;「甲2発明」)

基材の表面に、下塗り層、インク受理層、インクジェット層、クリアー層、無機質塗料層、光触媒塗料層をこの順に積層して形成されると共に、黄色酸化鉄顔料を含有するイエローの水性インクと、Co-AI系ブルー顔料を含有するシアンの水性インクと、赤色酸化鉄顔料を含有するマゼンタの水性インクと、たローFe-Mn系ブラック又はCo-Fe-Cr系ブラック顔料を含有するブラックの水性インクとからなる、有機顔料を含有しない4色の水性インクで所望の模様が施されたインクジェット層が形成されている、瓦

や外壁材等の用途に使用される化粧建築板。

(3) 本件訂正発明1と引用発明(甲2発明) との相違点

<相違点1>

イエロー顔料及びマゼンタ顔料に関し、本件訂正発明1は、イエロー顔料はシー・アイ・ピグメントイエロー42またはシー・アイ・ピグメントイエロー184であり、マゼンタ顔料はシー・アイ・ピグメントレッド101であるのに対し、甲2発明では、イエロー顔料は黄色酸化鉄顔料であり、マゼンタ顔料は赤色酸化鉄顔料である点。

<相違点2>

ブラック顔料に関し、本件訂正発明1は、シー・アイ・ピグメントブラック7であるのに対し、甲2発明では、Cu-Fe-Mn系ブラック又はCo-Fe-Cr系ブラック顔料である点。

<相違点3>

インクに関し、本件訂正発明1では、インクは全て紫外線硬化型インクであるのに対し、甲2発明では、水性インクである点。

<相違点4>

建築板の耐候性に関し、本件訂正発明1では、JTM G 01:2000にしたがった下記の超促進耐候試験条件による促進耐候試験による変退色前後のCIE1976L*a*b*色空間における色差(ΔE*ab)について、イエロー成分とマゼンタ成分とシアン成分との各色間での前記促進耐候試験による試験時間600時間における変退色後の色差(ΔE*ab)が0.99以内であり、かつイエロー成分とマゼンタ成分とシアン成分とブラック成分との各色間での前記促進耐候試験による試験時間600時間における変退色後の色差(ΔE*ab)が1.44以内で

あるのに対し、甲2発明では、そのような特定がされていない点。(以下省略)

(4) 相違点についての判断

ア 相違点1について

…の記載を総合すると、顔料としての黄色酸化鉄には、狭義と広義があり、狭義の黄色酸化鉄は合成されたもののみを意味し、そのC. I. 番号は、C. I. Pigment Yellow 42、すなわちシー・アイ・ピグメントイエロー42であり、広義の黄色酸化鉄は、天然のものをも含み…、同様に、顔料としての赤色酸化鉄には、狭義と広義があり、狭義の赤色酸化鉄は合成されたもののみを意味し、そのC. I. 番号は、C. I. Pigment Red 101、すなわちシー・アイ・ピグメントレッド101であり、広義の赤色酸化鉄は、天然のものをも含み…であると解される。

一方、顔料をインクジェット用途として使用するためには、ノズル詰まり等を防止するため、精製し不純物を除去することが必要とされるところ、合成酸化鉄の顔料は、純度、粒径の均質性、及び粒径分布が天然酸化物より優れていること、及び、合成酸化鉄は安価で大量生産可能であって、工業製品である建築板の顔料に適していることに鑑みれば、甲2発明1の…「黄色酸化鉄顔料」及び「赤色酸化鉄顔料」は、狭義のもの、すなわち「シー・アイ・ピグメントイエロー42」及び「シー・アイ・ピグメントレッド101」を意味する蓋然性が高い。

してみると、上記相違点1は、実質的な相違点ではない。

また、甲2発明1の「黄色酸化鉄顔料」及び「赤色酸化鉄顔料」が広義のものであるとしても、インクジェット用途として使用するこ

とや安価で大量生産可能であって工業製品である建築板の顔料に適していることに鑑み、「シー・アイ・ピグメントイエロー42」及び「シー・アイ・ピグメントレッド101」を選択すること、すなわち上記相違点1に係る本件訂正発明1の構成とすることは、当業者が適宜なし得たことである。

イ 相違点2について

甲第2号証には…と記載されており、ブラック顔料としてカーボンブラックを用いることが開示されている。また、甲第2号証の特許請求の範囲の請求項2に記載された発明は、4色の顔料として、黄色酸化鉄顔料、Co-AI系ブルー顔料、赤色酸化鉄顔料、及びカーボンブラックの組合せを包含するものである。

さらに、…に記載のように、カーボンブラックは最も一般的に使用されている黒色顔料であって、優れた耐候性を有することは周知である。

他方, …の記載を総合すると, カーボンブラック, あるいはファーネス法によって製造されたカーボンブラックのC. I. Nameがシー・アイ・ピグメントブラック7であると解される。また, …には, カーボンブラックのほとんどはファーネス法で製造されることが記載されている。

してみると、甲2発明において、Cu-Fe-Mn系ブラック又はCo-Fe-Cr系ブラック顔料に代えて、カーボンブラックあるいはファーネス法によって製造されたカーボンブラックであるシー・アイ・ピグメントブラック7を用いること、すなわち上記相違点2に係る本件訂正発明1の構成とすることは、当業者が適宜なし得たことである。

(相違点3, 4については省略)

4 判決の概要

(1) 主な争点

本件訂正発明1の進歩性に係る判断の誤り (一致点相違点の認定の誤り、相違点の判断)

(2) 裁判所の判断

判決では、「本件発明と主引用発明との間 の相違点を認定するに当たっては、 発明の 技術的課題の解決の観点から、まとまりの ある構成を単位として認定するのが相当であ る。かかる観点を考慮することなく、相違点 をことさらに細かく分けて認定し、各相違点 の容易想到性を個々に判断することは、本 来であれば進歩性が肯定されるべき発明に 対しても、正当に判断されることなく、進歩 性が否定される結果を生じることがあり得る ものであり、適切でない。」との規範を示し たうえで、「本件発明1において、顔料の組合 せと、紫外線硬化型インクを用いることとは、 技術的意義が同一であるとはいえない。ま た、一般に、インクを構成する顔料は、イ ンクの種類(紫外線硬化型インク、水性イン ク等)に合わせて選択しなければならない わけではないから…、顔料の組合せと紫外 線硬化型インクを用いることとが、発明の技 術的課題の解決の観点から、まとまりのあ る構成であるということはできない。…顔料 の選択とインクの選択とは、別の相違点とし て検討されてしかるべきものである。…好適 な変退色を実現するという本件発明の課題 を解決する上では、各色の顔料の退色を同 程度にすることが必要であるから、個々の顔 料の選択(顔料の組合せ)は、本件発明の 課題解決手段として重要な技術的意義があ るといえる。したがって、本件発明1において、 発明の技術的課題の解決の観点からは. 顔 料の組合せをひとまとまりの相違点として判

断するのが相当である。」とし、相違点を以下の通り認定した。

「相違点3及び4のほか、『インクに関し、 本件発明1では、イエロー顔料、マゼンタ顔 料、ブルー顔料及びブラック顔料として、そ れぞれ. シー・アイ・ピグメントイエロー42 又はシー・アイ・ピグメントイエロー184, シー・アイ・ピグメントレッド101, シー・ アイ・ピグメントブルー28及びシー・アイ・ ピグメントブラック7の4色の顔料の組合せ を用いているのに対し、引用発明では、イ エロー顔料, マゼンタ顔料, ブルー顔料及 びブラック顔料として、それぞれ、黄色酸化 鉄、赤色酸化鉄、Co-AI系ブルー及びC u-Fe-Mn系ブラック又はCo-Fe-C r系ブラックの4色の顔料の組合せを用いて いる点。』、すなわち、相違点Bであると認め られる。」

もっとも、判決の認定した相違点を前提としても、本件訂正発明1は容易想到と判断された(結果としては審決の結論を支持)。

5 検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成について、審決と判決で認定が異なった理由は何か)

本件判決は結論として、審決の結論を支持したが、発明の技術的課題の解決の観点から、「まとまりのある構成」については、認定を異にしている。

そこで、どのような場合に「まとまりのある構成」といえるか、裁判例に照らしつつ検討を行った。

ア「技術的意義」の定義

本判決の第4の3(1) エ(※裁判所 HP で公開されている判決の20頁) において, 「好適な変退色を実現するという本件発明の

課題を解決する上では、各色の顔料の退色を同程度にすることが必要であるから、個々の顔料の選択(顔料の組合せ)は、本件発明の課題解決手段として重要な技術的意義があるといえる。」、「したがって、本件発明1において、発明の技術的課題の解決の観点からは、顔料の組合せをひとまとまりの相違点として判断するのが相当である。」といった判示があることから、「まとまりのある構成」を検討するにあたって、「技術的意義」とはいかなる意味かを検討した。

「技術的意義」という語は、審査・審判実 務や裁判例においてしばしば使用されている ものの、その定義が一意的に定められてい るものではない。

まず、本判決における「技術的意義」は、 上記判示内容に鑑みて、発明の課題解決の ために意味のあること、といった趣旨で使用 されているであろうことについては概ね意見 が一致した。

他方で、実務で使用されている「技術的 意義」には、本判決と同様に、発明の課 題解決のために意味のあること、といった 趣旨で使用されている場合もあれば、単に、 技術的な意味、といった趣旨で使用されて いる場合や、発明の作用・効果と同じ趣旨 で使用されている場合も見られ、一意的に 定義されているものではないという意見が あった。

イ 技術的意義の具体的内容について

本判決のように「技術的意義」を、発明の課題解決のために意味のあること、といった趣旨で使用した場合、課題の内容如何によって「技術的意義」の有無が左右されることとなる。

そこで、まず、裁判例における課題の認定 について検討した。 知財高裁平成26年(行ケ)10213号「検査用プローブの製造方法事件」は、レーザ溶接による検査用プローブの製造方法の発明に関する裁判例であるところ、同裁判例は、課題について、レーザ溶接の接合品質を高めるといった一般的・抽象的な認定を採用していない。

そして、当該発明の二つの線材の溶融のタ イミングを合わせるという技術的手段と、二 つの線材を中心軸周りに回転させながらパ ルス状のレーザ光を照射するという技術的手 段について、「本願発明は、①第1の線材と 第2の線材とを突き合わせた状態で接合箇 所の外周面にレーザ光を照射することによっ てレーザ溶接するとともに、レーザ光により 第1の線材と第2の線材のうち材料の融点が 高い側に与えられるエネルギ量を、融点が 低い側に与えられるエネルギ量よりも大きく するとの構成により、高融点材料の融合不良 や低融点材料の溶け過ぎを防止し、両者の 溶融するタイミングを合わせて良好な溶接 品質を得ることができて、検査用プローブに おける接合箇所の品質を向上することができ るとの効果を奏するとともに、②第1の線材 及び第2の線材を中心軸回りに回転させなが らパルス状のレーザ光を照射するとの構成に より、接合部の応力ひずみを均等化し、信 頼性を高めることができるとの効果を奏する ものである。」と、別々の効果を認定したう えで、「必ずしも一体不可分な関係にはなく、 技術的には両者を分けて評価することは可 能である」、と判示し、両手段について別々 の相違点として認定した審決に誤りはないと 判示している。

メンバーからは、同裁判例を指摘したうえで、課題を一般的・抽象的に認定すればするほど、「技術的意義」を有する範囲が拡がっ

て、「まとまりのある構成」と認定されやすくなり、他方で課題を具体的に認定すると技術的意義のある範囲が狭まり、ひいては相違点がばらばらに認定されやすいのではないか、という意見があった。

そういった観点に基づき、代理人業務を 行っているクライアントからは、課題につい て一般的・抽象的に広く認定されるような明 細書の記載を求められることも多いという意 見も出された。

他方で、知財高裁平成22年(行ケ) 第10075号「換気扇フィルター事件」以降、 課題を具体的に認定するという傾向が続い ているという指摘があった。

ウ まとまりのある構成について、審決と判 決で認定が異なった理由について

本件の審判経過に鑑みると、もともと、シアン、マゼンタ、イエローの三色のインクに関するクレームであったところを、審決の予告後の訂正請求によって、ブラックのインクを追加されたために、ブラックのインクについては、別異の相違点として審決がなされたのではないかという意見があった。

(2) 検討事項2(いわゆる「容易の容易」 について)

本判決のいう「まとまりのある構成」と認定できるか否か、という論点は、いわゆる「容易の容易」の論理と関連して進歩性の判断の結論に影響を及ぼしうる。「容易の容易」とは、例えば、主引例と副引例を組み合わせることを容易に想到し得たとして両発明を組み合わせた上で、さらに本件発明に至るた

めにさらに別の副引例を組み合わせることが 容易であるとする論理付けをいう。

ここで、主引例と本願発明との相違点について、例えば、「まとまりのある構成」でないとして独立に2個存在すると認定された場合を想定する。その場合、相違点1と相違点2に対応する副引例1、2が存在するならば、相違点1と相違点2にそれぞれ、副引例1と副引例2を適用する容易想到性があるか否かを検討すればよい。

ところが、同じ事例で、主引例と本願発明との相違点について、独立の2個の相違点ではなく、「まとまりのある構成」として1個の相違点と認定された場合には、例えば、副引例1に副引例2を組み合わせて副引例1を変更した後に、変更された副引例1を主引例に組み合わせる、あるいは、主引例に副引例1を組み合わせるとについて容易想到性があるか否かを検討する必要があり、この場合、いわゆる「容易の容易」の論点が発生する。

近時,「容易の容易」の論理付けで進歩性を否定することは出来ないとする裁判例が続いており,「まとまりのある構成」と認定できるか否かは,「容易の容易」は容易ではないという論理と関連して,進歩性の判断の結論に影響を及ぼしうる。そのため,いわゆる「容易の容易」に関する判断についても,注視していく必要があるという意見があった。

以上

事例2(特許機械)

補正.分割における新規事項の追加

審判番号	無効2012-800135号(特許4897747号) (平成25年10月30日:請求不成立審決(一次審決) → 審決取消) (平成28年4月5日:請求成立審決(二次審決) → 確定)	
判決日 事件番号	知財高判平成27年3月11日(一次判決) 平成25年(行ケ)第10330号(審決取消) 知財高判平成29年5月10日(二次判決) 平成28年(行ケ)第10114号(請求棄却)	
発明の名称	揺動型遊星歯車装置	
主な争点	特許法17条の2第3項(新規事項の追加),同44条1項(分割要件)	

1 事件の概要

(1)事案の概要

本件は、発明の名称を「揺動型遊星歯車 装置」とする特許についての無効審判請求 事件に関するものである。

一次審決は、請求項1の「内歯揺動型内 接噛合遊星歯車装置」を「揺動型遊星歯車 装置」と上位概念化する補正は新たな技術 的事項を導入するものではないから、当初 明細書等の記載の範囲を超える不適法なも のではなく、新規事項の追加にかかる無効 理由はないとして、請求不成立(特許は有 効)と判断した。

それに対し、一次判決は、上記補正によって新たに請求項の範囲に包含される外 歯揺動型遊星歯車装置のうち①型装置に関 して、新たな技術的事項を導入するもので あるから、上記補正を適法とした審決には 誤りがあると判断し、審決を取り消した。

差し戻し審において、被請求人(特許権者)は、発明を外歯揺動型遊星歯車装置のうち②型装置に関するものに減縮する訂正請求を行った。二次審決は、訂正を認めた

上で、外歯揺動型遊星歯車装置を包含する 訂正発明は、原出願の当初明細書等の全て の記載を総合することにより導かれる事項 との関係において、新たな技術的事項を導 入するものであり、分割出願要件違反であ るとした。そして、本件出願の出願日の遡 及は認められず、訂正発明は原出願の公開 公報により新規性が否定されるとして、請 求成立(特許は無効)と判断した。

二次判決は、審決の判断に誤りはないとして、原告(特許権者)の請求を棄却した。

(2) 手続の概要(主なものを抜粋)

原出願 平成15年 3月28日 分割出願(本件)

平成20年 7月11日 手続補正書(「本件補正」)

平成21年 9月24日 特許査定 平成23年12月20日 無効審判請求 平成24年 8月29日 訂正請求書 平成24年11月30日 口頭審理 平成25年 5月14日 審決の予告 平成25年 5月31日 訂正請求書 (「本件訂正1」)

平成25年 8月 1日

一次審決 (請求不成立)

平成25年10月30日

一次審決取消訴訟提起

平成25年12月 6日

一次判決(審決取消)

平成27年 3月11日

訂正請求書(「本件訂正2」)

平成27年 4月22日

無効理由通知 平成27年 7月22日

平成27年10月15日 審決の予告

二次審決 (請求成立)

平成28年 4月 5日

二次判決 (請求棄却)

平成29年 5月10日

2 検討事項の概要

- (1)検討事項1(補正・分割の限界について)
- (2)検討事項2(審決取消判決の拘束力に ついて)
- (3)検討事項3(訂正認容とした上で分割 要件違反としたことについて)

3 一次審決の概要

(1) 本件発明の概要

下線を付した範囲が補正・訂正部分であ る(以降も同様)。

ア 本件補正前の請求項1に係る発明 【請求項1】

外歯歯車と該外歯歯車と僅少の歯数差を 有する内歯歯車とを有すると共に、前記内 歯歯車を揺動回転させるための偏心体軸を 備え、該偏心体軸に配置された偏心体を介 して外歯歯車の周りで内歯歯車を揺動回転 させる内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置に おいて.

前記偏心体軸を, 前記外歯歯車の軸心と 平行に複数備えると共に.

該複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた 偏心体軸歯車と.

該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオン がそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車 と, を備え,

該伝動外歯歯車を介して前記駆動源側の ピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車 に同時に伝達される

ことを特徴とする内歯揺動型内接噛合遊 星歯重装置。

イ 本件補正後の請求項1に係る発明 【請求項1】

複数の偏心体軸の各々に配置された偏心 体を介して揺動歯車を揺動回転させる揺動 型遊星歯車装置において,

前記複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれ た偏心体軸歯車と,

該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオン がそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車 ٤.

該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位 置に平行に配置されると共に、該駆動源側 のピニオンが組込まれた中間軸と,を備え,

前記中間軸を回転駆動することにより前 記駆動源側のピニオンを回転させ、前記伝 動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオン の回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に 伝達される

ことを特徴とする揺動型遊星歯車装置。 ウ 本件訂正1後の請求項1に係る発明 【請求項1】

中心部がホロー構造とされ、複数の偏心 体軸の各々に配置された偏心体を介して揺 動歯車を揺動回転させる揺動型遊星歯車装 置において、

前記複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれ た偏心体軸歯車と.

該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオン がそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車 ٤,

該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位 置に平行に配置されると共に、該駆動源側 のピニオンが組込まれた中間軸と、当該揺 動型遊星歯車装置において減速された回転 を出力する出力軸と、を備え、

前記伝動外歯歯車は、単一の歯車からな り、前記出力軸に軸受を介して支持され、

前記中間軸を回転駆動することにより前 記駆動源側のピニオンを回転させ、前記伝 動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオン の回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に 伝達され、前記駆動源側のピニオン、前記 伝動外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯 車が、同一平面上で噛み合うことを特徴と する揺動型遊星歯車装置。

(2) 主な争点(請求人の主張)

無効理由1 (法17条の2第3項違反 (補正要件違反))

(3) 争点に対する判断

本件特許発明は、従来の技術が有する、 入力軸が出力軸と同軸に配置されている ことにより、歯車装置全体を貫通するホ ローシャフトを有するように設計するこ とが困難である、といった課題を解決し ようとするものであることがわかり、こ のような課題は、入力軸から偏心体軸歯 車に至るまでの間の構造に係る問題で装 置の中心に入力軸が配置されることに起 因する課題である。

「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」を

「揺動型遊星歯車装置」と上位概念化する ことで、同じく「揺動型遊星歯車装置」で ある「外歯揺動型遊星歯車装置」が発明の 対象となることが想定されるとしても、こ のような課題は当初明細書等に従来の技術 として例示された内歯揺動型遊星歯車装置 だけでなく、入力軸から偏心対軸歯車まで の構成が共通する外歯揺動型遊星歯車装置 にも内在することが、技術的に明らかであ るから、本件補正により、新たな技術上の 意義が追加されるとまではいえない。

よって. 本件補正後の請求項1に係る発 明は、新たな技術的事項を導入するもので はないから、本件補正は、当初明細書等の 記載の範囲を超える不適法なものではな را_°

4 一次判決の概要

(1) 主な争点

「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」を 「揺動型遊星歯車装置」と補正することが 新規事項の追加に当たり、特許法17条の 2第3項に違反するか

(2)裁判所の判断

・・・本件補正は、「内歯揺動型内接噛合 遊星歯車装置」を「揺動型遊星歯車装置」 とすることで,本件特許に,「外歯揺動型 遊星歯車装置」をも含ませるものである。

そこで、このような補正が新たな技術的 事項を導入するものといえるか否かについ て検討すると、いずれも本件特許の出願前 に刊行された特公平5-86506号公報 (甲25),特許第2707473号公報(甲 26), 特許第2739071号公報(甲 27) によれば、減速機に関する技術につ いては、内歯揺動型遊星歯車装置と外歯揺

動型遊星歯車装置に共通する技術、すなわ ち. 偏心体を介して揺動回転する歯車が内 歯であるか外歯であるかには依存しない技 術があると認められ、内歯揺動型と外歯揺 動型との間には、両者で異なる技術も存在 すれば、 両者に共通する技術も存在すると 認められる。したがって、本件補正が外歯 揺動型遊星歯車装置を含めることになるか らといって、そのことから直ちに本件補正 が新たな技術的事項を導入するとまでいう ことはできない。

イ そこで、本件補正前発明で開示されて いる技術が、内歯揺動型遊星歯車装置と外 歯揺動型遊星歯車装置において共通する技 術であるか否かについて具体的に検討す る。

・・・・(イ) そこで、本件技術が外歯揺動型 遊星歯車装置においても共通する技術であ るか否かについて検討する。

甲5文献, 特開2002-317857 号公報(甲24)及び本件特許についての 訂正請求書(甲30)並びに弁論の全趣旨 によれば、減速機において、「出力部材」 と「固定部材」とは相対関係にあり、入れ 替え自在であること自体は周知技術である と認められる。したがって、外歯揺動型遊 星歯車装置としては、下記模式図のとおり、 ①外側の内歯歯車を出力歯車とする型(外 側に出力軸、内側に固定部材を配置する動 作。以下、「①型」という。)、②外側の内 歯歯車を固定部材とする型(内側に出力軸, 外側に固定部材を配置する動作。以下、「② 型」という。)が想定される(ただし、下 図からも理解されるとおり、構造が変わる ものではなく、あくまで出力を歯車からと るか、固定部材からとるかの差異である。)。

そこで、本件技術を前記①型及び②型に

適用できるか否かについて検討すると,本 件補正前発明は、伝動歯車が「外歯」に限 定されているのであるから、 伝動外歯歯車 は、偏心歯車との噛み合わせの位置関係か ら各偏心体軸歯車の内側に位置することと なる。ここで、本件当初明細書には、本件 発明の構成要件である「伝動外歯歯車は単 一の歯車からなり、出力軸(出力部材)に 軸受を介して支持され」る構成が開示され ており、伝動外歯歯車と出力軸との関係に ついてその余の構成は開示されていないと ころ、 伝動外歯歯車と出力軸との上記位置 関係を前提とすると、②型においては、出 力部材が内側となることから,「伝動外歯 歯車は単一の歯車からなり、出力軸(出力 部材)に軸受を介して支持され」る構成を 想定できるとしても、①型においては、下 記模式図のとおり、伝動外歯歯車は、減速 機の一番外側に位置する出力軸とはかけ離 れた位置に存在することとなる。

そうすると、このようなかけ離れた位置 にある伝動外歯歯車を出力軸に軸受を介し て支持する構成については、当業者であっ ても明らかではないから、本件技術を外歯 揺動型遊星歯車装置に直ちに適用できると いうことはできない。

したがって、本件補正は、新たな技術的 事項を導入するものであると認められるこ とから特許法17条の2第3項に違反する ものであって、これを適法とした審決の判 断には誤りがある。

5 二次審決の概要

(1) 本件訂正2後の請求項1に係る発明(訂 正発明1)

【請求項1】

中心部がホロー構造とされ、複数の偏心

体軸の各々に配置された偏心体を介して揺動歯車を揺動回転させる揺動型遊星歯車装置において.

ケーシングと,

前記複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と.

該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車と.

該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置されると共に,該駆動源側のピニオンが組込まれた中間軸と,

前記ケーシングの内側で、該ケーシング に回転自在に支持され、当該揺動型遊星歯 車装置において減速された回転を出力する 出力軸と、

を備え、

前記伝動外歯歯車は、単一の歯車からなり、前記出力軸に軸受を介して支持され、

前記中間軸を回転駆動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ、前記伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達され、

前記駆動源側のピニオン,前記伝動外歯 歯車および前記複数の偏心体軸歯車が,同 一平面上で噛み合う

ことを特徴とする揺動型遊星歯車装置。

(2) 主な争点

分割出願要件の充足性について

(3) 争点に対する判断

訂正発明1及び訂正発明2が、分割のもととなる特願2003-90065号(以下「原出願」という。)に包含されているといえるためには、原出願の出願当初の明

細書及び図面(以下「原出願の当初明細書等」という。特開2004-293743 号公報を参照。)に記載された事項の範囲内のものといえるか否か、すなわち、原出願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるか否かを検討する必要がある。

・・・原出願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるというためには、原出願の当初明細書等に記載された事項であるか、そうでないとしても、原出願の当初明細書等の記載から自明な事項である必要がある。ア 外歯揺動型遊星歯車装置は、原出願の当初明細書等に記載された事項か。

・・・このように、原出願の当初明細書等には、外歯揺動型遊星歯車装置に関して言及した記載は一切存在していないとともに、当該「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」に限られない「外歯揺動型遊星歯車装置」にも適用されるものであることが理解される手がかりも、全く記載されていないから、「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」のみを対象としたものと解するのが自然である。

よって,外歯揺動型遊星歯車装置は,原 出願の当初明細書等に記載された事項では ない。

イ 外歯揺動型遊星歯車装置は、原出願の 当初明細書等の記載から自明な事項か。

・・・・原出願の当初明細書等の記載から自明な事項とは、原出願の当初明細書等の記載に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、そこに記載されているのと同然であると理解する事項であり、周知

技術又は慣用技術であるというだけでは, 足りないと解される。

(ア) 出願時の技術常識及び周知技術又は 慣用技術について

・・・ そうすると、乙第3号証、乙第7号 証、乙第10~13号証、甲第1号証及び 甲第5号証の各証拠は、揺動型遊星歯車装 置において、中心部をホロー構造とするこ と. 及び中間軸を設けて回転駆動すること について、その限りで出願時の技術常識で あることを示したにとどまる。

また、上記各証拠は、揺動型遊星歯車装 置において、ホロー構造、駆動源側のピニ オン、伝動外歯歯車、偏心体軸歯車又は中 間軸の個々の技術自体が周知技術又は慣用 技術であることを示したにとどまる。

(イ) 原出願の当初明細書等に記載されて いるのと同然であると理解する事項といえ るか。

・・・たとえ揺動型遊星歯車装置におい て、ホロー構造、駆動源側のピニオン、伝 動外歯歯車,偏心体軸歯車又は中間軸の 個々の技術自体が周知技術又は慣用技術で あったとしても、原出願の当初明細書等の 記載に接した当業者であれば、出願時の技 術常識に照らして、2型の外歯揺動型遊星 歯車装置は原出願の当初明細書等に記載さ れているのと同然であると理解する事項と まではいえない。

・・・・内歯揺動体が外歯歯車の周りで円 滑に揺動駆動されることにより、原出願 の当初明細書等に記載の課題のうちの「動 力伝達の更なる円滑化を図ることができ る内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置を提 供すること」(段落【0015】)が解決され るといえる。そうすると、前記発明が解 決しようとする課題に照らせば、課題を

解決するための手段において特定されて いる. 外歯歯車と. その周りで揺動する 内歯歯車とを備えること(すなわち「内 歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」である こと。) は、原出願の当初明細書等に記載 された発明の本質にかかわる構成であっ て、必須の構成といえる。

そして、当該必須の構成を備えていない 「揺動型遊星歯車装置」が、上記課題を解 決できるとは、原出願の当初明細書等を精 査しても、これを把握することはできない。

したがって、 当該必須の構成を備えてい ない「揺動型遊星歯車装置」すなわち「外 歯揺動型遊星歯車装置」は、原出願の当初 明細書等に記載されているのと同然である と理解する事項とまではいえない。

6 二次判決の概要

(1) 主な争点

分割出願要件の充足性について

(2)裁判所の判断

・・・(2)前記(1)によれば、本件原 出願当初明細書に記載された事項は. 内歯 揺動型内接噛合遊星歯車装置に関するもの であって、本件原出願当初明細書には外歯 揺動型遊星歯車装置に関する記載は全くな いのに対し, 本件出願における本件訂正 発明]は、「揺動型遊星歯車装置」に関す るものとすることで、揺動体の揺動歯車を 内歯とする限定はないものであるから、揺 動体の揺動歯車が外歯であるもの(外歯揺 動型遊星歯車装置)を含ませるものである と認められる。もっとも、本件原出願の出 願前に刊行された各特許公報(甲25~ 27) によれば、内歯揺動型遊星歯車装置 と外歯揺動型遊星歯車装置とに共通する技 術(以下「共通技術」という。), すなわ ち. 偏心体を介して揺動回転する歯車が内 歯であるか外歯であるかには依存しない技 術があることは周知の事項であると認めら れ、当業者であれば、揺動型遊星歯車装置 の個々の形式に依存する技術と、形式には 依存しない共通技術があることを、知識と して有しているものといえる。

そこで、本件原出願当初明細書に揺動体 の揺動歯車を内歯とする以外の歯車装置へ 適用することなどについての記載がないと しても、本件訂正発明1が、本件原出願当 初明細書に記載された事項の範囲内といえ るか、すなわち本件原出願当初明細書の全 ての記載を総合することにより導かれる事 項との関係において、新たな技術的事項を 導入しないものであるかについて、以下、 検討する。

(3) まず、前記(1) によれば、本件原 出願当初明細書に記載された発明の技術的 課題は、従来技術の内歯揺動型遊星歯車装 置が有する,〔1〕歯車装置において,円 周方向に等間隔で配置した3つの偏心体軸 歯車を1つの入力軸(のピニオン)で回転 させる関係上, 入力軸が出力軸と同軸に配 置されていることから、歯車装置全体を貫 通するホローシャフトを有するように設計 するのが困難であるという問題,及び〔2〕 偏心体軸を円周方向において非等間隔に配 置する構成を採用すると、必ずしも入力軸 を出力軸と同軸に配置しなくてもよくなる ため、より大きな径のホローシャフトを形 成することができるようになるところ. こ の偏心体軸を円周方向において非等間隔に 配置する構造によって内歯揺動体を駆動し た場合、現実問題として、通常の製造工程 による製造で作製したものでは内歯揺動体 を外歯歯車の周りでバランス良く円滑に揺 動させるのが難しいという問題を解決する ため、・・・内歯揺動型内接噛合遊星歯車装 置を提供することにあるものと把握するこ とができる。そして、その従来技術におけ る課題の解決方法として、内歯揺動型遊星 歯車装置を前提に、・・・技術が開示されて おり(【0016】), 上記構成を採用するこ とにより、駆動源側ピニオンの軸心を、伝 導外歯歯車の半径方向外側位置にずらすこ とができることから、結果として入力軸(あ るいは駆動源の出力軸)の軸心を出力軸の 軸心から外すことができ、出力軸に大径の ホローシャフトを容易に形成することがで きる・・・

本件原出願当初明細書に記載された技術 的課題のうち、前記②に関しては、偏心体 軸が円周方向において非等間隔に配置され ることにより生じるものであり、内歯揺動 体が外歯歯車の周りで円滑に揺動駆動する ことにより解決されるものであるから、課 題を解決する手段として、外歯歯車とその 周りで揺動する内歯歯車を備えること、す なわち内歯揺動型遊星歯車装置であること が、本件原出願当初明細書に記載された発 明の前提であるといえる。なお、外歯揺動 型遊星歯車装置では、揺動体は、その外周 面に外歯が設けられるものであることから 必然的にその外形は円形とならざるを得な いものであり、偏心体軸を非等間隔にして も揺動体の外周の形状は円形のままで変わ らず、装置全体の形状や他の軸の配置等に は何ら影響を及ぼすものではないから、偏 心体軸を非等間隔とする技術的意義はない (本件原出願当初明細書に記載された課題 は、偏心体軸を非等間隔に配置することに も技術的意義を有する内歯揺動型遊星歯車

装置に特有のものであり、外歯揺動型遊星 歯車装置においてはそもそも課題とならな いものである。)。

このように、本件原出願当初明細書の全 体の記載からすると、同明細書に開示され た技術は、従来の内歯揺動型遊星歯車装置 における問題を解決すべく改良を加えたも のであって、その対象は内歯揺動型遊星歯 車に関するものであると解するのが相当で あり、外歯揺動型遊星歯車装置を含むよう に一般化された共通の技術的事項を導くこ とは困難であるといわざるを得ない。

また、本件原出願当初明細書の特許請求 の範囲,発明の詳細な説明(実施例を含む。) 及び図面には、・・・内歯揺動型遊星歯車装 置について終始説明されているのに対し, 本件原出願当初明細書に記載された技術 が、揺動体の形態に関わらない共通技術で あること、外歯揺動型遊星歯車装置に適用 することが可能であることやその際の具体 的な実施形態. その他の周知技術の適用が 可能であること等についての記載や示唆は 全くないのであるから、本件原出願当初明 細書の記載に接した当業者であっても、同 明細書に記載された発明の技術的課題及び 解決方法の趣旨に照らし、内歯揺動型遊星 歯車装置と外歯揺動型遊星歯車装置に共通 した課題及びその解決方法が開示されてい ると認識するものではないと解される。

(4) さらに、本件訂正発明1について検 討するに、証拠(甲5,24,30)及び弁 論の全趣旨によれば、揺動型遊星歯車装置 には、外歯揺動型と内歯揺動型があること、 それぞれの型において、出力部材と固定部 材とは相対関係にあり、入れ替え自在であ ること自体は、周知技術であると認められ るところ, 外歯揺動型遊星歯車装置につい ては、外側の内歯歯車を出力歯車とする1 型(外側に出力軸を、内側に固定部材を配 置するもの)と外側の内歯歯車を固定部材 とする2型(内側に出力軸を、外側に固定 部材を配置するもの)の2つの型が想定さ れるものと認められる。本件訂正発明1は. 「前記ケーシングの内側で、該ケーシング に回転自在に支持され、当該揺動型遊星歯 車装置において減速された回転を出力する 出力軸と、を備え、」とされており、上記ケー シングは固定部材であるといえるから、本 件訂正発明1には、外歯揺動型遊星歯車装 置については2型のもののみが含まれ、1 型は含まれないものと認められる・・・。

もっとも、本件原出願当初明細書には、 「出力軸としての機能を兼用する外歯歯車 118によって」・・・などの記載があり、 これらの記載によれば、・・・ 本件原出願当 初明細書には固定部材と出力歯車が入れ替 え可能であり、出力軸を固定部材に変更す ることができる旨の記載はないのであるか ら、同実施例を前提として外歯揺動型遊星 歯車装置とする場合には、揺動体に設けら れる外歯歯車に噛合する内歯歯車が出力軸 となるのであって、出力軸が外側になり、 内側に固定部材が配置される型を想定する ことが自然であるといえる。したがって. 本件原出願当初明細書に記載された事項か ら. 固定部材と出力軸を入れ替えた2型の 外歯揺動型遊星歯車装置を想起することは 考え難い。

また、本件原出願当初明細書に記載され た内歯揺動型遊星歯車装置においては. 内 歯揺動体は内周面に内歯歯車を設けること から、その内周の形状は、必然的に円形と なる。しかしながら、外周面については、 複数の偏心体軸を支持することができる限

りにおいて、自由な形状を採り得るもので あるから、本件訂正発明1の中間軸を設け るに際して、内歯揺動体との干渉を考慮す る必要はないものであり、実施例において も, 揺動体の外周を非円形の形状として, その外側に中間軸を配置する構成を採用し ている。さらに、中間軸への入力は、中間 軸の外側に入力軸を配置して行うことで装 置全体の軸方向長さを短縮していることが 認められる。これに対し、外歯揺動体は、 その外周の全周にわたって連続的に外歯を 有するものであって、必然的にその外形は 円形となるものであるから、2型の外歯揺 動型遊星歯車装置に適用する形態では.「該 伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に 平行に配置されると共に、 該駆動源側のピ ニオンが組込まれた中間軸」を備え、「前 記中間軸を回転駆動することにより前記駆 動源側のピニオンを回転させ、前記伝動外 歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの回 転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達 され、前記駆動源側のピニオン、前記伝動 外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯車 が、同一平面上で噛み合う」構成を、その 外形が円形である外歯揺動体を構成要素と する外歯揺動型遊星歯車装置において実現 することを要するものである。

しかしながら, 本件原出願当初明細書に 記載された実施例である内歯揺動型遊星歯 車装置を前提として、さらに、固定部材と 出力軸を入れ替えた2型の外歯揺動型遊星 歯車装置とする場合には、・・・揺動体と中 間軸との干渉を避けるための設計変更(揺 動体に中間軸を通すための孔を形成するこ と) や、中間軸への入力を他の部材との干 渉を避けつつ行うための設計変更等を要す ることとなるのに対し、本件原出願当初明 細書には、外歯揺動型遊星歯車装置に適用 する場合の具体的な実施形態. その他の周 知技術の適用が可能であることなどについ ての記載や示唆は全くない。

したがって、偏心体を介して揺動回転す る歯車が内歯であるか外歯であるかには依 存しない共通技術があることが周知の事項 であるとしても、当業者は、本件原出願当 初明細書の記載から、2型の外歯揺動型遊 星歯車装置を含む本件訂正発明1を想起す ることはないものと解される。

(5) 以上によれば、本件訂正発明1は、 本件原出願当初明細書の全ての記載を総合 することにより導かれる事項との関係にお いて、新たな技術的事項を導入することに 当たらないということはできず、本件原出 願当初明細書に記載した事項の範囲内であ るとはいえないから、本件原出願に包含さ れた発明であると認めることはできない。

よって、本件出願は、分割出願の要件を 満たさない旨の審決の判断に誤りはない。

検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(補正・分割の限界について) ア 課題は、明細書に記載することが原則 であることについて

当初明細書・原出願明細書にどこまで開 示があれば、補正・分割は認められるか、 という点について検討した。

本件二次判決においては、二次審決と同 様に課題について認定がなされており、原 出願明細書に記載されていた課題として, 内歯の構造を前提とした課題が開示されて いたと認定されている。

本件は、原出願明細書も補正前明細書も 内歯を前提とした課題しか記載されていな かったことから、課題を抽象化して補正や 分割をすることには無理があるのではない かという意見がみられた。

この点について. ユーザーサイドからは. 明細書の作成にあたっては課題を適切に設 定して記載しておかないと補正・訂正に限 界が牛じ得ることを意識している旨の発言 があり、本件に限らず、課題を明細書に記 載するのが原則であることについては、 意 見が一致した。

イ 明細書の記載以外に技術常識も考慮し て課題を認定することについて

他方で、判例は、明細書の記載のみで課 題を認定しているわけではなく. 技術常識 も考慮している。

例えば、マキサカルシトール事件(知財 高判平成 28 年 3 月 25 日 (知財高裁平成 27年(ネ)第10014号))においては、「そ して、本件優先日に公知であったマキサカ ルシトールの製造方法のうち、甲1公報記 載の最初のマキサカルシトールの製造方法 は、操作が煩雑で、目的物質の収量が低く、 また分離精製が容易でない等の欠点があっ たものであり、訂正明細書記載の前記(ア) c①の製造方法はその改良法として発明さ れたものであるが(乙35)、同①の方法 も大量合成には不利であることから、本件 優先日当時には, さらなる改良が検討され, 新たなマキサカルシトールの工業的な製造 方法が求められて」いた。そして「マキサ カルシトールの物質特許を有していた被控 訴人においても、訂正発明によって、初め てマキサカルシトールの工業的な生産が可 能となったものである」とし、明細書に必 ずしも記載がされていない課題が明細書外 の証拠を根拠に実質的に認定され、これを 解決したことが訂正発明の意義として認め

られた。

このように判例が技術常識を考慮して課 題を認定するに至る要因として. 権利者側 の代理人の立場からは次のような意見が見 られた。

すなわち、紛争になってから明細書を見 ると、明細書に書かれている課題だけでは 議論が組み立てにくいとか、適切に課題が 書かれていないという場合もあり、そのよ うな場合、技術常識も主張・立証すること で適切な課題を設定するようにしていると いう意見があった。また、権利者側代理人 として紛争解決に取り組む際には、権利者 側から「明細書に記載がなくとも当たり前 の課題である」旨の説明を受けることも 多々ある。このように権利者が「当たり前」 と考える課題が、一般的な文献に明記され ていないことも多く、そのような中でどの ように主張を組み立てるか苦心しながら取 り組んでいる、という意見も見られた。

もっとも、明細書に記載がなくとも当業 者が見れば認識出来るという理由で裁判所 に課題を認定されると、裁判所の判断の予 見性が乏しくなるという側面は否定できな

そのため、ユーザーサイドの意見とし て、他社の権利のクリアランスを見極める 際に、裁判所の判断が予測困難では、判断 に窮することもあるため、結論の予見性を 確保するという観点からは、原則として明 細書をベースに課題を認定してほしい、と いう意見もあった。

ウ 本件の原出願明細書に外歯でも実施で きる等の記載が一行でもあったら判決の結 論は異なったか

本件では、原出願明細書に内歯の構造を

前提とした課題しか開示されていなかった ことから、 最終的には分割要件違反という 結論となった。

これがもし、一行でも外歯の構造でも実 施出来る等の記載があったら、結論は異 なったか、という点につき、各自の経験な ども踏まえて議論した。

裁判例を見ると、裁判所は明細書等から 「想定している・していない」というキー ワードで新規事項か否かを判別していると 考えられるため、一行でも考えられる実施 例を記載しておくことは大変有効であり. 本件でも外歯について明細書で一行でも記 載があったなら結論が異なっただろうとい う意見が多数見られた。

他方で、そのように外歯について明細書 に一行程度記載してあったことにより、後 に外歯のものを請求項に追加する補正が新 規事項追加と判断されることは免れたとし ても、当該外歯に係る発明が明細書の記載 に照らしてサポート要件を満たすとは限ら ないことに留意する必要がある。

本件の場合、明細書から外歯 1 型を想定 できるのであるから、サポート要件はクリ アしているはずであるという見方で概ね一 致した。

エ 補正はせず, 内歯型に留めておいて, 権利主張するに際しては均等論で争うべき であったか

次に、本件については、原出願明細書も 補正前明細書も内歯を前提とした課題しか 記載されていなかったことから、無理に課 題を抽象化して補正を求めるよりも、当初 明細書に留めておいて権利主張する際に, 均等論で争うべきであったのではないかと いう点について議論した。

近時、均等論が日本国内だけでなく、世 界的に認められる傾向にあるため. 現在な らば権利者側も異なる方針をとったかもし れないという意見が見られた。

本件についてみると、均等論の第5要件 (特段の事情)の点で、外歯2型については、 意識的除外とされる可能性があるという意 見も見られたが、近時の均等論に対する世 界的な傾向から考えると、無理に補正をす る必要はなかったのではないかという意見 が多数であった。

ユーザーの立場からは、均等の第5要 件に当たると判断されてしまうような事 態を避けることを心掛けている旨の意見 があった。

オ 本件を踏まえて、補正・訂正の限界を 意識した実務について

上述のとおり、判例は明細書の記載のみ で課題を認定しているわけではなく、技術 常識も考慮して認定していることから、明 細書に記載がない事項についてまで補正が 許されるものと想定しておく必要がある。

そのような想定のもと、分割の余地を残 し続けるという戦略がよく取られていると いう意見があった。

さらに、明細書に、想定しうる構成につ いて実施できる旨の記載を一行程度でも入 れておくことは、補正や分割の余地を残す という観点から実務においてきわめて有効 であるという意見も見られた。

すなわち、想定しうる構成を一行程度記 載することにより、補正において、新規事 項追加とされることを免れうるし、サポー ト要件についても現行の緩やかな判断の 下、クリアできる可能性が残る。

この点に関して、裁判例の傾向として、

一時期サポート要件よりも新規事項追加について厳格に判断している傾向にあり、その後、新規事項追加よりもサポート要件の方が厳しい判断がなされるようになったが、ピリミジン事件判決(知財高判平成30年4月13日(知財高裁平成28年(行ケ)第10182号、平成28年(行ケ)第10184号))「以降は、サポート要件についても緩やかに判断しているようであり、過去の裁判例を参照して判断する際には、その時々の傾向も加味しないと判断を誤るという意見があった。

なお、近時の裁判例においても、実施例等で一行程度の記載があることにより新規事項追加と判断されることは免れたものの、サポート要件については形式的にみるのではなく実質を判断して違反とされたケースも散見されるため注意を要する旨の指摘もあった。

サポート要件については、実施可能要件とほぼ表裏の関係にある場合が多く、実際、裁判例や審決においても両者の要件のうち、片方を検討したのちは、他方の要件について「先述のとおり」というあてはめをしていることが多いという意見があった。

ユーザーサイドからは、やはり、クレームを極力広くして、想定しうる構成の一行記載も記載しておき、出願時点で想定出来る物は対応するのが鉄則であるという意見があった。他方で、技術分野によっては、紛争となってからでないとわからず、戦略を立てづらい分野もあるという意見も見られた。

そのほか、分割の余地を残しておいて、 分割出願を係属させ続けるという戦略も費 用対効果の問題ではあるものの有効である という意見が出た。これに対してユーザー の立場からは、分割出願を係属させる手法 はコストがかかることから吟味が必要であ るという意見が出た。

また、分割の問題に関連して、親出願の 分割要件違反が子孫の分割要件の判断に与 える影響について議論した。

分割の実体的要件を判示した裁判例として, 知財高判平成 29 年 9 月 26 日(平成 28 年(行ケ)第 10263 号(配線ボックス事件))がある。

当該判決において、「分割出願が適法で あるための実体的要件としては、①もとの 出願の明細書又は図面に二以上の発明が包 含されていたこと、②新たな出願に係る発 明はもとの出願の明細書又は図に記載され た発明の一部であること、③新たな出願に 係る発明はもとの出願の当初明細書に記載 された事項の範囲内であることを要する」 としたうえで、「本件出願は、第1出願か ら数えて5世代目になる分割出願であるた め、本件出願が第1出願の出願時にしたも のとみなされるには、本件出願、第4出願、 第3出願及び第2出願が、それぞれ、もと の出願との関係で、上記①ないし③の分割 の要件を満たし、かつ、本件発明が第1出 願の出願当初の明細書等に記載した事項の 範囲内のものであること. という要件を満 たさなければならない。」と判示されて いる。

したがって、分割出願において、祖先の出願に分割要件違反があると、当該分割出願が第1出願の出願時に出願したものとみなされなくなってしまうというリスクがある。

特に祖先の出願に拒絶査定で確定しているものがあるとリカバリーは不可能であるため、問題は深刻となる。

¹ 本報告書 特許化学2事例6参照

そのリスク軽減策として、分割出願するに際して、いわば兄弟となる出願を2系統係属させるという方策があるという意見が出された。兄弟となる出願を係属させておけば、片方の系統については、分割要件違反のリスクを恐れず、権利範囲を限界まで広く設定する一方で、他方の系統については、確実な範囲で権利化するといった戦略をとることが可能となる。

もっとも、この戦略をとるにあたっても、 費用対効果を吟味する必要がある。

(2)検討事項2(審決取消判決の拘束力について)

一次判決が補正について判断しており、 新規事項であるという結論ではあるもの の、外歯2型については「当初明細書から 想定できるとしても」という旨の判示をし ているところ、二次審決ではその外歯2型 について分割要件違反であると説示している。この点について、分割要件について法 的には拘束力は及んでいないものの、二次 審決では、分割要件と補正とでほぼ同じあ てはめをして判断していることから、前記 説示には問題があるのではないかという意 見もあった。

二次審決が職権で分割要件違反を認定したとしても、一次判決で、上記「想定できるとしても」という旨を判示しているのであるから、せめて裁判所は二次判決ではその点を踏まえて救済してほしかった、という意見が見られた。

(3)検討事項3(訂正認容とした上で分割要件違反としたことについて)

二次審決において、訂正認容としたうえで分割要件違反としているところ、そもそも、訂正を認めなければよかったのではないか、とも思えるため、その点について議論した。

まず、議論の前提として、無効審判における訂正請求では、無効審判が請求されている請求項については、独立特許要件が課されていない(特許法134条の2第9項、同126条7項参照)ことに留意する必要がある。

また本件は、登録される前の審査段階の 補正にて、内歯という限定をなくしている。 このため、本件訂正2の請求時の明細書に おいて、その記載は既に内歯に限らないも のとなっている。

そうすると、本件訂正2の請求は、特許請求の範囲を外歯2型に減縮するものであって(同126条1項1号に該当)、訂正請求の直前の明細書の範囲内であることから(同134条の2第9項、同126条5項参照)、訂正請求は認めざるをえなかったのではないか、という点で意見が一致した。

なお、本件は、分割要件を訂正後の請求 項でみている点で、とても珍しい事案であ るとの意見があった。

以上

事例3(特許化学1)

数値限定発明における引用発明の認定

審判番号	不服2016-016715号(特願2014-509693号) (平成29年10月2日:請求不成立審決 → 確定)	
判決日 事件番号	知財高判平成30年12月26日 平成30年(行ケ)第10022号(請求棄却)	
発明の名称	トレッドが高トランス容量を有するエマルジョンSBRを含むタイヤ	
主な争点	特許法29条2項(進歩性)	

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「トレッドが高トランス容量を有するエマルジョンSBRを含むタイヤ」とする特許出願についての拒絶査定不服審判事件に関するものである。

審決は、引用発明としてエマルジョンスチレン/ブタジエンコポリマー「E-SBR」及びシリカを含有するタイヤの発明を認定し、本願補正発明は引用発明及び周知の技術事項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であるとした。その際、E-SBRやシリカ等の点に関して、本願補正発明を、引用発明に対する選択発明であると認めることはできず、これらの点を補正発明と引用発明との実質的な相違点と認めることはできないとした。そして、独立特許要件違反により本件補正を却下した上で、補正前の本願発明について進歩性を有しない旨の拒絶審決をした(請求不成立審決)。

判決は、審決が認定した引用発明及び相 違点の認定について誤りはないとして、請求 を棄却した。

2. 検討事項の概要

- (1)検討事項1(刊行物1からE-SBRとシリカの組合せを認定できるかどうかについて)
- (2)検討事項2(刊行物1からE-SBRと高容量のシリカの組合せを認定できるかどうかについて)
- (3)検討事項3(刊行物1の請求項7に基づく引用発明の認定について)
- (4) 検討事項4(本願補正発明の効果について)
- (5)検討事項5(本願補正発明の数値限定を判決がどう認定したかについて)

3. 審決の概要

(1) 本願補正発明

【請求項1】

トレッドが少なくとも:

- 第1のジエンエラストマーとして、<u>50</u>から100phrまでの、トランス-1,4-ブタジエニル単位の含量がブタジエニル単位の全体の50質量%よりも多いエマルジョンスチレン/ブタジエンコポリマー「E-SBR」;
 - 必要により、第2のジェンエラストマー

として, 0 から <u>50</u>phr までの他のジエンエ ラストマー:

- 105 から 145phr までのシリカ;
- <u>必要により</u>, 10phr 未満のカーボンブ ラック
 - 可塑化系

を含み、可塑化系が:

- 10 と 60phr の間の含量 A の, Tg が 20℃よりも高い炭化水素樹脂:
- 10 と 60phr の間の含量 B の, 20°C で液体であり且つ Tg が -20°Cよりも低い可塑剤を含み:
- A+B が, 50 と 100phr の間にある, ゴム組成物であって,

第2のジエンエラストマーとして、35から 50phr までのポリブタジエン (BR) を含む場 合を除く、前記ゴム組成物 を含んでいるタイヤ。 (下線部は本願発明の補正箇所)

(2) 主な争点

刊行物1に基づく本願補正発明の進歩性 刊行物1:特表2004-518806号 公報

(3) 審決の判断

ア 引用発明(刊行物1記載の発明)

タイヤトレッドを構成する為に使用できる架橋性又は架橋ゴム組成物であって、前記組成物が一種以上のジエンエラストマーをベースとし、且つ前記ジエンエラストマーに混和性である少なくとも一種の炭化水素可塑化用樹脂を含み、前記樹脂が、30℃~100℃のガラス転移温度(Tg)と400g/mol~2000g/molの数平均分子量を有するゴム組成物において、前記組成物が、5phr~35phr(phr:エラストマー

の100部当りの質量部)の量の前記炭化水素可塑化用樹脂と、50phrより多く100phrまでの量の、-65°C~-10°Cのガラス転移温度(Tg)を有する、エマルジョンで調製されたスチレンーブタジエンコポリマー及び50phr未満で0phrまでの量の、-110°C~-80°Cのガラス転移温度(Tg)を有する、90%より多いシス-1、4結合含有量を有するポリブタジエンを含み、パラフィン系又は芳香族系の可塑化用油を更に含み、組成物中の可塑化用油の合計量が30phr以下であり、強化充填剤として、シリカである強化白色充填剤を50~150phrの変動量で含むゴム組成物を、タイヤトレッドに用いた乗用車又は重量車両用タイヤ。

イ 本願補正発明と引用発明との相違点 <相違点1>

補正発明では、第1のジエンエラストマーが、トランス-1、4-ブタジエニル単位の含量がブタジエニル単位の全体の50質量%よりも多いと特定されているのに対し、引用発明では、そのような特定はない点。

補正発明では、 20° Cで液体である可塑 剤のTgが、 -20° Cより低いと特定されて いるのに対し、引用発明では、そのような

特定はない点。

<相違点2>

<相違点3>

補正発明では、第2のジエンエラストマーが、35から50phrまでのポリブタジエン(BR)を含む場合を除くと特定されているのに対し、引用発明では、そのような特定はない点。

ウ 判断

(ア) 相違点1について

刊行物1には、刊行物1の請求項5及び7で特定されたエマルジョンで調製されたスチ

レンーブタジエンコポリマーの具体的な実施 例(組成物 [1) として、トランス結合含有 量が72.1%のエマルジョンで調製された スチレンーブタジエンコポリマー(E-SBR A) が記載されている。

したがって、上記相違点1は、実質的な 相違点とはいえないか、仮に相違するとして も当業者が容易に想到することができたも のである。

(イ) 相違点2について

タイヤトレッドのゴム組成物中に用いられ るパラフィン系又は芳香族系の可塑化用油と して、Tgが-20°C以下であるものは、周 知の技術事項であるから、引用発明におけ る可塑化用油として, 上記周知の技術事項 を適用し、Tgが-20℃以下のものとする ことは、当業者が容易に想到することがで きたものである。

また、引用発明において、可塑化用油と して、Tgが-20℃以下のものを用いること による効果も、格別顕著なものとはいえない。 (ウ) 相違点3について

刊行物1には、補正発明の「-65℃~ -10°Cのガラス転移温度(Tg)を有する, エマルジョンで調製されたスチレンーブタジ エンコポリマー」として、E-SBR Aを 80phr、「-110℃~-80℃のガラス転 移温度(Tg) を有する, 90%より多いシス −1. 4結合含有量を有するポリブタジエン」 として、BR-Aを20phr配合した実施例 が記載されている。

ポリブタジエンが20phrであることを開 示した上記摘示から、上記相違点3は、実 質的な相違点とはいえない。また、仮に相 違するとしても、当該数値範囲を選択するこ とに、格別の技術的意義や臨界的意義を認 めることができないから、補正発明におい て特定される、ポリブタジエンの配合量の数 値範囲である「50phr未満で0phrまで」 の中から、上記実施例の記載を基に、ポリ ブタジエンの配合量を、0~35phrの数 値範囲とすることは、当業者が容易に想到 することができたものである。

(エ)補正却下の決定

本件手続補正は、特許法第17条の2第6 項において準用する同法126条第7項の規 定に違反するから、同法第159条第1項に おいて読み替えて準用する同法第53条第1 項の規定により却下すべきものである。

(オ) 審判請求人の主張について

審判請求人が、本願補正発明は、ゴム組 成物として、 E-SBRと特定の配合量のシ リカとカーボンブラックを組み合わせること による予測できない効果を奏するという、選 択発明の成立を主張したのに対して、本願 明細書の実験データからは、上記材料の組 み合わせによる特有の効果を認めることがで きないとし、補正発明を、刊行物1に記載さ れた発明に対する選択発明であると認める ことはできず、これらの点を補正発明と引用 発明との実質的な相違点と認めることはでき ないとした。

(力) 本願発明(補正前の発明) について

本願発明は、引用発明及び周知の技術事 項に基いて当業者が容易に発明をすること ができたものである。

4. 判決の概要

(1) 主な争点

刊行物1に記載された発明及び相違点の 認定の誤り(取消事由)

(2)裁判所の判断

ア E-SBRとシリカの組合せが記載されて

いるかどうかについて

裁判所は、刊行物1から審決と同一の引用発明を認定し、刊行物1には、ジエンエラストマー、強化充填剤、炭化水素樹脂及び可塑剤を含むタイヤトレッド用のゴム組成物において、ジエンエラストマーをE-SBR及びポリブタジエンのブレンドとし、強化充填剤をシリカとした組合せが記載されているとした。

イ E-SBRと高用量のシリカの組合せが記載されているかどうかについて

刊行物1には、刊行物1に係る発明のゴム組成物に含まれる強化充填剤の量が「50~150phr」であることが記載されており、また、刊行物1の特許請求の範囲の請求項14では、上記強化充填剤として、強化白色充填剤が挙げられ、段落【0009】では、同強化白色充填剤について、好ましくは「シリカ(SiO2)」であることが記載されていることから、刊行物1には、強化充填剤として、シリカである強化白色充填剤を50~150phrの変動量で含むことが記載されており、本願発明の高用量のシリカが記載されているものと認められるとした。

原告が、本願発明では、シリカの用量を105~145phrと限定しているが、刊行物1には、本願発明の上記限定は開示されていない旨主張したのに対して、裁判所は、本件明細書には、本願発明がシリカの用量を105~145phrと限定したことの技術的意義は記載されていないから、本願発明は、単に、105~145phrの用量のシリカを含有するという内容であると認められ、同用量を含む用量のシリカを含有するゴム組成物の発明が開示されていれば、上記用量の開示があるものと認められるとして、原告の主張を退けた。

ウ結論

刊行物1に記載された発明についての本件 審決の認定に誤りはなく、また、本願発明 と刊行物1に記載された発明との相違点につ いての本件審決の認定に誤りはないとした。

5. 検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(刊行物1からE-SBRとシリカの組合せを認定できるかどうかについて)

審決及び判決では、刊行物1の請求項1、5、7、12、14、16、17及び段落【0007】 ~【0009】の記載から引用発明を認定し、刊行物1には、E-SBRとシリカとの組合せが記載されているとし、この点は相違点でないとした。一方で、刊行物1の実施例等において、E-SBRとシリカを組み合わせた具体例は記載されていない。そこで、刊行物1に、E-SBRとシリカの組合せは記載されているといえるかどうか、また当業者が、刊行物1からE-SBRとシリカの組合せを認識できるかどうかについて検討を行った。

結果として、E-SBRとシリカの組合せは、直接記載されているといえるかどうかは別として、刊行物1から認識できるという意見で一致した。その根拠も、刊行物1の請求項7のE-SBRを用いるとの記載(「-110°C~-80°CのTgのジエンエラストマーとして、90%より多いシスー1、4結合含有量を有する少なくとも一種のポリブタジエンと、-65°C~-10°CのTgのジエンエラストマーとして、エマルジョンで調製された少なくとも一種のスチレンーブタジエンコポリマーとのブレンドを含む、請求項5に記載のゴム組成物。」下線は追加。),請求項14(請求項7も引用している)の「強化充填剤として強化白色充填剤を含む」との記載、及び

段落【0009】の「好ましくは、強化白色 充填剤の全部又は少なくとも多量成分の割 合はシリカ(SiO₂)である。」という記載 であることでおおむね一致した。

また、刊行物1にE-SBRとシリカとの組 合せの具体例が記載されていない点をどう考 えるかについては、必ずしも実施例にその組 合せが存在する必要があるというものでは ないとの指摘や、明細書の記載ぶりに加え、 他の文献において、タイヤトレッド用のゴム 組成物においてE-SBRとシリカの組み合 わせが公知であったことも考慮できるとの指 摘があった。

(2)検討事項2(刊行物1からE-SBRと 高容量のシリカの組合せを認定できるかど うかについて)

審決及び判決は、共に、刊行物1には、 E-SBRと、シリカである強化白色充填剤 を50~150phrの変動量で含むことが記 載されていると認定した。その上で、審決 では、本願明細書の実験データからは、E -SBRと高容量のシリカの組み合わせに よる特有の効果を認めることができないと し、本願補正発明を、刊行物1に記載され た発明に対する選択発明であると認めること はできないとし、判決では、本件明細書に は、本願補正発明がシリカの用量を105~ 145phrと限定したことの技術的意義は記 載されていないから、本願補正発明は、単 に、105~145phrの用量のシリカを含 有するという内容であると認められ、 同用量 を含む用量のシリカを含有する引用発明には 高容量のシリカの開示があるとした。そこで、 刊行物1に、E-SBRと高容量のシリカの 組合せは記載されているといえるか、また、 当業者が、刊行物1からE-SBRと高容量

のシリカの組合せを認識できるかどうかにつ いて検討を行った。

これについては、刊行物1の実施例等に おいて高容量のシリカが用いられていないこ とから、 E-SBRと高容量のシリカの組合 せは記載されているとはいえないという意見 が多数であった。しかし、当業者であれば、 刊行物1の記載からE-SBRと高容量のシ リカの組合せを採用できるという点では意見 が一致した。

刊行物1の記載からE-SBRと高容量の シリカの組合せを導き出す論理付けとしては, 代表的には以下のものが挙げられた。

・刊行物1の段落【0007】には「本発明の 組成物は、又、50~150phrの変動 量で前記組成物中に存在しても良い強化 充填剤を含む。」と記載されている。この 50~150phrはあくまでも充填剤の量 であってシリカに限定されたものではなく、 シリカの量として刊行物1の記載から具体 的に把握できるのは、実施例に記載され た90phr程度である。一方で,ゴム組 成物の分野において、上記段落【0007】 に記載された50~150phrという充填 剤の数値範囲は通常なされる範囲であっ て妥当なものであるから、充填剤であるシ リカの量をその範囲内で適当なものとする ことの動機付けがあり、そのことに対する 阻害要因もない。

(3)検討事項3(刊行物1の請求項7に基 づく引用発明の認定について)

前述のように、判決では、刊行物1の請求 項7を用いて引用発明を認定している。一方 で、請求項の記載は、いわば(刊行物1の) 出願人が自由に決められるものであり、刊 行物1が開示する内容を反映しているとは必

ずしも言えないため、請求項に基づいて引用 発明を認定することが妥当であるかという問 題意識があった。そこで、請求項の記載は さておき、明細書の記載に基づいて同様の 引用発明が認定できるかどうかを検証するた め、仮に刊行物1に請求項7がなかった場合 に、E-SBRとシリカの組合せの認定、及 びE-SBRと高容量のシリカの組合せの認 定に変化があるか(前述の検討事項1.2の 結論に変化があるか)という質問を提起した。

検討の結果として、請求項7がなかった場 合にも、検討事項1.2の結論に変化がない という意見で一致した。

代表的な意見として、本件については、刊 行物1の明細書のみを参照しても、その請求 項の記載事項(請求項に係る発明)が発明 として十分に記載されているとの指摘があっ た。また、請求項は出願人が自由に書ける 部分であるから、その内容について明細書 に実体がない場合に、その請求項に基づい て発明を認定することには問題があるとの認 識が共有された。

(4) 検討事項4(本願補正発明の効果につ いて)

本願補正発明のポイントは、S-SBRを 使用する場合と比較して、 E-SBRを使用 する場合にウェットグリップが改善できると いう効果を有するというものである。一方で、 審決においては、引用発明としてE-SBR と高容量のシリカを含むものが認定されてお り、E-SBRを用いることは一致点である ことから、前述の効果について刊行物1に比 して顕著なものとはされなかった。また、判 決においては、原告が本願補正発明の効果 の顕著性について主張をしなかったために. 判断がなされなかった。そこで、まず、進

歩性において検討すべき効果は、本願発明 と引用発明の相違点によってもたらされる効 果であるか、本願発明が全体として有する 効果であるかについて検討を行い、その上で、 本願補正発明の効果は刊行物1に比して顕 著な効果といえるか、及びそれに関する審決 の判断は妥当かについて検討を行った。

進歩性において検討すべき効果は、本願 発明と引用発明との相違点がもたらす効果で あるとする意見が多数であった。この点、一 致点がA. 相違点がBという場合に、相違 点Bがもたらす効果とは、Aを前提にしてB がもたらす効果である点に留意が必要との意 見があった。

その上で、本願補正発明の効果について 検討したところ、引用発明がE-SBRを含 むことから、S-SBRを使用する場合と比 較して、E-SBRを使用する場合にウェット グリップが改善できるという効果は、刊行物 1に比して顕著な効果といえないという意見 で一致した。また、(E-SBRと共に) 高容 量のシリカを含むという点を引用発明との相 違点としても、本願明細書の実施例に、E -SBR等の樹脂系及び可塑化系をそろえた 上でシリカの量のみを変えた例が存在せず、 高容量のシリカを用いることによる効果を把 握できないから、 当該相違点がもたらす有 利な効果は認められないとの指摘もあった。 最終的に、本願補正発明の効果は刊行物1 に比して顕著なものではなく、それに関する 審決は妥当であるという結論で一致した。

さらに、上述の議論に関連して、仮に、 E-SBR等の樹脂及び可塑化系をそろえた 上でシリカの量のみを変えた例が実験成績 証明書により提出された場合の、本願補正 発明の効果について議論した。本願明細書 の段落【0010】に「無機補強充填剤(例 えばシリカ)を90から150phrまで、好ましくは105から145phrまでの割合で含む」と記載され、発明の解決しようとする課題が「転がり抵抗を損なうことまでのない、特にウェット路面に対するグリップ特性の改善」であることから、シリカの量が105~145phrの場合にそうでない場合に比してグリップ特性が改善されるという結果が提出されたならば、それを参酌し、刊行物1に比して顕著な効果があるとすることができるという意見が出た一方で、本願明細書にはシリカの量を調節することによってどのような効果がもたらされるかが記載されていないから、参酌すべきではないとの意見もあった。

(5)検討事項5(本願補正発明の数値限定を判決がどう認定したかについて)

審決取消訴訟では、本願補正発明のシリカの用量の数値限定について、直接争点となっていなかったが、判決ではこれをどのように認定したかについて検討を行った。

判決では、原告の主張を検討する中で、本願明細書の実施例等の記載を検討し、シリカの用量を105~145phrと限定したことの技術的意義は記載されていないと結論づけている。これについて、実験成績証明書が提出された場合には判断が異なった可能性はあったとの意見が出された。

以上

事例4(特許化学1)

除くクレームの解釈及び進歩性

審判番号	不服2017-006211号(特願2015-542064) (平成30年3月27日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年12月10日 平成30年(行ケ)第10068号(請求棄却)
発明の名称	合わせガラス
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「合わせガラス」と する特許出願についての拒絶査定不服審判 事件に関するものである。

審決は、本願発明は、引用発明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であるとして進歩性を有しない旨の拒絶審決をした(請求不成立審決)。なお、本願発明は、審査段階の補正において「ただし、可塑剤を含むものを除く」との特定がなされているが、この除くクレーム補正の可否や、補正後の請求項に係る発明の明確性等については争点とはされていない。

判決は、審決が認定した本願発明と引用発明の相違点の判断について誤りはなく、 手続違背もないとして、請求を棄却した。

2. 検討事項の概要

- (1)検討事項1(本願発明の「可塑剤を含むものを除く」はどのように解釈されるべきかについて)
- (2)検討事項2(引用発明の「PVBフィルム」が可塑剤を含むか否かについて)
- (3)検討事項3(引用文献2の中間膜が可

塑剤を含むか否かについて)

- (4)検討事項4(引用発明のPVBフィルム中間膜を,引用文献2の中間膜に置き換えることを当業者が容易に想到し得るか否かについて)
- (5)検討事項5(補正要件を満たし進歩性を有する「除くクレーム」は、どのようなものかについて)

3. 審決の概要

(1) 本願補正発明

【請求項1】

第1のガラス板,第1の中間膜,熱線反射膜を積層した透明フィルム,第2の中間膜,及び第2のガラス板の順に積層してなる合わせガラスであって,

前記第1の中間膜及び第2の中間膜は、いずれも変性ブロック共重合体水素化物[E]から形成されたものであり(ただし、可塑剤を含むものを除く)、

前記変性ブロック共重合体水素化物[E]は、ブロック共重合体[C]の、全不飽和結合の90%以上を水素化したブロック共重合体水素化物[D]に、アルコキシシリル基

が導入されたものであり、

前記ブロック共重合体「C」は、芳香族 ビニル化合物由来の繰り返し単位を主成分 とする少なくとも2つの重合体ブロック[A] と. 鎖状共役ジエン化合物由来の繰り返し 単位を主成分とする少なくとも1つの重合体 ブロック[B] とからなり,

全重合体ブロック[A] のブロック共重合 体全体に占める重量分率をWAとし、全重 合体ブロック「B」のブロック共重合体全体 に占める重量分率をwBとしたときに、

wAとwBとの比(wA:wB) が30: $70\sim60:40$ であり、

- a. 前記熱線反射膜を積層した透明フィ ルムが、第1及び第2のガラス板の面積より 小さい面積を有し,
- b. 前記熱線反射膜を積層した透明フィ ルムが、第1及び第2の中間膜の面積より小 さい面積を有し,
- c. 前記熱線反射膜を積層した透明フィ ルムの端が、第1及び第2のガラス板の端に 対して全周囲に亘って2mm以上離れて配置 され,
- d. 前記熱線反射膜を積層した透明フィ ルムの端が、第1及び第2の中間膜の端に対 して全周囲に亘って2mm以上10mm以下. 離れて配置されており.
- e. 前記熱線反射膜を積層した透明フィ ルムが、第1及び第2の中間膜に包埋された 状態である.

合わせガラス。

(2) 審決の判断

ア 引用発明(引用文献1記載の発明)

着色膜(15)を合わせ面側に形成した車 外側ガラス板(10)、 PVBフィルム中間膜 (11)、 PETフィルムの片面に酸化亜鉛と

銀とを積層してなる赤外線反射膜が形成して なる透明なプラスチックフィルム(14). P VBフィルム中間膜(12)、車内側ガラス板 (13) の順に積層してなるプラスチック挿入 合わせガラスであって,

プラスチック挿入合わせガラスのエッジ (2) からプラスチックフィルムのエッジ(4) までの距離をd1としたとき、

 $d1=19\sim89$ mmであり.

車外側ガラス板(10)、および、車内側 ガラス板(13) よりも小さい面積の、プラ スチックフィルム(14) が挿入されている プラスチック挿入合わせガラス。

イ 本願補正発明と引用発明との相違点 <相違点1>

第1の中間膜及び第2の中間膜が、本願 発明1では、「いずれも変性ブロック共重合 体水素化物 [E] から形成されたものであり (ただし、可塑剤を含むものを除く)、

前記変性ブロック共重合体水素化物 [E] は、ブロック共重合体 [C] の、全不飽和 結合の90%以上を水素化したブロック共重 合体水素化物 [D] に、アルコキシシリル基 が導入されたものであり、

前記ブロック共重合体 [C] は、芳香族 ビニル化合物由来の繰り返し単位を主成分 とする少なくとも2つの重合体ブロック[A] と、鎖状共役ジエン化合物由来の繰り返し 単位を主成分とする少なくとも1つの重合体 ブロック[B] とからなり、

全重合体ブロック[A] のブロック共重合 体全体に占める重量分率をwAとし、全重合 体ブロック [B] のブロック共重合体全体に 占める重量分率をwBとしたときに、wAと wBとの比(wA:wB) が30:70~60: 40であ」るのに

対し、引用発明では、「PVBフィルム」

である点。 (相違点2は省略)

ウ 判断

(ア) 相違点1について

引用文献2には、従来ガラス中間膜に使 用されていたポリビニルブチラール系樹脂が 吸湿性が高いという欠点を有し、これに対 し、 低吸湿性に優れた、 『芳香族ビニル化合 物由来の繰り返し単位を主成分とする、少な くとも2つの重合体ブロック[A]と、鎖状 共役ジエン化合物由来の繰り返し単位を主 成分とする. 少なくとも1つの重合体ブロッ ク[B] とからなり、全重合体ブロック[A] のブロック共重合体全体に占める重量分率 をwAとし、全重合体ブロック「B」のブロッ ク共重合体全体に占める重量分率をwBとし たときに、wAとwBとの比(wA:wB) が 30:70~60:40であるブロック共重合 体[1]の、全不飽和結合の90%以上が水 素化されたブロック共重合体水素化物[2] に、アルコキシシリル基が導入されたブロッ ク共重合体水素化物[3]』を、シート状に 成形して合わせガラスの接着剤として中間膜 に使用することが記載されていると認める。

引用文献2には、上記中間膜が、可塑剤を含むことは記載されておらず、また、技術常識を踏まえても、可塑剤を含むものといえないから、上記中間膜を構成する、当該「ブロック共重合体水素化物[2]」に、「アルコキシシリル基が導入されたブロック共重合体水素化物[3]」は、本願発明1の「変性ブロック共重合体水素化物[5]」に相当するといえる。

引用発明の目的の一つは、プラスチックフィルムのエッジが、プラスチックフィルム挿入合わせガラスのエッジと同じで水分に晒されるような形状に比べ、水分による劣化を防

止することであるところ, 当該水分とは, 直接晒される水分のみならず, PVBフィルム中間膜の吸湿による水分も同じであることが, 当業者に明らかなことであるから, 引用発明で使用するPVBフィルム中間膜を, より低吸湿性に優れている, 引用文献2記載の中間膜へ置き換えて, 水分による劣化防止を確実なものとすることは, 当業者が容易に想到し得る。

(イ) 引用発明の「PVBフィルム中間膜(11) (12)」は可塑剤を含むか否かについて

引用発明の「PVBフィルム」は、引用 文献1に記載されているとおりの意味であり、 技術常識を考慮して、可塑剤によって可撓性 の付与された「PVBフィルム」の意味に解 することができる。

4. 判決の概要

(1) 主な争点

相違点1の判断の誤り(取消事由1)

(2) 裁判所の判断

ア 引用文献2に記載されたアルコキシシ リル基を有するブロック共重合体水素化物 [3]と本願発明の変性ブロック共重合体水 素化物[E](ただし,可塑剤を含むものを 除く)との同一性について

引用文献2のアルコキシシリル基を有する ブロック共重合体水素化物[3]と本願発明 にいう変性ブロック共重合体水素化物[E] (ただし、可塑剤を含むものを除く)とは同 じものであると認められる。

引用文献2に接した当業者は、柔軟性に優れた全重合体ブロック[B]の重量分率が正しく調整されさえすれば、アルコキシシリル基を有するブロック共重合体水素化物[3]は、特に可塑剤を添加することなく、合わせガラス用の中間膜として相応しい柔軟

性を発揮するものであると認識すると認められる。以上からすると、当業者は、引用文献2に記載されたアルコキシシリル基を有するブロック共重合体水素化物[3]には可塑剤は含まれていないと認識するものと認められる。

イ 引用発明に引用文献2を組み合わせる ことの容易想到性について

当業者は、引用文献2のアルコキシシリル基を有するブロック共重合体水素化物[3]は、ガラス板とガラス板を接着するという用途だけではなく、ガラス板と樹脂板等との接着にも適用できるものであり、かつ、引用文献2の発明では、引用発明と同様に、アルコキシシリル基を有するブロック共重合体水素化物[3]からなる複数のシートの間に、赤外線や熱線の遮蔽機能を持つ樹脂フィルム等を挟むことができるものと理解するから、引用発明と引用文献2の発明には共通した機能、構造が見られるということができる。

引用文献2に接した当業者は、引用発明で用いられているPVBについて、吸湿性が高く、PVBを用いた合わせガラスは耐久性が十分ではなく、PVBの取扱い自体にも難がある一方、引用文献2のアルコキシシリル基を有するブロック共重合体水素化物[3]は、低吸湿性に優れたもので、取扱いも容易なものであって、合わせガラスの耐久性を向上させるものであると認識するということができる。

そうすると、当業者は、引用発明で中間膜として用いられている(可塑剤が添加された)PVBフィルムを引用文献2の(可塑剤が添加されていない)アルコキシシリル基を有するブロック共重合体水素化物[3]中間膜に一体として置き換えることを容易に想到するということができる。

5. 検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(本願発明の「可塑剤を含むものを除く」はどのように解釈されるべきかについて)

本願発明の「可塑剤を含むものを除く」は. 審査段階において、進歩性欠如の拒絶理 由を回避するために導入されたものである。 当該拒絶理由で引用された主引用文献(特 開平06-144891号公報)の請求項1 には「…ポリビニルブチラール樹脂及び可塑 剤からなる樹脂膜」について記載されてい る。ところで、「可塑剤」とは「樹脂に柔軟 性を与えたり、加工をしやすくするために添 加する物質」であるため、樹脂の種類によっ て最適な「可塑剤」は異なり得ることが技 術常識である。前述の文献では、「可塑剤」 はPVBと共に用いられるものであり、具体 的にはトリエチレングリコールージー2-エ チルブチレート等であるが、当該「可塑剤」 は、本願発明の「変性ブロック共重合体水 素化物 [E]」に対応する「可塑剤」と異な る可能性がある。そこで、ある意味で機能 的な記載である「可塑剤」についての除くク レームをどのように解釈すべきかについて検 討を行った。

結果として、本願発明でいう「可塑剤」とは「変性ブロック共重合体水素化物[E]」に対応するものであり、本願発明はそのような可塑剤を含む場合を除くと解釈されることで意見が一致した。

またこれに関連し、「可塑剤を含むものを除く」という表現の明確性についても議論がなされたところ、当該技術分野において「可塑剤」という用語で物質を規定することは一般的であるから、(権利範囲の解釈において特定の物質が当該「可塑剤」に該当する

か否かが争いになることはあるかもしれない が)特許請求の範囲の記載としては明確で あるとの意見が多数であった。

(2)検討事項2(引用発明の「PVBフィルム」が可塑剤を含むか否かについて)

上述のように、審決では引用発明として「PVBフィルム中間膜(12)」を含むものを認定し、当該「PVBフィルム」とは、技術常識を考慮すると、可塑剤によって可撓性の付与された「PVBフィルム」の意味に解することができるとした。また、判決においては引用発明の「PVBフィルム」は可塑剤が添加されたものという前提で判断が行われている。そこで、引用発明の「PVBフィルム」が可塑剤を含むか否かについて検討を行った。

その結果、引用例1にPVBフィルムが可塑剤を含むか否かについて記載がないため、「可塑剤を含むか否か不明なPVBフィルム」が認定できる点で一致し、実際に可塑剤を含むのかそうでないのかは参酌する技術常識によって異なるとの結論に至った。

これについて、引用発明の「PVBフィルム中間膜(12)」を引用例2記載の中間膜に置換するという論理構成を考えると、引用発明の「PVBフィルム」が可塑剤を含むか否かは、本願発明の進歩性の議論において重要な点ではないという指摘もあった。

(3)検討事項3(引用文献2の中間膜が可塑剤を含むか否かについて)

上述のように、審決では、引用文献2には変性ブロック共重合体水素化物で構成される中間膜が可塑剤を含むことは記載されておらず、また、技術常識を踏まえても、可塑剤を含むものといえないから、可塑剤

を含まないと判断した。また、判決においては、引用文献2に接した当業者は、変性ブロック共重合体水素化物が、特に可塑剤を添加することなく、合わせガラス用の中間膜として相応しい柔軟性を発揮するものであると認識すると認められるため、可塑剤を含まないと判断した。そこで、引用文献2の中間膜が可塑剤を含むか否かについて検討を行った。

その結果、引用文献2には配合剤として 可塑剤が挙げられていないこと、実施例に おいて可塑剤を添加せずに膜を形成できて いること等から、中間膜として可塑剤を含ま ないものが認定できるとの結論に至った。

これについて、引用文献2に配合剤として 可塑剤が挙げられていないからといって、可 塑剤を含まないものが直ちに認定できる訳 ではない点に注意が必要という指摘があっ た。

(4)検討事項4(引用発明のPVBフィルム中間膜を,引用文献2の中間膜に置き換えることを当業者が容易に想到し得るか否かについて)

上述のように、審決では、引用発明は水分による中間膜の劣化を防止することを課題とし、PVBフィルム中間膜の吸湿による水分によっても劣化することが当業者に明らかであるから、より低吸湿性に優れている、引用文献2記載の中間膜へ置き換えることは容易に想到し得るとし、判決では、引用発明と引用文献2の発明には共通した機能、構造が見られるとした上で、当業者は、引用発明で用いられているPVBについて、吸湿性が高く、PVBを用いた合わせガラスは耐久性が十分ではなく、PVBの取扱い自体にも難がある一方、引用文献2の変性ブロッ

ク共重合体水素化物は、それらについて優れていると認識するとし、引用発明で中間膜であるPVBフィルムを引用文献2の中間膜に一体として置き換えることは容易に想到し得るとしている。そこで、当該中間膜の置き換えを当業者が容易に想到し得るか否かについて検討を行った。

結果として、中間膜の置き換えを当業者が容易に想到し得るという意見で一致した。その根拠としては、技術分野や課題の共通性、機能や構造の共通性、置き換えによる予想し得ない格別顕著な効果が認められないことが挙げられた。

(5)検討事項5(補正要件を満たし進歩性を有する「除くクレーム」は、どのようなものかについて)

本願発明は「可塑剤を含むものを除く」という発明特定事項を有する、いわゆる「除くクレーム」である。このような「除くクレーム」は、請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等(特許法 29 条 1 項 3 号、同 29 条の 2 又は同 39 条)が否定される場合に、その重なりのみを除くために用いられることが多いが、その他に、本願発明のように、進歩性の拒絶理由を回避するために用いられる例も見受けられる。そこで、進歩性を有する「除くクレーム」(当然の前提と

して、補正要件を満たすことも必要である) とはどのようなものかについて、以下の例を 想定しつつ検討を行った。

- ア. 主引例の請求項1に現れている必須構成を除く場合
- イ. 主引例の請求項1にはないが、実施例に おける必須(あるいはそう思われる) 構成を 除く場合
- ウ. 副引例の必須構成を除く場合(例えば、本願がA、B、D、主引例がA、B、副引例がA、C、Dの時に「A、B、D、ただしCを除く」)

まず、補正要件を満たすか否かを新たな技術的事項を導入するものか否かの観点で判断し、続いて、それとは別に進歩性について判断されるべき、という認識を改めて共有した。一方で、補正要件を満たすか否か、進歩性を有するか否かは案件の具体的な内容に依ることから、一般的にどのような「除くクレーム」であれば補正要件を満たし進歩性を有するかについて結論は出なかった。

なお、「除くクレーム」は第三者が容易に 権利を回避できることから、たまたま引用発 明と重なるような場合以外は、他の補正を 検討するとの意見があった。

以上

事例5(特許化学2)

明細書の矛盾記載による実施可能要件違反と当該記載の削除について

審判番号	異議2015-700019号(特許5694588号) (平成28年8月3日:取消決定 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成29年6月14日 平成28年(行ケ)10205号(請求棄却)
発明の名称	加工飲食品及び容器詰飲料
主な争点	特許法36条4項1号(実施可能要件)

事件の概要

本件は、発明の名称を「加工飲食品及び 容器詰飲料」とする特許についての異議申 立事件に関するものである。

異議申立は、本件特許は特許法36条4 項1号及び同条6項2号に違反する出願に対 してされたものであることを理由としている (特許法113条4項)(併せて特許法29条1 項3号違反を理由とする異議申立もなされて いるが、本研究会の議論の対象外。)。

異議決定においては、訂正を認めた上で、 本件特許明細書の発明の詳細な説明は、本 件訂正発明1~9(以下「本件発明1」~「本 件発明9」、まとめて「本件発明」という。) について、当業者がその実施をすることがで きる程度に明確かつ十分に記載したもので ないため、特許法36条4項1号に規定する 要件を満たしておらず、また、本件発明1~ 9の特許請求の範囲の記載は、特許法36 条6項2号に規定する要件を満たしていない と判断した(取消決定)。

当該決定に対して特許権者が提起した決 定取消訴訟において、判決は、本件特許明 細書の発明の詳細な説明は、 当業者が本件 発明の実施をすることができる程度に明確 かつ十分に記載されていないから、特許法 36条4項1号に規定する要件を満たしてい ない旨の決定の判断に誤りはないとして、原 告(特許権者)の請求を棄却した。

検討事項の概要

- (1)検討事項1(不溶性固形分の割合の測 定方法に関する判断(実施可能要件違反) の妥当性及び明確性要件違反を争点とする ことの可能性について)
- (2)検討事項2(段落【0038】の削除 について)
- (3)検討事項3(実施可能要件違反とされ ないための当初明細書の記載について)

決定の概要

(1) 本件発明1

野菜または果実を破砕して得られた不溶 性固形分を含む加工飲食品であって. 6.5 メッシュの篩を通過し、かつ16メッシュの 篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が 10重量%以上であり、16メッシュの篩を 通過し、かつ35メッシュの篩を通過しない

前記不溶性固形分の割合が<u>5重量%以上</u> 25重量%以下であることを特徴とする加工 飲食品。(下線は訂正箇所。)

(2) 本件発明の不溶性固形分の割合の測定方法に関する発明の詳細な説明の記載

本発明に係る加工飲食品全体のうち、6.5メッシュの篩を通過し、かつ16メッシュの篩を通過しない不溶性固形分(以下,第1不溶性固形分と称する)の割合は、10%以上である。…(略)…不溶性固形分は、日本農林規格のえのきたけ缶詰又はえのきたけ瓶詰の固形分の測定方法に準じて測定することができる。すなわち、測定したいサンプル100グラムを水200グラムで希釈し、16メッシュの篩等の各メッシュサイズの篩に均等に広げて、10分間放置後の各篩上の残分重量を重量パーセントで表した値を、本発明の粗ごし感を有する不溶性固形分と定義する。…(略)…(【0036】)

節上の残存物は、基本的には不溶性固形分であるが、サンプルを上述のように水で3倍希釈してもなお粘度を有している場合は、たとえメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分であっても篩上に残存する場合があり、その場合は適宜水洗しメッシュ目開きに相当する大きさの不溶性固形分を正しく測定する必要がある(【0038】)。

(3)決定の判断

ア 特許法36条4項1号に規定する要件 (実施可能要件) について

(ア)「サンプルを上述のように水で3倍希釈 してもなお粘度を有している場合」について

段落【0038】の記載によれば、不溶性 固形分の測定に当たり、「なお粘度を有している」か否かの判断基準が必要となる。また、 「適宜水洗」する程度についても何らかの手順等の特定が必要となる。

しかしながら、本件特許明細書においては、何をもって粘度を有していると判断し、 水洗が必要であるとするのか、その基準が 開示されていない。

本件発明1~9に係る発明が対象とする加工飲食品は、その組成からみて多少の粘度を有していることは明らかであるところ、「なお粘度を有している」ことについての基準が開示されていなければ、その後の水洗いの要否を当業者は判断することはできない。

そして、水洗が必要であると判断した場合であっても、水洗の手順によって測定結果が大きく変化することは当業者において容易に想像し得るところ、水洗をどのような手順で行うか(例えば、どの程度の水量で、どの程度の水の勢いで水洗するか等)についても何ら開示はされていない。

よって、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、本件発明1~9に係る発明の「不溶性固形分の割合」の測定方法を当業者が適切に再現することができないものとなっている。

(イ)「メッシュ目開きよりも細かい不溶性固 形分が篩上に塊となって残存している場合」 について

なお、仮に、上記「なお粘度を有している場合」という記載が、特許権者の主張するとおり、「本来であれば通過しなければならないような大きさの不溶性固形分が篩に残る場合」と解釈すべきものであるとしても、サンプルがそのような場合となっている状態であるか否かを判断するために、本件特許明細書に開示のない判断基準が必要とされることに変わりはない。

また、段落【0038】の「その場合は

適宜水洗しメッシュ目開きに相当する大きさ の不溶性固形分を正しく測定する必要があ る。」との記載について、特許権者の主張す るとおり、「メッシュ目開きよりも細かい不溶 性固形分であっても篩に残存したものを適宜 洗い流してメッシュ目開きに相当する大きさ の不溶性固形分を正しく測定する」という意 味であり、そのために適した水量、水勢を 設定して水洗を行うことができるとするもの としても、当該手順は、段落【0036】記 載の日本農林規格のえのきたけ缶詰又はえ のきたけ瓶詰の固形分の測定方法に準じた …(略)…測定手順とは相当異なる手順を行 うものであって、当該手順を追加的に行うか 否かによって測定結果が大きく変化すること が当業者において容易に想像し得るところで あるから、結局、当該手順を追加的に行う か否かの判断基準が明らかにされなければ. 不溶性固形分の割合の測定方法を当業者が 適切に再現することはできない。

イ 特許法36条6項2号に規定する要件 (明確性要件) について

本件発明1に記載された「不溶性固形分の割合」は、上記で述べたとおり、その測定方法が当業者に適切に再現することができないものとなっているため、結局、「不溶性固形分の割合」としてどのようなものが特定されているのか明らかでなく、特定しようとする発明を不明確にしている。

4 本件判決の概要

(1) 主な争点

実施可能要件に関する判断の誤り

(2)裁判所の判断

ア 不溶性固形分の割合の測定方法について

本件発明に係る加工飲食品は、不溶性 固形分の割合が本件条件(6.5メッシュの 篩を通過し、かつ16メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が10重量%以上であり、16メッシュの篩を通過し、かつ35メッシュの篩を通過しない前記不溶性 固形分の割合が5重量%以上25重量%以下である)を満たす加工飲食品であるから、当業者が、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、このような加工飲食品を生産することができるか否かが問題となる。

しかしながら、本件測定方法によって不溶 性固形分を測定した際に、 篩上に残存して いるものについて、メッシュ目開きよりも細 かい不溶性固形分が含まれているのか否か を判別する方法は、本件明細書には開示さ れておらず、また、当業者であっても、本件 明細書の記載及び本件特許の出願時の技術 常識に照らし、特定の方法によって判別する ことが理解できるともいえない (篩上に残存 しているものが、メッシュ目開きよりも細か い不溶性固形分を含むものであるのか否か について. 一般的な判別方法があるわけで はなく、測定に使用される篩は、目開きが 16メッシュ(1.00mm) 又は35メッシュ (O.425mm) のものと認められるから. 篩 上に残った微小な不溶性固形分について, 単に目視しただけでは明らかではないといわ ざるを得ない。)。

したがって、本件発明の態様として想定される、「測定したいサンプル100グラムを水200グラムで希釈」しても「なお粘度を有している場合」(段落【0038】)も含めて、当業者が、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて、本件条件を満たす本件発明に係

る加工飲食品を生産することができると認めることはできない。

イ 特許権者(原告)の主張に対して

(ア)原告らは、「なお粘度を有している場合」 (段落【0038】)について、本件測定方法 によれば、不溶性固形分の割合が本件条件 を満たさないものとなること(ケース1~3) が想定され、本件発明の範囲外となるから、 本件明細書の段落【0038】の記載は、そ もそも本件発明の実施に無関係であり支障 はないと主張した。

これに対して、裁判所は、原告らの想定 する事例について、直ちに、本件発明の技 術的範囲外のものということはできないと したうえで、カッコ書きではあるが、「(なお、 仮に、本件明細書の段落【0038】の記載 が本件発明の実施に無関係のものと考える のであれば、少なくとも訂正請求の手続にお いて削除すべものと解される。)」と述べた。 (イ) 原告らは、本件発明に係る加工飲食品 は低粘度の「飲料」であり、技術常識からす れば、本件発明に係る加工飲食品の粘度は、 相当に低く、ましてや、加工飲食品100グ ラムに水200グラムを加して希釈すれば、 十分に、不溶性固形分が水中に分散した状 態になることは当業者にとって明らかであり. 原則的には、段落【0036】に記載の本件 測定方法で本件発明は実施可能であるとも 主張した。

これに対して、裁判所は、本件発明に係る加工飲食品が一定程度の粘度を有する場合も想定され、また、本件発明の不溶性固形分が希釈サンプルの水中に十分に分散した状態になることが技術常識から明らかであるともいえない(本件明細書の段落【0038】の記載は、加工飲食品100グ

ラムに水200グラムを添加して希釈した場合においても、「なお粘度を有している場合」を前提としている。)としたうえで、「各篩のメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分により形成される塊が篩上に残存する場合(段落【0038】)も含めて、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであると認められないのは前記認定のとおりである。」と述べた。

5 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1 (不溶性固形分の割合の測定方法に関する判断 (実施可能要件違反)の妥当性及び明確性要件違反を争点とすることの可能性について)

原告は取消事由1として実施可能要件に関する判断の誤りを、取消事由2として明確性要件に関する判断の誤りを掲げていたところ、裁判所は、取消事由1についてのみ判断し、一定の割合で一定の大きさの不溶性固形分を含む加工飲食品である物の発明について、篩上にメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が残存する場合か否かを判別できない以上、加工飲食品を生産できないため、本件発明は当業者が実施できるものではないと説示したものである。

裁判所が、本件発明に係る加工飲食品には一定程度の粘度を有する場合が想定されるという前提に立ち、その場合について発明を実施できないから、本件発明は実施可能要件に違反するものであると判断したことについては妥当であるとの見解でほぼ一致した。

一方で、本件特許明細書は、段落【0036】 に測定方法を伴う不溶性固形分の定義を記載した上で、さらに段落【0038】に、定義にしたがって水で希釈しても「なお粘度を 有している場合」に適宜水洗し正しく測定する必要があると記載しており、結局のところ、不溶性固形分の測定方法が特定できず、不溶性固形分がいかなるものか不明といえるため、特許請求の範囲の記載について明確性要件を満たしていないとする取消事由2を主に判断しても良かったのではないかとの意見もあった。

(2) 検討事項2(段落【0038】の削除について)

ア 段落【0038】を削除する訂正/補正が認められる可能性について

本件判決では、上記4(2)イ(ア)のと おり、カッコ書きで段落【0038】の訂正 請求による削除についての言及があることか ら、そのような訂正の請求が認められる可 能性について検討した。上記4(2)イ(イ) のとおり、裁判所は本件発明に係る加工飲 食品が一定程度の粘度を有する場合も想定 されることを前提としており、かかる前提の 元では段落【0038】を削除する訂正は認 められない可能性が高いとの意見が大勢を 占めた。訂正要件のうち、目的については、 明瞭でない記載の釈明ということで整理でき るものの、段落【0038】では、当該方法 を採用しないと正確に不溶性固形分を測定 することができない、とされている以上、当 該記載を削除してしまうと. 各篩を通過する 不溶性固形分の意味する内容が変わり、実 質上の特許請求の範囲の拡張又は変更に該 当することになるため、というのがその理由 であった。

一方で、当該記載の削除が、訂正ではなく、審査段階等における補正によって行われた場合には、当該補正が認められる可能性もあるという意見もあった。

イ 段落【0038】の削除が認められない 場合に特許権者が取り得た手段

段落【0038】を削除する訂正は認められない可能性が高いという検討結果を踏まえ、次に、同段落を削除せずに、実施可能要件違反の指摘を解消するために特許権者が取り得た手段についても検討した。

特許権者としては、なお粘度を有してお り、本来篩を通るべき不溶性固形分が篩上 に残ってしまった場合にあたるか否かは、通 常、当業者が判別できるという点や、水洗 いは、たまたま(凝集して) 塊となってしまっ た本来篩を通るべき大きさの不溶性固形分 をばらばらにするための手段に過ぎず、それ により不溶性固形分の大きさが変わることは ないこと等をより丁寧に説明し、現状の記載 であっても十分に実施可能であることを主張 できたのではないかとの意見があった。一方 で、特許権者は、なお粘度を有する場合と いうのはほとんどないという立場を取ってい るため(裁判所は逆に、なお粘度を有してい ることを前提としている。), ほとんど想定さ れない場合が実施可能であることについて 詳細な主張をすることは、全体の主張とのバ ランスから難しかったのではないかとの意見 もあった。

また、特許権者は本件発明に係る加工飲食品は低粘度の「飲料」であると主張しているものの、特許請求の範囲の記載からすれば、本件発明は、幅広い飲食品を対象としているものであり、飲食品毎に、繊維質であるか否か等の要因によって、篩い分けのしやすさ等の状況は大きく違うと考えられるから、それらを一律に議論することが困難であり、その点も特許権者の主張が採用されなかった要因ではないかとの指摘もあった。

(3)検討事項3(実施可能要件違反とされないための当初明細書の記載について)

ア 段落【0038】を記載する場合

段落【0038】を記載する場合に、実施可能要件違反(あるいは明確性要件違反)の指摘を受けないようにするためには、当初明細書において「なお粘度を有している」か否かを判断するための客観的な基準についてもう少し詳細に記載する必要があったとの意見が多く出された。加えて、同段落の「適宜水洗し」との記載についても客観的な水洗基準を記載すべきであったという指摘もなされた。

イ 段落【0038】の記載がはじめから無かった場合

段落【0038】の記載が無かった場合には、本件特許について、実施可能要件及び明確性要件を満たすとの判断がなされるであろうという意見で全員が一致した。ただし、篩にかけた際に、本来篩を通過するべきものが凝集して塊となる等、正確に測定できない場合には、本件特許発明の課題である粗ごし感等が表れない可能性が考えられ、サポート要件違反あるいは実施可能要件違反とされるおそれがあるとの意見があった。

以上

事例6(特許化学2)

主副引用発明の認定手法、発明の課題の記載のあり方

審判番号	無効2015-800095号(特許2648897号) (平成28年7月5日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年4月13日 平成28年(行ケ)第10182号「第1事件」 平成28年(行ケ)第10184号「第2事件」(請求棄却)
発明の名称	ピリミジン誘導体
主な争点	特許法29条2項(進歩性),旧36条5項1号(サポート要件)

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「ピリミジン誘導体」 とする特許についての無効審判事件に関す るものである。

審決は、訂正を認めず、別件確定済み審判(無効2014-800022号)で行われた訂正後の請求項1,2,5,9~12について、進歩性に係る無効理由1(本件発明が甲1発明(主引用発明)及び甲2発明等に基づいて当業者が容易に発明をすることができた)及びサポート要件に係る無効理由2(本件特許の発明の詳細な説明には、本件発明がその課題を解決できると当業者が理解できる程度に記載されているといえない)について、いずれも理由がないと判断した(請求不成立審決)。

当該審決に対して審判請求人が提起した

審決取消訴訟の争点は、①訴えの利益、② 進歩性の有無、③サポート要件違反の有 無であり、判決では訴えの利益を認めた上、 本件特許が進歩性を有し、サポート要件を 充足するとして、原告(審判請求人)の請求 を棄却した。

2 検討事項の概要

- (1)検討事項1(進歩性の判断について)
- (2) 検討事項2 (サポート要件の判断について)

3 審決の概要

(1) 本件発明1 (論点となる化学構造に破線囲みを付記した。下記引用発明についても同様。)

式(I):

【化1】

(式中,

R¹は低級アルキル;

 R^2 はハロゲンにより置換されたフェニル;

R³は低級アルキル;

R ⁴ は水素またはヘミカルシウム塩を形成 するカルシウムイオン:

X はアルキルスルホニル基により置換され たイミノ基;

破線は2重結合の有無を、それぞれ表す。) で示される化合物またはその閉環ラクトン 体である化合物。

本件特許明細書には、式(I)の化合物

は、コレステロールの生成抑制をもたらす HMG-CoA還元酵素阻害剤として有用 であることが記載されている。

なお、 $R^1 - X -$ 部分は、「低級アルキル基及びアルキルスルホニル(SO_2R)基により置換されたイミノ基」として表現できる部分である。

(2) 引用発明

ア 引用発明(甲1(特表平3-501613号公報)記載の発明;「甲1発明」)

なお、芳香族環に結合するN-部分(ジメチルアミノ部分)は、甲1の特許請求の範囲では、 $I-N(R^8)_2$ 、但し、I-4で、本力である」と規定されている。また、甲I-1には、甲I-1発明に係る化合物が、I-1 HMG

-CoA還元酵素阻害剤として有用であることが記載されている。

イ 甲2(特開平1-261377号公報) の記載事項

一般式

(I)

において、「 R^3 」として「 $-NR^4R^5$ 」、 「R⁴」、「R⁵」として「アルキル」、「アル キルスルホニル」、「A」として「-CH(O H) $-CH_2-C$ (R⁶) (OH) $-CH_2$ $-COOR^{7}$, $[R^{7}]$ として「カチオン」 を選択肢として含むことが記載され(Xと R⁶の定義は省略), さらに「一般式(I) の殊に好ましい化合物」として、「R3」と して「-NR⁴R⁵」で、「R⁴」、「R⁵」と して「メチル」、「メチルスルホニル」を、「 R^7 」 として「カルシウムカチオン」を選択肢と して含むことも記載されている。かかるピ リミジン化合物は、HMG-CoA還元酵 素阳害剤として有用であることが記載され ている。

(3) 本件発明1と甲1発明との相違点

相違点は以下の通りである。

(1-i) Xが、本件発明1では、アルキ ルスルホニル基により置換されたイミノ基 であるのに対し、甲1発明では、メチル基 により置換されたイミノ基である点

(1-ii) R⁴が、本件発明1では、水 素またはヘミカルシウム塩を形成するカル シウムイオンであるのに対し、甲1発明で は、ナトリウム塩を形するナトリウムイオ ンである点

(4) 審決の判断

ア 進歩性について(無効理由1)

(ア) 甲 1 の式 I に含まれない化合物につ いては、「HMG-CoA還元酵素活性」 を阻害する薬理活性を期待することができ るとはいえないから、甲1発明の「ジメチ ルアミノ基」(芳香族環に結合するN-部 分)を、式 I の範囲に含まれない選択肢で ある「-N (CH₃) (SO₂R')」に置き

換える動機付けがあるとはいえない。

(イ)「(甲2の式Iで)選択する置換基に よっては、両者(甲1及び甲2)に含まれ る化合物が一部重複することもあるが、甲 1 発明のジメチルアミノ基を甲1 に開示の ない置換基(低級アルキル基及びアルキル 基により置換されたイミノ基)に、甲2の 記載に基いて置換する動機付けがそもそも あるとはいえない。

加えて、甲2の一般式(I)の化合物に おける「R¹」、「R²」、「R³」は、それぞ れきわめて多数の選択肢があるところ.(少 なくとも、同一般式の「X」と「A」が甲 1発明と同じ構造を有する、甲2の具体的 に記載された化合物の中で.)「R³」とし て「-NR⁴R⁵」を選択したものは一つも 記載されていない。さらに,「-NR⁴R⁵」 が置換した化合物については、その製造方 法もHMG-CoA還元酵素阻害活性の薬 理試験も記載されておらず,「-NR⁴R⁵」 において、 $[R^4]$ 、 $[R^5]$ として「メチル」 と「メチルスルホニル」という特定の組み 合わせを選択することの記載もない。

そうすると、甲2に記載される一般式 (I) の「R³」として、きわめて多数の 選択肢の中から可能性として考え得る置換 基というだけの「-NR⁴R⁵」で、「R⁴」、 「R⁵」として「メチル」と「メチルスル ホニル (SO2CH3) を選択した化合物 が、そもそも技術的な裏付けをもって記載 されているともいえず,この記載に基いて、 甲1発明の「ジメチルアミノ基」を,「-N (CH₃) (SO₂CH₃)」に置き換える 動機付けがあるとはいえない。

イ サポート要件について (無効理由2) (ア) 本件発明においては、既に開発され ているHMG-CoA還元酵素阻害剤であるメビノリン、プラバスタチン、シンバスタチン、フルバスタチン等よりも優れたHMG-CoA還元酵素阻害活性を必要とするものではなく、「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度に「優れたHMG-CoA還元酵素阻害活性」を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むHMG-CoA還元酵素阻害剤を提供することを課題にするものと認められる。

(イ)発明の詳細な説明の記載に基づけば、式(I)において、 R^1 はメチルのみならずその他の低級アルキルも、 R^2 はフッ素のみならずその他のハロゲンで置換されたフェニルも、 R^3 はイソプロピルのみならずその他の低級アルキルも、Xはメチルスルホニル基のみならずその他のアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基とする化合物を製造できることが当業者に理解できるといえる。

(ウ)発明の詳細な説明に記載されている化合物(Ia-1)は、ナトリウム塩であり、遊離酸やヘミカルシウム塩である本件発明1に含まれるものではないが、薬理の作用機序からみて塩の形態に関わらず、同様の薬効を発揮すると解されるから、ナトリウム塩と同じく、本件発明1も同様のHMG-CoA還元酵素阻害活性を示すと推認することができる。

また、本件発明 1 は式(I)において、 R^1 は低級アルキル、 R^2 はハロゲンで置換されたフェニル、 R^3 は低級アルキルを、X はアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基を選択した場合の化合物もその

範囲に包含するものであるが、これらの置換基は実施例に示されたR¹がメチル、R²がフッ素により置換されたフェニル、R³がイソプロピル、Xがメチルスルホニル基により置換されたイミノ基ときわめて類似したものであって、化合物(Ia-1)が医薬品となっているメビノリンナトリウムよりも高い活性を有することが示されている以上、化学構造がきわめて類似する本件発明1も、同様のHMG-CoA還元酵素阻害活性を示す化合物となると当業者が理解でき、「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度に「優れたHMG-CoA還元酵素阻害活性」を有するということができる。

4 本件判決の概要

(1) 主な争点

ア 訴えの利益(本案前の抗弁) ※本研究会の議論の対象外 イ 進歩性の判断の誤り(取消事由1) ウ サポート要件についての判断の誤り (取消事由2)

(2)裁判所の判断

ア 訴えの利益について (略)

イ 進歩性の判断の誤り(取消事由 1)

(ア) … (略) …進歩性の判断に際し,本願発明と対比すべき同条1項各号所定の発明(主引用発明)は,通常,本願発明と技術分野が関連し,当該技術分野における当業者が検討対象とする範囲内のものから選択されるところ,同条1項3号の「刊行物に記載された発明」については,当業者が,出願時の技術水準に基づいて本願発明を容

易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから,当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない。

引用発明として主張された発明が「刊行物に記載された発明」であって、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを引用発明と認定することはできない。

この理は、…(略)…主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合において、刊行物から副引用発明を認定するときも、同様である。

(イ) 甲2に記載された「殊に好ましい化合物」における R^3 の選択肢は…少なくとも2000万通り以上ある…(略)…とこる, R^3 として,「 $-NR^4R^5$ 」であって R^4 及び R^5 を「メチル」及び「アルキルスルホニル」とすることは,2000万通り以上の選択肢のうちの一つになる。…(略)…当業者が,甲2の一般式(I)の R^3 として…「 $-NR^4R^5$ 」を選択した上で,更に R^4 及び R^5 として「メチル」及び「アルキルスルホニル」を選択すべき事情を見いだすことは困難である。

したがって、甲2から、ピリミジン環の 2位の基を「-N (CH_3) (SO_2R)」 とするという技術的思想を抽出し得ると評価することはできないのであって、甲2には、相違点(1-i) に係る構成が記載されているとはいえず、甲1発明に甲2発明を組み合わせることにより、本件発明の相 違点 (1-i) に係る構成とすることはできない。

ウ サポート要件についての判断の誤り (取消事由2)

(ア) 本件発明の課題

本件発明の課題が、上記の既に開発されているHMG-CoA還元酵素阻害剤を超えるHMG-CoA還元酵素阻害剤を提供することにあるとまではいうことはできず、本件発明の課題は、コレステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れたHMG-CoA還元酵素阻害活性を有する化合物、及びその化合物を有効成分として含むHMG-CoA還元酵素阻害剤を提供することであるというべきである。

(イ)解決手段

化合物(Ia-1)は、本件発明1に 包含される「(+) -7-[4-(4-フル オロフェニル) -6-イソプロピル-2-(N-メチル-N-メチルスルホニルアミ ノピリミジン) -5-イル] -(3R, 5S)-ジヒドロキシ-(E)-6-ヘプテン酸」 やその「ヘミカルシウム塩」ではないため、 本件発明 1 に包含されるものではないもの の, 弁論の全趣旨によると, 塩の違いはH MG-CoA還元酵素阻害活性に大きな影 響を及ぼさないと認められ、化合物(Ia - 1) と本件発明1の化合物のHMG-C o A 還元酵素阻害活性は同程度であると解 されるから、化合物(I a - 1) がメビノ リンナトリウムよりも高いHMG-CoA 還元酵素阻害活性を有することが示されて いる以上, 当業者は,「(+) -7-[4-(4 ーフルオロフェニル) -6-イソプロピル -2-(N-メチル-N-メチルスルホニ ルアミノピリミジン) -5-イル]-(3 R. 5S) $- \vec{y} + \vec{y} + \vec{y} = (E) - 6 - 6$ ヘプテン酸」及びその「ヘミカルシウム塩」 も、同様にメビノリンナトリウムよりも高 いHMG-CoA還元酵素阻害活性を有す ると理解するといえる。

そして, 本件発明 1 は, 式(I) におい $T. R^1$ は低級アルキル. R^2 はハロゲン により置換されたフェニル、R³は低級ア ルキルを、また、Xはアルキルスルホニル 基により置換されたイミノ基を選択した場 合の化合物も化学構造が類似したものであ るから、本件発明1に包含されるその余の 化合物も、同様にメビノリンナトリウムよ りも高いHMG-CoA還元酵素阻害活性 を有すると理解するといえ、これに反する 証拠はない。

(ウ) 原告らの主張の排斥

原告らは、本件出願の10年以上前から HMG-CoA還元酵素阻害剤であるコン パクチンが公知であり、本件出願当時、既 に複数のHMG-CoA還元酵素阻害剤が 医薬品として上市されており、メビノリン ナトリウムより強いHMG-CoA還元酵 素阻害活性を示す化合物も公知であったか ら、「コレステロールの生合成を抑制する 医薬品となり得る程度」という程度では, 技術常識に比較してレベルが低く不適切で ある旨主張する。

しかし、本件発明の課題は、既に開発さ れているHMG-CoA還元酵素阻害剤を 超えるHMG-CoA環元酵素阻害活性を 有する化合物又は薬剤を提供することであ るということはできない。

原告らは、本件発明1は甲2の一般式

(I) の範囲に包含されるから、進歩性が 認められるためには、甲2の一般式(I) の他の化合物に比較し顕著な効果を有する 必要があるところ、選択発明としての進歩 性が担保できない「コレステロールの生合 成を抑制する医薬品となり得る程度」とい う程度では、本件出願当時の技術常識に比 較してレベルが著しく低く不適切である旨 主張する。

しかし、サポート要件は、発明の詳細な 説明に記載していない発明を特許請求の範 囲に記載すると、公開されていない発明に ついて独占的、排他的な権利が発生するこ とになるので、これを防止するために、特 許請求の範囲の記載の要件として規定され ているのに対し、進歩性は、当業者が特許 出願時に公知の技術から容易に発明をする ことができた発明に対して独占的, 排他的 な権利を発生させないようにするために, そのような発明を特許付与の対象から排除 するものであり、特許の要件として規定さ れている(特許法29条2項)。そうする と、サポート要件を充足するか否かという 判断は、上記の観点から行われるべきであ り、その枠組みに進歩性の判断を取り込む べきではない。

5 検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(進歩性の判断について)

ア 「膨大な数の選択肢」及び「積極的あ るいは優先的に選択すべき事情」について 判決において判示されている事項のう ち、従来の判決では示されていなかった。 「当該刊行物に化合物が一般式の形式で記 載され,当該一般式が膨大な数の選択肢を 有する場合には、特定の選択肢に係る技術 的思想を積極的あるいは優先的に選択すべ き事情がない限り」具体的な技術思想を抽 出できないという観点について議論した。

その中で「膨大な数の選択肢」の膨大な 数とはどの程度のものであるのかという点 や. 「積極的あるいは優先的に選択すべき 事情」には、どのような場合が該当するの かという基準が明確ではなく、見極めが難 しい問題であるとの見解で一致した。例え ば、少なくとも実施例として具体的な記載 があれば、積極的あるいは優先的に選択す べき事情があると認められる可能性は高い と考えられるものの、実施例がなく、単に "特に好ましい"選択肢として記載されて いるだけの場合に同様の判断がなされるの かということや, "特に好ましい"とされ る選択肢が多数ある場合にも「積極的ある いは優先的に選択すべき事情」があるとい えるのか等について、本件判決では明らか になっていないとの認識を参加者の間で共 有した。" 特に好ましい " とされる選択肢 については、少なくともその部分が思想の まとまりとして把握できる必要があるであ ろうとの指摘がなされた。

また本件判決は、裏を返せば、明細書の 記載の仕方次第で、特定の選択肢を「積極 的あるいは優先的に選択すべき事情」があ ると認められる場合には、実施例がない範 囲についても引用発明として認定される可 能性があることを示しているとも読めるの ではないかとの意見もあった。

イ 主引用発明と副引用発明の認定手法に ついて

判決では,主引用発明の認定のあり方は, 副引用発明の認定においても同様に当ては まる旨判示している。発明を認定するとい うプロセスにおいては、主引用発明と副引 用発明とを同様に扱う点について、出席者 の中に異論を挟む者はいなかった。

一方で、実務的には、複数の文献の組み 合わせにより、進歩性を否定する論理を組 み立てる際には、主引用文献から主引用発 明の認定を行う一方で、副引用文献につい ては、その記載から、発明ではなく、技術 常識や周知技術等の技術的事項を認定する 審決もあり、副引用発明の明確な認定をす ることなしに、技術分野の共通性や動機付 けを示唆する記載等に基づいて組み合わせ の論理付けを行っている場合もあるとの認 識で一致した。但し,技術的事項を認定す る場合でも、当該文献中で、一定程度発明 として完成している部分から認定する必要 があるであろうという指摘がなされた。

ウ 審決と判決とで判断の論理が異なる点 について

審決は、甲1発明において、甲2の記載 に基づいて「ジメチルアミノ基」を、「一 N (CH₃) (SO₂CH₃)」に置き換える 動機付けがないという点に重きを置いてま とめられている一方で、判決は、「甲2に は相違点(1-i)に係る構成が記載され ていない」こと、言い換えれば、「ピリミ ジン環の2位の基を『-N(CH₃)(S O2R')』とする具体的な化合物という副 引用発明が認定できない」としており、両 者の論理が相違している点についても議論 した。

本件発明と甲1発明はいずれもHMG-CoA環元酵素阻害活性を有する化合物に 係る発明であるところ、甲1には、当該阻 害剤の有効成分は「ピリミジニル置換ヒド ロキシ酸、ラクトン及びエステル」である ことが記載され、特に好ましい具体例とし

て実施例1には、甲1発明である、本件発 明と「ピリミジニル置換された特定の構造 を有する(開環)ラクトン」という点で骨 格が共通である化合物が記載されている。 一方, 甲2には, 本件発明や甲1発明と共 通する(開環) ラクトン骨格を有する化合 物は記載されておらず、「置換されたピリ ジン化合物がHMG-CoA還元酵素にお いて良好な阻害作用を示す」との一般的な 記載はあるものの、HMG-CoA還元酵 素阻害活性を確認したことを示す実施例等 の記載もなされていない。このような状況 下、審決では、おそらく化学分野における 技術常識に照らして、甲1発明において、 ピリミジニル基のイミノ置換基のさらなる 置換基を、メチル基からアルキルスルホニ ル基に置き換えることが、甲1及び甲2の 記載から想到し得たか否かを検討していた のではないかとの指摘があった。

また、本件判決のように、副引用発明の認定ができないとした場合には、組み合わせの動機付けを論じる必要がなくなるが、少なくとも、副引用発明として認定できないような場合に、組み合わせの動機付けがあると判断することは極めて困難だろうという点について全員の意見が一致した。

(2) 検討事項2 (サポート要件の判断について)

ア 本件審決・判決の判断について

審決・判決のサポート要件の判断について、ほぼ異論は無いことで意見が一致した。特に、サポート要件と進歩性の判断基準の違いに関し、サポート要件における発明の課題の認定は、あくまでも、明細書の記載に基づいて行うべきであって、進歩性の判断のように従来技術よりも効果に優れた化

合物を提供することまでは求めるべきでは ない、という判断は妥当であるとの見解で 一致した。

サポート要件と進歩性の判断基準に関して、何らか共通点があるのかという点についても議論したところ、少なくとも考慮される技術常識のレベルについては、大きな差違はないであろうという認識で全員の意見が一致した。

審決のサポート要件の判断において、「製造することができ」(審決第7 2 (5))という記載がある点について、製造できることというのは、サポート要件というより実施可能要件に関する観点ではないかという据題を、製造できなければ提供できるというところまで拡げて考えていると整理すれば、審決のような書き方もあり得ることも多く、製造できれば有用性は推認できるというような判断が下されるような場合もあるとの指摘がなされた。

イ 明細書における課題の記載のあり方 明細書における課題の記載のあり方につ いても議論した。

その中で、レベルの高い課題を記載すると、サポート要件違反を問われる可能性が高くなる一方で、レベルの低い課題を記載すると、サポート要件違反を問われる可能性は低くなるものの、逆に、発明に大した効果がないと判断され、進歩性が無いとされる可能性があるため、サポート要件と進歩性のバランスを意識しながら、適切な明細書を作成することの重要性を指摘する声があった。

また、あまりに多くの観点で課題を記載しすぎたために、無効審判において、どの請求項にどの課題が対応しているかについて詳細な説明を求められた経験があるため、明細書に課題を記載するに当たっては留意すべきとの意見や、一般的にサポート要件が争点になることが多いとされる化学

分野の中でも、特に数値範囲の限定を伴う 発明の場合には、数値範囲全体に亘って課 題が解決されているかどうかがよく議論に なるといった意見等が挙げられた。

以上

事例7(特許電気)

組み合わせの動機付けの存否と判断手順

審判番号	無効2017-800011号(特許6035579号) (平成29年8月21日:請求不成立審決(一次審決) → 審決取消) (平成30年9月25日:請求成立審決(二次審決) → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年3月28日 平成29年(行ケ)第10176号(審決取消)
発明の名称	登記識別情報保護シール
主な争点	特許法36条6項1号(サポート要件),同29条2項(進歩性)

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「登記識別情報保護シール」とする特許についての無効審判事件に関するものである。

一次審決は、本件請求項の記載はサポート要件に適合するとしつつ、引用発明との相違点につき、引用発明および周知の技術的事項により当業者にとって容易に想到できた事項とはいえないとした(請求不成立審決)。これに対して審決取消訴訟が提起され、判決は、原告(審判請求人)の取消事由(相違点の判断の誤り)は理由があると判断した(審決取消)。

二次審決では、上記相違点につき、引用 発明および周知の技術的事項に基づいて容 易に想到できた事項であるとした(請求成立 審決)。

2 検討事項の概要

- (1)無効理由1(サポート要件)について
- ア 検討事項1 被告主張包含例について
- (ア) 本件課題について
- (イ) 本件の場合に成り立ち得るサポート要件違反の主張について

イ 検討事項2 機能的記載があることに より明細書記載の事項以外が含まれるとの 主張について

(2)無効理由2(進歩性)について

- ア 検討事項3 技術分野(甲3発明の用 途)について
- イ 検討事項4 課題(本件発明, 甲1発明, 甲3発明) について
- (ア) 本件課題について
- (イ) 引用例中の示唆等について
- (ウ) 特殊な課題について
- ウ 検討事項5 動機付けについて
- エ 検討事項6 相違点に係る構成の作用・機能と甲3発明(副引用例) との関係について(副引用例の機能・作用が、直接本願の機能・作用(効果) と対応していない点)
- オ 検討事項7 「当業者」について
- カ 検討事項8 クレームの明確性について

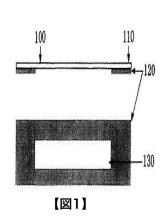
3 一次審決の概要

(1) 本件発明

「登記識別情報通知書の登記識別情報が

記載されている部分に貼り付けて登記識別情報を隠蔽・保護するための、一度剥がすと再度貼り直しできない登記識別情報保護シールであって、前記登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層の少なくとも前記登

記識別情報に接触する部分には前記登記識 別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有 することを特徴とする登記識別情報保護シー ル。」

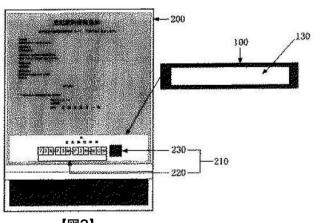


(2) サポート要件についての判断

本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載からみれば、本件特許発明の課題は、「登記識別情報通知書記載の登記識別情報を有効に隠蔽・保護するとともに、何度も登記識別情報保護シールの剥離作業を行っても登記識別情報が読み取り不能になることのない登記識別情報保護シールを提供すること」にある。

そして、上記課題を解決する手段として、「登記識別情報保護シールを構成する粘着 剤層が、登記識別情報の上に堆積しないよ うに、粘着剤層の内部に登記識別情報通知 書に粘着しない非粘着領域を設けること」 を採用したものである。

一方,本件特許発明は,上記課題を解決する手段として,「登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層の少なくとも登記識別情報に接触する部分には登記識別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有するこ



【図2】

と」と特定するものである。

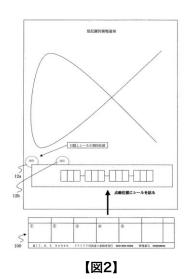
してみると、本件特許発明の上記課題を解決する手段と本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載された上記課題を解決する 手段とは、実質的に対応しているといえる。

なお、本件発明の「一度剥がすと再度貼り直しできない」との発明特定事項は、本件原出願日前に、当業者においてよく知られた事項である。

(3) 引用発明

ア 甲1発明(特開2007-52379 号公報記載の発明)

「登記識別情報通知書が法務局から下付された際に登記識別情報を秘匿していた目隠しシールを前記登記識別情報通知書から剥がした後に前記登記識別情報を秘匿するための一度剥がすと貼りなおしが出来ない登記識別情報保護シール。」



イ 甲2発明(本件判決における裁判所の 判断において言及がないため省略)

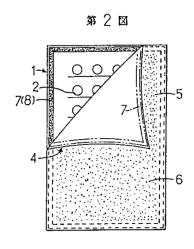
ウ 甲3発明(実願昭61-189006 号(実開昭63-92774号)のマイク ロフィルム記載の発明)

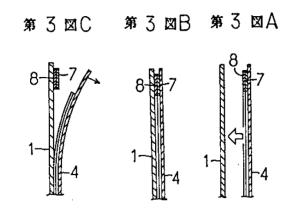
「被着体の情報表示部を視認不能に覆う不透明部を備えたシート体から成り,前記情報表示部の周部に位置して前記シート体に剥離可能な印刷層を形成すると共に,該印刷層上に該シート体を被着体に接着するための感圧性接着剤層を積層して成り,

印刷層及び感圧性接着剤層が積層したも

のは、情報表示部の周部に位置することで、その内側に矩形領域を形成しており、

シート体を被着体より剥離すると、印刷層はシート体に対して剥離可能である一方、感圧性接着剤層に接着されているから、引き剥がされるシート体に追従することなく、該印刷層の少なくとも一部は接着剤層上に転移して、シート体を被着体に再度接着させようとしても、シート体は前記剥離された印刷層上には接着せず分離状態にあり、元の状態には復帰しない秘密保持シート。」





(4) 本件発明と甲1発明との相違点

本件発明1は、「粘着剤層の少なくとも登記識別情報に接触する部分には登記識別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有する」のに対し、甲1発明は、そのようなものではない点。

(5) 相違点についての判断

登記識別情報保護シールを登記識別情報 通知書に何度も貼り付け、剥離を繰り返すと、 粘着剤層が多数積層して、登記識別情報が 読み取れにくくなるという登記識別情報保護 シールにおける課題は、例えば、甲第9号 証に記載されているように周知の課題である から、甲1発明において内在する自明の課題 といえるが、甲1発明には、本件課題を解決 するための手段は示されていない。

甲第3号証には、登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り付け、剥離を繰り返すと、粘着剤層が多数積層して、登記識別情報が読み取れにくくなるという課題は記載や示唆されていない。また、甲3発明は、再度、当該被着体に新たなシート体を接着して使用することは想定していない。してみると、甲3発明において、課題が、自明であるとはいえない。また、甲1発明は、上記の作用・機能を有するものではない。機能を有するものではない。

したがって、甲1発明に甲3発明を適用する動機付けをすることはできない。よって、甲1発明において、甲3発明を適用することにより、相違点に係る本件発明1の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得るものではない。

4 判決の概要

(1) 主な争点

ア サポート要件違反(取消事由1)

イ 甲1発明及び甲3発明に基づく相違点の 判断の誤り(取消事由2)

(2) 裁判所の判断

判決は、以下のとおり、取消事由1は理由がないとした一方で、取消事由2について、甲1に接した当業者が本件発明と引用発明との相違点に係る構成を採用する動機付けがあるとして、相違点の容易想到性を否定した本件審決を取り消した。

ア 取消事由1

本件明細書の発明の詳細な説明の記載 によると、本件発明は、再度貼り直すこと ができない登記識別情報保護シールを、何 度も貼り付け、剥離することを繰り返すと、 登記識別情報通知書の登記識別情報記載 部分に粘着剤層が何層にもわたって堆積し. 粘着剤層が多数積層すると登記識別情報 が読み取れなくなる場合があるという本件 課題を解決する手段として、登記識別情報 通知書の登記識別情報が記載されている部 分に貼り付けて登記識別情報を隠蔽・保護 するための一度剥がすと再度貼り直しでき ない登記識別情報保護シールを構成する粘 着剤層の少なくとも登記識別情報に接触す る部分には登記識別情報通知書に粘着しな い非粘着領域を有するという構成を採用し たものであり、登記識別情報を何度も使用 しても、登記識別情報の上には粘着剤層が 堆積しないので、登記識別情報が判読不能
 になることがないという効果が得られるも のであると認められる。

他方, 特許請求の範囲の請求項1には, 「登 記識別情報通知書の登記識別情報が記載さ れている部分に貼り付けて登記識別情報を 隠蔽・保護するための. 一度剥がすと再度 貼り直しできない登記識別情報保護シール」 であって、「前記登記識別情報保護シールを 構成する粘着剤層の少なくとも前記登記識 別情報に接触する部分には前記登記識別情 報通知書に粘着しない非粘着領域を有する」 という構成を有することが記載されており、 この構成を採用することにより、登記識別情 報を何度も使用しても、登記識別情報の上 には粘着剤層が堆積しないので、登記識別 情報が判読不能になることがないという効 果が得られることを当業者は認識できるから、 本件発明1は、発明の詳細な説明の記載に より当業者が本件課題を解決できると認識 できる範囲のものということができる。

原告は、被告主張包含例のように、何度 貼り直しても粘着層が積層して、登記識別情 報が読み取りにくくなるという本件課題自体 が生じないものが含まれるから、本件特許 の請求項1の記載は、本件明細書の記載を 超えている、と主張する。

しかし、本件明細書によると、本件課題は、 従来用いられていた登記識別情報保護シールが有していた課題である。被告主張包含例において、登記識別情報に対応する部分に、非粘着の保護シールではなく、粘着剤層と保護シール層との粘着力が弱い保護シールを用いると、本件課題が生じ、その課題を解決するために、登記識別情報に対応する部分を非粘着とすることが考えられるから、被告主張包含例において従来技術として本件課題を生じるものを想定することができる。したがって、原告の主張には、理由がない。イ取消事由2

本件課題は、登記識別情報保護シールを 登記識別情報通知書に何度も貼り付け、剥 離することを繰り返すと必然的に生じるものであって、登記識別情報保護シールの需要者には当然に認識されていたと考えられる。現に、本件原出願日の5年以上前である平成21年9月30日には、登記識別情報保護シールの需要者である司法書士に認識されていたものと認められる(甲9)。そして、登記識別情報保護シールの製造・販売業者は、需要者の要求に応じた製品を開発しようとするから、本件課題は、本件原出願日前に、当業者において周知の課題であったといえる。

そうすると、本件課題に直面した登記識別情報保護シールの技術分野における当業者は、フィルム層(粘着剤層)の下の文字(登記識別情報)が見えにくくならないようにするために、粘着剤層が登記識別情報の上に付着することがないように工夫するものと認められる。甲3発明と甲1発明は、秘密情報保護シールであるという技術分野が共通し、一度剥がすと再度貼ることはできないようにして、秘密情報の漏洩があったことを感知するという点でも共通する。したがって、甲1発明に甲3発明を適用する動機付けがあるといえる。

被告は、本件課題は、登記識別情報保護シールにおける特殊な課題であって、甲3発明のような一度剥がしただけでその目的を達成するシールの情報の確認困難という課題とは異なるから、一般的なシールの製造・販売業者が容易に認識できるものではない、と主張する。しかし、本件発明1及び甲1発明は、いずれも登記情報保護シールであり、当業者として想定されるべきであるのは、登記情報保護シールの製造・販売業者であるところ、登記情報保護シールの製造・販売業者は、利用者である司法書士が認識し公表していた課題を認識していたといえる。

甲1文献には本件課題の解決手段が示されておらず、甲3発明が何度も貼り付け、剥離することを繰り返すことを想定していないとしても、前記のとおり、甲1発明に甲3発明を適用する動機付けはあり、甲1発明に甲3発明を適用することによって本件課題が解決される。したがって、被告の主張には、理由がない。

5 検討事項及び検討結果

(1)無効理由1(サポート要件)について

ア 検討事項1(被告主張包含例について)

無効理由1では、被告(無効審判における被請求人(特許権者))が主張したとされる「被告主張包含例」(※1)が、本件特許(請求項1に係る発明)に含まれるか否かにつき、本件課題(※2)について、及び本件課題を解決できる範囲を超えた発明が請求項に記載されているか否かの観点に分けて検討を行った。

※1「被告主張包含例」…「保護シールは、 登記識別情報に対応する部分の周辺に強粘 着層が形成されているが、登記識別情報に 対応する部分については、のり殺しの技術に より、非粘着の構成になっている」という例 (判決:第3,1)

※2「本件課題」…登記識別情報保護シールにおいて、登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り付け、剥離することを繰り返すと、粘着剤層が多数積層して、登記識別情報が読み取れにくくなるという課題(判決:第2,3(3)イ(イ))

(ア) 本件課題について

判決の主旨は、「本件課題」が、「被告主張包含例」の「従来技術」における課題であるから、「被告主張包含例」においても生じる課題であるとの判断と考えて良いか、そ

の場合, 従来技術から想定した仮想の具体 例から課題を抽出したことになるが, そのよ うな判断手法についてどう考えるか, につい ての検討を行った。

また、被告が主張する、「被告主張包含例」について、「被告主張包含例では、本件課題自体が生じず、本件課題を解決できる範囲を超えた発明が請求項1に記載されている」との原告の主張は有効なものか、についての検討を行った。

検討の結果、出された意見としては次のようなものがあった。

- ・「本件課題」は、「被告主張包含例」の「従来技術」における課題であるが、本件発明 1に含まれる「被告主張包含例」においては 生じない課題ということになると考えられる。 「被告主張包含例」の「従来技術」は容易に 想定でき、不自然な判断手法だとはいえない。また、原告の主張は有効ではない。
- ・「被告主張包含例」にいうのり殺しとは、 粘着層に堆積されている粘着剤の粘着力を、 粘着層の一部領域において奪うという技術の ようだが、原告主張と判示のいずれも、のり 殺しの技術との関係をどのように捉えるべき か、論旨が不明である。
- ・「課題」と「効果」は裏返しの関係にあると考える。このため、被告主張包含例により得られる効果と、本件課題の裏返しである本件発明の効果とが、合致するのであれば、「本件課題」が「被告主張包含例」が解決できる課題と考えることは自然である。裁判所の判断(判決:第5,2(3))は妥当であり、原告の主張は有効とはいえない。
- ・「本件課題」が、「被告主張包含例」の「従来技術」における課題であるから、「被告主張包含例」においても生じる課題であるとの判断と考えて良い。

・従来技術から想定した仮想の具体例から 課題を抽出したことになっているが、仮想の 具体例(粘着力が弱い保護シール)がクレー ムに記載されているわけではなく、課題が 生じるとはいえず、判決の判断は疑問である。 「非粘着の保護シール」の構成が発明の技術 的範囲に属するのか否か、疑義が生じると 思われる。

(イ) 本件の場合に成り立ち得るサポート要件違反の主張について

本件課題を解決できる範囲を超えた発明 が請求項に記載されていることに対する判断 として. 2つの参考判決(①平成27年(行 ケ) 第10026号審決取消請求事件(「被 告主張包含例では、本件課題自体が生じ ず、本件課題を解決できる範囲を超えた発 明が請求項1に記載されている」との原告の 主張が認められた判決), ②平成29年(ワ) 第18184号特許権侵害行為差止請求事件 (「被告主張包含例では、本件課題を解決で きる範囲を超えた発明が請求項1に記載さ れている」との被告(侵害被疑者)の主張 が認められなかった判決)) を参考としつつ、 本件の場合にどのようなサポート要件違反の 主張が成り立ち得るか、特に上記判決①の ように、サポート要件違反の主張が認めら れるような主張の仕方はどのようなものであ るかについて検討を行った。

検討の結果、出された意見としては次のようなものがあった。

・判決では「登記識別情報に対応する部分に、 非粘着の保護シールではなく、粘着剤層と 保護シール層との粘着力が弱い保護シール を用いると、本件課題が生じ、その課題を 解決するために、登記識別情報に対応する 部分を非粘着とすることが考えられる」とし ており、課題自体が生じない構成(非粘着の保護シール)を含むことを半ば認めつつ、サポート要件具備と判断しており、判決①と齟齬がある。

- ・本件と判決①は「課題自体が生じない構成を含む」というものであり、一方で、判決② (とその控訴審)は「課題を解決できない構成を含む」というもので、本件および判決① と、判決②とで少し事情が異なる。
- ・判決②の控訴審(平成31年(ネ)第10005号)によれば、クレームに明記されていなくても技術思想を読み込んでサポート要件を判断するようであり、したがって、「課題を解決できない構成を含む」との主張はあまり有効ではない。一方、「課題自体が生じない構成を含む」との主張は、本件では否定されたものの、判決①のように認められる可能性もあるので、有効だと考えられる。
- ・本件の場合は、「特許請求の範囲の記載から、いかなる場合において課題に直面するかを理解できない」とまで言えず、判決①とは異なり、サポート要件違反の主張は成り立たない。
- ・判決①は、特許請求の範囲に記載された 発明が、発明の詳細な説明の記載と技術常識から読み取れる発明であって、その課題が解決できると当業者に認識できるかどうかの問題としてサポート要件の判断を行ったのに対し、判決②は、サポート要件判断の前提として、請求項の文言に包含される技術のうち、ある作用効果ないし技術的意義を有する構成が、当該請求項記載の発明の技術的範囲に属すると解釈したものであり、この解釈自体はサポート要件の判断とは異なる(課題と技術的意義は概念上区別されている)ものと考えられる。
- ・クレームが広く、被告主張包含例は、現在

のクレーム範囲に含まれると思われる。そして、この事例では、参考判決①による、クレーム中で十分に条件が規定されていない場合、サポート要件違反になるという考え方で反論をしているように見受けられるので、主張の仕方としてはありうる。

- ・判決①も本件も、課題が発生する条件が クレームに記載されていないという点で共通 しているが、被告主張包含例については明細 書に記載がないものであるため、主張に飛 躍がある。
- ・クレームに一部含まれるか否かが明らかでない構成というものが存在し、仮に含まれるとした場合でも、それから直ちにクレームが広過ぎるとまではいえないのではないか。本件の場合、そこまでの議論が必要か疑問で、判決で何を判断したのかは必ずしも明らかではない。
- ・判決①と本件を比べた場合に、課題を解決できないと考えられる包含例がクレームに対して占めている割合の違いや、包含例が明細書に記載されているものか明細書に記載されてはいないがクレームに含まれ得るものとして想定できるものかなどで事情が異なり、同様の扱いはできないのではないか。

イ 検討事項2 (機能的記載があることにより明細書記載の事項以外が含まれるとの主張について)

特許権侵害訴訟の原告(特許権者)は、本件特許クレームの機能的記載部分に基づき、被告イ号物件が技術的範囲に含まれることを主張し、被告(無効審判請求人)はその反論として、そもそもクレームの記載はサポート要件違反(つまり、開示されていない内容をもその技術的範囲に含むものである)と主張し、争うことが考えられるが、本件特

許においては、「「一度剥がすと再度貼り直しできない」と機能的に記載された発明特定事項」(以下、「本件機能的記載部分」という。)がその部分に当たるものと考えられる。

本件機能的記載部分に含まれる,明細書に記載されていない態様として,被告主張包含例とは異なるものは想定できるか。想定できる場合に,サポート要件違反の主張が有効に成立する場合はどのような場合であると考えられるか,の点につき検討を行った。

検討の結果、出された意見としては次のようなものがあった。

- ・被告主張包含例には、周囲に強力な粘着 層が形成されていて、中央部分には粘着層 が設けられていないようなものを想定でき て、この場合でも、クレームに含まれるこ ととなる。或いは、中央部分をミシン目な どで開けられるようになっているようなもの も含まれる。
- ・明細書には「粘着剤層120は、保護シー ル層110側の粘着力が弱く、貼り付ける登 記識別情報通知書200側の粘着力は強く されている」(【0013】) という態様が記 載されている。異なる包含例の態様として、 「粘着剤層120は、保護シール層110側の 粘着力が極めて強く、登記識別情報通知書 200側の粘着力は、一旦登記識別情報通 知書200に貼り付けられると、粘着力が大 きく低下する(つまり、登記識別情報保護シー ルを登記識別情報通知書200から剥がす と、粘着剤層120は保護シール層110にくっ ついて剥がれ、登記識別情報通知書200 には残らない)」といった態様が想定できる。 この場合、上記「本件課題」が生じずサポー ト要件違反であるとの主張が成立し得ると 考える。
- ・登記識別情報に対応する部分についてのり

殺しの技術によらない非粘着領域を有する場合が想定できる。登記識別情報に対応する部分を非粘着領域とするのが当然で、接着剤層が積層するということが生じ得ないとすれば、当業者が、いかなる場合において課題に直面するかを理解できないということがあり得る。

- ・封印シールのように、一度剥がすと貼り直 しができない (再度貼り直すことを想定して いない) シールであれば、何度も貼るという 行為自体が想定できないから課題も生じなく なるので、サポート要件違反であるとの主張 は成り立つ。
- ・被告主張包含例と異なる態様は想像がつ かない。また、判決にいう、原告の主張を 排斥する論理も理解が難しい部分はあるが. 結論には賛成。ただ、登記識別情報シール において、周囲の粘着力が強く、登記識別 情報領域の粘着力が弱いというシールが存 在するのか疑問であり、明細書に記載がな いようなものをベースに原告はサポート要件 違反を主張しているようにも思われ、その部 分については反論の余地はあるものと考える。 ・クレームの記載はあいまいであり、 よくわ からない。のり殺しというのは、粘着力を殺 すことであるが、本件課題は粘着層が堆積 することによって生じるものであり、その部 分を「非粘着」と特定した上、「一度剥がすと」 という特定事項もあるので、機能的記載が あるものと判断されたものと考える。
- ・クレームを作成する立場からすると、本願のクレームのような書き方をしてしまいがちであり、実施例をベースに作ると、機能的な記載が入ることも多い。機能的な記載をクレームに入れたいという需要は有り、広く書こうとするとこのような記載となる。そのことによりサポート要件違反であると主張され

ると、厳しい。

- ・「一度剥がすと再度貼り直しができない」との記載は、シール全体を一体としてみた時の話か、或いは貼り付いていた部分がまた 粘着しないようになっている話なのか不明で、様々な解釈を生んでいる。「一度剥がすと再度貼り直しができない」の特定は不要とも思われる。
- ・「再度粘着しない非粘着領域」との表現が 不明確である。本件特許は、何度も貼った り剥がしたりするうちに、登記識別情報がみ えにくくなるという課題に対して、そのよう な作用を及ぼさないような構成を設けたとい うものであるから、「粘着」云々は、主要な 観点ではない。周囲に粘着領域があるので、 それに対して「非粘着」であると特定したに 過ぎないものと考える。作用的な記載をする ならば、「何度貼っても大事な領域は隠れな いような領域を持っている」という特定でも 意味は通じる。
- ・「一度剥がすと再度貼り直しができない」 という特定事項がないと、課題を解決する 手段がなくなり、ますますサポート要件違反 となるのではないか。したがって、このよう な特定事項を入れたくなる気持ちはわかる。
- ・「登記識別情報保護シール」という特定事項で、かなり分野は狭まり、必ず何かが貼った先に残ることを前提としているといるのではないか。

(2)無効理由2(進歩性)について

ア 検討事項3(技術分野(甲3発明の用途) について)

審決の相違点の判断では、甲3発明(副 引用例)を「(秘密)情報通知書に貼り付け るために外周部に印刷層、及び感圧性接着 剤層を設け、(秘密)情報通知書の情報表示 部に記載された秘密情報に対応する部分(領域)には、感圧性接着剤層を設けていない秘密情報保護シール」と認定していて、この点は、判決においても追認されている。(第5,3(2)ア(イ))

この認定によれば、甲3発明は、その用途については特に限定していないにもかかわらず、審決の判断において、限定的な解釈を行っており、このような容易想到性の判断について検討を行った。

具体的な意見としては、以下のものがあった。

- ・「例えば」と例示しており、また、甲3号証の実施例に記載されているものであるので妥当と考えられる。
- ・審決の相違点の判断の際の甲3発明の認定には挙がっていないとしても、甲3号証には、個人情報(秘密情報)が記載された葉書に使用するものに関する記載はあり、また、「例えば」とも記載されているから、限定的に解釈したとは必ずしも言えないのではないか。
- ・葉書に使用することは甲3号証から読み取れるので、葉書に使用するものとして甲3発明を認定するべきであった。
- ・甲3発明は、葉書だけではなく、「包装用ダンボール箱の包装物」、「文書」に用いることが可能(甲3号証第9頁下から1行目から第10頁上から1行)と記載されており、再度シート体を接着して使用することは想定していないと結論づけるために「葉書」に限定的に解釈しているように思われる。
- ・審決のこの判断は、記載されている情報の 性質に着目したものと考える。すなわち、甲 3発明では、個人情報の正当な受領者に通 知書が到達するまでの間に当該個人情報が 人目に触れないようにする点がもっぱらの着

目点であるのに対し、本件課題は、情報到達後にその情報が、通知書の記載を参照しながら繰り返し利用される点に着目している、というのが審決の理解であると考えられる。そうであるとすると、その妥当性は、甲3発明の想定する個人情報が、繰り返し通知書を参照しつつ利用されるものであるか否かによると考える。

- ・結論に違和感はないが、甲1発明に甲3 発明を適用することの容易性を判断する際、 甲3発明の用途について認定しておいた方が、 適用容易性の判断で分かり易かったと思われる。
- ・甲3発明は、人に見られてはいけない情報を隠す用途のものであって、到達後には再度貼り付けるようなことをしないものであるのに対し、本件特許は、情報を隠す点において共通するが、その後に何度か貼り付けたり剥がしたりといった再利用が発生する点で用途が異なるように思われる。
- ・甲3発明の認定は、「例えば」と前置していることもあり、特に限定解釈をしているようには思われない。
- ・説明がわかりやすくなるならば、葉書を例示として示しながら解釈することは許されると思われる。
- ・用途限定をしたのは、非容易性を説明する ために行ったものと推察される。
- ・一旦剝がすと剝がしたことがわかるようになっているというのが甲3発明であって、一旦剥がした後で、別のシールを貼ってしまうと再度情報漏洩が検知されなくなり課題は解決されなくなるのであって、甲3発明では、手元に複数のシールがあることは想定しないものであり、審決でもそのようなことを説明しようとしたのではないか。
- ・同じく例示としてある「文書」に用いるも

のであったとの認定がされていれば、複数 回貼って剥がしてといった使い方を指摘して、 同じ用途として容易性がいえたかもしれない。 ・訴訟の場では、葉書に限定したことを争点 としてもあまり有効では無く、「使用すること を想定」しているか否かで争うのが妥当と 考える。

イ 検討事項4 (課題(本件発明, 甲1発明, 甲3発明) について)

本件発明,甲1発明及び甲3発明の,特に「課題」について,以下の3点で検討を行った。 (ア) 本件課題について

本件課題について検討を行った。

審決も判決も、甲9号証の存在を根拠として、本件課題は、周知の課題であったとの結論は一致しているが、その結論を導き出す論理が異なっている。(審決では、本件課題は、甲1発明に「内在する自明の課題」であるとする一方、判決では、「登記識別情報保護シールの需要者」(司法書士)には「当然に認識されていた」ことを根拠としている。)

両者の判断構造に実質的な違いがあるか 否か、また、このような差が生じた原因は何 と考えられるかについての議論を行った。

いずれも本件課題が周知の課題であった との結論に関し、審決と判決の判断構造に 実質的な違いはないとの意見で一致した。

違いが生じた原因については、甲9号証の取り扱いについて、審決は「例えば」という語に続けて甲9号証を引用しているのに対し、判決の方が甲9号証の存在により重きをおいて判断している、判決の方が審決よりも丁寧に判断しているように見えるなどの意見があった。

また、無効審判事件と裁判事件とで代理

人が変わって主張の仕方が変わったのでは ないか、との意見もあった。

(イ) 引用例中の示唆等について

甲1発明から出発して、本件発明の特徴点たる相違点に係る構成に到ることができるか、すなわち、想到することが容易であるか、の判断を示すために当然に必要(平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件(回路用接続部材事件))とされる、甲1発明及び甲3発明中の示唆等について検討を行った。

判決では、「登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り付け、剥離することを繰り返すと、粘着剤層が多数積層して、登記識別情報を読み取りにくくなるという登記識別情報保護シールを登記識別情報保護シールを登記識別情報のであったとを繰り返すと必然的に生じるものであって、登記識別情報保護シールの需要者には当然に認識されていたと考えられる」こと、及び「そして、登記識別情報保護シールの製造・販売業者は、需要者の要求に応じた製造・販売業者は、需要者の要求に応じた製品を開発しようとするから、本件課題は、本件原出願日前に、当業者において周知の課題であったといえる」ことを説示している。

判決の説示は「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等」にあたるかについて検討を行った。

検討の結果,判決において「本件課題は,本件原出願日前に,当業者において周知の課題」とした点が,示唆にあたるとの意見が多数であった。

一方,本件課題が,出願前に周知の課題であったとの認定を受け入れるのであれば,当業者が周知の課題を解決しようとするとすることは、「当該発明の特徴点に到達するた

めにしたはずであるという示唆等」にあたらないとは言えない、と考えるが、やや、結論ありきのような印象を受けるとの意見もあった。

(ウ) 特殊な課題について

判決で、「本件課題は、登記識別情報保護シールにおける特殊な課題であって、甲3発明のような一度剥がしただけでその目的を達成するシールの情報の確認困難という課題とは異なるから、一般的なシールの製造・販売業者が容易に認識できるものではない」との被告の主張に対し、「本件発明1及び甲1発明は、いずれも登記情報保護シールであり、当業者として想定されるべきであるのは、登記情報保護シールの製造・販売業者であるところ、前記イのとおり、登記情報保護シールの製造・販売業者は、利用者である司法書士が認識し公表していた課題を認識していたといえる。」として、被告の主張を排斥している判断について検討した。

「一般的な」シールの製造・販売業者にとって「特殊な課題」であっても、「登記情報保護シールの」製造・販売業者にとっては認識し得る課題であって、「特殊な課題」とまではいえない、との判断であるとの意見で概ね一致した。

ウ 検討事項5(動機付けについて)

審決では、甲1発明に甲3発明を適用する動機付けの存否について、①甲3号証には本件課題の記載・示唆は無く、②甲3発明において、本件課題は自明とはいえず、③甲1発明は、「登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り付け、剥離を繰り返しても、登記識別情報が解読不能とならなくするための機能・作用」を有するも

のではなく、④甲1発明と甲3発明で共通する課題も無く、⑤甲1発明は、「上記の作用・機能」を有さず、甲1発明と甲3発明は共通する「作用・機能」を有しないことを根拠として、甲1発明に甲3発明を適用する動機付けが存在しないと結論づけている。

一方,判決では,①本件課題が当業者において周知の課題であることを理由に,②本件課題に接した当業者が「フィルム層(粘着剤層)の下の文字(登記識別情報)が見えにくくならないようにするために,粘着剤層が登記識別情報の上に付着することがないよう工夫するもの」であると認定した上,甲3発明と甲1発明は,③-1「秘密情報保護シール」であるという「技術分野が共通」し、③-2「一度剥がすと再度貼ることはできないようにして,秘密情報の漏洩があったことを感知する点」でも共通することを根拠として,甲1発明に甲3発明を適用する動機付けがあったと結論づけている。

動機付けの存否に関する判断で、審決と 判決で結論が異なった原因について検討を 行った。

判決において審決と異なる判断がされたのは、審決の②甲3発明において「本件課題は自明とはいえず」の部分と④甲1発明と甲3発明で共通する課題も無いとする部分であるという認識が共有された。具体的に出された意見としては次のようなものがあった。

- ・審決において、識別情報の漏洩を防ぐ保護シールという「技術分野」を把握して、「技術分野の関連性」により動機付けあり、と判断することもできたと考えられ、「課題の共通性」や「作用、機能の共通性」について細かく判断しすぎた点に誤りがあった。
- ・審決では、本件課題に対応する、作用・ 機能を、甲3発明が有さない、としている

のに対し、判決では、本件課題とは直接対応しない作用・機能が共通する、としている。また、審決では、甲1発明と甲3発明で共通する課題がない、としているのに対し、判決では、甲1発明に甲3発明を適用すると、本件課題が解決される、としている。これらの点で、結論に違いがでたと考えられるが、判決では、やや、結論ありきのような印象を受ける。

- ・甲1発明と甲3発明の間の共通する課題は、 想定できない。あえて言うならば、技術分 野の関連性くらいか。
- ・審決では共通する課題がないと認定したが、 判決では、そのことには触れず判断をしてい るので、審決にどこか間違った点があるとは 考えられない。
- ・共通する課題は見いだせないが、あえて見いだすとすると、甲9号証の記載を共通の課題としてみるしかない。
- ・当たり前過ぎるために、公知例がみつからなかったというケースではないか。論理づけという点では、審決の方が丁寧にまじめに個々の文献を検討していて、納得性もあり、最近の主流の考え方でもあるが、結論は判決のとおりで問題無いと思われる。
- ・審決においても、甲9号証を材料に、「周知の課題」であるとか、「内在する自明の課題」といっているので、その部分を押し通せば判決と同じ結論になったのではないか。
- ・判決において、「一度剥がすと再度貼ることはできないようにして、秘密情報の漏えいがあったことを感知するという点でも共通する」ことを根拠にしている点は、理解が難しい。
- ・審決では、具体的な機能・作用まで審決 は踏み込んでいないのに対し、判決ではそこ までも踏み込まず、もっと大きい技術分野で 一緒だとしていて、そこに違いが生じたので

はないか。

- ・審決では、動機付けの議論ですべての観点について細かくみて判断していたが、技術分野が共通することを根拠に組み合わせ容易との判断を示すこともあり得たと思われる。・副引用例(甲3発明)が、直接相違点に係る構成を示していないため、容易とまではいえないとの結論に到ったのではないか。
- ・審決でも判決でも、貼った後に剥がしたときに粘着層が一部残ることを検討した部分が見いだせない。審決、判決ともに、甲3発明では、一度剥がすと再度貼り直しができないということしか認定していない点が少し引っかかる。審決では、甲1発明と甲3発明を比較して判断していて、それ自体に問題は無い。
- ・判決で言いたかったことは、本件課題は甲 1発明に内在していて明らかに示唆されてい る課題に過ぎないから、周知技術である剥 がすともう一度貼ることができない甲3号証 のシールを組み合わせればこうなるだろうと いうことではないか。
- ・判決の、本件課題に接した当業者が「フィルム層(粘着剤層)の下の文字(登記識別情報)が見えにくくならないようにするために、粘着剤層が登記識別情報の上に付着することがないよう工夫するもの」であることを是認するならば、判決の結論になるのではないか。
- ・共通する課題については、むしろ、有利な効果の有無についての判断をしたのではないか。すなわち、格別な効果が特に見いだせないことを判決では言いたかったのではないか。そこで、審決で示した「共通の課題」について触れることが無かったとの印象。
- ・当業者は、「工夫をするもの」との判断に 違和感を覚え、後知恵のような印象をもつ。

・周知技術というのは、一般的には、課題を解決するために採用されるごくありふれた技術であって、様々な解決手段があるなかで、採用に特段の困難性がないもの、という位置づけと考えられるが、甲3号証を根拠として、「工夫するもの」であるから(周知技術を適用するのは)容易との判断だとすると、疑問が残る。

エ 検討事項6(相違点に係る構成の作用・機能と甲3発明(副引用例)との関係について(副引用例の機能・作用が、直接本願の機能・作用(効果)と対応していない点))

甲3号証では、構造として結果的に「非粘着領域」が形成されているだけであって、積極的に非粘着領域を設けることは言及されていない。つまり、本件課題を解決する手段を示していないともいえるが、判決では、甲1発明に対して甲3発明を適用する動機付けがあると結論づけていて、機能・作用に関しては、「甲1発明に甲3発明を適用すると…本件課題が解決される」とした、いわば結果論として判断している点について、特に後知恵とみられることはないのかについて検討を行った。

機能・作用に関し、判決における判断は、 後知恵と思われるとする意見が多い一方で、 判決では、「本件課題は、本件原出願日前 に、当業者において周知の課題であったとい える」と述べていることから、後知恵にはな らないと評価することも可能との意見があっ た。具体的に出された意見としては次のよう なものがあった。

・粘着剤層が付着すると見えなくなるから、付着することがないようにするというのは、 そのとおりと思われるが、ほかに粘着剤層 を透明にするとか、色々な解決の方法があ る中で、あえて付着しないという構成を採用するのであれば、そこを示した文献がないと、後知恵になる。甲3号証には付着しないようにするのが良いとまでは書いていない。

- ・後知恵かどうかという議論に関し、当業者による周知の場合に、必ずしも後知恵だと考える必要はないという考え方も裁判で示されている。
- ・甲3号証には、そもそも何回も貼ることは書いておらず、その他の文献にも書いていない。辛うじて甲9号証に何回も貼ることが示されているに過ぎない。甲9号証のみから周知の課題を認定しているあたりにも違和感がある。そこで、甲1発明に甲3発明を組み合わせれば容易という結論は、後知恵との印象を持つ。
- ・当業者にとって(本件課題が) 周知の課題 という点は是認できるので、やむを得ない措 置といえる。
- ・判決において、甲3号証では周知の課題をいうには不足するので、甲9号証も採用したものと思われるが、1人の意見であり証拠としては不十分ではないか。
- ・剥がした後にどうするのかという問題と、何回も貼って剥がしてを繰り返すと粘着剤の 残りが堆積することとは違う話で、判決は粘 着剤が堆積するので困るという課題がある と言っているだけではないか。
- ・粘着剤が堆積するという問題に対して、誰も解決手段を提供していなかったことに関しては、なにがしか理由があるものと思われ、単に一意見(甲9号証のみ)だけで、周知の課題であったと認定していることには違和感がある。
- ・甲3発明に相当する周知技術がほかにもあるはずで、裁判で証拠として提出されなかったので、仕方無く甲9号証を用いたというこ

とではないか。甲3発明を適用ではなく、周 知技術を適用といえば、皆納得したように思 われる。

- ・「適用すると…本件課題が解決される」という言い回しが、後知恵のような印象を受ける。証拠が出されていない点に関しては、単に過去にそういう部分で権利化を試みた事例が無かったというに過ぎないことであり、解決手段としては周知技術であるとの結論にそれほどの違和感はない。
- ・甲3号証が直接本件課題を解決する手段を示していない、という点には疑問がある。甲3号証では、シート裏面周縁や秘密情報部を囲んで接着剤層が積層されるという記載があり、秘密情報が書いてある部分に接着層が貼られないようにするという手段は提示していると考えることも可能ではないか。貼って剥がしてを繰り返す、という技術思想までは甲3発明になかったとしても、1度貼って剥がす行為自体は甲1発明と共通しており、秘密情報の部分にはなるべく残らないようにするという課題は内在しつつ、したがって周りにのみ接着層を設けることを甲3発明は示しているといえるのではないか。
- ・登記識別情報シールを何度も貼ると登記 識別情報が見えなくなるという課題を周知な 課題だと言ってしまえば,不当な判断ともい えないのではないか。

オ 検討事項7(「当業者」について)

審決では、「当業者」について、 どのよう な者がこれにあたるのかの判断は示されて いない。

判決では、「登記識別情報保護シールの需要者」(司法書士)なる概念を提示した上で、「本件課題は、登記識別情報保護シールにおける特殊な課題であって、甲3発明のよう

な一度剥がしただけでその目的を達成する シールの情報の確認困難という課題とは異 なるから、一般的なシールの製造・販売業 者が容易に認識できるものではない」との 被告主張に対し、「本件発明1及び甲1発明」 が、「いずれも登記情報保護シール」である ことを根拠として、「当業者」は、「登記情報 保護シールの製造・販売業者である」として いる。

需要者(当業者ではなく,当業者の顧客である,例えば司法書士)が課題を認識していることと,当業者たる製造・販売業者が当該課題を認識していることは,必ずしも一致しないのではないのかとの観点から検討を行った。

判決において、需要者(司法書士等)が 課題を認識していることと、当業者たる製造・ 販売業者が当該課題を認識していることは、 必ずしも一致しないとの意見が多数を占めた。 具体的に出された意見としては次のようなも のがあった。

- ・需要者が2009年に認識していながら(甲9号証),本特許(元の実用新案)が出願された2015年まで未解決の課題であったということは、むしろ当業者には認識されていなかった課題と考えることもできる。
- ・「当業者」が、「登記情報保護シールの製造・販売業者である」場合、業界に含まれる者として、登記情報保護シールの製造・販売業者と、需要者(司法書士等)との両者を含むと考えれば、需要者に周知な事項は、当業者にとっても周知といっても不自然さはなく、需要者が課題を認識していることと、当業者が課題を認識していることと、当業者が課題を認識していることは、一致する場合がある、と考えられる。
- ・需要者である司法書士の総意として,本件 課題を認識していたというには証拠が不十分

と考える。見えなくなるからシールを貼らないという人もいるようである。

- ・シールの業者と司法書士との間で課題の共 通認識を持つと言うことは、あまり考えられ ず、論理に飛躍があるように思われる。
- ・需要者の課題認識と当業者の課題認識の間に何らかのつながりが説明できれば良いのではないか。
- ・判決中でわざわざ「当業者」について言及 したのは、需要者についての証拠に基づいて 容易であることを導くために、一つ段階踏ん だという印象。
- ・需要者の課題を当業者が認識していたかは疑問があるが、需要者が感じる課題は当業者が解決するべき課題にはなるのではないかと思われる。
- ・判決の中で「登記識別情報保護シールの 製造・販売業者は」と何の定義も無く特定 されている。この特定からすると、そういっ た業者は当然需要者の課題を認識するとの 論理には、余り違和感はない。
- カ 検討事項8 (クレームの明確性について) 特許請求の範囲には、「前記登記識別情報 保護シールを構成する粘着剤層の少なくとも 前記登記識別情報に接触する部分には前記

登記識別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有する」ことを特定する部分があり、このうち、「非粘着領域」は、「粘着剤層」に形成される領域であるから、当該領域には、非粘着剤が存在する場合も含まれ、不明確であると考えることは可能かについて検討を行った。

その結果, 記載不明確とまではいえない との意見が多数を占めた。一方, 明確性に 疑義を呈する意見としては, 以下のものが あった。

・「登記識別情報が記載されている部分に貼り付け」とある一方、「登記識別情報に接触する部分には粘着しない非粘着領域」があり、登記識別情報が記載されている部分に貼り付けるのに、粘着していないという矛盾する構成のようにも思われる。

また、どのように記載すれば、より明確な記載になるかについても検討を行ったところ、「登記識別情報が記載されている部分」を、例えば「登記識別情報が記載されている部分の周囲」とすれば、明確になるという意見があった。

以上

事例8(特許電気)

引用例よりさらに前の従来技術に基づく判断

審判番号	不服2017-000433号 (平成29年6月5日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成30年3月26日 平成29年(行ケ)第10148号(請求棄却)
発明の名称	提供装置, 情報処理装置, およびプログラム
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1 事件の概要

本件は、発明の名称を「提供装置、情報処理装置、およびプログラム」とする特許 出願についての拒絶査定不服審判事件に関 するものである。

審決は、本願発明と引用発明との各相違点につき、引用発明および周知の技術的事項により当業者が適宜なし得たことであると判断した(請求不成立審決)。

これに対して審決取消訴訟が提起され、 判決は、相違点2の判断について、引用発明の「仮情報」は「固定情報」であることが 示唆されている旨の本件審決の判断には誤りがあるが、容易に想到することができた旨 の本件審決の判断は、結論において正当であると判断した(請求棄却)。

2 検討事項の概要

- (1)検討事項1 相違点2の容易想到性について
- (2) 検討事項2 「示唆」及び「実質的に 相違」について
- (3)検討事項3 引用例2の扱いについて

3 審決の概要

(1) 本願発明(平成29年3月30日付けの手続補正書による補正後の請求項1に係る発明)

「ネットワークを介して通信端末が第1情報処理装置から受信した固定情報を,前記通信端末とのHF帯RFIDを用いた直接通信によって受信する受信部と.

前記固定情報に基づいて財物を提供可能 な状態に置く提供部と,

を備える提供装置。」

(2) 引用発明(引用例1(特開2004-302947号公報)記載の発明)

「カードレス取引を行う顧客により行われた要求を取得した仮情報管理サーバが生成して外部ネットワークを介して通知した仮情報を受信した携帯端末装置からBluetooth等を用いて出力されたその仮情報が入力される携帯端末情報通信部を備え、入力される携帯端末情報通信部を備え、入力された仮情報が照合され、対応する顧客口座情報へ変換されることにより、ホストコンピュータにおける口座取引処理を行う、現金自動取引装置。」

(3) 本願発明と引用発明との相違点

<相違点1>

情報の受信のための電波を用いた近距離 の直接通信が.

本願発明では、「HF帯RFIDを用いた直接通信」であるのに対し、

引用発明では、Bluetooth等を用いた携帯端末情報通信部と携帯端末装置との通信であって、「HF帯RFIDを用いた直接通信」であると明示されていない点。

<相違点2>

財物を提供可能な状態に置くために,第1 情報処理装置から通信端末が受信しさらに 提供装置が電波を用いた直接通信によって 受信する情報が,

本願発明では「固定情報」であるのに対し、 引用発明では「仮情報」であって、「固定 情報」であると明示されていない点。

(4) 相違点についての判断

ア 相違点1について

HF帯RFIDを用いて近距離の直接通信を行うことは、文献を示すまでもなく、周知である。(もっとも、当審より通知した拒絶理由で引用文献2として示した特開2011-97189号公報の段落【0053】~【0060】にも、携帯通信端末とATMとの間でHF帯RFIDを用いた近距離の直接通信であるNFC通信を用いた通信を行うことが示されている。)・・・引用発明において、情報をHF帯RFIDを用いた直接通信によって受信するようにすることは、当業者が適宜なし得たことである。

イ 相違点2について

引用発明の「仮情報」は、「顧客口座情

報とは異なる」とはいえ、口座取引処理に あたって. 「対応する顧客口座情報へ変換さ れる」ものであるところ、…引用文献に は、「【0045】・・・ホストコンピュータ 30においては、事前に仮情報データと顧客 口座情報の対応を検証し、ホスト側データ 保管部302に保管しておいても構わない。」 ···, 「【0086】···また, 仮情報使用の 有効期限と有効回数を設けることも可能であ る。【0087】これにより、仮情報に有効 期限と有効回数を設けることにより、第3者 等による不正利用防止のセキュリティを向上 させることができる。」・・・の記載があり、こ れらの記載によれば、引用発明の「仮情報」 は、一回限りのパスワードであるOTPのよ うな可変情報として生成されるものに限定さ れていないのであり、引用文献のこれらの記 載は、引用発明において生成される「仮情報」 を、事前に顧客口座情報との対応が検証さ れて保管された情報や有効期限や有効回数 が設けられた情報(有効期限や有効回数内 では顧客口座情報に対応して同じであるよう な情報)のような固定情報として生成するこ とを示唆するものである。

この点、本願発明における「固定情報」とは、「可変情報」(OTP等の情報)でない情報のことであり、本願明細書(段落【の136】)においても、その意味で用いられているものである。(同段落では、さらに、「固定情報」の例として「口座番号、支店名、および通信ID」が示されているところ、「口座番号、支店名、および通信ID」のような情報を取引に際して通信する際は何らかの符号化や暗号化が行われるのが通常であるから、明細書の記載を参酌しても、本願発明の「固定情報」は何らかの符号化や暗号化に対応した復号のための変換によって「口座

番号,支店名,および通信ID」のような情報となるものでもあって,「顧客口座情報とは異なる」ものの口座取引処理にあたって「対応する顧客口座情報へ変換される」ものである引用発明の「仮情報」と実質的に相違しないことになる。)

以上によれば、引用発明における、財物を提供可能な状態に置くために受信する情報である「仮情報」を本願発明の「固定情報」とすることは、引用文献における示唆等に従って当業者が適宜なし得たことである。

以上のとおりであるから、本願発明は、 特許出願前に当業者が引用発明に基づいて 容易に発明をすることができたものであって、 特許法第29条第2項の規定により特許を受 けることができない。

4 判決の概要

(1) 主な争点

ア 相違点1の容易想到性の判断の誤り

イ 相違点2の容易想到性の判断の誤り

(2)裁判所の判断

判決は、以下のとおり、相違点1の容易想到性については理由がないと判断し、相違点2の容易想到性について、引用発明の「仮情報」は「固定情報」であることが示唆されている旨の本件審決の判断には誤りがあるが、容易に想到することができた旨の本件審決の判断は、結論において正当であるとした。そして、以上のことより、本願発明は、引用例1に基づいて容易に想到することができたものであるとして、本件請求を棄却した。

ア 相違点1の容易想到性について

… 引用例1は、2次元バーコードの読取 距離と同程度の距離の通信方式を採用する

ことを示唆しており、近距離の直接通信の周知技術であるHF帯RFIDの採用を試みる動機付けがあり、これを行うことへの阻害要因もない。そうすると、当業者は、引用発明の近距離無線通信方法であるBluetooth等を、周知技術であるHF帯RFIDに置換することを容易に想到することができる。

イ 相違点2の容易想到性について

・・・・本願発明の「固定情報」とは、特定情報のうち、口座番号、支店名及び通信端末IDのように固定された情報であると解するのが相当である。また、・・・本願発明の「固定情報」とは、ワンタイムパスワード(OTP)のように生成されるたびに異なる「可変情報」でないものを意味すると解するのが相当である。

… 引用発明においては、一度の取引が終了すると、仮情報は削除され(【0045】、【図3】のステップS321)、仮情報は取引のたびに生成されるものである(【0037】【0038】)。… 引用発明は、課題解決手段として、顧客口座情報を用いない手段を採用している。したがって、引用発明の「仮情報」は、顧客口座情報とは異なり、取引のたびに生成されるものである。

引用発明から相違点2に係る構成を容易に想到することができたかを判断すると、引用例1の発明が解決しようとする課題欄には、「携帯電話等の携帯端末装置をカード代わりにして口座取引を行う実験も行われているが、この方法では携帯端末装置内に顧客口座情報のデータを長期間保管しておく」旨の記載があり(【0007】)、引用例2には、携帯通信端末に、銀行の情報、支店の情報、預金形態(当座、普通、総合等)、口座番号、名義等のキャッシュカード情報を記憶させて

おき(【0033】【0045】),振り込みや引き出しを行う際に、口座番号等の高いセキュリティが必要な情報をNFC通信(短距離無線通信)でATMに送信する(【0053】~【0055】)旨記載されている。このように、顧客口座情報、口座番号等の「固定情報」を通信端末から提供装置が受信するのは、引用例1及び2に記載された発明よりさらに前の従来技術にほかならない。そうすると、引用発明の「仮情報」を本願発明の「固定情報」とすることは、当業者が適宜なし得たものといわざるを得ない。

ウ 本件審決の判断について

(ア)本件審決は、引用発明の「仮情報」は 「固定情報」であることが示唆されている 旨判断した。

… 引用例1の【図3】のステップS310 ~S311には、「仮情報」を口座情報に基づいて生成することの記載はないし、「仮情報」はセキュリティの観点から取引ごとに異なるものとすることが通常であるところ、引用例1にこれを同じにすることを示唆する記載もない。したがって、引用発明において、生成のたびに同じ値の「仮情報」が生成されることが示唆されているとはいえない。

…事前に仮情報データと顧客口座の対応 が検証される場合であっても、「仮情報」は 取引終了時に削除されることからすれば、「仮 情報」が複数の取引にまたがって用い得るこ とが示唆されているとはいえない。

…「有効期限」(【0086】【0087】)は、携帯端末装置が仮情報を受け取ってから、現金自動取引装置に仮情報を入力するまでの期限のことと解され、「有効期限」の定めがあるからといって、1回の取引を超えて「仮情報」が使用されることを示唆すると

はいい難い。そして、「有効回数」(【0086】 【0087】)は、仮情報の使用回数を、1 回限りではなく、数回としたものと解される が、前記イ(イ)のとおり、引用発明は、課 題解決手段として、顧客口座情報を用いな い手段を採用しているのであるから、「有効 回数」の定めがあるからといって、「固定情報」 であることが示唆されているとはいい難い。

したがって、引用発明の「仮情報」は「固定情報」であることが示唆されている旨の本件審決の判断には誤りがあるが、相違点2を容易に想到することができた旨の本件審決の判断は、結論において正当である。

(イ) 本件審決は、本願発明の「固定情報」 が引用発明の「仮情報」と実質的に相違し ない旨判断した。

… 符号化、暗号化によって、顧客口座情報が別の情報になるわけではなく、データの形式が変化するだけであるから、復号の前後のいずれも、「固定情報」というべきである。したがって、本願発明の「固定情報」と引用発明の「仮情報」とは相違する…。

・・・・本願発明の「固定情報」が引用発明の「仮情報」と実質的に相違しない旨の本件審決の判断にも誤りがあるが、前記・・・のとおり、相違点2を容易に想到することができた旨の本件審決の判断は、結論において正当である。

5 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1(相違点2の容易想到性について)

判決では引用例1及び引用例2の記載から、「固定情報」を通信端末から提供装置が受信することが「引用例1及び2に記載された発明よりさらに前の従来技術」にほかなら

ないものと判断し、引用発明(引用例1)からの動機付けについての議論を行うことなく、「当業者が適宜なし得た」ことを結論づけている。このことについて、以下の観点から議論を行った。

ア 引用例よりも「さらに前の従来技術」について

判決において説示される、「固定情報」にあたる「顧客口座情報、口座番号等」を携帯端末装置に保管しておくことは、両引用例の記載から読取ることはできるものの、「「固定情報」を通信端末から提供装置が受信する」のが、引用例1や引用例2よりも「さらに前の従来技術」であるとする根拠が不明と思われるが、この点どう考えるべきか検討を行った。

検討の結果、判決において、顧客口座情報、口座番号等の「固定情報」を通信端末から提供装置が受信するのが、引用例1及び2に記載された発明より「さらに前の従来技術」とした点は、過去に類例がない表現であるものの、さらに前の従来技術であることは理解できるとの意見が多数を占めた。

出された意見としては次のようなものがあった。

- ・「さらに前の従来技術」であるというのは、 単に「周知技術」であることを言いたかった ものとも思われるが、その場合でも、周知 技術を適用する論理付けはなされるべきで ある。
- ・「さらに前の従来技術」であるとする根拠は、敢えてあげるとするならば、引用例1の発明が解決しようとする課題(段落7)の記載であるが、単に「周知技術」であるというだけでよかったのではないか。引用例1の昔の課題としてそういう技術があったという話

が出ていたので、それを、さらに前、という 言い方として入れているのではないかと思う。 いずれにせよ、「さらに前の従来技術」をそれよりも進歩していると思われる「後の技術」 に適用する動機が必要である。

- ・「さらに前の従来技術」であるとする根拠は不明だが、引用例1における課題の「携帯電話等の携帯端末装置をカード代わりにして口座取引を行う実験」や引用例2における「口座番号等の高いセキュリティが必要な情報をNFC通信(短距離無線通信)でATMに送信する」ことよりもさらに古い原始的な技術であることを、裁判官の経験に基づいて認定しているものと思われる。
- ・引用例1から「さらに前の従来技術」と認定できるとする根拠は不明である。また、引用例1,2いずれにも、「固定情報を第1情報処理装置から通信端末が受信する」ことも開示がなく、この点からも「さらに前の従来技術」とする根拠は不明。どちらも周知技術かもしれないが、証拠が十分でない。引用例2には「ステップS60で携帯通信端末1がかざされたことを検知したら、ステップS62として、キャッシュカード情報を受信する。」との記載があるので、「「固定情報」を通信端末から提供装置が受信する」ことは読み取れるが、実施例としての記載なので、「さらに前」とまでは言いづらい。
- ・「さらに前の従来技術」であるというのは、 そのとおりだなという感覚がある。根拠は 引用例には記載がないが、本願明細書の段 落7には、本願発明の課題が記載されており、第1実施例には、特定情報を固定情報 とする例が、第4実施例には可変情報とする 例が記載されており、元々両方の技術を権 利化しようとしたものと考えられる。そして、 第4実施例(可変情報)を用いる方が第1実

施例(固定情報)を用いるよりセキュリティ 面で優れている旨の記載があり、この記載 からすると、「固定情報」を通信端末から提 供装置が受信することが「さらに前の従来技 術」であることは原告が自認しているように も思われる。

- ・出願の依頼を受けるときに、一世代前の 技術を使った出願の依頼があり、前の前の 技術というものは出てくることがある。引用 例1の段落7には、引用例1の発明の課題が 書かれており、この記述からすると、引用例 1に記載された発明の従来技術という意味で 「さらに前の従来技術」という認定もあり得 ると思う。
- ・引用例1の段落7には、課題として、通信端末をカードの代わりに使うことが記載されており、カードの中に個別情報があるので、個別情報を携帯端末が持つことも、携帯端末は通信を使うので、携帯端末が個別情報を送るということも書いてあると見てよい。この記載からすると、引用例1に記載された発明よりも「さらに前の従来技術」のように読める。
- ・「固定情報」という表現を用いると、引用発明の「仮情報」から導き出しにくいと考えて、補正でクレームに入れられた表現であるとの印象を受ける。「固定情報」に技術的な進歩性を肯定的に推認するに足る情報があるのかというと、あまりないように思われる。
- ・「さらに前の従来技術」というと、いわゆる「退行発明」と捉えることもでき、適用する 技術自体が、本願発明よりも古い技術であったとしても、その技術を適用することが従来 考えられていなかったというような場合もあり得るが、本件の場合はそのような事情はなかったように思われる。
- ・判決において、「さらに前の従来技術」と

いったのは、文献をみるまでもない技術という程度の意図で、最終的に「適宜なし得たもの」としていることから、結局、周知技術であるとの判断とあまり変わりはない。

イ 「さらに前の従来技術」に基づく判断について

また、「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等」(平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件(回路用接続部材事件))を示さずに、単に従来技術よりも「さらに前の従来技術」であることを示すことによって、相違点2に係る構成を導き出すことが当業者にとって「適宜」である、との新たな判断基準を示したものといえるかについても検討を行った。

さらに、引用例1の「仮情報」を「固定情報」とすることに、「阻害要因」はないのかについても検討を行った。

検討の結果、新たな判断基準を示したと まではいえないとの意見が多数を占めた。

出された意見としては次のような意見が あった。

- ・裁判所は「仮情報」と「固定情報」との間に大きな違いを見い出さず、判断したのではないか。常識的に考えると、いずれも余り変わらないという認定をしたくなる気持ちもわかる気がする。
- ・2015年の審判実務者検討会¹の第5事例(特許機械3「移動体の操作傾向解析方法, 運行管理システム及びその構成装置, 記録 媒体」知財高判平成24年10月17日(平成24年(行ケ)第10129号)の検討事項4「進歩性否定の論理(技術的に進化した公知文献に基づく想到性)」にて, 本事例と類似した検討が行われている。進歩している発明を, あえて退化させるためには動機が必

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/ h27_houkokusyo_honpen.pdf

要であって、そのような動機が存在しない以 上. 退化させることはできないとの被告主張 は、一応理由として成り立つとは考えられる が、本事例の場合、退化の程度は設計変更 程度のものであり、また、退化させたことに よって格別の効果を奏するようになる事情も ないので、被告主張は妥当ではないのでは ないか、との考え方であった。本件に当てはめ た場合. 少なくとも格別な効果はないものと 考えられ、阻害要因となるような要素はない。 ・課題に書いてあるのが、携帯端末内に長 期保管をしているからセキュリティを高めな いといけないという問題点で、課題だけを見 ると、「仮情報」を使う、使わないは関係な いように思われるので、阻害要因は存在しな いものと考える。

- ・組み合わせの際の阻害要因というのは、本 願発明の主要な構成に関する部分で生じる 問題であり、本件の場合、引用発明の「仮 情報」を「固定情報」にすること自体は、発 明の主要部といえるような部分ではないので、 阻害要因については問題とされないものと考 える。
- ・進歩性の判断を行う際, 容易想到性の精緻な枠組みで判断を行う場合に, 難しい判断を迫られるケースがでてくることはある。
- ・引用例1の段落7にはセキュリティ上の問題があることが明記されており、阻害要因があると思われる。そうすると、本判決によって、本願が引例よりさらに前の従来技術であれば、動機付けがなくても(さらには、阻害要因があったとしても)進歩性が否定される、という判断基準が示されたと考えざるを得ないように思われる。
- ・阻害要因があると考える。この点、原告は、 判決の3.(1) イにおいて、『引用発明にお ける「仮情報」を本願発明の「固定情報」に

変更しようとすると、仮情報を用いることによって得られる上記のメリットを失うにとざまらず、引用例1が解決すべき課題としていた技術と同じになってしまうというデメリットが生じる』と主張している。しかし、ここでは、「仮情報」を「固定情報」に変更してしまうと、引用例1における、セキュリティを高めて、安全性を維持するという目的に反するものとなってしまうから、引用例1に「固定情報」を適用することには阻害要因があると原告は主張すべきではなかったのか。

- ・引用例1の「仮情報」は認証情報として機能しており、これを「固定情報」としてしまうことは、引用発明において認証機能を失わせるため、阻害要因になり得ると考える。
- ・引用例1の「仮情報」は「固定情報」とは 異なるが、「固定情報」である顧客口座情報 を前提として生成され、対応関係があるので、 本願発明を想到することについての阻害要因 はないと考える。
- ・一般に、2つ前の従来技術Aから1つ前の 従来技術Bに至るには、Aに存在した課題1 とBによるその解決とがあり、 Bから本願発 明Cに至るにも、Bに存在した課題2とCに よるその解決とがあるものと思われるが、仮 にCがAと実質同一であるとしても、 BをA に戻すことにより課題2が解決されることが 容易想到であるとは限らない(あるいは、課 題2を解決するために課題1の解消を諦めね ばならないという阻害要因がある)し、Bを Cにしたとき課題1の解決と課題2の解決が 両立しているというのであれば、そもそもC とAが実質同一という把握が正しいのかも 問われなければならないので、これらの点を 捨象した論理になるとすれば、問題がある かもしれない。

(2)検討事項2(「示唆」及び「実質的に 相違」について)

審決では、引用発明の「仮情報」を「固定情報」として生成することが引用例1に「示唆」されていることを示し、本願発明の「固定情報」とは「実質的に相違しない」ことを補足的に示したのに対し、判決では、「引用発明の「仮情報」は「固定情報」であることが示唆されている旨の本件審決の判断には誤りがあ」り、「本願発明の「固定情報」が引用発明の「仮情報」と実質的に相違しない旨の本件審決の判断にも誤りがある」とされた。

審決において、上記判断を行ったのは、引用例1から、「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等」を導き出すための論理づけと考えられるが、引用例1からそのような「示唆等」を導き出す、他の考え方はあるか。またそのような示唆等が導き出せた場合に、判決における容易想到性の判断との論理づけに影響が及ぶかについて検討を行った。

出された意見としては、次のようなものがあった。

・引用例1の段落7における「また、携帯電話等の携帯端末装置をカード代わりにして口座取引を行う実験も行われているが、この方法では携帯端末装置内に顧客口座情報のデータを長時間保管しておくため、携帯端末装置や現金自動取引装置側のセキュリティを高めなくてはいけないという問題点もある。」との記載に基づいて、「携帯端末装置に保管された顧客口座情報を取得し、この顧客口座情報に基づいて取引を行う現金自動取引装置。」という主引用発明を認定することもできたと思われる。そうすると、本願発明との相違点は①固定情報を第1情報処

理装置からネットワークを介して受信するか否か,②HF帯RFIDを用いた直接通信によって固定情報を通信端末から提供装置が受信するか否か,の2点であり,このような認定および相違点を抽出すれば,少なくとも阻害要因はなく,容易想到性を無理なく言えたのではないか。

・引用例2から、「携帯通信端末からキャッシュカード情報(口座番号等(【0045】)を受信し(図7のS60、S62)、キャッシュカード情報が正しければ(同S64)、チャージする(同S84)。」という主引用発明を認定でき、本願発明との相違点は①「固定情報」を第1情報処理装置からネットワークを介して受信するか否か、だけになると考える。

・相違点2を、「財物を提供可能な状態に置くために、第1情報処理装置から通信端末と提供装置が」、本願発明では「「固定情報」を直接受信する」のに対し、引用発明では「「仮情報」を受信して、「固定情報」に変換する」点とし、「仮情報」は「固定情報」と対応するもので実質的に相違しないという示唆等もあると考えることもできるのではないか。引用発明における「仮情報」からの変換という処理を介在させないで、「「固定情報」を直接受信する」ことは容易想到であると言いやすいように思う。

(3)検討事項3(引用例2の扱いについて)

当審拒絶理由通知(平成29年2月22日付け)では、請求項1に対して引用例1のみを用いて容易想到性を判断しており、引用例2(当審拒絶理由通知の引用文献2)は、請求項2以降の判断に用いられていた。

引用例2について、審決では、相違点1の 判断において、「HF帯RFIDを用いて近距 離の直接通信を行うこと」が周知であること を裏付けるために用いていたのに対し、判決では、相違点2の判断のために記載を参酌している。

そして、引用例2の参照箇所についても、 当審拒絶理由通知では段落47乃至60を、 審決では段落53乃至60を、判決では段落 33,45及び53乃至55を用いている。

このように、引用例2の記載事項を参酌して判断を行うことに対し、原告に対する手続保障の機会が失われたことにはならないかについて検討を行った。

検討の結果、手続保障の機会が失われた とまではいえないとの意見が多数であった。

出された意見としては、次のような意見があった。

・原告は、「示唆がある」、「実質的に相違し ない」との判断に対して反論し、この反論自 体は認められたようであるが、「さらに前の 従来技術である」という別の理由で進歩性 が否定される判決であり、被告の主張にな い裁判所独自の判断であり、 出願から訴訟 を通じて「さらに前の従来技術ではない(例 えば、「「固定情報」を通信端末から提供装 置が受信する」が「さらに前の従来技術とは 言えない」等)」等の主張を行う機会が原告 になかったと思われる。「さらに前の従来技 術だから進歩性がない」という拒絶理由通 知があれば出願人には反論や「「固定情報」 を一定時間経過後に削除する」といった限 定補正を行う機会があったはずで、そのよう な機会が失われたと考えることもできるので はないか。

・引用例1における課題欄の「携帯電話等の

携帯端末装置をカード代わりにして口座取引を行う実験も行われているが、この方法では携帯端末装置内に顧客口座情報のデータを長期間保管しておく」旨の記載の「顧客口座情報」の具体例について、確認的に引用例2を参酌したに過ぎないと考える。顧客口座情報と言えば、引用例2を参酌せずとも、口座番号等を意味することは容易に想像できる。

- ・手続保障を欠くと言えると思われる。参考 判決として、知財高判平成30年1月30日 (平成28(行ケ)第10218号「トール様受 容体に基づく免疫反応を調整する免疫調節 ヌクレオチド化合物」事件)がある。今回の ケースは、手続保障を欠くが、結論に影響 を及ぼさない程度のものであったと理解する 余地はある。
- ・一般論として、審決では技術常識としての み参酌した事実を、判決では引用発明として 扱った場合は、扱われ方によっては審理範囲 の逸脱になる場合もあるのではと思われる。
- ・判決の結論に影響を及ぼさない程度の問題であれば、引用例2の扱いについて特に手続保障の機会が失われたとはいえない。
- ・裁判所の結論としては、引用例1に基づいて容易に想到することができたものであるという結論になっているので、引用例2については、余り触れなくてもよく、これが当事者間のやりとりの中で出てきたから、判決文で書かれただけの話であって、特に、手続違背という問題ではないという印象である。

以上

事例9(意匠)

新規性の喪失の例外規定における証明書添付の公開意匠と引用意匠の同一性

審判番号	無効2016-880020号(意匠1537464号) (平成29年11月21日:請求成立審決 → 確定)		
判決日 事件番号	知財高判平成30年7月19日 平成29年(行ケ)第10234号(請求棄却)		
意匠に係る物品	コート		
主な争点	意匠法4条2項(新規性の喪失の例外)		

1 事件の概要

本件は、意匠に係る物品を「コート」とする意匠登録についての無効審判事件に関するものである。本件登録意匠は、出願前に公開され、新規性の喪失の例外規定(意匠法4条2項)の適用を受けようとして意匠登録出願がされたものである。

審決は、まず、出願前にインターネットにより公開された引用意匠(甲13の1及び甲13の2)につき、本件登録意匠と類似するとの判断をした。その上で、被請求人が意匠法4条2項の適用を受けるために証明書(同4条3項)に記載した公開意匠(甲2)と、公開意匠の後に被請求人が公開した引用意匠とを比較し、両者は同一の範囲内には無いと判断した。このため、同4条2項の適用を否定し、同3条1項3号により登録を無効とすべきとした(請求成立審決)。

判決は、公開意匠と引用意匠について、 共に変化の態様を有することを踏まえても、 フードにファーが付く点及びフードのファー が取り外し可能である点において両者には明 らかな相違があるとして、両者は実質的に同 一の意匠ではないと判断した。このため、同 4条2項の適用を否定し、原告(審判被請求 人) 請求を棄却した(請求棄却判決)。

2 検討事項の概要

- (1)検討事項1(意匠の認定(各パーツの組合せ態様)について)
- (2)検討事項2(変化する意匠について)
- (3)検討事項3(新規性喪失の例外規定(意 匠法4条2項)の適用について)

3 審決の概要

(1) 本件登録意匠

本件登録意匠は、フードやファーを有する 女性用の「コート」であって、その形態につ いては、以下のとおりである。

すなわち,全体がコート本体部(以下「コート本体部」を単に「本体部」という。),フード部、袖部により構成されたもので、袖部の両先端部及びフード部の開口部周縁に沿ってファーが設けられたものである。

本体部は、全体を略筒状とし、膝丈くらいまでのミディアム丈で、本体部の左右の輪郭が裾方向に向かってやや窄まったもので、正面側が重なる前合わせで、合わせ部の内側が外側から見えない比翼仕立てであって、正面側のウエスト付近よりやや下方寄りに左

右対称に水平状に略横長長方形状のポケットのフラップ(以下単に「フラップ」という。)を配し、背面側のやや下方寄りに太幅帯状の飾りベルト部を配し、袖部は、全体を細幅の略円筒形状とした長袖で、ファーを含めた先端部が背面側のベルト部より下方まで延び、袖口に、ファーを含めた袖全体の長さの約1/6の長さのボリュームのあるファーを設けたもので、フード部は襟口付近から背面側に突出するように側面視略三角形状に設けられ、フード部の開口部周縁に沿ってボリュームのあるファーが設けられ、フード部、

フード部のファー、袖口のファーはそれぞれ 取り外して使用することができるものであり、 全てを取り外した状態で使用することもでき るものである。また、袖口のファーは取り外 して襟に取り付けることができるものである。 そして、その色彩は、本体部と袖部及びフー ド部が紺色で、フード部のファーと、袖口の ファーはいずれも焦げ茶色である。

「フードを外した状態の斜視図」「ネックに ファーを取り付けた状態の斜視図」が示さ れている。

【本件登録意匠(正・平・底・左側面図は省略)】



【ブローチを付けた 状態の参考斜視図】



【右側面図】



【ネックにファーを 取り付けた状態の斜視図】



【背面図】



【フードを外した 状態の斜視図】



【ブローチを付け、ファーを 全て外した状態の参考斜視図】



(2) 主な争点

類否判断(無効理由3)

審決において争われた無効理由1から4のうち,主な争点は,無効理由3(本件登録意匠は,引用意匠(甲13の1及び13の2)に類似するかどうか)の,公開意匠と引用意匠が実質的同一の意匠であって,新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるかどうかである。

(3) 審決の判断(意匠法3条1項3号)

ア 本件登録意匠と引用意匠の類否

引用意匠(甲13の1及び13の2)は、被請求人により、本件登録意匠の出願前にインターネットで公開されたものである。

本件登録意匠と引用意匠を対比すると, まず, 意匠に係る物品については, 両意匠は, いずれも「コート」であり, 一致する。

次に、両意匠の形態については以下のとおりである。

両意匠は、全体の構成、本体部の態様、 袖部の態様、フード部の態様、フード部・フー ド部のファー・袖口のファーはそれぞれ取り 外し可能な点が共通する。

そうすると、基本的な造形や特徴における共通性が極めて高く、需要者に共通の美

【ブローチを付け、フード及び ファーを外した状態の参考斜視図】



感を強く起こさせる。とりわけ、本体部の態様や袖部・フード部におけるファーの印象が与える影響は大きく、そのファーの取り外しに関する態様は、他の共通点と相まって需要者に共通の美感を起こさせ、こうした共通点が両意匠の類否判断を決定付ける。他方で、両意匠には色彩の点において差異があるが、両意匠の共通する美感を凌駕するまでのものとはいえない。

このため、本件登録意匠は引用意匠に類似する。

イ 公開意匠(甲2) と引用意匠の同一性 (ア) 自己の発表した意匠と同一性の範囲内 とはいえない,他のバリエーションの意匠に ついて,意匠法4条2項の適用を受けるため には,それぞれのバリエーションの意匠それ ぞれについて,新規性喪失の例外規定の適 用の申請をする必要がある。

(イ)被請求人は、公開意匠と引用意匠とが同一性の範囲内にあることを前提に意匠法4条2項の適用を主張する。しかし、公開意匠はフード部にファーが付いていないものであり、引用意匠には、袖口周りとフード部の開口部周縁との両方にファーが付けられているものでその形態が異なっている。また、引用意匠のフードの開口部周縁に設けられた

ファーは、ボリュームがあり目立つものである。フード部のファーの有無は印象が異なるもので、需要者である、この種のコートを購入する女性にとっては、大きな違いと捉えられる。また、引用意匠は、袖口周りとフード部の両方にファーがあるものであり、それの付け外しによる変化する態様を含むものであるが、公開意匠はフード部における変化の態様も限られる。したがって、引用意匠と公開

意匠とは同一性の範囲にはない。よって、本件登録意匠に係る出願においてされた「新規性の喪失の例外の規定の適用」申請がされた意匠と引用意匠とが同一性の範囲内であることを根拠に、本件登録意匠の新規性の判断に際して、引用意匠が意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかったとみなすことはできない。

【公開意匠(甲2)審決別紙第3より】



【引用意匠(甲13の1及び13の2) 審決別紙第2より】



4 判決の概要

(1) 主な争点

ア 公開意匠と引用意匠の実質的同一性についての判断の誤り(取消事由2)

イ 意匠法4条2項の適用に関する判断の 誤り(取消事由3)

(2) 裁判所の判断

判決は、以下のとおり、取消事由2及び3 には理由がないと判断し、原告の請求を棄 却した。

ア 意匠法4条2項及び3項について

引用意匠について、意匠法4条2項の適用を受けるためには、原告が特許庁長官に提出した本件証明書が、引用意匠についての意匠法4条3項所定の証明書に該当する必要があるところ、その点につき検討する。

(ア) 公開意匠について

本件証明書に記載された公開意匠は、フードと袖口のファーとブローチが付いていること、これらのフードと袖口のファーとブローチは、いずれも取り外しが可能であること、袖口のファーはネック(コートの襟)に装着可能であること等が、その記載内容から理解できる。

もっとも、フードにファーが付くことや、フードのファーが取り外し可能であることについては、本件証明書に一切記載されておらず(これを示す写真も説明文もない。)、本件証明書の記載から直ちにそのことを理解するのは困難である。

(イ) 引用意匠について

他方、引用意匠は、フードと袖口のファーとブローチのほか、フードのファーも付いていること、これらのフードと袖口のファーとブローチとフードのファーはいずれも取り外しが可能であること、袖口のファーはネック(コートの襟)に装着可能であることが、引

用意匠に係る原告のウェブサイトの記載から 理解できる。

(ウ) 公開意匠と引用意匠の同一性

引用意匠は、フードにファーが付く点及びフードのファーが取り外し可能である点において公開意匠と明らかに相違すると認められるが、このような変化の態様が、本件証明書において説明・図示されていなかったとしても、物品の性質や機能に照らして十分理解することができる範囲内のものであると認められれば、なお、引用意匠は公開意匠と実質的にみて同一であると評価する余地がある。

しかし、フードやファー、ブローチなどを取り外して複数の組合せを楽しむことができる女性用コートであれば、説明や図示がなくても、通常はフードにファーが付くことや、当該フードのファーが取り外し可能である、ということを十分理解できると認めるに足る証拠はない。本件では、引用意匠も公開意匠もともに、商品名に「5way」なる文言が付されているが、直ちにこの認定を左右するものではない。また、女性用コートの意匠において、フードにファーが付くことそれ自体はありふれた構成の一つにすぎなかったとしても、現にフードにファーが付くか否かによって、その意匠から受ける需要者の印象が異なり得ることは明らかである。

そうすると、引用意匠及び公開意匠が、変化する意匠であって変化の態様を有することを踏まえたとしても、フードにファーが付く点及びフードのファーが取り外し可能である点が物品の機能や性質に照らして十分理解することができる範囲内のものであると評価することはできず、この点の相違は実質的な相違に当たる。

以上より、引用意匠が本件証明書に記載

されている公開意匠と実質的に同一の意匠であるとは認められない。したがって、引用意匠については、そもそも、意匠法4条3項所定の証明書が提出されていないことに帰するから、引用意匠について同条2項の適用を受ける余地はない。

5. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1(意匠の認定(各パーツの組合せ態様)については、下記表番号を参照)

- ①コート本体+フード
 - +フードのファー+袖口のファー
- ②コート本体+袖口のファー
- ③コート本体+ネックのファー
- ④コート本体+フード+フードのファー
- ⑤コート本体+フード+袖口のファー
- ⑥コート本体+フード+ネックのファー
- ⑦コート本体+フード
- 8コート本体
- ⑨ (①~⑧) +ブローチ
- ⑩パーツの組合せ手法
- ア 審決及び判決における本件登録意匠の 認定について
- (ア) 審決における本件登録意匠の「意匠の 認定」

審決は、本件登録意匠の認定として、各 パーツの組み合わせ態様をどのように考えて いるかという点について検討を行った。

この点については、審決の本件登録意匠の認定部分の記載を素直に鑑みれば、⑨以外全であるという意見が多数であった。一部、コートという物品分野の特性からすれば、⑥の組合せによる着用は想定できないのではないか、との意見もあった(なお、以後⑥の組合せは考慮しない)。

(イ) 判決における本件登録意匠の「意匠の 認定」

判決は,上述の審決と同様に認定しているという意見が多数であった。

また、本件判決は、原告が、4つの変化する形態に係る意匠について審決が明確に認定していないことを取消事由として主張したのに対して、上記4つの変化する形態についても正しく認定しているとして、「審決の認定に誤りは無い」と述べているにすぎず、裁判所が認定した本件登録意匠の内容は必ずしも明らかにされていないという意見もあった。

(ウ) 本件登録意匠の「意匠の認定」

審決や判決の本件登録意匠の認定を踏まえ、本件登録意匠の認定として各パーツの組み合わせ態様はどのように考えられるかという点について検討を行った。

この点, ⑨以外全てとする意見が多数であり,「参考」の記載がある図面を除いた①② ③に限定する意見等もみられた。

- イ 審決及び判決における公開意匠の認定 について
- (ア) 審決における公開意匠の「意匠の認定」 審決は、公開意匠の認定として、各パーツ の組み合わせ態様をどのように考えているか という点について検討を行った。

この点については、審決の本件登録意匠 の認定部分の記載を素直に鑑みれば、①④ 以外であるとする意見が若干多数であった。 また、②③⑤に限定するという意見もあった。 (イ) 判決における公開意匠の「意匠の認定」

判決は、この点について、上述の審決における本件登録意匠の認定と同様で、①④以外であるとする意見及び②③⑤に限定するという意見があった。

(ウ) 公開意匠の「意匠の認定」

審決や判決の公開意匠の認定を踏まえ、 公開意匠の認定として各パーツの組み合わせ 態様はどのように考えられるかという点につ いて検討を行った。

この点も、①④以外であるとする意見と② ③⑤に限定すると考える意見に分かれた。

ウ 審決及び判決における引用意匠について (ア)審決における引用意匠の「意匠の認定」

審決は、引用意匠の認定として、各パーツ の組み合わせ態様をどのように考えているか という点について検討を行った。

この点、全てとする意見でまとまった。

(イ) 判決における引用意匠の「意匠の認定」 判決は、この点、審決と同じく全てとする 意見が多数であった。

(ウ) 引用意匠の「意匠の認定」

審決や判決の引用意匠の認定を踏まえ、 引用意匠の認定として各パーツの組み合わせ 態様はどのように考えられるかという点につ いて検討を行った。

この点, 審決や判決の引用意匠の認定と 同じく全てであるとの共通認識が得られた。

(2)検討事項2(一意匠なのか,多意匠なのか)

フードやファーのあるものとないものでは、 各々は別の異なる意匠であるので、一意匠 一出願の原則(意匠法7条)からは問題とな るように思える、との意見があった。そこで、 本件登録意匠に表された各々の態様は、一 意匠と認められるかどうかという点について 検討を行った。

この点について、本件登録意匠は、一意匠であるという意見が多数を占めた。理由としては、本件登録意匠の物品はコートであるところ、当該物品分野において、袖部及びフード部のファーやフードといった構成要素は、

概して衣服の付加的付属的なものであることが多く、通常着脱することが予定され、この着脱による態様の変化は一意匠の範囲内と考えるべきであるという意見があった。また、対象となる物品がどのような流通態様にあるのかに着目して考えるべきであり、本件登録意匠のコートのフードやファーが組み合わさって市場で流通するなら、多意匠との判断は行わず一意匠と判断されるのではないかという意見もあった。

(3)検討事項3(新規性喪失の例外規定(意匠法4条2項)の適用について)

ア 自身による出願前の意匠の公開

(ア) 公開意匠と出願意匠との関係

本件公開意匠及び引用意匠は、意匠登録 出願前にインターネットを通じて自身のホームページで公開されたため、引用意匠に意 匠法4条2項を適用し得るかが問題となった。

当該問題点と関連し、判決には、公開意匠には、「フードにファーが付くことや、フードのファーが取り外し可能であることについては、本件証明書に一切記載されておらず(これを示す写真も説明文もない。)」との記載がある。当該判決を素直に読むと、仮に本件の証明書において、「フード部にファーが存在する」という文言が記載されていれば、公開意匠と引用意匠とが同一であると判断され得たようにも思える。そこで、本件の場合、本件証明書において、いかなる記載があれば「フード部にファーが存在する」形態を認定し得たのか、検討を行った。

この点、仮に、本件の証明書からは、本件の公開意匠において、フード部にどのような形態のファーが付くことになるのか不明であるため、フード部にファーを付けた形態が理解できない、よって「フード部にファーが

存在する」という文言が記載されていたとしても、判決の結論は変わらなかったのではないかという意見が多数であった。一方で、意匠法4条2項の「権利者の行為に起因して」との文言に鑑みると、公開意匠が、実際に販売されていた意匠の態様はどうだったかという点で判断すべきであり、「フード部にファーが存在する」という文言のみの記載があり、仮にその文言のみで形態が特定できる商品が市場に流通しているのであれば、同項の適用が受けられるべきではないかとの意見もあった。

(イ) 出願前に意匠を公開してしまうのはど のようなケースが考えられるか

出願前に意匠を公開する行為を防止できれば、意匠法4条2項が問題となる場面を減らすことができる。そこで、出願前に意匠を公開してしまうのは、どのようなケースが考えられるか検討を行った。

この点,外部等から公募したデザインを権利化する場合や,取引先が出願前に意匠を確認したいという場合,公開した意匠が予想以上に売り上げがあり,第三者による模倣を発見した後に権利取得のために出願を行う場合,知財担当部とデザイン部との情報連携が十分でなかった場合,クラウドファンディングやブログで製品紹介を先に行ってしまう場合等が挙げられた。

自身によって出願前に意匠を公開してしまう理由の中には、自身が公開した意匠が引用意匠になり得るということを知らなかったり、完成した製品ではなく、個々の部品の場合であっても意匠権の保護を受けられるということに気が付かなかったり等、意匠権に対する理解不足が大きく影響しているという意見が多数であった。

(ウ) 公開意匠と出願意匠が異なるのはどの

ようなケースが考えられるか

本件公開意匠と本件登録意匠とは、審決 及び判決において、形態が異なると判断され ている。このように、公開意匠と出願意匠 が異なるのは、どのようなケースが考えられ るのか検討を行った。

この点, 出願前公開後に, アンケート等需要者の認識を調査し, 出願までに設計変更する場合等が考えられる事由として挙げられた。

一方で、公開前に出願することが基本であると思われるので、公開意匠と出願意匠が異なるというケースは、そもそも考えにくいという意見が多数であった。

(エ) 以上の検討を踏まえ、対象となる公開 意匠の物品分野から考えて、一般需要者が 文言のみでもその意匠の形態を想起し、特 定するに十分な記載であれば、 意匠法4条 2項の適用を認めるべきであり、また意匠 出願前に自己の行為によって公開された意匠 が存在する場合には、出願意匠と実質的同 一かどうかの判断を意識せずとも、まずは 積極的に意匠法4条2項の適用を求めるの が手続きとして安全であるというのが参加者 の共通意見となった。この点、知財高裁平 成21年7月21日判決(事件番号:平成21 年(行ケ)10036号)は、「新規性喪失の 例外証明書提出書・・・は、将来、原告自身 の製品によって本願意匠の出願が拒絶され ることを防ぐために、少しでも拒絶理由とな る可能性のある意匠について広く網羅して記 載したものと認められるから、同提出書の記 載を理由として原告が本願意匠と引用意匠 が類似することを認めていたということはで きない。」と説示しており、積極的に新規性 喪失の例外証明書提出書を提出する動機付 けとなり得る考えを示しており、参考になる

と思われる。

イ 新規性喪失の例外における「同一性の範囲」とは

(ア) 審決において「「同一性の範囲内」とはいえない「バリエーションの意匠」を発表した場合についてまで、新規性喪失の例外の適用申請を省略できるとしたものではない。」との記載がある。当該記載からすると、審決は、「同一性の範囲内」と「バリエーションの意匠」とは大きく異なると考えていると思われる。では、両者の違いとは何かについて検討を行った。

この点、「同一性の範囲内」と「バリエーションの意匠」の違いは、対象となる意匠の物品分野によって変わってくるものであるというのが多数意見となった。具体例を挙げると、車の物品分野において、色の違いは「同一性の範囲内」ととらえられる可能性もあるが、一つのブランドの同シリーズのセダンタイプとワゴンタイプの場合、「バリエーションの意匠」の方になるのではないかと考えられる。

(イ)以上を踏まえた上で、「フードにファーの付いたコート」について、原告主張、審決、 判決がどう考えているのか、検討を行った。

a 原告主張

フードにファーが付くというのは、コートの物品分野からすれば通常のことであり、創作性は無い。また、公開意匠と引用意匠とはエレガントとカジュアルを1つのコートで着こなすというデザインコンセプトが共通している。よって、公開意匠と引用意匠とは「同一性の範囲内」のものであるとしている。

b 審決の考え

公開意匠にフードにファーは付いていない。 一方で引用意匠にはフードにファーが付いて いる。フードにファーが付いているか否かで は、ボリューム感に違いが出る等、印象が 異なる。需用者はこの違いを大きなものとと らえ、見間違えることはない。変化する態 様も含めた形態が異なる。よって、「同一性 の範囲内」とは言えないとしている。

c 判決の考え

公開意匠には、フードにファーが付いていることは一切記載されておらず、そのことを理解することは困難。一方、引用意匠は、フードにもファーが付いており、取り外し可能である点において、公開意匠にない特徴を有している。フードにファーが付くこと自体はありふれた構成であっても、フードにファーが付くことで、それを見る者にエレガント感等を与えるものであり、フードにファーが付いているか否かという違いが需要者に与える印象は異なる。よって、両者は実質的に同一とは言えないとしている。

(ウ) 以上の整理を踏まえ、「フードにファーの付いたコート」についてどう考えるべきかについて、検討を行った。

この点、本件公開意匠と引用意匠とは、同一とは言えないとした審決及び判決と同意見との声が多数を占めた。その理由として、公開意匠と引用意匠の販売価格は異なっており、引用意匠の方がやや高額であるという点、公開意匠は限定品として販売された点からすれば、公開意匠と引用意匠とが同一とは言えないという意見があった。

さらに、原告が「ファーはエレガント感を 高める」と主張している点に着目し、原告自 身が、引用意匠と公開意匠とを別物に扱って いること自体、公開意匠と引用意匠とが同一 とは評価できないことを裏付けているという 意見もあった。

また、本件では、引用意匠の公開が平成26年11月29日であるのに対して、公開意

匠の方が先の平成26年8月1日に公開されている。先に公開された公開意匠には、フードにファーが付いている形態が存在していなかったのに対して、後に公開された引用意匠にはフードにファーが付いている形態が追加されている。このような公開の順番を前提とすると、本件では、なおのこと、公開意匠と引用意匠の同一性を認めることは困難と思われるとの意見もあった。

一方で、審決や判決の結論に従うとすれば、出願しようとする意匠に、シーズンによって写真を変更する等、少しでもホームページの変更が生じると、その都度、新規性喪失の例外証明書提出書を提出すべきということになるが、それは出願する側からすれば、コストも手間もかかり、厳しいという意見も存在した。

また、ブランドの違いや、出品する店の違いによって、値段が異なるというのは十分考えられるため、単に値段が異なるという要素から原告が公開意匠と引用意匠とを別物と考えていたとするのは疑問であるという意見もあった。

(4) まとめ

本件に関する以上の議論を踏まえ、デザイン開発の実態やビジネスの実態に即した 意匠登録出願をするために、本件から浮かび上がる意匠実務における留意点について、 最後に検討を行った。

ア 権利化を予定している意匠は、公開前 に出願することが大前提であり、意匠法4条 2項は非常手段と考えるべきであるという点 が、参加者全員の共通認識であることがわかった。

イ 一方で,もしも公開後に意匠登録出願を 検討しなければならず,意匠法4条2項の手 続きの申請を行う際は,今回の事件から下記 の点に留意が必要との共通認識を得た。

(ア) 意匠法4条2項は、新規性喪失の例外 規定の適用のためには、証明書の提出を求 めている等、手続を重視していることがわか る。つまり、新規性喪失の例外規定の適用 を受けようとする者が責任を持って、十分に 情報収集をした上で証明書を作成し提出す ることが求められている。そうすると、証明 書の記載事項が不十分であるのなら、その 不十分である責は、当然その提出者が負う べきだろうというのが、同項の背後にはある のではないか。そのため、まずは、出願前の 公開がもつ意味を関係者含めて十分理解し. その上で、公開後に出願するケースが発生し た場合は、公開行為に関する情報収集を確 実なものとした上で、証明書の作成を行うこ とが求められる。この段階にコストをかける ことで、その後、司法等の争いの場で多大 なコストを費やす事態を避けることができる。 (イ) そして、意匠出願前に公開された自身 の製品によって本願意匠の出願が拒絶され ることを防ぐために、少しでも拒絶理由とな る可能性のある意匠について、出願意匠と 実質的同一かどうかの判断を意識せずとも. まずは意匠法4条2項の適用を求めるのが 手続きとして安全である。

以上

事例10(商標)

欧文字商標及び商品・役務間の類否

審判番号	不服2017-017053号(商願2016-21294号) (平成30年5月11日:請求不成立審決 → 確定)		
判決日 事件番号	知財高判平成30年12月20日 平成30年(行ケ)第10085号(請求棄却)		
商標	Violet		
主な争点	商標法4条1項11号(他の登録商標との類否)		

1 事件の概要

本件は、「Violet」の欧文字からなり、第9類「電子出版物」、第16類「雑誌、書籍」、第35類、第41類及び第45類の商品・役務を指定商品・役務とする商標についての拒絶査定不服審判事件に関するものである。

審決は、本願商標と引用商標は互いに相 紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、 本願商標の指定商品は、引用商標の指定役 務中の第35類「印刷物の小売又は卸売の業 務において行われる顧客に対する便益の提 供」と類似するから、本願商標は商標法4 条1項11号に該当し、請求は成り立たない との審決をした。

判決は、本願商標は引用商標に類似する商標であり、引用商標の指定役務に類似する商品について使用をするものであるところ、商標法4条1項11号に該当するため、原告が主張する取消事由は理由がないとして、原告の請求を棄却した。

[引用商標]



2 検討事項の概要

- (1)検討事項1(商標の類否判断について)
- (2)検討事項2(商品と役務の類否判断について)
- (3)検討事項3(その他)

3 審決の概要

(1) 主な争点

- ア 本願商標から生じる称呼、観念
- イ 引用商標から生じる称呼、観念
- ウ 本願商標の指定商品と引用商標の指定 役務との類否

(2) 争点に対する判断

ア 本願商標からは、「バイオレット」の 称呼及び「スミレ、スミレ色」の観念を生 じ、これをフランス語として捉えた場合には、 「ヴィオレ」の称呼及び「紫色の」の観念を も生じる。

イ 引用商標は、「スミレ、スミレ色」を意味する英語としてよく知られたものであるから、該文字を英語として捉えた場合には、「バイオレット」の称呼及び「スミレ、スミレ色」

の観念を生じる。また、「Violet」の文字は、「紫色の」を意味するフランス語でもあるから、該文字をフランス語として捉えた場合には、「ヴィオレ」の称呼及び「紫色の」の観念を生じる。

ウ 本願商標及び引用商標は、「Violet」の欧文字において共通しており、互いに類似する。称呼においては、共に「バイオレット」及び「ヴィオレ」の称呼を生じる。観念においては、共に「スミレ、スミレ色」及び「紫色の」の観念を生じる。本願商標と引用商標は、全体の外観においては相違するものの、共通の「Violet」の文字において類似するものであって、その称呼及び観念を同一にするものであるから、これらを総合的に勘案すれば、両者は、類似の商標というべき。

エ 本願商標の指定商品「電子出版物,雑誌,書籍」と引用商標の指定役務「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは類似する。

4 判決の概要

(1) 原告主張の取消事由

- ア 商標の類否判断の誤り
- イ 商品・役務間での類否判断の誤り

(2)裁判所の判断

ア 本願商標は、その構成から、まず、英語としての「バイオレット」の称呼と、花の「すみれ」や紫色の一種としての「すみれ色」の観念を生じる。また、フランス語を理解する取引者、需要者においては、「ヴィオレ」の称呼と、「紫色」の観念をも生じる場合があるといえる。

イ 引用商標からは、フランス語を理解す るか否かに関わらず、「ヴィオレ」の称呼が 生じる。そして、観念に関しては、「Viole t」の部分が要部であり、取引者、需要者は、 この部分に最も着目すると考えられることや、 「Violet」と同じつづりの英単語が我が 国で周知であるため、英語としての意味が想 起されやすいものと考えられることからする と、称呼の違いに関わらず、引用商標に接 する多くの取引者、需要者は、英語としての 語意(すみれ、すみれ色)を想起する。また、 フランス語を理解する取引者, 需要者におい ては、本願商標と同様に「紫色」の観念を 生じる。したがって、引用商標は、その構 成から、「ヴィオレ」の称呼が生じ、観念に ついては、花の「すみれ」や紫色の一種とし ての「すみれ色」の観念を生じ、あるいは、「紫 色」の観念が生じる場合があるといえる。

ウ 本願商標と引用商標は、主要な構成要素である「Violet」の欧文字部分が共通しており、花の「すみれ」や「すみれ色」ないし「紫色」の観念が生じる点でも相紛らわしいといえる。

エ 出版流通業界においては、現在、書籍 等の出版事業と販売(小売等)事業の区別 が流動化しており、両者の間に明確な棲み 分けがなくなりつつある。

本願商品の指定商品と、引用商標の指定役務のうち、特に印刷物の小売等役務については、商品の販売場所及び役務の提供場所、並びに需要者の範囲が一致することに加え、現実に同一の営業主によって製造、販売又は提供されているという実情があることも踏まえると、これらの商品及び役務に同一又は類似の商標を使用した場合には、同

一営業主の製造, 販売又は提供に係る商品 又は役務と誤認混同されるおそれがあると 認めるのが相当である。

したがって、本願商標の指定商品は引用商標の指定役務に類似するというべきである。

5 検討事項及び検討結果

(1)検討事項1(商標の類否判断について)

ア 欧文字からなる本願商標及び引用商標の称呼の認定手法

(ア) 本願商標の称呼の認定手法

判決では、本願商標の称呼を「バイオレット」と認定した。一方で、判決は、本願商標につき「フランス語を理解する取引者、需要者においては、『ヴィオレ』の称呼」をも生じる場合がある旨認定した。

上記の認定を是とする場合、言語によって様々な称呼の認定が考えられる帰結になるところ、このような認定をするのであれば、取引の実情ないし需要者・取引者の理解力と注意力等に関する事実、例えば、「電子出版物の分野では、フランス語が一般的な取引において頻繁に用いられている」といった取引における実情を証拠に基づき認定しないことには、説得力がないのではないかとの意見が述べられた。

(イ) 引用商標の称呼の認定手法

判決は、引用商標の称呼を「フランス語を 理解するか否かに関わらず、『ヴィオレ』の 称呼が生じる。」と認定した。

なお、審決においては、引用商標の称呼の認定につき、該文字を英語として捉えた場合には、「バイオレット」の称呼を生じ、該文字をフランス語として捉えた場合には、「ヴィオレ」の称呼を生じるとしたため、この点においては、判決と認定が分かれたとい

える。

判決の引用商標の称呼の認定については、 後述の二段書き出願の意図に沿うものともい え、その認定手法に対して特に異論は出な かった。

(ウ) 両商標から生じる称呼の類否

判決は、本願商標につき「ヴィオレ」の称呼が生じる場合があるとしておきながら、この点につき特に言及することなく、本願商標と引用商標との称呼が「類似するとはいえない」と判断した。両者の称呼が「大きく異なるとまではいえない」という趣旨の記載をしたのであればまだしも、非類似と言い切るためには、この点についてもう少し詳細な説明があったほうがよいのではないかとの意見が多数を占めた。

イ 二段書きからなる商標の称呼の認定手法 (ア) 二段書きで出願される背景

本件のように欧文字と片仮名の二段書きにして商標を出願する理由としては、①欧文字と片仮名を別々に使用しても(実際に両者が一体で使用されるケースは多くない)、法50条の使用の事実が肯定されるようにすること、②称呼を限定させること及び③出願費用の軽減が挙げられ、本件は、英語での発音と異なる「ヴィオレ」の称呼を生じさせたいという意味で、おそらく②の意図であるうとの指摘があった(なお、判決書第3・1・(2)の原告の主張においても、同旨の記載がある。)。

二段書きでの出願は、称呼を狭く解釈されるリスクがある点が指摘された。この意味で、本来は、欧文字と片仮名を別個に商標出願するのが理想であるが、二段書きでの出願をするのは、出願費用等の金銭的な事情が背景にあるのではないかとの意見が述

べられた。なお、海外では我が国のような 二段書きでの出願は滅多にないとの指摘が なされた。

(イ) 判決の認定

判決は、引用商標の要部を欧文字部分の「Violet」であるとしつつ、当該欧文字部分の称呼が「ヴィオレ」であると認定していると考えられる。一般に、要部は複数あり得るが、本件では、文字も欧文字部分の方が大きい等の理由から、要部が欧文字部分であるという結論に違和感はないとの意見が多数であった。

審査実務の原則的な考え方としては、二段書きの商標の称呼は、二段書き全体の読み方であると把握する。本件は、上記のとおり、要部を抽出したことから、欧文字部分のみの称呼を認定したと考えられるが、仮に片仮名部分と欧文字部分とが関連性のないものであったら、原則どおり、称呼は二段書き全体の読み方となるとの指摘があった。

ウ 観念の認定

審決及び判決は、引用商標は、該文字を 英語として捉えた場合には、「スミレ、スミレ 色」の観念を生じるとし、該文字をフランス 語として捉えた場合には、「紫色の」の観念 を生じる旨判断した。

この点につき、すみれ色を意味するバイオレット(英語)と紫色を意味するヴィオレ(フランス語)との関係をどう分析すべきかということが議論された。意見の中には、英語からも紫色の一種としてのすみれ色の観念が生じるところ、「Violet」は、英語でもフランス語でも紫色の一種として観念が同一又は類似していると判断したのではないかと指摘するものがあった。

また、本件が仮に観念が出にくい欧文字

であったら、類否の結論にも影響したのでは ないかとの意見が述べられた。

エ 外観の認定

判決は、「Violet」の欧文字は、本願商標において唯一の構成要素であり、引用商標において要部であるとして、該文字を両者の外観の共通点として認定した。審決は、外観全体の相違点は認めつつも両者の外観を類似するものと認定した。

原告の主張として、書体が独特である点を 強調して、類似性を回避する戦略だったので はないかとの意見が述べられた。この点に 関連して、デザイン性のない可読的な文字で、 文字のつづりも同一で辞書的な観念も類似 であるときは、二段書きであっても通常は類 似とされやすいのが審査の傾向である旨の 指摘がなされた。本件は、各商標が実質的 には標準文字に近いものであるところ、例え ば、デザイン性が高くかつ可読性を欠く図案 を「Violet」の文字の中に混ぜるなどの 工夫がないと、外観の類似性を回避するの は難しい事案との意見が述べられた。

判決は、両商標の類否判断の理由として、 外観を最初の項目として挙げていることから、 外観の共通性が一番の決め手になったので はないかとの指摘があった。

オ 取引の実情 (需要者の注意力) の認定

審決及び判決いずれにおいても、商標の 類否の認定の際、取引の実情について、詳 細な認定はなされていない。この点について、 ①原告が主張していないことが理由ではな いかとの指摘及び②そもそも審決において は、あまり認定されないことが多い印象であ るとの指摘があった。

判決では、「需要者である一般の消費者(雑

誌や書籍の購読者等)が通常有する注意力の程度からすれば、それほど注意深く商標の構成(雑誌や書籍の題号等)を観察して取引に当たるとは認められない」という説示がある。この点につき、例えば、生命・身体に関わる薬剤等や特に値段の高い高級乗用車等であれば、需要者は一般的に高度な注意力をもって購入するといえるが、本件のような雑誌・書籍といった一般消費財的な物であれば、高価ではなく、高度な注意力をもって購入することはないという趣旨であるうとの意見が述べられた。

(2)検討事項2(商品と役務の類否判断について)

判決は、印刷物(本願商標)と印刷物の小売等役務(引用商標)との類否につき、商品同士の類否判断と同様の規範を示した上で、類似するとの判断を示した。

商品と役務との類否について判示した裁判例は少ないが、審決は比較的多く存在する。裁判例が少ないのは、商標が非類似であることから商品と役務との類否の判断にまで言及されないケースが多いことが理由かもしれないとの指摘がなされた。

なお、一般に、製造メーカーの場合には、 商品の製造に加え、その商品の小売業も行っているケースも多いことから、商品とその商品にかかる小売等役務が類似であるとの判断もやむを得ないともいえるが、どのような商品を対象とする場合であっても、その商品とその商品にかかる小売等役務を一律に類似であるとするのではなく、各商品及びその商品の小売等役務の個別の取引事情に応じて非類似との判断がなされることもあるのではないかとの指摘がなされた。

審査段階では、原則として、類似商品・

役務審査基準に従って類否を判断している。 この実情からすれば、審判や訴訟段階においては、類否判断における個別の取引実情について、より具体的に主張していく必要があるのではないかとの指摘があった。

企業によっては、出願費用軽減等の観点から、出願の際に、取り扱う商品を指定商品とせず、当該商品にかかる小売等役務を網羅的に指定して商標登録するという知財戦略があり、本件の引用商標もその一環ではないかとの指摘がなされた。

(3) 検討事項3(その他)

ア 本件で問題となった欧文字商標に関連 する話題として, 近時, 中国語の簡体字等 からなる商標出願が増えている点が挙げられ る。中国語商標の特徴は、構成が漢字であ る点が日本語商標と共通するが、称呼や観 念が日本語の場合と異なるケースが生じやす いという問題意識が共有された。中国語等, 外国語を含む商標出願では、その意味や音 訳を願書に記載させるという工夫も一案であ るとの指摘があった。中国語商標について. 類否をどのように検討するか (例:商品を取 り扱う需要者の範囲、外観の類似性の比重 や取引の実情など)という議論を深めるの が今後の課題といえるが、 我が国で使用さ れる商標である以上、需要者は一般的には 我が国の需要者であることを前提にすべきで あって、特別な事情がない限り、中国国内 において使用される読み方(称呼) や意味(観 念)を第一次的な事情として考慮すべきでは ないとの指摘があった。

イ なお、引用商標については、原告(請求人)を審判請求人とする不使用取消審判 (一部取消)に係属していたが、令和元年9 月に請求不成立の審決がなされている(審判番号:取消2018-300332号)。

(4) まとめ

本会合では、本件を、欧文字商標及び商品・役務間の類否が論点となった事案であると整理して議論をしてきた。

商標の類否については、①両商標の称呼について、英語とフランス語の一方又は双方があり得るとする認定手法及び②欧文字と片仮名の二段書きからなる引用商標の称呼を、要部を欧文字部分としつつ片仮名の読みで特定する認定手法等で、概ね共通の見解

を得たものといえる。

商品と役務との類否について,個別具体的に類否を判示した裁判例は少ないが,本件も,類似性を肯定する過去の審・判決例の傾向と整合する判示であるといえる。本件は,印刷物(本願商標)と印刷物の小売等役務(引用商標)という再販制度等の特殊事情がある事案においても,上記の一般的な傾向に沿った判断が妥当する旨を明らかにした裁判例の一つとして,今後の参考になるといえる。

以上

事例11(商標)

立体商標の本来的識別性と使用による識別性

審判番号	不服2012-005098号(商願2010-100464号) (平成24年8月27日:請求不成立審決 → 確定)			
判決日 事件番号	知財高判平成25年6月27日 平成24年(行ケ)第10346号(請求棄却)			
商標	ジョイントボックス形状の立体商標			
主な争点	商標法3条1項3号,同3条2項(識別性)			

1 事件の概要

本件は、「ジョイントボックス形状の立体商標」からなり、指定商品を第9類「ジョイントボックス」として出願された本願商標についての拒絶査定不服審判事件に関するものである。

原査定においては、本願商標の立体的形状は、配線等の結合部分のカバー、すなわち、ジョイントボックスの形状を普通に用いられる方法で使用するものと認識されるにとどまり、商標法3条1項3号に該当する旨判断し、また、同3条2項の規定の適用を認めなかった。

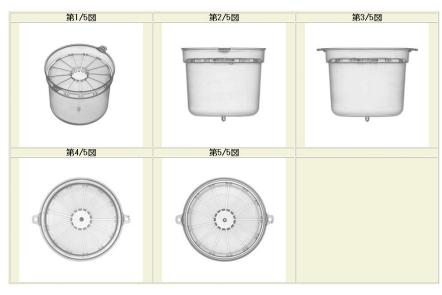
請求人は、当該査定を不服として、拒絶 査定不服審判の請求をしたところ、請求は 成り立たないとの審決がなされ、請求人であ る原告が、その取消しを求めた事案において、 裁判所は審決を支持し、原告の請求を棄却 した。

2 検討事項の概要

- (1)検討事項1(商標法3条1項3号の該当性(本来的識別性))
- (2)検討事項2(商標法3条2項の該当性(使用による識別性))
- (3)検討事項3(他の権利(特許・実用新案権及び意匠権)との関係性)

3 審決の概要

(1) 本願商標



(2) 主な争点

ア 商標法3条1項3号の該当性 イ 商標法3条2項の該当性

(3) 争点に対する判断

ア 以下の理由から、本願商標をその指定商品「ジョイントボックス」に使用しても、取引者、需要者は、単に上記商品の形状を表示するにすぎないものとして理解するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないと判断した。

- ① 本願商標における円筒形状のボックス部分は、電気配線の結束部分を納めるカバー部分であって、かつ、該ボックス部分入り口に接合された13個の三角形状の弁は、その先端が内側に向いており、中心に円形状の穴を有している構造よりなるものであるところ、電気配線の結束部分を納めるカバー部分が円筒形であることは、その商品の形状としては、ごくありふれたものであるといえること。また、該ボックス部分入り口に接合された13個の三角形状の弁は、電気配線の結束部分をワンタッチでかぶせるために考案された機能的な構造であるといえること。
- ② ①からすれば、該立体的形状は、本願指定商品に係る「ジョイントボックス」(屋内配線の接続部用ボックス)の機能的な構造としての形状の一形態を表したものとみるのが相当であること。
- ③ 「ジョイントボックス」の形状については、請求人が提出した意匠公報検索資料やインターネット情報によっても様々な形のものが考案されていること。

イ 以下の通り、請求人により提出された 証拠を総合判断した結果、本願商標につい て一定の認知度は認められるものの、本願 商標が、その指定商品に使用された結果、 請求人の業務に係るものとして、需要者間 に広く認識されるに至っていると認めるこ とはできない旨判断した。

① 商品の「ジョイントボックス」について、本願商標の立体的形状を使用していることは理解できるものの、その特徴的なボックス部分入り口に接合された13個の三角形状の弁が明確に表されている証拠は、雑誌における写真のみである。

そして、本願商標の立体的形状を用いている商品(以下「使用商品」という。)には、「ナイスハット」の文字商標が使用されている。

② 請求人により提出された証拠によれば、販売数量及び販売価格は、平成8年度の455万個の約7,700万円に始まり、最も多いときは、同16年度ないし同18年度の920万個の約1億5,700万円、同22年度は、710万個で約1億2,800万円となっている。加えて、市場占有率は、平成8年度は30.5%、最も多いときは、同19年度の87.0%、同22年度は76.5%となっている。

しかしながら、本願商標の使用期間は 15年程であって、また、新聞、雑誌に使 用商品が取り上げられた記事等があるも のの、その使用商品についての宣伝、広 告の証拠は、まったく提出されていない。 さらに、本願商標に係る使用商品の販売 数量を客観的に裏付ける証拠もなく、取 引先や販売店舗数、販売地域等も明らか でない。そして、市場占有率においては、 具体的根拠が不明確であるから、信用性 に欠けるものといわざるを得ない。

③ 請求人は、アンケート結果を提出しているが、その対象者は、電気設備工事業

(商標) 制]] 者及び電設資材卸業者のみであるところ、その回収率も29.4%と少なく、そもそも信憑性に乏しいうえ、69.1%という想起率は、決して高いものとは認めることができない。加えて、アンケート対象者は、社内で調査のうえ、回答したものも少なくないものと推認し得る。

4 判決の概要

(1) 原告主張の取消事由

ア 商標法3条1項3号該当性に係る判断の誤り(取消事由1)

イ 商標法3条2項該当性判断に係る判断 の誤り(取消事由2)

(2) 裁判所の判断

ア 以下の理由から、本願商標は商標法3 条1項3号に該当するとした審決の判断に 誤りはない旨判断した。

- ① 他のジョイントボックスの形状等を見ても、電気配線の結合部分を覆うためにボックス部分の形状が円筒形のものが多く、より詳細に観察した際には、上部に向かってやや広がっていき、最上端部には縁部が設けられているものが多数存在し、色は透明なものがある上に、本体のカバー部分内部は、結線束を入れるために空洞となっていること等は、ジョイントボックスにとって一般的に採用された極めてありふれた形状であるといえる。
- ② 開口部の弁についても、使用商品にの み取り付けられているわけではなく、他に もワンタッチでかぶせるジョイントボック スが実際に存在するから、本願商標の弁 自体は機能に資する目的のための形状で あるといってよい。
- ③ 弁体の並びがグレープフルーツを切断し

たような形状を有している点も、結線束を 保護するためにカバー内に固定するという 機能を果たすために弁がカバー全体にわ たって整然と並んでいるにすぎず、とりわ け、結線束をカバー内に収納した後はジョ イントボックスの円筒部分を上向きにして 使用することが一般的であることを踏まえ ると、設置後に特別な印象を与えるものと はいえない。

イ 以下の理由から、本願商標は商標法3 条2項に該当しないというべきである旨判 断した。

- ① 使用商品の販売数量については、それ相当の数量が製造、販売されていることは認められるものの、業界におけるジョイントボックスに相当する商品の総販売数量についての立証がないので、使用商品の市場シェアは明らかであるとはいえない。
- ② アンケートの結果について、回収率だけを見ると、決して低い数字ではない。しかしながら、上記アンケートによると、本願商標から原告を想起している電気設備工事業者あるいは電設資材卸売業者は、当然に除外することが予定されるべきではない鉄筋造りの建造物用分を除外しても約7割であって、その数値は一定の周知性は認められると評価できこそすれ、特別に顕著であるということはできない。

しかも、原告がアンケートの対象としたのは、電気設備工事業者及び電設資材卸売業者のみであり、対象の範囲の設定に問題がある。

③ 加えて、アンケートの調査方法は、原 告商品の写真を3枚(そのうち1枚は、通 常の使用後の状況と比較すれば、原告の 弁が認識できるような斜め下方向から撮 影したもの)示した上で、知っているかど うか尋ね(問1),知らなければそのイメージを尋ね(問2),知っているないし知っているような気がする者に対してはその用途(問3),メーカー名(問4),商品名(問5),取扱いの経験の有無(問6)を尋ねるというものであるが,使用商品の写真のみを提示とした結果,他社製品との関係で原告の使用商品をその形状から識別性を有していると考えているかどうかという点について,このアンケート結果からは不明といわざるを得ない。

④ なお、原告がそれほど広告宣伝を行っていないのは、少なくとも木造建造物については一定の周知がなされ、多額の費用をかけてまで広告を掲載する必要がないからであると認められるが、そのことのみで本願商標について商標登録を受けるに足りる自他識別能力があることの根拠とするのに十分でない。

5 検討事項及び検討結果

全体として、本件は立体商標として保護 を受けるのは難しい事案であり、審決、判 決とも結論において妥当であるとの意見が 多数を占めた。

以下,具体的な検討事項ごとに検討結果 を記載する。

(1)検討事項1(商標法3条1項3号の該 当性(本来的識別性))

ア 普通に用いられる形状の認定手法 商標法3条1項3号の該当性について、 審査基準では「商品又は役務の取引の実情 を考慮し、その標章の表示の書体や全体の 構成等が、取引者において一般的に使用す る範囲にとどまらない特殊なものである場 合には、『普通に用いられる方法で表示す る』には該当しないと判断する。」とされ、 また、このうち立体商標に関して、裁判例では、知財高判平成19年6月27日(平成18年(行ケ)第10555号)「ミニマグライト事件」に代表されるように、①需要者が予測し得ない形状か、②(予測し得ないとしても)当該形状が専ら機能向上の観点から選択されたものではないか、といった判断基準を立てた上で判断する手法が採用されることが多い。

そして、これらの基準に基づくと、立体 商標の大多数は商標法3条1項3号に該当 する結果となる。

上記のような立体商標の識別性に関する認定手法については、実務上定着していることや、商標法3条1項3号に該当する場合でも同3条2項の適用によって商標登録が認められる余地があることもあってか、本研究会において、特段の異論は出なかった。

なお、本件判決は規範的な判断基準を明確に立ててはいないが、これは、原告が本願商標の特徴であると主張した弁や弁体の並びが「機能」に資する目的の形状であることを超えるものではなく、特別な印象を与えるものでもない以上、商標法3条1項3号の文言に沿って「形状を普通に用いられる方法で表示する商標」と言いやすいため、規範的な判断基準を立てるまでもなく結論に至ったものであり、従来の裁判例の枠組みに即した判断をしていると評価する意見が多数であった。

イ 機能と美感

立体商標の中でも、「美感」が主として 強調される立体的形状よりも、本件商標 のように何らかの「機能」と結びついて いる立体的形状は、より登録されにくい

(商標) 目 11 のではないか、との問題提起がなされ、 議論を行った。

まず、機能と美感とを明確に区別できるかはともかくとして、少なくとも、機能と結びついている立体的形状について限定的である、という点には異論がなかった。また、その理由について、機能について、機能について、機能について、機能について、機能について、機能について、機能について、機能について、はたの事業者に対して商標権による半ましての事業者に対してもとは好ましても、という価値判断がより強くはた。をはないか、との指摘がなされた。商標法4条1項18号及び商標法施行令1条で、「商品等が当然に備える」立体的形式のある高標は登録を受けられないとないることからも、同様の趣旨を読み取ることができる。

ウ 他の商品の検索方法

実務上,ありふれた形状か否かを確認するためには,どのようなツールが考えられるかについても,検討を行った。

この点については、一般的なツールとして、本件でも証拠として提出されたような意匠公報やインターネット情報による商品検索等が挙げられた他、業界誌や競業他社の商品カタログ、商品事典といったツールも選択肢として紹介された。なお、中でもインターネット情報は、簡便であり審査実務上もよく用いられているが、稀に海外の情報も含まれている場合があるため注意を要する、との指摘がなされた。

(2)検討事項2(商標法3条2項の該当性(使用による識別性))

ア 周知性の認定手法

商標法3条2項にかかる周知性の認定手

法についても、前記ミニマグライト事件の 判旨と同様の総合考慮による手法が実務上 定着しているところ、本件判決も基本的に は同様であり、この点について特段の異論 は出なかった。

なお、ここでいう周知とは、全国的に広 く認識されていることを要すると解されて いるところ、業態によっては、販売地域内 では高度の周知性を獲得していても、販売 地域自体が限定されていることがあり、「全 国的」という点がハードルになりやすいの ではないか、との意見があった。これに対 しては、商標権の効力が全国に及ぶことか らも、限定的に知られているからといって 商標権により保護するのは相当でない. と の指摘や、たとえ販売地域が限定されてい ても、テレビやインターネット等を通じて 需要者の目に触れることもあり得るのであ り、固定観念にとらわれず多角的な視点か ら主張・立証を尽くすことが重要であろう、 との指摘があり、実務における示唆を得る ことができた。

また、商標法3条1項3号と同3条2項との関係性に関する意見として、両条項は連続性のある要件であり、商品の形状自体が備える識別性の程度により、商標法3条1項3号に該当すると判断されたとしても、同3条2項の判断の中で形状自体の設別性の程度が参酌され得るという関係にあるのではないか、というものがあった。そのため、当事者としては、商標法3条1項3号に該当しないこと(本来的識別性があること)、及び、同3条2項適用(使用による識別性を獲得していること)の両要件それぞれについて主張立証をしっかり尽くすことが重要であると考えられる。

イ アンケート調査の手法

周知性の立証において、本件ではアンケート調査が実施され、審決、判決ともにその評価について慎重に判断されている点に特徴がある。また、本研究会では、企業としては相応の費用をかけてアンケートを実施することになる以上、立証に資するアンケートの実施方法やその採用可否を判断する裁判所や特許庁の率直な感覚を知りたいのではないか、との意見があった。

そこで、アンケート調査のあり方につき、立証全般における位置付けの他、対象者の範囲設定、質問項目の作成、他社製品との比較の要否、といった観点から検討を行った。

(ア) 立証全般における位置付け

アンケート調査について、審査基準では「需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果」を考慮する旨明記され、また、裁判例でもアンケート結果を肯定的に評価したもの(代表的なものとして、知財高判平成20年5月29日(平成19年(行ケ)第10215号)「コカコーラ事件」、知財高判平成22年11月16日(平成22年(行ケ)第10169号)「第2次ヤクルト容器事件」等)が存在する。また、近年では、訴訟向けのアンケート調査を専門で実施する調査会社も存在するようであり、アンケート調査は、周知性の立証手段の選択肢の一つとして徐々に一般的になって来ているように思われる。

しかしながら、周知性の立証においてまず重視すべきなのは、販売実績・業界シェア及び広告宣伝実績等の客観的データや雑誌記事等の第三者からの評価を十分に揃えることであり、アンケート調査に重きを置きすぎないことが重要ではないかとの指摘

がなされた。

逆にいうと、客観的証拠が不十分な状態のままアンケートで補おうとしても、その試みが奏功することはあまり期待できないことになる。そして、本件でも、商標法3条2項の適用が認められなかった決定的な要因は、客観的証拠による立証が不十分であった点にあり(審決及び判決は、請求人の主張する市場占有率を採用していまり優れたアンケート調査が行われていたとしても、アンケート結果のみで結論が変わったとは考えにくい、との指摘がなされ、これに同意する意見が多数であった。本研究会でも、実際にアンケート調査を実施した経験のある参加者は少数であった。

なお、客観的証拠の重要性に関連する意見として、販売実績・業界シェア等の一見客観的に思えるデータであっても、自社で抽出したデータである場合、何らかの主観や恣意が入り込む余地もあるため、適宜他の証拠と組み合せながら信用性を担保することが重要である、といった指摘もあった。

アンケート結果が、裁判所や特許庁にて、 採用されづらい理由として、アンケート調査は、対象者の設定や質問内容の構成次第で結果が左右されやすく、信用性を慎重に判断される傾向にあることが挙げられる。信用性を少しでも高めるための注意点として、周知性立証のため効果的なアンケート項目であるかを慎重に検討する必要があり、実施にあたっては、調査会社に一任するのではなく、企業の知財部や弁護士、弁理士等の専門的な視点を入れて検証することが望ましい、との意見があった。

また, たとえば米国ではアンケート調査 の方法論に関する研究が行われ, 調査方法 や質問内容の妥当性に関する議論も蓄積されつつあると聞くが、日本でもそのような研究や議論が深まれば、アンケート調査の位置づけが見直される余地もあるのではないか、といった意見があった。

なお、アンケートに若干類似するものとして、関係者による周知性にかかる陳述書を証拠提出する例も見られ、中でも当事者が作成した定型の書式に関係者の署名のみが記載されているもの等があるが、これが周知性の認定に役立つことは稀ではないか、との指摘がなされた。

(イ)対象者の範囲設定

続いて、審決及び判決が、アンケートの 対象者の範囲の設定が不適切であったと指 摘した点について、検討を行った。

この点については、たとえばコカコーラ やヤクルトといったBtoCの商品であれ ば、広く老若男女を対象とした消費者アン ケートを実施すれば良く、また、最近では インターネットを通じたアンケートへの協 力募集が容易になっているため、実施方法 が比較的単純であるのに対し(前記コカ コーラ事件、第2次ヤクルト容器事件とも に、消費者に対してのみアンケートを実施 している), BtoBの商品の場合, 取引 者及び一般消費者双方へのアンケートが必 要となることが多く、かつ、具体的な範囲 を個別に設定する必要があるため、実施 にあたって困難を伴うことが多いのでは ないか、との意見があった。具体例とし て、近時の裁判例である知財高判平成30 年11月28日(平成30年(行ケ)第 10060号)「パラマウントベッド事件」 では、アンケートの対象者の範囲設定を限 定的に行ったことにより、アンケートの結 果が対象商品の需要者の認識を適切に反映 したものと認められなかったことが挙げら れた。

なお、BtoCの商品であっても、主に 成年男性をターゲットにしたウイスキーの 角瓶について、「男性の通行人200人」 を対象としたことが適切性を欠くと判断さ れた事例がある(東京高判平成15年8月 29日(平成14年(行ケ)第581号)「角 瓶事件」)ため、注意を要する。

このように、対象者の範囲を限定することにはリスクが伴うが、逆に、対象者の範囲や母数を広げれば広げるほど正答率は下がり、また労力や費用がかさむ傾向にあると考えられるため、アンケート調査の実施にあたっては、このバランスを熟慮した上で対象者を選定することになると考えられる。実務上は、(その是非については議論の余地があるものの)まず予備調査でおおよその見込みを探り、その結果を踏まえ対象者や質問項目を調整した上で本調査を実施する、との情報提供がなされた。

本件の使用商品は、電気配線の結束部分を納めるカバーであるところ、原告の実際の取引相手となりうる電気設備工事業者あるいは電設資材卸売業者(しかも、鉄筋作りの建造物を除外)のみを対象としたことについて、審決でも判決でも不適切と判断されたものであるが、判決が挙げたように、使用商品の需要者には卸売業者、小売販売業者及び工事業者等も含まれると解されることから、審決及び判決に賛成する意見が多数であった。

(ウ) 質問項目の作成

証拠として提出されるアンケートの中に は、「この商品が周知であるか」といった 法的評価を尋ねるものや、具体的な商品名 を含む選択肢の中から選ばせるもの,文字商標と組み合わせた形状を示すもの等も見受けられるが,こういった質問の仕方は適切でないと感じる,との問題提起がなされ,議論を行った。

アンケートの質問項目としては、(文字 商標等を排除した)形状のみを示して思い浮かべる商品を尋ねる、といった方法が最も誘導的でなく信頼性が高いのではないか、との意見が多数であった。また、本件で実施されたアンケート調査は、これと同様の質問項目を採用しているため、質問項目の観点のみでいえば、ある程度信頼に足るものであったと評価できる、との意見が多数であった。

(エ) 他社製品との比較の要否

さらに、本件判決は、「使用商品の写真のみを提示とした結果、他社製品との関係で原告の使用商品をその形状から識別性を有していると考えているかどうかという点についても、このアンケート結果からは不明といわざるを得ない」と判示しているため、他社製品との比較の観点もアンケート調査において重視すべきであるか、検討を行った。

この点,使用商品には,その特徴である 13個の弁体が底部に位置し,かつ弁体を 明確に示した宣伝方法もとられていなかっ た半面,アンケートでは弁が認識できるよ う斜め下方向から撮影されたことや,類似 する他社商品が存在するといった事情が あった。そのため,本件判決の判示は,こ のような本件特有の事情を踏まえてなされ たに過ぎず,他社製品との比較は必ずしも 一般化できる観点とは言えないであろう, との意見が多数であった。

なお,前記第2次ヤクルト容器事件では,

「この種のアンケート調査で重要なのは、 ・・・文字商標及び図柄等を捨象した無色の 立体的形状を提示されてどのような商品を 想起するかであって、容器の形状が類似す る他社商品の中から本件容器の立体的形状 を選別できるかどうかではなく」と明示さ れている。そのため、本件で第2次ヤクル ト容器事件と異なる判断をするのであれ ば、その理由がもう少し丁寧に説明される と、企業としては今後の指針としやすかっ たのではないか、との意見も見られた。

ウ 出願商標と使用商標の同一性, 商品の 使用(宣伝)形態

審決や判決では、商品の使用(宣伝)形態が、識別性の判断に影響を与えることもある。たとえば、知財高判平成18年11月29日判決(平成17年(行ケ)第10673号)「ひよこ事件」では、商品の一つ一つが「ひよ子」と記載された包装紙に包まれて販売されている点や、「ひよ子」の文字や音声を強調するような宣伝形態が取られている点が、消極方向にはたらいている。

本件でも、商品の特徴である13個の弁体が目立たない使用(宣伝)形態であった点が、アンケート結果の信用性評価等において消極方向にはたらいていることから、立体商標の権利化を目指すにあたっては、特徴的な部分を強調し、需要者が文字等から分離してその部分に注目するような使用(宣伝)形態とすることが重要である、との意見が出され、実務上の示唆を得ることができた。

なお、本件商品については、「ナイスハット」の文字商標があわせて使用されていた ところ、審決はこの点を消極方向に評価し

(商標) 目 目 ている一方で、判決は明示的には判断していない。もっとも、これは、本件では他により強く消極方向にはたらく事情が存在するため、文字商標との関係は判断において重視されなかったに過ぎず、立体商標への文字商標の付し方は一般的に留意すべき観点である、との意見が多数を占めた。

また、多くの企業では立体商標と文字商標とを常にあわせて使用しているところ、客観的証拠による立証をいくら積み上げても、獲得した周知性が文字商標によるものでなく立体商標によるものであると立証することは難しいが、この点を補完するためにアンケート調査(文字商標を排除した形状のみを示して思い浮かべる商品を尋ねるもの)が意味を持つケースもあり得るのではないか、との意見があった。

エ 立証の難易度等におけるBtoBの商品とBtoCの商品との差異

前記イ(イ)のとおり、アンケート調査における対象者の設定について、BtoBの商品とBtoCの商品とでの差異を検討したが、この他立証一般についても、本件商品のようなBtoB,しかも限られた業界のみを対象とする商品は、BtoCの商品と比較して立証の難易度に相違があるのではないか、という問題提起がなされ、この点についても検討を行った。

まず、立証に用いられる客観的事実としては、販売実績・業界シェア、広告宣伝実績等があり得るが、このうち販売実績については、BtoBのニッチな商品である場合、規模感を伝えることが容易でない。また、業界シェアを示すことができれば良いが、特に非上場企業では公表されている情報が限られており、業界全体として統計を

作成しているような場合でない限り、シェアを数値化することも容易でないのではないか、との意見があった。

また、本件でも指摘されているように、 BtoBの商品の場合、専ら口コミや紹介 等により顧客を獲得し、表だった宣伝広告 を実施していないケースもあると考えられ る。この点からも、BtoBの商品は、周 知性の立証に困難を伴うことが多いのでは ないか、との意見が多数を占めた。なお、 本件では、審決が「使用商品についての宣 伝、広告の証拠は、まったく提出されてい ない」という事情を、周知性を否定する方 向で摘示したのに対し、判決は「原告がそ れほど広告宣伝を行っていないのは、少な くとも木造建造物については一定の周知が なされ、多額の費用をかけてまで広告を掲 載する必要がないからであると認められ る」と一定の理解を示しており、注目に値 する。

その他、BtoCの場合の方が、提出可能な証拠方法も一般的に多いと思われるが、BtoBの商品を扱う各企業においては、客観的資料が散逸してしまいがちなもの(たとえば、展示会に出展した際の写真やパンフレット、新聞・雑誌の特集記事等)についても定期的に情報収集し、記録化しておくこと等の工夫を行うことが考えられる、との意見があった。

(3)検討事項3(他の権利(特許・実用新案権及び意匠権)との関係性)

本件の使用商品については、特許権及び 意匠権の登録がなされており、請求人(原 告)は、これらの権利の保護期間の満了を 機に、商標出願を行ったものと推察される が、結果として、商標権による保護は認め られないこととなった。

この点について、知財高判平成30 年1月15日(平成29年(行ケ)第 10155号)「杭事件」では、原告の主 張に対する排斥理由としての言及にとどま るが、「実用新案権や意匠権に基づく一定 期間の独占の結果として、その権利範囲に 含まれる商品の形状又はこれに類似する商 品の形状について、権利者の業務に係るも のとして知られたことをもって、直ちに商 標登録に必要な自他識別力を備えたことに はならない。・・・実用新案権や意匠権の対 象となっていた立体的形状について権利に よる独占とは無関係に自他識別力を取得し た等の特段の事情の認められない限り、使 用による自他識別力を取得したと認めるこ とはできない」とされているところ、本件 審決及び本件判決も、明示はしていないも のの、これと整合する考え方に立っている と考えられる。そして、このように特許・ 実用新案権や意匠権と商標権の保護とを独 立に判断することについては、各権利や保 護期間の趣旨からすると合理的であると考 えられ、参加者からも異論は出なかった。

実務上,特許・実用新案権や意匠権から 商標権への移行を目指す企業の潜在的な ニーズは一定数あると思われるが,この場 合には,他の権利により商品の形状を一定 期間独占することを通じて,当該独占期間 中に商標(自他識別力)としての周知性を 獲得するための様々な方策(宣伝広告の実施等)を加えることにより,立体商標としての保護を受けうる環境を作っていくことが重要である,との指摘がなされた。

(4) まとめ

機能と結びついている立体的形状について、商標法3条1項3号に基づく識別性が認められるハードルは極めて高く、この該当性を否定した本件の結論に異論はほぼ見られないと思われるが、本件は、具体的な事例に即して、従来からの枠組みを確認した点において、実務の参考になるものといえる。

また、商標法3条2項該当性については、アンケート調査の意義を否定するものではないものの、当事者としては、まずは客観的証拠をいかに積み上げるかが何より重要であることを、常に意識する必要がある。そして、商品の形状について将来的に立体商標として登録したいと考える場合には、例えばデザイン開発や販売、広告宣伝の段階から、特徴的な部分を強調し、需要者がその部分に注目するような形態とするよう意識することや、証拠となり得る資料を収集・記録化しておくこと等の工夫を行っていくことが重要であることを確認した。

以上

『審判実務者研究会報告書2019』に関する問合せ先

特許庁 審判部 審判課審判企画室

〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

TEL: 03-3581-1101 内線 5856

FAX: 03-3584-1987

E-mail: PA6B00@jpo.go.jp