

# 審判実務者 研究会 報告書

---

## 2019

---

〔要約編〕

令和2年2月

特許庁 審判部

- ✓ 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されたい。
- ✓ 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ない。

# 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) 研究方法

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
特許機械	1	建築板	無効2016-800014	H29.03.22	一部請求成立	特許法29条2項 (進歩性)
			H29(行ケ)10087	H30.05.14	請求棄却	
	2	揺動型遊星歯車装置	無効2012-800135	H25.10.30	請求不成立	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)
			H25(行ケ)10330	H27.03.11	審決取消	
無効2012-800135	H28.04.05	請求成立				
H28(行ケ)10114	H29.05.10	請求棄却				
特許化学1	3	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	不服2016-016715	H29.10.02	請求不成立	特許法29条2項 (進歩性)
			H30(行ケ)10022	H30.12.26	請求棄却	
	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)
			H30(行ケ)10068	H30.12.10	請求棄却	
特許化学2	5	加工飲食品及び容器 詰飲料	異議2015-700019	H28.08.03	取消決定	特許法36条4項1号 (実施可能要件)
			H28(行ケ)10205	H29.06.14	請求棄却	
	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) 旧36条5項1号 (サポート要件)
			H28(行ケ)10182 H28(行ケ)10184	H30.04.13	請求棄却	
特許電気	7	登記識別情報保護 シール	無効2017-800011	H29.08.21	請求不成立	特許法36条6項1号 (サポート要件) 同29条2項 (進歩性)
			H29(行ケ)10176	H30.03.28	審決取消	
			無効2017-800011	H30.09.25	請求成立	
	8	提供装置, 情報処理 装置, およびプログラ ム	不服2017-000433	H29.06.05	請求不成立	
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	9	コート	無効2016-880020	H29.11.21	請求成立	意匠法4条2項 (新規性の喪失の 例外)
			H29(行ケ)10234	H30.07.19	請求棄却	
商標	10	<b>Violet</b>	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)
			H30(行ケ)10085	H30.12.20	請求棄却	
	11	ジョイントボックス 形状の立体商標	不服2012-005098	H24.08.27	請求不成立	商標法3条1項3号, 同3条2項 (識別性)
			H24(行ケ)10346	H25.06.27	請求棄却	

## 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」を有する範囲が広がって、「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が組み合わせら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	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

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だから、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】の記載であることとおおむね一致した。

## (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-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、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は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が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ジ-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、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当たるか否かは、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ざ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」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、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ると, 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」と引用発明の「仮情報」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ろ、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】



【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】



## 引用意匠



## 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	<b>Violet</b>
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「<sup>ヴィオレ</sup>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、「Violet」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に出願する際、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、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っていることから、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。



『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

