

審判実務者 研究会 報告書

2 0 2 0

令和3年3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、延べ631名の検討メンバーが173件の事例について研究を行ってきました。また、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オブザーバーとして参加いただき、司法の視点が加えられることで、本研究会での議論はより充実したものとなっています。本研究会の成果は、特許庁内で活用されるとともに、審判制度ユーザーの皆様にも広く周知されています。

特許庁審判部では、本報告書要約編の英訳を公表することで、本研究会の成果を海外にも発信しています。また、令和3年(2021年)1月に開催された「国際知財司法シンポジウム2020」では、「審判実務者研究会2019」の研究事例の一つを題材として、米国や欧州の審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、コロナ禍という状況において、本研究会に御参加いただくとともに、初となるWEB会議の活用に積極的に御協力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、改めて御礼申し上げます。

令和3年(2021年)3月

審判実務者研究会 座長
特許庁 審判部 首席審判長 服部 智

目次

要約編

1 研究会の概要	1
2 研究結果要約	3

本編

1 研究会の概要	1
2 研究結果詳細	9
事例 1 (特許機械)	12
事例 2 (特許化学 1)	20
事例 3 (特許化学 2)	28
事例 4 (特許電気)	34
事例 5 (意匠)	44
事例 6 (商標)	50
事例 7 (特許機械)	60
事例 8 (特許化学 1)	72
事例 9 (特許化学 2)	82
事例10(特許電気)	90
事例11(意匠)	106
事例12(商標)	118

※特許化学 1：化学一般，食品

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、意匠及び商標の6分野に分け、分野ごとに、具体的な事件を参考又は題材にして、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、食品、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、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

各分野において、2事例ずつ検討を行った(詳細は次ページ参照)。

第1事例として、ここ数年の審決及び判決において争点となった論点を参考に、審判実務上重要と思われる一般的なトピック(特許の新規事項や記載要件、意匠の類否判断、色彩のみからなる商標の識別力の判断など)を選定した。

第2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、との条件を満たす事件の中から、日本知的財産協会、日本弁理士会及び特許庁が候補を提出し、最終的には審判実務上重要と思われる事例を特許庁を選定した。

(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等の準備を行い、初めの会合において特許庁参加者から事例の概要や検討事項等の説明を行った。その後、次の会合までに、各検討メンバーのそれぞれが、検討事項に関する自身の意見のとりまとめや検討事項の追加、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、各検討事項に対する意見や調査結果等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、各自の経験等も踏まえて、議論が行われた。

また、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全ての会合においてWEB会議を活用した。

検討対象事例(第1事例)

分野	事例番号	トピック	論点
特許機械	1	明確性要件	<p>特許請求の範囲の記載だけからでは、一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。</p> <p><論点1> 明確性についての裁判例で判示される「第三者に不測の不利益を及ぼすほど」とは、どのくらいの「程度」であるのか。</p> <p><論点2> 特許請求の範囲の記載の文言解釈において、発明の詳細な説明、図面を考慮する場合に、どのように考慮することが適当であるのか、特に課題の参酌について、明確性要件における「明確であること」とサポート要件における「課題を解決できること」との切り分けをどのように考えるのか。</p>
特許化学1	2	新規事項	<p><論点1> 明細書に明示的に記載されていない特定事項を追加する補正・訂正は、どの程度まで許容されるべきか。</p> <p><論点2> 出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないことを担保するための検討はどの程度必要か。</p>
特許化学2	3	サポート要件	<p>サポート要件の判断において、課題をどのように認定すべきか。</p> <p><論点1> 明細書の【発明が解決しようとする課題】に記載された課題とは異なる課題を認定できる場合について</p> <p><論点2> クレームの変化と課題の対応について</p> <p><論点3> 明細書作成時の課題の記載方法について</p>
特許電気	4	明確性要件	<p>特許請求の範囲の記載だけからでは、一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。</p>
意匠	5	意匠の類否判断 形状等に関する表現	<p>意匠の類否判断の手法</p> <p><論点1> 基本的構成態様と具体的態様の境界について</p> <p><論点2> 先行意匠群の抽出方法について</p> <p>形状等に関する表現</p> <p><論点3> 形状等の「印象」を認定した表現の妥当性について</p> <p><論点4> 図や写真を用いた形状等の特定について</p>
商標	6	色彩のみからなる商標	<p>使用による自他商品識別力の獲得について</p>

※特許化学1：化学一般，食品
特許化学2：医薬，バイオ

検討対象事例(第2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	7	多成分物質の計量及び混合装置	不服2016-016153	H29.9.20	請求不成立	特許法29条2項(進歩性)
			H30(行ケ)10016	H30.11.26	請求棄却	
特許化学1	8	豆乳発酵飲料及びその製造方法	無効2017-800013	H30.4.24	請求成立	特許法29条2項(進歩性)
			H30(行ケ)10076	H31.3.13	請求棄却	
特許化学2	9	選択された炭酸ランタン水和物を含有する医薬組成物	無効2016-800111	H29.8.7	請求不成立	特許法29条2項(進歩性)(相違点の容易想到性の有無, 顕著な効果の存否)
			H29(行ケ)10171	H30.9.19	審決取消	
			無効2016-800111	R1.10.16	請求成立	
特許電気	10	情報提供方法, 情報提供プログラム, および情報提供システム	不服2017-011029	H29.10.13	請求不成立	特許法29条2項(進歩性)(引用発明の認定, 動機付け)
			H29(行ケ)10218	H30.8.9	請求棄却	
意匠	11	検査用照明器具	無効2018-880005	H30.11.27	請求不成立	意匠法3条1項3号(意匠の類否), 同条2項(創作非容易性)
			H30(行ケ)10181	R1.7.3	請求棄却	
商標	12		不服2017-016718	H30.2.20	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)10040	H30.9.12	請求棄却	

※特許化学1：化学一般, 食品

特許化学2：医薬, バイオ

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)

明確性要件(特許法36条6項2号)

論 点	特許請求の範囲の記載だけからでは、一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。
	論点1：明確性についての裁判例で判示される「第三者に不測の不利益を及ぼすほど」とは、どのくらいの「程度」であるのか。
	論点2：特許請求の範囲の記載の文言解釈において、発明の詳細な説明、図面を考慮する場合に、どのように考慮することが適当であるのか、特に課題の参酌について、明確性要件における「明確であること」とサポート要件における「課題を解決できること」との切り分けをどのように考えるのか。
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> ・知財高判令和2年1月21日(平成31年(行ケ)第10054号, 「マッサージ機」事件)(以下「事件(ア)」) ・知財高判平成30年5月24日(平成29年(行ケ)第10081号, 「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」事件)(以下「事件(イ)」)

1. 論点及び検討結果

(1) 明確性の基本的な判断について

特許請求の範囲に記載された発明が明確であるか否かの判断は、審査基準等に記載されているように、特許請求の範囲の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識をも考慮する。

明確性要件の判断の際に、明細書及び図面の記載を参酌するとき、明細書に記載された発明の課題をどの程度考慮するかについて、平成21年(行ケ)10434号判決では、「特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきことはいうまでもない。」「…特許法の趣旨等を総合すると、法36条6項2号を解釈するに当たって、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果

との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されない。」と判示されている。

当該判示によれば、明確性要件の判断において、特許請求の範囲の記載は、発明に係る機能、特性、発明の課題ないし作用効果との関係で技術的意味を示すように記載されていない場合にまで、そのようには解釈しないことが、原則であるともいえよう。

また、審査基準において、明確性要件とサポート要件とは別個に規定されていることから、基本的にはそれぞれ独立して判断すべきである。

(2) 今回参考にした事件について

(ア) 平成31年(行ケ)第10054号「マッサージ機」事件

(イ) 平成29年(行ケ)第10081号「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」事件

事件(ア)(イ)共に、上記事件(平成21年(行ケ)10434号)の判示を踏襲して、明

確性要件の判断の原則にしたがって判断している。

事件(イ)では、被告(特許権者)は、「ほぼ同じ高さ～」という構成要件は拒絶理由を解消するために補正として追加されたものであり、そのような明細書に記載されていない事情も考慮するよう主張したが、判決では、該主張はかえって権利範囲を不明確にしかねないものであって、「第三者に不測の不利益を与える」として認めなかった。

このように、明細書等に記載されていない被告(特許権者)の事情は、「第三者に不測の不利益を与える」ものと考えられる。

(3) まとめ

ア 論点1(「第三者に不測の不利益を及ぼすほど」について)

「第三者に不測の不利益を及ぼす」程度がどの程度であるかについては、明細書に記載されていない技術常識を参酌する程度等によっても変化し得るため、一義的に結論を出すことは困難であるが、例えば、出願当時の技術常識において、設計誤差の範囲ということであれば不測の不利益とならない、という意見が多数を占めた。

また、ここでいう第三者とは、例えば、当業者を含むと思われ、同業他社の技術者等の当業者が明細書及び図面の記載と出願当時の技術常識から、特許請求の範囲に記載された

発明を理解できるのであれば、発明は明確であり不測の不利益を及ぼさない、との意見があった。

特許請求の範囲の記載が設計誤差を含むのか含まないのか、含むとしてもどの範囲なのか、容易に判断できない場合に第三者の対応が困難となる。

事件(イ)で争点となった「ほぼ」という文言について、裁判所は、出願当時の技術常識から設計誤差の範囲であり、明確であると判断しているが、設計誤差よりも広く解釈する余地もあったのではないかという意見もあった。

イ 論点2(明確性要件における「明確であること」とサポート要件における「発明の課題を解決できること」との切り分けについて)

事件(ア)(イ)共に、明確性要件について、上記事件(平成21年(行ケ)10434号)の判示を踏襲し、明確性要件の判断の原則にしたがって判断しており、その判断にあたり発明の課題は考慮されていない。今後の事件でも同様に、明確性要件において発明の課題は考慮することなく判示されるものと考えられる。しかし、近年、明確性要件は、事件毎に柔軟に判断されている傾向にあるため、発明の課題を考慮する事件が増える可能性も十分に考えられる。

事例2(特許化学1)

新規事項(特許法17条の2第3項)

論 点	論点1：明細書に明示的に記載されていない特定事項を追加する補正・訂正は、どの程度まで許容されるべきか。
	論点2：出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないことを担保するための検討はどの程度必要か。
参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> 知財高判令和2年2月19日(平成30年(行ケ)第10165号,「安定な炭酸水素イオン含有薬液」事件)(以下,「参考判決(1)」) 知財高判平成30年8月22日(平成29年(行ケ)第10216号,「染毛剤,その使用方法及び染毛剤用品」事件)(以下,「参考判決(2)」) 知財高判平成29年12月7日(平成29年(行ケ)第10099号,「ホモロガス薄膜を活性層として用いる透明薄膜電界効果型トランジスタ」事件)(以下,「参考判決(3)」) 知財高判平成30年3月5日(平成29年(行ケ)第10089号及び平成29年(行ケ)第10090号,「医療用軟質容器及びそれを用いた栄養供給システム」事件)(以下,「参考判決(4)」)

1. 論点1(明細書に明示的に記載されていない特定事項を追加する補正・訂正は、どの程度まで許容されるべきか)

(1)「新たな技術的事項を導入しない」という“判断基準”について

議論に先立ち、ソルダーレジスト大合議判決で説示された「当業者にとって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しない」ことが、実質的な新規事項の判断基準とされていることに関し、参加者の感想を聞いたところ、「明細書の記載から自明な事項」を加える補正を許容するためにはこのような柔軟性のある判断基準が必要との意見があった一方で、「新たな技術的事項を導入しない」範囲が必ずしも明確とはいえないという意見、「新たな技術的事項を導入しない」ことの判断が“事後分析的”に行われているように感じるという意見もあった。

(2) 類型毎の検討

ア 本願発明が属する分野における本願出願時の技術常識を加える補正・訂正

化学分野では物性値を特定した発明が多いが、その物性値を測定・算出する評価方法が明細書に記載されていない案件があるので、明細書に記載された物性値の評価方法を、出願時の技術常識であるとの理由で新たに加える補正を許容するかについて議論した。

明細書又は図面の記載から、本願発明の一部(構成要素)とする技術常識が特定される場合は、それを追加する補正は許容されるとの意見が多かったが、技術常識を加える補正を認めるのは慎重であるべきとの意見が大勢を占めた。

イ 明細書に記載された従来技術や様々な箇所の記載に基づく補正・訂正

参考判決(1)では、従来技術として記載された各イオンの濃度を本件発明の一部とする訂正が認められていることから、明細書等に

明示的に記載された従来技術の一部を発明の構成要素とする補正を、許容するかについて議論した。

従来技術の一部を本願発明の構成要素とする補正は、明細書又は図面の記載から読み取れる場合に限って認めるべきとの意見がおおむね一致した。

ウ 実施例で使用された装置や材料の製品カタログに基づく補正・訂正

参考判決(2)のように、明細書に記載された製品名や製品仕様の変更履歴などから、明細書に記載された事項が、製品カタログに基づき新たに加える事項であることが確認できる場合は、製品カタログに基づく補正を許容してよいが、あくまでも明細書又は図面に記載した発明の本質に関わる技術的事項と関連のある事項に限られるとの意見が多かった。

エ 明示的な記載のない上限・下限を加えて数値範囲を狭める補正・訂正

これについては、その可否で意見が分かれた。許容とする立場から、実施例の数値を拡張した数値範囲は発明として同一性があるとの意見があり、許容しない立場から、明細書に広い数値範囲を記載しておけば自由に数値範囲を変更できるのは不公平である、後の選択発明の芽を摘んでしまうとの意見等があった。

オ 明細書に記載された作用機能を基に、明示的に記載された課題解決手段を上位概念化する補正・訂正

参考判決(4)では、医療用軟質容器の開口部に設けた開閉操作部を、「指を挿入するた

めの貫通路を形成するもの」から「右側または左側から片手の指を挿入するもの」に上位概念化する補正を、明細書の開閉操作部の作用機能等の記載から許容しており、これに賛同する意見が大勢を占めた。

一方、効果の予測が困難な化学分野では、明細書に明示的に記載された課題解決手段を上位概念化する方向性は不確実であること、出願時に作用機能に基づく上位概念の発明に到達していなかったことになること等から、現実的には困難であるとの意見が多かった。

2. 論点2(出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないことを担保するための検討はどの程度必要か)

第三者が不測の不利益を被ることのないようにするための検討がどの程度必要かについても議論した。

当業者にとって「新たな技術的事項を導入しない」ことを適切に判断すれば、当業者である第三者が不測の不利益を被るかを改めて検討する必要性はないとの意見が多かった。

また、審査や審判に関与できない第三者であっても補正の適否を容易に判断できるように、出願人が明細書の段落番号を挙げるだけでなく補正の適法性を丁寧に説明したり客観的資料を提出したりするように促すことで、第三者の不測の不利益を被らないための一定の担保になるのではないかとの意見もあった。

事例3 (特許化学2)

サポート要件(特許法36条6項1号)

論 点	サポート要件の判断において、課題をどのように認定すべきか。
	論点1：明細書の【発明が解決しようとする課題】に記載された課題とは異なる課題を認定できる場合について
	論点2：クレームの変化と課題の対応について
	論点3：明細書作成時の課題の記載方法について
主 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> ・知財高判平成30年4月13日(平成28年(行ケ)第10182号, 平成28年(行ケ)第10184号, 「ピリミジン誘導体」事件)(以下「関連判決(1)」) ・知財高判平成30年5月24日(平成29年(行ケ)第10129号, 「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品」事件)(以下「関連判決(2)」) ・知財高判令和2年1月29日(平成30年(行ケ)第10170号, 「フルオロスルホン酸リチウム, 非水系電解液, 及び非水系電解液二次電池」事件)(以下「関連判決(3)」)

1. 論点及び検討結果

(1) 論点1 (明細書の【発明が解決しようとする課題】に記載された課題とは異なる課題を認定できる場合について)

検討のための材料として、いずれも、明細書の【発明が解決しようとする課題】に発明の課題が明確に読み取れる記載がされている判決を3つ用いた。関連判決(1)においては、既に同種の医薬品が複数上市されていたことや、出願人自身も認識していた先行技術との関係において本件発明が選択発明としての進歩性が担保できないこと等に基づく、【発明が解決しようとする課題】に記載された課題はレベルが低く不適切である旨の原告の主張が、サポート要件の判断に進歩性の判断を取り込むべきではない、サポート要件の判断は出願人の出願当時の主観により左右されるとは解されない、として退けられた。また、関連判決(2)においては、本件明細書に記載された実施例の効果を周知技術との関係において評価し、【発明が解決しようとする課題】

に記載されたものよりも高い課題を認定した異議決定が、出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものであるとして取り消された。一方、関連判決(3)は、【発明が解決しようとする課題】に記載された複数の項目について、明細書に、従来技術に問題があるとの記載や評価試験の記載がないことを指摘し、本件発明の課題は、【発明が解決しようとする課題】に記載された項目のすべてを向上又は改善することではなく、少なくともこれらの項目のいずれかを向上又は改善することにより電池特性を向上させることである旨判示した。

上記関連判決(1)～(3)を併せ見ると、サポート要件を判断するにあたって、【発明が解決しようとする課題】に記載されたものをそのとおり課題として認定するのが原則ではあるが、記載されたものとは異なる課題を認

定する余地はある。【発明が解決しようとする課題】の記載と明細書のその他の部分の記載とが整合していない場合や、外国出願に散見されるように、課題の記載自体がないといった例外的な事情がある場合には、出願時の技術水準から課題を認定することが許容されるという点で意見が一致した。

しかし、どのような場合まで【発明が解決しようとする課題】の記載と異なる課題の認定が許容されるのかという点については、限られた例外であるという意見から、どのような場合であっても、課題は【発明が解決しようとする課題】のみならず発明の詳細な説明の全体に記載される可能性があるという意見まで、幅があった。

また、どの程度異なる課題まで認定が許容されるのかという点については、【発明が解決しようとする課題】の記載を基本に、発明の詳細な説明の記載を総合的に理解して、課題の内容や程度が解釈又は付加されたり、記載された複数の課題のうちの一部の課題への限定や課題間の優劣が付けられたりし得るという意見、課題が多義的に認定できる場合に、技術的な価値の判断や技術常識が参酌できるという意見、技術常識は、記載された課題よりも高い課題を認定する方向では参酌され難いのではないかという意見等があった。

(2) 論点2(クレームの変化と課題の対応について)

クレームは、手続補正や分割出願などに応じて変化するが、明細書の【発明が解決しよ

うとする課題】の記載は出願当初のまま補正されないことが多い。そこで、クレームが変化した場合に、出願当初の記載のままの【発明が解決しようとする課題】の記載をどうとらえるべきであるかについて検討した。

まず、分割出願の場合には、明細書に2以上の発明が記載されていたという前提に立つと、分割後に原出願に記載された課題とは異なる課題を認定する余地があるという点で一致した。

また、手続補正によりクレームを減縮した場合には、補正前のクレームに対応していた課題を変更する必要はないという意見が多数である一方、減縮により効果の顕著性や臨界的意義に重きが置かれるようになって最適な課題が変わってくることはあり得るという意見もあった。

(3) 論点3(明細書作成時の課題の記載方法)

明細書作成という実務の上で、サポート要件に適合するという観点と、先行技術に対して進歩性を有するという観点とから、課題についての記載には様々な工夫がされていると思われる。そこで、明細書の書き手あるいは読み手としての実務に関して意見を交換した。実務の実情を知ることにより、各明細書の記載内容についてより深い洞察が可能になるものと思われる。

事例4 (特許電気)

明確性要件(特許法36条6項2号)

論 点	特許請求の範囲の記載だけからでは、一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> • 不服2015-5914号(平成29年1月10日:請求不成立審決, 発明の名称「オーディオエンコーダ, オーディオデコーダ, 符号化されたオーディオ情報, オーディオ信号を符号化および復号化する方法およびコンピュータ・プログラム」) • 知財高判平成30年9月20日(平成29年(行ケ)第10116号)

1. 主な参考審判決の概要

参考判決では、オーディオエンコーダに関する発明において、「前記オーディオエンコーダは、可変長符号語を用いて、移行傾斜の選択と変換長の選択との間の依存関係または隣接するフレームのウィンドウ形状の間の相関関係が利用される」(以下、「分節G」と言う。)なる用語の技術的意義が明細書を参酌しても不明確であると判断した。また、「特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけでなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである」と判示している。

2. 検討事項

(1) 参考審判決に関する検討事項

ア. 「分節G」の明確性

上記参考判決の判断は、妥当との意見が多数を占めた。また、仮に分節G中の「可変長符号語を用いて」という表現がなかった場合について検討し、依然として明確性違反との意見と違反とならない可能性があるとの意見に分かれ、明細書等の記載について確認した。

イ 明細書等の参酌

特許請求の範囲の記載が不明確であると疑われる場合は、出願時の技術常識を基に、明細書等に記載された用語の定義、発明特定事項の説明等を考慮して、明確性を判断するのが適切と考えるという点で参加者の意見は一致した。また、特許請求の範囲の記載自体は明確である場合であっても、明細書等に技術常識と異なる用語の定義等が記載されていることにより、かえって不明確になる場合があり、確認することが適切との意見があった。さらに、「第三者の利益が不当に害される可能性がない範囲」とは、具体的には、「特許請求の範囲の記載から予測可能な範囲」であり、その「予測可能な範囲」とは、「一般的な文法や、一般的な文言の意味に基づいて解釈可能な範囲」と言えるのではないかという意見があった。また、特許請求の範囲の意義と明細書の記載及び技術常識に基づく文言の解釈とのバランスは、第三者である当業者が発明を理解できるかという観点から判断することになるが、この検討に当たっては、類型化に基づく検討が有益かもしれないという意見があった。

ウ サブコンビネーション発明

本件は、いわゆる「サブコンビネーション発明」であり、デコーダの処理からエンコー

ダの処理をある程度類推できるとも考えられるが、特別な配慮を必要としないという意見が多数を占めた。

ウ 小括

本判決の検討を通じて、「明確性に関する実務者の感覚」及び「電気分野において明確性が問題となった事案」の検討が必要であることが明らかになった。

(2) 明確性要件に関する検討事項

ア. 「明確性に関する実務者の感覚」

第三者の利益に関連して、明確性に疑義のある特許と遭遇した場合の対応については、複数名で多元的な視点から議論をし、妥当な技術的範囲を決めるという手法を検討するという意見があった。また、異議手続・無効審判手続・侵害訴訟に関連する調査を行う場合は、明細書の用語について出願当時の技術常識及び基礎出願の明細書等に照らして、可能な限り資料を集めて意味を解釈するという意見があった。さらに、調査の際における特許請求の範囲・明細書の読み方については、最初に特許請求の範囲を読む方と、ある程度課題や効果を把握した後に特許請求の範囲を読む方とに大きく2つに分かれたが、ほぼ全員が課題及び効果についての記載を確認する旨回答しており、これらの事項が注視される傾向にあることが分かった。出願人の利益に関連して、明確でない請求項が記載される背景について議論した。概ね、権利範囲を広くすることに注力する場合、作成者のスキル不足がある場合、分割出願において、当初の想定

の範囲外の権利の取得を試みる場合、外国出願が基礎出願になっていた場合などの傾向があることが分かった。

イ. 「電気分野において明確性が問題となった事案」

本件の他に過去5年間の電気分野の判決で明確性が問題になった事案を検討し、その傾向について意見交換を行った。明確な分類を行うことは困難であるが、報告の便宜上、①解釈がそもそも不能であるか否かが問題となるもの、②複数の解釈のうちいずれを採用すべきかが問題となるもの、及び、③明白な誤記を含んでいるものという分類分けを試みた。

①については、特許請求の範囲に記載の文言は、基本的には削除せずに解釈するが、特許請求の範囲に記載の文言が「他のサブコンビネーション」のみを特定する事項であって、請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合等、新規性・進歩性の判断に当たってその意味を限定的に解釈することはありうるという意見があった。②については、一人で特許請求の範囲及び明細書等を起案して、一人で確認をすると、このような不整合に気付かないことがあるため、複数の目を通して確認することが有用であるという意見があった。また、③については、当業者にとって「明白な誤記」であるか否かの評価は第三者にとって必ずしも容易ではなく、「明白な誤記」かどうかの問題になるような用語が含まれる場合、第三者の予測可能性も考慮してほしいという意見があった。

事例5 (意匠)

意匠の類否判断(意匠法3条1項3号), 形状等に関する表現

論 点	(1) 意匠の類否判断の手法
	論点1：基本的構成態様と具体的態様の境界について
	論点2：先行意匠群の抽出方法について
	(2) 形状等に関する表現
	論点3：形状等の「印象」を認定した表現の妥当性について
主 な 参考審判決	論点4：図や写真を用いた形状等の特定について
	<ul style="list-style-type: none"> ・知財高判平成31年4月22日(平成30年(行ケ)第10169号, 「トレーニング機器」事件)(以下「参考判決」) ・無効2017-880003号(平成29年10月3日:請求不成立審決, 物品名「トレーニング機器」)(以下「参考審決」)

1. 論点及び検討結果

(1) 意匠の類否判断の手法について

ア 論点1 (基本的構成態様と具体的態様の境界について)

参考判決では、裁判所は、原告が主張した基本的構成態様について、形状を過度に抽象化して表現していると判じている。この点に鑑み、トレーニング機器のような新規な物品分野においては、形態における基本的構成態様と具体的態様をどのように認定すべきか、新規分野における妥当な類似範囲もあわせて検討した。

(ア) 基本的構成態様と具体的態様について

どの要素を「基本的構成態様」及び「具体的態様」と認定するかは、本願意匠と対比すべき物品分野における先行意匠群の多寡とも関係する一方で、個別事例により、また立場の違いにより、その認定の態様が変わるものであるという点、及び認定に際して「基本的構成態様」及び「具体的態様」どちらに認定するにしても、詳細な検討を行い明確な理論付けに基づいて行う必要があるという点が参加者の共通認識であった。

(イ) 新規分野の類似範囲について

新規分野の類似範囲については、極端に広すぎるのでなければ類似範囲が広いことは妥当であろう、という意見が多数を占めた。理由として、意匠法3条1項3号の判断は、公知意匠との対比が必須であるから、先行する公知意匠が多い成熟分野であると、当然類似範囲が狭くなり、一方で、比較対象となる公知意匠の少ない新規分野においては、類似範囲が広くなることが挙げられる。

イ 論点2 (先行意匠群の抽出方法について)

出願意匠と引用意匠の共通点が、他の先行意匠にも見られるありふれた態様であると評価する場合、引用意匠より後の先行意匠を抽出したときには、かえって引用意匠を特徴づけることにならないか検討を行ったところ、引用意匠の後に公知となった参考意匠を参酌するのは、妥当であろうという意見が、やや多数であった。その理由としては、意匠法3条1項3号における判断は、本願(本件)意匠の出願日における公知性を問題とするものであり、本願(本件)意匠の出願前に存在している意匠は全て検討対象とすべきで、意匠の変

遷を考慮しつつ、本願(本件)意匠分野における共通点を参酌するのは当然であるというものであった。

(2) 形状等に関する表現

ア 論点3(形状等の「印象」を認定した表現の妥当性について)

審決の共通点及び相違点の評価において、形状等の「印象」を語る表現は、読み手に正しく伝わっているか、主観が入り込みやすい「印象」の表現において、どの程度までの表現が許容されるのか、という点について検討を行ったところ、参考審決が用いる抽象表現について、概ね問題は無く、印象についての表現が受け手にとって違和感ない記載であれば問題ないとの意見が多数であった。理由としては、意匠の類否判断においては「美感」の印象を評価・解釈する必要があるため、主観的な記載となるのは当然のことであるということが挙げられる。

一方で、審判官の主観が過剰に入り込んだ評価は相応しくないという意見も多数であった。抽象的表現を使用すること自体には問題がないものの、審判官の主観が過剰に入り込

んだ表現や需要者にとって理解困難となる表現は極力避けるべきであるという点で、参加者の意見の一致を見た。

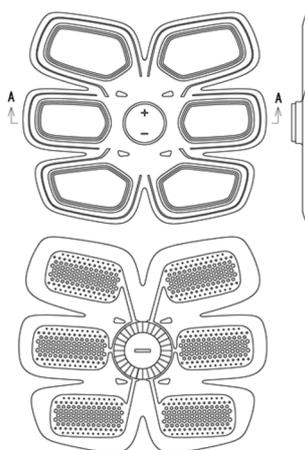
イ 論点4(図や写真を用いた形状等の特定について)

実務上、拒絶理由通知や拒絶査定における、出願意匠と引用意匠の特定は、主に文章により行っている。しかし、文章では的確に表現しづらい場合もあるため、補足的に図や写真を使用すること、また、図や写真を中心とし、文章表現は補足的に用いることの是非について検討を行ったが、図や写真を補足的に用いることは、審決等の明確性につながり妥当であるという意見が多数であった。理由としては、審決や拒絶理由通知における表現を理解するのに時間をとられる場合があり、補助的に図や写真を用いることでよりユーザーフレンドリーとなるというものであった。

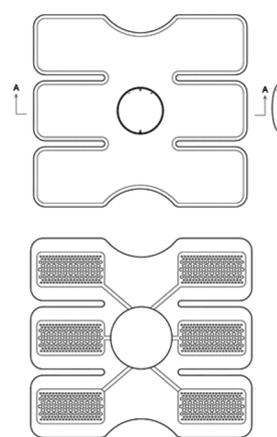
図の使用を主とするか補助的とするかという点は検討の余地はあるものの、対象意匠の形状の特定に図や写真を適宜用いることについて、概ね賛成というのが参加者全員の共通意見として認識された。



【参考判決】本件登録意匠



【参考判決】甲2意匠
【参考審決】甲1意匠



【参考審決】本件登録意匠

事例6(商標)

色彩のみからなる商標

論 点	使用による自他商品識別力の獲得について
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> ・知財高判令和2年6月23日(令和元年(行ケ)第10147号,「日立建機」事件) ・知財高判令和2年3月11日(令和元年(行ケ)第10119号,「ライフ」事件)

論点及び検討結果

(1) 検討事項1 令和元年(行ケ)第10147号(「日立建機」事件)判決の商標法3条2項の趣旨に関する判示及びその妥当性について

本判決の商標法3条2項の趣旨に関する判示は、概ね妥当であるという意見が多数であった。また、本判決が、「輪郭のない単一の色彩」に関し、「指定商品を提供する事業主に対して、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるという公益にも配慮すべき」と判示したことについては、賛否含め、注目に値するとの点が参加者の共通認識であった。

(2) 検討事項2 令和元年(行ケ)第10147号(「日立建機」事件)判決の判断内容について

ア 本判決が、「本願商標が建設現場等において一般的に採択される色彩」であるという事情を考慮し、自他商品識別力を獲得したとはいえないと判示したことについては、概ね妥当であるとの意見が多数であった。その理由として、「輪郭のない単一の色彩」商標については、登録された場合における商取引に対して与える影響、特に、本件のように建設現場等において一般的に採択されている色彩が登録された場合の影響はなおさらであるから、本願商標の登録は当然、厳格に考えるべきであるという意見が挙げ

られた。

イ 本判決が、本願商標の色彩と合わせて文字が付されていることに関し、「本願商標の色彩は、これらの文字や色彩と合わせて原告の商品である油圧ショベルを表示しているというべきである」と判示したことについては、概ね妥当との意見が多数であり、本件については、文字が付されていることが問題というよりは、色彩商標の識別力が認められないことが問題の本質であったというのが、参加者の共通認識であった。

ウ 本判決が、「オレンジ色が原告のコーポレートカラーであると印象付け、本願商標の色彩を一定程度認知させるものとはいえても、色彩と商品の結び付きは弱い」と判示したことについては、妥当であるという意見と、他方、当該色彩がコーポレートカラーとして使用され、結果として需要者において、商標や商品など出所について思い浮かぶ場合は、必ずしも広告自体から、商標と商品との結び付きが強くわかる必要はないのではないか等の意見とが挙げられた。

エ 本判決が、「本件アンケートの結果のみから直ちに、本願商標の色彩が出所識別標識として認識されていたと認めることはできない」旨を判示したことについては、妥当なものであるとの意見が多数であり、また、本件でのアンケートの重要性については、対象の範囲を狭めすぎていることもあり、立証資料として重視しづらいとの意見

が多数であった。

オ 本判決の原告以外の使用や他人の使用の色彩との差異に関する判示については、「油圧ショベル」を購入する需要者は、「油圧ショベル」以外の機械を取り扱う様々な建設会社等も需要者となりうるため、「油圧ショベル」以外の建設機械の色彩についても需要者が共通する、供給者が共通するなどの事情があること等からすれば、本判決の検討対象については概ね妥当であるとの意見が大半を占めた。

カ 指定商品・指定役務の特徴や価格等に着眼し、色彩の果たす役割を評価した本判決の判示については、妥当であるとの意見が多数を占めた。その理由としては、商品の識別において、商品の色彩が一般的な色であって、業界的にも果たす役割が大きいといえないのであれば、他社が類似色を用いていた場合、需要者には同じような色彩と認識されるといえること、また、価格帯が高いほど、あるいは機能性が重視されるものであるほど、当該商標のみを頼りに商品又は役務を選択する率が低くなるなど、指定商品・指定役務の特徴や価格等によって、色彩の果たす役割の軽重が異なることは、社会通念上一般的な感覚であるという点で、参加者の共通認識を得た。

キ 色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるべき公益的要請があるとの判示については、特定の色彩を一個人(一企業)に独占させるという、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるべき公益的要請があることは当然であり、「輪郭のない単一の色彩」商標における一般論として、色

彩の自由な使用を不当に制限することを避けるべき公益的要請は特に大きく、よって、判決の考えは妥当であるという意見が多数であった。

(3) 両判決の比較について

令和元年(行ケ)第10147号(「日立建機」事件)判決と令和元年(行ケ)第10119号(「ライフル」事件)判決を比較し議論したところ、双方の事件は争点となった条文が異なる判決であるものの、「公益にも配慮すべき」基準についての具体的な事情の適用が判示されていないという共通点が指摘された。また、「ライフル」事件における商標の使用態様については、役務における使用を示すことの難しさから、事案によっては全てが否定されない可能性もあるのではないかと意見もあった。

(4) まとめ

「日立建機」事件の判決を鑑みると、裁判所は「輪郭のない単一の色彩」商標の登録について、公益的要請という観点から厳格に検討・判断する姿勢であることが窺える。

今後の商標登録出願における実務において、「輪郭のない単一の色彩」商標の登録を目指す当事者は、まずは、当該商標の対象となる需要者を広く捉えつつ、当該商標と同一又は類似している指定商品又は指定役務の分野における当該色彩の使用状況を把握し、「輪郭のない単一の色彩」以外についての商標出願と比して、より公益的観点も加味した上で自己識別力の獲得について詳細に主張することが求められる。

事例7 (特許機械)

技術常識・周知技術の認定、手続違背及び複数の相違点についての判断

審判番号	不服2016-16153号(特願2013-545358号) (平成29年9月20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11月26日 平成30年(行ケ)第10016号(請求棄却)
発明の名称	多成分物質の計量及び混合装置
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1. 事件の概要

本願発明は、「多成分物質の計量及び混合装置」に関する発明であり、当業者が容易に想到することができるとして、特許法29条2項の規定により、拒絶査定がされた。原告(特許出願人)は、拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲を補正したが、当該補正は独立特許要件〔進歩性〕を満たしていないとして、補正が却下されたうえで拒絶審決がされた。これに対して原告は、審決取消訴訟を提起した。

裁判では、技術常識及び周知技術の認定、手続違背及び相違点の容易想到性判断が主に争われたが、原告主張の取消事由はいずれも理由なしとして原告の請求は棄却された。

2. 検討事項の概要

(1) 検討事項1

進歩性判断における、新たな技術常識、周知・慣用技術の認定の適否

(2) 検討事項2

裁判で争点となった「部材を直線移動させるための駆動機構において、ラックピニオン機構より送りねじ機構の方が、駆動機構を大型化又は複雑化させずに、操作量に対して駆動される量が小さく、細かな調整が可能であること」は、機械分野一般の技術常識であるか否か

(3) 検討事項3

相違点2(本編3.(3)イ参照。)の容易想到性判断の適否

3. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1

判決では、審判段階における進歩性の判断について、新たに技術常識を認定したとしても査定の理由と異なる拒絶理由の追加ではないとして審決の判断を支持した。そこで、どのような技術常識であれば手続違背とはならないのかについて、検討を行った。

結論に影響を及ぼさない範囲で新たに技術常識を認定したとしても、手続違背とならないとの意見が多くを占めた。

もっとも、結論に影響を及ぼすような技術常識の追加であれば手続違背となる可能性があり、また、例えば全く別異の主引用発明と副引用発明との組み合わせとなると、当業者が有する技術常識の範囲にとどまらないことになるという意見が多数であった。

(2) 検討事項2

争点となった、ラックピニオン機構及び送りネジ機構に関する技術常識については、機械分野一般の技術常識といえるという意見が多数を占めた。そのほか、単に特許発明を大型化又は複雑化させないという理由だけで、ラックピニオン機構を送りねじ機構に置き換

えることができるかについて、機械分野一般の技術常識であるか否か疑問があるとの意見や、ラックピニオン機構や送りねじ機構による駆動機構は、電気モータを用いて制御することが多いため、機械分野以外に制御分野や電気分野を加えた総合的な分野にまたがった技術常識と考えることもできるので、機械分野のみならず複数の技術分野の技術常識であるとの意見もあった。

(3) 検討事項3

審決では、本願発明の進歩性判断における相違点2の判断について、駆動機構に「ギア機構の代わりにねじ機構を採用」する周知技術の採用と、「量の比」の変更という2つが存在し、機械的な構成要素に係るもの(以下、「駆動機構」という)について周知技術を適用するのは想到容易であると判断した。さらに、主引用発明に駆動機構に関する周知技術を適用したうえで、機能的な構成要素に係るもの(以下、「量の比」という)を設計的事項であると判断した。

原告は、相違点2について、駆動機構及び量の比の変更という、2段階の変更を経るものであるから想到容易ではないと主張したが、判決では、それぞれが主引用発明に対して、周知技術の採用及び設計的事項につき想到容易であると判断され、上記審決における容易

想到性判断は不適切ということとはできない、として審決を支持した。

そこで、本判決の容易想到性の判断方法が適切か否か、裁判例に照らしつつ検討を行ったところ、本判決の容易想到性の判断は適切であるという意見が多数を占めた。すなわち、駆動機構と量比が関係しているのであれば、いわゆる「容易の容易」という話にも思えるが、判決文からみても、相違点2の駆動機構と量比のそれぞれは、別個の相違点といってもよいかもしれず、このように、駆動機構と量比とがお互いに関係せず、独立した相違点であるならば、それぞれについて、別個の副引用例を引用することもできると思われるから、結論(判決の判断)は変わらないといった意見が多数であった。

これに対して、回転軸を長くする必要が無いラックピニオン機構が最適である場合には、これを送りねじ機構に置き換えることは、機械分野の技術常識とは言えないから、ラックピニオン機構によりうまく機能している主引用発明において、ラックピニオン機構を送りねじ機構に置き換えると、ラックピニオン機構であるが故の機能を失ってしまう可能性もあり、主引用発明が機能しなくなる等の理由から、前記置き換えは阻害要因を有するとして進歩性が肯定される可能性がある、との反対意見もあった。

事例8(特許化学1)

出願後の証拠による事実認定, 相違点の認定

審判番号	無効2017-800013号(特許5622879号) (平成30年4月24日:請求成立 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成31年3月13日 平成30年(行ケ)第10076号(請求棄却)
発明の名称	豆乳発酵飲料及びその製造方法
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「豆乳発酵飲料及びその製造方法」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。

原告は、審決が認定した四つの相違点を一つの相違点として認定するべきであると主張したが、この点について判決は、本件明細書の記載から、四つの相違点に係る構成を組み合わせて、一体のものとして採用したことにより、有利な効果を奏するものと把握することはできないとして、審決における相違点の認定に誤りはないとした。

また、判決は、相違点となる粘度範囲に関し、事情を総合的に考慮した上で、本件特許出願の2～3年後に係る粘度範囲の飲料は一般に販売され、上記粘度範囲は消費者に受け入れられる普通の範囲内に属するものであり、本件特許出願後の2～3年の間に、この点につき有意な粘度条件の変動があったとは考え難いとして、原告の主張は採用できないとした。

2. 検討事項

(1) 検討事項1

(判決において、出願の2～3年後に製造された飲料の粘度を測定した結果を基に、本件特許に係る豆乳発酵飲料の粘度を、本願出願時に消費者が受け入れていた「普通の範囲内」の飲料の粘度であると認定し、進歩性を

否定したことについて)

ア 消費者に受け入れられる粘度(嗜好)の認定について

本件では、出願後に製造(購入)された豆乳飲料及び発酵乳飲料の粘度を測定し、消費者の受け入れられる飲料として、「7℃における粘度が5.4～9.0 mPa・s」であることは、普通の範囲内に属すると認定された。このように、上記豆乳飲料等の粘度が消費者に受け入れられたものであり、消費者の嗜好に合ったものであることは、上記豆乳飲料等が一般に販売されたものであることから推認できるとの意見が多数を占めた。また、当事者が提出した測定結果に「信用性に疑義を抱くべき具体的な事情」とはどのようなものを議論した。本件では、被告(無効審判請求人)と原告(特許権者)の双方からそれぞれの主張に沿った異なる測定結果が提出されたが、このような場合の判断で留意すべき事項についても議論した。

イ 出願後2～3年の間に消費者に受け入れられる粘度(嗜好)が変わっていないことの認定について

消費者に受け入れられる粘度(嗜好)は2～3年の間に変わっていないと推認されるために必要な条件について、参加者からは、上記豆乳飲料は出願前後を通して同一ブランド

(同一商品名、同一パッケージ)で販売されており、通常は、消費者が実感できる特性が変われば同一ブランドで売り続けることはしないと考えられることから、消費者が実感できる特性に大きな変化はなかったと推測できるとの意見が多かった。出願前後で同じ製品であることを証明するためには、同一ブランドであることだけでなく、組成や製造方法も変更がないことを示す必要があるとの意見も多くあった。

ウ 今後の実務への影響について

判決に関して、立証の程度が下がったとか、出願後の公知事実により進歩性が否定されたということではないので、本件をもって実務が変わるということはなく、立証にかかるコストや労力もあまり変わらないとの意見、公知文献に基づく主張をするのが正攻法であるし、後々に公用であることを立証するために、他社製品を購入して保管することは続けざるを得ないとの意見、があった。

一方、出願後の物であることの一事をもって進歩性否定の材料にならないと切り捨てられることはないという事例が積み上げられたとの意見、出願後の製品でも証拠となる可能性が広がって少しは心理的に楽になったとの意見もあった。

また、本件特許発明がパラメータ発明であることに着目して、数値範囲に技術的意義が認められない場合は、特許権者に立証責任を負わせてもよいのではないかとの意見もあった。

(2) 検討事項2

(判決において、相違点1-1~1-4を一つの相違点と認定すべきとの原告(特許権者)の主張を認めず、効果を奏するのに必要な特定事項を一つのまとまりにする考え方のもと、相違点1-1~1-4を認定したことについて)

判決において、実施例及び比較例を基に、本件発明1は、複数の構成を一体のものとして採用したことで初めて優れた効果を奏するものとはいえないと判断したことについて、参加者は、上記判断は妥当であるとの意見で一致した。また、複数の特定事項を一つのまとまりとして相違点を判断する必要があるのは、それらの特定事項によって奏される効果が相乗的である場合に限られるとの意見もあった。

また、参加者からは、実施例及び比較例により各特定事項の技術的意義が裏付けられていなくても、明細書に、各特定事項が互いに関係して課題の解決に貢献することが記載されていればよいとの意見が多く述べられた。

一方、実施例及び比較例があって初めてまとまりのある構成が把握できるケースも多く、特に化学分野においては顕著であろうとの意見や、複数の相違点を一つにまとめるべきと主張することにより、上記相違点に係る特定事項が全て必須であると自認することになるため、権利化の過程で請求の範囲が狭くなるリスクを抱えることに繋がるとの意見もあった。

事例9(特許化学2)

相違点の構成に至る動機付け, 効果の顕著性の判断

審判番号	無効2016-800111号(特許3224544号) (平成29年8月7日:請求不成立審決(一次審決)) → 審決取消 (令和1年10月16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9月19日 平成29年(行ケ)第10171号(審決取消)
発明の名称	選択された炭酸ランタン水和物を含有する医薬組成物
主な争点	特許法29条2項(進歩性) (相違点の容易想到性の有無, 顕著な効果の存否)

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「選択された炭酸ランタン水和物を含有する医薬組成物」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。

争点は進歩性で、本件発明と引用発明との相違点は、炭酸ランタン水和物の水和水の数が、本件発明では「3～6」であるのに対して、引用発明は「1」である点である。

一次審決は、審判請求人が主張する多形に関する技術常識は考慮できず、相違点は当業者が容易に想到し得たものではない、本件発明の効果は顕著なものであるとして、進歩性を認めた。

一方、判決は、原告が主張する水和水の数に関する本件優先日当時の技術常識又は周知技術に照らすと、引用例に接した当業者においては、引用発明について、水和水の数の異なる炭酸ランタン水和物の調製を試みる動機付けがあり、水和水の数が3～6の炭酸ランタン水和物を容易に想到することができたこと、及び、本件発明の効果は顕著なものとはいえないことから、本件発明の進歩性を否定し、一次審決を取り消した。

2. 検討事項

(1) 検討事項1(主引用例に相違点の構成に至る動機付けの記載がない場合の判断の根拠について)

化学の分野において、主引用例に記載や示唆がない場合、動機付けをどのように判断すればよいのか、動機付けの根拠として用いることのできる事項にはどのようなものが考えられるか、について検討を行った。

その結果、出願日(優先日)当時の技術常識や周知技術を主引用例に適用することができるかどうかは、技術分野の関連性、課題・作用・機能等の共通性、一般的に知られた課題や当業者が普通に試みる事項などを考慮することに加えて、適用を阻害する要因の有無や、予測できない顕著な効果の有無等をも併せて総合的に考慮して判断を行うという点で意見が一致した。また、化学や医薬の分野において、動機付けの根拠として用いることが考えられる技術常識としては、剤形、結晶多形、水和物、塩、pHなどの変更・好適化が挙げられた。バイオ分野では、抗体やアプタマーの取得のように確立された方法論が挙げられた。

(2) 検討事項2 (容易想到性に関する原告(審判請求人)の主張の変化について)

本事例では、審判段階と訴訟段階で、原告(審判請求人)の技術常識に関する主張の内容が変化したが、このような主張の変化の許容可能性について検討した。

その結果、本事例の場合、審判段階と訴訟段階の主張・立証は、主引用例に適用する技術常識という大枠で共通しているのだから、訴訟段階の主張・立証を許容したことは妥当であるという点で意見が一致した。

(3) 検討事項3 (本件発明の効果の顕著性を判断する際の比較対象について)

本判決では、本件発明の効果の顕著性を判断する際の比較対象を「引用発明を相違点に係る本件発明の構成とした場合に本件出願の優先日当時の技術水準から予測し得る効果」とであると判示しており、これは、最高裁判決(局所的眼科用処方物事件、令和元年8月27日、平成30年(行ヒ)第69号)の判示と合致しており、妥当であるというのが、共通見解であった。一方、化学やバイオの分野では効果の予測性が低いことから、比較対象とすべき効果を予測すること自体の困難性が指摘された。

(4) 検討事項4 (本件発明の効果と引用発明の効果の比較について)

本件発明の効果と引用発明の効果の比較に関連して、本事例において進歩性が肯定され

るためにどのような主張が考えられるかについて検討を行った。その結果、本件明細書の実験条件であるpH3と主引用例の実験条件であるpH7とでは水和水の数による影響が異なるという技術常識を示し、さらに、胃に投与される薬剤として胃を模したpH3で高い効果が得られることは有用性が高いことを根拠に、pH3での当該水和水の数における効果は予想外のものであるといった主張ができたのではないかという意見があった。また、本件明細書には水和水の数と効果の関係がデータ(凸状のグラフ)によって示されているが、原告は水和水の数がいくつの場合に効果が最大になるかまで予測できたことは説明しきれていないのではないかという意見、当該データをみても、本件発明の水和水の数に臨界的意義を主張するのは困難であろうという意見もあった。さらに、主引用例はリン酸を吸着する陽イオンの種類が効果に影響を与えるというものであるから、水和水の数を変えても効果に影響はないと考えるのが通常であって、特定の水和水の数としたことによるリン酸イオン除去率の向上効果を予測することは困難であることを主張し、「引用発明から予測し得る効果」の水準を下げつつ、本件発明の効果の顕著性を主張することもできたのではないかという意見などが出され、様々な観点からの効果の主張・立証の可能性が検討でき、示唆に富む議論となった。

事例10(特許電気)

引用文献に明示的な記載のない周知の技術課題は、どの程度参酌できるか

審判番号	不服2017-11029号(特願2016-33952号) (平成29年10月13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8月9日 平成29年(行ケ)第10218号(請求棄却)
発明の名称	情報提供方法, 情報提供プログラム, および情報提供システム
主な争点	特許法29条2項(進歩性)(引用発明の認定, 動機付け)

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「情報提供方法、情報提供プログラム、および情報提供システム」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、引用発明1に記載のない「仮想オペレータ」の表示について、引用発明2の「エージェント」から当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎないとし、引用発明1、2の課題についても、明示的な記載のない周知の課題を認定した上で、本件発明は引用発明1、2及び周知の事項に基づいて容易に想到し得たものであるとした。

判決は、周知事項を考慮すれば引用発明2の「エージェント」に「現実の事業者のオペレータを模造した人物(仮想オペレータ)」が当然に含まれ、審決が認定した周知の課題についても殊更上位概念化したものではないとして、原告の請求を棄却した。

2. 検討事項

(1) 検討事項1(周知の課題と引用文献を組み合わせる動機付けについて)

ア 引用発明1、2に明示的な記載のない「メディアコミュニケーションの円滑化」という周知の課題の認定について。

最初に、本判決において上記周知の課題を認定した判決が妥当であるか否かについて議論を行い、妥当であるという共通認識が得ら

れた。理由としては、個々の具体的課題が違って他の文献から周知の課題を認定できるとの意見が多かった。また、引用発明1、2が音声自動応答システムの技術分野に属することを踏まえると、自明の課題であったとの意見や、課題が周知であるからこそ、引用文献に記載がないものと考えられるとの指摘もあった。

イ 明示的な記載のない周知の課題がどの程度まで許容されるかについて。

技術分野の共通性で判断されるべきとの意見が多数であった。文言が同じでも技術分野によってはその意味が異なる場合もあるとの指摘が複数あった。

また、多数の先行技術に記載されている場合には、共通の課題となるところまでの上位概念化や周知の技術課題の認定は許容されるとの意見も多く、「自明な課題であるか」、「課題の発見が容易であるか」という規範を設定することによって一つの引用文献からでも課題の認定を行えるとの意見もあった。

ウ 「メディアコミュニケーションの円滑化」を図るという周知の課題が認定できない場合、本件発明の進歩性を否定できるかについて。

進歩性を否定する立場からは、技術分野の関連性、当業者が容易に着想し得る課題、別

の共通な課題を検討することにより、組み合わせの動機付けの根拠を提示できるという意見が複数あった。進歩性ありとする立場からは、引用発明1、2を選択する合理的理由や組み合わせの動機付けを見い出せない限り、進歩性を否定できないという意見があった。何れの立場においても、組み合わせの動機付け理由の有無が進歩性の判断において重要な要素になるとの認識であった。

エ 本件発明の課題と引用発明の課題とが異なる場合、留意する点はあるか。

引用文献を選択する際には、合理的理由が必要であり、技術分野が同一であっても、引用発明、特に主引用発明が妥当であるかは慎重に検討すべきとの意見が多数を占めた。また、本件発明の課題に引っ張られて引用発明1、2の課題を軽視することのないように留意すべきとの指摘があった。

(2) 検討事項2(引用発明2の「エージェント」に含まれる概念について)

まず、「エージェント」、「仮想オペレータ」、「キャラクタ」等の概念の類似性について議論を行ったところ、これらの間で有意な役割や効果の違いはないとの意見と、明細書の記載内容に応じて細かな違いがあるとの意見にわかれた。本件発明のレベルでは、役割や効果に違いがないという意見で一致した。

次に、判決が引用発明2の「エージェント」に「仮想オペレータ」の構成が当然に含まれ

るとした認定について議論を行った。周知技術を勘案すると、判決の認定は妥当であるとの見解で一致した。ここでは、引用発明の課題や効果、出願時の技術常識を検討することの必要性をあげる意見が多く、引用文献2における「架空の人物や擬人化された動物などのキャラクタである」といった記載やキャラクタを表示した図(図6)が示唆するところの重要性を指摘する意見もあった。

(3) 検討事項3(「エージェント」と「現実の事業者のオペレータを模造した人物(仮想オペレータ)」が奏する効果の違いについて)

当初明細書への効果の記載に加えて、両者を別々に表示した場合、実験によりユーザの反応速度やアクセス数に違いを示す等できれば顕著な効果を認めてよいとの意見が複数あった。また、効果と進歩性判断との関係について、例えばAI分野では、同じ機械学習モデルであっても入力データが変わると認識精度が向上するといった発明も考えられ、このような場合、顕著な効果が問題になり得るという意見もあった。効果の内容についての議論では、有利な効果があれば、有利な効果があるにもかかわらず出願時において発明が完成していないといえ、組み合わせに阻害要因があることを推認させることとなり、また、顕著な効果があれば、当業者が予測不能である場合には、進歩性を肯定してもよいとの意見があった。

事例11(意匠)

部分意匠の意匠の認定 / 新規性, 創作非容易性の判断

審判番号	無効2018-880005号(意匠登録第1224615号) (平成30年11月27日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和元年7月3日 平成30年(行ケ)第10181号(請求棄却)
意匠に係る 物品	検査用照明器具
主な争点	意匠法3条1項3号(意匠の類否), 同条2項(創作非容易性)

1. 事件の概要

本件は、意匠に係る物品を「検査用照明器具」とする意匠登録(部分意匠)についての無効審判事件に関するものである。

審決は、本件登録意匠が、甲1意匠ないし甲3意匠のいずれとの関係でも類似しないと判断した。また、本件登録意匠は、甲1意匠ないし甲3意匠及びそれらの組合せに基づき創作容易とはいえないと判断した(請求不成立審決)。

判決も、類似性及び創作容易性のいずれも否定して、原告(審判請求人)の請求を棄却した(請求棄却判決)。

2. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1(基本的構成態様及び具体的態様の認定の適否について)

審決及び判決における本件登録意匠と引用意匠の形態の認定について、適否を検討した。この点、審決と判決とで表現に相違はあるものの、実質的には同じ内容を指しており、また、審決、判決での認定に問題はないと考えられるという意見が多数であった。

(2) 検討事項2(電源ケーブルの引き出し位置が需要者の最たる着目点であるとした判断の適否について)

判決は、本件登録意匠において、電源ケーブルの引き出し位置が需要者の最たる着目点である旨説示した。この判断の適否について検討した。この点に関しては、判決の判断を妥当とする意見が多数であった。理由としては、電源ケーブルの引き出し位置は、検査用照明器具の使いやすさに大きく影響を与えるものであること等が挙げられた。

(3) 検討事項3(「位置」として縦か横かという観点から両意匠を比較することに合理性があるのか否かについて)

本件登録意匠が部分意匠、引用意匠が全体意匠という状況で、判決のように「位置」として縦か横かという観点から両意匠を比較することに合理性があるのか否かについて検討した。この点、判決の判断を疑問視する意見が多数であった。理由としては、ヒートシンク部分が、縦に置かれなければ、放熱をするという機能を発揮できないものではなさそうである点等が挙げられた。

(4) 検討事項4 (出願人側, 請求人側からの主張に対し, (拒絶査定や) 審決で参考意匠を初めて示した場合に納得感を持ってもらうための方策について)

出願人側, 請求人側からの主張に対し, (拒絶査定や) 審決で参考意匠を初めて示した場合, 確実に, 出願人側, 請求人側に納得感を持ってもらうためにできることについて検討した。この点, 参加者からは, 請求人側の納得感に問題はないと思われるという意見があった。一方, 特許庁から請求人側に対し, 反論の機会を与えるべく連絡をして欲しいとの意見もあった。

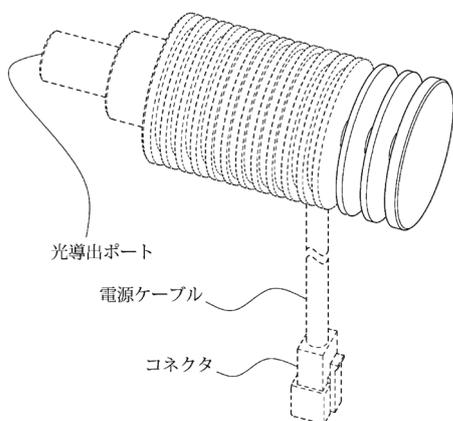
(5) 検討事項5 (意匠法3条1項3号及び2項について, 同じ引用意匠を用いて判断されることの是非について)

意匠法3条1項3号及び2項について, 同じ引用意匠を用いて判断されること(一の引用意匠により意匠法3条1項3号と2項の両

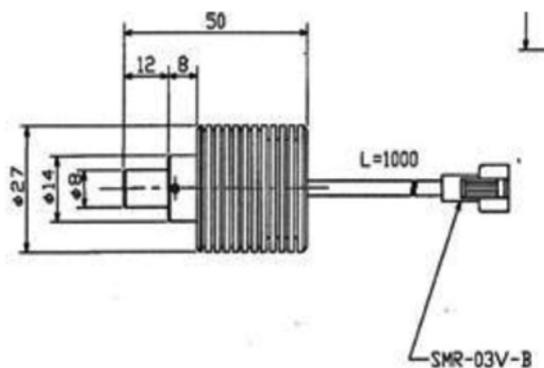
方に該当するか)の是非について検討した。この点につき, 特許法の新規性及び進歩性判断の際の引用発明のように, 検討資料としては, 同じ引用意匠が参照されることはあり得るとの意見等があった。

(6) 検討事項6 (知られていない形態, 意匠の着想の新しさないし独創性及び動機付けの関係について)

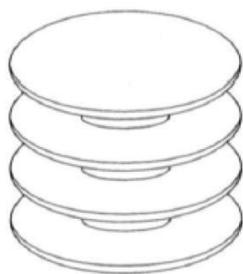
本件判決は, 本件登録意匠に, これまでに知られていない形態の部分があれば, 当該形態を形成した点に意匠の着想の新しさないし独創性があると評価されるとした。また, 知られていない形態については, 他に証拠がなければ, 原則として創作する動機付けは認められないと評価した。このような判断の適否について検討した。この点, 「動機付け」との言葉が特許判断に関する言葉と思えるが, 意味はわかるため, 判決の評価を妥当とする意見が多数であった。



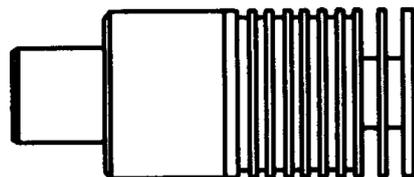
本件意匠図面【参考斜視図】



引用意匠2図面(資料1)



引用意匠1図面



引用意匠3図面【正面図】

事例12(商標)

図案化された文字を含む商標の類否判断

審判番号	不服2017-16718号(商願2016-140063) (平成30年2月20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9月12日 平成30年(行ケ)第10040号 審決取消請求事件(請求棄却)	
本願商標		【指定商品】： 第21類「愛玩動物用柵，愛玩動物用くし，愛玩動物用トイレ，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ」等
主たる争点	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、黒塗りの半楕円状の内側に、右方向を横向きした犬と思しき絵柄を白抜きで表した図形(以下、「本件図形部分」という)と、その右側に、「OGGY」と書してなり、指定商品を「愛玩動物用柵」等とする本願商標につき、登録出願をしたが、拒絶査定を受けた出願人が、拒絶査定不服審判請求をしたところ、商標法4条1項11号に該当することから、本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたため、本件審決の取消しを求めた事案である。

判決においても、商標法4条1項11号についてさらに詳細な検討がなされた結果、本願商標と引用商標とは、外観において「D」の図案化の有無等が相違するものの、その図案化の程度等を勘案すると、称呼及び観念が同一であり、外観においても欧文字「DOGGY」と理解される構成を有するため、商品の出所を誤認混同するおそれがあるとして、商標法4条1項11号により請求が棄却された。

2. 検討事項

(1) 検討事項1(本件図形部分の認定(本件図形部分について、「D」を図案化したものと判断した過程)について)

ア 本件図形部分について、「D」を図案化したものと認定するにあたり、いかなる事情が最も重要かにつき、主に次の3点が指摘された。まず、本願商標に接した需要者が、本件図形部分を「D」を図案化したものと認識するには、それがアルファベットの「D」と共通した形状と理解できるかが重要であることから、①セリフを有する「D」と共通した形状が重要であるとの指摘である。また、仮に図案化の程度が高く、特異な印象を与える場合には、「DOGGY」の識別力の弱さとあいまって、図形として出所識別機能を有すると判断される可能性もあろうから、②本件図形部分が特異な図案化ではないことが重要であるとの指摘もされた。そして、本願商標から「犬」の観念を生じる「DOGGY」と関連性を持たせるのは犬のシルエットであろうから、③本件図形部分の中の白抜き部分の形状が犬であることが重要であるとの指摘もあった。

イ 判決及び審決ともに、本件図形部分の中

の白抜きの絵柄部分は犬を表したものと認定したことに関し、この白抜き部分が、今回のように犬の体全体ではない場合(例えば犬の部分的な絵柄や動物の足跡、犬が好む骨であるような場合等)に、結論に影響を与えるかについては、いずれも犬と一定の関連があることから結論に影響はないであろうとの意見で一致した。他方、本件図形部分の中の白抜き部分が、犬とは関連性のないもの(例えば車や飛行機など)だった場合に、結論に影響を与えるかについては、意見が分かれた。

ウ 本件図形部分の白抜きの絵柄部分に関する判決と審決の認定手法・内容の差異については、実質的には差異はないとの意見が多数であった。理由としては、訴訟では原告が「(絵柄部分につき)犬と認識されると断定はできない」旨の主張をしたことを受け、判決では容易に犬と理解できる理由を審決よりも詳細に述べたに過ぎないのではないか等が挙げられた。

エ 愛玩動物用品という指定商品の取引の実情が、本件図形部分は「D」を図案化したものと判断するにあたり、影響を与えているかについては、肯定・否定の両意見が出された。影響しない理由としては、本件は取引の実情を考慮するまでもなく、本件図形部分は「D」を図案化したものと認識できる点、影響する理由としては、仮に指定商品が「犬」と関連しないものである場合、「D」と「OGGY」から、「犬」の観念を生じる「DOGGY」の語を導き出すことはやや強引であるといった点等が挙げられた。

(2) 検討事項2(本願商標から生じる称呼、観念の認定について)

ア 本願商標から生じる称呼、観念に関する判決及び審決の認定手法については、①基本的には、判決も審決も、同様の手法により認定をしているとしてどちらの手法にも賛同する意見、②より丁寧な認定をしている判決を推す意見の他、③判決の認定はやや言い過ぎではないかとの意見等が出された。

イ 本願商標の称呼及び観念の認定にあたり、当該指定商品との関係で、関連性がどの程度重要視されるべきかという点については、大要、①特に重要視する必要はないとの意見と、②一定程度重要であるとの意見が出された。前者は、本願商標の指定商品には、化粧用具等も幅広く含まれている点等が理由として挙げられ、後者は「OGGY」のみでは直ちに特定の意味を有する成語と認識できない語であるため、本願の指定商品との関係が意味を持つ点等が理由として述べられた。

(3) 検討事項3(指定商品との関係における「DOGGY」の語の識別力について)

ア 指定商品との関係における「DOGGY」の語の識別力については、弱いと判断せざるを得ないとの意見が多数を占めた。その理由としては、「DOGGY」は「犬の」という意味合いの平易な英単語と認定されている点等が挙げられた。

イ 引用商標における後願排除効については、①引用商標の識別力は高くはないが、外観・称呼が一致する以上、類似商標と判断されてもやむを得ない、②結局のところ、出所混同の恐れがあるか否かで判断されるべきものであろう、といった意見が出された。

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、意匠及び商標の6分野に分け、分野ごとに、具体的な事件を参考又は題材にして、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、食品、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、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

各分野において、2事例ずつ検討を行った(詳細は次ページ参照)。

第1事例として、ここ数年の審決及び判決において争点となった論点を参考に、審判実務上重要と思われる一般的なトピック(特許の新規事項や記載要件、意匠の類否判断、色彩のみからなる商標の識別力の判断など)を選定した。

第2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、との条件を満たす事件の中から、日本知的財産協会、日本弁理士会及び特許庁が候補を提出し、最終的には審判実務上重要と思われる事例を特許庁を選定した。

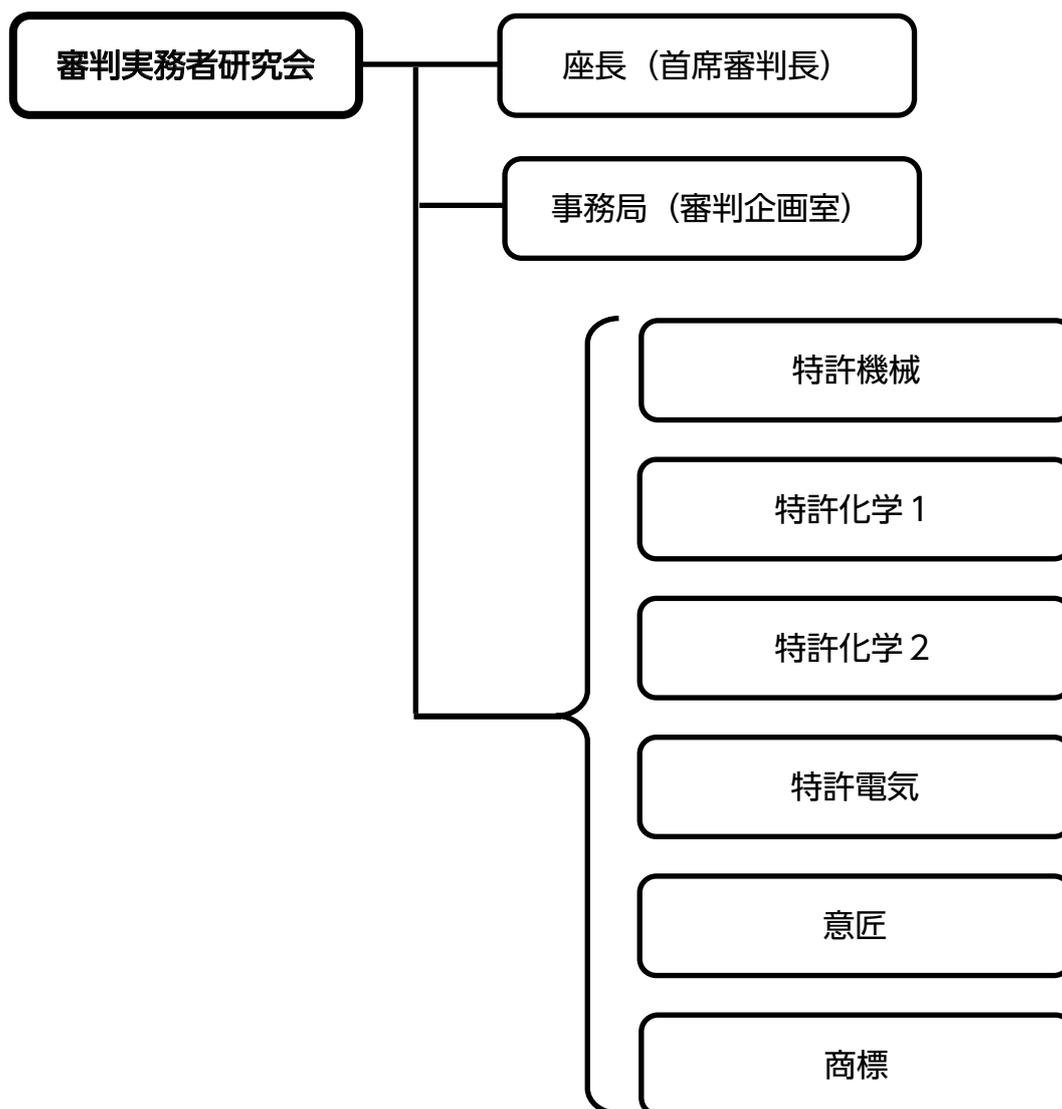
(3) 研究手法

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等の準備を行い、初めの会合において特許庁参加者から事例の概要や検討事項等の説明を行った。その後、次の会合までに、各検討メンバーのそれぞれが、検討事項に関する自身の意見のとりまとめや検討事項の追加、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、各検討事項に対する意見や調査結果等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、各自の経験等も踏まえて、議論が行われた。

また、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全ての会合においてWEB会議を活用した。



※特許化学1：化学一般，食品
特許化学2：医薬，バイオ

図1 審判実務者研究会 研究体制

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
特許 機械 (9名)	井上 忠之	川崎重工業株式会社	知財協
	黒田 博道	特許業務法人太陽国際特許事務所	弁理士会
	高石 秀樹	中村合同特許法律事務所	弁理士会
	日野 英一郎	シティユーワ法律事務所	日弁連
	都野 道紀○	知的財産高等裁判所第3部	裁判所
	石井 孝明	特許庁 審判部第14部門 審判長	
	西中村 健一	特許庁 審判部第10部門 審判官	
	勝矢 大輔	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	安部 剛	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
特許 化学1 (10名)	柴山 雅子	三菱ケミカル株式会社	知財協
	浜井 英礼	特許業務法人志賀国際特許事務所	弁理士会
	藤野 睦子	小松法律特許事務所	弁理士会
	松任谷 優子	大野総合法律事務所	弁理士会
	松葉 栄治	松葉法律事務所	日弁連
	吉村 祐輝	凸版印刷株式会社	知財協
	岡山 忠広○	知的財産高等裁判所第4部	裁判所
	近野 光知	特許庁 審判部第19部門 審判長	
	神田 和輝	特許庁 審判部第20部門 審判官	
	塩川 和哉	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
特許 化学2 (8名)	川崎 洋祐	アンダーソン・毛利・友常法律事務所	弁理士会
	辻 淳子	辻法律特許事務所	日弁連
	松尾 玲男	富士フィルム株式会社	知財協
	南野 研人	辻丸国際特許事務所 京都オフィス	弁理士会
	中島 朋宏○	知的財産高等裁判所第2部	裁判所
	長井 啓子	特許庁 審判部第25部門 審判長	
	松本 直子	特許庁 審判部第23部門 前任審判官	
	本間 恵	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
特許 電気 (11名)	安藤 洋規	株式会社コナミデジタルエンタテインメント	知財協
	大川 沙季子	株式会社日立製作所	知財協
	岡田 宏之	パール国際特許事務所	弁理士会
	高橋 淳	みやび坂総合法律事務所	日弁連
	田中 宏明	特許業務法人太陽国際特許事務所	弁理士会
	中尾 直樹	中尾国際特許事務所	弁理士会
	矢野 紀夫○	東京地方裁判所民事29部	裁判所
	五十嵐 努	特許庁 審判部第30部門 審判長	
	太田 龍一	特許庁 審判部第27部門 審判官	
	西田 聡子	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	小野 淳也	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	

研究会の概要

分野	氏名	所属等	推薦
意匠 (10名)	大倉 桂子	パナソニック株式会社	知財協
	川本 篤	しろくま特許事務所	弁理士会
	小松 悠有子	ジーベック国際特許事務所	弁理士会
	相良 由里子	中村合同特許法律事務所	日弁連
	辻田 麻理子	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	知財協
	西村 玲輔	株式会社パスコ	知財協
	内藤 弘樹	特許庁 審判部第34部門 審判長	
	濱本 文子	特許庁 審判部第34部門 審判官	
	佐藤 孝丞	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	長谷川 記久	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
商標 (12名)	朝倉 美知	小西・中村特許事務所	弁理士会
	尾山 美怜	アズビル株式会社	知財協
	沢本 靖子	三菱鉛筆株式会社	知財協
	高橋 菜穂恵	久遠特許事務所	弁理士会
	千葉 牧子	株式会社東芝	知財協
	遠山 良樹	青和特許法律事務所	弁理士会
	藤川 義人	弁護士法人 淀屋橋・山上合同	日弁連
	奥 俊彦○	東京地方裁判所民事47部	裁判所
	齋藤 貴博	特許庁 審判部第36部門 部門長	
	庄司 美和	特許庁 審判部第37部門 審判官	
	久保田 祐佳	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	
	蓼沼 佳孝	特許庁 審判部審判課 審・判決調査員	

(「所属等」は、2020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	服部 智	特許庁 審判部 首席審判長
事務局	高橋 克	特許庁 審判部審判課審判企画室 室長
	島田 英昭	特許庁 審判部審判課審判企画室 課長補佐(前)
	西中村 健一	特許庁 審判部審判課審判企画室 課長補佐
	森川 暢也	特許庁 審判部審判課審判企画室

表3 検討対象事例(第1事例)

分野	事例番号	トピック	論点
特許機械	1	明確性要件	<p>特許請求の範囲の記載だけからでは、一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。</p> <p><論点1> 明確性についての裁判例で判示される「第三者に不測の不利益を及ぼすほど」とは、どのくらいの「程度」であるのか。</p> <p><論点2> 特許請求の範囲の記載の文言解釈において、発明の詳細な説明、図面を考慮する場合に、どのように考慮することが適当であるのか、特に課題の参酌について、明確性要件における「明確であること」とサポート要件における「課題を解決できること」との切り分けをどのように考えるのか。</p>
特許化学1	2	新規事項	<p><論点1> 明細書に明示的に記載されていない特定事項を追加する補正・訂正は、どの程度まで許容されるべきか。</p> <p><論点2> 出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないことを担保するための検討はどの程度必要か。</p>
特許化学2	3	サポート要件	<p>サポート要件の判断において、課題をどのように認定すべきか。</p> <p><論点1> 明細書の【発明が解決しようとする課題】に記載された課題とは異なる課題を認定できる場合について</p> <p><論点2> クレームの変化と課題の対応について</p> <p><論点3> 明細書作成時の課題の記載方法について</p>
特許電気	4	明確性要件	<p>特許請求の範囲の記載だけからでは、一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。</p>
意匠	5	類否判断 形状等に関する表現	<p>意匠の類否判断の手法</p> <p><論点1> 基本的構成態様と具体的態様の境界について</p> <p><論点2> 先行意匠群の抽出方法について</p> <p>形状等に関する表現</p> <p><論点3> 形状等の「印象」を認定した表現の妥当性について</p> <p><論点4> 図や写真を用いた形状等の特定について</p>
商標	6	色彩のみからなる商標	<p>使用による自他商品識別力の獲得について</p>

※特許化学1：化学一般、食品
 特許化学2：医薬、バイオ

表4 検討対象事例(第2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	7	多成分物質の計量及び混合装置	不服2016-016153	H29.9.20	請求不成立	特許法29条2項(進歩性)
			H30(行ケ)10016	H30.11.26	請求棄却	
特許化学1	8	豆乳発酵飲料及びその製造方法	無効2017-800013	H30.4.24	請求成立	特許法29条2項(進歩性)
			H30(行ケ)10076	H31.3.13	請求棄却	
特許化学2	9	選択された炭酸ランタン水和物を含有する医薬組成物	無効2016-800111	H29.8.7	請求不成立	特許法29条2項(進歩性)(相違点の容易想到性の有無, 顕著な効果の存否)
			H29(行ケ)10171	H30.9.19	審決取消	
			無効2016-800111	R1.10.16	請求成立	
特許電気	10	情報提供方法, 情報提供プログラム, および情報提供システム	不服2017-011029	H29.10.13	請求不成立	特許法29条2項(進歩性)
			H29(行ケ)10218	H30.8.9	請求棄却	
意匠	11	検査用照明器具	無効2018-880005	H30.11.27	請求不成立	意匠法3条1項3号(意匠の類否), 同条2項(創作非容易性)
			H30(行ケ)10181	R1.7.3	請求棄却	
商標	12		不服2017-016718	H30.2.20	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)10040	H30.9.12	請求棄却	

※特許化学1: 化学一般, 食品

特許化学2: 医薬, バイオ

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。

事例1～6 [一般的なトピックに係る論点]

- 1 関連する審判決の概要
- 2 論点及び検討結果検討事項の概要

事例7～12 [個別事例]

- 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)

明確性要件(特許法36条6項2号)

論 点	特許請求の範囲の記載だけからでは、一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。
	論点1：明確性についての裁判例で判示される「第三者に不測の不利益を及ぼすほど」とは、どのくらいの「程度」であるのか。
	論点2：特許請求の範囲の記載の文言解釈において、発明の詳細な説明、図面を考慮する場合に、どのように考慮することが適当であるのか、特に課題の参酌について、明確性要件における「明確であること」とサポート要件における「課題を解決できること」との切り分けをどのように考えるのか。
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> ・無効2018-800086号(平成31年3月18日：請求不成立審決、発明の名称「マッサージ機」) ・知財高判令和2年1月21日(平成31年(行ケ)第10054号、「マッサージ機」事件) ・無効2016-800061号(平成29年3月16日：請求不成立審決、発明の名称「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」) ・知財高判平成30年5月24日(平成29年(行ケ)第10081号、「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」事件)

1. 論点

特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が明確であることが要件とされている(特許法36条6項2号)ところ、特許請求の範囲の記載だけからでは、一義的に明らかとはいえない特定事項があった場合には、その明確性要件はどのように判断されるべきかという点が問題になろう。そこで、特許を受けようとする発明が明確であることとして、「特許請求の範囲の記載だけからでは、一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。」という点について議論した。

上記の具体的なテーマとして、以下のア、イについて議論した。

ア 明確性についての裁判例で判示される「第三者に不測の不利益を及ぼすほど」とは、どのくらいの「程度」であるのか。

イ 特許請求の範囲の記載の文言解釈におい

て、発明の詳細な説明、図面を考慮する場合に、どのように考慮することが適当であるのか。

2. 関連する審判決の概要

上記のテーマを議論する上で、参考とした事件の審決、判決の概要を以下(1)～(4)に示す。

(1) 無効2018-800086号(平成31年3月18日：請求不成立審決、発明の名称「マッサージ機」)

〔第3 本件発明

…

【請求項1】

A 使用者が凭れる背凭れ部と、

B 使用者が着座する座部と、

C を有するマッサージ機において、

D-1 前記背凭れ部に設けられた左右で対

をなす第一側壁と

D-2 前記座部に設けられた使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向する左右で対をなす第二側壁と

D-3 を一体的に形成された側壁を有し、
…

G ことを特徴としたマッサージ機。
…

第8 当合議体の判断

1 無効理由1 (明確性要件違反)について

(1) 構成要件D-1～D-3について

…

イ まず、構成要件D-3の「一体的」という文言について検討する。

「一体的」という文言が、「一体」と「的」を組み合わせたものであり、それぞれの意味を証拠(甲第2号証の1, 甲第2号証の2, 乙第1号証)に基づいて把握すると、「一体的」とは、一つになって分けられない状態を意味するものと解釈することができる。

してみると、本件発明1の「…第一側壁と…第二側壁とを一体的に形成され」とは、「第一側壁」と「第二側壁」が一つになって分けられない状態であることを指すことは明らかである。

ウ また、本件特許明細書及び図面(特に、図1～4)に開示されている発明の実施形態においても、「第一側壁」と「第二側壁」の間に切れ目はなく、一つになって分けられない状態であることは明らかであり、このほか、「第一側壁」と「第二側壁」が一つになっていないものや分かれているものは記載されていないことから、上記イに示した解釈は、本件特許明細書及び図面の記載とも整合しており、妥当なものであるということが出来る。…

(2) 無効理由1についてのまとめ

以上のとおりであるから、構成要件D-1～D-3の記載は明確である。」

(2) 知財高判令和2年1月21日(平成31年(行ケ)第10054号、「マッサージ機」事件)(上記(1)の審決取消訴訟。以下、「事件(ア)」という。)

〔第4 当裁判所の判断

…

2 取消事由1 (明確性要件に係る判断の誤り)について

(1) 明確性要件について

明確性要件については、特許請求の範囲の記載だけでなく、明細書の記載及び図面を考慮し、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。

(2) 本件特許請求の範囲の記載の明確性

原告は、構成要件Dの記載が明確でない旨主張するところ、本件各発明に係る特許請求の範囲の記載には、「前記背凭れ部に設けられた左右で対をなす第一側壁と」(D-1)「前記座部に設けられた使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向する左右で対をなす第二側壁と」(D-2)「を一体的に形成された側壁を有し」(D-3)との記載がある。

そして、本件明細書【0015】、【0016】及び【図1】の記載において、座部3及び背凭れ部4は一体的に形成されているとする一方で、座部3の前部に位置するフットレスト5は「上下回動可能」に設けられるとされ、椅子本体2を支持して床面に設置されるベース7は椅子本体2を「前後に揺動可能」に支持するように設けられるとされている。本件明細書の前記の各記載を考慮すれば、特許請求の範囲の側壁についていう「一体的に形成」の意義は、第一側壁と第二側壁とが1つの部材から形成されているか、又は、別の部材であっても、接合されることなどにより動かないように形成されていることをいうものと解

積するのが相当である。

また、「一体的に形成」の意義についてのこのような解釈は、「一体」につき「ひとつの体」や「ひとつになって分けられない」とし、名詞に付された「的」につき「性質を帯びる」とする広辞苑の各記載(甲2の1・2)とも合致する。

このようにして、特許請求の範囲の「一体的に形成された側壁」の意義を上記のとおりに解釈することができることからすれば、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。

(3) 無効2016-800061号(平成29年3月16日：請求不成立審決、発明の名称「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」)

〔第3 本件特許発明

…

【請求項1】

…取付け補助部材を設け、この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁…に…取付け、…改修用下枠の室内寄りを前記取付け補助部材で支持し、前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり、…を特徴とする引戸装置の改修方法。

…

第6 当審の判断

…

3 無効理由1 (明確性要件違反)について

…本件特許発明1ないし6において、「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さである」ことの技術的意義は、改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が大きく、有効開口面積が減少することがないようにすることであると認められる。

そして、上記イ、ウの記載に照らせば、本

件特許発明1ないし6における改修用下枠は、改修用引戸枠を取付け補助部材で支持して取付けることで、形状、寸法が異なる既設引戸枠にも取付けられるものであると解される。ところ、既設引戸枠の形状、寸法によっては、例えば本件特許の図10に示す実施の形態のように、背後壁の上端と改修用下枠の上端を完全に同じ高さとし得ない場合もあることが理解できる。

してみると、本件特許発明1ないし6において、「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さである」とは、既設下枠の形状、寸法等に起因する、既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さのわずかな違いは許容するが、積極的に背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さを変えることを意図するものではなく、実質的に有効開口面積が減少するものではないということの意味すると解される。

そうすると、本件特許発明1ないし6の「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さである」との特定事項について、当業者は実質的に有効開口面積が減少しないよう、できるだけ既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端が同じ高さとなるようにすればよいと理解するものであり、既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの差の許容範囲を認識する必要はない。すなわち、背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの差の許容範囲が示されていないならば、本件特許発明1ないし6の要旨が認定できないわけではない。

…したがって、本件特許発明1ないし6に係る特許は、特許法第36条第6項第2号の規定に違反してされたものではないから、請求人が主張する無効理由1により、無効にすることはできない。]

- (4) 知財高判平成30年5月24日(平成29年(行ケ)第10081号,「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」事件)(上記(3)の審決取消訴訟。以下,「事件(イ)」という。)

〔第4 当裁判所の判断〕

…

- 4 取消事由1(無効理由1(明確性要件違反)の判断における本件明細書の記載事項の誤解)について

(1) 法36条6項2号の趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合に、特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となることにより生じ得る第三者の不測の不利益を防止することにある。そこで、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。

(2) 本件発明に係る特許請求の範囲の記載のうち、「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さである」との特定事項につき、特許請求の範囲の記載によれば、まず、「前記背後壁」は、「既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる」ものであるから、改修の前後でその「高さ」が変わるものではない。他方、「改修用下枠」は、その「室内寄りが、前記取付け補助部材で支持される」ものである。そうすると、「前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さである」ことに寄与しているのは、「改修用下枠」を支持する「取付け補助部材」であることが理解される。

この「取付け補助部材」について、本件明細書の記載を見ると、「既設引戸枠の形状、寸法に応じた形状、寸法の取付け補助部材を用いることで、形状、寸法が異なる既設引戸枠に同一の改修用引戸枠を取付けできる。」「(【0018】)」、「その取付け補助部材106の高さ寸法を変えることで、異なる形状の既設下枠56にも同一形状の改修用下枠56を、その支持壁89と背後壁104を同一高さに取り付けることが可能である。」「(【0091】)との記載がある。

また、「ほぼ同じ高さ」について、本件明細書にはその定義を説明する記載はないけれども、寸法誤差、設計誤差等により「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とが完全には「同じ高さ」とならない場合があることは技術常識であるといつてよい。

そうすると、「前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さ」の「同じ高さ」とは、「取付け補助部材」により「改修用下枠」を支持することで「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とを「同じ高さ」とした場合を意味するものと一義的に理解することができ、「ほぼ同じ高さ」とは、「取付け補助部材」の高さ寸法を既設下枠の寸法、形状等に合わせて調節し、「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とを「同じ高さ」にしようとしたとしても、寸法誤差、設計誤差等より「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とが厳密には「同じ高さ」とならない場合を含むが、その限度を超えるものは含まないことを意味すると解される。

特許請求の範囲の記載、願書に添付した明細書の記載及び当業者の出願時における技術的常識を考慮すると、「前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ

高さ」との記載は、上記のように解されるところ、このように解した場合、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。」

3. 検討結果

(1) 検討結果について

ア 明確性の基本的な判断について

まずは、前提として、基本的な明確性要件の判断について検討した。

特許請求の範囲に記載された発明が明確であるか否かの判断は、審査基準等に記載されているように、特許請求の範囲の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識をも考慮する。

そこで、明細書及び図面の記載をどのように考慮するか、について検討すると、新規性、進歩性の判断については、リパーゼ事件(昭和62年(行ツ)第3号)において、「要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」と判示されている。

もっとも、リパーゼ事件は、新規性、進歩性についての判断に際しての発明の要旨認定について判示された事件であり、記載要件の一つである明確性要件の判断について判示したものではなかった。

その後、審決例、裁判例が蓄積されていく中で、特許請求の範囲の記載が特定しようとする事項が、発明の「機能、特性、課題解決と、どのように関連するのか」が明確でないことや「作用効果」が明確でないことから、

特許請求の範囲の記載が特定しようとする事項の技術的意味は明確ではなく、特許請求の範囲の記載が不明確と審決した事例(不服2007-30633号)が現れ、明確性要件の判断の際に明細書及び図面の記載を参酌するときに、明細書に記載された発明が解決しようとする課題(以下、単に「発明の課題」という。)をどの程度考慮するかが問題とされた。これについて、当該審決の審決取消訴訟の判決(平成21年(行ケ)10434号)では、明確性要件の判断について、発明の課題との関係について次のとおり判示した。

すなわち、「特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきことはいうまでもない。

特許法の趣旨等を総合すると、法36条6項2号を解釈するに当たって、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されない。」と判示している。

当該判示によれば、明確性要件の判断において、特許請求の範囲の記載は、発明に係る機能、特性、発明の課題ないし作用効果との関係で技術的意味を示すように記載されていない場合にまで、そのようには解釈しないことが、原則であるともいえよう。

また、審査基準においても、明確性要件とサポート要件がそれぞれ別個に規定されていることから、基本的には明確性要件にしてもサポート要件にしても別個に判断するべきである。

そして、明細書及び図面の記載の考慮として、特許請求の範囲に記載された発明を解釈

するために、審査官等は、明細書及び図面の記載を参酌して、発明に関する情報をより多く取得して、特許請求の範囲に記載された発明が明確であるか否かの判断をする。

明細書及び図面の記載や、出願当時の技術常識を考慮するに当たり、明細書及び図面には発明の課題や課題を解決する手段が包含されているので、発明の課題を考慮して検討するサポート要件の判断と重なる部分が生じる場合もあると考えられる。また、審査、審判等の手続経緯のなかで、明確性要件とサポート要件とが同時に議論されたために、結果的に課題が考慮されたようにみえる場合もあるかと思われる。しかし、特許請求の範囲の記載の文言を解釈して行くに当たって、発明の課題や発明の課題を解決する手段まで参酌する必要はなく、本来的には明確性要件とサポート要件を切り分けて、明確性要件については文言解釈し判断するべきであると思われる。

また、「第三者に不測の不利益」についても検討した。

上記の事件(平成21年(行ケ)10434号)で判示された「第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否か」について、「第三者に不測の不利益を及ぼすほど」という文言は、法律用語ではなく、また、条文や審査基準等にも定義されておらず、どのように解釈するかが問題となる。さらに、「第三者に不測の不利益を及ぼすほど」という文言は、明確性要件だけでなく、補正による新規事項の追加等、様々な拒絶理由や無効理由でも使用されている文言であり、明確性要件に限らず、広く解釈すると考えられる。なお、判例において、第三者に不測の不利益を及ぼすほどという文言の解釈について判断が争われた事件がなく、どのように解釈すべきか検討の余地があった。

イ 今回の事件(ア)、(イ)との関係について
(ア) 平成31年(行ケ)第10054号、「マッサージ機」事件について
今回の事件(ア)との関係について議論し、以下の意見があった。

事件(ア)については、上記の事件(平成21年(行ケ)10434号)の判示を踏襲して、明確性要件の判断の原則にしたがって判断している。

また、今回の事件(ア)特有の判示はなく、特段の意見はなかった。

(イ) 平成29年(行ケ)第10081号、「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」事件について

今回の事件(イ)との関係について議論し、以下の意見があった。

事件(イ)については、事件(ア)と同様、上記の事件(平成21年(行ケ)10434号)の判示を踏襲して、明確性要件の判断の原則にしたがって判断している。

また、今回の事件(イ)では、「第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確」か否かについて、具体的に言及している。

例えば、被告(特許権者)は、「ほぼ同じ高さ～」という構成要件を、拒絶理由を解消するために補正として追加したものであり、裁判において、出願経過、明細書に記載されていない事情を考慮するよう主張した。それに対して判決では、このような主張は、かえって特許が付与された権利範囲を不明確にしかねないものであって、「第三者に不測の不利益を与える」として、上記の被告の主張を認めなかった。

このように、明細書、意見書等に記載されていない被告(特許権者)の事情は、「第三者に不測の不利益を与える」ものと考えられる。

(2) まとめ

ア 「第三者に不測の不利益を及ぼすほど」について

「第三者に不測の不利益を及ぼすほど」について様々な意見があった。その多くが、第三者に不測の不利益を及ぼす程度として、一義的に結論を出すことは困難であるが、例えば、出願当時の技術常識において、設計誤差の範囲ということであれば不測の不利益とならない、という意見があった。

また、ここでいう第三者とは、例えば、当業者を含むと思われる、同業他社の技術者が明細書及び図面の記載と出願当時の技術常識から、特許請求の範囲に記載された発明を理解できるのであれば、発明は明確であり不測の不利益を及ぼさないとの意見があった。

なお、この場合、第三者の立場から、侵害調査等で侵害の判断が困難であるという問題が生じるとの意見があった。

上記のように、特許請求の範囲の記載が設計誤差を含むのか含まないのか(これは技術分野によって判断が異なると考えられる。)、含むとしてもどの範囲なのか、容易に判断できない場合に対応が困難となる。つまり、ひとたび特許となれば、特許請求の範囲の記載に基づいて、特許発明の技術的範囲に属するか、属さないのかで様々な対応が考えられ、将来の事業に大きく影響するからである。

また、事件(イ)で争点となった「ほぼ同じ高さ～」の「ほぼ」という文言についても、出願当時の技術常識から設計誤差の範囲であり、明確であると判断しているが、(審決が本願の図10の実施形態に基づいて解釈したように)設計誤差より広く解釈する余地もあったのではないかという意見もあった。

イ 明確性要件における「明確であること」とサポート要件における「発明の課題を解決できること」との切り分けについて。

上記の事件(ア)(イ)共に、明確性要件として、上記の事件(平成21年(行ケ)10434号)の判示を踏襲し、明確性要件の判断の原則にしたがって判断している。すなわち、明確性要件の判断についてはサポート要件の判断とは異なり、発明の課題を考慮せず判示しているため、今後の事件でも同様に、明確性要件に発明の課題は考慮することなく判示されると考えられる。しかし、近年、明確性要件は、事件毎に柔軟に判断されているため、裁判で明確性要件を判断する際に、発明の課題を考慮する事件も増える可能性が十分に考えられる。

ウ まとめ

以上から総合的に勘案して、特許請求の範囲に記載された発明が明確であるか否かの判断は、原則、審査基準等に記載されているとおり、明確性要件の判断はあくまで明確性要件の判断であり、発明の課題を考慮せず、サポート要件とは別途判断する。

しかし、上記の事件(ア)(イ)を含め、裁判ごとに異なった判示がなされている場合もあり、特に第三者に不測の不利益を及ぼす程度がどの程度であるかについては、明細書に記載されていないどのような技術常識までを参酌するか等によっても変化し得るため、一義的に判断するのは困難である。

エ その他

審査審判と裁判との関係について以下の意見があった。

- 審査、審判においては、明確性要件の判断は、審査基準に基づいて判断しており、審査基準には発明の課題を考慮する旨の記載はない。そのため、審査、審判における明

確性要件の判断は、発明の課題を考慮して明確性要件を判断していない。

しかし、上記の事件(イ)では、無効審判の審決取消訴訟と並行して侵害訴訟が提起され、当該侵害訴訟において、「ほぼ同じ高さ」という文言について、発明の課題を考慮して、追加の証拠が提出された上で、被疑侵害品が発明の技術的範囲に属するか否かが問われている、との意見もあった。

- 近年の裁判では、特許請求の範囲に記載の文言が程度を表す文言であった場合、発明の課題を解決できるか否かという観点から、当業者がその範囲を理解可能であるならばその範囲として明確である、と判示しているものがある。そのため、明確性要件の判断は、サポート要件の判断基準に近い判断基準となっているという意見もあった。
- 明確性要件については、上記の事件(平成21年(行ケ)10434号)や、審査基準等から、明確性要件に対する規範自体はあるが、事件毎の判断となってしまう可能性

があるため、一義的に判断することは難しいと考えられる。権利化後に関与する立場から、サポート要件や、実施可能要件とは別に明確性違反を理由に、無効審判を請求することは少ない。数値限定発明について実際に測定してみると、うまく再現できない場合等に明確性違反を理由に無効審判を請求することはある。そのため、第三者の立場から、明確性のみで特許を無効にしようとする意思は少ない、との意見があった。

- 上記のリパーゼ事件判決(昭和62年(行ツ)第3号)は新規性、進歩性の判断について判示するものであったが、その後の裁判例の流れに鑑みると、裁判における記載要件も特許発明の技術的範囲も一元的に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しても良い、あるいは参酌すべきであるという判断がなされる傾向にあるのではないか、という意見があった。

以上

事例2 (特許化学1)

新規事項 (特許法17条の2第3項)

論 点	論点1：明細書に明示的に記載されていない特定事項を追加する補正・訂正は、どの程度まで許容されるべきか。
	論点2：出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないことを担保するための検討はどの程度必要か。
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> 知財高判令和2年2月19日(平成30年(行ケ)第10165号,「安定な炭酸水素イオン含有薬液」事件) 知財高判平成30年8月22日(平成29年(行ケ)第10216号,「染毛剤, その使用方法及び染毛剤用品」事件) 知財高判平成29年12月7日(平成29年(行ケ)第10099号,「ホモロガス薄膜を活性層として用いる透明薄膜電界効果型トランジスタ」事件) 知財高判平成30年3月5日(平成29年(行ケ)第10089号及び平成29年(行ケ)第10090号,「医療用軟質容器及びそれを用いた栄養供給システム」事件)

1. 関連する審判決の概要

(1) 知財高判令和2年2月19日(平成30年(行ケ)第10165号,「安定な炭酸水素イオン含有薬液」事件)

「本件訂正の訂正事項Aは、…「オルトリン酸イオン濃度が0.31mg/dL(無機リン濃度換算)以上または2.3~4.5mg/dL(無機リン濃度換算)」とされており、他のイオン濃度について特定されていないものを、「オルトリン酸イオン濃度が2.3~4.5mg/dL(無機リン濃度換算)であり、ナトリウムイオン濃度が132~143meq/Lであり、カリウムイオン濃度が3.5~5.0meq/Lであり、カルシウムイオン濃度が2.5meq/Lであり、マグネシウムイオン濃度が1.0meq/Lであり、炭酸水素イオン濃度が35.0meq/L以下であり」と訂正するものである。

…本件訂正の前後で、A液とB液の組成(「ナトリウムイオン、炭酸水素イオンおよび水を含むA液と、カルシウムイオン、マグネシウムイオンおよび水を含むB液を含み、そ

してA液およびB液の少なくとも一方がさらにカリウムイオンを含有し、A液およびB液の少なくとも一方がオルトリン酸イオンを含有すること)及び「血液浄化用薬液の調整後少なくとも27時間にわたって不溶性微粒子や沈殿の形成を実質的に抑制する方法。」(請求項3)…である点において変更はなく、訂正事項Aにより、A液とB液を合した混合液のイオン濃度について、一定の数値範囲を定めていたオルトリン酸イオンについて、当該数値範囲の中の特定の数値に限定し、イオン濃度が限定されていなかったナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、炭酸水素イオンについて、特定の数値に限定するものであるから、訂正事項Aは、本件訂正前の特許請求の範囲に記載された事項の範囲内においてしたものである。

また、本件訂正後の特許請求の範囲(請求項3及び8)の記載は、本件出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(甲38)の特許請求の範囲の請求項3(同

請求項において引用する請求項1又は2), 請求項8 (同請求項において引用する請求項5ないし7), 【0010】, 【0024】, 【0075】及び【0088】に記載された事項の範囲内のものである。」(判決文81ページ24行目～83ページ10行目)

(2) 知財高判平成30年8月22日(平成29年(行ケ)第10216号, 「染毛剤, その使用方法及び染毛剤用品」事件)

「本願発明において, 攪拌羽根の形状, 寸法等の攪拌条件は発明特定事項として重要な要素といえるところ, 当初明細書等に本件攪拌羽根を用いることは明示されていない。しかし, 当初明細書の【0012】には…が記載されているところ, 前記(1)イの事実によると, 当初明細書に記載されている上記「攪拌羽」の形状, 寸法は, ET-3Aの付属品である200mlビーカー用の本件攪拌羽根のそれと一致するものである。また, 前記(1)イの事実によると, ET-3Aは, 多数の当業者によって使用されてきたと推認される実験用の機械であるところ, 販売開始以来, 付属品である本件攪拌羽根の形状, 寸法に変更が加えられたことは一度もなく, しかも, 遅くとも平成17年7月頃には, 本件攪拌羽根は, ET-3Aとともに…カタログに掲載されていた。…

以上の事実を考え併せると, 当業者が, 当初明細書等に接した場合, そこに記載されている攪拌羽が, ET-3Aに付属品として添付されている200mlビーカー用の本件攪拌羽根を指していると理解することができるものと認められる。そして, 特定事項aは, 200mlビーカー用の本件攪拌羽根の実寸法を追加するものであるから, 特定事項aを本願の請求項1に記載することが, 明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事

項を導入するものとはいえず…」(判決文21ページ8行目～22ページ6行目)

(3) 知財高判平成29年12月7日(平成29年(行ケ)第10099号, 「ホモロガス薄膜を活性層として用いる透明薄膜電界効果型トランジスタ」事件)

「本件訂正は, 前記第2, 3(1)アのとおり, アモルファスである本件化合物のmの値が「1以上50未満の整数」であったものを, 「1以上5未満の整数」とするものであって, 訂正後の数値範囲は訂正前の数値範囲を狭めるものである。したがって, 本件訂正は, 特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり, 実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではないものと認められる。

また, 本件訂正により一部の薄膜を除いたことにより, 本件明細書に記載された本件訂正前の発明に関する技術的事項を変更したり付加するものではないから, 本件訂正により, 新たな技術的事項を導入するものではないと認められる(知財高裁平成18年(行ケ)第10563号・平成20年5月30日判決参照)。…

…イ 原告は, 本件化合物のアモルファス薄膜についてmの値を5未満とした, 新たな数値範囲の境界値が本件明細書に記載されていない, と主張する。

しかし, 前記1のとおり, 本件発明は, 本件化合物を活性層として用いた透明薄膜電界効果型トランジスタの発明である。証拠(甲48)及び弁論の全趣旨によると, 本件訂正によって記載された「m=5未満」という数値は, 実施可能な範囲に数値を限定したにすぎず, それを超える技術的意義(臨界的意義など)があるとは認められないから, 上記値の意義について本件明細書に記載されていないからといって, 新規事項を導入するものといえることはできない。」(判決文36ページ3

行目～37ページ4行目)

28ページ8行目)

(4) 知財高判平成30年3月5日(平成29年(行ケ)第10089号及び平成29年(行ケ)第10090号,「医療用軟質容器及びそれを用いた栄養供給システム」事件)

〔(1)原告は,「右側または左側から『指を挿入するための貫通路を形成する』1対の開閉操作部」という発明特定事項を,「右側または左側から『片手の指を挿入するための』…1対の開閉操作部」という発明特定事項に補正することは,新たな技術的事項を導入するものであると主張する。

(2)しかし,本件当初明細書等には,開閉操作部の左右方向の幅について,片手による開閉操作部の操作が可能であれば特に制限はないとされ(【0026】),開閉操作部の幅が広く,挿入された指が開閉操作部の他端から突出しない構成も開示されているということが出来る。そして,かかる開示によれば,当業者は,開閉操作部の片方の端部のみが開放されている構成を容易に認識できる。

また,本件当初明細書等には…が記載されている。このような,課題解決手段として採用された開閉操作部の作用機能に関する本件当初明細書等の記載によれば,当業者は,開閉操作部は片方の端部のみが開放されていれば,本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解できる。…

したがって,本件当初明細書等において,開閉操作部について貫通路と表現され,開閉操作部が貫通している実施例しか記載されていないとしても,当業者であれば,本件当初明細書等の記載から,片方の端部が閉じられた開閉操作部を有する医療用軟質容器の構成も認識できるというべきである。』(’089号判決文24ページ23行目～26ページ6行目。’090号判決文26ページ25行目～

2 論点及び検討結果

新規事項の判断は,出願当初から発明の開示が十分になされるようにして迅速な権利付与を担保すること,発明の開示が十分にされている出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を確保すること,及び,出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにすることを目的としている。

しかし,明細書に明示的に記載されていない事項を追加する補正・訂正が新規事項であるか否かを判断するのは難しい。また,そのような補正の可否判断は,出願人に多大な影響を及ぼし,第三者に不測の不利益を与えることになるため,慎重な判断が求められる。

そこで,論点1では,明細書の明示的に記載されていない事項を追加する補正のうち,以下の(1)イ(ア)～(オ)の類型を参考判決の事例を基に具体的にイメージし,参考判決の判断を参考にしながら,新規事項の判断がどうあるべきかを議論した。また,論点2では,明細書に明示的に記載されていない事項を追加する補正が,第三者の不測の不利益にならないことをどのように担保するかについて議論した。(以下,議論部分の説明では,補正及び訂正のうち,補正に限定して述べる。)

(1) 論点1(明細書に明示的に記載されていない特定事項を追加する補正・訂正は,どの程度まで許容されるべきかについて) ア 「新たな技術的事項を導入しない」という“判断基準”について

議論に先立ち,ソルダーレジスト大合議判決で説示された「当業者にとって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しない」ことが,実質的

な新規事項の判断基準とされていることに関して、参加者が感想を述べた。

- 「新たな技術的事項を導入しない」範囲が必ずしも明確とはいえず、判決の中には、そう結論づけられた理由がわかりにくいと感じるものがある。
- 「明細書の記載から自明な事項」を追加する補正を許容するためには、「新たな技術的事項を導入しない」という柔軟性のある判断基準が必要である。
- 当業者である第三者が、補正されたクレームを見て驚くケースもある。そのようなケースは、「新たな技術的事項を導入しない」ことの判断がいわば事後分析的に行われ、しかも、その説明が、当業者が公開公報を読んだだけでは思いつかないほど複雑であるからではないか。

また、参加者は、特許法17条の2第3項に規定された「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」を文字どおりに解釈すると判断が厳しくなりすぎるので、「新たな技術的事項を導入しない」と解釈することとされた経緯も再確認した。

イ 類型毎の検討

(ア) 本願発明が属する分野における本願出願時の技術常識(例えば、実施例における評価方法の詳細)を加える補正

化学分野では物性値を特定した発明が多いが、その物性値を測定・算出する評価方法が出願時の明細書に十分に記載されていない案件があるので、明細書に記載された物性値の評価方法を、出願時の技術常識であるとの理由で新たに加える補正を許容するかについて議論した。

明細書に特定の評価方法につながる記載があるなど、明細書又は図面の記載から、本願

発明の一部(構成要素)とする技術常識が特定される場合は、それを追加する補正は許容されるとの意見が多かったが、技術常識を加える補正を認めるのは慎重であるべきとの意見が大勢を占めた。

具体的には、同じJIS番号であっても、A法とB法があったり、改訂により方法の一部が変更になっていたりして、試験方法を一つに特定できない場合は、評価方法を特定する補正は不適法であるとの意見、第三者が、明細書又は図面の記載全体から考え得る全ての評価方法を試して、いずれの方法により評価を行ったのかを推測しなければならないということは、実施可能要件を満たしていないことに他ならず、これを出願後に治癒する補正を許容するのは公平性を欠くとの意見、技術常識は明細書に明示的に記載されていない概念的なものであり、このような技術常識を追加する補正を許容すると、出願当初の明細書又は図面の記載を信じた第三者の法的安定性を害するリスクが高まるとの意見、があった。

(イ) 明細書に記載された従来技術や様々な箇所の記載に基づく補正(参考判決(1))

参考判決(1)では、従来技術として記載された各イオンの濃度を本願発明の一部とする訂正が認められていることから、明細書又は図面に明示的に記載された従来技術の一部を発明の構成要素とする補正を、「新たな技術的事項を導入しない」ものとして許容するかについて議論した。

従来技術の一部を本願発明の構成要素とする補正は、明細書又は図面の記載から読み取れる場合に限って認めるべきとの意見がおおむね一致した。具体的には、出願人が出願時に、従来技術の一部を本願発明とすることによる効果を理解し、発明の一部とすることを把握しているとは言えないから認めるべきで

はないという意見や、新規事項の判断に際しては、補正により加える構成が従来技術の問題点として指摘されておらず、さらに実施例の記載とも整合するかといった点も検討すべきとの意見があった。

また、参考判決(1)では、一見すると、従来技術と本件発明という異なる態様に関する明細書の記載を組み合わせた補正であるとも見られることもできることから、明細書の様々な記載に基づく補正を許容するかどうかについても議論した。

明細書の様々な箇所の記載を組み合わせる発明の構成要素とする補正は、明細書に開示されていない中間的に一般化された発明を創出する危険性があるので、新たな作用効果を奏しない場合のみ許容されるとの意見、異なる実施形態などであっても、各々の構成要件が代替可能であるなど、様々な箇所の記載に一体性がある場合に許容されるべきとの意見があった。

(ウ) 実施例で使用された装置や材料の製品カタログに基づく補正(参考判決(2))

参考判決(2)のように、明細書に記載された製品名や製品仕様の変更履歴などから、明細書に記載された事項が、製品カタログに基づき新たに加える事項であることが確認できる場合は、製品カタログに基づく補正を許容してよいが、あくまでも明細書又は図面に記載した発明の本質に関わる技術的事項と関連のある事項に限られるとの意見が多かった。その他、明細書に記載された製品を、メーカーのマニュアルどおりに使用しなかったり、代替パーツを使用していたりする可能性がある場合は、製品カタログに基づく補正を許容すべきでないとの意見があった。

(エ) 明細書に明示的に記載された数値範囲に、明示的な記載のない上限・下限を加えて数値範囲を狭める補正(参考判決(3))

上限・下限が明細書に明示的に記載されていない数値範囲にする補正については、その可否で意見が分かれた。適法とする立場から、実施例の数値を基に拡張した数値範囲は発明として同一性があり、その範囲内であれば新たな効果が主張されない限り、どの範囲を取り出しても新たな技術的事項は追加されないとの意見があった。一方、不適法とする立場は、明細書に広い数値範囲(例えば、0%超～100%未満)を記載しておけば出願後に自由に数値範囲を変更できることになり、出願時に十分な開示がされている出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を確保できないとの意見、明細書に上限・下限が明示的に記載されておらず、技術的意義の薄い数値範囲への補正を認めてしまうと、その数値範囲に含まれる選択発明の芽を摘んでしまうことになるとの意見、特許明細書の技術文献としての使命を果たすために、その上限・下限を明示的に記載すべきであるとの意見、数値範囲内で量によって効果が変わるのに、その数値範囲を満たす実施例が少なくサポート要件を満たしていない場合に、実施例を含むように明細書に明示的に記載されていない上限・下限で数値範囲を限定する補正によってサポート要件違反が解消するのは、第三者にとって不公平に感じるとの意見があった。

また、第三者の不測の不利益との関係についても議論した。技術的意義があつてサポート要件も満たしている数値範囲を、明細書に明示的に記載されていない上限・下限で限定する補正は、第三者の不測の不利益にならないとの意見、明細書に記載されていない上限・下限の数値範囲に補正されると、第三者が出願当初の明細書から想定していなかった

数値範囲の発明が残ることになり、第三者が実施をできない不測の不利益があるとの意見があった。

参考判決(3)については、ディスクレーム(除くクレーム)に近い訂正とみるべきとの意見があった。

(オ) 当初明細書に記載された作用機能を基に、明示的に記載された課題解決手段を上位概念化する補正(参考判決(4))

参考判決(4)では、医療用軟質容器の開口部に設けた開閉操作部を、「指を挿入するための貫通路を形成するもの」から「右側または左側から片手の指を挿入するもの」に補正することは、本願発明の課題や開閉操作部の作用機能の記載から、「新たな技術的事項を導入しない」と判断しており、これに賛同する意見が大勢を占めた。

一方、効果の予測が困難な化学分野では、明細書の記載から、明細書に明示的に記載された課題解決手段を上位概念化する補正は、現実的には困難であるとの意見が多かった。具体的には、実施例を発明の技術的思想に上位概念化して出願するのが通常であり、出願時に上位概念化ができていなかったということは、その発明は明細書に記載されていないということになるとの意見、実施例の具体例を上位概念化する場合に、上位概念化する方向性はいろいろ考えられて不確実なので、出願後に上位概念化するのは新規事項と判断されるべきとの意見があった。ただし、明細書に発明の作用機序が記載され、当業者にとって効果の予測もできる上位概念に補正するのであれば、実施例が十分になくても、そのような補正を新規事項であるとまでいわずともいいのではないかと意見もあった。

ウ 実務面からの検討

明細書に明示的な記載がない補正を許容するかを議論する中で、拒絶理由が記載不備(法36条)のみであって、新規性・進歩性がある場合は、記載不備を解消するためにクレームを減縮する補正であれば第三者の不測の不利益にはならないから、このような補正に対する新規事項の判断は少々緩くして欲しいとの意見があったので、これについても議論した。

拒絶理由の条文によって新規事項の判断基準を変えると、出願人が補正の可否を予見できなくなってしまうとの意見、出願時の不十分な開示を後日の補正により治癒したい心情は理解できるが、出願時に開示していなかった発明に独占権を与えるべきではないし、ソルダーレジスト大合議判決では、出願時に十分な開示をした出願とそうでない出願との取扱いの公平性についても説示しており、第三者が困らないからといって出願時に開示していない事項を、後日の補正で認めるのは、法17条の2第3項の趣旨から外れるのではないかと意見があった。

また、明細書に明示的に記載していなければ補正できないことになると、複数の条件を上位、中位及び下位の各概念で組み合わせた発明を網羅的に書く必要が生じたりして、明細書作成の実務が煩雑化し翻訳等のコストも上がってしまうとの意見もあった。

一方、明細書に明示的に記載されていない事項を加える補正が認められることは、開示が十分にされている明細書よりも開示が不十分で曖昧な明細書の方が補正の自由度が高いということになり、開示が十分にされている出願との公平性を欠くものであるから、そのような補正は、公開された情報から、第三者が補正の適否を容易に判断できる場合に限るべきであるとの意見もあった。

(2) 論点2 (出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないことを担保するための検討はどの程度必要かについて)

新規事項の判断の際に、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにするための検討がどの程度必要かについても議論した。

当業者にとって「新たな技術的事項を導入しない」ことを適切に判断すれば、当業者である第三者が不測の不利益を被るかを改めて検討する必要性はないが、明細書に明示的に記載された技術的事項を上位概念化する補正を認める場合は、明細書のどの記載から読み取れるのかの具体的な根拠を示し、それができない場合は出願人に補足説明を促すべきとの意見、ソルダーレジスト大合議判決で判示されるように、明細書及び図面を当業者の視点で解釈してどこまで読み取れるかが判断の基軸になり、そのように判断することで、出

願当初から開示が十分な出願とそうでない出願との取扱いの公平性の確保という目的と、出願時の開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被らないようにするという趣旨にかなうことになるのではないかとの意見があった。

また、審査や審判に関与できない第三者が、明細書に明示的に記載されていない事項を追加する補正の適否を容易に判断できるように、出願人が、意見書等において明細書の段落番号を挙げるだけでなく、補正の適法性を丁寧に説明するべきとの意見、権利が行使される場面では、権利行使を受けた者は審査経過を検討するので、明細書の記載から自明な事項かが怪しければ、出願人に説明をさせたり、明細書の記載と自明な事項とをつなぐ客観的資料の提出を求めたりすることで、第三者が不測の不利益を被らないことの一定の担保になるとの意見もあった。

以上

事例2 (特許化学1)

事例3(特許化学2)

サポート要件(特許法36条6項1号)

論 点	サポート要件の判断において、課題をどのように認定すべきか。
	論点1：明細書の【発明が解決しようとする課題】に記載された課題とは異なる課題を認定できる場合について
	論点2：クレームの変化と課題の対応について
	論点3：明細書作成時の課題の記載方法について
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> ・知財高判平成30年4月13日(平成28年(行ケ)第10182号, 平成28年(行ケ)第10184号, 「ピリミジン誘導体」事件) ・知財高判平成30年5月24日(平成29年(行ケ)第10129号, 「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品」事件) ・知財高判令和2年1月29日(平成30年(行ケ)第10170号, 「フルオロスルホン酸リチウム, 非水系電解液, 及び非水系電解液二次電池」事件)

1. 関連する判決の概要

(1) 知財高判平成30年4月13日(平成28年(行ケ)第10182号, 平成28年(行ケ)第10184号, 「ピリミジン誘導体」事件)

ア 判断基準

特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであると解される(知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10042号同年11月11日特別部判決参照)。

イ 本件発明の課題

本件明細書の発明の詳細な説明には、既に開発されているHMG-COA還元酵素阻害

剤の問題点等が記載されているわけではなく、【0003】に「コレステロールの生成を抑制することがアテローム性動脈硬化の予防および治療に重要であり、このことを考慮して有用な医薬品の開発が望まれている。」と記載されているにとどまる。

証拠及び弁論の全趣旨によると、医薬品の分野においては、新たな有効成分の薬理活性が既に上市された有効成分と同程度のものであっても、その新たな有効成分は、代替的な解決手段を提供するという点で技術的な価値を有するものと認められる。

以上を考え合わせると、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ない。

したがって、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。

ウ 原告らの主張について

(ア) 原告らは、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(平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項1号)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。

(イ) 原告らは、本件特許出願人が本件出願時に本件発明1及び甲1発明の化合物が甲2の一般式(1)の範囲内に属することを認識していた以上、「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」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は本件発明の課題としたはずがない旨主張する。

しかし、サポート要件の判断は、特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載につき、出願時の技術常識に基づ

き行われるべきものであり、その判断が、出願人の出願当時の主観により左右されるとは解されない。

(2) 知財高判平成30年5月24日(平成29年(行ケ)第10129号、「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品」事件)

ア 課題の認定について

特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。

また、発明の詳細な説明は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」その他当業者が発明の意義を理解するために必要な事項の記載が義務付けられているものである(特許法施行規則24条の2)。

以上を踏まえれば、サポート要件の適否を判断する前提としての当該発明の課題についても、原則として、技術常識を参酌しつつ、発明の詳細な説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。

イ 本件発明の課題

本件明細書の発明の詳細な説明の記載からすれば、本件発明は、「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」それ自体を課題とするものであることが明確に読み取れるといえる。

これに対し、異議決定は、一旦はそれと同

様に本件発明1の課題を認定しながら、最終的なサポート要件の適否判断に際しては、「本件発明1の課題は、上記aのとおり、具体的には、実施例1-1のライスマルクに比べてコク(ミルク感)、甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供することである」とその課題を認定し直し、課題の解決手段についても、「本件発明1が課題を解決できると認識できるためには、…実施例1-1のライスマルクに比べてコク(ミルク感)、甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要である。」としている。

確かに、発明が解決しようとする課題は、一般的には、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、発明の詳細な説明に、課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては、技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないのではないと考えられる。

しかしながら、記載要件の適否は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから、その判断は、第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり、課題の認定、抽出に関しても、上記のような例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。

したがって、出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない(換言すれば、サポート要件の適否に関しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従って判断すれば十分なのであって、出願時の技術水準を考慮するなどという名目で、あえて周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし、相当でもな

い。出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。)

したがって、異議決定が課題を「実施例1-1のライスマルクに比べてコク(ミルク感)、甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提供すること」と認定し直したことは、発明の詳細な説明から発明の課題が明確に読み取れるにもかかわらず、その記載を離れて(解決すべき水準を上げて)課題を再設定するものであり、相当でない。

(3) 知財高判令和2年1月29日(平成30年(行ケ)第10170号、「フルオロスルホン酸リチウム、非水系電解液、及び非水系電解液二次電池」事件)

ア 本件訂正発明4の課題の認定の誤りの有無について

本件決定は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき、本件訂正発明4の課題は「初期放電容量が改善され、容量維持率および/またはガス発生量が改善された非水系電解液二次電池をもたらすことができる非水系電解液を提供すること」にあると認定し、これを前提に、本件訂正発明4のサポート要件の適合性を判断した。

(ア) a 本件明細書の記載は、「本発明」の課題は、「初期の電池特性と耐久性」、「耐久後も高い入出力特性およびインピーダンス特性」が維持される非水系電解液二次電池をもたらすことができる「非水系電解液用の添加剤ならびに非水系電解液」を提供することにあることを示したものと理解できる。

b 一方で、本件明細書には、従来技術における具体的な問題点を指摘した記載はなく、【0007】記載の「初期の電池特性と耐久性」、「耐久後も高い入出力特性およびインピーダンス特

性」といった項目についても、従来技術に具体的な問題点があることを指摘する記載はない。本件明細書全体をみても、【0007】の「耐久後も高い入出力特性およびインピーダンス特性」について評価試験を行ったことについての記載はない。

- c 前記a及びbによれば、本件明細書の【0007】の「本発明」の課題は、「初期の電池特性と耐久性」、「耐久後も高い入出力特性およびインピーダンス特性」が維持される非水系電解液二次電池をもたらしことができる「非水系電解液用の添加剤ならびに非水系電解液」を提供することにあるとの記載は、従来技術においてこれらの電池特性の項目に具体的な問題点があることを踏まえて、それらを解決することを課題とし、あるいはこれらの項目のすべてを向上又は改善することを課題とすることを開示したものではなく、少なくともこれらの項目のいずれかを向上又は改善することにより、電池特性を向上させることを課題として開示したものと理解できる。
- (イ) 次に、本件明細書の記載から、「特定量の硫酸イオン分を含有するフルオロスルホン酸リチウムを、非水系電解液中に含有させることにより」、「優れた特徴が発現されることを見出し」、「本発明」を完成させたこと、「本発明」の「発明者」は、「詳細は詳らかではないが、フルオロスルホン酸リチウムに特定の割合で硫酸イオンを含有させることにより相乗効果が発現されていると考え」ていたことを理解できる。
- (ウ) 以上によれば、本件明細書には、本件訂正発明4の課題は、フルオロスルホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤とし

て含有しない非水系電解液に対して、初期放電容量等の電池特性を改善する非水系電解液を提供することにあることが開示されているものと認められる。

2. 論点及び検討結果

(1) 論点1(明細書の【発明が解決しようとする課題】に記載された課題とは異なる課題を認定できる場合について)

上記関連判決(1)～(3)は、いずれも、明細書の【発明が解決しようとする課題】に発明の課題が明確に読み取れる記載がされているところ、それぞれの判断は次のとおりのものであった。すなわち、上記関連判決(1)においては、本件明細書の発明の詳細な説明には、既に開発されているHMG-COA還元酵素阻害剤の問題点等が記載されているわけではなく、医薬品の分野においては、新たな有効成分の薬理活性が既に上市された有効成分と同程度のものであっても、その新たな有効成分は、代替的な解決手段を提供するという点で技術的な価値を有するものと認められる。これらを考え合わせると、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ないとして、既に同種の医薬品が複数上市されていたことや、出願人自身も認識していた先行技術との関係において本件発明が選択発明としての進歩性が担保できないこと等に基づき、【発明が解決しようとする課題】に記載された課題はレベルが低く不適切である旨の原告の主張が、サポート要件の判断に進歩性の判断を取り込むべきではない、サポート要件の判断は出願人の出願当時の主観により左右されずとは解されない、として退けられた。また、上記関連判決(2)においては、本件明細書に記載された実施例の効果を周知技術との関係において

評価し、【発明が解決しようとする課題】に記載されたものよりも高い課題を認定した異議決定が、出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものであるとして取り消された。一方、上記関連判決(3)は、【発明が解決しようとする課題】に記載された複数の項目について、明細書に、従来技術に問題があるとの記載や評価試験の記載がないことを指摘し、本件発明の課題は、【発明が解決しようとする課題】に記載された項目のすべてを向上又は改善することではなく、少なくともこれらの項目のいずれかを向上又は改善することにより電池特性を向上させることである旨判断した。

そこで、明細書の【発明が解決しようとする課題】に記載された課題とは異なる課題の認定が許容されるのは、どのような場合であるのかについて、検討を行った。

上記関連判決(1)～(3)を併せ見ると、サポート要件を判断するにあたって、【発明が解決しようとする課題】に記載されたものをそのとおり課題として認定するのが原則ではあるが、記載されたものとは異なる課題を認定する余地はある。【発明が解決しようとする課題】の記載と明細書のその他の部分の記載とが整合していない場合や、外国出願に散見されるように、課題の記載自体がないといった例外的な事情がある場合には、出願時の技術水準から課題を認定することが許容されるという点で意見が一致した。

しかし、どのような場合まで【発明が解決しようとする課題】の記載と異なる課題の認定が許容されるのかという点については、限られた例外であるという意見から、課題の認定は、クレームされた発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか否かというサ

ポート要件の判断をするのに必要な範囲で行われるべきで、【発明が解決しようとする課題】の記載という形式面に拘泥する必要はないのではないかという意見、どのような場合であっても、課題は【発明が解決しようとする課題】のみならず発明の詳細な説明の全体に記載される可能性があるという意見まで、幅があった。

また、どの程度異なる課題まで認定が許容されるのかという点については、【発明が解決しようとする課題】の記載を基本に、発明の詳細な説明の記載を総合的に理解して、課題の内容や程度が解釈又は付加されたり、記載された複数の課題のうちの一部の課題への限定や課題間の優劣が付けられたりし得るという意見、課題が多義的に認定できる場合に、技術的な価値の判断や技術常識が参酌できるという意見、技術常識は、記載された課題よりも高い課題を認定する方向では参酌され難いのではないかという意見等があった。

(2) 論点2(クレームの変化と課題の対応について)

クレームは、手続補正や分割出願などに応じて変化するが、明細書の【発明が解決しようとする課題】の記載は出願当初のまま補正されないことが多い。そこで、クレームが変化した場合に、出願当初の記載のままの【発明が解決しようとする課題】の記載をどうとらえるべきであるかについて検討した。

まず、分割出願の場合には、明細書に2以上の発明が記載されていたという前提に立つと、分割後に原出願に記載された課題とは異なる課題を認定する余地があるという点で一致した。

また、手続補正によりクレームを減縮した場合には、補正前のクレームに対応していた課題を変更する必要はないという意見が多数である一方、減縮により効果の顕著性や臨界

的意義に重きが置かれるようになって最適な課題が変わってくることはあり得るという意見もあった。

(3) 論点3(明細書作成時の課題の記載方法について)

明細書作成という実務の上で、サポート要件に適合するという観点と、先行技術に対して進歩性を有するという観点とから、課題についての記載には様々な工夫がされていると思われる。そこで、明細書の書き手あるいは読み手としての実務に関して意見を交換したところ、それぞれの実務経験に基づく、次のような意見が出された。これらの実務の実情を知ることにより、各明細書の記載内容についてより深い洞察が可能になるものと思われる。

ア 出願時に発明が完成していたことを示すためにも課題の記載は重要と考える。あまりに多岐にわたる課題を列挙し、それらについて具体的な記載が不足していると、結局はどの課題についても解決できるものに至っていなかったのではないかと受け止められるおそれがある。

イ 課題自体が新規や特殊であって進歩性に寄与する場合を除き、課題は高く設定し過ぎない方がよい。

ウ 先行技術調査の結果、進歩性との兼ね合いで特殊な課題を打ち出した方がよさそうな場合にはそれを記載するが、そうでない場合には一般的な課題を記載することもある。特殊な課題の場合には、クレームの全範囲にわたって課題が解決できることを裏付けるデータが必要となることに注意が必要である。

エ 課題を詳細に書きすぎると、権利行使の段階で狭い権利として解釈されるのではないかという懸念がある。

オ 【発明が解決しようとする課題】の記載

のみならず、各構成(好ましい態様)を記載する際に、(課題と密接に関係している)効果も併せて記載することは有用である。できるだけ早く出願したいが、実験データ収集に時間がかかるので、ある時点で収集できたデータに基づき、今後の展開を見越して、明細書を作成することが大切である。カ 「優れた」、「改善された」等の抽象的な課題とする場合には、事後的に比較対象が認定されるのを避けるため、何に対して優れる又は改善されるのか等、その基準を明確に記載する。

キ クレームが新規化合物の場合には、農薬等の用途としての具体的な効果までは求められず、化合物が製造でき、農薬等の用途への利用可能性が理解できれば、サポート要件に適合するという判断が示されたことがある。新規化合物に係る発明については、新規化合物を提供すること自体が課題とされる印象である。

ク 継続的に技術開発が行われる分野においては、一般的に、まず課題があり、それを解決していく連続的なプロセスで発明がなされることが多いと思われるが、バイオの分野では、課題がないままに不連続に発明が生み出されることも少なくない。それでも、形式上課題を記載する必要があるので、苦勞することがある。

ケ 明細書の読み手の立場からすると、明細書の【発明が解決しようとする課題】の記載が明細書全体の内容からずれているケースや、【発明が解決しようとする課題】に一般に通用するような広い課題しか記載されていないケースが一定数あると感じている。そのような場合、【発明が解決しようとする課題】の記載にとらわれることなく、本当の課題は何であるかについて事案ごとに確認するようにしている。

以上

事例4(特許電気)

明確性要件(特許法36条6項2号)

論 点	特許請求の範囲の記載だけからでは、一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> • 不服2015-5914号(平成29年1月10日：請求不成立審決，発明の名称「オーディオエンコーダ，オーディオデコーダ，符号化されたオーディオ情報，オーディオ信号を符号化および復号化する方法およびコンピュータ・プログラム」) • 知財高判平成30年9月20日(平成29年(行ケ)第10116号，「オーディオエンコーダ，オーディオデコーダ，符号化されたオーディオ情報，オーディオ信号を符号化および復号化する方法およびコンピュータ・プログラム」事件) • 知財高判平成26年9月17日(平成25年(行ケ)第10262号，「焦点特性とコヒーレンス・ゲートを制御するために動的フィードバックを用いた，光干渉トモグラフィにおける写像性と感度を改善するための方法及び装置」事件)

1. 関連する審判決の概要

(1) 不服2015-5914号(平成29年1月10日：請求不成立審決，発明の名称「オーディオエンコーダ，オーディオデコーダ，符号化されたオーディオ情報，オーディオ信号を符号化および復号化する方法およびコンピュータ・プログラム」)

「・・・オーディオエンコーダの発明である請求項9において，・・・「移行傾斜の選択と変換長の選択との間の依存関係または隣接するフレームのウィンドウ形状の間の相関関係を利用する」点については，本願明細書の段落【0014】及び【0015】に，「・・・例えば，可変符号語長のウィンドウ情報を用いることにより，移行傾斜の選択および変換長の選択の間に依存関係があることを利用することができる。(段落【0014】)」，「・・・隣接するフレームのウィンドウ形状間に概して相関がある点に留意する必要がある，(段落【0015】)」との記載があるが，上記記載は，可変符号語長のウィンドウ情報を利用するものであるから，オーディオデコーダに係る記

載と認められ，可変長符号語を用いるオーディオエンコーダの如何なる技術事項を特定しているのか不明である。・・・本願は，特許請求の範囲の記載が，特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。」

(2) 知財高判平成30年9月20日(平成29年(行ケ)第10116号)

「第5 当裁判所の判断

1 本願発明9・・・について

(1) 特許請求の範囲の記載

・・・請求項9の記載は次のとおり分説することができる。以下，各分説を，その符号に従い「分説A」などという。

A ・・・

E ・・・ウィンドウ・タイプを決定するように構成され，

F 前記オーディオエンコーダは，可変長符号語を用いて前記入力オーディオ情報(110)の現在の部分を変換するために用いられるウィンドウのタイプを示すウィンドウ情報(140)を符号化するように構成

され、

G 前記オーディオエンコーダは、前記可変長符号語を用いて、移行傾斜の選択と変換長の選択との間の依存関係または隣接するフレームのウィンドウ形状の間の相関関係を利用するように構成される、オーディオエンコーダ(100)。

...

2 請求項9の明確性について

(1) ...特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。

(2) ...特許請求の範囲の記載に基づき分説Gの意義を検討する。...分説G...のうち、...分説G1の「移行傾斜の選択と変換長の選択との間の依存関係」について、...「移行傾斜」及び「変換長」によって表されるウィンドウの特徴がどのようなものであるか明らかではないから、特許請求の範囲からは、可変長符号語を用いて符号化されるウィンドウ情報...と、「移行傾斜」と「変換長」によって表されるウィンドウの特徴がいかなる関係にあるのかは不明である。...また、分説G2の「隣接するフレームのウィンドウ形状の間の相関関係」の文言から、「フレーム」と「ウィンドウ形状」が対応する関係にあることを読み取ることができるものの、「ウィンドウ形状」と、「ウィンドウ・タイプ」(分説E)ないし「ウィンドウのタイプ」(分説F)の関係も不明であり、隣接するフレームのウィンドウ形状の間にいかなる関係があるのか

も明らかでないから、特許請求の範囲からは、可変長符号語を用いて符号化されるウィンドウ情報(分説F)と、「隣接するフレームのウィンドウ形状」とがいかなる関係にあるのかは不明である。

(3) ...特許請求の範囲の記載からは分説Gの意義は明らかではないため、本件明細書の記載に基づいてその意義を検討する。

ア 分説G1について

...本件明細書には、右側の移行傾斜が長いウィンドウには短い変換長が選ばれることはないという関係があることから、このような関係を利用して可変長符号語を得ることが記載されていると理解でき、...本件明細書には、オーディオエンコーダにおいて、このような「移行傾斜の選択と変換長の選択との間の依存関係」を利用することにより可変長符号語を得ることが記載されているといえる。...これに対し、特許請求の範囲の請求項9には、オーディオエンコーダにおいて可変長符号語がいかなる方法により符号化されるかについて特定する記載はなく、分説G1には、オーディオエンコーダが、「前記...可変長符号語を用いて」何らかの方法により「移行傾斜の選択と変換長の選択との間の依存関係」[「を利用する」]ことが記載されているものと解さざるを得ない。そうすると、分説G1の記載は、...本件明細書から読み取れる、オーディオエンコーダが「移行傾斜の選択と変換長の選択との間の依存関係」を利用して可変長符号語を得ることとは異なるものというほかなく、本件明細書の記載を参照しても、分説G1に記載された、オーディオエンコーダが「前記可変長符号語を用いて」[「依存関係を利用する」]ことの意義は明らかではないと言わざるを得ない。

イ 分説G 2について

・・・本件明細書には「ウィンドウ形状」と「ウィンドウ・タイプ」が同義であることを明示した記載はなく、段落【0102】の記載(「このように、本発明による実施例において、「ウィンドウ形状」、すなわち移行の形は、ウィンドウ・タイプ、すなわち移行傾斜の一般の長さ(長いか短い)および変換長の一般の長さ(長いか短い)とは別に決定される。))からは、「ウィンドウ形状」と「ウィンドウ・タイプ」が異なる概念であると解し得る。・・・特許請求の範囲の請求項9には、オーディオエンコーダにおいて可変長符号語がいかなる方法により符号化されるかについて特定する記載はなく、分説G 2には、オーディオエンコーダが、「前記(判決注：分説Fに記載の)可変長符号語を用いて」何らかの方法により「隣接するフレームのウィンドウ形状の間の相関関係」「を利用する」ことが記載されていると解さざるを得ない。そうすると、分説G 2の記載は、・・・本件明細書から読み取れる、オーディオエンコーダが「隣接するフレームのウィンドウ形状(ウィンドウ・タイプ)間の相関関係」を利用して可変長符号語を得ることとは異なるものというほかなく、本件明細書の記載を参照しても、分説G 2に記載された、オーディオエンコーダが「前記可変長符号語を用いて」「相関関係を利用する」ことの意義は明らかではないと言わざるを得ない。

(4)・・・分説G 1及び分説G 2の意義は明らかでなく、分説Gの技術的意義は不明ということになるから、特許請求の範囲の請求項9の記載は明確性要件を充足しないというべきである。]

2. 検討事項

(1) 参考審判決に関する検討事項

ア 判決において、「前記オーディオエンコーダは、可変長符号語を用いて、移行傾斜の選択と変換長の選択との間の依存関係または隣接するフレームのウィンドウ形状の間の相関関係が利用される」なる用語(以下「分説G」ということがある)の技術的意義が明細書を参酌しても不明確と判示されているが、この判断は妥当か。

妥当という意見が多数を占めた。

(ア) 請求項の表現について

「可変長符号語を用いて、移行傾斜の選択と変換長の選択との間の依存関係または隣接するフレームのウィンドウ形状の間の相関関係が利用される」という表現がわかりにくく、この表現のみからは技術的意義がわからないという意見が多数を占めた。

(イ) 明細書を踏まえた解釈について

明細書の記載を踏まえた請求項の解釈に関して、主に明細書の問題点について、以下の意見が示された。

- 明細書には、オーディオエンコーダ(100)に含まれる可変長符号語エンコーダ(180)が移行傾斜と変換長の選択の間の依存関係または隣接するフレームのウィンドウ形状との間の相関関係を得ることは説明されているが、可変長符号語を用いて、移行傾斜と変換長の選択の間の依存関係または隣接するフレームのウィンドウ形状との間の相関関係を利用することは説明されていない。
- 図1A、1B及び段落【0044】などから、移行傾斜の選択と変換長の選択との間の依存関係または隣接するフレームのウィンドウ形状の間の相関関係を利用して、ウィンドウ情報(140)を取得し、このウィンドウ情報(140)から可変長符号語(182)を提供するものと理解でき、特許

請求の範囲の記載と、明細書の記載とは、可変長符号語を提供するのか、提供されるのかという点で逆になっている。

- また、結論として不明確の判断は妥当としつつも、判決中で示された請求項の分説Fでは「可変長符号語」をオーディオエンコーダの出力に用いる前提で技術的意味を理解していると思われるため、請求項の分説Gにおける「可変長符号語」についてもオーディオエンコーダの出力に用いる前提で技術的意味を理解する余地はあったのではないかという意見もあった。
- 明確性違反とサポート要件等の他の要件との関係について、まずは明確であるか否か判断しないと、他の要件の判断はできない。そのため、検討の順序について、明確性要件を先行して検討するべきであるという問題提起があった。

(ウ) 「可変長符号語を用いて」という表現が用いられた背景について

「可変長符号語を用いて、移行傾斜の選択と変換長の選択との間の依存関係または隣接するフレームのウィンドウ形状の間の相関関係が利用される」という記載は、オーディオエンコーダ内で行われる処理等のような技術的な内容を特定しようとしたものではなく、単に処理に用いられる対象(要素)を抽象的に特定しようとしたものではないか、という指摘があった。

イ 仮に、請求項9の分説Gに「前記可変長符号語を用いて」という文言(判決で明細書に対応する記載がないとされた箇所)がなかったら、明確性違反とならなかったか。明確性違反とならなかった可能性があるという意見と依然として明確性違反になるという意見の2つに分かれた。

(ア) 明確性違反とならなかった可能性があるという意見

本件で明確性違反と認定された一番の原因は、「可変長符号語を用いて」という記載が、オーディオエンコーダ内で行われる処理のような技術的な内容を特定しているように読めることに起因して、出願人の意図する技術的な内容と、裁判官の認定する技術的な内容が食い違ったことにあると考えられる。仮に「可変長符号語を用いて」という記載がなければ、明確性違反とならなかった可能性がある。

「ウィンドウ形状」と「ウィンドウタイプ」について、明細書の図4には、ウィンドウタイプの to と from、すなわちウィンドウタイプの前と後ろの関係が書いてある。これは、ウィンドウ形状の特徴によって、どこからどこのウィンドウタイプに移るのが決まっているということを示しているということができる。この点を踏まえれば、請求項9の「隣接するフレームのウィンドウ形状の間の相関関係が利用される」は、必ずしも不明確ではない。

なお、本判決では、「ウィンドウ形状」と「ウィンドウタイプ」が同義であるという主張を当事者がしていたため、本判決は当該主張を前提に、両者を同義とみなすのは難しい旨判示したものと理解することができ、本判決の内容に異論はない。

(イ) 依然として明確性違反になるという意見

分説G2について、明細書の記載を見ると「ウィンドウ形状」と「ウィンドウタイプ」は明確に区別されており、同義とみなすのは難しい。そのため、請求項9の「前記可変長符号語を用いて隣接するフレームのウィンドウ形状の間の相関関係が利用される」の意味は明細書を参酌しても不明確である。

ウ 判決では、「特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。」(判決38頁11～15行目)としているが、本件明細書の記載及び図面を考慮するにあたり、特許請求の範囲の意義(特許発明の技術的範囲の予測可能性)とのバランスをどのように考えるか。

明確性要件を判断する際に明細書を参照することについて、以下の意見が出された。

- 当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が不明確であると疑われる場合は、明細書及び図面に記載された用語の定義、発明特定事項の技術的意味の説明などを考慮して、明確性を判断するのが適切だと考える。また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載自体は明確であると認められる場合も明細書及び図面は確認すべきである。この場合、明細書及び図面に技術常識とは異なる用語の定義などが記載されていることによって、かえって特許請求の範囲を不明確にしていないかを確認するのが適切だと考える。
- 特許請求の範囲の記載から予測可能な範囲を超えてしまうと、第三者が特許請求の範囲の記載から発明を適切に把握できなくなり第三者の利益が不当に害される可能性が高くなることを踏まえると、「第三者の利益が不当に害される可能性がない範囲」とは、具体的には、「特許請求の範囲の記載から予測可能な範囲」であると考える。ここで「予測可能な範囲」とは、「一般的な文法や、一般的な文言の意味に基づいて解釈可能な範囲」と言えるのではないか。
- 特許請求の範囲の記載と明細書等が整合していない場合、明確性要件ではなく、サポート要件の問題であるように思う。特許請求の範囲の記載が、明細書を参照しても理解できないような場合、明確性要件との関係において、明細書等にそれほど目を向けるべきではないのではないか。
- 先願主義の下では、出願人は特許出願をいち早く行う必要があるため、限られた時間の中で出願することが求められるが、そのような状況の下で、発明の内容を正確に特定するようにクレーム化し、請求項の補正に備えた緻密な明細書を作成することには相応の困難を伴う。そのため、特許発明の技術的範囲を定めるにあたっては、過度にクレームの文言に拘るのではなく、明細書の記載及び技術常識を基礎として、クレームの文言を柔軟に解釈した上で明確性要件の該当性を判断することが妥当である。
- 特許請求の範囲の意義(特許発明の技術的範囲の予測可能性)と明細書の記載及び技術常識に基づく文言の解釈とのバランスは、究極的には、第三者である当業者が発明の内容を理解できるかという観点から判断することになるが、これを検討するに当たっては、今回議論で出た意見の対象となり得る事案を整理し、類型化に基づく検討が有益かもしれない。

エ 本判決ではオーディオエンコーダが問題になったが、デコーダの処理から、エンコーダが当然行っていると類推できる処理の範囲はどのように考えるか。

デコーダの処理から類推できるエンコーダの処理に関して、以下の意見が出された。

- デコーダにおける、符号化オーディオ情報と復号化オーディオ情報との関係が明らかであれば、エンコーダにおいて、入力オー

ディオ情報と符号化オーディオ情報との関係は類推できる範囲にある。

- 審査基準には、サブコンビネーションに関する発明の場合、当業者が他のサブコンビネーションに関する事項を理解できること、および他のサブコンビネーションに関する事項により本サブコンビネーションが特定されているか否か(または、どのように特定されているか)を理解できることが必要であると記載されている。これを踏まえると、エンコーダが当然行なっていると類推できる処理の範囲は、請求項9(エンコーダに関する請求項)にデコーダの処理(他のサブコンビネーションに関する事項)が理解できるように記載されている場合に限られると考える。デコーダの処理が適切に記載されていれば、エンコーダとデコーダという対応関係(つまり、符号化処理と復号処理という対応関係)に基づいて、デコーダの処理から、エンコーダが当然行なっている処理を類推できる可能性は高いと考える。
- デコーダで必ず行う処理からであれば、エンコーダが当然行っている処理を類推できると考える。また、デコーダが選択的に行う処理であっても、デコーダが選ぶ処理に適合させるようにエンコーダが処理を選択しているような場合には、「デコーダの処理から、エンコーダが当然行っている処理を類推できる」と考える。一方、多くの場合は、エンコーダ側が処理を選択すると思う。例えば、エンコーダが入力信号の特性に基づいて処理を選択する場合などである。そのような多くの場合は、デコーダは、エンコーダが選択した処理の情報を符号とともに受信し、選択した処理の情報に基づいて符号を復号するので、デコーダが選択的に行う処理からではエンコーダが当然行っている処理は類推できないと考える。

- エンコーダは対象となるデータを符号化するものであり、デコーダはエンコーダにより符号化されたデータを復号化するものである。この点、様々な目的(例えば、データ送信の際のデータ圧縮)のためにエンコーダによってデータが符号化され、デコーダにより符号化されたデータが復号化される。しかし、その目的によってデコーダの処理及びエンコーダの処理は異なるものと予想されるため、デコーダの処理からエンコーダの処理が一義的に明らかになるものではない。

オ 判決はいわゆる「サブコンビネーション発明」であるが、サブコンビネーション発明である場合とそうではない場合とで、本件明細書の記載及び図面を考慮するにあたり、特許請求の範囲の意義(特許発明の技術的範囲の予測可能性)とのバランスに差異は生じるか。

上記エでは、デコーダの処理からエンコーダの処理を類推できるという意見と、類推できないという意見に分かれたが、サブコンビネーションであるからといって、特別な配慮が必要になるわけではないという意見が多数を占めた。

- サブコンビネーション発明であっても、明細書の記載又は技術常識から当業者が予見可能であるか否かという基準によって、クレームの明確性を判断することには変わりはないから、差異はないと考える。
- 明確性の問題は、サブコンビネーション発明か否かには関係ないと考える。

ただし、請求項に係る発明を特定していない事項(新規性の判断において、発明を特定するために意味を有しない事項)が記載されていることだけで明確性違反にする必要はないと考える。発明を特定するために意味を有しない事項が記載されている場

合でも、その事項自体が明確であれば、明確と判断してよいと考える。

カ 本判決の検討を経て新たに生じた問題意識

本判決の検討を通じて、電気分野における明確性に関する議論を深めるためには、「明確性に関する実務者の感覚」及び「電気分野において明確性が問題となった事案」の検討が必要であることで意見が一致した。

(2) 明確性要件に関する検討事項

本判決の検討を経て新たに生じた問題意識について、下記のとおり、参加者による議論を行った。

ア 明確性に関する実務者の感覚

本判決は、「特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定するが、同号がこのような規定した趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となり、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うなど第三者の利益が不当に害されることがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある」旨判示しており(38頁、2 請求項9の明確性について(1))、明確性要件を検討するにあたり、「第三者の利益」を不当に害するか否かは重要なポイントになると思われる。一方で、先願主義の下では、出願人は特許出願をいち早く行う必要があるため、限られた時間の中で出願することが求められるという出願人側の事情も考慮すべきであるという指摘もあり、明確性要件を検討するにあたっては、第三者の利益、及び、出願人の利益のバランスを考える必要があるとの意見もあった。

そこで、第三者の利益、及び、出願人の利益についてさらに検討を行った。

(ア) 調査の際に明確性に疑義のある特許と遭遇した経験の有無、及び当該特許と遭遇した場合の対応(第三者の利益に関連して)

① 明確性に疑義のある特許との遭遇の経験について

多数の参加者が調査の際に明確性に疑義のある特許と遭遇した経験を有していた。ただし、権利化業務が中心である場合は、無効調査やクリアランス調査の数が相対的に少なくなるため、明確性に疑義のある特許と遭遇する(又は不明確と認識する)件数も相対的に少なくなる傾向がある。

② 明確性に疑義のある特許と遭遇した場合の対応

- よくあるケースとして、特許請求の範囲の記載が抽象的(上位概念的)であることにより、文言通りに解釈すると様々な捉え方ができるため技術的範囲が広がってしまい、実質的な技術的範囲を特定できないケースが挙げられる。例えば、分割出願において、原出願とは全く異なった観点の権利が取得された場合等に多い印象である。このようなケースにおいては、基本的に、文言通りに請求項の技術的範囲を解釈している。つまり、より確実に回避等をするために、技術的範囲を最大限に広く解釈して調査を行っている。そのため、調査に大きな労力を要する場合がある。そして、仮に先行技術が調査で発見されなかった場合には、その広い技術的範囲で権利が有効であると扱っている。上記の方法では、調査に要する労力が大きいこと、及び技術的範囲を過度に広く解釈している可能性があること等の問題があるという意見が出ているため、現在、改善策を検討している。例えば、

複数名で多元的な視点から議論をし、妥当な技術的範囲を決めるという手法を検討している。

- 異議手続・無効審判手続・侵害訴訟に関連する調査の場合、明細書の用語について出願当時の技術常識及び基礎出願の明細書等に照らして、可能な限り資料を集めて意味を解釈する。
- 明細書から、課題または効果を確認する。その後は、調査内容により異なる。

<無効調査の場合>

記載要件違反(明確性、サポート要件、実施可能要件)を満たしているかを中心に検討する。記載要件違反の検討の中で、技術事項としてあり得る選択肢を絞り、技術的範囲を定めた上で新規性違反、進歩性違反用の資料を探す。

<先行技術文献調査の場合>

新規性、進歩性に関しては特許請求の範囲よりも明細書の方が大切なので、明細書でも技術事項を把握できないときは無視する。明細書で技術事項が把握できれば、その技術事項と自社製品を比較する。

<クリアランス調査の場合>

まずは、記載要件違反(明確性、サポート要件、実施可能要件)を満たしているかを中心に検討する。記載要件違反の検討の中で、技術事項としてあり得る選択肢を絞り、絞った選択肢に対応する訂正後の請求項を想定し、侵害の有無を検討する。

- 技術者と明細書の解釈について相談する場合、「出願当時の技術常識」を前提に議論を行うか、それとも「相談時点の技術常識」を前提に議論を行うかについて、参加者の中でも立場の違いがあった。
- クリアランス調査を行うにあたり、明確性に疑義のある特許があると、最大限広

い範囲で解釈をせざるを得ず、労力がかかりすぎるといった意見が示された。

(イ) 調査の際における特許請求の範囲・明細書の読み方(第三者の利益に関連して)

- 最初に特許請求の範囲を読む方と、ある程度課題や効果を把握した後に特許請求の範囲を読む方とに大きく2つに分かれた。
- ほぼ全員が【発明が解決しようとする課題】及び【発明の効果】を確認する旨回答しており、これらの事項が注視される傾向にあることがわかった。

(ウ) 明確でないことを理由とする拒絶理由通知を受領した事案における背景事情(出願人の利益に関連して)

参加者との議論の結果、明確でない請求項が記載される背景として、概ね以下の4つの傾向があることが分かった。

- ① 権利範囲を広くすることに注力する場合
 - 出願時には、特に「出来るだけ広い技術的範囲が含まれる記載にすること(上位概念的な記載にすること)」に注力しており、これに比べて、明確性要件を満たすべきだという意識はそこまで高くない可能性がある。
 - 大体的場合において前提となる技術の相関が抜けていることで請求項の内容が不明確、もしくは請求項の内容をできるだけ広げようとして内容が不明確になっていることが多い。
 - 背景としては、より広い権利範囲を目指したことがあげられる。より広い権利範囲を目指せば、より抽象度の高い記載となり、その結果として不明確と判断されるケースがあることは、やむを得ない。
 - 上位概念化もしくは権利行使しやすい請求項にするために、技術事項同士の関係や用途などを省略しすぎることはある。
- ② 作成者のスキル不足がある場合

- ③ 分割出願において、当初の想定範囲外の権利の取得を試みる場合
- ④ 外国出願が基礎出願になっていたもの
 - ・侵害訴訟で明確性が疑問になった事案の全ては外国出願が基礎出願になっていたものであった。単純な誤訳や、日本語にない概念を創出することによりわかりにくくなるため、外国出願を基礎出願とするものでは明確性が相対的に問題になりやすいと考えられる。

イ 電気分野において明確性が問題となった事案

本件の他に過去5年間の電気分野の判決で明確性が問題になった事案を検討し、その傾向について意見の交換を行った。明確性の議論は個々の事実関係や技術常識を前提とするものであり、明確な分類を行うことは困難であるが、報告の便宜上、①解釈がそもそも不能であるか否かが問題となるもの、②複数の解釈のうちいずれを採用すべきかが問題となるもの、及び、③明白な誤記を含んでいるものという分類分けを試みた(あくまでも説明の便宜上の分類であることを留意されたい)。

- ① 解釈がそもそも不能であるか否かが問題となるもの(本判決の分説Gにおける「可変長符号語を用いて」)

本判決の分説Gは、「可変長符号語が移行傾斜の選択と変換長の選択との間の依存関係または隣接するフレームのウィンドウ形状の間の相関関係が利用する」という解釈(特許請求の範囲から導かれる解釈)と、「移行傾斜の選択と変換長の選択との間の依存関係または隣接するフレームのウィンドウ形状の間の相関関係が利用して可変長符号語が提供される」という解釈(明細書から導かれる解釈)が相互に矛盾しており、本件発明における可変長符号語の果たす役割が軽微でないことを踏まえると、当該矛盾を解決するような解釈は

およそ不能であるものとする意見が多数を占めた。

一方で、結論として不明確の判断は妥当としつつも、判決中で示された請求項の分説Fでは「可変長符号語」をオーディオエンコーダの出力に用いる前提で技術的意味を理解していると思われるため、請求項の分説Gにおける「可変長符号語」についてもオーディオエンコーダの出力に用いる前提で技術的意味を理解する余地はあったのではないかという意見もあった。

この類型について、以下の意見があった。

- ・特許請求の範囲の解釈について、特許請求の範囲に書かれているものを削除して読むことは文言解釈の限界を超えらると思う。特許請求の範囲の解釈を行うにあたって、この点に注意すべきである。
- ・特許請求の範囲に記載の文言は、基本的には削除せずに解釈するものとする。もっとも、特許請求の範囲に記載の文言が「他のサブコンビネーション」のみを特定する事項であって、請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合等、新規性・進歩性の判断に当たってその意味を限定的に解釈することはありうる。
- ② 複数の解釈のうちいずれを採用すべきかが問題となるもの(本判決の分説Gにおける「ウィンドウ形状」)

本判決の「ウィンドウ形状」(分説G)という用語と、「ウィンドウ・タイプ」(分説E)及び「ウィンドウのタイプ」(分説F)という用語の関係については、必ずしも明細書等では明らかにされておらず、それぞれの用語の意義については解釈が分かれる。例えば、いずれの用語も同じ意味合いを有する(特許請求の範囲で用いる用語が不統一であった)という解釈と、それぞれの用語が異なる意味を有する(敢えて異なる用語を用いて表現してい

る)という解釈が可能である。

本判決は、「本件明細書には「ウィンドウ形状」と「ウィンドウ・タイプ」が同義であることを明示した記載はなく、段落【0102】の記載(「このように、本発明による実施例において、「ウィンドウ形状」、すなわち移行の形は、ウィンドウ・タイプ、すなわち移行傾斜の一般の長さ(長いか短い)および変換長の一般の長さ(長いか短い)とは別に決定される。))からは、「ウィンドウ形状」と「ウィンドウ・タイプ」が異なる概念であると解し得る(43頁、2 請求項9の明確性について(3)イ(イ))とし、「ウィンドウ・タイプ」と「ウィンドウ形状」が異なる意味合いを有する用語であると解釈している。

この点について、本判決と同様、「ウィンドウ・タイプ」と「ウィンドウ形状」は、異なる意味合いを有する用語と解釈できるため、「ウィンドウ形状」という用語を用いている分説Gも明確性を欠いているという意見が多数を占めた。

この類型について、以下の意見があった。

- ①及び③にも共通するが、一人で特許請求の範囲及び明細書等を起案して、一人で確認をすると、このような不整合に気付かないことがあると思う。複数の目を通して確認することができれば、それに越したことはないと思う。
- 複数の目でチェックすることは好ましい運用であると思うが、技術的に難しい案件の場合、議論のテーブルに複数の人を乗せるのが難しい場合がある。また、

出願時には時間的な制約もあるため、時間との兼ね合いでもある。

- ③ 明白な誤記を含んでいるもの(知財高判平成26年9月17日(平成25年(行ケ)第10262号))

焦点特性とコヒーレンス・ゲートを制御するために動的フィードバックを用いた、光干渉トモグラフィにおける写像性と感度を改善するための方法に関する平成25年(行ケ)第10262号は、特許請求の範囲における「少なくとも1つの前記第1の光又は前記第2の光に基づいて」という記載について、「当業者であれば、前記の「少なくとも1つの前記第1の光又は前記第2の光に基づいて」は、「少なくとも1つの前記第1の光及び前記第2の光に基づいて」の明白な誤記である旨を理解するものと認められる(27頁、第5、1(2)イ(イ))と判示しており、当業者にとって明白な誤記を含む特許請求の範囲があることも確認できた。

この類型について、以下の意見があった。

- 当業者にとって「明白な誤記」であるか否かの評価は第三者にとって必ずしも容易ではなく、「明白な誤記」かどうかの問題になるような用語が含まれる特許請求の範囲を解釈するにあたっては、第三者の予測可能性も考慮してほしい。
- 第三者の予測可能性を害さないという観点からは、誤記が「明白」であるか否かにかかわらず、誤記は補正をさせるような運用にしてほしい。

以上

事例5(意匠)

意匠の類否判断(意匠法3条1項3号),形状等に関する表現

論 点	(1) 意匠の類否判断の手法
	論点1: 基本的構成態様と具体的態様の境界について
	論点2: 先行意匠群の抽出方法について
	(2) 形状等に関する表現
	論点3: 形状等の「印象」を認定した表現の妥当性について
主 点 な 参考審判決	論点4: 図や写真を用いた形状等の特定について
	<ul style="list-style-type: none"> ・知財高判平成31年4月22日(平成30年(行ケ)第10169号,「トレーニング機器」事件)(以下「参考判決①」) ・東京高判平成14年1月22日(平成13年(行ケ)第279号,「敷居用レール材」事件)(以下「参考判決②」) ・無効2017-880003号(平成29年10月3日:請求不成立審決,物品名「トレーニング機器」)(以下「参考審決①」) ・無効2018-880003号(平成30年10月23日:請求不成立審決,物品名「トレーニング機器」)(以下「参考審決②」)

1. 関連する審判決の概要

(1) 意匠の類否判断の手法

ア 論点1(基本的構成態様と具体的態様の境界について)

知財高判平成31年4月22日(平成30年(行ケ)第10169号,「トレーニング機器」事件)(「参考判決①」)(下線は本報告書において付与。以下同様。また,【 】の記載も本報告書において加筆。)

「第5 当裁判所の判断

～中略～

(4) 原告の主張について

ア 原告は,両意匠を対比すると,パッド本体の基本的構成態様において,審決が認定した共通点に…加えて,…【さらに別の】…共通点を有すると主張するが,次のとおり,いずれも採用することはできない。

イ …本件登録意匠の上パッドの上端,下パッドの下端が略弓状に膨出していること,甲2意匠の上パッドの左右端が上に傾

くように配置されていることは,いずれも一見して認識可能な態様であるから,【原告が主張するように】基本的構成態様において6つのパッドが略横長矩形形状に配置されているとするのは,形状を過度に抽象化して表現したものといわざるを得ない。」

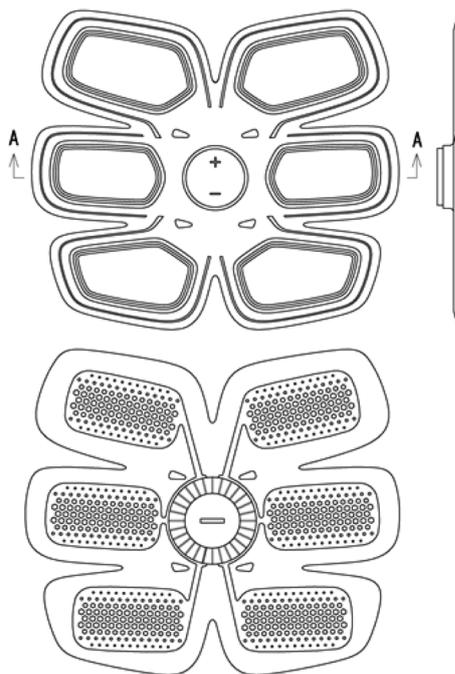
イ 論点2(先行意匠群の抽出方法について)

(ア) 無効2017-880003号(平成29年10月3日:請求不成立審決,物品名「トレーニング機器」)(以下「参考審決①」)

本願意匠の出願日が平成28年(2016年)2月5日,引用意匠の公知日が平成27年(2015年)10月26日,参考意匠の公知日が平成28年(2016年)1月12日で,参考意匠は,本願意匠の出願前公知であるが,引用意匠より後に公知となっている。



【参考判決①】 本件登録意匠



【参考判決①】 甲2意匠

(イ) 東京高判平成14年1月22日(平成13年(行ケ)第279号,「敷居用レール材」事件)(「参考判決②」)

「第5 当裁判所の判断

～中略～

3 取消事由3(本件登録意匠と引用意匠の類否判断の誤り)について

…甲4ないし8号証公報は、いずれも引用意匠の意匠登録出願日より後に発行されたものであるから、引用意匠の上記形状の特徴である「底部を一段陥没させた溝」は、引用意匠との関係において公知の形状であるとは認められず、かえって、引用意匠を特徴づける形状であることが推認されるのであり…」

(2) 形状等に関する表現

ア 論点3(形状等の「印象」を認定した表現の妥当性について)

(ア) 無効2017-880003号(平成29年10月3日:請求不成立審決,物品名「トレーニング機器」)(「参考審決①」)

「第5 当審の判断

～中略～

3 両意匠の形態についての相違点の評価

相違点(ア)について検討すると、本件意匠の本体は、上パッド、中央パッド及び下パッドが、いずれも略横長隅丸4角形状であり、上下に間隔を空けて左右に平行に延びるように配置されて、略「王」字形状となっていることから、単調で、変化に乏しい印象を与えるのに対して、甲1意匠は、中央パッドが略横長隅丸4角形状で、左右端が若干上に傾くように配置され、上パッドが略横長隅丸5角形状で、左右端が中央パッドよりも上に傾くように配置され、下パッドが略横長隅丸5角形状で、左右端が中央パッドよりも下に傾くように配置されていることから、変化に富み、躍動的で活気のある印象を与えるといえ、両意匠が正反対の印象を与えることから、相違点(ア)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいというべきである。

また、相違点(イ)は、本体の上片及び下辺中央の切り欠き部が、本件意匠は円弧状であることから、穏やかで静かな印象を与えるの

に対して、甲1意匠は略「V」字状であることから、鋭く勢いのある印象を与えるものであり、相違点(イ)が両意匠の類否判断に及ぼす影響も大きいというほかない。

さらに、相違点(ウ)は、本体正面が、本件意匠は平坦で、外周を縁取る線模様が連続して1つ設けられているのに対して、甲1意匠は、外周を縁取る線模様がパッドごとに分断して合計6つ設けられ、その内側に、各パッドの外形に相似するような隅丸略五角形状の線溝が、相似形に3本施されているというものであり、甲1意匠は、線模様や線溝により、各パッドが独立して浮き上がったような印象を強く与えるのに対して、本件意匠は、全てのパッドが平たく一体である印象を与えるといえ、相違点(ウ)が両意匠の類否判断に及ぼす影響も大きいというべきである。

…この通気孔は、需要者に、空気がたまりやすい本体中央を密着して取り付けできるように、細やかな配慮がなされているという印象を与えるのに対して、本件意匠は、そのよ

うな印象を全く与えないから、相違点(ア)ないし(ウ)による視覚的印象は、両意匠において全く異なるものといわざるを得ない。」

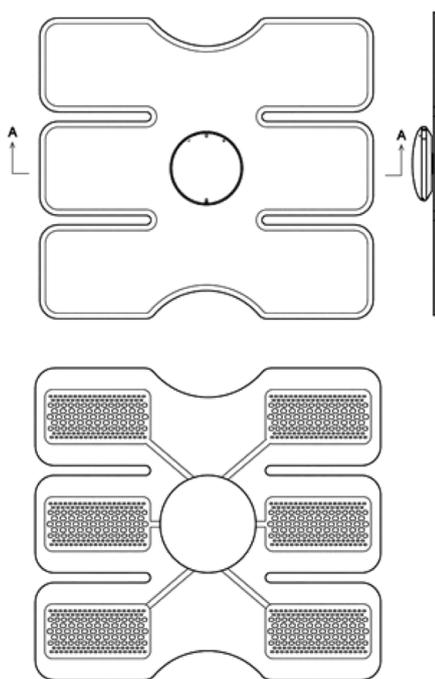
(イ) 無効2018-880003号(平成30年10月23日：請求不成立審決、物品名「トレーニング機器」)(「参考審決②」)

「第5 当審の判断

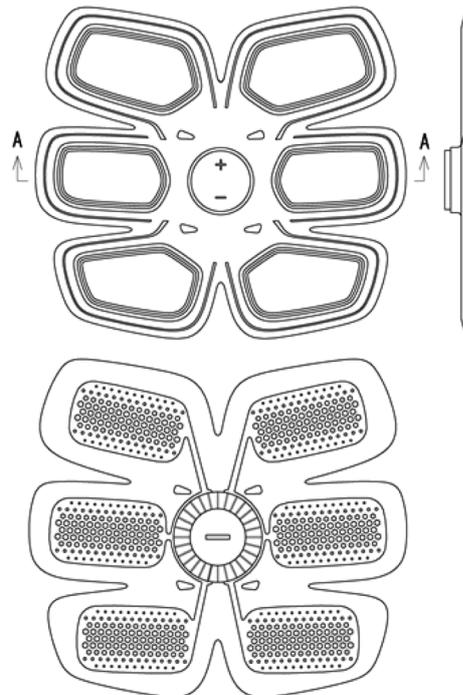
～中略～

相違点(b)は、本体の上辺及び下辺中央の切り欠き部が、本件登録意匠は略「U」字状であって、切り欠き部に連なる本体上辺及び下辺の角部付近が上方又は下方に僅かに膨出して、いわば怒り肩状に表れているのに対して、甲2意匠は略「V」字状であって、角部付近の膨出は無いのでいわば撫で肩状に表れているから、需要者に異なる視覚的印象を与えることとなり、相違点(b)が両意匠の類否判断に及ぼす影響も大きいといえる。

…両意匠の意匠に係る物品が、主に腹筋のトレーニングに使用されることを合わせて考



【参考審決①】 本件意匠



【参考審決①】 甲1意匠
 (【参考判決①】 甲2意匠と同じ)

えると、相違点(a)ないし(c)に係る甲2意匠のパッドの形態から、需要者は、トレーニングによって鍛えられて、浮き上がったような腹筋を想起し、力強い印象を受けるといえる…のに対して、本件登録意匠のパッドの形態から、そのような印象を受けることはないから、相違点(a)ないし(c)による視覚的印象は、両意匠において全く異なるものといわざるを得ない。]

※上記(1)アの「【参考判決①】本件登録意匠」と「【参考判決①】甲2意匠」の図面を参照。

2. 論点及び検討結果

(1) 意匠の類否判断の手法

ア 論点1(基本的構成態様と具体的態様の境界について)

参考判決①(平成30年(行ケ)第10169号)では、裁判所は、原告が主張した基本的構成態様について、形状を過度に抽象化して表現していると判じている。

トレーニング機器のような新規な物品分野においては、形態における基本的構成態様と具体的態様をどのように認定すべきか、新規分野における妥当な類似範囲もあわせて検討した。

(ア) 基本的構成態様と具体的態様について

どの要素を「基本的構成態様」及び「具体的態様」と認定するかは、本願意匠と対比すべき物品分野における先行意匠群の多寡とも関係する一方で、個別事例により、また立場の違いにより、その認定の態様が変わるものであるという点、及び認定に際して「基本的構成態様」及び「具体的態様」どちらに認定するにしても、詳細な検討を行い明確な理論付けに基づいて行う必要があるという点が参加者の共通認識であった。

また、本件論点について参加者から、次の

ような意見が出た。

- 形態が抽象化できる要素は基本的構成態様とした上で、認定が難しい要素は、まずは、具体的態様と認定し、個々の具体的態様を構成する要素の中で、基本的構成態様と具体的態様とを認定すべきではないか。
- 新規分野の物品の形状であっても、細部の形状は「具体的態様」として認定すべきではないか。
- 新規分野であれば、形態全体が新規であるから、基本的構成態様として認定すべきではないか。
- 「基本的構成態様」及び「具体的態様」について、定まった定義が無く、物品ごとに異なるものであるから、認定の判断が難しい。
- 当事者代理人の実務の観点からすれば、「基本的構成態様」及び「具体的態様」への認定が困難な形状においては、各当事者の、権利者かどうかの立場によって変わってくるのではないか。
- 認定の予測可能性を担保するために、各物品分野において、いかなる形状を「基本的構成態様」及び「具体的態様」と認定するのかについて一定程度の基準を定めてもよい。

(イ) 新規分野の類似範囲について

新規分野の類似範囲については、極端に広すぎるのでなければ類似範囲が広いことは妥当であろう、という意見が多数を占めた。理由として、意匠法3条1項3号の判断は、公知意匠との対比が必須であるから、先行する公知意匠が多い成熟分野であると、当然類似範囲が狭くなり、一方で、比較対象となる公知意匠の少ない新規分野においては、類似範囲が広くなることが挙げられる。

また、新規分野の意匠権の類似範囲を広くすることで、模倣品による権利侵害を防げる

利点に着目し、当該利点を重視することで、意匠の創作を一層保護できるのではないかと、いう指摘もあった。

イ 論点2(先行意匠群の抽出方法について)

出願意匠と引用意匠の共通点が、他の先行意匠にも見られるありふれた態様であると評価する場合、引用意匠より後の先行意匠を抽出したときには、かえって引用意匠を特徴づけることにならないか検討した。

この点は、引用意匠の後に公知となった参考意匠を参酌するのは、妥当であろうという意見が、やや多数であった。その理由としては、意匠法3条1項3号における判断は、本願(本件)意匠の出願日における新規性を問題とするものであり、本願(本件)意匠の出願前に存在している意匠は全て検討対象とすべきで、意匠の変遷を考慮しつつ、本願(本件)意匠分野における共通点を参酌するのは当然であるというものだった。

一方で、引用意匠の後に公知となった参考意匠を参酌するのは妥当ではないという意見も存在した。その理由としては、引用意匠のデザインを踏襲して後に公知となった参考意匠を参酌することにより、引用意匠の権利範囲を不当に狭く見せてしまう虞がある、というものであった。なお、引用意匠が長期にわたり公開されていた等、すでに引用意匠の特徴がありふれたものとなっている場合については、別に解すべき余地があるとの意見もあった。

(2) 形状等に関する表現について

ア 論点3(形状等の「印象」を認定した表現の妥当性について)

審決の共通点及び相違点の評価において、形状等の「印象」を語る表現は、読み手に正しく伝わっているか、主観が入り込みやすい

「印象」の表現において、どの程度までの表現が許容されるのか、という点について検討した。

この点、参考審決②が用いる抽象表現について、概ね問題は無く、印象についての表現が受け手にとって違和感ない記載であれば問題ないとの意見が多数であった。理由としては、意匠の類否判断においては「美感」の印象を評価・解釈する必要があるため、主観的な記載となるのは当然のことであるということが挙げられる。

一方で、審判官の主観が過剰に入り込んだ評価は相応しくないという意見も多数であった。抽象的表現を使用すること自体には問題がないものの、審判官の主観が過剰に入り込んだ表現や需要者にとって理解困難となる表現は極力避けるべきであるという点で、参加者の意見の一致を見た。

また、本件論点について参加者から、次のような意見が出た。

- 参考審決②の「怒り肩状」「撫で肩状」といった比喩表現を使うことにより、受け手にとって一層審判官の考えが理解しやすく、適切な抽象表現の使用はむしろ妥当である。
- 参考審決②で見ると、「細やかな配慮がなされているという印象」という表現は、意匠の創作姿勢に言及した表現であり、客観的な評価を表すものとしては、妥当ではないと思われる。
- 意匠の印象を評価した抽象表現が、一般需要者にとって、理解が容易なのかどうかという視点も重要ではないか。
- 参考審決②の「躍動的で活気のある印象」という表現において、需要者が果たして当該意匠から「躍動」感が得られるのか疑問が持たれる。

イ 論点4(図や写真を用いた形状等の特定について)

実務上、拒絶理由通知や拒絶査定における、出願意匠と引用意匠の特定は、主に文章により行っている。しかし、文章では的確に表現しづらい場合もあるため、補足的に図や写真を使用すること、また、図や写真を中心とし、文章表現は補足的に用いることの是非について検討を行った。

この点については、図や写真を補足的に用いることは、審決等の明確性につながり妥当であるという意見が多数であった。理由としては、審決や拒絶理由通知における表現を理解するのに時間をとられる場合があり、補助的に図や写真を用いることでよりユーザーフ

レンドリーとなるというものであった。

一方で、意匠の権利範囲は、図面を基礎として行われるのであるから、むしろ認定の際には、図を用いることが主であり、文章表現のほうがむしろ補助的であるべきではないかという意見も挙げた。

さらに、現在でも図に表された形態を文章化しているのだから、書類に表されるのは文章であっても、図を中心に考えているのではないかという指摘もあった。

図の使用を主とするか補助的とするかという点は検討の余地はあるものの、対象意匠の形状の特定に図や写真を適宜用いることについて、概ね賛成というのが参加者全員の共通意見として認識された。

以上

事例6 (商標)

色彩のみからなる商標

論 点	使用による自他商品識別力の獲得について
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none">• 知財高判令和2年6月23日(令和元年(行ケ)第10147号,「日立建機」事件)• 不服2017-02498号(令和元年9月19日:請求不成立審決,「日立建機」事件)• 知財高判令和2年3月11日(令和元年(行ケ)第10119号,「ライフ」事件)• 不服2018-03370号(令和元年7月31日:請求不成立審決,「ライフ」事件)

1. 関連する審判決の概要

(1) 知財高判令和2年6月23日(令和元年(行ケ)第10147号,「日立建機」事件)

〔第4 当裁判所の判断〕

1 取消事由(商標法3条2項該当性の判断の誤り)について

(1) …使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、当該商標が使用された期間及び地域、商品の販売数量及び営業規模、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情、当該商標やこれに類似した商標を採用した他の事業者の商品の存在、商品を識別し選択する際に当該商標が果たす役割の大きさ等を総合して判断すべきである。また、輪郭のない単一の色彩それ自体が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかを判断するに当たっては、指定商品を提供する事業者に対して、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるという公益にも配慮すべきである。

…

(3) 使用による自他商品識別力について

…原告は、本願商標の色彩を車体の少なくとも一部に使用した油圧ショベルを長期間にわたり相当程度販売するとともに、継続的に宣伝広告を行っており、本願商標の色彩は一定の認知度を有しているとはいえるものの、

その使用や宣伝広告の態様に照らすなら、本願商標の色彩が、需要者において独立した出所識別標識として周知されているとまではいえない。そして、本願商標は、輪郭のない単一の色彩で、建設現場等において一般的に採択される色彩であること、油圧ショベル及びこれと需要者が共通する建設機械や、油圧ショベルの用途とされる農機、林業用機械の分野において、本願商標に類似する色彩を使用する原告以外の事業者が相当数存在していること、油圧ショベルなど建設機械の取引においては、製品の機能や信頼性が検討され、製品を選択し購入する際に車体色の色彩が果たす役割が大きいとはいえないこと、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるべき公益的要請もあること等も総合すれば、本願商標は、使用をされた結果自他商品識別力を獲得し、商標法3条2項により商標登録が認められるべきものとはいえない。」

(2) 不服2017-02498号(令和元年9月19日:請求不成立審決,「日立建機」事件)

〔5 当審の判断〕

…

(3) 本願商標の使用による自他商品の識別性について

…

ウ 判断

…(ア)…建設機械を取り扱う業界において、本願商標の色彩であるオレンジ色と近似する色彩が、種々の建設機械の商品に普通に使用されている事実があること、(イ)請求人発行の商品カタログ…において、油圧ショベル又はミニショベルの外面の塗装の色彩として、本願商標と同一と認められる色彩を使用していることは認められるものの、…これに接する取引者、需要者は、自然と商品に表示された使用機種等の文字や「H I T A C H I」の文字に注目するといえること、(ウ)…請求人が主張する年度別の市場占有率(シェア)が正確であるか否かが確認できないこと、(エ)…広告掲載回数は31回程度であり、また、広告が掲載された雑誌の発行数量や販売数量が不明であること…、(オ)…テレビCMの放映は、期間が限定されていること…、(カ)「…油圧ショベルの色彩に関するアンケート調査…」(…による…)…認知率95.9%…が、適切な数値であるとは直ちに判断できないこと、(キ)…建設機械の取引者及び需要者は、多数存在することが推認できる中で、アンケート調査の対象の建設業従事者が、油圧ショベルの取引者及び需要者に限定されていること、(ク)アンケート調査の対象の建設業従事者数…は、…多数とはいえず、当該調査結果が、建設機械の取引者及び需要者の実際の認識を反映しているとは直ちにはいえないことからすると、請求人が、…本願商標を、請求人の業務に係る商品の自他識別標識として、永年の間、他人に使用されることなく、独占排他的に継続使用した実績を有する場合に該当するとはいえない。

…総合的に判断すると、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するとは認めら

れない。]

(3) 知財高判令和2年3月11日(令和元年(行ケ)第10119号、「ライフル」事件)

[第4 当裁判所の判断

…

2 本願商標の商標法3条1項6号該当性について

…

(1) 本願商標の本来的な識別力について

ア …①本願商標は、橙色の単色の色彩のみからなる商標であり、本願商標の橙色が特異な色彩であるとはいえないこと、②橙色は、広告やウェブサイトのデザインにおいて、…一般に利用されており、不動産の売買、賃貸の仲介等の不動産業者のウェブサイトにおいても、…普通に使用されていること、③原告のウェブサイトのトップページにおいても、…本願商標の橙色が使用されているが、これらの文字、図形等から分離して本願商標の橙色のみが使用されているとはいえないことを総合すると、原告のウェブサイトに接した需要者においては、本願商標の橙色は、…本願商標の橙色のみが独立して、原告の業務に係る「ポータルサイトにおける建物又は土地の情報の提供」の役務を表示するものとして認識されるものと認めることはできない。したがって、本願商標は、本願の指定役務との関係において、本来的に自他役務の識別機能ないし自他役務識別力を有しているものと認めることはできない。

イ …本願の指定役務の需要者は、住宅やマンションなどの不動産物件の購入、賃借等を検討している一般の消費者であり、このような需要者は、…不動産の売買、賃貸の仲介等を行う不動産取引業の需要者と同一であるか、又は重複するものと認められる。そして、不動産総合ポータルサイトと他の

不動産業者が開設するウェブサイトとは、…上記需要者において、これらが質的に異なるものと認識するものと認めることはできない。

また、不動産物件を探す者は、まず、不動産総合ポータルサイトを介して不動産情報にアクセスするのが取引の実情であることを認めるに足りる証拠はない。

そうすると、仮に原告ウェブサイトが不動産総合ポータルサイトのトップブランドとして周知著名であり、各不動産総合ポータルサイトがそれぞれイメージカラーを施しており、それらの色による棲み分けがされているとしても、不動産総合ポータルサイトに接する需要者が、色彩のみによってポータルサイトを識別可能な状況にあるものと認めることはできない。…

(2) 使用による識別力の獲得について

…原告は、…13年間にわたり、原告のウェブサイトにおいて継続して本願商標の橙色を使用してきたこと、原告のテレビCMの実績及び原告の売上実績を勘案しても、本件審決時において、本願商標の橙色のみが独立して、原告の業務に係る「ポータルサイトにおける建物又は土地の情報の提供」の役務を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないから、本願商標は、その使用により自他役務の識別機能ないし自他役務識別力を獲得したものと認めることはできない。

(3) 小括

以上によれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標(商標法3条1項6号)に該当するものと認められる。」

(4) 不服2018-03370号(令和元年7月31日:請求不成立審決,「ライフル」事件)

[5] 当審の判断

…

(4) 商標法第3条第1項第6号該当性について

…橙色の色彩のみからなる本願商標は、役務の魅力向上のために使用される色彩と認識されるものであって、また、本願商標と近似する色彩が、請求人以外の者によって、ウェブサイトで使用されていることからすれば、何人もその使用を欲するといえるものであり、これを一私人に独占させることは妥当ではない。

…本願橙色の使用態様は…、本願橙色のみが目立つ態様で使用されているとはいえないものであり、その他、…本願橙色を継続して使用してきた事実を確認できる証拠の提出はない。

また、テレビCMに本願橙色を使用したことが確認できる証拠は、参考資料27の静止画2枚のみであって、当該CMの全体の内容も不明であり、かつ、その静止画での本願橙色の使用も、…文字等の色彩として使用されているものであるから、本願橙色のみが独立して出所識別機能を有するものとして強く印象付けられるものとはいえない。

そうすると、これらの証拠からは、取引者、需要者をして、本願商標が何人かの業務に係る役務であることを認識させるということはできず、本願商標の色彩についての需要者の認識を客観的に把握することもできないことから、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至ったものとは認められない。

…本願商標は、橙色の色彩のみからなる商標であるところ、その指定役務との関係にお

いて、一私人による独占使用が妥当でないことに加え、請求人の使用により識別力を獲得したとも認められないものであるから、これを本願の指定役務に使用しても、これに接する需要者は、その役務の提供の用に供する物や広告等に通常使用される色彩又は使用される色彩を表したものと認識するにとどまり、これを役務の出所を表示するものとして、又は自他役務を識別するための標識として認識することはないというべきである。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」

2. 論点及び検討結果

(1) 検討事項1 令和元年(行ケ)第10147号(「日立建機」事件)判決の商標法3条2項の趣旨に関する判示及びその妥当性について

本判決の商標法3条2項の趣旨に関する判示は、概ね妥当であるという意見が多数であった。特に、本判決は、従来の同法同条同項の趣旨に関する判示に加えて、本願商標が「輪郭のない単一の色彩」からなるものであることに鑑みて、「指定商品を提供する事業主に対して、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるという公益にも配慮すべき」という判示(以下、「公益基準」という。)については、賛否含め、注目に値するとの点が参加者の共通認識であった。

また、公益基準について、参加者からは、次のような意見があった。

- 「輪郭のない単一の色彩」商標の使用による識別力獲得に関する一般的な判断基準としては概ね妥当である。
- 公益基準の適用については、従来の判断基準との関係性(特に各判断基準の軽重)を示しつつ、いかなる事情において公益基準が

関連し適用されるのかが明確にされるべきであるが、これは今後の判決の積み重ねを待つしかないように思われる。

- 「輪郭のない単一の色彩」商標においても、色彩の自由使用の確保の必要性という公益的問題が生じないと思われる市場(例えば事業者の範囲が限定されている携帯電話サービス等)では、色彩に本質的な識別力を認める可能性があるのではないかとと思われる。
- 本判決が公益基準を「輪郭のない単一の色彩」の商標において提示したのは、当該商標についての裁判所の基本的な姿勢を示すものであり、公益的要請よりも特定人への独占を優先すべきであると裁判所が判断するケースは、ほとんど考え難いように思われる。
- 公益基準を、商標法3条2項の趣旨として判決が提示した点については疑問がある。「公益基準」は、商標法3条2項の趣旨に加えるものではなく、同法4条1項18号に関する議論ではないか。

(2) 検討事項2 令和元年(行ケ)第10147号(「日立建機」事件)判決の判断内容について

ア 本判決が、「本願商標が建設現場等において一般的に採択される色彩」という事情を考慮し、自他商品識別力を獲得したとはいえないと判示したことの妥当性について

当該判示については、概ね妥当であるとの意見が多数であった。その理由として、「輪郭のない単一の色彩」商標については、登録された場合における商取引に対して与える影響、特に、本件のように建設現場等において一般的に採択されている色彩が登録された場合の影響はなおさらであるから、本願商標の登録は当然、厳格に考えるべきであるという

意見が挙げられた。他方、建設現場等において一般的に採択されている色彩であることへの評価は妥当とする一方、「JISの色彩規格」が商標法3条2項に与える影響については疑問を呈す意見もあった。

さらに、判決内容に鑑みた今後の出願段階の実務における考慮点として、次のような意見があった。

- 「輪郭のない単一の色彩」商標を出願する際、識別力の獲得を証明できる需要者の範囲について検討し、指定商品の検討においては、商品の用途を限定した指定商品の記載を検討すること等が必要である。
- 「輪郭のない単一の色彩」商標の出願等にあたって、指定商品・指定役務と同一類似の分野で、同じような色彩が他で採択されていないか、公的機関により指定された色彩ではないか等を広く検討する必要がある（複数の色の組み合わせであれば、かかる作業の負担はそこまで大きくはないが、単色の場合には、その調査の負担は少ないとはいえないと考えられる。）。

イ 本判決が、本願商標の色彩と合わせて文字が付されていることに関し、「本願商標の色彩は、これらの文字や色彩と合わせて原告の商品である油圧ショベルを表示しているというべきである」と判示したことの妥当性について

本判決の判示は概ね妥当との意見が多数であり、本件については、文字が付されていることが問題とされたというよりは、色彩商標の識別力が認められないことが問題の本質であったというのが、参加者の中の共通意識であった。

(ア) この点に関し、参加者からは、次のような意見があった。

- 登録済みの色彩のみからなる商標については、商品に文字が付されており、又はサー

ビスの提供にあたって文字が使用されていると思料されるのであって、登録された色彩要素のみで商品の譲渡、サービスの提供がされているものではない。

- 本願商標につき、仮に、文字と一緒に使用されず、著名商標でなかったとしても、総合考慮要素の一つに過ぎないため、判決の結論は変わらなかったであろうと考えられる。
 - 文字が付された色彩商標の識別性の判断については、立体商標の判決(平成19年(行ケ)第10215号「コカ・コーラ」事件)と同様の判断基準でよいと思われる。
- (イ) なお、文字が著名でない場合や文字が小さく記載されている場合を想定した場合につき、次のような意見もあった。
- 立体商標の判決(平成18年(行ケ)第10555号「マグライト」事件)と同様、文字の存在が、色彩が自他商品識別機能を獲得したと認める上で妨げになるとはいえないと判断される可能性が考えられるため、色彩が識別力を発揮したと判断される可能性は高まると考える。

ウ 本判決が、コーポレートカラーとの印象と、色彩及び商品の結び付きに関し、「オレンジ色が原告のコーポレートカラーであると印象付け、本願商標の色彩を一定程度認知させるものとはいえても、色彩と商品の結び付きは弱い」と判示したことの妥当性について

実際の商品に色彩が使用されている事例が提出されていることが前提ではあるが、本判決の判示は妥当であるという意見と、他方、当該色彩がコーポレートカラーとして使用され、結果として需要者において、商標や商品など出所について思い浮かぶ場合は、必ずしも広告自体から、商標と商品との結び付きが強くわかる必要はないのではないか等の意見

とが挙げられた。

この点、参加者からは次のような意見があった。

- 本件のように、指定商品が出願人の製造・販売している商品であると容易に結び付く場合であって、コーポレートカラーをその商品の色彩にも採用している場合であれば、本事例のような広告も証拠の一つとして認められる余地があっても良いのではないかと。
- あくまで企業のビジネスの発展をさせることが目的であり、商標権を確保することが究極的な目的ではない以上、企業実務としては、たとえ色彩と商品とが結び付かない場合であっても、企業イメージの確保という観点から、コーポレートカラーを使用していくことは当然あり得ることである。
- 商品に文字を付さずに色彩のみを使用することは考えにくく、通常は色彩と合わせて文字を付している。実際、「輪郭のない複数の色彩の組み合わせ」による商標として商標登録されているものは、店舗等で顧客が遠くから色彩をみて商品を識別できるものではないか。

エ 本判決が、「本件アンケートの結果のみから直ちに、本願商標の色彩が出所識別標識として認識されていたと認めることはできない」旨を判示したことの妥当性について

- (ア) 本判決については、妥当なものであるとの意見が多数であり、また、本件でのアンケートの重要性については、対象の範囲を狭めすぎていることもあり、補助的な立証資料と解すべきとの意見が多数であった。
- これに関し、参加者からは次のような意見があった。
本件ではこれぐらい範囲を狭めないで、プラスになる結果が得られなかった可能性

があるが、アンケート対象の範囲を狭めすぎているため、商標法3条2項の証拠としては不十分と考えられる。

- また、本件アンケートに対しては、次のような観点から工夫すれば、より有効なアンケートとなり得たのではないかと意見もあった。

本願商標の指定商品「油圧ショベル」の製造・販売業者は5社が9割を占めていることを考慮すれば、本件のアンケートの質問方法は、この5社のうちのいずれの油圧ショベルかを問うものに等しいと考えられることから、質問方法に工夫は必要であったように考えられる。

- 具体的にどのような質問をすればよいかということについて、次の意見が出された。

本件では、本願商標の色彩を見て思いつく商品を回答させた上で、企業名を回答させればよかったか。

- (イ) アンケート一般については、アンケートの結果は、使用による識別力取得の判断において、あくまで補足的な位置付けにとどまるとの見解が多数であったが、他方で、色彩に関する認識を立証する上で、アンケート結果が商標法3条2項において重要な判断要素の一つとなるケースもあるのではないかと意見もあった。

そして、アンケートの実施方法に関して、参加者から次のような意見が出された。

- アンケートは、対象者をどの範囲にするかが非常に難しい。これまでアンケートが有効な証拠として採用されたと思われるものは、対象が一般消費者を需要者とするものが多く、専門性の高い商品、または特定の業者のように専門的な知識を有する者等を需要者として想定した商品の場合には、対象の選定が非常に難しい。
- 恣意的な質問であるとの指摘を回避するた

め、質問の内容を、出願人又はアンケート会社以外の第三者(学者など)に依頼して作成してもらうことは有効と考えられないか。

(ウ) さらに、アンケートの意義一般について、参加者から次のような意見が出された。

- アンケートは、立証全体からみると補充的な位置付けではあるが、実態を捉えるという意味においても、審判及び訴訟において有用であると考えられる。アンケートの内容が恣意的であると説得力に欠けるが、取引の実情を的確に把握できるアンケート内容であれば、審判及び訴訟においても注目されると思われる。

オ 本判決の原告以外の使用や他人の使用の色彩との差異に関する判示の妥当性について

この点、「油圧ショベル」を購入する需要者は、「油圧ショベル」以外の機械を取り扱う様々な個人を雇用する建設会社等であるから、当該建設会社等も需要者となりうること、「油圧ショベル」以外の建設機械の色彩についても需要者が共通する、供給者が共通するなどの事情があること、商標権の効力は禁止権の範囲まで及びこと等からすれば、本判決の検討対象については概ね妥当であるとの意見が大半を占めた。

さらに、判決内容に鑑みると、今後、類似の色彩が他社の商品に使用されていることは、識別力の獲得を否定する方向に働くのではないかという意見、裁判所の考えとして、出願人が当該色彩商標を自他識別標識として使用していることを求めているが、第三者の使用については自他識別標識として使用していない場合でもよい(そのような使用でも、出願人が独占できていない判断要素になる)としていることが読み取れるのではないかという意見があった。

カ 商品における色彩の果たす役割を評価した判示部分の妥当性について

指定商品・指定役務の特徴や価格等に着目し、色彩の果たす役割を評価した本判決の手法は妥当であるとの意見が多数を占めた。

その理由としては、公益的要請の大小に着目すると、次のように説明できる。

まず、商品の識別において、商品の色彩が果たす役割が大きいとはいえないのであれば、当該商品は、ほぼ同じような色彩であると言える。その場合に、当該商品に通常使用されない色彩を付せば、識別標識足りうるため、公益的要請は小さいといえる。しかし本願商標は、JIS安全色に含まれている色彩であるなど、一般的に使用される色彩であると認められるため、この点で、公益的要請が大きいことになる。この点からすると、本判決において、本願商標の色彩と類似した橙色が、JIS安全色に採用されており、建設現場等で一般に使用されているという事実に着目している点も評価されるべきであろう。

さらに、価格帯が高ければ高いほど、機能が重視されるものであればあるほど、当該商標のみを頼りに商品又は役務を選択する率が低くなるのは当然であり、その傾向は、文字や図形などと比較した場合に、第一の選択肢として色彩をその目印とする率は低いと推測し得る。

このように、指定商品・指定役務の特徴や価格等によって、色彩の果たす役割の軽重が異なることは社会通念上一般的な感覚であり、本判決は妥当であるという点で、参加者の共通認識を得た。

なお、B to C取引とB to B取引の商品を比べると、一般論としては、B to B取引では商品における色彩の果たす役割は大きくないと評価される可能性が高いと思われる。しかしながら、例えば、車体に色彩が入った建設機械が、建設現場に複数並んでおり、そ

の中にひときわ色彩のインパクトが強い建設機械が含まれていたような場合には、その建設機械に付された文字よりもその色彩が注目を集めることもあるのではないかとの意見もあった。

キ 色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるべき公益的要請があるとの判示について

文字や図形などとは異なり、色彩には限りがあること、また、商品やサービスの提供にあたり、一切色彩を使用しないことはできないことから、ある色彩を一個人(一企業)に独占させるという、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるべき公益的要請があることは当然であり、「輪郭のない単一の色彩」商標における一般論として、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるべき公益的要請は特に大きく、よって、判決の考えは妥当であるという意見が多数であった。この点、「輪郭のない単一の色彩」については、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるべき公益的要請が大きいことは事実かもしれないが、公益的な配慮について、商標法3条2項の判断基準として判示することについては疑問であり、なおかつ、公益的不登録事由であれば、本来、無効審判で設定登録の日から5年経過後も審判請求が可能であるが、公益的な配慮を商標法3条2項で検討すると、除斥期間の問題をどのように捉えるべきか疑問ある、との意見があった。

また、公益的配慮を重視しすぎると、新商標の導入の目的の一つである「ブランド保護」がおろそかになるおそれがあり、両者のバランスを考えることが肝要ではないか、との意見もあった。さらに、複数の色彩商標の場合は、色彩の組み合わせによるバリエーションがあることから、単一の色彩からなる商標と比較すれば、色彩の自由な使用を不当に制限

することを避けるべき公益的要請は高くないと言え(実際の登録例からもうかがえる)、本件においても、単一の色彩ではなく複数の色彩の組み合わせの商標であった場合には、結論が異なっていた可能性もあったのではないかと等、本判示を踏まえ、複数の色彩よりなる商標の場合との登録可能性の比較という点も議論がなされた。

(3) 令和元年(行ケ)第10147号(「日立建機」事件)判決と令和元年(行ケ)第10119号(「ライフル」事件)判決との比較について

「日立建機」事件と「ライフル」事件の判決を比較し議論したところ、以下のような意見があった。

- 「ライフル」事件は、商標法3条1項6号が争点となっているのに対し、「日立建機」事件は同法同条同項3号及び同条2項を争点としている点で、適用条文が異なる判決であるものの、「公益にも配慮すべき」基準についての具体的な事情の適用が判示されていないという点では、共通しているのではないかと。
- 「日立建機」事件と「ライフル」事件の判決を比較すると、独占適応性、公益的要請に関する言及の有無が挙げられる。本判決については、「公益にも配慮すべき」という基準がいかなる法的根拠に基づいて判決が示しているのか不明であり、疑問に思える。
- 「ライフル」事件においては、「原告ウェブサイト」のトップページにおける本願商標の橙色の使用態様は、上記不動産業者のウェブサイトと同様に、ロゴマーク、その他の文字、白抜き文字及びクリックするボタンの背景や図形、キャラクターの絵、バナー等の色彩として本願商標の橙色が使用されているが、これらの文字、図形等から分離

して使用されていたものといえない」と判示されている。この点、どのような態様で使用されていた場合には、使用と認められるのかが不明である。商品と異なり、サービスにはそれ自体に形がないことから、サービスの内容によっては、色彩の使用を示しにくいものもあると考えること、また、「ライフル」事件におけるような使用態様であっても、ある一定の識別力の獲得につながる場合もあると考えることから、事案によっては全てが否定されるとは言えないのではない。

- 「日立建機」事件、「ライフル」事件、ともにアンケートの実施が適切ではなかったと評価されている点が共通している。

(4) まとめ

「日立建機」事件の判決における、「輪郭のない単一の色彩」商標について商標法3条2項の趣旨に関する判示、特に、従来の商標の態様における同法同条同項の趣旨に加えて「色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるという公益にも配慮すべき」ことが示されていること、さらに、具体的な本判決の判断内容を鑑みると、裁判所は「輪郭のない単一の色彩」商標の登録について、公益的要

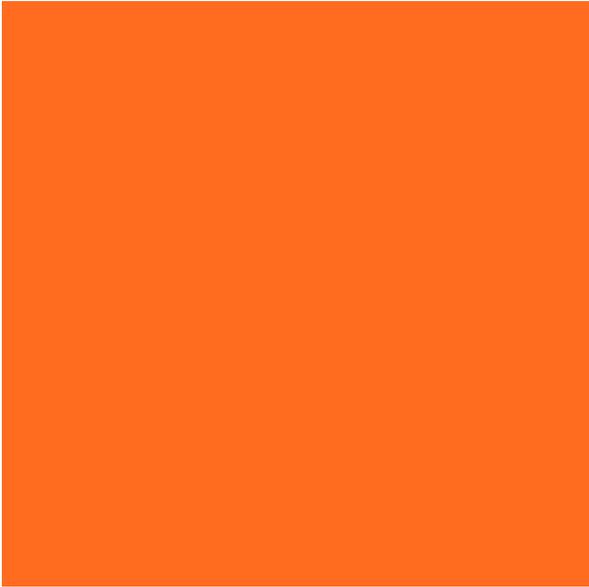
請という観点から厳格に検討・判断する姿勢であることが窺える。それは、文字、図形、記号もしくは立体的形状等とは異なり、(特に単一の)色彩は使用できる数に限度があり、商品及びサービスの提供において、色彩の使用が一般的となっている我が国における取引上の社会通念に即すと、妥当なものといえる。

今後の商標登録出願における実務において、「輪郭のない単一の色彩」商標の登録を目指す当事者は、まずは、当該商標の対象となる需要者を広く捉えつつ、当該商標と同一又は類似している指定商品又は指定役務の分野における当該色彩の使用状況(特に公的機関、公的な意味合いにおける使用の有無)を検討し、「輪郭のない単一の色彩」以外についての商標出願と比して、より公益的観点から自己識別力の獲得について詳細に主張することが求められる。

また、商品開発等の段階において、商品の色彩について将来的な商標登録出願を検討する場合は、複数の色彩の組合せによる商標等、「輪郭のない単一の色彩」商標での登録に固執せず、様々な形での商標登録出願の可否も含めて検討することが必要である。

以上

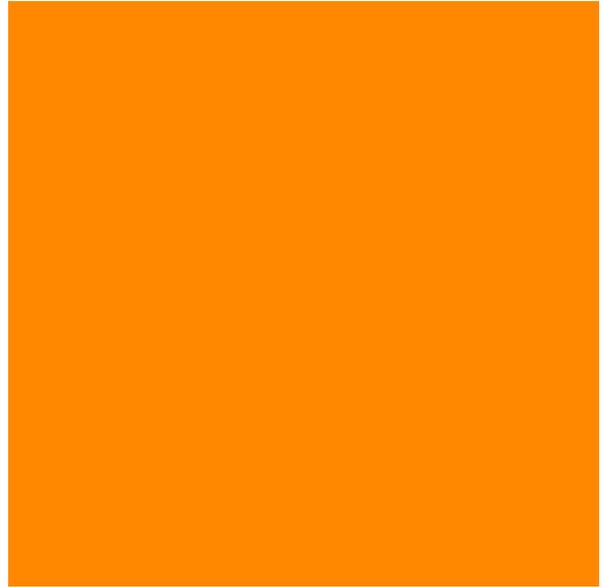
知財高判令和2年6月23日(令和元年(行ケ)第10147号, 「日立建機」事件)
本願商標【色彩のみからなる商標】



【商標の詳細な説明】

商標登録を受けようとする商標は、タキシーイエロー(マンセル値: 0.5 Y R 5.6 / 11.2)のみからなるものである。

知財高判令和2年3月11日(令和元年(行ケ)第10119号, 「ライフル」事件)
本願商標【色彩のみからなる商標】



【商標の詳細な説明】

商標登録を受けようとする商標は、橙色(RGBの組合せ: R 237, G 97, B 3)のみからなるものである。

事例7 (特許機械)

技術常識・周知技術の認定、手続違背及び複数の相違点についての判断

審判番号	不服2016-16153号(特願2013-545358号) (平成29年9月20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11月26日 平成30年(行ケ)第10016号(請求棄却)
発明の名称	多成分物質の計量及び混合装置
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1. 事件の概要

(1) 事案の概要

本願発明(本願の請求項1に記載の発明)は、「多成分物質の計量及び混合装置」に関する発明であり、当業者が容易に想到することができるとして、特許法29条2項の規定により、拒絶査定がなされた。その後、原告(特許出願人)が拒絶査定不服審判を請求し、同時に特許請求の範囲を補正したが、審判では、補正の要件及び進歩性の判断がなされ、当該補正が独立特許要件〔進歩性〕を満たしていないとして、補正を却下したうえで拒絶審決がなされた。これに対して原告は、審決取消訴訟を提起した。

裁判では、技術常識及び周知技術の認定、手続違背及び相違点の容易想到性判断が主に争われたが、原告主張の取消事由はいずれも理由なしとして原告の請求は棄却された。

(2) 手続の概要(主なものを抜粋)

特許出願(PC T)：平成23年12月21日
(優先日：平成22年12月24日)
上申書、手続補正書：平成25年9月26日
拒絶理由通知：平成27年7月13日
意見書、手続補正書：平成28年1月21日
拒絶査定：平成28年6月23日
拒絶査定不服審判請求：
平成28年10月28日
手続補正書：平成28年10月28日

上申書：平成29年4月13日
審決(不成立)：平成29年9月20日

2. 検討事項の概要

(1) 検討事項1

独立特許要件の進歩性判断における、新たな技術常識、周知・慣用技術の認定の適否について。

(2) 検討事項2

「部材を直線移動させるための駆動機構において、ラックピニオン機構より送りねじ機構の方が、駆動機構を大型化又は複雑化させずに、操作量に対して駆動される量が小さく、細かな調整が可能であること」は、機械分野一般の技術常識であるか否かについて。

(3) 検討事項3

審決の独立特許要件の進歩性判断における相違点2の容易想到性判断の適否について。

3. 審決の概要

(1) 本願補正発明の概要

拒絶査定不服審判の請求と同時にした補正後の発明(以下、「本願補正発明」という。)は、「多成分物質の計量及び混合装置」に関する発明であり、特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。

【請求項1】

比較的大量に計量される材料成分と比較的少量で計量される材料成分とを含む多成分物質のための計量及び混合装置(1)であって、

- (a) それぞれの物質成分を有する交換式カートリッジ(2. 1, 3. 1)を収容するための、少なくとも2つの連結されているカートリッジ収容装置(2, 3),
- (b) 前記カートリッジ収容装置(2, 3)又は前記カートリッジ中に押し入る吐出ピストンによって前記カートリッジ(2. 1, 3. 1)から成分出口を通して前記物質成分を同時に吐出するための、吐出装置(4, 5, 8, 9, 11, 16), 及び
- (c) 前記成分出口に接続され、吐出される前記物質成分を混合し、かつそれらを混合状態で放出する、混合装置(7),
- を具備しており、

前記比較的大量に計量される材料成分と前記比較的少量で計量される材料成分との量比が50以上：1であり、かつ

- (d) 少なくとも1つの前記吐出ピストン(11)が、ねじ(11. 1)を有し、それによって前記吐出ピストン(11)が、前記カートリッジ収容装置(2, 3)に対して回転するとき、前記吐出ピストン(11)を前記ねじによって前方へ駆動できるようにされており、かつ前記比較的少量で計量される材料成分を吐出するために用いられる、多成分物質のための計量及び混合装置(1)。

(2) 引用発明**ア. 主な刊行物**

- (ア) 特開平8-57384号公報(主引用発明を示す文献：審判では刊行物1, 裁判では甲5)
- (イ) 特表2008-534175号公報(周知技術を示す文献：審判では刊行物2,

裁判では甲6)

- (ウ) 米国特許第4863072号明細書(周知技術を示す文献：審判では刊行物3, 裁判では甲7)

イ. 刊行物1(甲5)に記載された発明

「硬化剤と主剤とを含む二液混合物のための二液混合注出装置であって、

- (a) 硬化剤および主剤を有する収納シリンダー1を収容するための、1つの本体ケーシング5,
- (b) 前記収納シリンダー1中に挿入される挿入栓3によって収納シリンダー1から連通口4を通して前記硬化剤および主剤を同時に注出するための、手動操作部20, ギア機構18, ピストン杆17, 及び
- (c) 前記連通口4に接続され、注出される前記硬化剤および主剤を混合し、かつそれらを混合状態で注出する、注出ノズル6, を具備しており、
- 前記硬化剤と前記主剤との量比が2：1であり、かつ
- (d) 前記ピストン杆17が、前記ギア機構18に接続され、前記ピストン杆17を前記ギア機構18によって押圧移動できるようにされている、二液混合物のための二液混合注出装置。」

(3) 本願補正発明と刊行物1(甲5)に記載された発明との相違点**ア. 相違点1**

本願補正発明の「カートリッジ収容装置」は、「少なくとも2つの連結されている」ものであるのに対し、刊行物1(甲5)に記載された発明の「本体ケーシング5」は、1つであって、少なくとも2つの連結されているものではない点。

イ. 相違点2

本願補正発明は、「前記比較的大量に計量される材料成分と前記比較的小量で計量される材料成分との量比が50以上：1」であり、また、上記「少なくとも1つの吐出ピストンが、駆動機構に接続され、吐出ピストンを駆動機構によって前方へ駆動できるようにされている」点に関して、本願補正発明は、「少なくとも1つの前記吐出ピストンが、ねじを有し、それによって前記吐出ピストンが、前記カートリッジ収容装置に対して回転するときに、前記吐出ピストンを前記ねじによって前方へ駆動できるようにされており、かつ前記比較的小量で計量される材料成分を吐出するために用いられる」ものであるのに対し、

刊行物1(甲5)に記載された発明は、硬化剤と主剤との量比が2：1であり、また、上記「少なくとも1つの吐出ピストンが、駆動機構に接続され、吐出ピストンを駆動機構によって前方へ駆動できるようにされている」点に関して、刊行物1(甲5)に記載された発明は、ピストン杆17が、ギア機構18に接続され、ピストン杆17をギア機構18によって押圧移動できるようにされている点。

(4) 審決の判断

ア. 補正の要件(独立特許要件〔進歩性〕)の判断

相違点1について

複数のカートリッジを収容装置に収容する際に、複数のカートリッジを各々個別の収容装置に収容し、それらの収容装置を連結するか、あるいは、複数のカートリッジを1つの収容装置に収容するかは、当業者が適宜選択し得る事項であり、刊行物1(甲5)に記載された発明において、硬化剤の収納シリンダー1と主剤の収納シリンダー1とを各々個別のケーシングに収容して、両ケーシングを連結させることも、当業者が適宜なし得たことに

すぎない。

相違点2について

駆動機構において、歯車機構や流体圧駆動機構などよりねじ機構の方が操作量に対して駆動される量が小さく、細かな調整が可能であることは、機械分野一般の技術常識であるところ、定量で材料成分を抽出する装置において、ねじによる駆動機構を採用したものは、例えば、刊行物2(甲6)や刊行物3(甲7)に記載されるように周知(以下、「周知技術」という。)である。

そして、刊行物1(甲5)に記載された発明において、複数の材料成分を計量して注出するにあたり、それらの材料成分をどのような量比で抽出するかは、生成する混合物の種類により設定されるものであるところ、その量比が50以上：1という比の混合物である場合に、少量で計量される材料成分を精密に計量すべきことは、当業者であれば普通に想到する事項であり、その際、周知技術を採用して、ギア機構の代わりにねじ機構を採用することは、当業者が容易になし得たことである。

そして、本願補正発明は、全体としてみても、刊行物1(甲5)に記載された発明及び周知技術から予測される以上の格別な効果を奏するものではない。したがって、本願補正発明は、刊行物1(甲5)に記載された発明及び周知技術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から、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

拒絶査定不服審判の請求と同時にを行った補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。

イ. 進歩性の判断

(ア) 本願発明について

上記より、拒絶査定不服審判の請求と同時にした補正は、特許法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されたので、平成28年1月21日の手続補正書により補正(最初の拒絶理由通知に対する補正)された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものと認められる。

(イ) 判断

本願発明の発明特定事項を全て含む本願補正発明が、上記に記載したとおり、刊行物1(甲5)に記載された発明及び周知技術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から、本願発明も、同様の理由により、刊行物1(甲5)に記載された発明及び周知技術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。

そして、本願発明は、全体としてみても、刊行物1(甲5)に記載された発明及び周知技術から予測される以上の格別な効果を奏するものではない。

4. 判決の概要

(1) 主な争点

ア. 相違点2の容易想到性判断が誤りであるか否か

(ア) 混合の対象となる二つの材料成分の量比について

(イ) ピストンのギア機構による移動とねじによる駆動について

イ. 手続違背の有無

本件拒絶査定においては、刊行物1(甲5)に記載された発明と刊行物2(甲6)及び刊行物3(甲7)によって示された周知技術とに基づいて、進歩性が判断されているのに対し、

審決は、さらに何ら根拠を示さずに技術常識が存在するとした上で、刊行物1(甲5)に記載された発明と上記周知技術に加えて、上記技術常識に基づいて、進歩性を判断したから、「査定の理由と異なる拒絶の理由」(特許法159条2項)が追加されているのであって、拒絶理由を通知して意見書提出の機会を与えるべきであるとして、審決が手続違背に該当するか否か。

ウ. 理由不備の有無

審決の技術常識についての認定において、根拠が示されていないため、特許法157条2項4号の規定に違背しているとして、理由不備に該当するか否か。

(2) 裁判所の判断

ア. 相違点2の容易想到性判断について

(ア) 混合の対象となる二つの材料成分の量比について

本願優先日前に公開された他の刊行物によると、二液を混合して得られる接着剤等の多成分物質の混合比率を、50以上：1(本願補正後発明1の数値限定)とすることは、特殊な数値限定であるということとはできず、本願優先日前において、当業者が想定し得るものであると認められる。

刊行物1(甲5)の【0038】の記載は、一方のギア機構(18a)と、他方のギア機構(18b)との作動距離比率を2：1で形成しない場合や、双方の収納シリンダーの断面積を同一としない場合も想定されていることを示している。そして、当業者は、このような構成の装置においては、二液性混合物の混合比率は、(作動距離比率)×(断面積比率)となるから、作動距離比率と断面積比率をともに大きくすると、二液性混合物の混合比率をかなり大きくすることが可能であることを理解できる。

また、刊行物1(甲5)には、「【0005】従来公知の手動式の方法は、異なる二液を同一の力で加圧して行うため、二液の量は常に等しい割合となっていた。そのため、二液性の、接着剤、塗料等の殆どのものは、従来の手動式の装置を用いる事ができず、大型の自動式の装置を用いる必要があった。このため、作業者は、装置を携帯しながら作業を行う事ができず、作業の行動範囲を狭く限定され、作業性が極めて悪いものとなっていた。【0006】本発明は、上述の如き課題を解決しようとするものであって、二液を異なる割合で混合可能な手動式の装置を提供する事により、二液性の、接着剤、塗料等の殆どの種類の使用を可能にしようとするものである。」と記載されている。

さらに、刊行物1(甲5)には、二液性混合物の混合比率を50以上：1とすることを妨げる記載もない。

以上のことからすると、刊行物1(甲5)に記載された発明において、二液性混合物の混合比率を、50以上：1とすることは、当業者が必要に応じて適宜設定し得る設計的事項にすぎないと認められる。

(イ) ピストンのギア機構による移動とねじによる駆動について

刊行物1(甲5)に記載された発明における「ギア機構」について、刊行物1(甲5)には、「一对のピストン杆を、各々作動比率の異なるギア機構に接続し、このギア機構に、ギア機構が共同可能な手動操作部を接続する」ものであること(【0007】)、「ギア機構は、ラックギア部とピニオンギア部を形成しても良い」こと(【0008】)、「ギア機構には、ラックギア部とピニオンギア部とを形成すれば、構造を簡略化して、装置を廉価に製造する事が可能になる」こと(【0013】)が記載されている。

回転体であるピニオンの歯をラックの歯と噛み合わせるにより回転運動を直線運動に変換するラックピニオン機構は、機械要素として広く用いられているものであり(乙2, 8~10, 弁論の全趣旨)、ピニオンを直接操作する場合は、半径 r のピニオンを回転角 θ だけ操作すると、ラックは $r \cdot \theta$ だけ直線移動する。また、ピニオンにギア比 g のギア機構を設けてギアを操作する場合は、ラックは $g \cdot r \cdot \theta$ だけ直線移動する。

送りねじ機構は、機械要素として広く用いられているものであり(乙1~7, 10, 弁論の全趣旨)、ねじに切られたらせん状の溝のピッチを p とし、ねじが回転角 θ だけ回転すると、駆動対象は $p \cdot \theta / (2\pi)$ だけ直線移動する。

ねじのピッチ p を、ピニオンの半径 r より相当小さくすることは、可能である(乙1)のに対し、ラックピニオン機構で、送りねじ機構と同程度に駆動される量を細かく調整可能とするには、ギア機構のギア比 g を相当小さくしなければならないところ、ギア機構のギア比 g を相当小さくするためには、ギア機構を大型化又は複雑化せざるを得ない(乙1, 2, 弁論の全趣旨)。

以上によると、「部材を直線移動させるための駆動機構において、ラックピニオン機構より送りねじ機構の方が、駆動機構を大型化又は複雑化せずに、操作量に対して駆動される量が小さく、細かな調整が可能であること」は、機械分野一般における技術常識であると認めるのが相当である。乙2の表95の記載や乙10の【0038】の記載は、上記認定を左右するものではない。

刊行物1(甲5)の【0005】、【0006】の記載によると、作業者が装置を携帯しながら作業を行うことができるよう、装置を小型化することは、刊行物1(甲5)に記載された発明の課題であるといえるから、駆動機構を

大型化又は複雑化しないことにより、装置を小型化するために、技術常識を勘案して、刊行物1(甲5)に記載された発明の少なくとも1つのピストン杆17の駆動手段として、周知技術を適用して、駆動機構に係る相違点2の本願補正後発明1の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことであると認められる。

イ. 手続違背の有無

審決は、刊行物1(甲5)に記載された発明と刊行物2(甲6)及び刊行物3(甲7)によって認定することができる前記周知技術を組み合わせることは、前記技術常識を考えると、容易に想到できる旨を判断しているのであって、主引用発明とこれを組み合わせる対象となる副引用発明又は技術の内容が、本件拒絶査定理由から変更されているとは認められない。

容易想到性判断において、主引用発明と副引用技術との組合せの動機付けを判断する場合において、その動機付けの有無を基礎付ける事情の一つとして、新たに、技術常識を認定したとしても、「査定の理由と異なる拒絶理由」(特許法159条2項)を追加したということとはできず、改めて拒絶理由通知等を行わなかったことをもって、手続違背があると認めすることはできない。

ウ. 理由不備の有無

「審決の理由」(特許法157条2項4号)は、最終的な結論を導き出すのに必要な限度で示されるものであって、その判断の過程において認定された全ての事実についてそれを認定する根拠となった証拠を事実毎に全て示さなければ、「審決の理由」(特許法157条2項4号)に記載したことにならないというものではない。

特に、「技術常識」は、当業者に一般的に

知られている技術又は経験則から明らかな事項であるから、その根拠となった証拠を挙げなかったからといって、必ずしも「審決の理由」に記載しなかったことにはならない。

したがって、審決が、「駆動機構において、歯車機構や流体圧駆動機構などよりねじ機構の方が操作量に対して駆動される量が小さく、細かな調整が可能であることは、機械分野一般の技術常識である」という認定につき、特段の証拠を挙げていないとしても、そのことをもって、「審決の理由」が付されていないと認めることができない。

5. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1(独立特許要件の進歩性判断における、新たな技術常識、周知・慣用技術の認定の適否について)

ア 手続違背について

本判決では、審判段階における進歩性の判断について、新たに技術常識を認定したとしても査定の理由と異なる拒絶理由の追加ではないとして審決の判断を支持した。そこで、どのような技術常識であれば当該拒絶理由の追加とはならない、即ち、手続違背とはならないのかについて、裁判例に照らしつつ検討を行った。

この点、結論に影響を及ぼさない範囲で新たに技術常識を認定したとしても、手続違背とならないとの意見が多くを占めた。具体的には次のような意見があった。

- 審査段階では技術常識が示されず、審決において新たに追加された説示が、単に技術常識を示すものであれば手続違背とはならないと思われる。他方、進歩性の判断(結論)は変わらないとしても、審査段階で示されていない全く新たな公知事実の組み合わせに基づいて進歩性判断をした場合には、手続違背を免れないと思われる。
- 本判決についてみると、審判の合議体が、

単に技術常識を示したにすぎず、主引用発明と副引用発明について新たな組み合わせに基づくものではないから、手続違背とならない(最判昭5 1.3.10「メリヤス編機事件」も参照)。

即ち、本件審決で新たに追加された説示は、単に送りねじ機構が広く用いられているという技術常識を示すものであり、あえてこの点に触れなくても結論が出たと思われる。

- 結論に影響を与えるか否かにかかわらず、代理人にとって反論の機会があるか否かは重要であるから、手続違背と評価されるか否かは、最終的に、意見書等の提出の機会が保証されていたかが全てであろうと思われる。
- 民事訴訟の実務感覚として、意見書等の提出の機会を与えた上で、原告(特許出願人)の主張を排斥するということは知的財産法に限らず大事である。また、原告(特許出願人)から不意打ちであるという不満が出てしまうことを防ぐため、意見書等の提出の機会を与える手続きをとるのも1つの方法である。
- 拒絶査定と審決とで同一証拠から周知技術を認定しているところ、単に周知技術の認定の表現ぶりが少し異なるだけであり、審決ではより丁寧に技術常識を踏まえて周知技術の説示をしているだけであるので、特段問題にはならない。

イ 当業者の技術常識について

上記で問題となった技術常識について、以下のような意見があった。

- 当業者の知識の技術常識を前提として主引用発明と副引用発明の組み合わせを検討するが、どのレベルの技術常識を想定しているか、というところが問題である。具体的には、技術常識をすべて検討、認定してい

かないといけないのか、証拠を提示する必要があるのかが問題である。

- 所定の分野における当事者が、その分野において技術常識であると認識していても、その分野の当業者ではない弁護士、裁判官等の法律家では判断が困難である。そのため、裁判においては、資料、例えば教科書などの証拠がないと技術常識であるか否か判断できないと思われる。
- 裁判においては、すべて証拠に基づいて主張、立証しなければならないところ、弁護士、裁判官等の法律家は当業者ではないため、明細書の記載から技術常識を推測することは困難であり、証拠となる文献が無いまま技術常識である旨の主張をしても、主張を認めてもらえる可能性が低い。
- 裁判では、一般論として、原告や被告の主張に対して、その主張が正しいか否かの立証が行われる。そのため裁判所からは、通常、原告や被告の主張に対する何かしら証拠の提示が求められる。裁判では、単なる主張だけでは、その主張が正しいか否かの判断が容易にできず、原告や被告の主張をそのまま認められない場合が多い。また、証拠がない場合にその主張が合理的か、という議論にもなるが、合理的かどうかの判断も証拠がないと裁判の場合は主張が認められることは難しい。

ウ まとめ

本判決についてみると、単に技術常識を審決の理由に追加するだけならば、査定の理由と異なる拒絶理由の追加(特許法159条2項)とならず、手続違背とはならないという判示は妥当であるという点で意見が一致した。

もっとも、結論に影響を及ぼすような技術常識の追加であれば手続違背となる可能性があり、また、例えば全く別異の主引用発明と副引用発明との組み合わせとなると、当業者

が有する技術常識の範囲にとどまらないことになるという意見が多数であった。

他方、審決の証拠の摘示の仕方にも問題があるうえ、原告に、査定理由と異なる拒絶理由の追加ではないものの、技術常識であることの証拠(又は理由)を示して反論の機会を与えるべきであろうという意見もあった。

(2) 検討事項2 (ラックピニオン機構及び送りねじ機構に関する技術常識について)

本判決では、「部材を直線移動させるための駆動機構において、ラックピニオン機構より送りねじ機構の方が、駆動機構を大型化又は複雑化させずに、操作量に対して駆動される量が小さく、細かな調整が可能であること」は機械分野一般の技術常識であると判断した。そして、判決では、技術常識であるとの根拠となる証拠を審決に記載しなかったことについては、必ずしも「審決の理由」を記載しなかったことにならない、として審判の判断を支持した。そこで、争点となった技術常識について、どのようなものであれば機械分野一般の技術常識であり、またそうでないのか、裁判例に照らしつつ検討を行ったところ、基本的にラックピニオン機構、送りねじ機構共に、それぞれが機械分野一般の技術常識であるという意見が多数を占めた。そのほか、次のような意見があった。

- 単に特許発明を大型化又は複雑化させないという理由だけで、ラックピニオン機構を送りねじ機構に置き換えることができるかは後述の(4)の記載のとおり機械分野一般の技術常識であるか否か疑問がある。もっとも、機械分野一般の技術常識を証明する証拠があれば、裁判においても技術常識であると認定すると考えられる。
- ラックピニオン機構、送りねじ機構による駆動機構は、電気モータを用いて制御することが多いため、機械分野のみならず、例

えば制御分野や電気分野を加えた総合的な分野にまたがった技術常識と考えることもできる。そういう意味では機械分野一般の技術常識のみならず、複数の技術分野においても技術常識であると言えるのではないか。

- 裁判において、化学分野のエンジニアである原告が、化学的な技術常識からすると、機械分野一般の技術常識を踏まえた審判の判断は酷であるという主張をしているが、進歩性の審査基準でも「当業者」を個人よりも複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えることについて挙げられており、妥当な審決である。
- 技術常識であるとの証拠の提出方法について、裁判においては、当事者の方で技術常識であるとの主張について、全く資料(証拠)の提出がされないということは経験上ほとんどない。裁判の進行に応じて、何らかの特許公報等の証拠が出てくることが多い。裁判段階で、両当事者から何かしらの証拠に基づく主張立証が重ねられてくることが多いので、そこで決着がついているのではないか。

(3) 検討事項3 (相違点2の容易想到性判断の適否について)

本審決では、本願発明の進歩性判断における相違点2について、「ギア機構の代わりにねじ機構を採用」する周知技術の採用と、「量の比」の変更という2つが存在し、機械的な構成要素に係るもの(以下、「駆動機構」という)について周知技術を適用するのは想到容易であると判断した。さらに、主引用発明に駆動機構に関する周知技術を適用したうえで、機能的な構成要素に係るもの(以下、「量比」という)を設計的事項であると判断した。

本判決では、上記の審決における容易想到性判断は、不適切であるということとはできな

い、として審判の判断を支持した。そこで、本判決の容易想到性の判断方法が適切か否か、裁判例に照らしつつ検討を行った。

本件では、本願発明と主引用発明との相違点2について、ラックピニオン機構に対して送りねじ機構を採用したこと、材料成分の比が主引用発明では2：1であるのに対して本願発明では50以上：1という特殊な量比に変更した上で、片方を送りねじ機構に変更することは、2段階の変更を経るものであるから容易想到性がない、と原告は主張している。

しかし、本判決では、それぞれが主引用発明に対して、周知技術の採用及び設計的事項であるとして、想到容易である、即ち、法29条2項の要件を満たさないと判断された。この判断について、以下のような意見があった。

ア 本判決の容易想到性の判断は適切であるという意見

- 本件についてみると、相違点2において、機能と構成のそれぞれについて、2つの副引用例を(副引用例同士で)組み合わせるのは、いわゆる「容易の容易」の問題が生じ得る。機能と構成とがお互いに関係せず、独立した相違点であるならば、それぞれについて、別個の副引用例を引用することもできると思われる。
- 発明の構成と機能が関係しているのであれば、いわゆる「容易の容易」という話にも思えるが、判決文からみて、相違点2の構成(駆動機構)と機能(量比)のそれぞれは、別個の相違点といってもよいかもしれない。その場合、やはり構成は、「周知技術から容易である」、及び「量比は設計事項である」、ということで原告側の主張を認容してもらうのは難しいと思われる。そのため、結論(判決の判断)は変わらなかったと思われる。
- 裁判において、相違点を一つ埋めて初めて

出てくる課題を別の引用発明で埋めるように、新たな構成に新たな構成を組み合わせた場合には、いわゆる「容易の容易」の問題であるとする(想到容易ではないと判断される)判決が多く、本件のような相違点が機能と構成と分かれる場合には、その機能と構成とが別々に判断され、いわゆる「容易の容易」の問題ではないとする(想到容易であると判断される)判決が多い印象がある。

- 本件では、細かな調整が必要であるという発明の課題から、送りねじ機構を採用したものであるから、引用発明において、材料成分間の量比が50以上：1であることがあって初めて、ラックピニオン機構を送りねじ機構に置き換えたとする事の適否が問題であると思われる。
- 本件の機構には、「混合物の低比率を占めるに過ぎない成分に対する正確な計量」という問題、即ち、材料成分を少量抽出する目的があり、この目的に対して、「正確に定めることができるきわめて簡単なねじのピッチ」に着目して、送りねじ機構を用いたものである。この場合、量比が先か(量比が大きいという課題を解決する為に周知の送りねじ機構が必要とされたのか)、送りねじ機構が先か(周知の送りねじ機構を選択したうえで量比は設計事項であるのか)という問題もあるが、本件では、その前提として材料成分を少量抽出するという目的があって、駆動機構を考えたということではないかと思われる。材料成分を少量抽出するという目的のもと、ラックピニオン機構を送りねじ機構に置き換えたということであれば、論理的にはおかしくないからである。
- 機械分野における駆動手段として送りねじ機構を採用することは、機械工学関係の当業者なら容易に想到できるとと思われる。例

えば、審決等において、送りねじ機構が出願時において周知の技術であると指摘されており、さらにカートリッジに保持されている材料の少量の送り込みに適しているのが送りねじ機構と判断している。このような判断は、機械分野では技術常識であるといえると考えられる。

- 相違点のとらえ方について色々な解釈があると思うが、「送りねじ機構の採用」と「量の比」を同じように扱おうと考えづらいうこともあり、相違点2をそれぞれ分けて主張して、別々の相違点にすることもあり得ると思われる。さらに、いわゆる「容易の容易」についての印象だが、いわゆる「容易の容易」の関係にあるかどうか、ということ結論を考えるとということはないかと思われる。即ち、あくまで本件発明が想到容易か否かを考え、容易ではないと判断した場合において振り返ってみるとその相違点が「容易の容易」の関係に該当するものであった、ということだと思われる。そのため、実質的な2つの相違点が、いわゆる「容易の容易」に該当するか否かで結論を出すということはないのでは、と思われる。過去の、容易の容易という一般論を判示して進歩性ありと判断した各裁判例を概観しても、殆ど全ての裁判例において、相違点自体の容易想到性も判断しており、それが想到容易でないという個別判断も行っている。

イ 本判決の容易想到性の判断とは異なる意見

- ラックピニオン機構は、回転軸と移動方向が直交する構造となっている。それに対して送りねじ機構は、回転軸と移動方向が同一方向の構造となっている。そのため、送りねじ機構を採用する場合、どうしても回転軸を長くする必要があり、本願発明のよ

うに材料成分間の量比が50以上：1の場合、一方のカートリッジの体積は小さくなる。そのため体積が小さい方のカートリッジにおいては、回転軸を長くする必要が無いラックピニオン機構が最適であるのに、ラックピニオン機構を送りねじ機構に置き換えるのは、機械分野の技術常識とは言えない。明細書の記載や意見書等でうまく主張できた可能性もあったのではないか。

- ラックピニオン機構を送りねじ機構に置き換えること自体が容易であるとは言い難い。なぜなら、ラックピニオン機構でも送りねじ機構と同様の細かい調整が可能である。すなわち、主引用発明では、ラックピニオン機構によりうまく機能していると思われる。それに対して、ラックピニオン機構を送りねじ機構という別の機構に置き換えると、ラックピニオンであるが故の機能を失ってしまう可能性もある。すると進歩性の審査基準からすると主引用発明が機能しなくなる等の理由から、阻害要因を有するとして進歩性が肯定される可能性がある。

(4) その他

上記検討事項1乃至3の議論の中で、次のような意見があった。

- 進歩性判断における周知技術の扱いについては、当該技術分野において①周知技術であるか、②主引用発明に周知技術を適用する動機付け、③阻害要因の有無の3点が重要である。その中で、①においては、本件のように、ラックピニオン機構を送りねじ機構に置き換えることが、審査、審判、裁判で容易に周知技術と決めつけているように思われる。
- 特許発明の構成要件がA + B + C + Dで、引用発明の構成要件がA + B + C + Eの場合、構成要件DとEを置き換える以前に、特許発明の構成要件A + B + C + Dから構

事例7 (特許機械)

成要件Dを除くと、本来の特許発明とは別の発明になってしまう可能性もありうる。その場合、単に構成要件DとEを置き換える、即ち、構成要件A + B + Cに構成要件

Eを容易に組み合わせるということはできず、阻害要因についても十分に検討しないとけない。

以上

事例7 (特許機械)

事例8 (特許化学1)

出願後の証拠による事実認定, 相違点の認定

審判番号	無効2017-800013号(特許5622879号) (平成30年4月24日:請求成立 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判平成31年3月13日 平成30年(行ケ)第10076号(請求棄却)
発明の名称	豆乳発酵飲料及びその製造方法
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「豆乳発酵飲料及びその製造方法」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、本件発明1と甲1発明との四つの相違点(相違点1-1~1-4)を認定した上で、各相違点が容易に想到でき、本件発明1の有利な効果についても格別なものではないとして、本件発明1の進歩性を否定した。

無効審決に対する審決取消訴訟において、原告は、相違点1-1~1-4を一つの相違点1-Aとして認定すべきであると主張したが、判決は、本件明細書の記載から、四つの相違点に係る構成を組み合わせ、一体のものとして採用したことにより、有利な効果を奏するものと把握することはできないとして、審決における相違点の認定に誤りはないとした。

また、審決は、本件特許出願日後に製造された製品の粘度に基づいて、消費者に受け入れられる飲料の粘度を普通の範囲であると認定し、相違点1-2に係る粘度範囲を設計的事項であるとしたところ、原告は、本件特許出願時において普通であった粘度範囲を確認するためには、あくまで、その当時の豆乳発酵飲料の粘度を調査すべきであると主張したが、判決は、事情を総合的に考慮した上で、本件特許出願の2~3年後に相違点1-2に係る粘度範囲の飲料は一般に販売され、上記

粘度範囲は消費者に受け入れられる普通の範囲内に属するものであり、本件特許出願後の2~3年の間に、この点につき有意な粘度条件の変動があったとは考え難いとして、原告の主張は採用できないとした。

2. 検討事項の概要

(1) 検討事項1

判決において、出願の2~3年後に製造された飲料の粘度を測定した結果を基に、本件特許に係る豆乳発酵飲料の粘度を、本件特許出願時に、消費者に受け入れられていた「普通の範囲内」の飲料の粘度であると認定し、進歩性を否定したことについて

(2) 検討事項2

判決において、相違点1-1~1-4を一つの相違点と認定すべきとの原告(特許権者)の主張を認めず、効果を奏するのに必要な特定事項を一つのまとまりにする考え方のもと、相違点1-1~1-4を認定したことについて

3. 審決の概要

(1) 本件発明の概要

<本件発明1>

pHが4.5未満であり、かつ7℃における粘度が5.4~9.0 mPa・sであり、ペクチン及び大豆多糖類を含み、前記ペクチン

の添加量が、ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量100質量%に対して、20～60質量%である、

豆乳発酵飲料(但し、ペクチン及び大豆多糖類が、ペクチンと大豆多糖類とが架橋したものである豆乳発酵飲料を除く。)

(2) 引用発明(甲1：特開平5-7458号公報)の概要

<甲1発明>

分散剤として水溶性大豆多糖類を含有し、糊料としてハイメトキシルペクチンを含み、pH2.5～5.0である酸性蛋白食品。

(3) 本件発明1と甲1発明との一致点・相違点

<一致点>

ペクチン及び大豆多糖類を含む、食品(但し、ペクチン及び大豆多糖類が、ペクチンと大豆多糖類とが架橋したものである食品を除く。)

<相違点1-1>

pHについて、本件発明1では、4.5未満であるのに対して、甲1発明では、2.5～5.0である点。

<相違点1-2>

本件発明1では、7℃における粘度が5.4～9.0 mPa・sであるのに対して、甲1発明では、粘度が不明である点。

<相違点1-3>

本件発明1は、ペクチンの添加量が、ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量100質量%に対して、20～60質量%であるのに対して、甲1発明は、ペクチンと大豆多糖類との比率が不明である点。

<相違点1-4>

食品について、本件発明1は、豆乳発酵飲料であるのに対して、甲1発明は、酸性蛋白食品である点。

(4) 審決の判断

<相違点1-2について>

(中略)そして、甲第13号証(2015年3月3日付けの「豆乳飲料の性状確認試験」)には、キッコーマンソイフーズ株式会社 飲料事業部 商品技術開発部によって豆乳飲料の粘度を測定した結果が記載されており、7℃における粘度について、「豆乳飲料 グレープフルーツ(製造日2015年2月24日 7:56-7:57)」が7.0 mPa・sであり、「豆乳飲料 いちご(製造日2015年2月17日 22:08-22:09)」が8.5 mPa・sであり、「カルシウムの多い豆乳飲料(製造日2015年2月3日 12:48-12:49)」が7.8 mPa・sであることが記載されている。

さらに、甲第17号証(2016年9月9日付けの「発酵乳入り清涼飲料の測定」)には、キッコーマンソイフーズ株式会社 飲料事業部 商品技術開発部によって市販の発酵乳入り清涼飲料の粘度を測定した結果が記載されており、市販の発酵乳入り清涼飲料水の7℃における粘度が5.7 mPa・sであることが記載されている。以上によれば、7℃における粘度が5.4～9.0 mPa・sであることは、消費者に受け入れられる飲料として普通の範囲と認められ、このことは、本件特許出願の前後を通じて変わらないといえる。

(中略)これに対し、甲第1号証には、「粘度感を生じさせることなしに酸性蛋白食品における蛋白質粒子の凝集、沈澱、相分離などの欠点を防止するための手段ないしは該欠点を防止した酸性蛋白食品を提供することを目的とする。』(【0003】)と記載されており、粘度感を生じさせない飲料、すなわち粘度の低い飲料とすることが記載されているから、凝集、沈澱を防止すべく、水溶性大豆多糖類及びハイメトキシルペクチンを添加しつつも、粘度を低めに設定する動機付けが認められる。

よって、上記飲料の粘度として採用されている粘度範囲のうち比較的低い粘度であって、消費者に受け入れられる飲料として普通の範囲である7℃における粘度が5.4～9.0 mPa・sの飲料とすることは、当業者が適宜なし得る設計的事項である。

したがって、甲1発明において、7℃における粘度を5.4～9.0 mPa・sとすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

4. 判決の概要

(1) 主な争点

審決における進歩性の判断の誤り

- 本件発明1と引用発明1-1(甲1発明)との相違点の認定の誤り
- 相違点1-2の容易想到性についての判断の誤り

(2) 裁判所の判断

<相違点の認定について>

ア 一致点

審決と同じ。

イ 相違点

(ア) …本件発明1と引用発明1-1との相違点は、本件審決認定に係る相違点1-1～1-4(中略)と認めるのが相当である。

(イ) (中略)

(ウ) 原告の主位的主張について

a 原告は、本件各発明の本質は、豆乳発酵飲料について、pHが4.5未満であり、ペクチンの添加量の割合がペクチン及び大豆多糖類の添加量総量100質量%に対して20～60質量%の範囲にあり、かつ、粘度が5.4～9.0 mPa・sの範囲にあるという構成を採用する場合に、タンパク質成分等の凝集の抑制と共に、酸味が抑制され、後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果が得られるところにあるから、

相違点1-1～1-4に相当する構成は互いに技術的に関連しており、これらを1つの相違点1-Aとして認定すべきであるなどと主張する。

(中略)

c (中略)

この点に鑑みると、タンパク質成分等の凝集の抑制効果につき、ペクチン添加量の割合が20～60質量%の範囲内にあることやpHの高低との関連性を見出すことは、必ずしもできない。

また、本件明細書によれば、…この点に鑑みると、タンパク質成分等の凝集の抑制効果と5.4～9.0 mPa・sの粘度範囲との間に何らかの関連性を見出すことはできない。

以上によれば、タンパク質成分等の凝集の抑制効果は、ペクチン添加量、pH及び粘度の全てが請求項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは認められない。

d (中略)このように、pH4.3の場合の官能評価の結果からも、酸味の抑制、後に残る酸味の低減、口当たりの滑らかさに係る効果は、ペクチンと大豆多糖類を併用しない場合やペクチンの添加量が20～60質量%から外れる場合でも得られることが示されているから、これらの効果は、pH、粘度及びペクチン添加量の全てが請求項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは認められない。

e このほか、本件明細書には豆乳発酵飲料以外の豆乳飲料や酸性乳飲料を比較対象とした実験結果が記載されていないことも考慮すると、本件明細書からは、本件各発明につき、相違点1-1～1-4に係る構成を組み合わせ、一体のものとして採用したことで、タンパク質成分等の凝集の抑制と共に、酸味が抑制され、後に残る酸味が少

なく後味が優れるという効果を奏するものと把握することはできない。

したがって、この点に関する原告の主位的主張は採用できない。

<相違点1-2について>

(ア) 平成22年3月に、キッコーマングループにより「カルシウムの多い豆乳飲料」及び「豆乳飲料いちご」が販売されていたこと(甲10)、本件特許出願日より前の同年5月24日にキッコーマン飲料株式会社により「カルシウムの多い豆乳飲料」が販売されていたこと(甲11)、同じく本件特許出願日より前の平成24年3月12日に、同社により「豆乳飲料 グレープフルーツ」が販売されていたこと(甲12)が認められる。

平成27年3月3日付け「豆乳飲料の性状確認試験」(甲13)は、上記3製品(ただし、製造日はいずれも平成27年2月)につき、本件明細書記載の方法により粘度、沈殿量及びpHを測定したものであるところ、粘度については、「豆乳飲料 グレープフルーツ」が7.0 mPa・s、「豆乳飲料いちご」が8.5 mPa・s、「カルシウムの多い豆乳飲料」が7.8 mPa・sであったことが記載されている。この測定結果につき、その信用性に疑義を抱くべき具体的な事情はない。

平成28年9月9日付け「発酵乳入り清涼飲料水の測定」(甲17)は、市販の発酵乳入り清涼飲料(発酵乳入り清涼飲料水。同年8月25日購入)について、本件明細書記載の方法で粘度、沈殿量及びpHを測定したものであるところ、粘度は5.74 mPa・sであったことが記載されている。この測定結果につき、その信用性に疑義を抱くべき具体的な事情はない。

これらによれば、消費者の受け入れられる飲料という観点から見た場合、7℃における粘度が5.4~9.0 mPa・sであることは、そのような飲料として普通の範囲内に属すると認められる。なお、甲13及び17の測定対象となった製品はいずれも本件特許出願日後に製造されたものと見られるところ、消費者の嗜好が変動し得ることを考慮しても、平成25年3月の本件特許出願後の2年ないし3年の間に、この点につき有意な粘度条件の変動があったとは考え難く、また、これをうかがわせる具体的な事情もない。

なお、平成30年7月6日付け「実験成績証明書」(甲55)によれば、現在販売されている4つの豆乳発酵飲料(甲51~54)につき、本件明細書記載の方法で粘度(mPa・s)を測定したところ、いずれも10.0以上との測定結果が示されている。しかし、測定対象とされる商品の製造時期その他の条件により、同一銘柄の商品であっても測定結果に差異を生じ得るから(後記(エ)),これをもって直ちに、本件特許出願日において5.4~9.0 mPa・sの粘度範囲を設定することを阻害するに足りる事情ということはできない。

(イ) (中略)

(ウ) (中略)

そして、7℃における粘度が5.4~9.0 mPa・sである豆乳飲料や発酵乳飲料は、一般に販売され、消費者に受け入れられていた粘度範囲であり(上記(ア)),その下限値である5.4 mPa・sも、本件各発明の課題であるタンパク質等の凝集の抑制と何らの関係も有しない(中略)。

そうすると、当業者は、豆乳飲料や発酵乳飲料等を包含する引用発明1-1の

酸性蛋白食品の粘度の範囲として「5.4～9.0 mPa・s」の範囲を採用することを容易に想到し得たものといえる。

(工) 原告の主張について

原告は…豆乳発酵飲料について「5.4～9.0 mPa・s」の範囲が消費者に受け入れられる飲料の粘度として「普通の範囲」とする根拠はないなどと主張する。

しかし(中略)これらの事情を総合的に考慮すると、本件特許出願日において「5.4～9.0 mPa・s」の範囲を外れる粘度の豆乳飲料や発酵乳飲料が販売されていた事実は否定し得ないとしても、その範囲内の粘度の豆乳飲料や発酵乳飲料は一般に販売され、消費者に受け入れられていたものと解するのが相当である。

したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。

5. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1 (判決において、出願の2～3年後に製造された飲料の粘度を測定した結果を基に、本件特許に係る豆乳発酵飲料の粘度を、本願出願時に消費者が受け入れていた「普通の範囲内」の飲料の粘度であると認定し、進歩性を否定したこと)について

判決は、引用発明において「7℃における粘度が5.4～9.0 mPa・s」とすることが容易に想到であると判断する材料の一つとして、出願後に製造(購入)された豆乳飲料及び発酵乳飲料(豆乳発酵飲料ではない)の測定結果を基に、上記粘度の範囲が、本件特許出願時に、消費者の受け入れられる飲料として「普通の範囲内に属する」と推認したものである。

検討事項1に関して、以下の観点で検討を行った。

ア 消費者に受け入れられる粘度(嗜好)の認定について

本件では、出願後に製造(購入)された豆乳飲料及び発酵乳飲料の粘度を測定し、消費者の受け入れられる飲料として、「7℃における粘度が5.4～9.0 mPa・s」であることは、普通の範囲内に属すると認定された。このように、上記豆乳飲料等の粘度が消費者に受け入れられたものであり、消費者の嗜好に合ったものであることは、上記豆乳飲料等が一般に販売されたものであることから推認できるとの意見が多数を占めた。

また、消費者に受け入れられたと推認できるまでの販売期間について、測定対象の製品が、その業界の平均的なライフサイクルといえる期間以上にわたり販売された事実があれば、消費者に受け入れられていた普通の粘度であったといえるのではないかとこの意見があった。

さらに、粘度が「普通の範囲内」であることが推認されるためには、測定対象の製品は、他社の製品など、ある程度の数が必要であり、シェアが高い製品であれば普通の特性といえるのではないかとこの意見があった。

(ア) 判決において、上記粘度の推認をした経緯の考察

判決において、「5.4～9.0 mPa・s」の粘度範囲が、消費者に受け入れられるものであることを認定した経緯について、参加者から次のような意見があった。

- そもそも、上記粘度範囲が「消費者に受け入れられる」ものかを検討したきっかけは、主引用例に、消費者の嗜好として糊状感のある食感が嫌われる傾向にあることが記載されていたからであろう。
- 上記粘度範囲に関して、「普通の範囲内」という表現は、当事者(無効審判請求人)が使い始めたものである。本件発明において、

上記粘度範囲に技術的意義はなく、ペクチンと大豆多糖類を併用した結果として得られたものに過ぎなかったため、一般に売られている飲料の粘度と大差がない「普通の範囲内」のものと認定されたのであろう。

(イ) 測定結果につき「信用性に疑義を抱くべき具体的な事情」について

判決において、上記豆乳飲料等の粘度の測定結果は、「信用性に疑義を抱くべき具体的な事情はない」と判示されたが、参加者から、追試実験の測定結果につき「信用性に疑義を抱くべき具体的な事情」の有無は、次のような観点で精査されるべきとの意見があった。

- a 測定が明細書に記載された方法及び条件どおりに行われたか(正確性及び再現性)：明細書に条件が記載されていない又は記載されていても不十分な場合に、適切な条件で行われたか、測定結果に不整合や不合理な点がないか。
- b 測定される対象物が明細書に記載された製品と同じものであるか(同一性)：製品名、型番、製品カタログ、成分表示データなどが説明されているか、上記対象物を製造した後に測定する場合は、明細書に記載されたとおりに製造されたものか。
- c 立証しようとする事項が測定結果により裏付けられているか(客観性)：測定方法や条件が十分に説明されているか、公的機関に依頼したものか、測定される対象物の品数、サンプル数、上記対象物の種類のバランスがとれているか。

上記正確性及び再現性に関して、参加者から、本願明細書や引用文献に実験条件等が十分に記載されていなかったり同じ原料や装置が入手できなかったりして追試実験をするのに困ることがあるので、なるべく出願時に実施例を詳細に記載して追試をしやすくするこ

とにより、業界全体として、将来の無駄な争いを避け、立証のためのコストを下げるができるのではないかと意見があった。これに対し、他の参加者から、出願する段階で、後願排除という意味で発明の構成要件に関わる以外のことについて詳細に説明し過ぎると、明細書のボリュームが増えて内容確認に手間が掛かる、出願費用が嵩む、各出願明細書の記載内容の整理把握が煩雑になる、発明の特徴が把握し難くなる、外国出願する際に翻訳費用がかかる、発明の構成要件に入れるべきとの誤解を受けやすくなる、自社で後続出願をするときに邪魔になる、ノウハウを開示することになることがある等との意見があった。

(ウ) 両当事者から逆の主張に沿った異なる測定結果が提出されたときの判断について

本件では、被告(無効審判請求人)と原告(特許権者)の双方から、出願後に製造された豆乳飲料の粘度について、双方の逆の主張に沿った異なる測定結果が提出されたが、本判決では、双方の測定結果をいずれも否定することなく、出願時に上記粘度範囲を設定することを阻害するに足る事情とはいえないと判示した。

参加者からは、本件のように、両当事者からの逆の主張に沿った異なる測定結果が提出されることはレアケースではないとの意見が多かった。そして、その判断の際に留意すべき事項として、参加者から次のような意見が述べられた。

- 矛盾する測定結果は、測定対象や測定方法によって不可避免的に生じるゆらぎ(製造誤差や測定誤差、特定困難な測定条件の存在など)に起因する場合が多く、各々の測定結果は信用できるとしても、事案の解決において認定しなければいけない事実関係とのつながりはどちらの方が強いのかを考

て判断するのがよいのではないか。

- 一方の当事者の測定結果に疑義を抱く場合は、その当事者に対し、測定した製品が、明細書に記載されたものと同じものであることを立証するように促し、それを立証できなければ、その当事者の主張を採用しないのがよいのではないか。また、出願後に製造されたものを証拠とする場合は、特に厳格に判断すべきである。

イ 出願後2～3年の間に消費者に受け入れられる粘度(嗜好)が変わっていないことの認定について

(ア) 判決において、上記嗜好が変わっていないと認定したことの経緯の考察

判決において、出願後の製品の測定結果を基に、出願時にも消費者に受け入れられる粘度(嗜好)は変わっていないと認定したことについて、参加者から次のような意見があった。

- 普通のロジックであれば、出願前から存在していて出願後も売られているという物については、出願後に売られている物の測定を行い、出願前も同じ数値であったであろうという推定を行うのに対して、本判決は、出願の2～3年後に製造された製品の粘度が消費者に受け入れられる範囲であり、出願後2～3年の間では変わらないというロジックになっているのが特殊であろう。また、判決において、出願後の製品の測定結果を根拠に、出願前に周知の事項であったとの認定をしなかったのは、被告と同じ製品の粘度を原告が測定した結果が上記粘度の範囲外であったからではないか。
- 本件では、原告(特許権者)が出願時の消費者の嗜好や製品を立証しなかったために、判決において比較的緩やかに出願時の豆乳飲料等の粘度を推認して進歩性を否定できたのではないか。

(イ) 上記嗜好が出願から2～3年の間に変わっていないことの認定について

出願後の豆乳飲料及び発酵乳飲料の測定結果を基に、消費者に受け入れられる粘度(嗜好)は2～3年の間に変わっていないと推認されるために必要な条件について、参加者からは、上記豆乳飲料は出願前後を通して同一ブランド(同一商品名、同一パッケージ)で販売されており、通常は、消費者が実感できる特性が変われば同一ブランドで売り続けることはしないと考えられることから、消費者が実感できる特性に大きな変化はなかったと推測できるとの意見が多かった。また、本件では、粘度が、消費者が実感できる特性であったことから、出願から2～3年の間に変わっていないと判断できたのではないかとの意見もあった。更に、同一ブランドでありながら、飲みやすくなったとの広告を出していたり、出願前後で第三者のレビューの評価が大きく異なったりしたことの証拠がなければ、粘度に変化はなかったとの推定が働くのではないかとの意見もあった。

また、出願前後で同じ製品であることを証明するためには、同一ブランドであることだけでなく、組成や製造方法も変更がないことを示す必要があるとの意見も多くあった。そのためには、組成、製造方法、物性値が記載されている製品カタログや、自社製品を証拠とするのであれば、製造条件や社内規定の記録や検査工程で物性が一定の水準内に収まっていることを示す証拠を提出するのも有効であるとの意見があった。その他、生産者(製造元)、購買層・販売地域、価格、原料表示、原料の調達先、規格幅、機能特性が同じことなど、出願前後で製品の物性に変更がないことを推認させる証拠を積み上げて立証する必要があるとの意見もあった。

その一方で、出願前後で同一ブランドの製

品が販売された必要はなく、消費者の嗜好が変わっていないということさえ立証できればよいので、様々な製品の粘度を示せばよいとの意見もあった。

出願後に製造された製品に基づき出願時の同製品の特性を推認することが認められないと、出願前に製造された製品であって、出願後には入手不可能なものの特性を用いた発明の権利を、第三者が簡単に取得できることとなり、適正な経済活動や企業競争に支障を来すおそれがあることとの意見もあった。

ウ 今後の実務への影響について

判決については、本件確認試験の立証の対象や測定の対象からみて、立証の程度が下がったとか、出願後の公知事実により進歩性が否定されたということではないので、本件をもって実務が変わるということはないし、賞味期間が過ぎていても出願前の製品を見つけて経時変化をみることをするので、立証にかかるコストや労力はこの事件があったからといってあまり変わらないとの意見、出願後に売られていた商品の粘度を測定しても、出願前から同じような粘度の物が売られていたと認定されることは難しい可能性が高いので、公知文献を探して追試をしたり、公知文献の組成や物性に基づけばこの粘度になる蓋然性が高いという主張をしたりするのが正攻法であるし、出願後の製品は証拠能力が低いので、後々に公用であることを立証するために、他社製品を購入して保管することは続けざるを得ないとの意見、立証の負担自体は変わっておらず、管理コストが下がるかどうかについても、先使用权の主張のためにも、出願前に製造された製品の方が簡単に立証できると思うので、今後も自社及び他社製品を保管した方がよいが、それらの製品を用いて他社が権利を取得するかもしれない物性を測定してお

くことは効率的でないとの意見があった。

その一方で、出願後に製造された物の測定結果を基に、出願時に「普通の範囲内」のものであると推認したことに関して、参加者からは、出願後の物であることの一事をもって進歩性否定の材料にならないと切り捨てられることはないという事例が積み上げられたとの意見、出願後の製品でも証拠となる可能性が広がって少しは心理的に楽になったとの意見、出願前の物を購入・保管して主張の基礎とするのは限界があるので、本判決を参考に進歩性否定のロジックを構築したいとの意見など、本判決を歓迎する意見も見られた。

また、出願人や無効審判請求人が、それぞれの立場で自社製品や他社製品の測定試験を行い、進歩性を肯定又は否定する資料を早期に準備しておくことが予想されるとの意見もあった。

また、本件特許発明がパラメータ発明であることに着目した意見として、判決は、進歩性の判断において、パラメータの立証が難しいところを、事案の事情を考慮して合理的に判断したものと考えられ、無効審判においても、数値範囲について当事者のどちらが立証責任を負うかは、特に技術的意義が認められない場合は、特許権者に立証責任を負わせてもよいのではないかと発言があった。

(2) 検討事項2 (判決において、相違点1-1～1-4を一つの相違点と認定すべきとの原告(特許権者)の主張を認めず、効果を奏するのに必要な特定事項を一つのまとまりにする考え方のもと、相違点1-1～1-4を認定したこと)について

本件では、複数の相違点を一つにまとめるためには、各相違点に係る特定事項の技術的意義が、実施例及び比較例により裏付けられ

ているかが詳細に確認された。

検討事項2に関して、以下の観点で検討を行った。

ア. 判決における相違点の認定の判断について

判決において、実施例及び比較例を基に、本件発明1は、複数の構成を一体のものとして採用したことで初めて優れた効果を奏するものとはいえないと判断したことについて、参加者は、上記判断は妥当であるとの意見で一致した。

これに関し、複数の特定事項を一つのまとまりとして相違点を判断する必要があるのは、それらの特定事項によって奏される効果が相加的ではなく、相乗的である場合に限られるとの意見、化学系の発明の場合、機械系の発明に比べて、発明特定事項と効果との関係の予測が難しいので、効果を奏するのに必要な特定事項の関係を判断するのは単純ではないとの意見があった。

イ. 複数の相違点を一つにまとめるべきとの主張が採用されるための条件について

本件では、複数の相違点を一つにまとめるためには、各相違点に係る特定事項の技術的意義が、実施例及び比較例により裏付けられているかが検討されたが、参加者からは、実施例及び比較例により各特定事項の技術的意義が裏付けられていなくても、明細書に、各特定事項が互いに関係して課題解決に貢献す

ることが記載されていればよいとの意見が多く述べられた。

一方、実施例及び比較例がなくても、論理的な検討だけでまとまりのある構成が把握できるケースは少なく、実施例及び比較例があつて初めてまとまりのある構成が把握できるケースが多く、特に化学分野においては顕著であろうとの意見もあった。また、明細書に、各特定事項の技術的意義が裏付けられる実施例及び比較例を記載していなくても、出願後に、複数の相違点に係る特定事項が互いに関係して課題解決に貢献していることを示す実験結果を提出すれば、複数の相違点を一つにまとめるべきとの主張は認められる可能性があるとの意見もあった。

そして、相違点の認定に際して、明細書に、例えば、特定事項Aにより効果aが得られ、特定事項Bにより効果bが得られると記載されていても、実際には、特定事項Aが効果bに、特定事項Bが効果aに影響を及ぼすケースもあるから、単純に、特定事項Aと特定事項Bを別々の相違点とすべきといえないこともあるとの意見があった。

その他、複数の相違点を一つにまとめるべきと主張することにより、上記相違点に係る特定事項が全て必須であると自認することになるため、権利化の過程で請求の範囲が狭くなるリスクを抱えることに繋がるとの意見もあった。

以上

事例9 (特許化学2)

相違点の構成に至る動機付け, 効果の顕著性の判断

審判番号	無効2016-800111号(特許3224544号) (平成29年8月7日:請求不成立審決(一次審決) → 審決取消) (令和1年10月16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9月19日 平成29年(行ケ)第10171号(審決取消)
発明の名称	選択された炭酸ランタン水和物を含有する医薬組成物
主な争点	特許法29条2項(進歩性) (相違点の容易想到性の有無, 顕著な効果の存否)

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「選択された炭酸ランタン水和物を含有する医薬組成物」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、サポート要件違反、実施可能要件違反及び進歩性欠如の無効理由のいずれについても理由無しと判断したところ、判決は、サポート要件違反及び実施可能要件違反についての判断は示さず、進歩性の判断には誤りがあるとして一次審決を取り消した。

本件発明と引用発明との相違点は、炭酸ランタン水和物の水和水の数が、本件発明では「3~6」であるのに対して、引用発明は「1」である点である。

一次審決は、審判請求人が主張する多形に関する技術常識は考慮できず、相違点は当業者が容易に想到し得たものではない、本件発明の効果は顕著なものであるとして、進歩性を認めた。

一方、本判決は、原告が主張する水和水の数に関する本件優先日当時の技術常識又は周知技術に照らすと、引用例に接した当業者においては、引用発明について、水和水の数の異なる炭酸ランタン水和物の調製を試みる動機付けがあり、水和水の数が3~6の炭酸ランタン水和物を容易に想到することができたこと、及び、本件発明の効果は顕著なものと

はいえないことから、本件発明の進歩性を否定した。

2. 検討事項の概要

(1) 検討事項1

主引用例に相違点の構成に至る動機付けの記載がない場合の判断の根拠について

(2) 検討事項2

容易想到性に関する原告(審判請求人)の主張の変化について

(3) 検討事項3

本件発明の効果の顕著性を判断する際の比較対象について

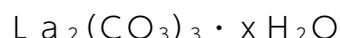
(4) 検討事項4

本件発明の効果と引用発明の効果の比較について

3. 一次審決の概要

(1) 本件発明1

【請求項1】 高リン酸塩血症の治療のための医薬組成物であって、以下の式：



{式中、xは、3~6の値をもつ。} により表される炭酸ランタンを、医薬として許容さ

れる希釈剤又は担体と混合されて又は会合されて含む前記組成物。

(2) 無効理由1 (サポート要件違反) についての判断

ア 本件発明の課題

本件特許の明細書には、「明細書の全体を通じて、用語“治療”は、予防的処置を含むことを意味する。」と記載されており、本件特許において「治療」とは、「治療または予防」を意味するといえるから、本件発明1の課題は、「高リン酸塩血症の治療または予防のための医薬組成物を提供すること」であるといえる。

イ 審決の判断

本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載に接した当業者は、本件発明を製造することができ、用法及び当該発明の課題を解決できることを認識でき、用量を認識できるといえるから、本件発明は、いずれも本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であって、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである。

したがって、本件発明1～8に係る特許を、請求人が主張する無効理由1 (サポート要件違反) によって無効にすることはできない。

(3) 無効理由2 (実施可能要件違反) 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に接した当業者は、本件発明を製造することができ、用法及び当該発明の課題を解決できることを認識でき、用量を認識できるといえるから、本件特許明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているといえる。

したがって、本件発明1～8に係る特許を、

請求人が主張する無効理由2 (実施可能要件) によって無効にすることはできない。

(4) 無効理由3 (進歩性) についての判断

ア 引用発明(甲1発明) (甲1：特開昭62-145024号公報)

高リン血症を治療または予防するためのリン酸イオンの固定化剤であって、炭酸ランタン1水和物を含むもの。

イ 本件発明1と引用発明との対比

(一致点)

高リン酸塩血症の治療のための医薬組成物であって、 $La_2(CO_3)_3 \cdot xH_2O$ により表される炭酸ランタンを含む前記組成物。

(相違点1)

本件発明1では、 $La_2(CO_3)_3 \cdot xH_2O$ で表される炭酸ランタンについて、式中のxが3～6の値を持つことが特定されているのに対し、甲1発明ではxが1である点。

(相違点2)

本件発明1では、炭酸ランタンを医薬として許容される希釈剤又は担体と混合されて又は会合されて含むのに対し、甲1発明では、希釈剤や担体を含むことが特定されていない点。

ウ 審決の判断

(ア) 相違点1の容易想到性について

甲1には、甲1発明の炭酸ランタン1水和物を3～6水和物に置換することや、それを示唆するような記載は見あたらない。

他方、請求人は、甲1発明において、水と水の数が異なる炭酸ランタンを用いる動機付けがあると主張している。

以下、当該請求人の主張について検討する。

甲9には水和物について「広い意味での多形」であると示されているのに対し、甲10

には「多形とは同じ化学組成を持ちながら結晶構造が異なり、別の結晶形を示す現象またはその現象を示すものをいう。」と記載され、甲11にも検討の対象とされた結晶多形間に化学組成の違いがないことが示されている。そして、水和水の数異なる水和物は、お互いに化学組成が異なるといえるから、甲9でいうところの「広い意味での多形」には含まれるが、甲10および甲11でいうところの「多形」には含まれないといえる。

そうすると、甲10、11に、熱力学的に多形は別の相として考えられ、それぞれの融点や溶解度をもつことや、医薬品に多形が存在する場合、結晶形により溶解性、吸湿性などがちがひ、安定性や生物学的利用率などに影響を与えるため、多形に関する検討が多く行われていたことがそれぞれ記載されているとしても、これらの記載に接した当業者が、炭酸ランタン水和物における水和水の数違いを甲10、11でいうところの「多形」としてとらえ、甲1発明の炭酸ランタン1水和物について、水和水の異なる水和物の医薬品としての安定性や生物学的利用率などが異なることを予想し、水和水の数異なる水和物の使用の検討の必要性を認識できたとはいえない。

また、記載事項 甲4-4には、炭酸カルシウムのリン酸吸着効果の差異について、電子顕微鏡により観察された結晶粒子構造の違いによって、リン酸吸着効果に差が生じていることが示唆されているものの、甲4には結晶形の解析に必要なX線回折の測定結果や、炭酸カルシウムの水和物の違いについての記載がないから、甲4は結晶形の違いや水和水の数違いがリン酸吸着効果に及ぼす影響を示すものとはいえない。そうすると、甲4の記載に接した当業者は、甲1発明の炭酸ランタン1水和物について、水和水の数違いがリン酸除去能に影響を及ぼすとは認識できない。

したがって、上記主張は妥当性を欠くから採用できない。

そして、甲1発明において、水和水の数違う炭酸ランタンを用いる他の動機付けも見出せないから、相違点1は当業者が容易に想到し得たものとはいえない。

(イ) 本件発明1の効果の顕著性について

本件特許明細書の発明の詳細な説明からは、当業者が $La_2(CO_3)_3 \cdot xH_2O$ で表される炭酸ランタン水和物のうち、 x が2.2~8.8の範囲のものを服用することによって、高リン酸血症を治療又は予防できることを理解できるといえるところ、記載事項 本6、11によれば、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、当該範囲の水和物が1.3水和物に比べてリン酸除去能を有していることが開示されているといえ、当該開示は本件発明1が相違点1に係る構成を備えることによって、甲1発明よりも高いリン酸除去能を有することを示すものといえる。そして、 $La_2(CO_3)_3 \cdot xH_2O$ で表される炭酸ランタン水和物において、 x の値がリン酸除去能に影響を与えることは、本件特許の優先日において知られていたとはいえないから、当該効果は当業者が予想し得ない顕著なものであるといえる。

なお、請求人は、甲16を示して、本件発明1と炭酸ランタン8水和物とのリン酸除去能に違いがないから、本件発明1の効果は顕著なものでないと主張しているが、優先日において炭酸ランタン8水和物をリン酸吸着剤として用いる発明が公知であったとはいえず、甲16は従来技術と本件発明1とを比較したものとはいえないから、本件発明1の効果の顕著性を否定するものとはいえない。

(ウ) 小括

したがって、相違点1は当業者が容易に想到し得たものではなく、本件発明1は当該相違点に係る構成を備えることによって顕著な

効果を有するものであるから、相違点2について検討するまでもなく、本件発明1は甲1と技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

4. 判決の概要

(1) 主な争点

進歩性の判断の誤り

ア 相違点1の容易想到性の有無

イ 本件発明1の顕著な効果の存否

(2) 裁判所の判断

ア 本件出願の優先日当時の技術常識及び周知技術について

本件出願の優先日当時、①乾燥温度等の乾燥条件の調節により、水和水の数の異なる炭酸ランタン水和物を得ることができること、②水和物として存在する医薬においては、水分子(水和水)の数の違いが、薬物の溶解度、溶解速度及び生物学的利用率、製剤の化学的安定性及び物理的安定性に影響を及ぼし得ることから、医薬の開発中に、検討中の化合物が水和物を形成するかどうかを調査し、水和物の存在が確認された場合には、無水物や同じ化合物の水和水の数の異なる別の水和物と比較し、最適なものを調製することは、技術常識又は周知であったものと認められる。

イ 相違点1の容易想到性の有無について

甲1には、慢性腎不全患者におけるリンの排泄障害から生ずる高リン血症の治療のための「リン酸イオンに対する効率的な固定化剤、特に生体に適応して有効な固定化剤」の発明として、「希土類元素の炭酸塩あるいは有機酸化合物からなることを特徴とするリン酸イオンの固定化剤」が開示され、その実施例の一つ(実施例11)として開示された炭酸ランタン1水塩(1水和物)のリン酸イオン除去率は90%であった。

前記認定の優先日当時の技術常識又は周知技術に照らすと、甲1に接した当業者においては、甲1記載の炭酸ランタン1水和物(甲1発明)について、リン酸イオン除去率がより高く、溶解度、溶解速度、化学的安定性及び物理的安定性に優れたリン酸イオンの固定化剤を求めて、水和水の数の異なる炭酸ランタン水和物の調製を試みる動機付けがあるものと認められる。

そして、当業者は、乾燥温度等の乾燥条件を調節することなどにより、甲1記載の炭酸ランタン1水和物(甲1発明)を、水和水の数が3ないし6の範囲に含まれる炭酸ランタン水和物の構成(相違点1に係る本件発明1の構成)とすることを容易に想到することができたものと認められる。

これと異なる本件審決の判断は、前記認定の本件出願の優先日当時の技術常識又は周知技術を考慮したものではないから、誤りである。

ウ 本件発明1の顕著な効果の存否について

本件発明1が相違点1に係る構成を備えることによって当業者が予想し得ない顕著な効果を有するかどうかは、当業者が甲1記載の炭酸ランタン1水和物(甲1発明)を、水和水の数が3ないし6の範囲に含まれる炭酸ランタン水和物の構成(相違点1に係る本件発明1の構成)とすることを容易に想到することができたことを前提として、本件発明1の効果が、甲1に接した当業者において甲1記載の炭酸ランタン1水和物(甲1発明)を相違点1に係る本件発明1の構成とした場合に本件出願の優先日当時の技術水準から予測し得る効果と異質な効果であるか、又は同質の効果であっても当業者の予測をはるかに超える優れたものであるかという観点から判断すべきである。

そこで検討するに、本件明細書には、

pH 3に調整したリン酸塩を含有する保存溶液に水和水の数の異なる炭酸ランタン水合物のサンプルを添加して0.5分から10分間の時間間隔でリン酸塩結合能力(リン酸塩除去率)を測定する試験を行った結果、5分の時点でのリン酸塩除去率が、表1(別紙1)のとおりであったことが記載されている。この記載は、本件発明1の水和水の数値範囲内の炭酸ランタン4.4水合物(「サンプル3」)、炭酸ランタン4水合物(「サンプル5」)及び炭酸ランタン3.8水合物(「サンプル6」)の5分の時点でのリン酸塩除去率が、96.5%又は100%であり、本件発明1に含まれない他の炭酸ランタン水合物(「サンプル1、2、4」)のリン酸塩除去率と比べて高いことを示すものである。

一方で、甲1における「実施例11」の記載は、pH 7に調整した水溶液における攪拌後2時間の時点での甲1発明の炭酸ランタン1水合物のリン酸イオン除去率が90%であることを示すものである。

まず、上記認定事実によれば、本件明細書記載の試験結果と甲1記載の実験結果は、炭酸ランタン水合物の「リン酸塩除去率」ないし「リン酸イオン除去率」という同質の効果を示したものと見える。

次に、本件明細書記載の試験と甲1記載の実験とでは、水溶液のpH値、除去率の測定時点及び測定回数において実験条件が異なるが、甲1には、・・・との記載があることに照らすと、甲1に接した当業者においては、胃液中と同じpH 3程度の水溶液を用いて「リン酸イオン除去率」の測定を行うことや、その際に除去率の測定を一定の間隔をおいて行うことは、適宜行い得る設計的事項の範囲内の事柄であるといえる。

加えて、当業者においては、甲1記載の炭酸ランタン1水合物(甲1発明)を、水和水の数が3ないし6の範囲に含まれる炭酸ランタ

ン水合物の構成(相違点1に係る本件発明1の構成)とした場合に、炭酸ランタン1水合物のリン酸イオン除去率(90%)を超える場合があり、それが100%により近い値となることも予測できる範囲内のものといえるから、pH 3の水溶液における5分の時点でのリン酸塩除去率が96.5%又は100%であるという本件発明1の効果は、当業者の予測をはるかに超える優れたものであると認めすることはできない。

したがって、本件発明1は相違点1に係る構成を備えることによって当業者が予想し得ない顕著な効果を有するものと認められないから、これを認めた本件審決の判断は誤りである。

5. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1(主引用例に相違点の構成に至る動機付けの記載がない場合の判断の根拠について)

本事例においては、主引用例には相違点の構成に至る(水和水の数を「1」から「3～6」に変更する)動機付けになる記載は存在しないため、審決及び判決は、医薬品の有効成分における水和水の数に関する周知技術に基づいて、容易想到性の判断を行ったものであるが、本判決の動機付けの判断に特に異論はなかった。そこで、化学の分野において、主引用例に記載や示唆がない場合、動機付けをどのように判断すればよいのか、動機付けの根拠として用いることのできる事項にはどのようなものが考えられるか、について検討を行った。

本事例のように副引用例を挙げない場合、相違点に係る構成は、設計的事項、あるいは出願日(優先日)当時の技術常識や周知技術ということになるが、それらを主引用例に適用することができるかどうかは、必ずしも主引用例に示唆があることまでは求められず、技

術分野の関連性、課題・作用・機能等の共通性、一般的に知られた課題や当業者が普通に試みる事項などを考慮することに加えて、適用を阻害する要因の有無や、予測できない顕著な効果の有無等をも併せて総合的に考慮して判断することになるという点で意見が一致した。

化学や医薬の分野において、動機付けの根拠として用いることが考えられる技術常識としては、剤形、結晶多形、水和物、塩、pH などの変更・好適化が挙げられた。バイオ分野では、抗体やアプタマーの取得のように方法論が確立された技術や分野全体に通じる技術常識が化学の他の分野よりも多くあり、そのような方法論や技術常識を根拠として、動機付けのみならず、相違点に係る具体的な構成まで容易想到であると判断されることが多い。このようにして進歩性が否定される場合、その発明特有の困難性等の事情がない限り反論は採用され難く、通常の進歩性の判断と比較して厳しいのではないかという意見もあった。また、一概にバイオといっても、動物と植物とで技術常識が異なる場合などもあることから、それぞれの分野に即した技術常識を適切に認定することの重要性が指摘された。

当事者系審判では、両当事者が互いに証拠を出し合ってそれぞれの主張する技術常識を争うことになるが、容易想到性を主張する側として、技術常識について厚く主張立証して技術水準を上げることで、容易想到性のハードルを下げる方向にもっていくという手法も紹介された。

(2) 検討事項2 (容易想到性に関する原告(審判請求人)の主張の変化について)

本事例において、原告(審判請求人)は、水和水の数を変更することの容易想到性について、審判段階では、水和物を広い意味での結晶多形ととらえて、結晶多形に関する技術常

識に基づく主張を行っていたのに対して、訴訟段階では、水和水の数に関する技術常識に基づく主張を行った。このように審判段階と訴訟段階とで主張を変化させることについて、それぞれの実務経験から、意見を交換した。

本事例の場合、審判段階と訴訟段階の主張・立証は、主引用例に適用する技術常識という大枠で共通しているのだから、訴訟段階の主張・立証を許容したことは妥当であるという点で意見が一致した。そして、原告(審判請求人)は審判段階での主張が採用されなかったのだから、審決取消を求めた訴訟段階では主張・立証を補強ないし変更することは理解できるという意見、審判に差し戻して再度審理することの負担とのバランスからみても、本事例における主張の変化は許容範囲のものと考えられるという意見が出された。

また、実際に訴訟で主張・立証を行う場合には、①メリヤス編機事件(最高裁昭和51年03月10日、昭和42(行ツ)第28号事件)の射程に留意する、②訴訟で周知技術の補強証拠として相手方から提出された証拠について、実質的には引用例レベルの公知技術ではないのかという点から採否に関する主張を検討する、といった、実務的なコメントもあった。

(3) 検討事項3 (本件発明の効果の顕著性を判断する際の比較対象について)

本判決では、本件発明の効果の顕著性を判断する際の比較対象を、「甲1発明を相違点に係る本件発明の構成とした場合に本件出願の優先日当時の技術水準から予測し得る効果」であると判示しており、これは、最高裁判決(局所的眼科用処方物事件、令和元年8月27日、平成30年(行ヒ)第69号)の判示と合致しており、妥当であるというのが、共通見解であった。

このように、容易に想到される本件発明の

構成のものが奏すると予測される効果を比較対象とすることは理想的である一方、実務の難しさを指摘する意見が多く出された。すなわち、化学やバイオの分野では効果の予測性が低いので、本件発明の構成とした場合の効果を予測できるのか、予測できたとしても、事後的分析、いわゆる後知恵によって不適切な予測とならないかなどの問題点が生じ得るという意見、当業者が予測し得る効果がどのようなものであるかは立証のしようがないことからしても、審査実務では、主引用発明に対して有利な効果が主張された結果、進歩性が認められることが多いのではないかと意見などがあつた。

また、相違点が何であるかに応じて、効果の顕著性の判断の程度が異なるのではないかと、例えば、相違点が結晶構造であれば効果についての判断は厳しいが、相違点が他薬剤との併用であれば顕著性が認められやすいように感じられるといった、構成の容易想到性と効果の顕著性との関連性に着目した意見もあつた。

さらに、拒絶理由に反論するにあたっては、拒絶理由における効果の判断が何を基準としたものであるか明確でなく、反論の仕方に迷う場合があるという指摘や、本願発明と引用発明の効果の差を実験的に示そうとしても、実際には引用発明にあたるものを準備するのが困難なこともあるという指摘もあつた。

(4) 検討事項4 (本件発明の効果と引用発明の効果の比較について)

本判決では、本件発明の効果、本件明細書とは異なる実験条件下での引用発明の効果と比較するにあたって、理論的な説明が加えられたが、実務上も、擬似的に予測すること

で実験条件の相違は補うことができるというのが共通した見解であつた。

これから発展して、本事例において進歩性が肯定されるのに足りなかったものは何であつたのか、被告(特許権者)の立場からどのような主張ができたであろうかという点についても検討を行った。その結果、本件明細書の実験条件であるpH3と主引用例の実験条件であるpH7とでは水和水の数による影響が異なるという技術常識を示し、さらに、胃に投与される薬剤として胃を模したpH3で高い効果が得られることは有用性が高いことを根拠に、pH3での当該水和水の数における効果は予想外のものであるといった主張ができたのではないかと意見があつた。また、本件明細書には水和水の数と効果の関係がデータ(凸状のグラフ)によって示されているが、原告は水和水の数がいくつの場合に効果が最大になるかまで予測できたことは説明しきれていないのではないかと意見、当該データをみても、本件発明の水和水の数に臨界的意義を主張するのは困難であろうという意見もあつた。さらに、主引用例はリン酸を吸着する陽イオンの種類が効果に影響を与えるというものであるから、水和水の数を変えても効果に影響はないと考えるのが通常であつて、特定の水和水の数としたことによるリン酸イオン除去率の向上効果を予測することは困難であることを主張し、引用発明から予測し得る効果の水準を下げつつ、本件発明の効果の顕著性を主張することもできたのではないかと意見などが出され、様々な観点からの効果の主張・立証の可能性が検討でき、示唆に富む議論となつた。

以上

事例10(特許電気)

引用文献に明示的な記載のない周知の技術課題は、どの程度参酌できるか

審判番号	不服2017-11029号(特願2016-33952号) (平成29年10月13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8月9日 平成29年(行ケ)第10218号(請求棄却)
発明の名称	情報提供方法、情報提供プログラム、および情報提供システム
主な争点	特許法29条2項(進歩性)(引用発明の認定、動機付け)

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「情報提供方法、情報提供プログラム、および情報提供システム」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、引用発明並びに引用発明2及び周知の事項に基づいて容易に想到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、原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断した(請求棄却)。

2. 検討事項の概要

(1) 検討事項1(周知の課題と引用文献を組み合わせる動機付けについて)

ある技術分野における周知の技術課題が、引用文献を組み合わせる動機付けとなる場合、どのように判断されるべきかについて、以下のアないしエの着眼点を踏まえて検討する(なお、本検討の議論においては、審決及び判決における「本件補正発明」を便宜上「本件発明」という。また審決における「引用発明」は判決にあわせて「引用発明1」という。以下同様。)

ア 引用発明1, 2に明示的な記載のない「メディアコミュニケーションの円滑化」を図るという周知の課題を認定しているが、この裁判所の判断は妥当か。

イ 明示的な記載のない周知の技術課題について、どの程度まで許容されるべきと考えるか。

ウ 判決では、「本件補正発明は、引用発明1及び2と同様に、上記周知の課題を含むものである。また、そもそも、引用発明1を出発点として本件補正発明の構成に到達するか否かを検討するに当たり、引用発明1が本件補正発明の課題を必ず有していなければならないということとはできない」(判決25頁6～10行目)と説示しているが、仮に、「メディアコミュニケーションの円滑化」を図るという周知の課題が認定できない場合、引用発明1, 2の組み合わせにより進歩性を否定できるか(否定できる場合はその論理、否定できない場合はその根拠)。

エ 本件発明の課題と引用発明の課題とが異なる場合、留意する点はあるか。

(2) 検討事項2(引用発明2の「エージェント」に含まれる概念について)

ア 引用文献及び周知例の記載事項として、コンピュータ上における「エージェント」、「仮想オペレータ」、「キャラクタ」、「アニメーション」、「アバタ」等があげられているが、これらの間に役割、効果等の違いはあるか。

イ 引用発明2の「エージェント」の認定と

して、審決は「エージェント」と認定し、判決では、周知事項を考慮して「現実の事業者のオペレータを模倣した人物(仮想オペレータ)」と認定している。このような周知事項を考慮した引用発明の認定は、どの程度許容されるか。

(3) 検討事項3(「エージェント」と「現実の事業者のオペレータを模倣した人物(仮想オペレータ)」が奏する効果の違いについて)

判決では、「回答メッセージ等を再生する際、通信端末に、エージェントを表示することにより得られる効果と、現実の事業者のオペレータを模倣した人物を表示することにより得られる効果との間に、顕著な相違があることを認めるに足りる証拠はないとし、本件補正発明が顕著な効果を奏することはできない(判決27頁5～10行目)」と判断しているが、顕著な相違の証拠を示すことができる場合はあるか。

3. 本件発明の概要

(1) 課題

「本発明の課題の一つは、通信ネットワークを通じて事業者とユーザとの新たな接点を創出し、これを利用することで、事業者のサービスに関する最適な情報をユーザに提供する方法を創成することである。…本発明の課題の一つは、携帯端末を介した自然な通話という手段を通じて、ユーザと事業者との距離感を低減させてより親密なユーザー-事業者関係を構築し、ユーザに新しいユーザ体験を享受する機会を与えることである。…本発明の課題の一つは、ユーザ対応による人的資源の消耗を回避することで事業者の業務負担を軽減するとともに、豊富な情報を、事業者の知識や経験、能力に制限されることなく、ユーザに提供することで、ユーザに対して高品質

で高付加価値を有するサービスを適時に提供する方法を創成することである。」(段落【0005】)

(2) 本件発明(補正後の請求項1に係る発明(以下、「補正後の発明」という。)、下線部は審判請求時の補正箇所)

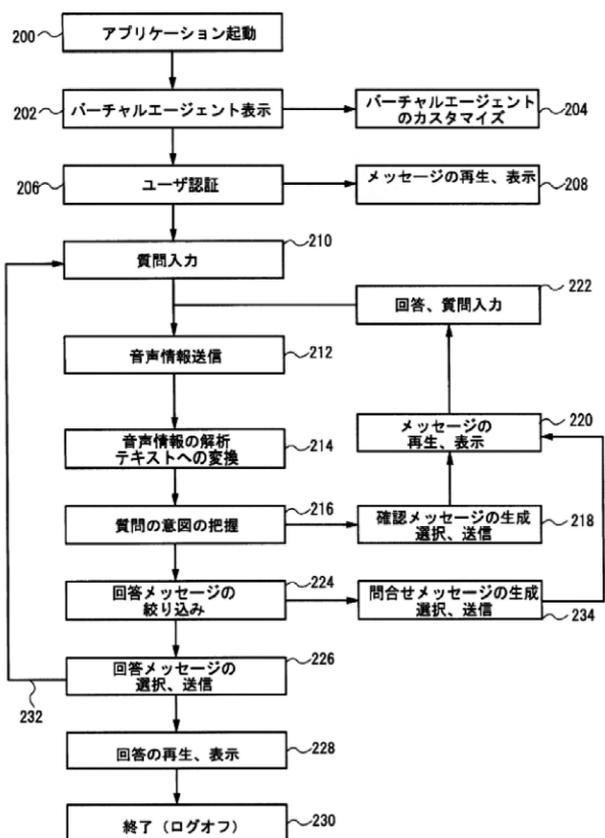
「通信端末から送信されたユーザの音声情報に対する回答メッセージ、あるいは前記回答メッセージを特定できない場合には問合せメッセージを前記通信端末に送信し、

現実の事業者のオペレータを模倣した仮想オペレータを表示するように構成された前記通信端末において前記回答メッセージ、前記問合せメッセージを再生する際、前記回答メッセージ、前記問合せメッセージを再生しない時と比較し、前記仮想オペレータの一部が大きな動作を行うように前記仮想オペレータを表示する情報提供システム。

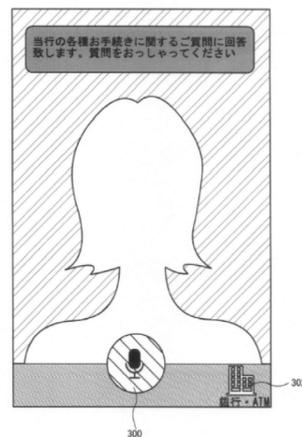
<明細書 第1実施形態から関連する記載を抜粋>

「ステップ224において、ユーザの質問に対する回答メッセージが絞り込めない場合、あるいは数多くの回答メッセージを選択せざるを得ない場合、ユーザに対する質問(問合せメッセージ)を生成あるいは選択して通信端末100に送信し、ユーザに対してさらなる情報提供を要請してもよい(ステップ234)。問合せメッセージは音声として、あるいはテキストとして、あるいはその両方として通信端末100で再生、表示される。ユーザは問合せメッセージに対して音声、あるいは文字で回答することができる(ステップ222)。問合せメッセージの送信とその回答というステップを繰り返すことにより、ユーザと仮想オペレータの対話を通じて、ユーザが要望する回答や情報を事業者が提供しえる数多くの情報の中から見つけ出すこと

【図2】



【図3】



が可能となる。したがって、本発明の本実施形態に係る情報提供方法により、事業者が提供する多くの情報の中から「選択する」という煩雑な作業をユーザに強要することなく、対話を通じ、必要とする回答や情報へユーザをリアルタイムに「案内、誘導する」ことができ、新しいユーザ体験を提供することができる。」(段落【0069】)

「また、上述した種々のメッセージを音声出力部112で再生する際、仮想オペレータが実際に喋っているように見せるため、仮想オペレータの口や目を動かすようにしてもよい。あるいは手を動かすなど、説明を行うジェスチャーをするようにしてもよい。すなわち、メッセージが再生されていない時と比較し、仮想オペレータの一部がより大きな動作を行うようにプログラムを構成してもよい。」(段落【0071】)

「上述したように本実施形態では、仮想オ

ペレータとユーザとの対話を通じ、ユーザは様々な質問を事業者に伝えることができる。このため、使用環境が許容する限り、ユーザはキーボードやタッチパネルを用いる文字入力操作から解放され、より簡便に種々の質問を事業者に伝達することが可能となる。また、音声合成技術を活用して仮想オペレータと対話するため、ユーザは無機質な対話を強制されることなく、自然な対話を行うことができる。一方ユーザは、事業者あるいはそのオペレータとの対話ではなく、あくまで仮想オペレータとの対話によって回答を得るため、ユーザは必要以上に気を遣うことなく様々な質問を投げかけることができ、新しいユーザ体験を享受することができる。」(段落【0072】)

4. 審決の概要

(1) 主な争点

- 本件補正後の請求項1を含む本件補正が独立特許要件を満たしているか否か

(2) 各引用発明の概要

- 引用発明(引用例1)(特開2016-24765号公報)

「ユーザ端末装置10からユーザ音声質問をサーバ部20に送信し、前記サーバ部20は、前記ユーザ音声質問に対応する想定回答又は聞き返し質問を前記ユーザ端末装置10に送信し、前記ユーザ端末装置10は前記想定回答又は前記聞き返し質問を、音声出力し、操作表示部28に表示する、対話型処理システム。」(審決第9頁参照)

- 引用発明2(引用例2)(特開2015-28566号公報)

「エージェントを表示装置に表示するナビゲーション装置において、当該エージェントが話しているように表示するため、待機中と比較して、回答側センターの応答音声データをスピーカから出力させる際に、当該エージェントの口を開くように当該エージェントを表示すること。」(審決第10頁参照)

「また、それぞれの応答システムが利用可能な状態となると、エージェント表示制御部18Fは、表示装置13に図6(A)に示すように、それぞれの応答システムに対応するエージェントA、Bを同時に表示させる。図6中のエージェントAは、第1センター3による応答システムに対応するエージェントの画像であり、エージェントBが第2センター4による応答システムに対応するエージェントの画像である。なお、エージェントとは、架空の人物や擬人化された動物などのキャラクターである。」(段落【0058】)

「ステップS113では、回答出力部18Dが、回答側センター設定部18Cによって回答側センターからの応答音声データをスピーカ14に音声出力させる。また、回答側センターの応答音声データをスピーカ14から音声出力させるとともに、図6の(B)や(C)に示すように回答側センターに対応するエージェントを相対的に大きく表示し、かつ、当該エージェントが話しているように画像を表示させる。ステップS113を実施すると、ステップS115に移る。」(段落【0064】)

「なお、各センターから応答音声データと

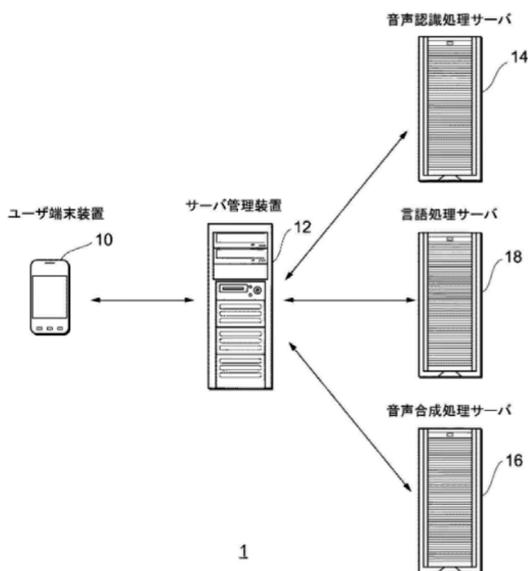


図1

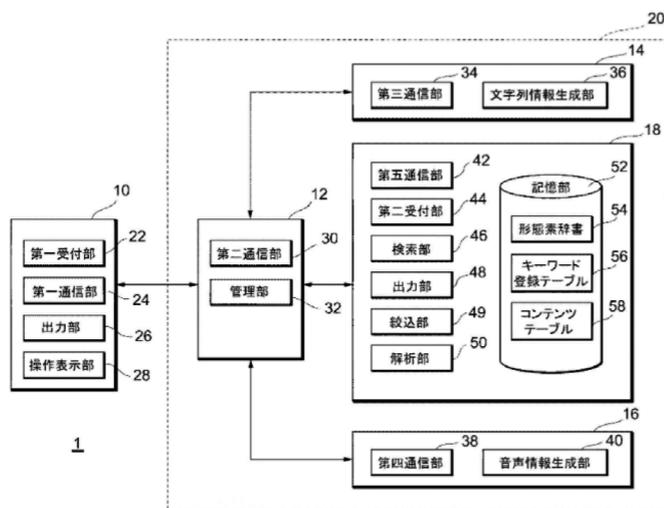


図2

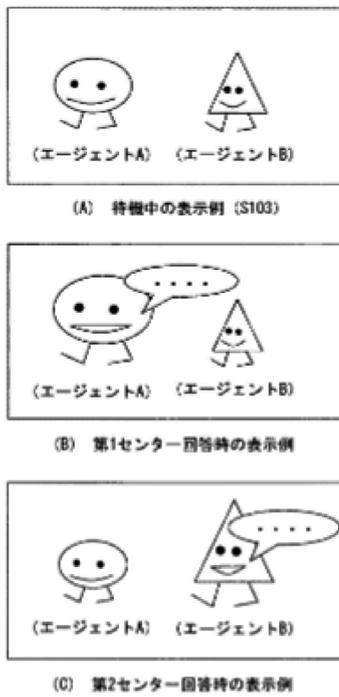


図6

ともに応答音声データの内容に対応するテキストデータも取得できる場合には、当該エージェントのそばに当該テキストを表示しても良い。当該エージェントが話しているように画像を表示させる視覚効果は適宜設計されれば良い。」(段落【0065】)

- 引用例3(判決における「周知例1」): 竹林 洋一ほか「音声自由対話システム TOSBURG II—マルチモーダル応答と音声応答キャンセルの利用—」情報処理学会研究報告(社団法人情報処理学会, 平成4年11月13日)92巻89号93~100頁。

「3. 2マルチモーダル応答生成

システムとの対話を円滑に進めるためには、計算機の内部状態や対話の状況を把握しやすいようにユーザに提示する必要があり、システムからの応答としてマルチメディアをいかに利用するかが重要である。

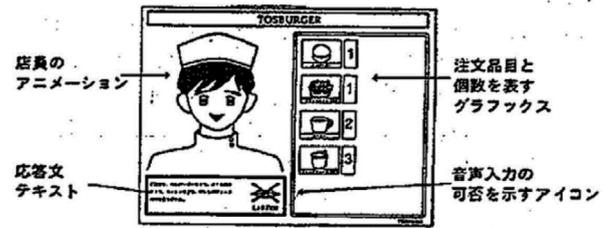


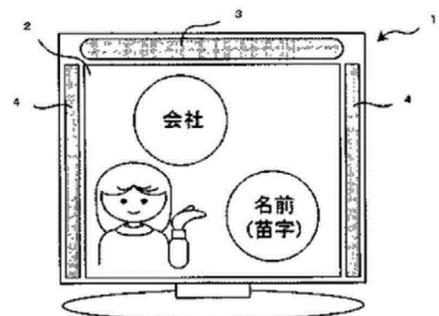
図5. 視覚メディアによる応答

…TOSBURGの応答生成部は、合成音声を用いた聴覚的メディアと、応答文テキスト、アニメーション、アイコンなどの視覚的メディアを用い、対話制御部から送られる応答意味表現からマルチモーダル応答を生成する。注文品目とその個数および店員の姿を表わすアニメーションを提示し、単純明快でわかりやすい応答をユーザに出力する(図5参照)。…」(96頁18行~97頁12行)(審決第11~12頁参照)

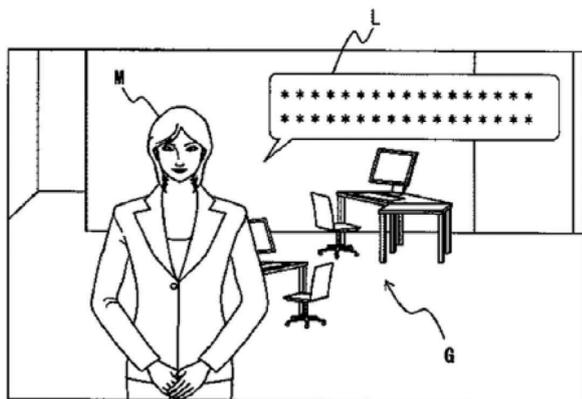
- 引用例4(判決における「周知例2」): 特開2010-79103号公報

「例えば、図6に示すように、タッチパネルディスプレイ2上には、受付嬢をイメージしたキャラクタ画像と、訪問客が音声入力すべき客自身の「会社名入力区画」領域や「名前入力区画」領域が、円形で表示された領域内にそれぞれ「会社」、「名前(苗字)」と文字書された態様で表示される。また、スピーカ4からは、あたかも受付嬢が発話しているように、「いらっしゃいませ。先ずお名前と所

【図6】



【図3】



属を教えてください。」などと音声ガイダンスを出力する。】(段落【0042】)

- 引用例5(判決における「周知例3」): 特開2010-153956号公報

【図3は、タッチパネル210における表示画面の一例を表す図である。この画面においては、後述の描画プログラムによって生成された、受付業務を行う仮想人物M(以下適宜、仮想受付者Mという)がオフィス風の背景Gとともに表示される。また、スピーカ208から発話される音声に対応する文章L(図中では「***」で略記している)が併せて表示される。】(段落【0034】)

【引用例3ないし5によれば、「音声対話システムにおいて、現実の事業者を模造した人物を表示すること。」は周知の事項(以下、「周知の事項」という。)である。】(審決第15頁)

(3) 対比・判断

【…補正後の発明と引用発明とは、以下の点で一致し、また、相違している。

(一致点)

【通信端末から送信されたユーザの音声情報に対する回答メッセージ、あるいは前記回答メッセージを特定できない場合には問合せメッセージを前記通信端末に送信し、

所定の事象を表示するように構成された前記通信端末において前記回答メッセージ、前記問合せメッセージを再生する情報提供システム。】

(相違点)

一致点の「所定の事象」について、補正後の発明は「現実の事業者のオペレータを模造した仮想オペレータ」を表示するのに対し、引用発明は仮想オペレータを表示しない点。

それに伴い、補正後の発明は「前記通信端末において前記回答メッセージ、前記問合せメッセージを再生する際、前記回答メッセージ、前記問合せメッセージを再生しない時と比較し、前記仮想オペレータの一部が大きな動作を行うように前記仮想オペレータを表示する」のに対し、引用発明はそのような特定がない点。】(審決第16頁)

【…補正後の発明の…「仮想オペレータの一部が大きな動作を行う」とは、仮想オペレータが実際に喋っているように見せるために、仮想オペレータの口や目を動かす、あるいは手などを動かす動作を含み得ると解釈される。】(審決第16頁下から7行目～第17頁5行目)

【ここで、引用発明2の「当該エージェントの口を開く」は、上記解釈に照らして、補正後の発明の「仮想オペレータの一部が大きな動作を行う」に含まれることは明らかである。

そして、引用発明と引用発明2は、音声自動応答システムの技術分野に属する点で共通し、また、メディアコミュニケーションの円滑化を図ることは、周知の課題であって、当該課題の解決手段としてアバタを表示して動かすことは、従来より知られている(例えば、特開2010-250761号公報【0002】～【0005】参照。)から、引

用発明に周知の課題を解決するための手段として引用発明2を適用して、ユーザ端末装置10の操作表示部28でエージェントを表示するように構成し、当該エージェントが話しているように表示するため、待機中と比較して当該ユーザ端末装置10において想定回答又は聞き返し質問を音声出力する際に、当該エージェントの口を開くように当該エージェントを表示することは、当業者が容易に想到し得たものである。その際、引用例2の【0058】には、「エージェント」が「人物」であっても良いことが示唆され、また、「音声対話システムにおいて、現実の事業者を模造した人物を表示すること。」が、周知の事項であることを考慮すると、「エージェント」を「現実の事業者のオペレータを模造した仮想オペレータ」とすることは、当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎない。

また、補正後の発明による効果も、引用発明並びに引用発明2及び周知の事項から予測できる範囲内のものである。(審決第17頁11行目～下から8行目)

5. 判決の概要

(1) 主な争点

取消事由1-2(独立特許要件違反(本件補正発明の進歩性))

(2) 引用発明2の認定(判決第19～20頁)

ア …引用例2には、本件審決が引用発明2として認定したとおり、「エージェントを表示装置に表示するナビゲーション装置において、当該エージェントが話しているように表示するため、待機中と比較して、回答側センターの応答音声データをスピーカから出力させる際に、当該エージェントの口を開くように当該エージェントを表示すること。」との発明が開示されているこ

とが認められる。

イ ここで、引用例2には、「エージェント」について、「架空の人物や擬人化された動物などのキャラクターである」(【0058】)、「当該エージェントが話しているように画像を表示させる視覚効果は適宜設計されれば良い」(【0065】)と開示されている。引用発明2の「エージェント」とは、キャラクタであって、具体的人物から昇華した抽象的概念を含むものである。

そして、本願出願日時点において、コンピュータ上の対話型処理システムの技術分野では、「通信端末に現実の事業者のオペレータを模造した人物を表示すること」が周知であったものである。

このような周知事項を考慮すれば、引用例2に接した当業者は、引用発明2の「エージェント」に含まれる概念の一つとして、「現実の事業者のオペレータを模造した人物」を当然に想起することができる。

ウ そうすると、引用発明2には、「現実の事業者のオペレータを模造した人物を表示装置に表示するナビゲーション装置において、当該模造した人物が話しているように表示するため、待機中と比較して、回答側センターの応答音声データをスピーカから出力させる際に、当該模造した人物の口を開くように当該模造した人物を表示すること。」との具体的な構成が含まれているというべきである。

(3) 引用発明2の適用(判決第21～25頁)

ア 周知の課題及び解決手段(判決第21～22頁)

…周知例1及び各文献(甲6, 乙9～11)の記載によれば、コンピュータ上の対話型処理システムの技術分野では、本願出願

日時点において、コンピュータによる対話型処理の「円滑化を図る」ことは周知の課題であって、通信端末にキャラクタが動いているような表示をするという解決手段を採用することも周知であったと認められる。

イ 動機付け(判決第23～24頁)

引用発明1はコンピュータ上の対話型処理を行うシステムである。また、当業者は、本願出願日時点において、コンピュータ上の対話型処理システムである引用発明1には、コンピュータによる対話型処理の「円滑化を図る」という周知の課題があることを理解し、引用発明1の通信端末に、キャラクタが動いているような表示をするとの周知の解決手段の適用を試みるということが出来る。

一方、引用発明2はコンピュータ上の対話型処理を行うナビゲーション装置である(引用例2【0038】【0050】【0051】)。また、引用発明2は、表示装置にエージェントを表示し、回答時に当該エージェントの口が開くというものであるから、当業者は、かかる構成を、コンピュータによる対話型処理の「円滑化を図る」という周知の課題を解決するための、周知の解決手段の一つ、すなわち通信端末にキャラクタが動いているような表示をする構成の一つであると理解する。

そうすると、引用発明1に上記周知の課題があることを認識し、これに上記周知の解決手段の適用を試みる当業者は、同じ技術分野に属し、かかる課題を解決する手段である引用発明2を、引用発明1に適用することを動機付けられるというべきである。

(4) 引用発明2を適用した引用発明1の構成(判決第25～26頁)

ア …引用発明2には、「現実の事業者のオペレータを模造した人物を表示装置に表示するナビゲーション装置において、当該模

造した人物が話しているように表示するため、待機中と比較して、回答側センターの応答音声データをスピーカから出力させる際に、当該模造した人物の口を開くように当該模造した人物を表示すること。」との具体的な構成が含まれている。

イ 一方、本件補正発明の構成は、通信端末において、回答メッセージ等を再生する際、これを再生しない時と比較し、仮想オペレータの「一部が大きな動作を行うように」仮想オペレータを表示するというものである。そして、仮想オペレータの一部の大きな動作がどのようなものであるかについて、本件補正明細書において何ら特定されていない。また、仮想オペレータの一部の大きな動作について、本件補正明細書【0071】には、「仮想オペレータの口や目を動かすようにしてもよい。あるいは手を動かすなど、説明を行うジェスチャーをするようにしてもよい。すなわち、メッセージが再生されていない時と比較し、仮想オペレータの一部がより大きな動作を行うようにプログラムを構成してもよい。」と記載されている。したがって、待機中と比較して模造された人物が「口を開く」との構成は、本件補正発明における「一部」の「大きな動作」に含まれるものである。

さらに、仮想オペレータの一部が大きな動作をすることによって得られる効果について、本件補正明細書【0072】には、「音声合成技術を活用して仮想オペレータと対話するため、ユーザは無機質な対話を強制されることなく、自然な対話を行うことができる」と記載されている。もっとも、「自然な対話」の程度については何ら特定されておらず、回答時に模造された人物が「口を開」けば、回答時においても待機中と同様に口を閉じている場合と比較して、円滑なコミュニケーションが図られているよう

な印象を与えることができる。したがって、回答時に模造された人物が「口を開く」との引用発明2の構成によって、「自然な対話を行う」という本件補正発明の効果を奏することができる。

ウ したがって、引用発明2における前記具体的な構成を引用発明1に適用すれば、本件補正発明の構成に至るといふべきである。

(5) 顕著な効果(判決第27頁)

原告は、通信端末に、現実の事業者のオペレータを模造した人物を表示することにより、より親密なユーザ・事業者関係を構築するなどの効果を奏することになると主張する。

しかし、コンピュータ上の対話型処理システムにおいて、回答メッセージ等を再生する際、通信端末に、エージェントを表示することにより得られる効果と、現実の事業者のオペレータを模造した人物を表示することにより得られる効果との間に、より親密なユーザ・事業者関係を構築するなどの観点から、顕著な相違があることを認めるに足りる証拠はない。本件補正発明が顕著な効果を奏することとはできない。

6. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1(周知の課題と引用文献を組み合わせる動機付けについて)

ア 引用発明1, 2に明示的記載のない「メディアコミュニケーションの円滑化」という周知の課題の認定について

最初に、本判決において上記周知の課題を認定した判決が妥当であるか否かについて議論を行い、妥当であるという共通認識が得られた。理由としては、個々の具体的課題が違って他の文献から周知の課題を認定できるとの意見が多かった。また、引用発明1, 2が音声自動応答システムの技術分野に属することを踏まえると、自明の課題であったとの意

見や、課題が周知であるからこそ、引用文献に記載がないものと考えられるとの指摘もあった。

参加者からの意見は、以下のとおりであった。

- 「メディアコミュニケーションの円滑化」という課題は引用例1, 2に記載されておらず個々の具体的課題は異なるため、引用発明1と引用発明2を組み合わせることができない(動機付けがない)のではないかと、という点に問題意識があるが、裁判所の指摘するとおり、引用発明1, 2のどちらの発明も対話型処理システムの技術分野ということは共通している。そして「メディアコミュニケーションの円滑化」という課題自体は他の周知例からも分かるとおり周知の課題であり、引用発明1, 2および本件発明もこの課題を内包しているようにみえる。
- 今回のように課題が明示的に記載されていないことは多々あると思われるため(記載するまでもないような周知の課題であれば尚更である)、明示的に記載されていない周知の課題が認定され、引用文献を組み合わせる動機付けに用いられることは問題ないと考える。このような認定は、審査基準「第111部 第2章 第2節 進歩性 3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け(2) 課題の共通性」の記述とも矛盾しない。
- 「メディアコミュニケーションの円滑化」という課題の妥当性については、引用発明1, 2の技術分野が音声自動応答システムという、情報の伝達を目的とし、対人間とのコミュニケーションよりも円滑に進みにくいという特性を有する技術分野であることを踏まえると自明な課題であると考えられる。もっとも、仮に、引用発明1, 2の特性が類似していない場合には、上記課題の認定

は妥当ではないと考える。

- 本件では、周知例1及び各文献(甲6, 乙9~11)という複数の証拠上の記載に照らし、コンピュータ上の対話型処理システムの技術分野では、本願出願日時点において、「コンピュータによる対話型処理の「円滑化を図る」こと」が周知の課題であったと認定されているのであるから、引用発明1及び2において、「メディアコミュニケーションの円滑化」との課題を認定することは妥当である。なお、当該課題は周知であるからこそ、引用文献に記載がないと解される。
- 引用発明における課題の上位概念化は許容されたと考える。特に複数の引用発明がある場合において、共通の課題となるところまで上位概念化することは許容されたと考える。

イ 明示的な記載のない周知の課題がどの程度まで許容されるかについて

技術分野の共通性で判断されるべきとの意見が多数であった。文言が同じでも技術分野によってはその意味が異なる場合もあるとの指摘も複数あった。また、多数の先行技術に記載されている場合には、共通の課題となるところまでの上位概念化や周知の技術課題の認定は許容されたとの意見も多く、「自明な課題であるか」、「課題の発見が容易であるか」という規範を設定することによって一つの引用文献からでも課題の認定を行えるとの意見もあった。

参加者からの意見は、以下のとおりであった。

- 引用発明と共通する技術分野の、複数の証拠書類に記載されている課題の上位概念化については、明示的な記載がない場合であっても、周知の技術課題として許容されるべきと考える。

- 技術分野の共通性で判断されるべきと考える。文言より一見組み合わせられるように見えたとしても、技術分野によっては前提としている技術内容が異なるため課題の意味・内容が全く異なる場合もあり拡大解釈になりかねないためである。
- 発明の属する技術分野(又はその特性)に応じて当業者にとって自明な範囲は異なるはずなので、発明の属する技術分野(又はその特性)によって許容される程度は異なると思う。例えば、引用発明1, 2のいずれかが、コミュニケーションが円滑に進みにくいという特性を有していない場合、又は前提条件(制約など)によりコミュニケーションを円滑に進める動機が生じない場合などにおいては、「メディアコミュニケーションの円滑化」を周知の課題とすることは難しいのではないかと。極端な例かもしれないが、例えば引用発明1が音声自動応答システムに関する発明であり、引用発明2がアバターを介して人間と会話できるシステム(VチューバーやAvTalkなど)に関する発明である場合には、いくら両者がメディアコミュニケーションに関する発明と言えど、対人間とのコミュニケーションであるか否かという前提条件が異なるため、「メディアコミュニケーションの円滑化」を周知の課題とすることは難しいと考える。
- 技術課題それ自体というのは技術課題の解決手段(発明の構成)に比べると思いつきやすく、認定しやすいという性質があると思う。明示的な記載のない周知の技術課題についての認定を許容すると、様々な技術課題が周知であると認定されてしまい適切ではない。そのため、明示的な記載のない技術課題の認定は原則許容すべきではないが、複数の文献に記載されているに等しいと認められる技術課題は、周知の技術課題とし

て許容されるべきと考える。

- 本件発明と対比できる手段が引用文献には記載されているが、その手段に対応する課題または効果が明示的には何も記載されていない場合は、引用文献の記載全体および出願時の技術常識に基づいて課題を認定できると考える。一方、その手段に対応する課題または効果が明示的に記載されており、記載されている課題または効果が、本件発明の手段に対応する課題または効果と異なる場合(上位概念でも下位概念でもない場合)は、原則は記載されているとおりの課題または効果を認定すべきと考える。
- 本件では主引例には課題が書かれていない。このような場合、自明な課題であれば、課題として設定できるというのが実務だと思う。この点に関して、課題の自明性までを要求する必要があるかに疑問がある。課題が容易に発見できるのであれば、課題として認定できるというように考えた方が正しいのではないか。例えば、「自明な課題であるか」という規範を設定すると、自明であることを証明するための証拠が複数必要になるが、「課題の発見が容易であるか」という規範を設定すると、1つの文献からでも課題を認定することが可能だと思う。

ウ 「メディアコミュニケーションの円滑化」を図るという周知の課題が認定できない場合、本件発明の進歩性を否定できるかについて

進歩性を否定する立場からは、技術分野の関連性、当業者が容易に着想し得る課題、別の共通な課題を検討することにより、組み合わせの動機付けの根拠を提示できるという意見が複数あった。進歩性ありとする立場からは、引用発明1, 2を選択する合理的理由や組み合わせの動機付けを見い出せない限り、進歩性を否定できないという意見があった。

何れの立場においても、組み合わせの動機付けの有無が進歩性の判断において重要な要素になるとの認識であった。

各立場の意見は、以下のとおりであった。

(ア) 進歩性を否定できるとする立場

- 引用発明1, 2は、共に音声自動応答システムという共通の技術分野に属していることを考慮すると、審査基準に記載されている「技術分野の関連性」には少なくとも当てはまるとされる(審査基準「第2節 進歩性, 3.進歩性の具体的な判断」参照)。また、周知の課題が認定できなくても、当業者が容易に着想し得る課題であると認定できる可能性もある(審査基準「第2節 進歩性, (2)課題の共通性」参照)。したがって、周知の課題が認定できない場合においても、引用発明1, 2の組み合わせにより進歩性を否定できる可能性は高いと考える。
- 進歩性を否定できると考える。進歩性は、その発明の技術的構成が公知例に開示されているかどうかで判断される。その際公知例の動機付けの基準は前提となる技術分野の共通性であると考え。たとえ課題が明記されていないとしても、公知例に技術構成が開示されており、技術分野が共通している以上、引例の動機付けとしては十分である。
- 進歩性を否定できると考える。引用発明1, 2の組み合わせにより進歩性を否定する場合、審査基準の記載からすれば、引用発明1, 2の間に課題の共通性があれば、組み合わせの動機付けがあるという根拠になりうるし、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づいて論理付けを試みることもできるからである。
- 判決文の「引用発明1が本件補正発明の課題を必ず有していなければならない」との判断でよいと考える。言い換えると、主引用発明が記載されてい

る引用例1に、本件発明の課題が記載されている必要はないと考える。研究発表の文献であれば、「まとめ」もしくは「あとがき」に、今後の研究課題もしくは今後の研究の方向性を示している文献もある。しかし、通常の特許文献では、残された課題(未解決の課題)は記載しないし、記載することを求められてもいない。主引用発明を出発点として解決する課題とは、主引用発明に残された課題(未解決の課題)に相当するので、引用例1に本件発明の課題が記載されている必要はないと考える。なお、周知な課題には、より良くしていくことを課題としているものが多い。この場合、本件発明の課題と主引用発明の課題が共通することがある。このような場合は、進歩性を否定する要素ととらえればよいと考える。一方、当業者が副引用発明を主引用発明に組み合わせようと思う理由の有無は進歩性の判断において重要な要素だと考える。したがって、副引用発明が記載されている引用例2に本件発明と共通する課題(下位概念に該当する課題を含む)が記載されていないことは、進歩性を肯定する方向に働くと考える。

(イ) 進歩性を否定できない(進歩性あり)とする立場

- 当該周知の課題が認定できない場合には、引用発明1及び2を選択する合理的理由はなく、また、これらを組み合わせる動機付けも見い出せないため、引用発明1及び2を選択する他の理由があり、かつ、これらを組み合わせる動機付けを基礎付ける事由がない限り、進歩性を否定することはできない。
- エ 本件発明の課題と引用発明の課題とが異なる場合、留意する点はあるか。**
- 引用文献を選択する際には、合理的理由が必要であり、技術分野が同一であっても、引用発明、特に主引用発明が妥当であるかは慎重に検討すべきとの意見が多数を占めた。また、本件発明の課題に引っ張られて引用発明1、2の課題を軽視することのないように留意すべきとの指摘があった。
- 参加者からの意見は、以下のとおりであった。
- 本件判決は、本件発明の課題が何なのかというよりも、出発点となる本件引用発明1の課題、及び、それに組み合わせる本件引用発明2の課題を重視していると思われる。そうすると、本件発明の課題と引用発明の課題ではなく、主引用発明の課題と副引用発明の課題を比較した方が、本件判決の問題意識に即した検討事項といえるのではないか。
 - 本件発明の課題と、引用発明との課題が異なる場合は、引用文献、特に主引用発明としては、適切でない場合があることは、留意する点だと考える。
 - 本件発明の課題と引用発明との課題とが異なる場合については、そもそも引用発明として本当に妥当であるかを慎重に検討する必要があることに留意すべきだと考える。例えば、課題が大きく異なる場合には、技術分野が同一であっても引用発明として適さない可能性がある。加えて、引用発明と副引用発明とを組み合わせる本件発明に想到可能かを判断する際にも、より慎重に検討する必要があることにも留意すべきだと考える。例えば、本願請求項に関する課題に引っ張られて引用発明1、2の課題を軽視することがないように留意する必要があると考える。
 - 本件発明の課題と引用発明の課題とが異なる

る場合には、引用発明を選択する合理的理由として「課題の共通性」以外の理由が必要となることに留意するべきである。

- 「主引例に課題は書いていないが、副引例には課題が書いてある」という事例においてどのように処理するかは、考え方が分かれると思う。主引例に課題が書かれていないとしても、副引例に進歩性判断のポイントとなる課題、重要な技術的事項、効果が書かれているのであれば、組み合わせて進歩性を否定するということが良いと思う。

(2) 検討事項2(引用発明2の「エージェント」に含まれる概念について)

ア まず、「エージェント」、「仮想オペレータ」、「キャラクタ」等の概念の類似性について議論を行ったところ、これらの間で有意な役割や効果の違いはないとの意見と、明細書の記載内容に応じて細かな違いがあるとの意見にわかれた。本件発明のレベルでは、役割や効果に違いがないという意見で一致した。

参加者からの意見は、以下のとおりであった。

- 役割、効果等の違いは厳密にはあると思うが、発明の効果に違いがない程度であれば許容されるべきと考える。
- 「エージェント」、「仮想オペレータ」、「キャラクタ」等によって発明の技術構成が異なるように見えず、いずれも符号的役割にすぎないように見えるためこれらの間に役割、効果等の違いはないと考える。また引用発明の認定については引用発明が前提とする技術内容の範囲内で認定するべきであると考えます。
- 「エージェント」、「仮想オペレータ」などの間には、細かく分析すれば文献ごとに役割・効果等の些細な違いはあると予想する。本件発明と対比するレベルでは、役割・効

果等の違いはないと考える。

- これらが用いられている文脈(明細書の記載内容など)に応じて、これらの役割・効果には細かな違いがあると考えます。例えば、「エージェント」は、引用発明2では、「架空の人物や擬人化された動物などのキャラクタである」(【0058】)と定義されているが、文脈によってはいわゆるソフトウェアエージェント(ユーザや他のソフトウェアとの仲介として動作するソフトウェア。キャラクタなどとは無関係でもよい)として用いられる場合もある。これを踏まえると、文脈(明細書の記載内容など)に応じて、許容される抽象化の程度は変わると考える。仮に、引用発明2の明細書に「架空の人物や擬人化された動物などのキャラクタである」(【0058】)という記載やキャラクタを表示した図(図6)が無い場合には、一般的にソフトウェアエージェントが想起され得るため今回のような抽象化は許容されない可能性がある。なお、明細書に定義がなくても、当業者の技術常識に基づいて抽象化が許容される場合はあると考えます。例えば、「アバタ」が用いられる場合、その定義が記載されていなくても、技術常識に基づいて「アバタ」が具体的な人物から昇華した抽象的概念を含むものであると抽象化されるのは許容され得ると考える。
- 例えば、「エージェント：代理人」、「仮想オペレータ：仮想の操作者」、「キャラクタ：登場する人物」、「アニメーション：連続して変化する絵や物により発生する仮想運動」、「アバタ：自分(ユーザ)の分身となるキャラクタ」のように定義したとすると、「アニメーション」は仮想運動が入るため、コミュニケーションをより円滑化することができる。また、アバタは、あるユーザの分身であるため、当該ユーザを知っている人が利用した場合には親しみを覚え、コ

コミュニケーションをより円滑化することができる。

イ 次に、判決が引用発明2の「エージェント」に「現実の事業者のオペレータを模倣した人物(仮想オペレータ)」の構成が当然に含まれると認定したことについて議論を行った。周知技術を勘案すると、判決の認定は妥当であるとの見解で一致した。ここでは、引用発明の課題や効果、出願時の技術常識を検討することの必要性をあげる意見が多く、引用文献2における「架空の人物や擬人化された動物などのキャラクタである」といった記載やキャラクタを表示した図(図6)が示唆するところの重要性を指摘する意見もあった。

参加者からの意見は、以下のとおりであった。

- 引用文献に本件発明の構成よりも具体的な内容が示されているのであれば、本件発明の構成の具体例が示されていることになる。したがって、引用発明を、本件発明と対比するレベルまで抽象化することは認められると考える。一方で、引用文献に本件発明の構成よりも抽象的な内容が示されている場合、本件発明の構成には引用文献には示されていない限定が付加されている。その限定に対応する課題または効果について検討することなく具体化することは認められないと考える。
- 抽象的概念を引用発明とすることは、当業者が出願時の技術常識に基づき引用文献から読み取れる限り、許容される。一般論として、発明は実施例よりは抽象的な技術思想であるから、抽象的概念を引用発明とすることは、当業者が出願時の技術常識に基づき引用文献から読み取れる限り、許容される。本件においては、審決が、引用発明2を「エージェントを表示装置に表示する

ナビゲーション装置において…表示すること」と認定したのに対し、判決は、引用発明2を「現実の事業者のオペレータを模倣した人物を表示装置に表示するナビゲーション装置において…を表示すること」と認定している。審決の認定は、引用文献2の記載そのままであり、当業者が出願時の技術常識に基づき文献の記載を解釈できる能力を有する者であることを忘却した判断であると思われる。

- 引用発明の記載から抽出した抽象的な概念を引用発明として認定する点に関しては、課題及び効果との関係を考慮して認定すべきと考える。例えば、あるサーバの発明において、サーバ内の処理に特徴がありそれによって課題が解決されている場合には、その処理内容は課題が解決される程度に上位概念化して記載される。一方、サーバの内部処理とは関係ない、サーバと他の機器との間の通信については例えば単に「通信手段」と最上位の概念として記載される。このため、引用発明を上位概念化して抽象的な概念と認定する際にも、その引用発明が解決しようとしている課題に基づく上位概念化までは許容されると考える。

(3) 検討事項3(「エージェント」と「現実の事業者のオペレータを模倣した人物(仮想オペレータ)」が奏する効果の違いについて)

両者を別々に表示した場合、実験によりユーザの反応速度やアクセス数に違いを示す等できれば顕著な効果を認めてよいとの意見が複数あった。また、明細書に記載のない効果の扱いや、効果の内容と進歩性判断の関係について指摘があった。参加者からの意見は、以下のとおりであった。

- 例えば、エージェントを表示することによるユーザの反応速度と、現実の事業者のオ

ペレータを模造した人物を表示することによるユーザの反応速度の実験結果の提出等が考えられる。

- 一般的には、発明の効果を具体的な数値で評価することができる場合には、その数値の高低差を示す証拠を提示することにより、顕著性を立証できる場合があると考えられる。

本件の場合においては、現実の事業者のオペレータを模造した人物を表示する方が、通信端末に、エージェントを表示することにより得られる場合よりも、ユーザのアクセス数が飛躍的に向上することを基礎づける証拠があれば、顕著な相違を示すことができると考えられる。

なお、進歩性判断に関しては、技術分野の決定方法と当業者概念についての深い検討が必要と解される。

- エージェントを表示することにより得られる効果と、現実の事業者のオペレータを模造した人物を表示することにより得られる効果との間の顕著な相違の証拠を示すことは、明細書の記載を裏付ける、客観的なものであれば、認められうると思う。

ただ、本件の、【0055】、【0070】、【0072】の記載を裏付けるデータを証拠として提出することは難しいと思われる。

- 出願当初の明細書中に効果の「顕著な相違」を記載している場合は、原則は、証拠を提出しなくても「顕著な相違」は認められると考える。一方で、出願当初の明細書中に記載されていない効果の場合、「顕著な相違」を出願後に提出する証拠で示すことは難しいと考える。

本件発明の構成がA+B+Cであり、本件明細書に従来技術としてA+Cが示されている場合、通常であれば本件明細書にはBに対応する課題と効果が示されている。この場合、A単独の効果(もしくは課題)が本件明細書に記載されている可能性は低い。審査官が、主引用発明としてB+Cを認定し、副引用発明としてAを含んだ構成と副引用発明に記載されたAの効果を認定したとする。この場合、出願人は、本件発明においてのAの効果が副引用発明に示されたAの効果と異なることを主張したいが、認められるほどの証拠を提出することはかなり難しいと考える。本件明細書に従来技術として示された文献中にAの効果が示されており、その効果が副引用発明のAの効果と顕著に相違する場合は、顕著な相違の証拠になり得るかもしれないと考える。

- 一般論として電気・ソフトウェア分野では顕著な効果を明確に示すことができるケースは少ないと感じるが、AI分野で、構成が同じ機械学習モデルであっても、入力データが変わると認識精度が向上するといったような発明もある。このような場合、顕著な効果と進歩性判断の関係性が問題になり得る。
- 有利な効果があれば、有利な効果があるにもかかわらず出願時において発明が完成していないといえ、組み合わせに阻害要因があることを推認させることとなり、また、顕著な効果があれば、当業者が予測不能である場合には、進歩性を肯定してもよい。

以上

事例10(特許電気)

事例11(意匠)

部分意匠の意匠の認定 / 新規性, 創作非容易性の判断

審判番号	無効2018-880005号(意匠登録第1224615号) (平成30年11月27日:請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和元年7月3日 平成30年(行ケ)第10181号(請求棄却)
意匠に係る 物品	検査用照明器具
主な争点	意匠法3条1項3号(意匠の類否), 同条2項(創作非容易性)

1. 事案の概要

本件は、意匠に係る物品を「検査用照明器具」とする意匠登録(部分意匠)についての無効審判事件に関するものである。

審決は、本件登録意匠の形態について、正面から見て、横向き円柱状の軸体に、それよりも径が大きい略円盤状のフィン部が3つ等間隔に設けられて一体になったものであり、中間のフィン部は同形同大であり、最後部のフィン部(以下「後フィン部」という。)は、中間フィン部とほぼ同形であるが、幅(厚み)が中間フィン部に比べて大きく、後端面の外周角部が面取りされていると認定した。その上で、本件登録意匠は、甲1意匠ないし甲3意匠のいずれとも類似する意匠とは認められない旨の判断をした。また、本件登録意匠は、甲1意匠ないし甲3意匠及びそれらの組合せに基づいて当業者が容易に創作をすることができたとはいえない旨の判断をした(請求不成立審決)。

判決は、類似性について、縦横の位置関係や電源ケーブルの引き出し位置を重視して、いずれの引用意匠との関係でも否定した。創作非容易性については、意匠の着想の新しさないし独創性及び動機付けという観点から検討した上で、いずれの引用意匠及びそれらの組合せからも創作非容易性が認められないとして、原告(審判請求人)の請求を棄却した(請

求棄却判決)。

2. 検討事項の概要

(1) 検討事項1

基本的構成態様及び具体的態様の認定の適否について

(2) 検討事項2

電源ケーブルの引き出し位置が需要者の最たる着目点であるとした判断の適否について

(3) 検討事項3

「位置」として縦か横かという観点から両意匠を比較することに合理性があるのか否かについて

(4) 検討事項4

出願人側、請求人側からの主張に対し、(拒絶査定や)審決で参考意匠を初めて示した場合に納得感を持ってもらうための方策について

(5) 検討事項5

意匠法3条1項3号及び2号について、同じ引用意匠を用いて判断されることの是非について

(6) 検討事項6

知られていない形態，意匠の着想の新しさないし独創性及び動機付けの関係について

3. 審決の概要

(1) 本件登録意匠

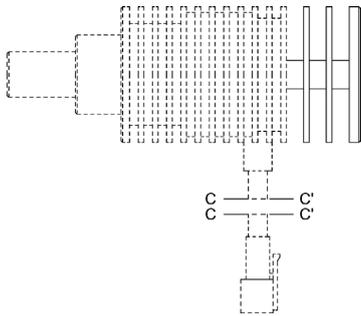
本件登録意匠(部分意匠)は，「検査用照明器具」の放熱に係る用途及び機能を有すると推認される部分(正面視全幅の約1/5の横

幅の大きさ及び範囲を占めており，正面視右上に位置する。図面における実線部分。)であって，その形態については，以下のとおりである。

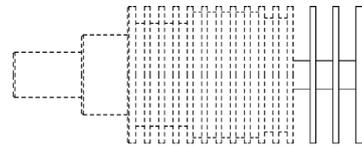
ア 全体の構成

正面から見て，横向き円柱状の軸体に，それよりも径が大きい略円盤状のフィン部が3つ等間隔に設けられて一体になったものであ

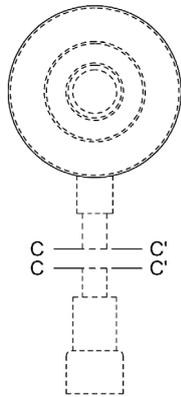
本件意匠図面



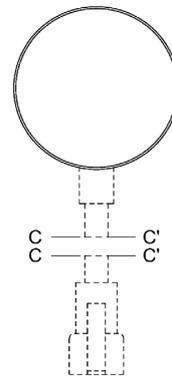
【正面図】



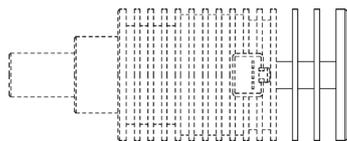
【平面図】



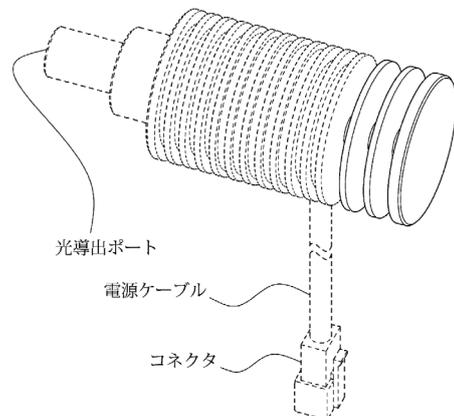
【左側面図】



【右側面図】



【底面図】



【参考斜視図】

り、中間のフィン部は同形同大であり、最後部のフィン部(以下「後フィン部」という。)は、中間フィン部とほぼ同形であるが、幅(厚み)が中間フィン部に比べて大きく、後端面の外周角部が面取りされている。

イ 各フィン部の右側面形状

右側面(又は右側面斜め方向)から見た各フィン部の外周は円形状である。

ウ 各フィン部の正面形状

正面から見た各フィン部は略縦長矩形形状であって、後フィン部の厚みは中間フィン部の約2倍である。

エ 軸体と各フィン部の構成比

正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比は、約1:5である。また、軸体の横幅(=各フィン部の間隔):中間フィン部の横幅の比は、約3:1である。

(2) 主な争点

- ア 本件登録意匠と甲1意匠の類否
- イ 甲1意匠に基づく創作非容易性
- ウ 本件登録意匠と甲2意匠の類否
- エ 甲2意匠に基づく創作非容易性
- オ 本件登録意匠と甲3意匠の類否
- カ 甲3意匠に基づく創作非容易性
- キ 甲1意匠及び甲2意匠に基づく創作非容易性
- ク 甲1意匠及び甲3意匠に基づく創作非容易性

(3) 意匠法3条1項3号についての判断

本件登録意匠と甲1意匠とは、意匠に係る物品及び用途・機能が異なる。また、甲1意匠の中に本件登録意匠の構成部分に相当する位置、大きさ及び範囲を見出すことができない。形態においても、共通点が必要者に与え

る美感を覆して本件登録意匠と甲1意匠を別異のものと印象付けるものであるから、本件登録意匠は、甲1意匠に類似するということとはできない。

本件登録意匠と甲2意匠及び甲3意匠とは、意匠に係る物品が共通ないし同一である。また、用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲が共通する。しかし、形態においては、相違点が本件登録意匠と甲2意匠及び甲3意匠を別異のものと印象付けるものであるから、本件登録意匠は、甲2意匠及び甲3意匠に類似するということとはできない。

(4) 意匠法3条2項についての判断

ア 甲1意匠に基づく創作非容易性

本件登録意匠と甲1意匠の形態は異なっており、特に、各フィン部が正面視略縦長矩形形状であって、軸体の横幅:中間フィン部の横幅の比が約3:1であり、後フィン部の厚みが中間フィン部の約2倍である本件登録意匠の形態は、その比が不明であって各フィン部の形状が略凸レンズ状又は不明である甲1意匠の形態のみからでは当業者が容易に導き出すことはできず、「検査用照明器具」の物品分野における当業者が甲1意匠の形態に基づいて本件登録意匠を容易に創作したということとはできない。

イ 甲2意匠に基づく創作非容易性

本件登録意匠と甲2意匠の形態は異なっており、右端面にケーブルとの接続部が無く、正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比が約1:5であって、軸体の横幅(=各フィン部の間隔)と中間フィン部の横幅の比が約3:1である本件登録意匠の形態は、右端面にケーブルとの接続部が有り、正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比が約5:6.5であって、軸体の横幅(=各フィン部の間隔)と中間フィン部の横幅の比

が約5：8.5である甲2相当部分の形態のみからでは当業者が容易に導き出すことはできず、「検査用照明器具」の物品分野における当業者が甲2意匠の形態に基づいて本件登録意匠を容易に創作したということはできない。

ウ 甲3意匠に基づく創作非容易性

本件登録意匠と甲3相当部分の形態は異なっており、右側面視上端寄りに円形の貫通孔が無く、正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比が約1：5である本件登録意匠の形態は、右側面視上端寄りに円形の貫通孔が有り、正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比が約5：12である甲3相当部分の形態のみからでは当業者が容易に導き出すことはできず、「検査用照明器具」の物品分野における当業者が甲3意匠の形態に基づいて本件登録意匠を容易に創作したということはできない。

エ 甲1意匠及び甲2意匠に基づく創作非容易性

本件登録意匠と甲1意匠の形態は異なっており、また、本件登録意匠と甲2意匠の形態も異なっているので、甲1意匠と甲2意匠のみからでは、正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比が約1：5であって、軸体の横幅(=各フィン部の間隔)と中間フィン部の横幅の比が約3：1である本件実線部分の形態を当業者が容易に導き出すことはできず、「検査用照明器具」の物品分野における当業者が甲1意匠の形態及び甲2意匠の形態に基づいて本件登録意匠を容易に創作したということはできない。

オ 甲1意匠及び甲3意匠に基づく創作非容易性

本件登録意匠と甲1意匠の形態は異なっており、また、本件登録意匠と甲3意匠の形態も異なっているので、正面から見た各フィン部の形状が略凸レンズ状であるか又は不明である甲1意匠と、右側面視上端寄りに円形の貫通孔が有る甲3意匠のみからでは、正面から見た各フィン部が略縦長矩形形状であり、右側面視上端寄りに円形の貫通孔が無く、正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比が約1：5である本件実線部分の形態を当業者が容易に導き出すことはできず、「検査用照明器具」の物品分野における当業者が甲1意匠の形態及び甲3意匠の形態に基づいて本件登録意匠を容易に創作したということはできない。

4. 判決の概要

(※引用意匠1, 2, 3は、それぞれ審決における甲1, 2, 3意匠と同じ)

(1) 主な争点

ア 引用意匠1に基づく取消事由

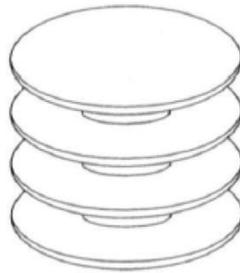
- (ア) 本件意匠と引用意匠1の類否判断の誤り(取消事由1)
- (イ) 引用意匠1に基づく創作非容易性判断の誤り(取消事由2)
- (ウ) 引用意匠1及び同2に基づく創作非容易性判断の誤り(取消事由3)
- (エ) 引用意匠1及び同3に基づく創作非容易性判断の誤り(取消事由4)

イ 引用意匠2に基づく取消事由

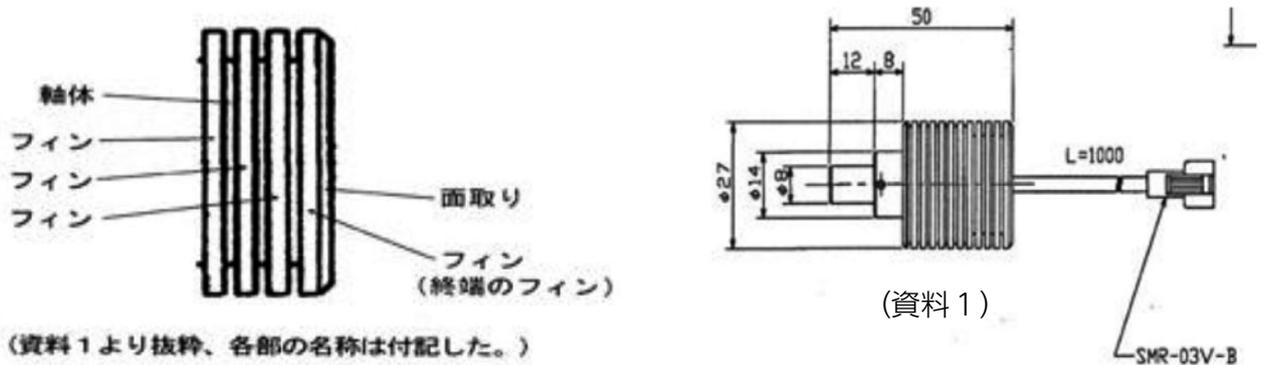
- (ア) 本件意匠と引用意匠2の類否判断の誤り(取消事由5)
- (イ) 引用意匠2に基づく創作容易性判断の誤り(取消事由6)

事例11(意匠)

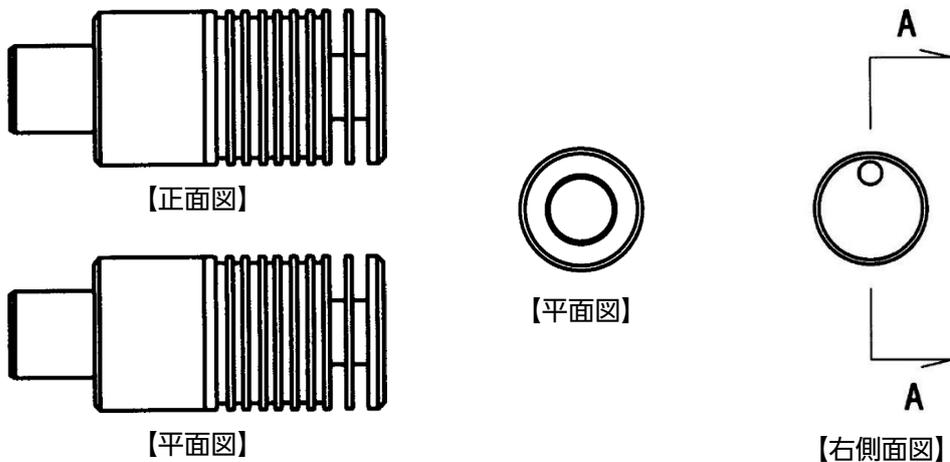
引用意匠1 図面



引用意匠2 図面



引用意匠2 図面



ウ 引用意匠3に基づく取消事由

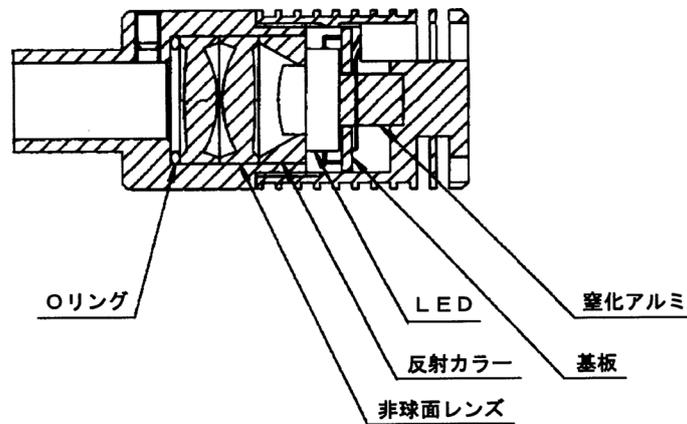
- (ア) 本件意匠と引用意匠3の類否判断の誤り(取消事由7)
- (イ) 引用意匠3に基づく創作非容易性判断の誤り(取消事由8)

(2) 裁判所の判断

- ア 取消事由1(本件意匠と引用意匠1の類否判断の誤り)
 - (ア) 本件意匠と引用意匠1は、視覚を通じて起こさせる美感が、縦横の位置関係からして、全く異なる。
 - (イ) また、仮に引用意匠1を右に90°回転させて対比してみたとしても、〔1〕本件



【使用状態を示す正面図】



【参考A-A線拡大断面図】

意匠が、前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材(放熱部)であるのに対し、引用意匠1はそうでなく、汎用的なタワー型ヒートシンクであるという点、〔2〕本件意匠のフィンが3枚で、後端フィンの厚みが中間フィンの厚みの約2倍であるのに対し、引用意匠1のフィンでは4枚がほぼ同形同大のものであるという点、〔3〕本件意匠ではフィンの上下で厚みに差がないのに対し、引用意匠1のフィンは中央部の厚みが最も大きく、上下にいくにつれて次第に薄くなっている点、〔4〕支持軸体の直径が本件意匠では細いのに対し、引用意匠1ではやや太い点において相違し、これらの相違点が前記の共通点を凌駕するというべきであり、本件意匠と引用意匠1とでは、視覚を通じて起こさせる美感が異なるものと認められる。したがって、本件意匠と引用意匠1とは類似しないというべきである。

イ 取消事由2(引用意匠1に基づく創作容易性判断の誤り)

(ア) 複数のフィンが水平方向に並べて設けられている、「タワー型」の引用意匠1には、それらを垂直方向に並べることの動機付けを認めるに足りる証拠はないから、引用意匠1に基づいて本件意匠を創作することが容易であるとはいえない。

(イ) また、引用意匠1を右に90°回転させて対比した場合の各相違点に係る本件意匠の構成が、周知のもの又はありふれたものと認めるに足りる証拠もないから、引用意匠1のみに基づいて当業者が本件意匠を創作することが容易であったとは認められない。

ウ 取消事由3(引用意匠1及び同2に基づく創作非容易性判断の誤り)及び取消事由4(引用意匠1及び同3に基づく創作非容易性判断の誤り)

(ア) 本件意匠は、3枚のフィンが垂直方向に並べて設けられているのに対し、タワー型ヒートシンクである引用意匠1では、4枚のフィンが水平方向に並べて設けら

れているところ、タワー型の引用意匠1には、それらを垂直方向に並べることの動機付けを認めるに足りる証拠はないから、引用意匠1及び同2又は同3に基づいて本件意匠を創作することが容易であるとはいえない。

(イ) また、仮に引用意匠1を右に90°回転させて対比してみても、〔1〕本件意匠が、前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材(放熱部)であるのに対し、引用意匠1はそうでなく、汎用的なタワー型ヒートシンクであるという点、〔2〕本件意匠のフィンが3枚で、後端フィンの厚みが中間フィンの厚みの約2倍であるのに対し、引用意匠1のフィンでは4枚がほぼ同形同大のものであるという点、〔3〕本件意匠ではフィンの上下で厚みに差がないのに対し、引用意匠1のフィンは中央部の厚みが最も大きく、上下にいくにつれて次第に薄くなっている点、〔4〕支持軸体の直径が本件意匠では細いのに対し、引用意匠1ではやや太い点において相違し、これらの相違点が前記の共通点を凌駕することは、前記のとおりである。そして、タワー型ヒートシンクである引用意匠1に検査用照明器具に係る引用意匠2又は同3を組み合わせる動機付けを認めるに足りる証拠はない。また、少なくとも相違点〔4〕に係る本件意匠の構成が引用意匠2又は同3にあらわれているということができないことからすれば、引用意匠1に引用意匠2又は同3を組み合わせてみても、本件意匠には至らない。したがって、それらに基づき当業者において本件意匠を創作することが容易であったとは認められない。

エ 取消事由5(本件意匠と引用意匠2の類否判断の誤り)

本件意匠においては、後方部材の後方に電源ケーブルが設けられていないのに対し、引用意匠2ではそれが設けられている。電源ケーブルの引き出し位置は検査用照明器具としての使用態様に大きく関わるから、この点は、工場等において製品の傷やマーク等の検出を行う業務に携わる者及びこれらの物品を取り扱う者(需要者)が最も着目する点であり、これらの需要者にとって、視覚を通じて起こさせる美感が異なるものと認められる。

この点に関連して原告の提出する証拠によれば、本件意匠に係る物品や引用意匠2に係る物品は、通常は、より大きな装置の一部として組み込まれて使用されるというのであり、その場合には物品の全体が観察されることはないことがうかがわれる。しかし、需要者が製品の美感を考慮するのは、主として当該製品を購入するか否かを判断する際であると解されることからすれば、物品の使用時その全体が観察されることがないという点は、上記の認定判断を左右しない。

また、本件意匠の支持軸体の直径がフィンの直径の約5分の1であるのに対し、引用意匠2では約13分の10であり、本件意匠に比べて軸体が太いところに特徴があり、これらの相違点が前記の共通点を凌駕するというべきであり、本件意匠と引用意匠2とでは、視覚を通じて起こさせる美感が異なるものと認められる。

したがって、本件意匠と引用意匠2とは類似しない。

オ 取消事由6(引用意匠2に基づく創作非容易性判断の誤り)

本件意匠と引用意匠2とは、ケーブル接続部の有無、フィンの枚数、軸体の太さなどにおいて明らかに異なっている。

証拠(甲2, 3)によれば, 本件意匠出願の当時, 検査用照明器具の電源ケーブルをどこから引き出すかについて, 後方部材であるフィンの後端から引き出す形態は知られていたことがうかがわれるものの, フィン後端以外の位置から引き出す形態が知られていたと認めるに足りる証拠はない。そうすると, 本件意匠については, 電源ケーブルをフィンの後端から引き出すこととせず, したがって, フィンにケーブル接続部分を設けない点において, 意匠の着想の新しさないし独創性がある。

また, 本件証拠上, 本件意匠登録の出願前に知られていた意匠の支持軸体の直径は, 各フィンの直径の約1 2分の5という引用意匠3(対象をヒートシンクに拡大すれば, 各フィンの直径の約3分の1という引用意匠1)が最も細かったものであり, 本件意匠のように支持軸体の直径が細い形態が知られていたと認めるに足りる証拠もない。そうすると, 本件意匠については, 支持軸体の直径をフィンの直径の約5分の1という細い形状にした点においても, 意匠の着想の新しさないし独創性がある。

そして, 少なくとも, 前記の相違点〔1〕及び〔3〕に係る本件意匠を創作する動機付けは認められない。

以上によれば, 引用意匠2に基づいて当業者が本件意匠を創作することが容易であったとは認められないというべきである。

カ 取消事由7(本件意匠と引用意匠3の類否判断の誤り)

本件意匠においては, 本件意匠では後方部材の後方からケーブルを挿入するための貫通孔が設けられていないのに対し, 引用意匠3では, それが設けられている。前記と同様に, 電源ケーブルの引き出し位置は検査用照明器具としての使用態様に大きく関わるから, こ

の点は, 工場等において製品の傷やマーク等の検出を行う業務に携わる者及びこれらの物品を取り扱う者(需要者)が最も着目する点であり, これらの需要者にとって, 視覚を通じて起こさせる美感が異なるものと認められる。

また, 本件意匠の支持軸体の直径がフィンの直径の約5分の1であるのに対し, 引用意匠3では約1 2分の5であり, 本件意匠に比べて軸体が太いところに特徴があり, これらの相違点が前記の共通点を凌駕するといふべきであり, 本件意匠と引用意匠3とでは, 視覚を通じて起こさせる美感が異なるものと認められる。

したがって, 本件意匠と引用意匠3は類似しない。

キ 取消事由8(引用意匠3に基づく創作非容易性判断の誤り)

本件意匠と引用意匠3とは, 前記のとおり, ケーブルを挿入するための貫通孔の有無, フィンの枚数, 軸体の太さにおいて明らかに異なっている。

本件意匠については, 前記と同様に, 電源ケーブルをフィンの後端から引き出すこととせず, したがって, フィンにそのための貫通孔を設けない点において, 意匠の着想の新しさないし独創性がある。また, 本件意匠については, 支持軸体の直径をフィンの直径の約5分の1という細い形状にした点においても, 意匠の着想の新しさないし独創性がある。

そして, 少なくとも, 前記の相違点〔1〕及び〔3〕に係る本件意匠を創作する動機付けは認められない。

以上によれば, 引用意匠3に基づいて当業者が本件意匠を創作することが容易であったとは認められないというべきである。

5. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1(基本的構成態様及び具体的態様の認定の適否について)

審決及び判決における本件登録意匠と引用意匠の形態の認定について、適否を検討した。検討の観点として、意匠の構成を表す文言の違い、(意匠を構成する各部の)基本的構成態様と具体的態様の振分けの適否、形態の認定において機能的な記載をすることの適否等に着目した。

この点、審決は、形態の認定にあたり、「全体の構成」という表現を用いるのに対し、判決は、「基本的構成態様」という表現を用いるという相違はあるものの、実質的には同じ内容を指しており、また、審決、判決での認定に問題はないと考えられるという意見が多数であった。

また、次のような意見も出された。

- 各フィンが円形状である点については、審決においては、具体的態様と認定されているが、判決では基本的構成態様と認定されているところ、フィンは意匠全体に占める割合が大きく目立つ部分であるため、判決の基本的構成態様との認定が妥当ではないか。
- 裁判所は、引用意匠1の基本的構成態様において「機器に設けられる放熱部であり、前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材ではない」と認定しているが、物品の用途及び機能についての認定ではないかという点について、形態の認定とした点は違和感はあるものの、本件登録意匠が部分意匠であり、本件登録意匠の意匠に係る物品と、引用意匠1の物品とが異なることから、基本的構成態様か具体的態様のいずれかの項目では言及せねばならず、やむを得ず基本的構成態様として記載したのではないか。

- 審決では判決と異なり、引用意匠1の認定において、透視図法的な観点に言及している点が特徴的である。

(2) 検討事項2(電源ケーブルの引き出し位置が需要者の最たる着目点であるとした判断の適否について)

判決は、本件登録意匠において、電源ケーブルの引き出し位置が検査用照明器具としての使用態様に大きく関わるため、需要者の最たる着目点である旨説示した(判決書・11頁)。この判断の適否について検討した。

この点に関しては、判決の判断を妥当とする意見が多数であった。理由としては、電源ケーブルの引き出し位置は、検査用照明器具の使いやすさに大きく影響を与えるものであること、及びコードレスでの使用には耐え難い物品であると推測されることが挙げられた。

しかし、部分意匠である本件登録意匠において、意匠登録を受けようとする部分である実線部分に電源ケーブル部分が含まれていないことから、本件登録意匠の意匠登録を受けようとする部分以外の部分である電源ケーブル部分を需要者の最たる着目点とすることに違和感があるとの意見もあった。

また、本検討事項について参加者から、次のような意見が出た。

- 判決は、本件登録意匠の需要者を「傷やマークの検出をする者」としているが、仮に、この判決が「ヒートシンクの構造を理解して設計をする製造業者」を需要者と認定していた場合、需要者の最たる注目点とされる点が変わった可能性があるのではないか。

(3) 検討事項3(「位置」として縦か横かという観点から両意匠を比較することに合理性があるのか否かについて)

一般に部分意匠における形態の認定は、当該物品等の全体の形状等の中での位置、大きさ及び範囲の共通点、差異点を認定するとされているところ、本件登録意匠は、「検査用照明器具」のヒートシンク部分の部分意匠であるのに対し、引用意匠1は、「電子機器用部品(ヒートシンク)」全体意匠である。判決のように「位置」として縦か横かという観点から両意匠を比較することに合理性があるのか否かについて検討した。

この点、ヒートシンク部分が必ず垂直方向で使用されるものであるのか、水平方向で使用されることもあるものであるのかとの点が不明ではあるが、判決の判断を疑問視する意見が多数であった。理由としては、ヒートシンク部分が、縦に置かれなければ、放熱をするという機能を発揮できないものではなさそうである点等が挙げられた。

また、本検討事項について参加者から、次のような意見も出された。

- 引用意匠1は、基板の上に積み重ねるように使用することが想定されると思われる、通常は垂直方向で使うことが示唆されているのではないかと。
- 今後の出願にあたり、作図の向きにも留意する必要があるのではないかと。

(4) 検討事項4(出願人側、請求人側からの主張に対し、(拒絶査定や)審決で参考意匠を初めて示した場合に納得感を持ってもらうための方策について)

出願人側、請求人側からの主張に対し、(拒絶査定や)審決で参考意匠を初めて示した場合、出願人側、請求人側が納得をできなかったとしても、反論する機会がないが、確実に、

出願人側、請求人側に納得感を持ってもらうためにできることについて検討した。

この点、参加者からは、審決内で初めて参考意匠を示されたとしても、請求人側の納得感に問題はないと思われるという意見があった。一方、そもそも反論の機会がないことに対して不満を感じるため、特許庁からは、請求人側に反論の機会が与えられる手段により参考意匠とする旨の連絡をして欲しいとの意見もあった。また、出願前の調査において、参考意匠の存在を認識しつつも登録はされるであろうと想定して出願するケースがあると思われること、請求人側の主張が認められないとの判断がなされるならば、それまでに十分な主張をしておかないと納得感が得られないため、主張を補充する機会を与えるべきであることなどが挙げられた。

また、本検討事項について参加者から、次のような意見も出された。

- 不鮮明な資料を参考意匠として示されると、不満に感じるのではないかと。

(5) 検討事項5(意匠法3条1項3号及び2項について、同じ引用意匠を用いて判断されることの是非について)

制度趣旨や判断基準の異なる意匠法3条1項3号及び2項について、同じ引用意匠を用いて判断されること(一の引用意匠により意匠法3条1項3号と2項の両方に該当するか)の是非について検討した。

本検討事項について参加者から、意匠法上は条文の適用の順序が決められていることに言及しつつ、次のような意見が出された。

- 特許法の新規性及び進歩性判断の際の引用発明のように、検討資料としては、同じ引用意匠が参照されることはあり得るのではないかと。

- 同一の引用意匠で新規性と創作非容易性が判断された裁判例はあまり認識しておらず、本件は珍しいと感じた。

(6) 検討事項6(知られていない形態、意匠の着想の新しさないし独創性及び動機付けの関係について)

本件判決は、本件登録意匠に、これまでに知られていない形態の部分があれば、当該形態を形成した点に意匠の着想の新しさないし独創性があると評価されるとした。また、知られていない形態については、他に証拠がなければ、原則として創作する動機付けは認められないと評価した。このような判断の適否について検討した。

この点、「動機付け」との言葉が特許判断に関する言葉と思えるが、意味はわかるため、判決の評価を妥当とする意見が多数であった。

また、本検討事項について参加者から、次のような意見も出された。

- 「知られていない意匠」が即、「着想が新しく、独創性のある意匠」とまでは言えないのではないか。また、「知られていない意匠」であるから、「動機付けがない」と言うのであれば、判決内にもう少し説明が必要ではないか。
- 判決の評価手法を肯定するとしても、ある形態を、「知られていない形態である」と立証するのは非常に難しいことである。

以上

事例11(意匠)

事例12(商標)

図案化された文字を含む商標の類否判断

審判番号	不服2017-16718号(商願2016-140063) (平成30年2月20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9月12日 平成30年(行ケ)第10040号 審決取消請求事件(請求棄却)	
本願商標		【指定商品】： 第21類「愛玩動物用柵，愛玩動物用くし，愛玩動物用トイレ，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，小鳥かご，小鳥用水盤，化粧用具，台所用品(『ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台』を除く)，清掃用具及び洗濯用具」
引用商標		【指定商品・指定役務】： 第6類「犬用鎖」，第18類「愛玩動物用被服類」，第20類「愛玩動物用ベッド，犬小屋」，第21類「愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり」，及び第28類「愛玩動物用おもちゃ」，並びに第5類，第31類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
主たる争点	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，黒塗りの半楕円状の内側に，右方向を横向きした犬と思しき絵柄を白抜きで表した図形と，その右側に，「OGGY」と書してなり，指定商品を「愛玩動物用柵」等とする本願商標につき，登録出願をしたが，拒絶査定を受けた出願人が，拒絶査定不服審判請求をしたところ，商標法4条1項11号に該当することから，本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたため，本件審決の取消しを求めた事案である。

判決においても，商標法4条1項11号についてさらに詳細な検討がなされた結果，本願商標と引用商標とは，外観において「D」の図案化の有無等が相違するものの，その図案化の程度等を勘案すると，称呼及び観念が同一であり，外観においても欧文字

「DOGGY」と理解される構成を有するため，商品の出所を誤認混同するおそれがあるとして，商標法4条1項11号により請求が棄却された。

2. 検討事項の概要

(1) 検討事項1

本件図形部分の認定(本件図形部分について，「D」を図案化したものと判断した過程)について

(2) 検討事項2

本願商標から生じる称呼，観念の認定について

(3) 検討事項3

指定商品との関係における「DOGGY」の語の識別力について

3. 審決の概要

(1) 本願商標について

本願商標は、…黒塗りの半楕円状の内側に、右方向に横向きした犬と思しき絵柄を白抜きで表した図形(以下「図形部分」という。)と、その右側に、図形部分の半分程度の高さで「OGGY」の欧文字とを、まとまりよく一体的に表した構成からなるものである。

そして、本願商標の図形部分の輪郭は、弧線の上短の一部分が左縦線よりわずかに左に突起して表されており、その全体の輪郭の形状がいわゆるセリフ体に属する書体のアルファベットの「D」の輪郭と同様の形状であること、また、図形部分の半楕円状の輪郭内は、空白を有するアルファベットの「D」と共通する特徴(白抜きで表した犬と思しき絵柄)を有していることからすると、本願商標の図形部分は、これに接する者に、アルファベットの「D」を図案化したものと把握、理解されるものといえる。

また、本願商標の「OGGY」の欧文字部分は、特定の意味を有する語とはいええないものの、図形部分を語頭に配してみた場合、全体として「犬の」の意味を有する「DOGGY」の文字を表したものと容易に認識されるから、当該図形部分の内側に描かれた「犬」と思しき絵柄と関連性を有するものといえる。

そうすると、本願商標は、その構成上及び観念上の一体性からすれば、図形部分と「OGGY」の欧文字部分とは、一体のものとして把握され認識されるものであるから、その構成中の図形部分と欧文字部分とを分離して観察することは自然ではなく、相互に不可分的に結合しているものといえるべきである。

したがって、本願商標は、「D」の欧文字

を図案化した「DOGGY」の欧文字からなるものと認められ、その構成文字に相応して、「ドギー」の称呼を生じ、「犬の」の観念を生じるものである。

(2) 引用商標について

引用商標は、「DOGGY」の欧文字と「ドギー」の片仮名とを上下二段に表してなるところ、下段の片仮名は、上段の欧文字の表音を片仮名表記したものと容易に理解されるため、それぞれの構成文字に相応して、「ドギー」の称呼を生じ、「犬の」の観念を生じるものである。

(3) 審決の判断

ア 本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とは、その構成全体をもって比較するときは、その外観は、本願商標の「D」の文字部分の図案化の有無に違いがあるものの、両者は、「DOGGY」の欧文字を有する点において共通するため、外観において近似した印象を与えるものである。

また、両商標は、「ドギー」の称呼、及び「犬の」の観念を同じくするものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛らわしい類似の商標といえるべきである。

イ 本願商標と引用商標の指定商品の類否について

本願商標の指定商品中、第21類「愛玩動物用柵、愛玩動物用くし、愛玩動物用トイレ、愛玩動物用食器、愛玩動物用ブラシ、小鳥かご、小鳥用水盤」は、引用商標の指定商品中、第6類「犬用鎖」、第18類「愛玩動物用被服類」、第20類「愛玩動物用ベッド、犬小屋」、第21類「愛玩動物用食器、愛玩動物用ブラシ、犬のおしゃぶり」、及び第28類「愛玩動物用おもちゃ」と、同一の商品を含み、そ

れ以外の商品も、それぞれペット用品に係る事業に關与する同一の営業主によって製造、販売されることが通常で、その商品の用途、需要者の範囲も一致することから、それぞれの商品の間に出所の混同を生じるおそれがあるものであり、相互に類似するものと認められる。

ウ 結論

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定商品も、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法4条1項11号に該当し、登録することができない。

4. 判決の概要

(1) 主な争点

- ア 本願商標中の図形部分(以下、「本件図形部分」という。)の認定
- イ 本願商標から生じる称呼、観念
- ウ 指定商品との関係における「DOGGY」の語の識別力

(2) 争点に対する裁判所の判断

ア 本願商標について

- (ア) 本願商標は、…本件図形部分と欧文字「OGGY」とを横一列に記載して成る。欧文字「OGGY」の高さは、本件図形部分の高さの半分程度であるが、本件図形部分及び欧文字「OGGY」の下端は概ね同一線上にあり、本件図形部分及び欧文字「OGGY」の間隔は、本件図形部分と「O」との間隔も含め、概ね等間隔である。
- (イ) 本件図形部分は、横長の楕円形状を半分にし、その断面に当たる左側の縦線の上下両端に、左向きに矩形の小さな突起を配した図形の全体を黒塗りにし、その中央部に右横向きの四足動物と思しき絵

柄をシルエット状に白抜きにしたものである。本件図形部分は、左側が縦線、右側が弧線の半楕円形状の輪郭を有し、その内部の相当部分が白抜きとなっている点において、厚みのあるセリフ(字画末端部にある爪のような張り出し部)を有する欧文字「D」と共通した形状を有している…。

…本件図形部分及び欧文字「OGGY」は、その下端が概ね同一線上にあり、概ね等間隔に配置されている上、欧文字「OGGY」は直ちに特定の意味を有する成語とは認識できないところ、本件図形部分が上記のような形状を有していることから、本件図形部分を欧文字「D」とあるとして、本願商標全体をみると、「DOGGY」という構成となる。これが「犬の」という意味を有する英単語であることは、我が国においても容易に理解されるものであり…、特定の意味を有する平易な英単語として認識することができる。

また、本件図形部分の内側に白抜きされた右横向きの四足動物と思しき絵柄は、三角形の耳を立てているという形状や、胴体の半分に満たない長さの細い尾を胴体と略平行に持ち上げているという尾の形状、その他、顔、胴体、足等の各部位の大きさ、形状、配置等から、「犬」を表したものと容易に理解することができる。

そこで、本件図形部分を欧文字「D」とあるとした場合の本願商標全体の欧文字の構成と、本件図形部分の内側に白抜きされた絵柄との間にも、関連性があることを容易に理解することができる。

そうすると、本願商標に接した需要者は、本件図形部分は、欧文字「D」を図案化したものであると理解するものと認められる。

(ウ) 本願商標は、…本件図形部分及び欧文字「OGGY」の下端を概ね同一線上にして、概ね等間隔で、横一列に記載して成るものであり、また、…欧文字「D」を図案化した本件図形部分と、欧文字「OGGY」とは、一体として一つの英単語を構成しているものである。

そうすると、本願商標は、欧文字「DOGGY」と理解されるその全体の構成から、「ドギー」という称呼を生じ、「犬の」という観念を生じるものと認められる。

イ 引用商標について

引用商標は、…上段に欧文字「DOGGY」、下段に片仮名「ドギー」を、上下二段に横書きして成る。

そして、下段の片仮名「ドギー」は、欧文字「DOGGY」の読みを表したものと容易に理解され、前記1(2)のとおり、「DOGGY」が「犬の」という意味を有することも容易に理解されるから、引用商標からは、「ドギー」という称呼を生じ、「犬の」という観念を生じる。

ウ 本願指定商品(柵等)は、引用商標指定商品(鎖等)と類似する商品であると認められる。

(3) 判決の概要

ア 原告主張に関する排斥箇所

- (ア) 本願商標における判断の誤り
- (イ) 引用商標における後願排除効の判断の誤り

イ 裁判所の判断

- (ア) 本願商標と引用商標の類否について
前記…のとおり、本願商標と引用商標からは、「ドギー」という同一の称呼及び「犬の」という同一の観念が生じる。

また、本願商標と引用商標とは、外観において、欧文字「DOGGY」と理解される構成を有する点において共通する。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において、「D」の図案化の有無や、片仮名部分の付加の有無などが相違するが、その図案化の程度や片仮名部分が欧文字部分の読みを表したものにすぎないこと等を勘案すると、両商標を場所と時間を異にして離隔的に観察した場合、両商標の称呼及び観念が同一であり、外観においても欧文字「DOGGY」と理解される構成を有する点が共通することから、商品の出所を誤認混同するおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標は、引用商標に類似する商標であると認められる。

(イ) 本願と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について

本願の指定商品中、第21類「愛玩動物用食器、愛玩動物用ブラシ」は、…引用商標の指定商品の第21類に含まれている。

また、本願の指定商品中、第21類「愛玩動物用柵、愛玩動物用くし、愛玩動物用トイレ、小鳥かご、小鳥用水盤」(以下、「本願指定商品(柵等)」という。)は、引用商標の指定商品中、第6類「犬用鎖」、第18類「愛玩動物用被服類」、第20類「愛玩動物用ベッド、犬小屋」、第21類「愛玩動物用食器、愛玩動物用ブラシ、犬のおしゃぶり」及び第28類「愛玩動物用おもちゃ」(以下、「引用商標指定商品(鎖等)」という。)と、愛玩動物(ペット)の飼育者向けのペット用品としての用途を共通にし、いわゆるペット用品メーカーによって製造され、通常ペットショップにおいて販売され、一般の愛玩動物(ペット)の飼育者を需要者とする点において共通するから、本願指定商品(柵等)と引用商標指定商品(鎖等)に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認

されるおそれがあるといえ、本願指定商品(柵等)は、引用商標指定商品(鎖等)と類似する商品であると認められる。

(ウ) 結論

以上によると、本願商標は、引用商標に類似する商標であり、引用商標の指定商品と同一又は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号に該当する。

5. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項1(本件図形部分の認定について)

ア 本件図形部分につき「D」を図案化したものと認定したことについて

本件図形部分について、「D」を図案化したものであると認定するにあたり、いかなる事情が最も重要かについて、参加者からは、次の①ないし③が重要であるとの意見があった。

① セリフを有する「D」と共通した形状が最も重要な要素であるとの意見

この点、本願商標に接した需要者が、本件図形部分を「D」を図案化したと認識するためには、それがアルファベットの「D」と共通した形状であるかどうか最も重要であるところ、本件図形を最初に見た際に、セリフのある輪郭形状から、「D」と認識するのが一番自然であり、仮に、本件図形部分が、セリフを有する「D」と共通した形状でない場合には、「D」を図案化したものであると認定し難いと解されるとの意見があった。

② 図案化の程度につき、本件図形部分が特異な印象ではないことが重要な要素であるとの意見

この点、一般の需要者であれば、その外観から「D」が図案化された「DOGGY」であると自然に認識可能と考えられ、図案化の手法が特殊ものではないとの意見や、総合判

断を要するが、仮に、本願商標よりも図案化の程度が高く、特異な印象を与えるのであれば、「DOGGY」の識別力の弱さとあいまって、図形として出所識別標識として機能すると判断される可能性もあったと思われるとの意見があった。

③ 本件図形部分の中の白抜き部分の形状が犬であることが重要な要素であるとの意見 この点、上記①を前提として、本件図形部分の白抜き部分の形状が犬であることから、本願商標を「犬」の観念を生じる「DOGGY」として関連性を持たせることができるとの意見があった。

以上に対し、参加者からは、本判決が認定した「下端は概ね同一線上であること」や、「間隔が等間隔であること」を重視すべきとの意見はなかった。

イ 本件図形部分の白抜きの絵柄部分を、犬を表したものと認定したことについて

(ア) 判決及び審決ともに、本件図形部分の中の白抜きの絵柄部分を、犬を表したものと認定したことに関し、この白抜き部分が、今回のように動物の体全体ではなく、顔の部分のみ等、部分的な絵柄だった場合(イメージとして図1を参照)、あるいは、動物の足跡である場合(イメージとして図2を参照)や、犬が好きな骨であるような場合(イメージとして図3を参照)には、結論に影響を与えるかについて、参加者の間では、次のとおり、結論に影響はないとの意見で一致した。

- それぞれの絵柄は、指定商品との関係で、



図1



図2



図3



図4



図5

犬であることが容易に認識できるため、本件と同様、「OGGY」部分の記載から、「D」を図案化したものであると容易に理解できると考えられる。

- 本件図形部分について、セリフを有する「D」と共通した形状であることは、絵柄が図1ないし3であった場合であっても結論に変わりはない。この場合も、「D」と「OGGY」から、「犬」の観念を生じる「DOGGY」の語となること、また、図1ないし3はいずれも「犬」に関連付けることが可能であることから、同様の結論を導くことができる。
- (イ) 他方、本件図形部分の中の白抜き部分が、犬とは関連性のない車だった場合(イメージとして図4を参照)、あるいは飛行機だった場合(イメージとして図5を参照)については、参加者から次のような意見が出された。
- 上記図1ないし3とは異なり、「DOGGY」と読むことができるのか疑義があり、結論が異なり得るのではないか。「D」の部分は「OGGY」の部分よりも大きさも異なるし、白抜き部分の形状いかんで、Dと読むことができるかどうか、一つのポイントになるように思われる。
- 図形だけで判断されるのではなく、それ以外の要素も加味して判断されるので、他の図形であっても「DOGGY」の欧文字が想起されるという結論は変わらないように思われる。

ウ 本件図形部分の白抜きの絵柄部分に関する判決と審決の認定内容について

本件図形部分の中の白抜きの絵柄部分について、審決は、「右方向に横向きした犬と思しき絵柄」を表したものと認定した。

他方、判決は、「右横向きの四足動物と思しき絵柄をシルエット状に白抜きにしたものである。・・・は三角形の耳を立てているという形状や、胴体の半分に満たない長さの細い尾を胴体と略平行に持ち上げているという尾の形状、その他、顔、胴体、足等の各部位の大きさ、形状、配置等から、『犬』を表したものと容易に理解することができる。」と認定した。

上記の審決と判決の認定手法ないし内容の差異について、参加者からは、次のとおり、差異は問題ないとの意見が多数であった。

- 訴訟において、原告が、「図柄部分につき犬と認識されるとの断定はできない」との主張をしたことを受けて、判決は、容易に犬と理解できる理由を詳細に述べたと推測される。争いのある部分について、認定の理由付けをすることは必要であると考えますが、争いがない場合には、審決のように、判決ほど詳細に理由付けをするまでもなく、「犬」と認定することにさほど問題はない。
- 判決では、認定期理由をより丁寧に説明していると理解されるのであって、認定手法自体に実質的な差異はない。

その他に、参加者から、複雑なシルエットであれば、判決のように丁寧に認定をしていたほうがよいのではないかと意見や、「胴体の半分に満たない長さの細い尾を胴体と略平行に持ち上げているという尾の形状」等の認定によって本当に犬と容易に認識できるのかは疑問の余地があるとの意見があがった。

エ 指定商品の取引の実情の結論への影響の有無について

愛玩動物用品という指定商品の取引の実情が、本件図形部分について、「D」を図案化したものと判断するにあたり、影響を与えているかどうかについて、参加者からは、影響を与えないとの意見と与えるとの意見があった。

(ア) まず、結論に影響を与えないとの意見の参加者からは、次のような意見が出された。

- 取引の実情を考慮するまでもなく、本件図形部分は「D」を図案化したものと認識できると解されるし、仮に、白抜きの形が異なる場合や、白抜きが無い場合でも、本件図形部分は「D」を図案化したものと認識できると解するのが相当である。
 - 当該指定商品の取引の実情と、本件図形部分についての判断との関連性(例えば、判断の一要素となるのか等)が特段判示されていないということは、当該指定商品の取引の実情は、特段判断に影響を及ぼすものではないと裁判所が判断したということだと思われる。
- (イ) 結論に影響を与えたとの意見の参加者からは、取引の実情におけるいかなる点が最も影響を与えたか、また、例えば、他の他の指定商品・指定役務の場合には、異なる判断がありえたかについて、次のような意見が出された。
- 「DOGGY」は「犬の」を示す平易な英単語であり、愛玩動物商品につき頻繁に使用される言葉であるため、本件商標が「D」を図案化したものであると、より認識されやすい。他方、本件商標の「D」の図案化の手法はありふれていることから、他の指定商品・指定役務であったとしても、同様の判断が導かれたと思われる。
 - 取引の実情が影響を与えた可能性はあるが、

結論にまで影響を与えるかというところまでではない印象である。

- 本件について、仮に、指定商品が「犬」と関連しないものである場合、「D」と「DOGGY」から、「犬」の観念を生じる「DOGGY」の語を導き出すことはいささか強引と思われ、本願商標のうち、図形部分は文字部分と比較して明らかに大きく分離可能であると考えられる。例えば、指定商品が「犬」と関連しない「衣服」や「かばん」等であった場合に、図形部分はハウスマーク、文字部分がペットネームであると認識することは不自然ではない。

(2) 検討事項2(本願商標から生じる称呼、観念の認定について)

ア 判決及び審決の認定手法について

判決では、「DOGGY」の語につき、「犬の」という意味を有する英単語であることは容易に理解されるものであり、特定の意味を有する平易な英単語として認識することができるとの言及の上で、「ドギー」という称呼、「犬の」という観念が認定されている。

他方、審決においては、「DOGGY」の語に関する上記のような判断は記載されておらず、単に、「DOGGY」の文字に相応して、「ドギー」の称呼を生じ、「犬の」の観念を生じるものであると認定されている。

これらの認定手法につき、①基本的には、判決も審決も、同様の手法により認定をしていると考えられるとしてどちらの手法にも賛同する意見、②より丁寧な認定をしている判決を推す意見の他、③判決の認定はやや言い過ぎではないかとの意見等が出された。

②としては、具体的には、判決のように、その言葉の認知度等も踏まえ、どのような観念・称呼が生じるかを導きだすべきではないかとの意見や、今回とは異なり、問題となる語が一般的な我が国の国民の間で容易に認識

できないような外国語と思われ、この認識につき争いがある場合には、当該外国語の認定がどのようにされたかにつき、判決のように言及されるべきとする意見が出された。

③は、具体的には、「DOGGY」が「平易な英単語」であって、需要者が容易に意味を認識可能とするのは言い過ぎではないかという意見であった(ただし、指定商品との関係も考慮すれば、「犬」の観念を想起できることに異論は無いとの付言もされた。)

イ 指定商品との関係性について

本願商標の称呼及び観念の認定にあたり、当該指定商品との関係においては、関連性がどの程度重要視されるべきかという点については、大要、①特段、重要視する必要はないとの意見と、②一定程度重要であるとの意見が出された。

①特段、重要視する必要はないとの意見については、本願商標の指定商品には、化粧用具等も幅広く含まれている点や、本判決も、指定商品との関連性は特段、重視せずに結論を導いている点等が理由として挙げられた。

②一定程度重要であるとの意見については、具体的には、「OGGY」のみでは、直ちに特定の意味を有する成語と認識できない語であるため、本願の指定商品との関係がない場合、すなわちペット又は犬に関連性のない商品であった場合には、「D」の部分は、「D」と認識できない単なる図形と判断される可能性がある点が指摘された。したがって、指定商品が「犬」と関連するものであることから、本願商標を「DOGGY」と認定し、称呼及び観念を導き出せたと考えることもでき、そうすると指定商品との関連性は一定程度重視すべきではないかとの意見が示された。」

また、そもそも商標は、指定商品・指定役務との関係で信用を蓄積し、識別力を発揮するものではないかとの指摘もなされた。

(3) 検討事項3(指定商品との関係における「DOGGY」の語の識別力について)

ア 指定商品との関係における「DOGGY」の語の識別力について

本件において、指定商品との関係における「DOGGY」の語の識別力は、どのような判断が適切かという点につき、指定商品との関係では弱いと判断せざるを得ないとの意見が多数を占めた。その理由としては、「DOGGY」は「犬の」という意味合いの平易な英単語と認定されている点等が挙げられた。

なお、現在の指定商品の取引実情に鑑みれば、「DOGGY」の識別力は弱いと考えられるが、引用商標の登録時である2003年においても同様であったかは不明であり、今より識別力が強かった可能性もあるから、引用商標は登録されたのではないかとの指摘もあった。

イ 引用商標における後願排除効の判断について

引用商標における後願排除効の判断に関し、どのような判断が適切であるかという点については、①引用商標の識別力は高くはないと思われるが、外観・称呼において一致している以上、類似商標と判断されてもやむを得ない、といった意見や、②本件は、商標法4条1項11号の該当性を争点とした審決取消請求事件であることから、引用商標の後願排除効については、結局のところ、誤認混同のおそれがあるか否かで判断されるべきものである、といった意見が出された。

この他、一般論として、識別力が弱まった商標における出所の混同の範囲は通常よりも狭くなるべきではないかとの意見も述べられた。

以上

『審判実務者研究会報告書2020』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

