

審判実務者 研究会 報告書

2 0 2 0

〔要約編〕

令和3年3月
特許庁 審判部



- ✓ 必要に応じて，公報，引用文献，審決，判決等の原文を直接参照されたい。
- ✓ 本報告書に記載された意見は，本研究会に参加した検討メンバーの見解であり，特許庁の公式見解ではない。

1 研究会の概要

(1) 研究体制

特許機械、特許化学1、特許化学2、特許電気、意匠及び商標の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	<p>意匠の類否判断</p> <p>形状等に関する表現</p>	<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 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ずとは解されない、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」という。)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
	論点4: 図や写真を用いた形状等の特定について
主 な 参考審判決	<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あ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。

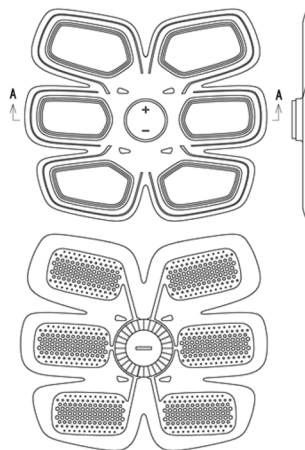
イ 論点4(図や写真を用いた形状等の特定について)

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。

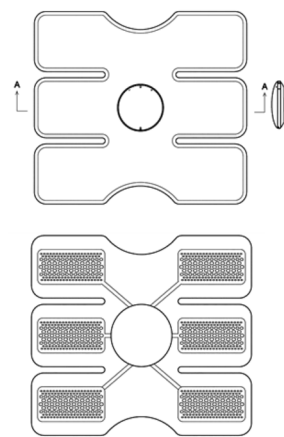
図の使用を主とするか補助的とするかという点は検討の余地はあるものの、対象意匠の形状の特定に図や写真を適宜用いることについて、概ね賛成というのが参加者全員の共通意見として認識された。



【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目し、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、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ではなく、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。

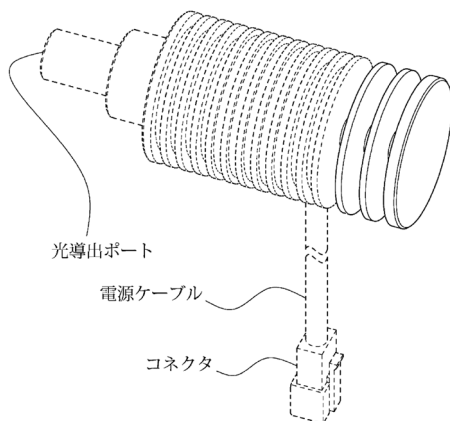
(5) 検討事項5 (意匠法3条1項3号及び2項について, 同じ引用意匠を用いて判断されることの是非について)

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)

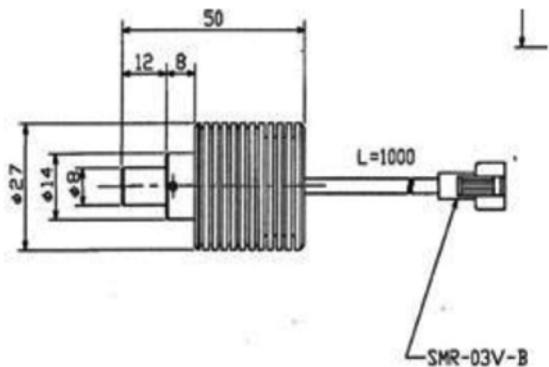
本件判決は, 本件登録意匠に, これまでに知られていない形態の部分があれば, 当該形態を形成した点に意匠の着想の新しさないし独創性があると評価されるとした。また, 知られていない形態については, 他に証拠がなければ, 原則として創作する動機付けは認められないと評価した。このような判断の適否について検討した。この点, 「動機付け」との言葉が特許判断に関する言葉と思えるが, 意味はわかるため, 判決の評価を妥当とする意見が多数であった。



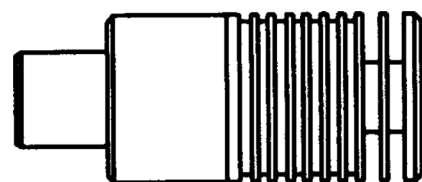
本件意匠図面【参考斜視図】



引用意匠1図面




引用意匠2図面(資料1)



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。

『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

